

QUY CHẾ

THẨM ĐỊNH ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 487/QĐ-SHTT
ngày 31/3/2010 của Cục Trưởng Cục Sở hữu trí tuệ)*

CHƯƠNG I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nội dung Quy chế

Quy chế này hướng dẫn thực hiện các thủ tục thẩm định đơn đăng ký sáng chế bao gồm thẩm định hình thức và thẩm định nội dung và quy định một số yêu cầu về quản lý hành chính liên quan đến hoạt động thẩm định đơn.

Điều 2. Giải thích từ, ngữ

Trong Quy chế này, các từ, ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Luật Sở hữu trí tuệ” dùng để chỉ Luật số 50/2005/QH11, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12.
2. “Nghị định” dùng để chỉ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.
3. “Thông tư” dùng để chỉ Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.
4. “Hiệp ước” dùng để chỉ Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT).
5. “Đơn” dùng để chỉ đơn đăng ký sáng chế, bao gồm cả đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước vào giai đoạn quốc gia Việt Nam.
6. “Hệ thống IPAS” dùng để chỉ hệ thống quản trị sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ.
7. Các từ, ngữ khác được hiểu theo Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định và Thông tư.

CHƯƠNG II

THẨM ĐỊNH HÌNH THỨC

Điều 3. Mục đích và phạm vi thẩm định hình thức

3.1 Mục đích của thẩm định hình thức

Như quy định tại điểm 13 Thông tư, thẩm định hình thức đơn là kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

3.2 Nhiệm vụ của thẩm định hình thức

Nhiệm vụ chủ yếu của thẩm định hình thức bao gồm các công việc sau:

a) Kiểm tra xem các tài liệu có trong đơn có thỏa mãn các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hay không.

b) Kiểm tra xem các tài liệu có trong đơn có được nộp trong thời hạn quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hay không.

c) Kiểm tra xem liệu người nộp đơn có nộp các loại phí và lệ phí, và số tiền phí và lệ phí có phù hợp với quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hay không.

3.3 Phạm vi thẩm định hình thức

Phạm vi thẩm định hình thức bao gồm các công việc sau:

a) Kiểm tra hình thức các tài liệu có trong đơn;

b) Kiểm tra sơ bộ nội dung các tài liệu có trong đơn.

c) Đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn; trong trường hợp đơn hợp lệ thì xác định ngày nộp đơn hợp lệ, ngày ưu tiên (nếu có).

3.4 Công việc thẩm định hình thức đơn được tiến hành và ghi nhận trong hệ thống IPAS.

Điều 4. Kiểm tra hình thức các tài liệu có trong đơn

4.1 Nội dung của việc kiểm tra hình thức các tài liệu có trong đơn

Việc kiểm tra hình thức các tài liệu có trong đơn bao gồm các công việc sau:

a) Kiểm tra danh mục các tài liệu có trong đơn;

b) Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về thời hạn của các tài liệu có trong đơn;

c) Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về hình thức của các tài liệu có trong đơn.

4.2 Kiểm tra danh mục các tài liệu có trong đơn

4.2.1 Việc kiểm tra danh mục các tài liệu có trong đơn được thực hiện bằng cách đối chiếu danh mục các tài liệu mà người nộp đơn ghi ở ô số 9 của tờ khai và ở các công văn bổ sung tài liệu (nếu có) với các loại tài liệu thực có trong đơn và kiểm tra sự tuân thủ quy định về các tài liệu bắt buộc phải có nêu tại Điều 100 Luật Sở hữu trí tuệ và điểm 7.1 Thông tư.

4.2.2 Các thiếu sót sau đây làm cho đơn không đáp ứng quy định về các tài liệu bắt buộc phải có:

a) Có sự không thống nhất về số lượng và loại tài liệu giữa tờ khai và tài liệu thực có trong đơn;

b) Thiếu một trong số các tài liệu bắt buộc phải có hoặc thiếu số lượng bản của tài liệu bắt buộc phải có.

4.3 Kiểm tra sự tuân thủ quy định về thời hạn của các tài liệu có trong đơn.

4.3.1 Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về thời hạn của các tài liệu có trong đơn được thực hiện bằng cách đối chiếu thời hạn nộp các tài liệu có trong đơn với các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Cụ thể là:

4.3.1.1 Các tài liệu dưới đây phải được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 100, Điều 102 và Điều 108 Luật Sở hữu trí tuệ ngay tại thời điểm nộp đơn:

a) Tờ khai đăng ký sáng chế;

b) Bản mô tả (bao gồm phần mô tả, yêu cầu bảo hộ và bản vẽ (nếu có));

c) Bản tóm tắt;

d) Giấy ủy quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện (riêng đối với đơn quốc tế, theo quy định tại điểm 27.7 Thông tư, thời hạn để nộp giấy ủy quyền là trong vòng 34 tháng kể từ ngày ưu tiên);

đ) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;

e) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên bao gồm:

- Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;

- Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.

f) Chứng từ nộp phí, lệ phí.

4.3.1.2 Các tài liệu khác để bổ trợ cho đơn, trong trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu bổ sung theo quy định tại điểm 23.4 Thông tư, cần được nộp trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo. Thời hạn nộp các tài liệu nêu tại mục này có thể được gia hạn một lần với thời hạn 01 tháng, với điều kiện người yêu cầu gia hạn phải nộp văn bản yêu cầu gia hạn trước ngày kết thúc thời hạn ấn định và nộp lệ phí theo quy định.

4.3.2. Thiếu sót sau đây làm cho đơn không đáp ứng quy định về thời hạn của các tài liệu có trong đơn:

4.3.2.1 Một trong số các tài liệu nêu ở các mục 4.3.1.1. a, b, f trên đây không được nộp đúng thời hạn quy định.

4.3.2.2 Một trong số các tài liệu nêu ở các mục 4.3.1.1. c, d, e trên đây không được nộp đúng thời hạn quy định.

4.3.2.3 Các tài liệu khác để bổ trợ không được nộp trong thời hạn quy định tại mục 4.3.1.2.

Điều 5. Kiểm tra sơ bộ nội dung các tài liệu có trong đơn

5.1 Nội dung của việc kiểm tra sơ bộ nội dung các tài liệu có trong đơn bao gồm các công việc sau:

- a) Xác định chủ đơn, tác giả sáng chế;
- b) Đánh giá quyền đăng ký hợp pháp của chủ đơn;
- c) Đánh giá sự phù hợp về cách thức nộp đơn;
- d) Kiểm tra giấy ủy quyền;
- e) Kiểm tra sơ bộ sự bộc lộ đầy đủ bản chất của đối tượng đăng ký;
- f) Kiểm tra sự phù hợp của đối tượng với văn bằng bảo hộ;
- g) Kiểm tra sơ bộ tính thống nhất của đơn;
- h) Kiểm tra yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
- k) Kiểm tra chỉ số phân loại sáng chế quốc tế;
- l) Kiểm tra phí và lệ phí.

5.2 Căn cứ để tiến hành kiểm tra sơ bộ nội dung các tài liệu có trong đơn

Căn cứ để tiến hành kiểm tra sơ bộ nội dung các tài liệu có trong đơn là các quy định tại Điều 59, Điều 86, Điều 89, Điều 100, Điều 101 và Điều 102 Luật Sở hữu trí tuệ và các điểm 23.2, 23.3, 23.6, 23.7, 23.8, 23.10 và 23.11 Thông tư.

Việc kiểm tra sơ bộ nội dung các tài liệu có trong đơn được thực hiện chủ yếu thông qua việc kiểm tra các thông tin nêu trong tờ khai, bản mô tả, bản tóm tắt, và các tài liệu khác của đơn.

5.3 Xác định chủ đơn, tác giả sáng chế

5.3.1 Thông tin về chủ đơn, tác giả được ghi ở mục tương ứng trong tờ khai hoặc trong yêu cầu chuyển giao/chuyển nhượng quyền nộp đơn.

5.3.2 Thiếu sót sau đây làm cho việc xác định chủ đơn, tác giả không thể thực hiện được:

a) Thông tin về chủ đơn không đầy đủ, không nhất quán (thiếu địa chỉ, địa chỉ không đầy đủ, địa chỉ của chủ đơn ghi trong tờ khai, giấy ủy quyền và các tài liệu khác không thống nhất với nhau) - không đáp ứng quy định tại điểm 7.2.d Thông tư;

b) Tờ khai không có chữ ký của người nộp đơn, hoặc chữ ký của người nộp đơn bị tẩy xóa, sửa chữa, hoặc chữ ký không được đóng dấu xác nhận kèm theo (trong trường hợp người ký là đại diện theo pháp luật của pháp nhân Việt Nam) hoặc dấu xác nhận của người nộp đơn không phù hợp với thông tin về người nộp đơn - không đáp ứng quy định tại điểm 7.2.b (iv) và 7.2.d Thông tư;

c) Không có thông tin về tác giả, thiếu thông tin về địa chỉ/quốc tịch của tác giả - không đáp ứng quy định tại điểm 7.2.d Thông tư.

5.4 Đánh giá quyền đăng ký hợp pháp của chủ đơn

5.4.1 Quyền đăng ký của chủ đơn được coi là hợp pháp trong những trường hợp sau:

a) Chủ đơn là cá nhân đồng thời là chính tác giả;

b) Chủ đơn là pháp nhân: trong trường hợp này tác giả khai trong đơn mặc nhiên được coi là được chủ đơn giao nhiệm vụ tạo ra sáng chế đăng ký, nếu không có thỏa thuận khác kèm theo đơn;

c) Có tài liệu chứng minh quyền đăng ký hợp pháp trong trường hợp chủ đơn thụ hưởng quyền đó của người khác (Chứng nhận thừa kế, Chứng nhận hoặc Thỏa thuận chuyển nhượng quyền nộp đơn, kể cả chuyển giao đơn đã nộp; Hợp đồng giao việc hoặc Hợp đồng lao động, v.v.).

5.4.2 Chủ đơn bị coi là không có quyền đăng ký hợp pháp nếu có cơ sở để khẳng định điều đó. Trong những trường hợp sau, có cơ sở để nghi ngờ rằng chủ đơn không có quyền đăng ký hợp pháp:

a) Chủ đơn là cá nhân, nhưng tác giả là người khác với chủ đơn;

b) Chủ đơn là pháp nhân, nhưng không phải là pháp nhân nêu trong đơn đầu tiên nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

Trong các trường hợp này, chủ đơn cần bổ sung tài liệu chứng minh quyền đăng ký hợp pháp. Ví dụ, Chứng nhận hoặc Thỏa thuận chuyển nhượng quyền nộp đơn, kể cả chuyển giao đơn đã nộp (nếu chủ đơn thụ hưởng quyền đó từ người khác); Hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động (nếu chủ đơn là bên giao việc, thuê việc để tạo ra sáng chế).

5.5 Đánh giá sự phù hợp về cách thức nộp đơn

5.5.1 Trong những trường hợp sau, cách thức nộp đơn được coi là phù hợp với quy định tại Điều 89 Luật Sở hữu trí tuệ:

a) Đơn được nộp thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam;

b) Đơn được nộp trực tiếp bởi chủ đơn, nếu chủ đơn là tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

5.5.2 Trong những trường hợp sau, cách thức nộp đơn được coi là không phù hợp với quy định tại Điều 89 Luật Sở hữu trí tuệ:

a) Đơn được nộp trực tiếp bởi chủ đơn là cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam;

b) Đơn được nộp thông qua tổ chức, cá nhân không phải là đại diện hợp pháp.

5.5.3 Các tổ chức, cá nhân sau đây được coi là đại diện hợp pháp:

a) Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;

b) Chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam của chủ đơn là tổ chức nước ngoài, công ty 100% vốn nước ngoài thành lập tại Việt Nam của chủ đơn là tổ chức, cá nhân nước ngoài;

c) Cá nhân đại diện theo ủy quyền của chủ đơn, với điều kiện việc đại diện không phải là hoạt động kinh doanh (không nhằm mục đích thu lợi).

5.6 Kiểm tra giấy ủy quyền nếu đơn được nộp thông qua đại diện

5.6.1 Giấy ủy quyền phải đáp ứng quy định tại các điểm 4.2, 7.2 Thông tư, cụ thể là giấy ủy quyền cần phải nêu rõ:

a) tên (họ tên), địa chỉ đầy đủ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền;

b) phạm vi ủy quyền;

c) khối lượng công việc được ủy quyền;

d) thời hạn ủy quyền;

e) ngày ký giấy ủy quyền;

f) chữ ký xác nhận của chủ đơn (ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)), bao gồm các trường hợp:

+ cá nhân, nếu chủ đơn chỉ là cá nhân; hoặc

+ người đứng đầu hợp pháp, nếu chủ đơn là cơ quan, tổ chức; hoặc

+ tất cả các chủ đơn, nếu có nhiều chủ đơn.

Giấy ủy quyền phải là bản gốc. Trong trường hợp, giấy ủy quyền có phạm vi ủy quyền gồm nhiều thủ tục độc lập với nhau và bản gốc giấy ủy quyền đã được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ, đơn phải có bản sao giấy ủy quyền và có chỉ dẫn chính xác đến số đơn có bản gốc giấy ủy quyền.

5.6.2 Đơn còn có thiếu sót nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Thiếu giấy ủy quyền của chủ đơn cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện hoặc văn bản quy định chức năng được ủy quyền của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện - không đáp ứng quy định tại các điểm 4.2 và 7.2.a Thông tư;

b) Thiếu bản gốc giấy ủy quyền hoặc bản sao giấy ủy quyền trong trường hợp bản gốc đã được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ - không đáp ứng quy định tại các điểm 4.2, 7.2.a, và 13.3.c Thông tư;

c) Giấy ủy quyền không bao gồm đủ các nội dung quy định tại điểm 4.2 Thông tư;

d) Giấy ủy quyền (bản sao từ bản gốc đã được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ) không hợp lệ vì việc ủy quyền đăng ký sáng chế không thuộc phạm vi ủy quyền - không đáp ứng quy định tại điểm 7.2.d Thông tư.

5.7 Kiểm tra sơ bộ sự bộc lộ đầy đủ về bản chất của đối tượng yêu cầu bảo hộ

5.7.1 Việc kiểm tra sự bộc lộ đầy đủ của đối tượng yêu cầu bảo hộ được tiến hành với bản mô tả và bản tóm tắt sáng chế để đánh giá sự đầy đủ về các thông tin tối thiểu liên quan đến đối tượng yêu cầu bảo hộ. Bản mô tả sáng chế là một trong số các tài liệu bắt buộc phải có khi nộp đơn. Bản mô tả sáng chế bao gồm phần mô tả, yêu cầu bảo hộ, bản vẽ, sơ đồ, bản tính toán, v.v. (nếu cần để làm rõ thêm phần bản chất của giải pháp kỹ thuật nêu trong phần mô tả). Bản mô tả và bản tóm tắt sáng chế phải đáp ứng các yêu

cầu quy định tại các điểm 23.6 và 23.7 của Thông tư và như được nêu cụ thể trong các mục từ 5.7.2 đến 5.7.5 Điều này.

5.7.2 Phân mô tả

Phân mô tả sáng chế phải bộc lộ hoàn toàn bản chất của giải pháp kỹ thuật được đăng ký theo các yêu cầu được quy định tại điểm 23.6.a Thông tư. Trong phân mô tả phải có đầy đủ các thông tin đến mức căn cứ vào đó bất kỳ người nào có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng đều có thể thực hiện được giải pháp đó; phải làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng của giải pháp kỹ thuật (nếu văn bằng bảo hộ yêu cầu được cấp là Bằng độc quyền sáng chế/Bằng độc quyền giải pháp hữu ích); phải làm rõ tính mới, khả năng áp dụng của giải pháp kỹ thuật (nếu văn bằng bảo hộ yêu cầu được cấp là Bằng độc quyền giải pháp hữu ích). Phân mô tả không được chứa hình vẽ nhưng có thể chứa công thức hoá học, toán học, bảng biểu, v.v.. Phân mô tả phải sử dụng thống nhất các thuật ngữ, diễn đạt rõ ràng và không được viện dẫn đến yêu cầu bảo hộ như “như được mô tả trong điểm ... yêu cầu bảo hộ” mà không có nội dung kèm theo. Theo quy định tại điểm 23.6.a Thông tư, phân mô tả bao gồm các nội dung dưới đây:

a) Tên sáng chế

Tên sáng chế được trình bày ở dòng đầu tiên trên trang 1 và phải giống với tên sáng chế nêu trong tờ khai. Tên sáng chế là tên gọi dùng để xác định đối tượng (hoặc các đối tượng) nêu trong đơn. Tên sáng chế phải đáp ứng quy định tại điểm 23.6.b (i) Thông tư, cụ thể là:

Tên sáng chế phải ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện vắn tắt dạng đối tượng, chức năng hoặc công dụng của đối tượng đó. Tên sáng chế phải phù hợp với bản chất của sáng chế được thể hiện chi tiết trong phân mô tả và phải phản ánh đầy đủ các đối tượng chính nêu trong yêu cầu bảo hộ. Không được lấy tên thương mại của sản phẩm hoặc các ký hiệu riêng, chữ viết tắt đặt tên cho sáng chế.

Tên sáng chế không được mang tính chất khuếch trương hoặc quảng cáo, không kèm theo các tính từ như “mới”, “tối ưu”, “ưu việt” hoặc những từ ngữ không rõ nghĩa, những ký hiệu không phù hợp với bản chất của sáng chế. Nói chung, để thể hiện được dạng của đối tượng yêu cầu bảo hộ, tên sáng chế cần được mở đầu bằng các từ như “quy trình”, “phương pháp”, “thiết bị”, “chế phẩm”, “hợp chất”, v.v. và sau đó là cụm từ chỉ chức năng của đối tượng như “làm sạch”, “xử lý rác thải”, “diệt cỏ”, v.v.. Các từ mở đầu tên sáng chế như “giải pháp”, “công nghệ”, “cải tiến”, v.v. không thể hiện được dạng của đối tượng yêu cầu bảo hộ.

Nếu đối tượng trong đơn là hợp chất hoá học, vật liệu sinh học thì tên đối tượng phải phù hợp với nguyên tắc đặt tên áp dụng trong lĩnh vực hoá học, sinh học tương ứng.

b) Lĩnh vực sử dụng sáng chế (Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập)

Phần này cần được thể hiện theo quy định tại điểm 23.6.b (ii) Thông tư, cụ thể là trong phần này phải chỉ ra lĩnh vực kỹ thuật, trong đó sáng chế được sử dụng hoặc có liên quan. Nếu sáng chế được sử dụng hoặc có liên quan tới nhiều lĩnh vực thì phải chỉ ra tất cả các lĩnh vực đó. Các lĩnh vực nêu trên phải phù hợp với kết quả phân loại sáng chế.

c) Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế (Tình trạng kỹ thuật của sáng chế)

Trong phần này, người nộp đơn phải trình bày tóm tắt các giải pháp kỹ thuật đã biết cùng nhằm một mục đích hoặc giải quyết cùng một vấn đề kỹ thuật như sáng chế nêu trong đơn, đồng thời phải chỉ dẫn cụ thể đến tài liệu mô tả các giải pháp kỹ thuật đó, sao cho người quan tâm đến lĩnh vực này có thể tìm được các giải pháp đó một cách dễ dàng.

Trên cơ sở các giải pháp kỹ thuật đã biết đó, cần chỉ ra được một hoặc một số giải pháp kỹ thuật có bản chất hoặc có liên quan về mặt kỹ thuật gần nhất với sáng chế nêu trong đơn bằng cách tóm tắt bản chất và chỉ ra nhược điểm, hạn chế của (các) giải pháp kỹ thuật đã biết đó. Các nhược điểm, hạn chế trình bày trong phần này phải chính xác, khách quan, không phóng đại.

Nếu không có thông tin về tình trạng kỹ thuật liên quan thì phải ghi rõ điều đó.

d) Bản chất kỹ thuật của sáng chế

Bản chất kỹ thuật của sáng chế là phần mô tả cách thức đạt được mục đích của sáng chế. Trong phần này phải mô tả chi tiết giải pháp kỹ thuật đến mức đủ để xác định được bản chất của giải pháp đó.

Phần bản chất kỹ thuật của sáng chế được mở đầu bằng đoạn trình bày mục đích mà sáng chế cần đạt được hoặc nhiệm vụ (vấn đề) mà sáng chế cần giải quyết. Mục đích hoặc nhiệm vụ nêu trên phải được trình bày một cách khách quan, cụ thể, không mang tính chất quảng cáo và phải nhằm khắc phục được nhược điểm, hạn chế của giải pháp kỹ thuật có bản chất gần nhất đã được chỉ ra trong phần “Tình trạng kỹ thuật của sáng chế”.

Tiếp theo, cần mô tả đầy đủ và chi tiết các dấu hiệu (đặc điểm) cấu thành giải pháp kỹ thuật (hay còn gọi là dấu hiệu kỹ thuật cơ bản). Dấu hiệu kỹ thuật cơ bản là tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật có ảnh hưởng đến bản chất của giải pháp kỹ thuật, tức là các dấu hiệu (đặc điểm) mà nếu thiếu chúng thì sẽ không đủ để tạo thành giải pháp kỹ thuật là sáng chế nêu trong đơn và không đủ để đạt được mục đích, không giải quyết được nhiệm vụ đặt ra cho sáng chế. Đặc biệt, phải chỉ rõ được các dấu hiệu mới của sáng chế so với (các) giải pháp kỹ thuật đã biết đã được chỉ ra trong phần “Tình trạng kỹ thuật của sáng chế” (hay còn gọi là dấu hiệu kỹ thuật cơ bản khác biệt). Các loại dấu hiệu (đặc điểm) có thể có của các dạng đối tượng bảo hộ sáng chế được liệt kê dưới đây.

Các dấu hiệu (đặc điểm) có thể có của đối tượng dạng sản phẩm như dụng cụ, cơ cấu, máy móc, thiết bị, linh kiện, mạch điện, v.v. (sau đây được gọi chung là cơ cấu):

(i) chi tiết, cụm chi tiết cấu thành và chức năng của chúng; (ii) hình dạng của chi tiết, cụm chi tiết cấu thành; (iii) vật liệu làm chi tiết, cụm chi tiết cấu thành; (iv) kích thước của chi tiết, cụm chi tiết cấu thành; (v) tương quan vị trí giữa các chi tiết, cụm chi tiết cấu thành; (vi) cách liên kết các chi tiết, cụm chi tiết cấu thành; (vii) cách chế tạo các chi tiết, cụm chi tiết cấu thành.

Các dấu hiệu (đặc điểm) có thể có của đối tượng dạng sản phẩm như vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm, v.v. (sau đây gọi chung là chất):

Đối với chất thu được bằng phương pháp cơ học: (i) tên các hợp phần tạo thành chất; (ii) định tính các hợp phần tạo thành chất; (iv) hàm lượng các hợp phần tạo thành chất; (iv) phương pháp cơ học để thu được chất từ các hợp phần nêu trên.

Đối với chất thu được bằng phương pháp hoá lý: (i) tên các hợp phần tạo thành chất; (ii) định tính các hợp phần tạo thành chất; (iii) hàm lượng các hợp phần tạo thành chất; (iv) phương pháp hoá lý để thu được chất có các hợp phần nêu trên; (v) cấu trúc vật lý hoặc đặc tính hoá lý để nhận dạng chất.

Đối với chất thu được bằng phương pháp hoá học: (i) công thức cấu tạo của chất; (ii) công thức cấu tạo của các nhóm thế (nếu có); (iii) chức năng của các nhóm thế (nếu có); (iv) các đặc tính hoá lý nhằm nhận dạng chất; (v) đối với chất cao phân tử: cấu trúc cao phân tử tổng quát; cấu trúc của một hoặc một số mắt xích cao phân tử, tính chu kỳ của các mắt xích; các nhóm cuối mạch; các nhóm mạch nhánh; cấu trúc hoá học và cấu trúc không gian; phân tử lượng; (vi) các đặc tính hoá lý, cảm quan, v.v. nhằm nhận dạng chất.

Đối với chất thu được nhờ quá trình biến đổi sinh học: (i) đặc tính hoá lý, cảm quan nhằm nhận dạng chất; (ii) đặc tính sinh học; (iii) độ ổn định; (iv) đặc tính dinh dưỡng; (v) khả năng vận chuyển.

Các dấu hiệu có thể có của dược phẩm là thành phần và cấu trúc của dược phẩm, tác dụng dược lý, phương pháp thử nghiệm tác dụng dược lý *in vitro* và *in vivo*, mối liên quan giữa kết quả thử nghiệm và tác dụng dược lý của dược phẩm trên thực tế, chỉ định, chống chỉ định, liều lượng, độc tính, cách dùng, tác dụng phụ, tương tác thuốc, phương pháp bào chế, dạng thuốc, hay các đặc tính về giải phóng thuốc trong cơ thể (ví dụ, giải phóng nhanh, giải phóng kéo dài, giải phóng chậm, giải phóng theo xung), v.v..

Các dấu hiệu (đặc điểm) có thể có của đối tượng dạng sản phẩm là vật liệu sinh học:

Đối với chất thu được bằng công nghệ di truyền (gen, protein, vector, vector tái tổ hợp, v.v.): (i) đặc tính cấu trúc (trình tự axit amin, trình tự nucleotit, trọng lượng phân tử, v.v.); (ii) chức năng; (iii) đặc tính sinh lý, sinh hoá; (iv) nguồn gốc; (v) cách thức thu nhận chất.

Đối với các vi sinh vật: (i) đặc trưng thuần chủng hình thái học; (ii) đặc tính sinh lý, sinh hoá của vi sinh vật; (iii) đặc tính phân loại theo gen và thành phần hoá học; (iv) đặc tính nhân (tế bào) học; (v) các tính trạng đánh dấu (di truyền, miễn dịch, sinh lý, sinh hoá); (vi) các đặc trưng công nghệ sinh học (tên và các tính chất của chất có ích sản được xuất bằng vi sinh vật tương ứng, hoạt độ, khả năng sinh sản), công dụng (chức năng) của vi sinh vật nếu không phải là vi sinh vật sản xuất; (vii) đặc tính ổn định (duy trì) tính chất có ích khi nuôi cấy trong thời gian dài; (viii) tính độc, cấu trúc kháng nguyên, tính tạo miễn dịch, các đặc điểm như tính gây ung thư, độ nhạy cảm kháng sinh, các tính chất đối kháng (của các vi sinh vật có chức năng y học và thú y); (ix) đặc tính của vi sinh vật bố mẹ (vật ghép đôi), nguyên tắc lai (đối với các vi sinh vật lai).

Đối với các giống tế bào động, thực vật riêng biệt: (i) phả hệ của giống; (ii) số lượng cây tại thời điểm làm bản mô tả; (iii) các điều kiện nuôi cấy chuẩn; (iv) các tính chất của giống; (v) các đặc tính phát triển (động lực học); (vi) các đặc tính nuôi cấy trong cơ thể động vật (đối với thể lai); (vii) đặc tính di truyền tế bào (nhân tế bào học); (viii) đặc tính hình thái tế bào; (ix) dữ liệu về bản tính của loài (đối với tế bào động vật bao gồm các thể

lai); (x) phương pháp phát sinh hình thái học (đối với tế bào thực vật); (xi) tính gây ung thư (đối với giống tế bào động vật bao gồm thể lai); (xii) các tính trạng đánh dấu di truyền tế bào miễn dịch, sinh hoá, sinh lý; (xiii) dữ liệu về khả năng lây nhiễm (bằng động vật nguyên sinh, nấm, vi khuẩn, mycoplasmit, virut, v.v.); (xiv) đặc trưng công nghệ sinh học: tên và các tính chất của chất có ích do tế bào này sinh ra, mức độ hoạt tính (sức sinh sản), chức năng của giống không phải là giống sản xuất; (xv) thông tin về tính ổn định duy trì tính chất có ích khi nuôi cấy trong thời gian dài, v.v.; (xvi) phương pháp bảo quản đông lạnh.

Đối với thực vật hoặc động vật chuyển gen, dấu hiệu đặc trưng là gen có chức năng cụ thể được đưa từ ngoài vào bất kỳ thực vật hoặc động vật nào thông qua quy trình biến nạp giúp cho thực vật hoặc động vật đó có chức năng của gen đó (chẳng hạn, dấu hiệu đặc trưng của cây chuyển gen có khả năng chống hạn là gen có khả năng chống hạn được đưa từ ngoài vào, v.v.).

Các dấu hiệu (đặc điểm) có thể có của đối tượng dạng quy trình (quy trình công nghệ, phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, sản xuất, chế tạo, v.v.): (i) các công đoạn; (ii) trình tự thực hiện các công đoạn; (iii) các điều kiện kỹ thuật (nhiệt độ, áp suất, thời gian, chất xúc tác, v.v.) nhằm thực hiện các công đoạn đó; (iv) phương tiện, thiết bị để thực hiện các công đoạn nêu trên.

e) Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (Mô tả vắn tắt các hình vẽ)

Nếu phần mô tả có hình vẽ minh hoạ để làm rõ bản chất của sáng chế thì phải có danh mục các hình vẽ và giải thích ngắn gọn mỗi hình vẽ đó theo cách bao gồm mô tả loại hình vẽ kỹ thuật và tên của đối tượng được thể hiện trên hình vẽ đó, chẳng hạn như:

“Hình 1 là hình chiếu bằng của cơ cấu...;

Hình 2 là hình vẽ mặt cắt theo đường A-A trên Hình 1.”

f) Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế (Mô tả chi tiết sáng chế)

Trong phần này phải mô tả được một cách chi tiết một hoặc một số phương án thực hiện sáng chế, tức là giải pháp kỹ thuật cụ thể mà người nộp đơn muốn đăng ký sáng chế, sao cho người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể đạt được mục đích đề ra của sáng chế hoặc thực hiện được sáng chế.

- Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế dạng cơ cấu:

Trước hết, cơ cấu phải được mô tả theo các đặc điểm về kết cấu (ở trạng thái tĩnh) có dựa vào các ký hiệu chỉ dẫn trên các hình vẽ. Các ký hiệu chỉ dẫn chi tiết/cụm chi tiết, mỗi liên kết cấu thành cơ cấu được sử dụng trong phần này phải tương ứng với các ký hiệu chỉ dẫn của chúng trên hình vẽ và được đặt ngay sau tên gọi của chi tiết và không được đặt trong ngoặc trong toàn bộ phần mô tả. Các đặc điểm kết cấu phải được trình bày tỉ mỉ, tức là phải có đầy đủ các đặc điểm cấu tạo về mặt kỹ thuật của cơ cấu ở dạng hoàn chỉnh. Nếu cần, có thể có các đặc điểm công nghệ chế tạo chi tiết, cụm chi tiết của cơ cấu đó.

Sau khi cơ cấu đã được mô tả ở trạng thái tĩnh, cần mô tả sự hoạt động của cơ cấu hoặc phương pháp sử dụng cơ cấu đó bằng cách chỉ ra trình tự làm việc, hoặc sự tương tác của các chi tiết, cụm chi tiết cấu thành cơ cấu đó.

Cơ cấu không những được mô tả về mặt kết cấu mà còn cần được mô tả về mặt chức năng, chỉ trừ trường hợp chức năng của các chi tiết/cụm chi tiết là rõ ràng. Trong một số lĩnh vực kỹ thuật (ví dụ như máy tính), thì việc mô tả rõ về mặt chức năng có thể phù hợp hơn so với việc mô tả chi tiết về mặt kết cấu.

- Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế dạng chất:

Đối với hợp chất hoá học cụ thể có công thức cấu tạo xác định thì trước hết phải nêu được công thức cấu tạo đó, được chứng minh bằng các phương pháp đã biết, phải nêu được các hằng số lý - hoá, và mô tả phương pháp thu nhận hợp chất đó. Phải khẳng định được khả năng sử dụng hợp chất này theo công dụng cụ thể, còn đối với hợp chất có hoạt tính sinh học, thì phải nêu được các chỉ số đặc trưng về mặt định lượng của hoạt tính, của độ độc và trong trường hợp cần thiết - tính chọn lọc tác dụng và các chỉ số khác.

Đối với thuốc chữa bệnh cho người và động vật, phải nêu được các yếu tố phát hiện được, giải thích ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc này tới nguyên nhân gây bệnh, phương pháp bào chế thuốc, kết quả thử nghiệm về độc tính và hiệu quả của thuốc, liều lượng, cách sử dụng thuốc cũng như tác dụng phụ, nếu có.

Đối với hợp chất hoá học thu được bằng cách sử dụng vật liệu sinh học, phải nêu được thông tin về phương pháp sinh tổng hợp có sự tham gia của vật liệu này, các dữ liệu về vật liệu sinh học, trong trường hợp cần thiết phải nêu được thông tin về việc nộp lưu chúng.

Đối với nhóm hợp chất hoá học có công thức cấu trúc tổng quát, phải chứng minh được khả năng thu được tất cả các hợp chất của nhóm được biểu thị bằng cách đưa ra sơ đồ tổng quát của phương pháp thu nhận cũng như ví dụ thu nhận hợp chất cụ thể của nhóm, còn nếu nhóm bao gồm các hợp chất có gốc khác nhau về bản chất hoá học thì phải đưa ra được các ví dụ đủ để khẳng định việc thu nhận được các hợp chất có các gốc khác nhau này.

Đối với các hợp chất thu được cũng phải đưa ra cấu trúc tổng quát, được khẳng định bằng các phương pháp đã biết, các hằng số lý - hoá, các bằng chứng chứng minh khả năng đạt được công dụng đề ra cùng với sự khẳng định khả năng như vậy đối với một số hợp chất có các gốc khác nhau về bản chất hoá học.

Đối với các hợp chất mới là các chất có hoạt tính sinh học thì phải nêu được các chỉ số hoạt tính và độ độc đối với các hợp chất đó, và trong trường hợp cần thiết phải nêu cả tính chọn lọc tác dụng và các chỉ số khác.

Đối với chất (phần chiết) thu được từ dược liệu (hỗn hợp dược liệu) bằng quy trình chiết, cần chỉ ra được hoạt tính dược lý (công dụng) của dược liệu (hay từng dược liệu trong hỗn hợp dược liệu) này và hoạt tính dược lý (công dụng) của chất (phần chiết) thu được; thành phần cụ thể của hỗn hợp dược liệu tạo ra phần chiết, điều kiện (nhiệt độ, áp suất, chất xúc tác, v.v.) để thu nhận chất (phần chiết); các phương pháp hoá lý để nhận biết chất (phần chiết) (ví dụ, các ảnh phổ của chất (phần chiết) thu được, được gửi kèm

dưới dạng tài liệu bổ trợ của đơn); hoạt chất chiết tách được; cách sử dụng; phương pháp bào chế thuốc từ phần chiết này; kết quả thử nghiệm về độc tính.

Đối với các hợp chất trung gian, cũng phải chỉ ra được khả năng xử lý các hợp chất trung gian này thành sản phẩm cuối hoặc thu được chất mới với công dụng cụ thể hoặc các tính chất hoạt tính sinh học cụ thể từ các hợp chất trung gian này.

Đối với chất dạng hỗn hợp (dung dịch, hợp kim, thủy tinh, bê tông, v.v.) phải có các ví dụ trong đó chỉ ra được thành phần định tính, tức là các hợp phần cấu thành hỗn hợp, tính chất và tỷ lệ của chúng, phải nêu rõ các tính chất của hỗn hợp thành phẩm. Phải có ví dụ về phương pháp thu nhận hỗn hợp, còn nếu hỗn hợp đó chứa một hợp chất mới làm hợp phần thì phải mô tả phương pháp thu nhận hợp chất mới đó.

Đối với các sản phẩm không rõ cấu trúc như sản phẩm có cấu trúc rất phức tạp (ví dụ, polyme) hay sản phẩm là hỗn hợp của nhiều hợp chất khác nhau (ví dụ, phần chiết hay phân đoạn), sản phẩm này có thể được xác định bằng quy trình thu nhận chúng (ví dụ, sản phẩm X thu được bằng quy trình Y) hay bằng các dấu hiệu về thông số vật lý, hoá học và/hoặc đặc tính của chúng, với điều kiện các dấu hiệu này là đủ để so sánh và phân biệt sản phẩm này với các sản phẩm đã biết.

- Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế dạng vật liệu sinh học:

Thuật ngữ “vật liệu sinh học” được dùng để chỉ vật liệu bất kỳ chứa thông tin di truyền và có thể tự tái sinh hoặc được tái sinh trong hệ sinh học.

Đối với sáng chế về vật liệu sinh học, cần chỉ ra được dữ liệu danh mục và nguồn gốc vật liệu sinh học, dữ liệu về thành phần định tính và định lượng của môi trường nuôi cấy (môi trường nhân giống và môi trường nuôi cấy), các điều kiện nuôi cấy (nhiệt độ, độ pH, lượng tiêu thụ O₂/đơn vị thể tích, lượng chiếu sáng, v.v.), thời gian nuôi cấy, đặc trưng của quá trình sinh tổng hợp các sản phẩm hữu ích (có mục đích), hiệu suất sản phẩm, độ hoạt tính, khả năng sinh sản của chúng và các phương pháp xác định nó. Cần đưa ra phương pháp tách và tinh chế sản phẩm hữu ích (đối với sinh vật sản xuất các sản phẩm hữu ích mới, như các kháng sinh, enzym, kháng nguyên đơn dòng, v.v.).

Các trường hợp vật liệu sinh học được coi là sẵn có đối với công chúng, tức là các vật liệu sinh học đã được biết rõ đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật này, chẳng hạn như men bánh mỳ hoặc *Bacillus natto* có bán trên thị trường, chủng chuẩn có thể được bảo quản, hoặc vật liệu sinh học đã được nộp lưu tại cơ quan lưu giữ có thẩm quyền và sẵn có đối với công chúng, thì phải có thông tin đầy đủ về nhận dạng các đặc tính của vật liệu sinh học và khả năng sẵn có của vật liệu sinh học này nếu vật liệu sinh học đã được nộp lưu để khẳng định tính sẵn có của vật liệu sinh học. Nếu không có các thông tin như vậy, hoặc thông tin không đầy đủ thì vật liệu sinh học này phải được mô tả sao cho người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật này có thể thực hiện được giải pháp theo quy định tại Điều 62 Luật Sở hữu trí tuệ và điểm 25.4.a Thông tư.

Ngoài các trường hợp được quy định tại điểm 23.8.c Thông tư, nếu vật liệu sinh học không có sẵn đối với công chúng và không thể mô tả được trong đơn, để người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật này có thể thực hiện được thì trong đơn phải có thông tin thích hợp (mà người nộp đơn có thể có được) về các đặc tính của vật liệu sinh học đó. Thông tin thích hợp được hiểu là thông tin liên quan đến phân loại vật liệu sinh học và sự

khác biệt đáng kể so với vật liệu sinh học đã biết, tức là các thông tin về các đặc tính hoá sinh và hình thái học của vật liệu sinh học cũng như phân loại của vật liệu sinh học đó.

Nếu thông tin về vật liệu sinh học nêu trong đơn là đã biết đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật này vào ngày nộp đơn thì được coi là đã biết đối với người nộp đơn và vì vậy người nộp đơn cần cung cấp thông tin này. Thông tin nêu trên có thể được thể hiện thông qua các thử nghiệm theo tài liệu chuẩn thích hợp. Chẳng hạn, để xác định đặc điểm của vi khuẩn, tài liệu chuẩn thích hợp có thể là R. E. Buchanan, N.E. Gibbons: *Bergey's Manual of Determinative Bacteriology*. Trên cơ sở này, cần phải có thông tin về từng đặc điểm hình thái học và sinh lý học cụ thể hơn, thích hợp để nhận dạng và tái tạo vật liệu sinh học, chẳng hạn môi trường (thành phần) thích hợp, đặc biệt khi môi trường được cải biến.

Nếu vật liệu sinh học được nộp lưu không có khả năng tự sao chép nhưng cần được sao chép trong hệ sinh học (như virus, vi khuẩn đại thực bào, plasmid, vector hoặc ADN hoặc ARN tự do), thì cũng cần phải có thông tin nêu trên đối với hệ sinh học đó. Chẳng hạn, nếu cần vật liệu sinh học khác, như các tế bào chủ hoặc các virus trợ giúp, mà chúng không thể được mô tả một cách đầy đủ hoặc không có sẵn, thì vật liệu này cần được lưu giữ và xác định đặc điểm. Ngoài ra, quy trình sản xuất vật liệu sinh học này trong hệ sinh học cũng cần được chỉ ra.

Đối với sáng chế về gen, cần chỉ ra được trình tự nucleotit của gen này hoặc trình tự axit amin của protein được mã hoá bởi gen này, hoặc chỉ ra được các cải biến trong trình tự nucleotit hoặc axit amin kết hợp với các chức năng của gen, hoặc chỉ ra được các chức năng, đặc tính lý hoá, nguồn gốc của gen, quy trình tạo ra gen này. Trong trường hợp này, phần mô tả phải có danh mục trình tự gen, tức là trình tự axit amin hoặc trình tự nucleotit, và thường để ở phần cuối của phần mô tả, theo quy định tại điểm 23.8.a Thông tư (thẩm định viên có thể cung cấp cho người nộp đơn tiêu chuẩn WIPO ST.25 hoặc hướng dẫn người nộp đơn tham khảo tiêu chuẩn này trên trang web www.noip.gov.vn).

- Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế dạng quy trình (phương pháp):

Trước hết phải chỉ ra được trình tự thực hiện các công đoạn (nguyên công hoặc bước), cũng như điều kiện cụ thể (ví dụ, nhiệt độ, áp suất, thời gian, v.v.), cơ cấu, chất, và vật liệu sinh học được sử dụng để thực hiện công đoạn. Nếu quy trình được đặc trưng bởi việc sử dụng phương tiện (cơ cấu, chất và vật liệu sinh học) đã biết trước ngày ưu tiên của đơn thì chỉ cần có tên phương tiện đó là đủ. Trong trường hợp sử dụng các phương tiện mới thì phải mô tả được một cách cụ thể phương tiện đó kèm theo hình vẽ (nếu cần).

Đối với phương pháp thu nhận một nhóm (hoặc một loạt) hợp chất hoá học mới được biểu thị bằng một công thức cấu tạo tổng quát thì phải có ví dụ thu nhận ít nhất một hợp chất trong nhóm bằng phương pháp này. Nếu nhóm bao gồm các hợp chất với các gốc khác nhau về bản chất hoá học thì số lượng ví dụ phải đủ để khẳng định khả năng thu nhận các hợp chất đó. Đối với việc thu nhận các hợp chất cấu thành dãy nhóm (dãy) thì phải nêu được công thức cấu tạo được khẳng định bởi các phương pháp đã biết và các tính chất lý - hoá. Trong phần mô tả này cũng phải có các thông tin về chức năng hay các hoạt tính sinh học của các hợp chất mới.

Đối với phương pháp thu nhận hợp chất cao phân tử có công thức không xác định thì phải có các dữ liệu cần thiết để nhận dạng nó. Phải nêu được các thông tin về các chất phản ứng ban đầu để thu nhận hợp chất cũng như thông tin khẳng định khả năng đạt được công dụng mà người nộp đơn đề ra đối với hợp chất đó, cụ thể là thông tin về các tính chất thu được do công dụng mới đó mang lại.

Đối với phương pháp thu nhận hỗn hợp có thành phần và cấu trúc không xác định với công dụng hoặc tính sinh khả dụng, ngoài các ví dụ liên quan tới công đoạn, trình tự cũng như điều kiện thực hiện các công đoạn thì phải có thông tin cần thiết về hỗn hợp đó để nhận dạng nó cũng như thông tin khẳng định khả năng đạt được công dụng do người nộp đơn đề ra, chẳng hạn thông tin về các tính chất do công dụng đó tạo ra.

Đối với phương pháp thu nhận sản phẩm có thành phần hoặc chính sản phẩm đó được làm bằng vật liệu có thành phần và cấu trúc không xác định thì phải có thông tin về vật liệu và sản phẩm đó để nhận biết chúng, các số liệu về tính chất của vật liệu và các đặc tính công nghệ của thành phần và/hoặc sản phẩm.

g) Ví dụ thực hiện sáng chế

Ví dụ thực hiện sáng chế nhằm chứng minh khả năng áp dụng sáng chế nêu trong đơn và khả năng đạt được mục đích đặt ra cho sáng chế. Việc nêu ví dụ thực hiện sáng chế nói chung là cần thiết đối với các sáng chế dạng quy trình hoặc dạng chất trong đó đề cập đến các điều kiện kỹ thuật cụ thể (nhiệt độ, áp suất, thời gian, chất xúc tác, v.v.) để thực hiện quy trình hoặc để tạo ra chất đó.

Trong ví dụ thực hiện sáng chế cần phải chỉ ra được một hoặc một số phương án của sáng chế dưới dạng thực hiện cụ thể. Nếu sáng chế được đặc trưng bởi các dấu hiệu định lượng thì phải chỉ ra được giá trị cụ thể của dấu hiệu đó. Nếu dấu hiệu không định lượng thì phải chỉ ra được trạng thái xác định của dấu hiệu đó. Sau khi đã chỉ ra các dấu hiệu ở dạng xác định nêu trên, cần có các kết quả cụ thể liên quan đến chức năng, mục đích mà đối tượng tương ứng cho phép đạt được.

Đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm, phần “Ví dụ thực hiện sáng chế” phải có (các) ví dụ thử nghiệm nhằm chứng minh tác dụng của chất/hỗn hợp được sử dụng trong dược phẩm, qua đó chứng minh khả năng áp dụng của sáng chế. Về cơ bản, (các) ví dụ này phải đưa ra được các thông tin sau: (i) chất/hỗn hợp được thử nghiệm; (ii) phương pháp (hệ) thử nghiệm được sử dụng; (iii) đối tượng thử nghiệm, (iv) kết quả thử nghiệm; (v) mối tương quan giữa kết quả thử nghiệm thu được với ứng dụng thực tế của dược phẩm trong việc phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh. Số lượng chất/hỗn hợp được thử nghiệm phải đủ để đại diện cho các chất/hỗn hợp có liên quan trong đơn.

Khả năng thực hiện sáng chế liên quan đến vật liệu sinh học có thể được khẳng định bằng cách chỉ ra nơi có thể thu được vật liệu này. Khả năng thu nhận được vật liệu này có thể được khẳng định bằng cách nêu phương pháp thu nhận nó hoặc cung cấp tài liệu về nộp lưu theo trình tự quy định tại điểm 23.8.c Thông tư, trong đó ngày lưu giữ phải trước ngày ưu tiên của đơn.

h) Những lợi ích (hiệu quả) có thể đạt được

Phần này cần trình bày một cách rõ ràng và khách quan hiệu quả vượt trội của sáng chế so với các giải pháp kỹ thuật đã biết.

Hiệu quả vượt trội là hiệu quả trực tiếp thu được từ những dấu hiệu kỹ thuật cấu thành sáng chế, hoặc hiệu quả mà những dấu hiệu kỹ thuật này được kết hợp để tạo ra chúng.

Hiệu quả vượt trội là tiêu chí quan trọng để xác định liệu sáng chế có thể hiện “sự tiến bộ đáng kể” hay không.

Thông thường, hiệu quả vượt trội có thể được thể hiện ở dạng nâng cao năng suất, chất lượng, độ chính xác hay hiệu quả, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ, nguyên liệu, đơn giản hoá hay tạo ra sự thuận tiện khi xử lý, vận hành, quản lý hay sử dụng, hay khắc phục sự ô nhiễm môi trường, v.v..

Hiệu quả vượt trội có thể được mô tả bằng cách phân tích các dấu hiệu kết cấu của sáng chế kết hợp với việc giải thích về mặt lý thuyết, hoặc được minh hoạ dựa vào dữ liệu thực nghiệm, chứ không chỉ là việc người nộp đơn khẳng định rằng sáng chế có các hiệu quả vượt trội.

Tuy nhiên, trong bất kỳ cách nào được áp dụng để giải thích hiệu quả vượt trội thì sáng chế đều phải được so sánh với (các) giải pháp kỹ thuật đã biết và phải chỉ ra sự khác biệt giữa sáng chế và (các) giải pháp kỹ thuật đã biết đó.

Trong những trường hợp nhất định, hiệu quả vượt trội của sáng chế trong lĩnh vực cơ khí hay điện tử có thể được giải thích bằng cách phân tích những dấu hiệu kết cấu của sáng chế kết hợp với cách vận hành chúng. Ngoài ra, đối với sáng chế thuộc lĩnh vực hóa học, trong phần lớn các trường hợp, việc giải thích hiệu quả vượt trội dựa vào dữ liệu thực nghiệm sẽ thích hợp hơn là sử dụng cách nêu trên.

Đối với những đối tượng mà phép đo của chúng không thể thực hiện được ở thời điểm hiện tại và việc đánh giá những đối tượng đó dựa vào các giác quan của con người, như mùi và vị, thì hiệu quả vượt trội có thể được mô tả nhờ những kết quả thống kê từ thực nghiệm.

Nếu hiệu quả vượt trội được giải thích bằng cách viện dẫn các dữ liệu thực nghiệm, thì người nộp đơn phải cung cấp những điều kiện và các phương pháp thực nghiệm cần thiết này.

5.7.3 Yêu cầu bảo hộ

5.7.3.1 Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ đối với sáng chế được xác định bởi nội dung của yêu cầu bảo hộ và nội dung này được sử dụng để đánh giá khả năng bảo hộ của đối tượng cần được bảo hộ. Yêu cầu bảo hộ phải đáp ứng các quy định tại điểm 23.6.c-m Thông tư và các yêu cầu cụ thể sau đây.

5.7.3.2 Yêu cầu chung đối với Yêu cầu bảo hộ

a) Mỗi điểm yêu cầu bảo hộ chỉ được đề cập tới một đối tượng cần được bảo hộ dưới dạng sản phẩm (cơ cấu, thiết bị, hợp chất hoá học, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, v.v.) hoặc quy trình (quy trình sản xuất, quy trình điều chế, phương pháp truyền thông, phương pháp xử lý, v.v.) và phải được viết thành một câu.

b) Mỗi điểm yêu cầu bảo hộ phải thể hiện bản chất kỹ thuật của đối tượng cần được bảo hộ, tức là chứa các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản để tạo thành một tập hợp cần và đủ để xác định được đối tượng cần được bảo hộ, để đạt được mục đích đề ra, để phân biệt đối tượng cần được bảo hộ với đối tượng đã biết và không được chứa bất kỳ nội dung nào không liên quan đến kỹ thuật như các ưu điểm về mặt thương mại (ví dụ: “giúp làm giàu”, “thâm mỹ”, v.v.). Mục đích của sáng chế có thể được đưa vào yêu cầu bảo hộ nếu điều đó hỗ trợ cho việc xác định đối tượng cần được bảo hộ. Các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản không nhất thiết chỉ là dấu hiệu (đặc điểm) về kết cấu, về sự hiện diện, tỷ lệ, trạng thái của các phần tử, trình tự, điều kiện, v.v., mà có thể là dấu hiệu (đặc điểm) về chức năng miễn là người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng ở điều kiện bình thường cũng có thể đưa ra biện pháp thực hiện chức năng này mà không cần phải thực hiện các biện pháp đòi hỏi tính sáng tạo.

c) Các dấu hiệu (đặc điểm) của đối tượng cần được bảo hộ phải chính xác, các thuật ngữ được sử dụng trong yêu cầu bảo hộ phải thống nhất với các thuật ngữ được sử dụng trong phần mô tả và phải rõ ràng để người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể xác định được và được chấp nhận trong lĩnh vực kỹ thuật đó. Các khái niệm mang ý nghĩa tương đối như “dày”, “mỏng”, “rộng”, “hẹp”, “cao”, “thấp”, v.v. không được sử dụng trừ khi các khái niệm đó đã được công nhận trong một lĩnh vực cụ thể, ví dụ như “tần số cao” liên quan đến bộ khuếch đại chẳng hạn. Các từ ngữ như “tốt nhất là”, “ví dụ”, “chẳng hạn như”, “cụ thể hơn”, “về cơ bản”, “hầu như”, “tương tự”, v.v. cũng không được sử dụng nếu các từ ngữ này làm cho các dấu hiệu (đặc điểm) nêu trong yêu cầu bảo hộ trở nên không rõ ràng và không chính xác. Các từ ngữ như “khoảng”, “xấp xỉ” đối với các giá trị cụ thể (ví dụ, “khoảng 200°C”, “xấp xỉ 300”) cũng không được sử dụng nếu như việc sử dụng các từ ngữ đó dẫn đến việc không xác định được rõ ràng tính mới và trình độ sáng tạo của sáng chế so với (các) giải pháp kỹ thuật đã biết.

d) Yêu cầu bảo hộ có thể chứa công thức toán học hoặc công thức hoá học, nhưng không được chứa hình vẽ, trừ các trường hợp được quy định tại điểm 23.6.g Thông tư, yêu cầu bảo hộ cũng có thể chứa bảng biểu nếu việc sử dụng bảng biểu là cần thiết.

5.7.3.3 Cấu trúc của yêu cầu bảo hộ

a) Yêu cầu bảo hộ có thể bao gồm một hoặc nhiều điểm, trong đó chứa một hoặc một nhóm đối tượng cần được bảo hộ. Mỗi đối tượng cần được bảo hộ được thể hiện bằng một điểm độc lập và, nếu cần, một hoặc một số điểm phụ thuộc.

b) Điểm độc lập và điểm phụ thuộc

(i) Điểm độc lập là điểm bao gồm tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản để tạo thành một tập hợp cần và đủ để xác định được đối tượng cần bảo hộ, để đạt được mục đích đề ra và để phân biệt đối tượng cần bảo hộ với đối tượng đã biết.

(ii) Điểm phụ thuộc là điểm viện dẫn đến bất kỳ một điểm nào khác của đối tượng thuộc cùng một dạng đứng trước nó và chứa tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) của điểm mà nó viện dẫn được bổ sung thêm các dấu hiệu (đặc điểm) khác nhằm phát triển đối tượng cần được bảo hộ theo một phương án cụ thể. Các điểm phụ thuộc cùng có chung một hoặc một số dấu hiệu (đặc điểm) bổ sung có thể được nhóm lại một cách thích hợp

thành một điểm phụ thuộc có viện dẫn đến các điểm mà nó phụ thuộc, có thể là một hay nhiều điểm độc lập thuộc cùng một dạng nhưng cũng có thể là một hay nhiều điểm phụ thuộc hoặc cả hai loại.

c) Yêu cầu bảo hộ một điểm

Yêu cầu bảo hộ một điểm được dùng để thể hiện một đối tượng cần được bảo hộ dưới dạng một điểm độc lập duy nhất.

d) Yêu cầu bảo hộ nhiều điểm

(i) Yêu cầu bảo hộ nhiều điểm được dùng để thể hiện một hoặc nhiều đối tượng (một nhóm đối tượng đảm bảo tính thống nhất) cần được bảo hộ.

(ii) Nếu yêu cầu bảo hộ nhiều điểm được dùng để thể hiện một đối tượng yêu cầu bảo hộ thì yêu cầu bảo hộ gồm có một điểm độc lập và có thể có thêm một hoặc một số điểm phụ thuộc tiếp theo.

(iii) Nếu yêu cầu bảo hộ nhiều điểm được dùng để thể hiện một nhóm gồm nhiều đối tượng và các đối tượng đó đảm bảo tính thống nhất theo quy định tại điểm 23.3 Thông tư thì yêu cầu bảo hộ bao gồm nhiều điểm độc lập, mỗi điểm độc lập dành cho một đối tượng và mỗi điểm độc lập có thể có một hoặc một số điểm phụ thuộc tương ứng, trong đó:

- Các điểm độc lập (dành cho từng đối tượng) không được viện dẫn tới các điểm độc lập khác của yêu cầu bảo hộ, trừ trường hợp sự viện dẫn này cho phép thể hiện điểm độc lập đó mà không cần nhắc lại toàn bộ nội dung của (các) điểm độc lập khác (ví dụ: “Thiết bị thực hiện quy trình theo điểm 1...”; “Phương pháp điều chế chất theo điểm 1...”);

- Trong một chừng mực có thể, các điểm phụ thuộc của cùng một điểm độc lập cần được nhóm lại cùng với điểm độc lập tương ứng và đặt ngay sau điểm độc lập đó để cho phép xác định rõ ràng và hiểu được ý nghĩa của chúng trong tập hợp các điểm có liên quan.

5.7.3.4 Nguyên tắc thể hiện một điểm yêu cầu bảo hộ

a) Điểm độc lập

(i) Điểm độc lập được mở đầu bằng tên đối tượng cần được bảo hộ, tiếp theo đối tượng này được mô tả bằng các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản, tạo thành một tập hợp cần và đủ để xác định được đối tượng cần được bảo hộ, để đạt được mục đích đề ra và để phân biệt đối tượng cần bảo hộ với đối tượng đã biết.

(ii) Trong trường hợp thích hợp, điểm độc lập nên được thể hiện thành hai phần theo quy định tại điểm 23.6 (i) Thông tư.

(iii) Trong các trường hợp sau đây điểm độc lập có thể không cần thể hiện thành hai phần nếu đối tượng là:

- Một hợp chất hay nhóm các hợp chất hoá học mới;
- Các chủng vi sinh công nghiệp, phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật và động vật;

- Đối tượng không có đối tượng tương tự (đối tượng đã biết gần giống nhất) để so sánh;
- Sự kết hợp các dấu hiệu đã biết mà trình độ sáng tạo chỉ nằm ở sự kết hợp này;
- Sự thay đổi (không phải là sự bổ sung) của một quy trình hoá học đã biết, chẳng hạn như không sử dụng một chất trong quy trình hoặc thay thế chất này bằng một chất khác;
- Một hệ thống phức hợp gồm các phần có chức năng tương quan lẫn nhau, mà trình độ sáng tạo nằm ở sự thay đổi một số trong các phần này hoặc sự thay đổi mối tương quan giữa chúng.

b) Điểm phụ thuộc

Điểm phụ thuộc được bắt đầu bằng tên đối tượng yêu cầu bảo hộ của điểm mà nó phụ thuộc, tiếp theo chỉ ra số thứ tự của một hoặc một số điểm mà nó phụ thuộc và cụm từ “trong đó”, hoặc các từ tương đương, sau đó là một hoặc một số dấu hiệu (đặc điểm) bổ sung cần bảo hộ.

Vì điểm phụ thuộc không tự xác định tất cả các dấu hiệu đặc trưng của đối tượng yêu cầu bảo hộ nên cách thể hiện thành hai phần sử dụng cụm từ như “khác biệt ở chỗ”, “đặc trưng ở chỗ” giữa hai phần đó là không cần thiết nhưng vẫn có thể áp dụng. Trong trường hợp cách thể hiện thành hai phần được dùng cho (các) điểm độc lập thì (các) điểm phụ thuộc có thể bổ sung chi tiết cho các dấu hiệu không chỉ trong phần khác biệt mà cả phần giới hạn.

5.7.4 Bản vẽ

Bản mô tả có thể có thêm một hoặc một số hình vẽ dùng để minh họa sáng chế. Các dạng hình vẽ gồm hình vẽ phối cảnh, hình chiếu, hình vẽ chi tiết rời, các hình cắt, mặt cắt, v.v., các sơ đồ, lược đồ, đồ thị (nếu cần) nhằm làm rõ bản chất sáng chế đều có thể được sử dụng. Trong trường hợp không thể hiện được ở dạng hình vẽ thông thường thì có thể sử dụng ảnh chụp đen trắng. Hình vẽ phải thoả mãn các yêu cầu sau đây:

- a) Phải được thể hiện theo các quy định về vẽ kỹ thuật.
- b) Được thực hiện bằng các đường nét màu đen trên giấy trắng một mặt không có dòng kẻ, khổ A4. Các đường nét phải bền màu, đậm đều và rõ nét, không tô màu. Tất cả các đường nét cần phải được vẽ với sự trợ giúp của các dụng cụ vẽ ngoại trừ các đường nét không thể có dụng cụ nào để vẽ, ví dụ, sơ đồ và kết cấu bất thường.
- c) Trên các hình vẽ chỉ được ghi kích thước nếu kích thước đó là cần thiết để làm sáng tỏ bản chất của giải pháp nêu trong phần mô tả.
- d) Tỷ lệ của hình vẽ và độ rõ nét phải bảo đảm để khi sao chụp với độ thu nhỏ 2/3 vẫn phân biệt được các chi tiết trên hình vẽ.
- e) Các hình vẽ không được chứa chữ viết trừ trường hợp rất cần thiết để làm rõ hình vẽ, có thể dùng một từ duy nhất hoặc vài từ nhưng phải ngắn gọn như: "nước", "hơi", "mở", "đóng", "mặt cắt theo A-A", v.v., và phải được sắp xếp sao cho khi sửa không làm hỏng đường nét của hình vẽ. Các chữ số, các chữ viết và các ký hiệu chỉ dẫn phải được thể hiện cùng chiều với hình vẽ. Các đường dẫn từ ký hiệu chỉ dẫn tới chi tiết cần

chỉ dẫn có thể là đường thẳng hoặc đường cong và cần phải càng ngắn càng tốt và rõ ràng.

g) Các ký hiệu chỉ dẫn không được nêu trong phần mô tả thì không được có mặt trên hình vẽ và ngược lại. Mỗi chi tiết nhất định phải tương ứng với một ký hiệu chỉ dẫn trên tất cả các hình vẽ và trong toàn bộ các tài liệu của đơn. Tuy nhiên, nếu trong phần mô tả thể hiện một số phương án thực hiện sáng chế, mỗi phương án viện dẫn đến một hoặc một số hình vẽ cụ thể, và nếu theo mỗi phương án có các chi tiết mà chức năng của chúng tương tự hoặc về cơ bản là tương tự, và điều này được chỉ ra trong phần mô tả, thì các chi tiết này có thể được biểu thị bởi các số chỉ dẫn bắt đầu bằng số thứ tự của phương án hoặc của hình vẽ mà nó liên quan, được nối tiếp bởi số chỉ dẫn chi tiết giống nhau cho tất cả các phương án, chẳng hạn như một chi tiết chung "12" có thể được biểu thị bằng số "112" theo phương án thứ nhất và số "212" theo phương án thứ hai.

h) Tất cả các hình vẽ cần phải được nhóm lại cùng nhau trên các tờ riêng biệt dành riêng cho hình vẽ và không được đưa vào phần mô tả, yêu cầu bảo hộ hoặc bản tóm tắt. Không đóng khung các trang hình vẽ.

i) Nếu cần một hoặc một số hình vẽ để minh họa cho bản tóm tắt thì đó phải là hình vẽ đại diện nhất của sáng chế và cần phải được lựa chọn từ các hình vẽ kèm theo đơn, không cho phép vẽ một hình cụ thể, riêng biệt cho bản tóm tắt khác với các hình vẽ khác trong đơn.

k) Trong một chừng mực có thể, tất cả các hình vẽ cần phải được bố trí thẳng đứng trên trang giấy. Nếu hình vẽ có chiều rộng lớn hơn chiều cao của nó thì có thể trình bày theo chiều ngang trang giấy sao cho đỉnh và đáy của hình vẽ nằm dọc các cạnh bên với đỉnh của hình vẽ ở phía cạnh bên trái của trang giấy.

l) Có thể trình bày nhiều hình vẽ trên một trang giấy. Trong trường hợp này, các hình vẽ cần phải được bố trí sao cho đỉnh của tất cả các hình vẽ nằm theo cùng một chiều.

m) Nếu các hình vẽ tạo nên một hình vẽ thống nhất được phân bố trên nhiều trang giấy thì chúng phải được thể hiện theo cùng một tỷ lệ và phân bố sao cho hình vẽ thống nhất có thể được ghép lại bằng cách ghép mép các hình vẽ trên các trang với nhau mà không làm mất bất cứ phần nào của các hình vẽ trên các trang khác nhau, tức là hình vẽ của một trang này không chứa bất kỳ phần nào của hình vẽ trên một trang khác.

n) Các trang hình vẽ cũng phải được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả-rập nối tiếp thứ tự các trang của phần mô tả, yêu cầu bảo hộ. Cũng có thể đánh số lại bắt đầu từ trang thứ nhất của các trang hình vẽ bằng số 1 cho đến hết.

p) Các hình vẽ riêng biệt được đánh số thứ tự liên tiếp bằng chữ số Ả-rập. Số thứ tự hình vẽ cần phải được đặt sau chữ "Hình" hay "Figure" hoặc chữ viết tắt của chữ "Hình" hay "Figure" là "H." hay "Fig." (ví dụ: Hình 1, Hình 2 hay H.1, H.2 ...). Nếu chỉ có một hình vẽ duy nhất thì hình vẽ này cũng phải được đánh số thứ tự.

5.7.5 Bản tóm tắt

Bản tóm tắt phải đáp ứng quy định tại điểm 23.7 Thông tư, cụ thể là phải trình bày ngắn gọn (không quá 150 từ đơn) bản chất của sáng chế đã được bộc lộ trong phần mô

tả, yêu cầu bảo hộ và bản vẽ nhằm cung cấp các thông tin tóm tắt về sáng chế. Bản tóm tắt phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của sáng chế và không được bao gồm những nội dung mang tính chất quảng cáo.

Đối với sáng chế là chất, bản tóm tắt có thể bao gồm công thức đặc trưng nhất cho chất đó.

Bản tóm tắt có thể được minh hoạ bằng hình vẽ đặc trưng nhất.

5.7.6 Đối tượng đăng ký được coi là chưa bộc lộ đầy đủ nếu có các thiếu sót sau:

a) Đối tượng được thể hiện tại phần mô tả khác với đối tượng được thể hiện tại yêu cầu bảo hộ và/hoặc tại bản tóm tắt;

b) Tài liệu được gọi là “Phần mô tả” không có những thông tin cần thiết về bản chất của đối tượng (nghĩa là thực chất tài liệu đó không phải là phần mô tả);

c) Tài liệu được gọi là “Yêu cầu bảo hộ” không có những thông tin cần thiết về bản chất của đối tượng và nội dung cần bảo hộ (nghĩa là thực chất tài liệu đó không phải là yêu cầu bảo hộ);

d) Có sự thiếu thống nhất trong cách thể hiện bản chất của đối tượng trong các tài liệu liên quan nhưng không đến mức có thể thấy một cách rõ ràng rằng đối tượng được thể hiện trong các tài liệu khác nhau là các đối tượng khác nhau;

e) Phần mô tả thiếu một số nội dung nhất định hoặc cách trình bày không đáp ứng các yêu cầu đối với phần mô tả (nhưng không đến mức để coi đó không phải là phần mô tả);

f) Yêu cầu bảo hộ không hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu đối với yêu cầu bảo hộ (nhưng không đến mức để coi đó không phải là yêu cầu bảo hộ);

g) Bản tóm tắt không hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu đối với bản tóm tắt hoặc thực chất không phải là bản tóm tắt;

h) Thiếu bản vẽ, bản tính toán,... nếu có thể thấy một cách hiển nhiên rằng các tài liệu đó là cần thiết để minh hoạ bản chất của đối tượng yêu cầu bảo hộ;

5.8 Kiểm tra sự phù hợp của đối tượng với văn bằng bảo hộ

5.8.1 Đánh giá đối tượng theo khoản 1 Điều 8 Luật Sở hữu trí tuệ

Theo khoản 1 Điều 8 Luật Sở hữu trí tuệ, Chính sách của nhà nước về sở hữu trí tuệ là công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở bảo đảm hài hoà lợi ích của chủ bằng sáng chế với lợi ích công cộng; không bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh. Điều này có nghĩa là Bằng độc quyền sáng chế/Bằng độc quyền giải pháp hữu ích sẽ không được cấp cho các sáng chế mà việc công bố, sử dụng hay khai thác nó vi phạm các quy định pháp luật của Nhà nước hoặc trái với đạo đức xã hội hoặc làm phương hại đến lợi ích cộng đồng hoặc có hại cho quốc phòng, an ninh. Ý nghĩa của các quy định pháp luật của Nhà nước, đạo đức xã hội và lợi ích cộng đồng là khá rộng, nó có thể thay đổi theo thời gian và theo khu vực. Đôi khi những quy định nhất định có thể được bổ sung hoặc bị loại bỏ do sự ban hành và thực thi luật mới hay sự sửa đổi hoặc bãi bỏ luật

có trước. Vì vậy, thẩm định viên cần đặc biệt lưu ý tới vấn đề này để tiến hành đánh giá đối tượng theo khoản 1 Điều 8 này.

5.8.1.1 Các sáng chế trái với quy định của Nhà nước

Các phương tiện hoặc dụng cụ để chơi cờ bạc, các dụng cụ sử dụng ma túy, thiết bị để làm giả giấy bạc, hoá đơn, các tài liệu chính thức, giấy chứng nhận, các con dấu, cổ vật đều là những sáng chế không được bảo hộ do đây là các hoạt động trái với quy định của Nhà nước.

Nếu sáng chế có bản chất không trái với quy định của Nhà nước, nhưng sự lạm dụng nó có thể trái với quy định của Nhà nước, thì sáng chế đó vẫn có thể được bảo hộ. Các sáng chế như vậy bao gồm các loại chất độc, các chất gây mê, thuốc an thần, thuốc tăng lực dùng để chữa bệnh, và các loại bài, bàn cờ dùng để giải trí.

5.8.1.2 Các sáng chế trái với đạo đức xã hội và làm phương hại đến lợi ích cộng đồng

Cụm từ “đạo đức xã hội” được dùng để chỉ những chuẩn mực đạo đức và những quy tắc ứng xử được thừa nhận chung là hợp lý và được công chúng chấp nhận. Ý nghĩa của nó dựa trên nền tảng văn hoá nhất định, thay đổi liên tục theo thời gian, tiến bộ xã hội, và khác nhau theo khu vực.

Nếu việc công bố, khai thác sáng chế trái với đạo đức xã hội thì sáng chế đó sẽ không được bảo hộ. Ví dụ, các sáng chế như bộ phận sinh dục giả hoặc bộ phận thay thế của nó không dùng cho y học, hoặc phương pháp giao phối giữa con người với động vật, quy trình biến đổi tính đồng nhất di truyền dòng phôi ở người hoặc người được biến đổi theo cách đó, quy trình nhân bản vô tính người hoặc người được nhân bản vô tính, sử dụng phôi người vào những mục đích công nghiệp hoặc thương mại, và quy trình biến đổi tính đồng nhất di truyền của động vật mà có khả năng gây đau đớn cho chúng và không thu được lợi ích đáng kể nào về mặt y học cho người hoặc động vật, là trái với đạo đức xã hội và do đó sẽ không được bảo hộ.

Cụm từ “phương hại đến lợi ích cộng đồng” có nghĩa là việc khai thác hoặc sử dụng sáng chế có thể gây ra sự thiệt hại cho công chúng hoặc xã hội, hoặc có thể phá vỡ trật tự đúng đắn của Nhà nước và xã hội.

Nếu việc khai thác, sử dụng sáng chế gây thương tật hoặc làm tổn hại cho con người, hoặc gây thiệt hại về tài sản, chẳng hạn như thiết bị hoặc quy trình chống trộm bằng cách làm cho kẻ trộm bị mù thì sáng chế đó sẽ không được bảo hộ.

Nếu việc khai thác hoặc sử dụng sáng chế có thể gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây lãng phí nghiêm trọng năng lượng hoặc tài nguyên, phá huỷ sự cân bằng sinh thái, hoặc ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng, thì sáng chế đó sẽ không được bảo hộ.

Nếu đơn đăng ký sáng chế có những từ ngữ hoặc các hình ảnh liên quan tới sự kiện chính trị quan trọng của Nhà nước hoặc tín ngưỡng tôn giáo, làm tổn thương tình cảm của nhân dân hoặc của một nhóm tộc người, hoặc ủng hộ mê tín dị đoan, thì sáng chế đó sẽ không được bảo hộ.

Tuy nhiên, nếu sáng chế có khả năng làm phương hại đến lợi ích cộng đồng khi lạm dụng nó, hoặc có những nhược điểm nhất định nhưng có hiệu quả tích cực, chẳng hạn như được phẩm mặc dù có những tác dụng phụ trên cơ thể người, nhưng sáng chế đó cũng không bị từ chối bảo hộ với lý do là nó làm phương hại đến lợi ích cộng đồng.

5.8.1.3 Sáng chế có hại cho quốc phòng an ninh

Các phương pháp biến đổi hạt nhân và các chất thu được từ các phương pháp đó có liên quan đến lợi ích quốc gia về mặt kinh tế, quốc phòng, nghiên cứu khoa học và an ninh công cộng, và sẽ không được độc quyền hoá cho các cá nhân hay các tổ chức. Vì vậy, chúng không được bảo hộ.

Các phương pháp biến đổi hạt nhân là những quá trình mà một hay nhiều hạt nhân nguyên tử hình thành nên một hay nhiều hạt nhân nguyên tử mới nhờ sự phân rã hoặc hợp nhất, như phương pháp bẫy từ trường và phương pháp bẫy kín để thực hiện phản ứng hợp nhất hạt nhân và các phương pháp thực hiện phản ứng phân rã hạt nhân. Các phương pháp này không được bảo hộ. Tuy nhiên, các phương pháp gia tốc hạt để làm gia tăng năng lượng của hạt để thực hiện sự biến đổi hạt nhân (chẳng hạn như phương pháp gia tốc điện tử bằng sóng chạy, phương pháp gia tốc điện tử bằng sóng đứng, phương pháp va chạm điện tử, phương pháp gia tốc điện tử tuần hoàn, v.v.) không phải là những phương pháp biến đổi hạt nhân, và vì thế là những đối tượng có khả năng được bảo hộ.

Các thiết bị và các phương tiện được sử dụng để thực hiện sự biến đổi hạt nhân, và các bộ phận của chúng, đều là những đối tượng có khả năng được bảo hộ.

Các chất thu được bằng các phương pháp biến đổi hạt nhân chủ yếu là các chất đồng vị phóng xạ được sản xuất hoặc được tạo ra nhờ các máy gia tốc, các lò phản ứng hoặc thiết bị phản ứng hạt nhân khác. Các chất đồng vị phóng xạ này không được bảo hộ.

Tuy nhiên, các thiết bị và các phương tiện được dùng để tạo ra các chất đồng vị phóng xạ này là các đối tượng có thể được bảo hộ.

5.8.1.4 Đối tượng đăng ký thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Sở hữu trí tuệ và được cụ thể hóa ở các mục từ 5.8.1.1 đến 5.8.1.3 trên đây sẽ không được bảo hộ. Nếu toàn bộ các đối tượng hoặc một phần của đơn đó thuộc trường hợp nêu trên, ví dụ nếu đơn đăng ký sáng chế có các đối tượng như: “thiết bị sản xuất chất gây nghiện”, “thiết bị đánh bạc” thì thẩm định viên sẽ ra thông báo dự định từ chối, nêu các lý do và yêu cầu người nộp đơn có ý kiến phản hồi hoặc xoá bỏ những phần liên quan trong thời hạn ấn định. Nếu ý kiến phản hồi của người nộp đơn cho rằng đối tượng đó không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Sở hữu trí tuệ, hoặc người nộp đơn từ chối loại bỏ những phần liên quan của sáng chế đó mà không có lý do chính đáng thì thẩm định viên sẽ từ chối chấp nhận đơn đó.

5.8.2 Đánh giá đối tượng theo Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ

Việc xác định xem đối tượng yêu cầu bảo hộ có thuộc đối tượng không được Nhà nước bảo hộ với danh nghĩa sáng chế hay không theo quy định tại Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ được thực hiện với các lưu ý sau:

5.8.2.1 Phát minh

Phát minh là sự phát hiện ra một sự vật, hiện tượng, tính chất, v.v. vốn đã có trong tự nhiên nhưng chưa được nhận biết trước đó. Ví dụ, sự khám phá ra một đặc tính mới của một vật liệu hay vật thể đã biết chỉ là một phát minh và không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế vì việc khám phá ra đặc tính như vậy không có hiệu quả kỹ thuật. Tuy nhiên, giải pháp ứng dụng đặc tính đó vào trong thực tế có khả năng được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế. Việc khám phá ra rằng một vật liệu đã biết có thể chịu được va đập cơ học không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế, tuy nhiên tà vẹt đường sắt làm bằng vật liệu này là đối tượng có khả năng được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế. Ví dụ khác là sự phát hiện ra tính chất cảm quang của bạc halogenua dưới ánh sáng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế, tuy nhiên phim chụp ảnh và quy trình sản xuất phim dựa trên phát hiện này là đối tượng có thể được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế.

5.8.2.2 Lý thuyết khoa học

Lý thuyết khoa học là một dạng khái quát hơn của các phát minh, và các nguyên tắc tương tự được áp dụng. Ví dụ, lý thuyết vật lý về bán dẫn không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế. Tuy nhiên, các thiết bị bán dẫn mới và các quy trình sản xuất các thiết bị này có thể được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế.

5.8.2.3 Phương pháp toán học

Các phương pháp toán học là một ví dụ cụ thể về các phương pháp mang tính trừu tượng hoặc trí óc thuần túy không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế. Ví dụ, phương pháp tính nhanh phép chia không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế, tuy nhiên thiết bị tính toán được thiết kế để thực hiện phương pháp này có thể được bảo hộ. Phương pháp tính toán để thiết kế các bộ lọc điện không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế, tuy nhiên các bộ lọc được thiết kế theo phương pháp này có thể được bảo hộ.

5.8.2.4 Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh

Hoạt động trí óc dùng để chỉ những hành động suy nghĩ của con người. Chúng bắt nguồn từ sự suy nghĩ của con người, và tạo ra những kết quả trừu tượng nhờ sự suy luận, phân tích và đánh giá, hoặc, thông qua hành động suy nghĩ của con người, tạo ra những kết quả bằng việc tác động gián tiếp lên tự nhiên. Các quy tắc và các phương pháp đối với các hoạt động trí óc là những quy tắc và phương pháp chi phối tư duy, biểu hiện, đánh giá và ghi nhớ. Do chúng không sử dụng các phương tiện kỹ thuật hoặc áp dụng các quy luật của tự nhiên, cũng như không giải quyết một vấn đề kỹ thuật nào hoặc tạo ra một hiệu quả kỹ thuật nào, nên chúng không cấu thành giải pháp kỹ thuật. Vì thế, các quy tắc và các phương pháp chỉ dẫn con người cách thực hiện dạng hoạt động này không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế.

Để xác định một đối tượng yêu cầu bảo hộ trong đơn đăng ký sáng chế bao gồm các quy tắc và các phương pháp hoạt động trí óc có phải là đối tượng có khả năng được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế hay không, thẩm định viên cần tuân theo những nguyên tắc sau đây:

- Nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ chỉ đề cập đến các quy tắc và các phương pháp hoạt động trí óc thì đối tượng yêu cầu bảo hộ đó sẽ không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế.

- Nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ, ngoại trừ tên đối tượng, được xác định bởi các quy tắc và các phương pháp hoạt động trí óc trong toàn bộ nội dung, thì thực chất đối tượng yêu cầu bảo hộ đó chỉ liên quan đến các quy tắc và các phương pháp hoạt động trí óc, và cũng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế.

Ví dụ về các đối tượng yêu cầu bảo hộ thuộc dạng này bao gồm: các phương pháp thẩm định đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế; các phương pháp và hệ thống để quản lý một tổ chức, quản lý việc sản xuất, quản lý các hoạt động kinh doanh, hoặc kinh tế, v.v.; các quy tắc giao thông, các kế hoạch, các quy tắc cạnh tranh; các phương pháp suy diễn, tư duy, hay các phép tính; các phương pháp phân loại sách, các phương pháp biên soạn từ điển, các phương pháp tra cứu thông tin, các phương pháp phân loại sáng chế; các quy tắc và các phương pháp biên soạn lịch; các bản hướng dẫn sử dụng thiết bị hoặc dụng cụ; ngữ pháp của các loại ngôn ngữ, các quy tắc mã hoá các ký tự; các ngôn ngữ dùng cho máy tính, các quy tắc sử dụng máy tính; các phương pháp tính nhanh và công thức rút gọn; các lý thuyết toán học và các phương pháp chuyển đổi; các phương pháp thử nghiệm tâm lý học; các phương pháp giảng dạy, thuyết trình, đào tạo; các phương pháp huấn luyện thú vật; các quy tắc và các phương pháp thực hiện các trò chơi hoặc giải trí; các phương pháp thống kê, tính toán, v.v.; sách nhạc, sách dạy nấu ăn hoặc chơi cờ; các phương pháp giữ gìn sức khoẻ; các phương pháp khám bệnh và các phương pháp điều tra dân số; v.v..

Tuy nhiên, nếu một đối tượng yêu cầu bảo hộ trong toàn bộ nội dung của nó có chứa không chỉ các quy tắc hoặc phương pháp đối với các hoạt động trí óc, mà còn mô tả một thiết bị hoặc quy trình kỹ thuật để tiến hành ít nhất một số phần của quy tắc hoặc phương pháp đó với những dấu hiệu kỹ thuật cụ thể, thì khi ấy đối tượng yêu cầu bảo hộ đó, được xem xét một cách tổng thể, không phải là quy tắc hoặc phương pháp đối với các hoạt động trí óc, và sẽ không bị loại trừ khả năng được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế theo Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ.

5.8.2.5 Chương trình máy tính

Sáng chế liên quan đến chương trình máy tính là một dạng “sáng chế được thực hiện bởi máy tính”, cụm từ này nhằm chỉ các đối tượng liên quan đến máy tính, mạng máy tính hoặc các thiết bị lập trình được khác mà thoát nhìn một hoặc nhiều dấu hiệu của đối tượng yêu cầu bảo hộ được thực hiện bởi (các) chương trình.

Mặc dù chương trình máy tính thuộc danh mục các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế nhưng nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ có đặc tính kỹ thuật và thực sự là một giải pháp kỹ thuật, nhằm giải quyết một vấn đề kỹ thuật bằng một phương tiện kỹ thuật để tạo ra một hiệu quả kỹ thuật thì nó có thể được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế. Ví dụ, một thao tác xử lý dữ liệu được điều khiển bởi chương trình máy tính mà về lý thuyết có thể được thực hiện một cách tương đương nhờ các mạch đặc biệt, và việc thực hiện chương trình luôn kèm theo các hiệu ứng vật lý, chẳng hạn các dòng điện, thì bản thân các hiệu ứng vật lý thông thường như vậy không đủ để làm cho chương trình có đặc tính kỹ thuật. Tuy nhiên, nếu một chương trình máy tính, khi chạy trên máy tính, tạo ra hiệu quả kỹ thuật khác ngoài các hiệu ứng vật lý thông thường này thì chương trình đó có khả năng được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế. Hiệu quả kỹ thuật khác này có thể là đã biết trong tình trạng kỹ thuật. Hiệu quả kỹ thuật trong trường

hợp nêu trên có thể có, ví dụ, trong việc điều khiển một quy trình công nghiệp, trong việc xử lý dữ liệu thể hiện các thực thể vật lý hay trong việc thực hiện chức năng bên trong của chính máy tính hoặc các giao diện của nó dưới tác động của chương trình này và có thể, ví dụ, ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc độ an toàn của quy trình, việc quản lý các tài nguyên của máy tính hoặc tốc độ truyền dữ liệu trên đường truyền. Do đó, chương trình máy tính có thể được coi là có khả năng được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế nếu chương trình này, khi chạy trên máy tính, có thể tạo ra hiệu quả kỹ thuật khác ngoài các tương tác thông thường giữa chương trình và máy tính.

Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp chương trình máy tính có khả năng được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế như nêu trên, thì trong yêu cầu bảo hộ, các đối tượng có tên được thể hiện bằng cụm từ như “chương trình máy tính”, “phần mềm máy tính”, “sản phẩm chương trình/phần mềm máy tính”, hoặc “tín hiệu mang chương trình”, và các cụm từ tương đương khác là không được chấp nhận. Chương trình máy tính có thể được bảo hộ dưới dạng các đối tượng, ví dụ, phương pháp để vận hành một thiết bị thông thường, thiết bị được cài đặt để thực hiện phương pháp, vật ghi chứa chương trình để thực hiện phương pháp.

5.8.2.6 Cách thức thể hiện thông tin

Cách thức thể hiện thông tin mà chỉ được xác định bởi nội dung thông tin không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế. Điều này áp dụng cho chính sự trình bày thông tin (ví dụ, bởi các tín hiệu âm thanh, các từ được nói, các chỉ báo nhìn bằng mắt thường, các cuốn sách được xác định bởi chủ đề của chúng, các băng nhạc được xác định bởi các đoạn nhạc được ghi) và cho cả các thiết bị và quy trình thể hiện thông tin (ví dụ, các bộ chỉ báo hoặc các thiết bị ghi mà chỉ được xác định bởi thông tin được chỉ báo hoặc được ghi). Tuy nhiên, nếu sự thể hiện thông tin có các dấu hiệu kỹ thuật mới thì vật mang thông tin hay thiết bị hoặc quy trình thể hiện thông tin là các đối tượng có khả năng được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế. Cách sắp xếp hay cách thức trình bày, không liên quan tới nội dung thông tin, cũng có thể là dấu hiệu kỹ thuật có khả năng được bảo hộ. Các ví dụ trong đó dấu hiệu kỹ thuật như vậy có thể xuất hiện là: thiết bị điện báo hoặc hệ thống truyền thông sử dụng một mã cụ thể để thể hiện các ký tự (ví dụ, điều biến mã xung), dụng cụ đo được thiết kế để tạo ra một dạng đồ thị đặc biệt để thể hiện thông tin đo được; băng nhạc có dạng rãnh đặc biệt để cho phép ghi âm thanh nổi.

5.8.2.7 Giải pháp chỉ mang tính thẩm mỹ

Các giải pháp mang tính thẩm mỹ liên quan đến các vật phẩm (ví dụ một bức tranh hay một tác phẩm điêu khắc) không có dấu hiệu kỹ thuật nào và việc đánh giá nó thuần túy mang tính chủ quan. Tuy nhiên, nếu vật phẩm này có các dấu hiệu kỹ thuật, ví dụ talông lốp xe, thì nó có thể được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế. Bản thân giải pháp chỉ có hiệu quả thẩm mỹ không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế dù yêu cầu bảo hộ dưới dạng sản phẩm hay quy trình. Ví dụ, đơn đăng ký sáng chế yêu cầu bảo hộ cho một quyển sách chỉ với hiệu quả thẩm mỹ của nội dung thông tin, cách bố trí hay phong chữ của nó thì không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế. Tuy nhiên, nếu hiệu quả thẩm mỹ thu được nhờ một kết cấu kỹ thuật hay phương tiện kỹ thuật thì mặc dù bản thân hiệu quả thẩm mỹ không được bảo hộ, nhưng phương tiện để thu được hiệu quả đó có thể được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế. Ví dụ, vải có thể được tạo vè ngoài hấp dẫn

nhờ cấu trúc xếp lớp chưa từng được sử dụng cho mục đích này, trong trường hợp này vải có cấu trúc như vậy có thể được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế. Tương tự, một quyển sách được xác định bởi dấu hiệu kỹ thuật là đóng hoặc dán gáy có thể được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế, mặc dù nó cũng có hiệu quả thẩm mỹ. Ngoài ra, quy trình để tạo ra vật phẩm mang tính thẩm mỹ có thể có sự cải tiến kỹ thuật và vì vậy có thể được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế. Ví dụ, kim cương có thể có hình dáng rất đẹp được tạo ra bởi một quy trình kỹ thuật mới. Trong trường hợp này, quy trình chế tạo kim cương có thể được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế. Tương tự, một kỹ thuật in sách mới tạo ra sự bố trí đặc biệt có hiệu quả thẩm mỹ có thể được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế.

5.8.2.8 Giống thực vật và giống động vật, quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh

Theo Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ, giống thực vật và giống động vật sẽ không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế.

Tuy nhiên, các sáng chế liên quan đến thực vật và động vật vẫn có thể được bảo hộ sáng chế với điều kiện các đặc điểm kỹ thuật của sáng chế không bị giới hạn ở giống thực vật hoặc giống động vật cụ thể.

Bằng độc quyền sáng chế/Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có thể được cấp cho các quy trình được sử dụng để tạo ra giống thực vật và giống động vật. Các quy trình sản xuất ở đây là những quy trình không mang bản chất sinh học, và không bao hàm những quy trình tạo ra thực vật hoặc động vật thông qua các quy trình mang bản chất sinh học.

Một quy trình có được coi là “quy trình mang bản chất sinh học” hay không phụ thuộc vào mức độ can thiệp về mặt kỹ thuật của con người trong quy trình đó. Nếu sự can thiệp về mặt kỹ thuật của con người là yếu tố kiểm soát hoặc quyết định đối với việc thu được kết quả hoặc hiệu quả của quy trình này, thì quy trình đó không mang bản chất sinh học. Ví dụ, phương pháp nuôi gia súc lấy sữa năng suất cao nhờ chiếu xạ và phương pháp tạo ra lợn thịt sạch nhờ cải tiến phương pháp nuôi là những đối tượng có khả năng được bảo hộ sáng chế.

Các sáng chế liên quan đến vi sinh vật là các sáng chế đề cập đến việc tạo ra các chất hóa học (như các loại kháng sinh) hoặc phân huỷ một chất nhờ các vi sinh vật như các vi khuẩn, nấm, và các virus. Các vi sinh vật và các quy trình vi sinh đều có khả năng được cấp Bằng độc quyền, nếu chúng không thuộc các đối tượng nêu tại khoản 1 Điều 8 Luật Sở hữu trí tuệ.

5.8.2.9 Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật

a) Các phương pháp chẩn đoán bệnh

Các phương pháp chẩn đoán bệnh là các quy trình nhận dạng, xác định nguyên nhân hoặc ổ bệnh được thực hiện ngay trên cơ thể người hoặc động vật sống không được bảo hộ sáng chế.

Tuy nhiên, các dụng cụ hoặc các thiết bị thực hiện các phương pháp chẩn đoán hay các chất hoặc các vật liệu để sử dụng trong các phương pháp này là các đối tượng có thể được cấp Bằng độc quyền.

Các phương pháp có hai đặc điểm sau đây là phương pháp chẩn đoán bệnh:

(i) được thực hiện trên cơ thể sống của người hoặc động vật; và

(ii) mục đích trước mắt là chẩn đoán căn bệnh hoặc tình trạng sức khỏe.

Nếu sáng chế, như được trình bày trong phần mô tả, được thực hiện trên các vật mẫu *in vitro*, nhưng mục đích trước mắt của nó là để có được kết quả chẩn đoán của căn bệnh hay tình trạng sức khỏe đối với đối tượng cùng loại, thì sáng chế đó sẽ không được bảo hộ sáng chế.

Nếu phương pháp yêu cầu bảo hộ trong đơn sáng chế gồm có các bước chẩn đoán, hoặc gồm có các bước thử nghiệm (nếu không có các bước chẩn đoán), và kết quả chẩn đoán bệnh hay tình trạng sức khỏe có thể đạt được tức thì dựa trên thông tin chẩn đoán hoặc thử nghiệm thu được phù hợp với kiến thức y học đã biết trong lĩnh vực kỹ thuật này và những thông tin được bộc lộ trong đơn đó, thì phương pháp đó có thể được coi là có đặc điểm (ii) nêu trên.

Ví dụ về các phương pháp chẩn đoán bệnh không được bảo hộ sáng chế:

Phương pháp đo huyết áp, phương pháp bắt mạch, phương pháp chẩn đoán sức khỏe, phương pháp chẩn đoán bằng tia X, phương pháp chẩn đoán bằng siêu âm, phương pháp chẩn đoán dạ dày-ruột bằng tia X, phương pháp chẩn đoán bằng nội soi, phương pháp chẩn đoán bằng cách đánh dấu đồng vị và phương pháp chẩn đoán bằng tia hồng ngoại mà không can thiệp vào cơ thể, phương pháp đánh giá sự rủi ro của các căn bệnh mắc phải, phương pháp dự đoán tác dụng chữa trị đối với các bệnh, và phương pháp chẩn đoán thông qua sàng lọc gen.

Ví dụ về các phương pháp không phải là phương pháp chẩn đoán bệnh:

(i) phương pháp giải phẫu bệnh lý được thực hiện trên xác người hoặc động vật;

(ii) phương pháp mà mục đích trước mắt của nó chỉ để thu được thông tin từ cơ thể sống của người hay động vật làm kết quả trung gian chứ không phải để thu được kết quả chẩn đoán hay tình trạng sức khỏe, hoặc phương pháp xử lý thông tin đó (chẳng hạn, các thông số về thể lực và cơ thể, các thông số sinh lý hoặc các thông số khác);

(iii) phương pháp mà mục đích trước mắt của nó chỉ để xử lý hoặc thử nghiệm các mô cơ thể, dịch thể hoặc phân mà đã được lấy ra khỏi cơ thể của người hoặc động vật để có được thông tin làm kết quả trung gian chứ không phải để có được kết quả chẩn đoán hay tình trạng sức khỏe, hoặc phương pháp xử lý thông tin đó.

Đối với các mục (ii) và (iii) nêu trên, cần lưu ý là chỉ khi nào kết quả chẩn đoán của căn bệnh và của tình trạng sức khỏe không thể đạt được ngay dựa trên chính thông tin thu được phù hợp với kiến thức y học đã biết trong lĩnh vực kỹ thuật này và những thông tin được bộc lộ trong đơn, thì thông tin đó mới có thể được coi là kết quả trung gian.

b) Các phương pháp chữa bệnh

Các phương pháp chữa bệnh là những quy trình nhằm ngăn chặn, làm giảm bớt hoặc loại trừ nguyên nhân hoặc ổ bệnh sao cho các cơ thể sống của người hoặc của động vật có thể được phục hồi hoặc đạt được sức khoẻ hoặc làm giảm sự đau đớn.

Các phương pháp chữa bệnh bao gồm các phương pháp đáp ứng mục đích chữa bệnh hoặc có bản chất chữa bệnh; các phương pháp phòng ngừa bệnh và các phương pháp gây miễn dịch.

Đối với phương pháp vừa có khả năng đáp ứng mục đích chữa bệnh vừa có khả năng đáp ứng mục đích không phải là chữa bệnh, nếu người nộp đơn không nêu rõ rằng phương pháp đó chỉ dùng cho mục đích không phải để chữa bệnh, thì phương pháp đó cũng không được bảo hộ sáng chế.

Tuy nhiên, các dụng cụ hoặc các thiết bị thực hiện các phương pháp chữa bệnh hay các chất hoặc các vật liệu để sử dụng trong các phương pháp này là các đối tượng có thể được cấp Bằng độc quyền.

Ví dụ về các phương pháp chữa bệnh:

(i) các phương pháp chữa bệnh bằng phẫu thuật, các phương pháp chữa bệnh bằng liệu pháp dược lý, liệu pháp tâm lý;

(ii) các phương pháp châm cứu, gây mê, xoa bóp, mát-xa, khí công, thôi miên, tắm chữa bệnh, tắm khí, tắm nắng, và chăm sóc nhằm mục đích chữa bệnh;

(iii) các phương pháp kích thích hoặc chiếu xạ cơ thể người hoặc động vật bằng bức xạ dòng điện, từ trường, âm thanh, ánh sáng hoặc nhiệt, v.v. nhằm mục đích chữa bệnh;

(iv) các phương pháp tạo màng bọc, làm đông lạnh, hoặc phép điện nhiệt nhằm mục đích chữa bệnh;

(v) các phương pháp gây miễn dịch để ngăn ngừa bệnh;

(vi) các phương pháp hỗ trợ cho phép chữa bệnh bằng phẫu thuật và/hoặc liệu pháp dược lý, chẳng hạn phương pháp xử lý các tế bào, các mô hoặc các cơ quan sẽ được đưa trở lại cơ thể đối tượng cùng loại, phương pháp thẩm tách máu, phương pháp kiểm tra độ sâu gây mê, phương pháp uống thuốc, phương pháp tiêm thuốc, hoặc phương pháp sử dụng thuốc bên ngoài cơ thể;

(vii) các phương pháp thụ tinh, tránh thai, làm tăng số lượng tinh trùng, thụ tinh ngoài cơ thể, cấy chuyển phôi, v.v. nhằm mục đích chữa bệnh;

(viii) các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ, kéo dài chi, làm giảm cân, làm tăng chiều cao, v.v. nhằm mục đích chữa bệnh;

(ix) các phương pháp điều trị vết thương ở người hoặc động vật, chẳng hạn phương pháp sát trùng hoặc băng bó vết thương; và

(x) các phương pháp khác, chẳng hạn phương pháp hô hấp nhân tạo và phương pháp tiếp oxy nhằm mục đích chữa bệnh.

Cần phải lưu ý là mặc dù các phương pháp chữa bệnh bằng cách sử dụng các loại thuốc không được bảo hộ sáng chế, nhưng bản thân các loại thuốc có thể được bảo hộ sáng chế.

Ví dụ về các phương pháp không phải là phương pháp chữa bệnh và không bị loại trừ khỏi khả năng bảo hộ sáng chế:

(i) Các phương pháp làm chân, tay hoặc các bộ phận giả, và các phương pháp đo để làm chân, tay hay các bộ phận giả đó. Ví dụ, phương pháp làm răng giả, bao gồm bước làm khuôn răng trong khoang miệng người bệnh và bước làm răng giả bên ngoài khoang miệng. Mặc dù mục đích cuối cùng là để chữa bệnh, nhưng mục đích của chính phương pháp này là để làm hàm răng giả phù hợp;

(ii) Các phương pháp nhân giống gia súc bằng cách xử lý cơ thể động vật theo các phương pháp không phải phẫu thuật để làm thay đổi đặc điểm phát triển của chúng, chẳng hạn các phương pháp áp dụng sự kích thích điện từ cho những con cừu non đang sống để làm tăng tốc độ sinh trưởng của chúng, làm tăng chất lượng thịt hoặc làm tăng sản lượng lông cừu;

(iii) Các phương pháp giết mổ động vật ngoại trừ người;

(iv) Các phương pháp xử lý xác người hoặc động vật, chẳng hạn các phương pháp giải phẫu, trang điểm, khử trùng, hoặc lấy mẫu xét nghiệm.

(v) Các phương pháp chỉ có bản chất trang điểm, tức là các phương pháp có bản chất trang điểm mà không can thiệp vào cơ thể con người hoặc không tạo thành các vết thương, bao gồm các phương pháp khử mùi, bảo vệ, trang trí hoặc làm đẹp không nhằm mục đích chữa bệnh, được thực hiện trên một phần các bộ phận cơ thể trực tiếp nhìn thấy được như da, tóc, móng, và bên ngoài răng.

(vi) Các phương pháp làm cho người hoặc động vật không bị mắc bệnh cảm thấy dễ chịu hoặc hài lòng, hoặc các phương pháp cung cấp oxy, các ion oxy âm hoặc hơi âm trong điều kiện đặc biệt, chẳng hạn để tránh hoặc để bảo vệ khỏi khí độc.

(vii) Các phương pháp diệt vi khuẩn, virus, chấy, rận hoặc bọ chét trên cơ thể người hoặc động vật (trên da hoặc tóc, ngoại trừ các vết thương và những vị trí bị nhiễm trùng).

c) Các phương pháp phẫu thuật

Các phương pháp phẫu thuật là các phương pháp xử lý bằng cách tạo vết thương hoặc can thiệp vào cơ thể như rạch, cắt, khâu, và xăm được thực hiện trên cơ thể sống của người hoặc động vật với sự trợ giúp của các dụng cụ. Những phương pháp này không được bảo hộ sáng chế. Tuy nhiên, phương pháp phẫu thuật được thực hiện trên xác người hoặc động vật có thể được bảo hộ sáng chế nếu không vi phạm khoản 1 Điều 8 Luật Sở hữu trí tuệ.

Các phương pháp phẫu thuật được chia thành hai loại, một loại nhằm mục đích chữa bệnh và một loại không nhằm mục đích chữa bệnh.

(i) Phương pháp phẫu thuật nhằm mục đích chữa bệnh thuộc loại các phương pháp chữa bệnh, không được bảo hộ sáng chế theo Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ.

(ii) Phương pháp phẫu thuật không nhằm mục đích chữa bệnh không có khả năng áp dụng thực tế vì phương pháp này được tiến hành trên cơ thể sống của người và động vật và không có khả năng áp dụng công nghiệp. Ví dụ về loại phương pháp phẫu thuật này

bao gồm các phương pháp phẫu thuật nhằm mục đích thẩm mỹ, phương pháp lấy dị vật từ dạ dày của gia súc đang sống bằng cách phẫu thuật, và các phương pháp phẫu thuật hỗ trợ cho việc chẩn đoán như phương pháp phẫu thuật được tiến hành trước khi chụp X-quang động mạch vành, v.v..

5.8.2.10 Đối tượng đăng ký thuộc trường hợp quy định tại Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ, được cụ thể hóa ở các mục từ 5.8.2.1 đến 5.8.2.9 trên đây sẽ không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế. Nếu toàn bộ các nội dung của đơn thuộc trường hợp quy định tại Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ, ví dụ, người nộp đơn đăng ký sáng chế như: “phương pháp khám phá các tiểu hành tinh mới”, “phương pháp chẩn đoán bệnh cho người” thì thẩm định viên sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, nêu rõ lý do để người nộp đơn có ý kiến phản hồi trong thời hạn ấn định. Nếu ý kiến phản hồi của người nộp đơn không chứng minh được đối tượng yêu cầu bảo hộ không thuộc trường hợp nêu trên thì thẩm định viên sẽ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ. Nếu nhận thấy có một phần của đơn đó là một trong các đối tượng thuộc trường hợp nêu trên và phần đó rất khó tách ra khỏi đơn đó thì thẩm định viên có thể để lại xử lý ở phần thẩm định nội dung mà không cần phải xử lý trong giai đoạn thẩm định hình thức.

5.8.3 Đánh giá đối tượng theo khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ

5.8.3.1 Theo khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình.

5.8.3.2 Đối tượng đăng ký không đáp ứng khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ trong các trường hợp sau:

a) Đối tượng nêu trong đơn không phải là giải pháp kỹ thuật theo quy định tại điểm 25.3.c Thông tư, cụ thể là trong các trường hợp sau đây:

(i) Đối tượng nêu trong đơn chỉ là ý tưởng hoặc ý đồ, chỉ nêu (đặt) vấn đề mà không phải là cách giải quyết vấn đề, không trả lời được câu hỏi “bằng cách nào” hoặc/và “bằng phương tiện gì”;

(ii) Vấn đề (nhiệm vụ) được đặt ra để giải quyết không phải là vấn đề kỹ thuật và không thể giải quyết được bằng cách thức kỹ thuật;

(iii) Các sản phẩm tự nhiên, không phải là sản phẩm sáng tạo của con người.

b) Đối tượng nêu trong đơn không phải là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình

5.8.3.3 Trong quá trình thẩm định hình thức, nếu các tài liệu của đơn đó mô tả dấu hiệu kỹ thuật của “sáng chế”, thì thẩm định viên không cần phải xem liệu đó có đúng là giải pháp kỹ thuật hay không hoặc giải pháp kỹ thuật đó có thể thực hiện được hay không. Tuy nhiên, nếu chỉ mô tả các chỉ số kỹ thuật, lợi ích và hiệu quả đạt được nhưng không có những mô tả liên quan đến vấn đề kỹ thuật hoặc thậm chí không mô tả các nội dung kỹ thuật thì thẩm định viên sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, nêu rõ lý do để người nộp đơn có ý kiến phản hồi trong thời hạn ấn định. Nếu trong thời hạn ấn định mà người nộp đơn không có ý kiến trả lời thì thẩm định viên sẽ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ. Nếu sau khi người nộp đơn có ý kiến phản hồi hoặc

sửa đổi mà vẫn không khắc phục được thiếu sót này thì thẩm định viên ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

5.9 Kiểm tra sơ bộ tính thống nhất của đơn

5.9.1 Đối với đơn có hai hay nhiều điểm yêu cầu bảo hộ độc lập, cần kiểm tra tính thống nhất theo quy định tại Điều 101 Luật Sở hữu trí tuệ và điểm 23.3 Thông tư.

5.9.2 Đơn hiển nhiên không bảo đảm tính thống nhất theo quy định tại Điều 101 Luật Sở hữu trí tuệ và điểm 23.3 Thông tư nếu đơn có từ hai điểm yêu cầu bảo hộ độc lập trở lên và các đối tượng nêu trong các điểm này không có mối liên hệ kỹ thuật với nhau, thể hiện ý đồ sáng tạo chung duy nhất.

5.10 Kiểm tra yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

5.10.1 Quyền ưu tiên của đơn được ghi nhận và ngày ưu tiên của đơn được xác định theo điểm 13.5 Thông tư nếu các yêu cầu dưới đây được đáp ứng:

- a) Có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên ghi ở mục tương ứng trong tờ khai;
- b) Cơ sở hưởng quyền ưu tiên của đơn đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều 91 Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 10 Nghị định;
- c) Bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan nhận đơn đầu tiên (bản gốc);
- d) Bản dịch ra tiếng Việt tài liệu xác nhận của cơ quan nhận đơn đầu tiên, thường là trang đầu của bản sao đơn đầu tiên, được nộp trong thời hạn quy định.

5.10.2 Quyền ưu tiên của đơn chưa được chấp nhận nếu không đáp ứng một trong số các yêu cầu nêu ở các mục từ 5.10.1.b đến 5.10.1.d.

- a) Cơ sở hưởng quyền ưu tiên của đơn không đáp ứng đầy đủ các quy định tại khoản 1 Điều 91 Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 10 Nghị định;
- b) Không có bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan nhận đơn đầu tiên (bản gốc);
- c) Không có bản dịch ra tiếng Việt của tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên như được quy định tại điểm 7.3.c Thông tư, dùng để xác định thông tin về chủ đơn trong Bản sao đơn đầu tiên.

5.11 Kiểm tra chỉ số phân loại sáng chế quốc tế

5.11.1 Thẩm định viên cần kiểm tra xem người nộp đơn có nêu chính xác chỉ số phân loại giải pháp kỹ thuật cần bảo hộ theo Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thỏa ước Strasbourg) mới nhất được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp hay không.

5.11.2 Phân phân loại sáng chế quốc tế sẽ không được chấp nhận nếu:

- Người nộp đơn không phân loại sáng chế.
- Chỉ số phân loại không phù hợp với bản chất của đối tượng được nêu trong sáng chế.

Trong các trường hợp nêu trên, thẩm định viên sẽ ra thông báo yêu cầu khắc phục thiếu sót. Nếu sau khi có thông báo thiếu sót mà người nộp đơn vẫn không khắc phục được thì thẩm định viên sẽ phân loại và thông báo cho người nộp đơn phải nộp phí dịch vụ phân loại theo quy định tại điểm 23.5 Thông tư.

5.12 Kiểm tra phí và lệ phí

5.12.1 Để kiểm tra phí, lệ phí, thẩm định viên cần đối chiếu chứng từ nộp lệ phí kèm theo đơn với ô số 8 "Phí, lệ phí" dành để ghi các khoản phí, lệ phí và số chứng từ phí, lệ phí (nếu phí, lệ phí được nộp qua bưu điện hoặc bằng cách chuyển khoản) trong tờ khai và sổ trang, số đối tượng yêu cầu bảo hộ trong bản mô tả, số hình vẽ cần công bố trong thực tế, và các tài liệu của đơn cần nộp phí, lệ phí.

Đơn đáp ứng yêu cầu về phí/lệ phí nếu bao gồm đầy đủ các khoản lệ phí nộp đơn, lệ phí công bố đơn, lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên), phí phân loại (trong trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ phân loại thay cho người nộp đơn), phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung, phí thẩm định nội dung - như được quy định tại các điểm 8.1 và 8.2 Thông tư (nếu người nộp đơn có yêu cầu thẩm định nội dung ngay khi nộp đơn). Đối với đơn tách, người nộp đơn phải nộp lệ phí nộp đơn và mọi khoản phí, lệ phí giống như đơn ban đầu, ngoại trừ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo quy định tại điểm 17.2.c Thông tư.

5.12.2 Đơn chưa đáp ứng yêu cầu về phí/lệ phí nếu còn thiếu hoặc nộp chưa đủ ít nhất một trong số các khoản lệ phí nộp đơn, lệ phí công bố đơn, lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, ngoại trừ trường hợp đơn tách), phí phân loại (trong trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ phân loại cho người nộp đơn), phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung, phí thẩm định nội dung - như được quy định tại các điểm 13.3.b, 17.2.c và 23.5 Thông tư (nếu người nộp đơn có yêu cầu thẩm định nội dung ngay khi nộp đơn).

Nếu chưa nộp đủ lệ phí nộp đơn, lệ phí công bố và phí phân loại giải pháp kỹ thuật (nếu Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện), thì đơn bị coi là chưa hợp lệ và thẩm định viên cần ra thông báo để người nộp đơn nộp bổ sung. Nếu trong thời hạn ấn định, người nộp đơn không nộp bổ sung thì đơn sẽ bị từ chối chấp nhận đơn. Nếu người nộp đơn nộp thiếu lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên hoặc các khoản khác tương ứng với các yêu cầu khác trong quá trình thẩm định hình thức, thì thẩm định viên sẽ ra thông báo để người nộp đơn khắc phục, nếu người nộp đơn không khắc phục trong thời hạn ấn định thì các yêu cầu của người nộp đơn tương ứng với khoản phí chưa nộp sẽ không được thực hiện.

Điều 6. Các loại thiếu sót khiến đơn không được chấp nhận hợp lệ

Đơn có một trong số các thiếu sót quy định tại các Điều 4.3.2.1, 4.4.2.a, 5.5.2, 5.8.1.4, 5.8.2.10, 5.8.3.2.

Điều 7. Các loại thiếu sót khiến đơn chưa được chấp nhận hợp lệ và người nộp đơn phải khắc phục các thiếu sót đó để đơn được chấp nhận hợp lệ

Đơn có một trong số các thiếu sót quy định tại các Điều 4.2.2, 4.3.2.2, 4.3.2.3, từ 4.4.2.b đến 4.4.2.d, 5.3.2, 5.4.2, 5.6.2, 5.7.6, 5.9.2, 5.10.2, 5.11.2; 5.12.2.

Điều 8. Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ

8.1 Kết luận đơn chưa được coi là hợp lệ được nêu trong thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ được thực hiện trong hệ thống IPAS.

8.2 Nếu đơn có ít nhất một trong các thiếu sót được liệt kê tại Điều 6 nêu trên, đơn không được chấp nhận hợp lệ. Người nộp đơn được thông báo về các thiếu sót có trong đơn, đồng thời có một khoảng thời gian là 01 tháng tính từ ngày ra thông báo để có ý kiến về kết luận đó.

Người nộp đơn được thông báo rằng đơn sẽ chính thức bị từ chối chấp nhận hợp lệ nếu hết thời hạn quy định, người nộp đơn không có ý kiến phản đối kết luận của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng.

Thông báo này được làm theo mẫu thông báo 224 trong hệ thống IPAS.

8.3 Nếu đơn có ít nhất một trong các thiếu sót được liệt kê tại Điều 7 Quy chế, đơn chưa được chấp nhận hợp lệ. Người nộp đơn được thông báo về các thiếu sót có trong đơn, đồng thời có một khoảng thời gian là 01 tháng tính từ ngày ra thông báo để sửa chữa thiếu sót.

Người nộp đơn được cảnh báo rằng đơn sẽ bị từ chối chấp nhận hợp lệ nếu hết thời hạn quy định, thiếu sót đó không được sửa chữa hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu.

Thông báo này được làm theo mẫu thông báo 225 trong hệ thống IPAS.

8.4 Thời hạn để người nộp đơn nộp tài liệu phúc đáp kết luận về đơn nêu tại các mục 8.2 và 8.3 trên đây có thể được gia hạn một lần theo quy định tại điểm 9.2 Thông tư. Yêu cầu gia hạn phải được nộp đồng thời với chứng từ nộp phí gia hạn nộp tài liệu trước khi thời hạn quy định kết thúc. Yêu cầu gia hạn nộp tài liệu sẽ không được chấp nhận nếu không nộp kèm theo khoản phí quy định, hoặc kể cả trong trường hợp có nộp kèm khoản phí đó nhưng Yêu cầu gia hạn lại được nộp sau thời hạn được ấn định trong Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ.

Điều 9. Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ

9.1 Kết luận chính thức về việc đơn được coi là không hợp lệ được nêu ra trong "Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ" được thực hiện trong hệ thống IPAS (mẫu thông báo 223 trong hệ thống IPAS).

9.2 Nếu đơn thuộc trường hợp nêu tại Điều 8.2 Quy chế, và sau khi hết thời hạn quy định (kể cả khi đã áp dụng Điều 8.4 Quy chế nếu phù hợp), người nộp đơn không có ý kiến phản đối kết luận của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, thì thẩm định viên ra "Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ" với lý do đơn còn có thiếu sót tương ứng nêu tại Điều 6 Quy chế.

9.3 Nếu đơn thuộc trường hợp nêu tại Điều 8.3 Quy chế, và sau khi hết thời hạn quy định (kể cả khi đã áp dụng Điều 8.4 Quy chế nếu phù hợp), người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, thì thẩm định viên ra "Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ" với lý do đơn còn có thiếu sót tương ứng nêu tại Điều 7 Quy chế.

Điều 10. Xác định ngày nộp đơn

10.1 Ngày nộp đơn là ngày đơn đến Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định tại điểm 13.4 Thông tư.

10.2 Trong trường hợp đơn không đảm bảo tính thống nhất và người nộp đơn khắc phục bằng cách tách đơn trong thời hạn quy định tại Điều 8.3 Quy chế (hoặc Điều 8.4 Quy chế nếu phù hợp) hoặc trong trường hợp người nộp đơn chủ động tách đơn, thì ngày nộp đơn của đơn ban đầu và các đơn tách được xác định theo mục 10.1 trên đây.

10.3 Đối với đơn quốc tế, ngày nộp đơn được xác định theo quy định tại điểm 13.4.b Thông tư.

Điều 11. Xác định ngày ưu tiên

Ngày ưu tiên được xác định theo quy định tại điểm 13.5 Thông tư và được cụ thể hoá như sau:

11.1 Nếu đơn không có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì đơn được coi là không có ngày ưu tiên.

11.2 Nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên nhưng không có tài liệu chứng minh về quyền đó (tài liệu nêu tại các điểm 7.2.g, 7.3.c và 7.4 Thông tư) hoặc tài liệu chứng minh không hợp pháp thì yêu cầu đó không được chấp nhận và đơn được coi là không có ngày ưu tiên.

11.3 Nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và có tài liệu hợp pháp chứng minh quyền đó thì yêu cầu về quyền ưu tiên của đơn được chấp nhận và ngày ưu tiên của đơn được xác định là ngày được nêu trong yêu cầu đó.

11.4 Nếu đơn có yêu cầu hưởng nhiều ngày ưu tiên khác nhau, việc xác định và chấp nhận quyền ưu tiên tương ứng với từng ngày cũng áp dụng nguyên tắc nêu tại các mục 11.2 và 11.3 trên đây.

Điều 12. Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

12.1 Kết luận về tính hợp lệ của đơn được nêu trong "Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ" được thực hiện trong hệ thống IPAS (mẫu thông báo 221). Ngày ưu tiên và ngày nộp đơn của đơn hợp lệ tương ứng được xác định theo Điều 10 và Điều 11 Quy chế.

12.2 Đơn được chấp nhận hợp lệ trong các trường hợp sau:

12.2.1 Đơn không có bất kỳ một thiếu sót nào như nêu tại Điều 6 và Điều 7 Quy chế.

12.2.2 Đơn thuộc trường hợp nêu tại Điều 6 Quy chế, và trong thời hạn quy định, người nộp đơn có ý kiến phản đối kết luận của Cục Sở hữu trí tuệ một cách xác đáng.

12.2.3 Đơn thuộc trường hợp nêu tại Điều 7 Quy chế, và trong thời hạn quy định, người nộp đơn sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu thì đơn được chấp nhận hợp lệ.

Điều 13. Thời hạn thẩm định hình thức

13.1 Thời hạn thẩm định hình thức đơn được quy định tại điểm 13.8 Thông tư là 01 tháng tính từ ngày nộp đơn.

13.2 Mỗi lần người nộp đơn tự ý thực hiện việc sửa chữa, bổ sung tài liệu đơn trong thời gian thẩm định hình thức, một cách chủ động hoặc theo thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ, thì thời hạn thẩm định hình thức được kéo dài thêm 01 tháng tính từ ngày nhận được tài liệu bổ sung, sửa chữa, phúc đáp.

13.3 Muộn nhất là 3 ngày làm việc trước khi kết thúc thời hạn quy định tại mục 13.1 hoặc 13.2 trên đây, một trong số thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ phải được hoàn tất và trình Lãnh đạo Phòng ký duyệt trước khi gửi cho người nộp đơn.

Điều 14. Xử lý đơn khi kết thúc thẩm định hình thức

14.1 Đối với đơn hợp lệ, trước khi ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, thẩm định viên kiểm tra và nếu cần thì chỉnh sửa những thông tin về đơn trong hệ thống IPAS sao cho phù hợp với tài liệu đơn.

14.2 Mọi đơn đã được chấp nhận hợp lệ đều được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp tập A như được quy định tại điểm 14 Thông tư. Bản tóm tắt và hình vẽ cần công bố cần được ghi nhận đầy đủ và chính xác trong hệ thống IPAS để tạo điều kiện thuận lợi cho việc công bố.

14.3 Các đơn bị từ chối chấp nhận hợp lệ được đưa vào lưu trữ theo quy định.

Điều 15. Kiểm tra yêu cầu thẩm định nội dung trong giai đoạn thẩm định hình thức

15.1 Theo quy định tại điểm 25.1 Thông tư, người nộp đơn có thể yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế đồng thời khi nộp đơn bằng cách đánh dấu vào ô số 6 của tờ khai hoặc thể hiện theo mẫu 03-YCTĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư. Quy định này áp dụng cả cho đơn tách bắt kể đơn gốc đã có yêu cầu thẩm định nội dung hay chưa.

15.2. Yêu cầu thẩm định nội dung chỉ được ghi nhận là đã có nếu người nộp đơn đã nộp phí tra cứu và phí thẩm định nội dung.

CHƯƠNG III

THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

Điều 16. Mục đích, phạm vi thẩm định nội dung

16.1 Việc thẩm định nội dung đơn nhằm mục đích đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ tương ứng quy định tại điểm 15.1.a Thông tư.

16.2 Đơn được thẩm định theo các nội dung quy định tại điểm 15.6.a, b (i), c và d Thông tư.

Điều 17. Đơn được thẩm định nội dung

17.1 Đơn chỉ được thẩm định nội dung nếu có yêu cầu thẩm định nội dung nộp theo điểm 25.1 Thông tư và đơn đã được công bố theo điểm 14 Thông tư.

17.2 Hoàn phí trong trường hợp rút yêu cầu thẩm định nội dung

17.2.1 Nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước khi công bố đơn nhưng người nộp đơn xin rút đơn/hoặc rút yêu cầu thẩm định nội dung trước ngày hoàn tất chuẩn bị công bố đơn đó hoặc đơn bị từ chối chấp nhận đơn theo điểm 13.7 Thông tư thì phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung và phí thẩm định nội dung được hoàn trả đầy đủ cho người nộp đơn (có khấu trừ phí chuyển tiền qua bưu điện nếu chuyển tiền qua bưu điện).

17.2.2 Nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp sau ngày công bố đơn nhưng người nộp đơn xin rút đơn/hoặc rút yêu cầu thẩm định nội dung trước khi yêu cầu thẩm định nội dung được chuyển đến bộ phận thẩm định thì phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung và phí thẩm định nội dung được hoàn trả đầy đủ cho người nộp đơn (có khấu trừ phí chuyển tiền qua bưu điện nếu chuyển tiền qua bưu điện) trừ lệ phí gia hạn (nộp muộn) nếu có theo điểm 25.1.a (iii) Thông tư.

Điều 18. Trình tự thẩm định nội dung

18.1 Trình tự thẩm định

Việc thẩm định nội dung đơn được tiến hành theo trình tự quy định tại điểm 15.6.a, b (i), c và d Thông tư.

18.2 Đánh giá sự phù hợp của đối tượng nêu trong đơn với loại văn bằng bảo hộ sáng chế

18.2.1 Căn cứ đánh giá sự phù hợp của đối tượng nêu trong đơn với loại văn bằng bảo hộ sáng chế mà người nộp đơn yêu cầu được cấp (Bằng độc quyền sáng chế/Bằng độc quyền giải pháp hữu ích) là quy định tại điểm 25.3 Thông tư.

18.2.2 Nội dung đánh giá:

a) Xác định đối tượng nêu trong đơn có phải là giải pháp kỹ thuật hay không bằng cách xem xét tập hợp các dấu hiệu kỹ thuật của đối tượng yêu cầu bảo hộ nêu trong từng điểm yêu cầu bảo hộ có đưa ra được cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật để giải quyết nhiệm vụ xác định nhằm đạt được mục đích mà sáng chế đặt ra hay không.

b) Xác định đối tượng nêu trong đơn thuộc dạng sản phẩm hay quy trình theo các dấu hiệu kỹ thuật nêu trong từng điểm yêu cầu bảo hộ như quy định tại điểm 25.3.b (i), (ii) Thông tư.

c) Xác định đối tượng nêu trong đơn có trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh, tức là thuộc đối tượng không được Nhà nước bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Sở hữu trí tuệ hay không (xem mục 5.8.1 Quy chế) hoặc có thuộc đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế theo quy định tại Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ hay không (xem mục 5.8.2 Quy chế) trong trường hợp vì lý do nào đó mà vấn đề này chưa thể kết luận được trong quá trình thẩm định hình thức.

18.2.3 Nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ phù hợp với loại văn bằng bảo hộ sáng chế mà người nộp đơn yêu cầu được cấp và không thuộc phạm vi quy định của khoản 1 Điều 8

hay Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ thì đối tượng yêu cầu bảo hộ sẽ được đánh giá theo từng điều kiện bảo hộ (khả năng áp dụng công nghiệp, tính mới, trình độ sáng tạo) theo quy định tại Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp ngược lại, đơn sẽ bị chấm dứt thẩm định nội dung trước thời hạn theo quy định tại điểm 15.4.a (ii) Thông tư.

18.3 Đánh giá đối tượng yêu cầu bảo hộ theo từng điều kiện bảo hộ

Để đánh giá đối tượng yêu cầu bảo hộ theo từng điều kiện bảo hộ, thẩm định viên cần tiến hành các bước sau:

- Phân tích giải pháp kỹ thuật;
- Yêu cầu người nộp đơn giải thích nội dung các tài liệu của đơn, sửa chữa các thiếu sót về hình thức (trong trường hợp người nộp đơn chưa được yêu cầu khắc phục các thiếu sót đó trong giai đoạn thẩm định hình thức), làm rõ bản chất hoặc nộp các tài liệu bổ trợ để chứng minh giải pháp nêu trong đơn... (nếu thấy cần thiết) theo quy định tại điểm 15.3 Thông tư;
- Khẳng định lại phân loại giải pháp kỹ thuật theo Bảng phân loại quốc tế về sáng chế lần mới nhất;
- Tra cứu tình trạng kỹ thuật;
- Thẩm định quyền ưu tiên (nếu cần) theo quy định tại Điều 19 Quy chế;
- Kiểm tra tính thống nhất của đơn
- Đánh giá khả năng đáp ứng các điều kiện bảo hộ (khả năng áp dụng công nghiệp, tính mới, trình độ sáng tạo) của từng đối tượng yêu cầu bảo hộ (nếu đơn gồm nhiều đối tượng đảm bảo tính thống nhất) lần lượt theo từng điểm nêu trong phạm vi (yêu cầu) bảo hộ theo quy định tại các điểm 25.4, 25.5, 25.6 Thông tư và theo hướng dẫn tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Quy chế.

18.4 Tùy theo kết quả của các bước nêu trên, đưa ra các thông báo thích hợp cho người nộp đơn hoặc người thứ ba có yêu cầu thẩm định nội dung.

18.5 Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên

Sau khi đánh giá theo các điều kiện bảo hộ mà các đối tượng yêu cầu bảo hộ của đơn đều đáp ứng thì thẩm định viên cần tiến hành kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên theo Điều 24 Quy chế.

18.6 Chuẩn bị hồ sơ cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc hồ sơ đơn bị đình chỉ thẩm định nội dung hoặc bị coi như rút bỏ.

Điều 19. Thẩm định quyền ưu tiên

19.1 Các trường hợp cần thẩm định quyền ưu tiên

Sau khi tra cứu, thẩm định viên sẽ quyết định có cần phải thẩm định quyền ưu tiên hay không. Nếu ngày công bố của tất cả các tài liệu đối chứng là sớm hơn ngày ưu tiên thì không cần phải thẩm định quyền ưu tiên. Việc thẩm định quyền ưu tiên cần được thực hiện chỉ khi tìm được một trong các dạng tài liệu sau:

- (1) một tài liệu bộc lộ đối tượng giống hoặc liên quan mật thiết với đối tượng nêu trong đơn và ngày công bố tài liệu này nằm giữa ngày nộp đơn và ngày ưu tiên;
- (2) một đơn đã được một người bất kỳ khác nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ bộc lộ và yêu cầu bảo hộ đối tượng giống hoặc tương đương với đối tượng của đơn đang được

thẩm định. Hơn nữa, ngày nộp đơn của đơn được nộp bởi người khác đó lại nằm giữa ngày nộp đơn và ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định và ngày công bố của nó trùng hoặc muộn hơn ngày nộp đơn của đơn đang được thẩm định; hoặc

(3) một đơn đã được một người bất kỳ khác nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ bộc lộ và yêu cầu bảo hộ đối tượng giống hoặc tương đương với đối tượng của đơn đang được thẩm định. Hơn nữa, ngày ưu tiên của đơn được nộp bởi người khác đó lại nằm giữa ngày nộp đơn và ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định và ngày công bố của nó trùng hoặc muộn hơn ngày nộp đơn của đơn đang được thẩm định.

Với các trường hợp nêu trong mục (3), việc thẩm định quyền ưu tiên của đơn đang được thẩm định sẽ được tiến hành trước tiên. Nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của đơn này không hợp lệ thì yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của đơn được nộp bởi một người bất kỳ khác đó cũng sẽ được thẩm định.

19.2 Các nội dung của việc thẩm định quyền ưu tiên

Khi thẩm định quyền ưu tiên ở giai đoạn này, thẩm định viên cần xác định xem đơn dùng làm cơ sở để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên có thực sự là đơn đầu tiên bộc lộ đối tượng đang được thẩm định hay không.

19.2.1 Xác định đơn đầu tiên

Đơn có thể dùng làm cơ sở để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên phải là đơn đầu tiên, trong đó đối tượng đang được thẩm định được bộc lộ.

Trường hợp một đơn A yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở một đơn B nộp trước của cùng một người nộp đơn, và khi tra cứu cho đơn A, thẩm định viên tìm được tài liệu là một đơn khác (đơn C) của chính người nộp đơn này được công bố giữa ngày nộp đơn và ngày ưu tiên của đơn A. Đơn C bộc lộ đối tượng của đơn A và ngày nộp đơn của đơn C sớm hơn ngày ưu tiên của đơn A, nghĩa là sớm hơn ngày nộp đơn của đơn B. Trong trường hợp này, đơn B mặc dù nộp trước đơn A nhưng không phải là đơn đầu tiên của người nộp đơn bộc lộ đối tượng giống như đối tượng của đơn A. Do đó, đơn A sẽ không được hưởng ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn B. Nói cách khác, yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của đơn A là không hợp lệ.

Trường hợp người nộp đơn nộp một đơn thứ nhất và sau đó tiếp tục nộp một đơn thứ hai bộc lộ cùng một đối tượng thì đơn thứ hai chỉ có thể được coi là đơn đầu tiên và có thể dùng làm cơ sở để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên nếu: đơn thứ nhất đã bị rút bỏ hoặc bị từ chối tại thời điểm nộp đơn thứ hai, đơn thứ nhất phải chưa được công bố và không còn bất cứ quyền có thể phát sinh nào, và đơn thứ nhất chưa và sẽ không được dùng là cơ sở để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Do đó, một đơn tách không thể trở thành đơn đầu tiên vì tại thời điểm nộp đơn tách, đơn ban đầu phải đang trong quá trình thẩm định. Tương tự đối với đơn tiếp tục một phần (continuation-in-part – CIP) nộp tại Mỹ, mặc dù CIP có thể bổ sung thêm đối tượng. Tuy nhiên, đối với đối tượng bổ sung thêm, CIP có thể là đơn đầu tiên. Ngoài ra, việc giới hạn yêu cầu bảo hộ của đơn thứ hai ở phần không yêu cầu bảo hộ của đơn thứ nhất cũng không làm cho đơn thứ hai trở thành đơn đầu tiên.

Ví dụ, xét một tình huống như sau:

01.07.1989	01.01.1990	01.06.1990	01.12.1990
nộp P1	nộp P2 (CIP)	công bố D	nộp EP
A+B	A+B	A+B	điểm 1: A+B
	A+B+C		điểm 2: A+B+C

Trong đó:

P1 là đơn sớm nhất nộp vào Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ của người nộp đơn, bộc lộ sáng chế gồm các dấu hiệu A+B,

P2 là đơn CIP của P1 bộc lộ các sáng chế A+B và A+B+C,

D là tài liệu đối chứng bộc lộ đối tượng gồm các dấu hiệu A+B, và

EP là đơn nộp vào Cơ quan sáng chế châu Âu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở P2.

Đối với đơn EP, yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở P2 của đối tượng trong điểm 1 là không hợp lệ vì P1, chứ không phải P2, mới là đơn đầu tiên bộc lộ đối tượng này, và vẫn còn các quyền liên quan đến P1 trong P2 là đơn CIP của nó. Kết luận này không thay đổi bất kể P1 bị rút bỏ, từ chối hay không được công bố.

Do đó, đối tượng nêu trong điểm 1 của đơn sẽ bị mất tính mới vì đã bị bộc lộ bởi tài liệu đối chứng D. Tuy nhiên, đối tượng của điểm 2 có thể được bảo hộ vì được hưởng ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của P2, sớm hơn ngày công bố của tài liệu đối chứng D.

19.2.2 Xác định phạm vi bộc lộ của đơn đầu tiên

19.2.2.1 Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên được coi là hợp lệ nếu đối tượng của đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên nằm trong phạm vi bộc lộ của đơn đầu tiên.

Phạm vi bộc lộ của đơn đầu tiên được xác định căn cứ vào toàn bộ đơn đầu tiên chứ không chỉ giới hạn ở yêu cầu bảo hộ của đơn đầu tiên, có tính đến các dấu hiệu tương đương, thay thế được cho nhau, hoặc được bộc lộ gián tiếp.

Đối tượng của đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên được coi là nằm trong phạm vi bộc lộ của đơn đầu tiên nếu người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thu được đối tượng này một cách trực tiếp và rõ ràng từ đơn đầu tiên.

Trường hợp các dấu hiệu của đối tượng trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên không trùng hoàn toàn với các dấu hiệu tương ứng trong đơn đầu tiên nhưng các dấu hiệu này là tương đương và thay thế được cho nhau thì đối tượng của đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên được coi là nằm trong phạm vi bộc lộ của đơn đầu tiên. Do đó, yêu cầu hưởng quyền ưu tiên được chấp nhận.

Tuy nhiên, trong trường hợp một hay nhiều dấu hiệu của đối tượng chỉ được mô tả trong đơn đầu tiên một cách chung chung, không rõ ràng, hay chỉ là một gợi ý, nếu các dấu hiệu đó được mô tả chi tiết trong đối tượng của đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng không thể thu được một cách trực tiếp và rõ ràng từ đơn đầu tiên thì yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đó không được chấp nhận.

19.2.2.2 Một số trường hợp điển hình trong đó đối tượng của đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên không được coi là nằm trong phạm vi bộc lộ của đơn đầu tiên:

a) Đối tượng của đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên chứa các dấu hiệu không nằm trong nội dung được bộc lộ của đơn đầu tiên. Ví dụ, trường hợp đối tượng là sự kết hợp các thành phần kết cấu được bộc lộ trong đơn đầu tiên với các thành phần kết cấu khác mới được bổ sung; hoặc đối tượng là sự lựa chọn cụ thể từ sự bộc lộ khái niệm chung trong đơn đầu tiên.

b) Đối tượng của đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên có các phần vượt quá phạm vi nội dung được bộc lộ của đơn đầu tiên do việc bổ sung các nội dung không được bộc lộ trong đơn đầu tiên (ví dụ các phương án thực hiện mới v.v.), hoặc loại bỏ các nội dung đã mô tả trong đơn đầu tiên (loại bỏ một phần).

c) Đối tượng của đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trở nên có thể thực hiện được do những thay đổi về kiến thức kỹ thuật chung, v.v..

19.2.2.3 Các ví dụ liên quan đến việc xác định phạm vi bộc lộ của đơn đầu tiên:

Ví dụ 1

Đơn đầu tiên bộc lộ và yêu cầu bảo hộ kết cấu của một loại đèn mới. Đơn thứ hai yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên nêu trên mô tả và yêu cầu bảo hộ kết cấu của loại đèn mới giống như đơn đầu tiên đồng thời yêu cầu bảo hộ thêm các cách ứng dụng khác nhau của đèn này. Tuy nhiên một số cách ứng dụng này không được bộc lộ rõ ràng trong đơn đầu tiên, do đó các điểm yêu cầu bảo hộ tương ứng không được hưởng quyền ưu tiên.

Yêu cầu bảo hộ của đơn đang được thẩm định có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên ***Nội dung bộc lộ trong đơn đầu tiên*** ***Được hưởng quyền ưu tiên?***

Xe đạp bao gồm đèn theo điểm 1. “Đèn này có thể được sử dụng trong các xe như xe đạp”.

Có. Sự kết hợp của đèn và xe đạp đã được đề cập trực tiếp

Xe đạp bao gồm đèn theo điểm 1, đèn này được cấp điện bởi một dinamô.

“Đèn này có thể được sử dụng trong các xe như xe đạp. Tất nhiên cần phải có nguồn điện trên xe này”.

Không. Mặc dù đèn và xe đã được đề cập nhưng dinamô thì không. “Nguồn điện” có thể có rất nhiều loại (ví dụ ắc quy) và do đó “dinamô” không thể được suy trực tiếp từ đơn đầu tiên.

Xe đạp bao gồm đèn theo điểm 1 được lắp tháo ra được vào xe.

“Đèn này có thể được lắp trên các xe như xe đạp, ví dụ, bằng cách sử dụng các bu lông và đai ốc để lắp đèn vào xe”.

Có. Sự kết hợp của đèn và xe được đề cập trực tiếp. Dấu hiệu “bu lông và đai ốc” gián tiếp bộc lộ “lắp tháo ra được”.

Xe đạp bao gồm đèn theo điểm 1, đèn này được nối với một dinamô

“Đèn này có thể được sử dụng trong các xe như xe đạp. Trong xe đạp, đèn có thể được cấp điện bởi

Có. Xe đạp, đèn và dinamô được đề cập kết hợp với nhau. Từ dấu hiệu “được cấp điện bởi dinamô” người có hiểu biết

dùng làm nguồn đinamô” điện.		trung bình trong lĩnh vực này có thể suy ra rằng đèn và đinamô được nối với nhau.
Xe bao gồm đèn theo điểm 1.	“Đèn này có thể được sử dụng trong các xe như xe đạp”.	Có. Sự kết hợp của đèn và xe được đề cập trực tiếp.
Xe máy bao gồm đèn theo điểm 1.	“Đèn này có thể được sử dụng trong các xe như xe đạp”.	Không. Mặc dù xe máy hiển nhiên là một “xe như xe đạp”, tuy nhiên thông tin này không xuất phát trực tiếp và rõ ràng từ đơn đầu tiên.
Hệ thống chiếu sáng gồm ba đèn theo điểm 1.	“Các đèn có thể được lắp trong một thiết bị như đèn chip để tăng công suất ánh sáng”.	Không. Đơn đầu tiên không đề cập trực tiếp và rõ ràng ba đèn.
Hệ thống chiếu sáng gồm ba đèn theo điểm 1.	“Các đèn có thể được lắp trong một thiết bị như đèn chip để tăng công suất ánh sáng. Theo một phương án ưu tiên, các đèn được bố trí theo hình tam giác”.	Có. “Bố trí theo hình tam giác” bộc lộ trực tiếp ba đèn. Không. Mặc dù sự bố trí theo hình tam giác trực tiếp gợi ý đến việc sử dụng ba đèn, nhưng nó không có nghĩa là ba đèn được bố trí theo cách khác cũng được bộc lộ.
Đèn theo điểm 1 được nối với một công tắc.	“Khi đèn được cấp điện...”	Có. Thuật ngữ “được cấp điện” ẩn chứa việc sử dụng công tắc.

Ví dụ 2

Các dấu hiệu được bộc lộ trong đơn đầu tiên được kết hợp với các dấu hiệu khác không được bộc lộ trong đơn đầu tiên.

<i>Yêu cầu bảo hộ của đơn đang được thẩm định có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên</i>	<i>Nội dung bộc lộ trong đơn đầu tiên</i>	<i>Được hưởng quyền ưu tiên?</i>
---	--	---

Kết cấu giảm chấn gồm lớp trên và lớp dưới được liên kết với nhau bằng một hệ giảm chấn <u>và có phương tiện điều</u>	“Kết cấu giảm chấn gồm lớp trên và lớp dưới được liên kết với nhau bằng một hệ giảm chấn”	Không. Dấu hiệu “phương tiện điều khiển” không được bộc lộ trong đơn đầu tiên.
---	---	---

hiện để điều khiển
liên kết này.

Ví dụ 3

Một phương án thực hiện mới được bổ sung không nằm trong phạm vi bộc lộ của đơn đầu tiên.

<i>Nội dung bộc lộ trong đơn đầu tiên</i>	<i>Đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên</i>	<i>Xác định quyền ưu tiên</i>
---	---	-------------------------------

Hệ thống quét ánh sáng có một gương với góc điều chỉnh được và việc điều chỉnh góc của gương bằng một vít được bộc lộ dưới dạng một phương án thực hiện duy nhất.

Hệ thống quét ánh sáng có một gương với góc điều chỉnh được.

Một phương án thực hiện được bổ sung trong đó hệ thống quét ánh sáng điều chỉnh gương một cách tự động bằng một phần tử áp điện.

Phản tương ứng với hệ thống quét ánh sáng điều chỉnh gương một cách tự động bằng một phần tử áp điện không nằm trong phạm vi bộc lộ của đơn đầu tiên. Vì vậy, đối tượng yêu cầu bảo hộ liên quan tới phần này không được hưởng quyền ưu tiên.

Ví dụ 4

Đối tượng trở nên có thể thực hiện được do những thay đổi về kiến thức kỹ thuật chung.

<i>Nội dung bộc lộ trong đơn đầu tiên</i>	<i>Đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên</i>	<i>Xác định quyền ưu tiên</i>
---	---	-------------------------------

Đối tượng yêu cầu bảo hộ là thực vật được biến đổi gen và trong ví dụ thực hiện chỉ mô tả nhóm cây hai lá mầm. Từ nội dung được bộc lộ và kiến thức kỹ thuật chung, không có cơ sở để cho rằng thực vật biến đổi gen có thể được tạo ra đối với nhóm cây một lá mầm.

Nội dung được mô tả hoàn toàn giống với đơn đầu tiên. Tuy nhiên, tiến bộ kỹ thuật trong việc tái tổ hợp gen sau ngày nộp đơn của đơn đầu tiên cho phép tái tổ hợp gen đối với cây một lá mầm, nếu có thể thực hiện đối với cây hai lá mầm, hiện đã trở thành kiến thức kỹ thuật chung. Do vậy, đối tượng yêu cầu bảo hộ liên quan đến thực vật biến đổi gen là có thể thực hiện được kể cả đối với nhóm cây một lá mầm.

Mặc dù nội dung được mô tả trong đơn đầu tiên và đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên là hoàn toàn giống nhau, tuy nhiên các phần trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên mà trở nên thực hiện được do những thay đổi về kiến thức kỹ thuật chung không nằm trong phạm vi bộc lộ của đơn đầu tiên. Vì vậy, trong trường hợp này, đối tượng yêu cầu bảo hộ liên quan đến sự biến đổi gen đối với nhóm cây hai lá mầm được hưởng quyền ưu tiên, trong khi đối tượng yêu cầu bảo hộ liên quan đến sự biến đổi gen đối với nhóm cây

một lá mầm sẽ không được hưởng quyền ưu tiên.

19.2.3 Quyền ưu tiên của điểm độc lập và điểm phụ thuộc

Một điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc có thể được hưởng quyền ưu tiên trong khi điểm độc lập tương ứng của nó thì không, hoặc ngược lại. Ví dụ, nếu đơn đầu tiên bộc lộ một dạng cụ thể thì một yêu cầu bảo hộ rộng đối với loại chứa dạng cụ thể đó có thể không được hưởng quyền ưu tiên. Tuy nhiên, một điểm phụ thuộc yêu cầu bảo hộ dạng cụ thể đó lại được hưởng quyền ưu tiên.

Trường hợp một điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc vào nhiều điểm yêu cầu bảo hộ khác, điểm yêu cầu bảo hộ này có thể có nhiều ngày ưu tiên. Ví dụ, điểm 3 phụ thuộc vào điểm 1 hoặc điểm 2 và các điểm này có các ngày ưu tiên khác nhau, khi đó điểm 3 có thể có hai ngày ưu tiên.

19.2.4 Quyền ưu tiên một phần

Ngoài những nội dung đã được bộc lộ trong đơn đầu tiên, có thể có sự cải tiến hay hoàn thiện được bổ sung vào đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Khi đó, đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên có thể có một số đối tượng đã được bộc lộ trong đơn đầu tiên và một số đối tượng mới được bổ sung thêm. Trong trường hợp này, yêu cầu hưởng quyền ưu tiên cần được xem xét đối với các đối tượng đã được bộc lộ trong đơn đầu tiên.

Ví dụ 1

Một phần trong số các đối tượng được bộc lộ trong đơn đầu tiên.

<i>Nội dung bộc lộ trong đơn đầu tiên</i>	<i>Đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên</i>	<i>Xác định quyền ưu tiên</i>
Thép không gỉ chứa crom.	Một đối tượng là thép không gỉ chứa crom. Một đối tượng khác là thép không gỉ chứa crom và nhôm.	Đối tượng thép không gỉ chứa crom được bộc lộ trong đơn đầu tiên vì vậy được hưởng quyền ưu tiên. Tuy nhiên, yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của đối tượng thép không gỉ chứa crom và nhôm không được chấp nhận.

Ví dụ 2

Một phần trong số các phương án thay thế được bộc lộ trong đơn đầu tiên.

<i>Nội dung bộc lộ trong đơn đầu tiên</i>	<i>Đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên</i>	<i>Xác định quyền ưu tiên</i>
--	--	--------------------------------------

Đối tượng yêu cầu bảo hộ có chứa điều kiện trong đó chỉ số cacbon của rượu là 1-5.

Một ví dụ thực hiện duy nhất được mô tả trong đó chỉ số cacbon của rượu là 1-5.

Đối tượng yêu cầu bảo hộ chứa điều kiện trong đó chỉ số cacbon của rượu là 1-10.

Chỉ có một đối tượng yêu cầu bảo hộ tuy nhiên quyền ưu tiên chỉ được chấp nhận ứng với điều kiện chỉ số cacbon của rượu là 1-5. Điều kiện trong đó chỉ số cacbon của rượu là 6-10 không được bộc lộ trong đơn đầu tiên. Vì vậy, yêu cầu hưởng quyền ưu tiên ứng với điều kiện này không được chấp nhận.

19.2.5 Yêu cầu nhiều quyền ưu tiên

Trường hợp một đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở hai hay nhiều đơn đầu tiên và đơn này đáp ứng yêu cầu về tính thống nhất, khi thẩm định quyền ưu tiên, thẩm định viên phải kiểm tra xem các đối tượng trong các điểm yêu cầu bảo hộ của đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên đã được bộc lộ lần lượt trong các đơn đầu tiên hay không.

Cần lưu ý trường hợp khi các dấu hiệu kỹ thuật khác nhau được bộc lộ riêng rẽ trong các đơn đầu tiên và đối tượng yêu cầu bảo hộ của đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên là sự kết hợp của các dấu hiệu kỹ thuật này thì yêu cầu hưởng quyền ưu tiên là không hợp lệ.

Ví dụ 1

Khi các đối tượng lần lượt được bộc lộ trong các đơn đầu tiên.

<i>Nội dung bộc lộ trong các đơn đầu tiên</i>	<i>Đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên</i>	<i>Xác định quyền ưu tiên</i>
---	---	-------------------------------

Thép không gỉ chứa crom được bộc lộ trong đơn A.

Thép không gỉ chứa crom và nhôm được bộc lộ trong đơn B.

Một đối tượng, yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở cả A và B, là thép không gỉ chứa crom.

Một đối tượng khác là thép không gỉ chứa crom và nhôm, cũng yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở cả A và B.

Đối tượng thép không gỉ chứa crom được hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn A.

Đối tượng thép không gỉ chứa crom và nhôm được hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn B.

Ví dụ 2

Khi một đối tượng có các phương án thay thế được bộc lộ trong các đơn đầu tiên.

<i>Nội dung bộc lộ trong các đơn đầu tiên</i>	<i>Đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên</i>	<i>Xác định quyền ưu tiên</i>
---	---	-------------------------------

Điều kiện trong đó chỉ số cacbon của rượu là 1-5 được bộc lộ trong đơn A.	Đối tượng chứa điều kiện trong đó chỉ số cacbon của rượu là 1-10, yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở A và B.	Đối tượng yêu cầu bảo hộ có các phương án thay thế, nên việc xác định quyền ưu tiên được thực hiện đối với mỗi phương án. Do đó, ứng với điều kiện chỉ số cacbon của rượu là 1-5 quyền ưu tiên được hưởng trên cơ sở đơn A, và ứng với điều kiện chỉ số cacbon của rượu là 6-10 quyền ưu tiên được hưởng trên cơ sở đơn B.
---	--	--

Ví dụ 3

Đối tượng không được bộc lộ trong các đơn đầu tiên.

<i>Nội dung bộc lộ trong các đơn đầu tiên</i>	<i>Đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên</i>	<i>Xác định quyền ưu tiên</i>
Đơn A bộc lộ ngôi nhà được trang bị bộ cảm biến nhiệt độ và hệ thống đóng/mở rèm cửa để đóng/mở rèm cửa đáp lại các tín hiệu từ bộ cảm biến nhiệt độ.	Đối tượng, yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở A và B, liên quan đến ngôi nhà được trang bị bộ cảm biến nhiệt độ và hệ thống đóng/mở cửa thông gió để đóng/mở cửa thông gió đáp lại tín hiệu từ bộ cảm biến nhiệt độ.	Đối tượng này không được bộc lộ trong A hoặc B nên yêu cầu hưởng quyền ưu tiên không được chấp nhận.
Đơn B bộc lộ ngôi nhà được trang bị bộ cảm biến độ ẩm và hệ thống đóng/mở cửa thông gió để đóng/mở cửa thông gió đáp lại các tín hiệu từ bộ cảm biến độ ẩm.		

Điều 20. Tính thống nhất của đơn

20.1 Khái niệm chung

Tính thống nhất của đơn được đánh giá trên cơ sở các quy định nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 101 Luật Sở hữu trí tuệ và điểm 23.3 Thông tư, trong đó đơn được coi là đáp ứng điều kiện về tính thống nhất nếu đơn yêu cầu bảo hộ cho một sáng chế duy nhất hoặc một nhóm sáng chế có mối liên hệ chặt chẽ về kỹ thuật nhằm thực hiện một ý đồ sáng tạo chung duy nhất. Trong trường hợp đơn yêu cầu bảo hộ cho một nhóm sáng chế, yêu cầu bảo hộ có thể có nhiều điểm độc lập thuộc cùng một dạng (ví dụ, cơ cấu, thiết bị, hợp chất, hợp chất trung gian, dược phẩm hay quy trình) với điều kiện các điểm độc

lập này phải liên quan đến sản phẩm có mối liên hệ kỹ thuật tương hỗ với nhau hoặc liên quan đến các giải pháp khác nhau cho cùng một vấn đề kỹ thuật được giải quyết bởi sáng chế và việc thể hiện các giải pháp này trong cùng một điểm yêu cầu bảo hộ là không thích hợp. Trong trường hợp thông thường, các điểm yêu cầu bảo hộ độc lập khác nhau phải thuộc các dạng khác nhau (ví dụ, hợp chất, được phẩm chứa hợp chất, quy trình điều chế hợp chất này, và hợp chất trung gian để điều chế hợp chất này).

20.2 Dấu hiệu kỹ thuật khác biệt

Việc đánh giá tính thống nhất của đơn có bản chất là việc đánh giá xem có tồn tại mối liên hệ kỹ thuật chung giữa sáng chế như nêu trong các điểm yêu cầu bảo hộ hay không. Cụ thể là đánh giá xem có tồn tại (các) dấu hiệu kỹ thuật khác biệt giống hoặc tương đương giữa đối tượng nêu trong các điểm yêu cầu bảo hộ hay không. Thuật ngữ “dấu hiệu kỹ thuật khác biệt” nghĩa là một hoặc nhiều dấu hiệu kỹ thuật đặc biệt tạo ra sự khác biệt giữa sáng chế, được xem xét một cách tổng thể, so với các giải pháp kỹ thuật đã biết, hay nói cách khác là dấu hiệu giúp mang lại tính mới và trình độ sáng tạo cho sáng chế. Sau khi xác định được dấu hiệu kỹ thuật khác biệt, cần xác định xem có mối liên hệ kỹ thuật chung giữa sáng chế như nêu trong các điểm yêu cầu bảo hộ khác nhau hay không, và thêm vào đó cần xác định xem mối liên hệ kỹ thuật này có bao gồm (các) dấu hiệu kỹ thuật khác biệt nêu trên hay không. Nếu đáp ứng các điều kiện này thì đơn được coi là đáp ứng điều kiện về tính thống nhất. (Các) dấu hiệu kỹ thuật khác biệt như nêu trong mỗi điểm yêu cầu bảo hộ không nhất thiết là phải giống nhau mà chúng có thể là các dấu hiệu tương đương, ví dụ: dấu hiệu kỹ thuật khác biệt để tạo ra tính đàn hồi trong một điểm yêu cầu bảo hộ có thể là lò xo làm bằng kim loại trong khi dấu hiệu kỹ thuật khác biệt tương đương trong một điểm khác có thể là dấu hiệu “khối cao su”.

Đơn có thể yêu cầu bảo hộ cho một nhóm sáng chế (nhóm đối tượng) có mối liên hệ kỹ thuật, thể hiện ý đồ sáng tạo chung duy nhất (điểm 23.3b) Thông tư). Cụ thể, trong các trường hợp sau, đơn có thể được coi là đáp ứng điều kiện về tính thống nhất:

- (i) yêu cầu bảo hộ có một điểm độc lập liên quan đến sản phẩm, một điểm độc lập liên quan đến quy trình đặc biệt thích hợp để sản xuất sản phẩm đó; hoặc
- (ii) yêu cầu bảo hộ có một điểm độc lập liên quan đến quy trình, một điểm độc lập liên quan đến thiết bị hoặc cơ cấu đặc biệt thích hợp để thực hiện quy trình này; hoặc
- (iii) yêu cầu bảo hộ có một điểm độc lập liên quan đến sản phẩm, một điểm độc lập liên quan đến quy trình đặc biệt thích hợp để sản xuất sản phẩm này và một điểm độc lập liên quan đến thiết bị hoặc cơ cấu đặc biệt thích hợp để thực hiện quy trình này.

Trong trường hợp (i) nêu trên, một quy trình được coi là đặc biệt thích hợp để sản xuất một sản phẩm nếu việc thực hiện quy trình yêu cầu bảo hộ sẽ tạo ra sản phẩm yêu cầu bảo hộ, nhờ đó xác định mối liên hệ kỹ thuật chung nhằm thực hiện một ý đồ sáng tạo chung duy nhất. Không thể đơn giản coi một quy trình và sản phẩm mà nó tạo ra không đáp ứng điều kiện về tính thống nhất nếu quy trình này có thể được dùng để sản xuất các sản phẩm khác ngoài sản phẩm yêu cầu bảo hộ. Trong trường hợp (ii) và (iii) nêu trên, thiết bị hoặc cơ cấu đặc biệt thích hợp để thực hiện quy trình là thiết bị hoặc cơ cấu thích hợp để thực hiện quy trình và nhờ đó tạo ra mối liên hệ kỹ thuật chung nhằm thực hiện một ý đồ sáng tạo chung duy nhất giữa quy trình và thiết bị hoặc cơ cấu nêu trên. Việc một thiết bị hoặc cơ cấu chỉ đơn thuần là có khả năng sử dụng để thực hiện quy trình là chưa đủ để tạo ra tính thống nhất giữa quy trình và thiết bị hoặc cơ cấu này.

Tuy nhiên, nhóm các sáng chế sau bị coi là không đáp ứng điều kiện về thống nhất do không thể hiện ý đồ sáng tạo chung duy nhất: sáng chế với yêu cầu bảo hộ có một điểm độc lập liên quan đến quy trình đặc biệt thích hợp để sản xuất một sản phẩm đã biết, ví dụ phương pháp mới và sáng tạo để sản xuất sơn tĩnh điện đã biết, và một điểm độc lập liên quan đến phương pháp bao gồm bước sử dụng sản phẩm này, ví dụ phương pháp sơn tĩnh điện mới và sáng tạo bao gồm bước sử dụng sơn tĩnh điện đã biết nêu trên. Trong hai sáng chế này, sáng chế thứ nhất có ý đồ sáng tạo là đề xuất quy trình mới và sáng tạo để sản xuất sản phẩm đã biết (với dấu hiệu kỹ thuật khác biệt đặc trưng cho quy trình sản xuất sản phẩm) trong khi sáng chế thứ hai có ý đồ sáng tạo là đề xuất phương pháp mới và sáng tạo bao gồm bước sử dụng một sản phẩm đã biết (với dấu hiệu kỹ thuật khác biệt đặc trưng cho phương pháp sử dụng sản phẩm). Trong trường hợp này, đơn không đáp ứng điều kiện về tính thống nhất do nó yêu cầu bảo hộ cho nhóm sáng chế không thể hiện ý đồ sáng tạo chung duy nhất.

20.3 Tính thống nhất giữa sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối

Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu bảo hộ với các điểm độc lập về sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối được coi là đáp ứng điều kiện về tính thống nhất, nếu:

(i) Sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối có cùng thành phần cấu trúc cơ bản, tức là cấu trúc hoá học cơ bản của chúng là giống nhau hoặc cấu trúc hoá học của chúng có mối liên hệ tương hỗ mật thiết với nhau về mặt kỹ thuật, thành phần cấu trúc cơ bản của sản phẩm trung gian phải có mặt trong sản phẩm cuối, và

(ii) Sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối có mối liên hệ tương hỗ về mặt kỹ thuật, cụ thể là sản phẩm cuối được sản xuất trực tiếp từ sản phẩm trung gian hoặc được tách ra từ đó thông qua một số sản phẩm trung gian mà tất cả trong số chúng đều chứa thành phần cấu trúc cơ bản giống nhau.

Đơn đăng ký sáng chế vẫn đáp ứng điều kiện về tính thống nhất khi yêu cầu bảo hộ các sản phẩm trung gian khác nhau được sử dụng trong các quy trình khác nhau để sản xuất sản phẩm cuối, với điều kiện là chúng có cùng thành phần cấu trúc cơ bản.

Sản phẩm trung gian X và sản phẩm cuối Y bị coi là không thống nhất với nhau nếu tồn tại ít nhất một sản phẩm trung gian Z khác là sản phẩm đã biết trong quy trình tạo ra sản phẩm cuối Y từ sản phẩm trung gian X này.

Tính thống nhất không tồn tại giữa các sản phẩm trung gian khác nhau để tạo ra các phân cấu trúc khác nhau trong sản phẩm cuối.

Nếu sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối thuộc họ các hợp chất (ví dụ, các hợp chất có công thức hoá học chung), thì tính thống nhất giữa sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối chỉ tồn tại nếu mỗi hợp chất trung gian cần phải tương ứng với một hợp chất trong họ sản phẩm cuối. Tuy nhiên, một số sản phẩm cuối có thể không có hợp chất tương ứng trong họ sản phẩm trung gian, nên trên thực tế, hai họ này không nhất thiết phải hoàn toàn tương ứng với nhau.

20.4 Tính thống nhất của các phương án khác nhau của sáng chế

Các phương án khác nhau của một sáng chế có thể được yêu cầu bảo hộ trong các điểm độc lập khác nhau hoặc trong một điểm độc lập duy nhất. Trong trường hợp các phương án khác nhau của một sáng chế được yêu cầu bảo hộ trong một điểm độc lập

duy nhất, cần đánh giá tính thống nhất của sáng chế như nêu trong một điểm yêu cầu bảo hộ duy nhất đó.

Nhóm Markush

Thuật ngữ “nhóm Markush” được dùng để chỉ việc sử dụng một điểm yêu cầu bảo hộ để xác định các phương án khác nhau của một sáng chế (thuộc lĩnh vực hoá học hoặc không thuộc lĩnh vực hoá học). Trong trường hợp này, tính thống nhất được coi là đáp ứng nếu sáng chế theo các phương án khác nhau có bản chất tương tự nhau.

Khi nhóm Markush được sử dụng cho các phương án khác nhau của hợp chất hoá học, chúng phải được coi là có bản chất tương tự nhau nếu:

(i) hợp chất theo tất cả các phương án có đặc tính hoặc hoạt tính chung, và

(ii) hợp chất theo tất cả các phương án đều có một cấu trúc chung, cụ thể là hợp chất theo tất cả các phương án đều có chung một thành phần cấu trúc quan trọng, hoặc hợp chất theo tất cả các phương án đều thuộc một nhóm hợp chất hoá học đã được thừa nhận trong lĩnh vực mà sáng chế có liên quan.

“Hợp chất theo tất cả các phương án đều có chung một thành phần cấu trúc quan trọng” như nêu trên nghĩa là các hợp chất có một cấu trúc hoá học chung, cấu trúc này chiếm một phần lớn trong toàn bộ cấu trúc của chúng, hoặc trong trường hợp các hợp chất chỉ có chung một phần nhỏ trong toàn bộ cấu trúc của chúng, thì cấu trúc chung này phải tạo ra phần khác biệt về mặt cấu trúc so với các hợp chất đã biết. Thành phần cấu trúc có thể chỉ là một hợp phần đơn hoặc là tổ hợp của các hợp phần riêng rẽ liên kết với nhau. Hợp chất theo tất cả các phương án được coi là “thuộc một nhóm hợp chất hoá học đã được thừa nhận” nếu căn cứ vào các kiến thức đã biết trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng, có thể kết luận rằng các hợp chất thuộc nhóm này đều có cách thức tác dụng giống nhau trong phạm vi của sáng chế, cụ thể là từng hợp chất thuộc nhóm này có thể thay thế được cho nhau để tạo ra kết quả giống nhau theo mục đích của sáng chế. Nếu chứng minh được rằng có ít nhất một phương án trong nhóm Markush là không mới, thì cần đánh giá lại tính thống nhất của đơn.

20.5 Đánh giá tính thống nhất trong giai đoạn thẩm định hình thức và thẩm định nội dung

Trong giai đoạn thẩm định hình thức, đơn bị từ chối điều kiện về tính thống nhất nếu sáng chế như nêu trong các điểm yêu cầu bảo hộ hiển nhiên không chứa các dấu hiệu kỹ thuật chung và kết luận về tính thống nhất có thể được đưa ra mà không cần xem xét các giải pháp kỹ thuật đã biết – công việc được tiến hành giai đoạn thẩm định nội dung (*A priori lack of unity*). Ví dụ, trong giai đoạn thẩm định hình thức, đơn hiển nhiên bị coi là không đáp ứng điều kiện về tính thống nhất nếu yêu cầu bảo hộ gồm các điểm độc lập đề cập đến sáng chế chứa dấu hiệu A+B và C+D, trong đó dấu hiệu A+B là khác với dấu hiệu C+D.

Ngược lại, nếu kết luận về tính thống nhất chỉ có thể được đưa ra sau khi xem xét các giải pháp kỹ thuật đã biết, từ đó đánh giá xem dấu hiệu kỹ thuật chung của sáng chế như nêu trong các điểm yêu cầu bảo hộ có phải là dấu hiệu kỹ thuật khác biệt hay không, thì tính thống nhất của đơn sẽ được đánh giá trong giai đoạn thẩm định nội dung (*A posteriori lack of unity*). Ví dụ, trong trường hợp yêu cầu bảo hộ của đơn gồm các điểm độc lập đề cập đến sáng chế chứa các dấu hiệu A + X và A + Y, đơn đáp ứng điều

kiện về tính thống nhất nếu dấu hiệu kỹ thuật chung “A” là dấu hiệu kỹ thuật khác biệt; ngược lại, đơn không đáp ứng điều kiện về tính thống nhất nếu dấu hiệu “A” không phải là dấu hiệu kỹ thuật khác biệt.

20.6 Tính thống nhất của sáng chế nêu trong điểm yêu cầu bảo hộ độc lập và sáng chế nêu trong điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc

Trong giai đoạn thẩm định hình thức, không cần đánh giá tính thống nhất giữa sáng chế nêu trong điểm phụ thuộc với sáng chế nêu trong điểm mà nó phụ thuộc vào cũng như sáng chế nêu trong các điểm phụ thuộc của cùng một điểm độc lập do chúng đều chứa dấu hiệu kỹ thuật chung được thể hiện trong điểm độc lập. Ví dụ, nếu điểm 1 yêu cầu bảo hộ đề cập đến cánh rôto tuabin được tạo hình đặc biệt, và điểm 2 yêu cầu bảo hộ đề cập đến “cánh rôto tuabin theo điểm 1 và cánh rôto này được sản xuất từ hợp kim Z”, thì dấu hiệu kỹ thuật chung của sáng chế nêu trong điểm phụ thuộc và điểm độc lập là “cánh rôto tuabin được tạo hình đặc biệt”.

Tuy nhiên, trong giai đoạn thẩm định nội dung, nếu sáng chế nêu trong điểm độc lập không đáp ứng điều kiện về tính mới và/hoặc trình độ sáng tạo, thì cần xem xét một cách kỹ lưỡng tính thống nhất giữa sáng chế nêu trong các điểm phụ thuộc của điểm độc lập này. Trong trường hợp như vậy, “dấu hiệu kỹ thuật khác biệt” của sáng chế nêu trong một điểm phụ thuộc của điểm độc lập này có thể không có mặt ở dạng giống hoặc tương đương trong một điểm phụ thuộc khác của điểm độc lập này.

20.7 Các ví dụ đặc trưng về đánh giá tính thống nhất của đơn

a) Tính thống nhất giữa sáng chế thuộc các dạng khác nhau

(i) Ví dụ 1: Đơn có yêu cầu bảo hộ gồm:

1. Quy trình sản xuất hoá chất X.

2. Hoá chất X.

3. Phương pháp diệt côn trùng bao gồm bước sử dụng hoá chất X.

- Tình huống 1: Nếu chất X đáp ứng điều kiện về tính mới và trình độ sáng tạo thì đơn đáp ứng điều kiện về tính thống nhất.

- Tình huống 2: Nếu chất X không đáp ứng điều kiện về tính mới và/hoặc trình độ sáng tạo thì đơn không đáp ứng điều kiện về tính thống nhất do không tồn tại dấu hiệu kỹ thuật khác biệt giống hoặc tương đương giữa sáng chế nêu trong các điểm 1-3 yêu cầu bảo hộ.

(ii) Ví dụ 2: Đơn có yêu cầu bảo hộ gồm:

1. Quy trình sản xuất sản phẩm X bao gồm công đoạn A và B.

2. Thiết bị đặc biệt thích hợp để thực hiện công đoạn A.

3. Thiết bị đặc biệt thích hợp để thực hiện công đoạn B.

trong đó: quy trình nêu trong điểm 1 đáp ứng điều kiện về tính mới và trình độ sáng tạo.

Kết luận: Sáng chế nêu trong điểm 1 và điểm 2 hoặc điểm 1 và điểm 3 đáp ứng điều kiện về tính thống nhất do có cùng dấu hiệu kỹ thuật khác biệt là công đoạn A hoặc công đoạn B (thiết bị đặc biệt thích hợp để thực hiện công đoạn A hoặc công đoạn B cũng được coi là thiết bị đặc biệt thích hợp để thực hiện quy trình yêu cầu bảo hộ nói chung). Tuy nhiên, sáng chế nêu trong điểm 2 và điểm 3 không đáp ứng điều kiện về tính thống nhất do giữa chúng không tồn tại dấu hiệu kỹ thuật giống hoặc tương đương.

(iii) Ví dụ 3: Đơn có yêu cầu bảo hộ gồm:

1. Hợp chất X1 (thuộc họ hợp chất có công thức chung X).
2. Phương pháp diệt sinh vật gây hại bao gồm bước sử dụng hợp chất có công thức chung X.

trong đó: một số hợp chất có công thức chung X là đã biết song hoạt tính diệt sinh vật gây hại của chúng là chưa được biết đến; hợp chất X1 là mới và sáng tạo, đồng thời cũng có hoạt tính diệt sinh vật gây hại như các hợp chất có công thức chung X.

Kết luận: Sáng chế nêu trong điểm 1 và điểm 2 đáp ứng điều kiện về tính thống nhất do giữa chúng tồn tại dấu hiệu kỹ thuật khác biệt chung là hoạt tính diệt sinh vật gây hại của hợp chất có cấu trúc X.

b) Tính thống nhất giữa sáng chế thuộc cùng một dạng

(i) Ví dụ 1: Đơn có yêu cầu bảo hộ gồm:

1. Phích cắm điện có nhiều chân, khác biệt ở chỗ, các chân này có tiết diện hình lục giác quanh đường kính (d).
2. Ổ cắm điện có nhiều lỗ để tạo thành chỗ tiếp xúc với chân phích cắm của phích cắm điện theo điểm 1, khác biệt ở chỗ, các lỗ này có tiết diện hình lục giác quanh đường kính (d).

trong đó: giải pháp kỹ thuật đã biết đã bộc lộ phích cắm điện có tiết diện tròn và ổ cắm điện có các lỗ tròn.

Kết luận: Sáng chế nêu trong các điểm 1 và 2 yêu cầu bảo hộ đáp ứng điều kiện về tính thống nhất do tồn tại dấu hiệu kỹ thuật khác biệt tương đương là dấu hiệu về tiết diện hình lục giác của chân phích cắm và tiết diện hình lục giác của lỗ ổ cắm.

(ii) Ví dụ 2: Đơn có yêu cầu bảo hộ gồm:

1. Băng chuyền chứa dấu hiệu A.
2. Băng chuyền chứa dấu hiệu B.
3. Băng chuyền chứa dấu hiệu A+B.

trong đó: Các giải pháp kỹ thuật đã biết bộc lộ băng chuyền song chưa hề bộc lộ băng chuyền chứa dấu hiệu bất kỳ trong số các dấu hiệu A hoặc B.

Kết luận: Sáng chế nêu trong điểm 1 và 3 hoặc 2 và 3 đáp ứng điều kiện về tính thống nhất do chúng có chung dấu hiệu kỹ thuật cơ bản A hoặc B. Tuy nhiên, sáng chế nêu trong điểm 1 và 2 không đáp ứng điều kiện về tính thống nhất do chúng không hề chứa dấu hiệu giống hoặc tương đương bất kỳ.

(iii) Ví dụ 3: Đơn có yêu cầu bảo hộ gồm:

1. Hợp chất A.
2. Dược phẩm chứa hợp chất A và chất mang dược dụng.

trong đó: hợp chất A đáp ứng điều kiện về tính mới và trình độ sáng tạo.

Kết luận: Sáng chế nêu trong điểm 1 và 2 yêu cầu bảo hộ đáp ứng điều kiện về tính thống nhất do chúng có chung dấu hiệu kỹ thuật khác biệt là “hợp chất A”.

(iv) Ví dụ 4: Đơn có yêu cầu bảo hộ gồm:

1. Protein X.
2. Trình tự ADN mã hoá protein X.

trong đó: protein X đáp ứng điều kiện về tính mới và trình độ sáng tạo.

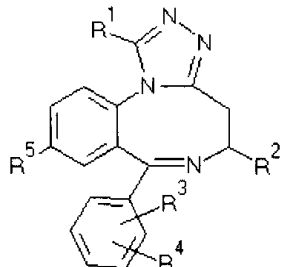
Kết luận: Đã biết rằng việc biểu hiện trình tự ADN mã hoá protein X trong vật chủ sẽ tạo ra protein X với cấu trúc được xác định bởi trình tự ADN này. Do đó, sáng chế nêu trong điểm 1 và 2 yêu cầu bảo hộ đáp ứng điều kiện về trình độ sáng tạo do chúng

chứa các dấu hiệu kỹ thuật khác biệt tương đương là protein X và trình tự ADN mã hoá protein X này.

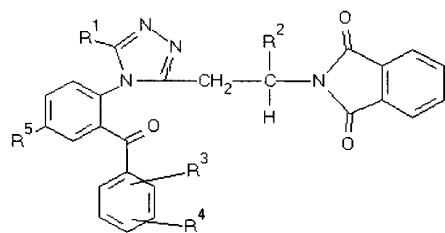
(v) Ví dụ 5: Tính thống nhất giữa sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối

- Đơn có yêu cầu bảo hộ gồm:

1. Hợp chất có công thức (I):



2. Hợp chất trung gian có công thức (II):



trong đó: hợp chất theo điểm 1 là mới và sáng tạo và hợp chất trung gian theo điểm 2 cũng là mới và sáng tạo.

Kết luận: Hợp chất có công thức (II) được sử dụng để điều chế hợp chất có công thức (I) bằng cách sử dụng phản ứng đóng vòng. Mặc dù cấu trúc của hợp chất có công thức (I) (sản phẩm cuối) và hợp chất có công thức (II) (sản phẩm trung gian) là khác nhau đáng kể song thực chất, hợp chất có công thức (II) chính là tiền chất dạng vòng mở của hợp chất có công thức (I). Hai hợp chất này đều chứa thành phần cấu trúc cơ bản là hai nhân phenyl và một nhân triazol được liên kết theo cách tương tự và đây chính là dấu hiệu kỹ thuật khác biệt. Do đó, cấu trúc hoá học của hai hợp chất này được coi là có mối liên hệ tương hỗ mật thiết với nhau về mặt kỹ thuật. Trong trường hợp này, tồn tại tính thống nhất giữa sáng chế liên quan đến sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối.

(vi) Ví dụ 6: Tính thống nhất giữa các phương án khác nhau của sáng chế – nhóm Markush

- Đơn có yêu cầu bảo hộ gồm:

1. Thuốc diệt cỏ bao gồm: (A) axit 2,4-D-[(2,4-diclophenoxy)-axetic]; và (B) chất diệt cỏ thứ hai được chọn từ nhóm gồm đồng sulfat, natri clorat, amoni sulfamat, natri tricloaxetat, axit diclopropionic, axit 3-amino-2,5-diclobenzoic, diphenamit (hợp chất amit), ioxynil (hợp chất nitril), dinoseb (hợp chất phenol), trifluralin (hợp chất amin), EPTC (hợp chất thiocarbamat) và simazin (hợp chất triazin), cùng với chất mang hoặc chất pha loãng trợ.

trong đó: hợp chất (A) và tất cả các hợp chất nêu trong nhóm (B) đều là các chất diệt cỏ đã biết. Tuy nhiên, hỗn hợp bao gồm thành phần (A) và thành phần bất kỳ trong nhóm (B) là mới và sáng tạo (do có tác dụng hiệp đồng).

Kết luận: Thuốc diệt cỏ theo tất cả các phương án nêu trong điểm 1 yêu cầu bảo hộ đều chứa hợp chất (A). Dấu hiệu kỹ thuật khác biệt của thuốc diệt cỏ theo các phương án này với thuốc diệt cỏ chứa hợp chất (A) đã biết lần lượt là dấu hiệu về sự có mặt từng hợp chất thuộc nhóm (B) là đồng sulfat, natri clorat, amoni sulfamat, natri tricloaxetat, axit diclopropionic, axit 3-amino-2,5-diclobenzoic, diphenamit (hợp chất amit), ioxynil (hợp chất nitril), dinoseb (hợp chất phenol), trifluralin (hợp chất amin), EPTC (hợp chất thiocarbamat) hoặc simazin (hợp chất dị vòng). Trong trường hợp này, do các hợp chất thuộc nhóm (B) không được coi là thuộc một nhóm hợp chất hoá học đã được thừa nhận trong lĩnh vực mà sáng chế có liên quan nên sáng chế bị coi là không đáp ứng điều kiện về trình độ sáng tạo. Trên thực tế, các hợp chất thuộc nhóm (B) thuộc nhiều nhóm chất diệt cỏ khác nhau đã được thừa nhận trong lĩnh vực này, cụ thể là:

- (1) Chất diệt cỏ nhóm muối vô cơ: đồng sulfat, natri clorat, amoni sulfamat;
- (2) Chất diệt cỏ nhóm muối hữu cơ và axit carboxylic: natri tricloaxetat, axit diclopropionic, axit 3-amino-2,5-diclobenzoic;
- (3) Chất diệt cỏ nhóm hợp chất amit: diphenamit;
- (4) Chất diệt cỏ nhóm hợp chất nitril: ioxynil;
- (5) Chất diệt cỏ nhóm hợp chất phenol: dinoseb;
- (6) Chất diệt cỏ nhóm hợp chất amin: trifluralin;
- (7) Chất diệt cỏ nhóm hợp chất thiocarbamat: EPTC;
- (8) Chất diệt cỏ nhóm hợp chất dị vòng: simazin.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, cần lưu ý rằng đơn có thể đáp ứng điều kiện về tính thống nhất nếu tồn tại dấu hiệu kỹ thuật khác biệt chung khác giữa thuốc diệt cỏ theo các phương án này. Ví dụ, đơn có thể đáp ứng điều kiện về tính thống nhất nếu tồn tại dấu hiệu kỹ thuật khác biệt chung về tác dụng hiệp đồng giữa hợp chất (A) và hợp chất bất kỳ thuộc nhóm (B) (ví dụ, tác dụng hiệp đồng để diệt một loài cỏ với tác dụng đặc hiệu, tác dụng hiệp đồng khi phối hợp các thành phần với tỷ lệ xác định, v.v.).

Điều 21. Khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế

21.1 Yêu cầu về khả năng áp dụng công nghiệp

Khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế được quy định theo Điều 62 Luật Sở hữu trí tuệ và điểm 25.4 Thông tư. Đối tượng nêu trong đơn được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- đối tượng phải được chế tạo hoặc sử dụng trong công nghiệp; “công nghiệp” ở đây được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm những ngành công nghiệp sản xuất, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, chăn nuôi, truyền thông, vận tải, văn hoá và thể thao, đồ dùng hàng ngày, thiết bị y tế, v.v.;

- thông tin về bản chất của đối tượng cùng với các chỉ dẫn về điều kiện kỹ thuật cần thiết phải được trình bày một cách rõ ràng, đầy đủ đến mức cho phép người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được; và

- việc chế tạo hoặc sử dụng phải thực hiện lặp lại được với kết quả ổn định và giống với kết quả nêu trong đơn.

21.2 Đánh giá khả năng áp dụng công nghiệp

Việc đánh giá xem sáng chế có khả năng áp dụng công nghiệp hay không sẽ được thực hiện trước khi đánh giá tính mới và trình độ sáng tạo.

Khi đánh giá khả năng áp dụng công nghiệp, thẩm định viên phải dựa trên toàn bộ nội dung kỹ thuật được bộc lộ trong phần mô tả (bao gồm cả các hình vẽ) và yêu cầu bảo hộ của đơn chứ không đơn thuần chỉ dựa trên nội dung được bộc lộ trong yêu cầu bảo hộ.

Thẩm định viên cần lưu ý, khả năng áp dụng công nghiệp của đối tượng không liên quan tới việc đối tượng đó được tạo ra như thế nào hoặc đã được thực hiện hay không. Nói cách khác, việc một đối tượng rất khó chế tạo hoặc sử dụng hoàn toàn không ảnh hưởng tới khả năng áp dụng công nghiệp của đối tượng đó.

Một số trường hợp điển hình trong đó đối tượng nêu trong đơn bị coi là không có khả năng áp dụng công nghiệp:

(1) Trái với các quy luật tự nhiên

Các sản phẩm hoặc quy trình hoạt động trái với các quy luật của tự nhiên và các nguyên lý cơ bản của khoa học hiển nhiên là không có khả năng áp dụng. Ví dụ về các đối tượng thuộc dạng này bao gồm: động cơ vĩnh cửu; phương pháp mạ bao gồm các bước nhúng chi tiết bằng đồng vào trong dung dịch nước chứa các ion sắt, nhờ đó tạo ra một lớp sắt trên chi tiết bằng đồng; v.v..

(2) Không ứng dụng được trong thực tế

Các đối tượng mà về bản chất là không khả thi trong thực tiễn, mặc dù về lý thuyết có thể thực hiện được, bị coi là không có khả năng áp dụng. Ví dụ, phương pháp ngăn chặn sự gia tăng của tia cực tím làm phá hủy tầng ozon bằng cách bọc toàn bộ bề mặt trái đất bằng một màng chất dẻo hấp thụ tia cực tím.

(3) Có chứa mâu thuẫn nội tại

Các đối tượng có chứa mâu thuẫn nội tại hoặc bao gồm các yếu tố, thành phần không có mối liên hệ kỹ thuật với nhau hoặc không thể liên hệ (ghép nối, ràng buộc, phụ thuộc, v.v.) được với nhau nhằm đạt được mục đích đề ra, thì sẽ không thực hiện được và do đó không có khả năng áp dụng. Ví dụ, thiết bị bay hoạt động dựa trên “chức năng vỗ cánh”.

(4) Hoàn toàn không có hoặc thiếu các chỉ dẫn để thực hiện đối tượng

Trong trường hợp đơn hoàn toàn không có hoặc thiếu các chỉ dẫn quan trọng, do đó người có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng không thể thực hiện được đối tượng nêu trong đơn, thì đối tượng đó sẽ bị coi là không có khả năng áp dụng.

Ví dụ, việc chỉ ra trong đơn rằng một chất có thể dùng trong việc điều trị các rối loạn chức năng nào đó (không cụ thể) hoặc một chất có các đặc tính sinh học hữu ích nhưng không nêu ứng dụng thực tế của chất đó, sẽ bị coi là thiếu các chỉ dẫn thực hiện và vì vậy không có khả năng áp dụng.

(5) Không thực hiện lặp lại được

Đối tượng nêu trong đơn sẽ không có khả năng áp dụng công nghiệp trong trường hợp chỉ có thể thực hiện được các chỉ dẫn về đối tượng trong một số giới hạn lần thực hiện, hoặc kết quả thu được từ các lần thực hiện không đồng nhất với nhau, hoặc kết quả thu được khác với kết quả nêu trong đơn. Thẩm định viên cần lưu ý rằng đối tượng bị coi là không thực hiện lặp lại được chỉ trong trường hợp khi tất cả các điều kiện kỹ thuật cần thiết cho việc thực hiện đã được đáp ứng, người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng không thể lặp lại các kết quả như đã nêu trong đơn. Do đó, đối với sáng chế đề cập tới một sản phẩm thì tỷ lệ thành phẩm thấp và không thực hiện lặp lại được về cơ bản là khác nhau. Tỷ lệ thành phẩm thấp tức là trường hợp sản phẩm vẫn có khả năng sản xuất lặp đi lặp lại, nhưng tỷ lệ thành phẩm thấp do không đáp ứng một số điều kiện kỹ thuật (như độ sạch của môi trường, nhiệt độ, v.v.) trong quá trình sản xuất.

(6) Cần có kỹ năng đặc biệt để thực hiện đối tượng

Đối tượng bị coi là không có khả năng áp dụng công nghiệp nếu để có thể thực hiện được đối tượng, ngoài những hiểu biết về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng và các kiến thức thông thường, người thực hiện phải có kỹ năng đặc biệt và kỹ năng đó không thể truyền thụ hoặc chỉ dẫn cho người khác được. Ví dụ, phương pháp ném bóng mạnh đặc trưng bởi cách thức cầm quả bóng giữa các ngón tay và ném. (Đối tượng này có thể bị từ chối với lý do không phải là giải pháp kỹ thuật).

(7) Sản phẩm sử dụng những điều kiện đặc biệt trong tự nhiên

Sáng chế có khả năng áp dụng công nghiệp sẽ không phải là một sản phẩm đơn nhất bị giới hạn bởi những điều kiện tự nhiên. Do đó, một sản phẩm đơn nhất được tạo ra nhờ sử dụng những điều kiện tự nhiên riêng biệt và không thể di dời được sẽ không có khả năng áp dụng công nghiệp. Những điều kiện tự nhiên đặc biệt và không di dời được có thể là một thác nước hay đoạn sông cụ thể trong tự nhiên, v.v., nhưng có thể không bao gồm các tài nguyên thiên nhiên khác, ví dụ như khoáng sản, vì chúng có thể được khai thác và chuyển đi. Do đó, hệ thống phát điện sử dụng thác Bạc bị coi là không có khả năng áp dụng công nghiệp, tuy nhiên quy trình sản xuất nước đóng chai sử dụng nước khoáng lấy từ khu vực Hoà Bình có thể có khả năng áp dụng công nghiệp. Cần lưu ý rằng, những hợp phần trong sản phẩm sử dụng những điều kiện đặc biệt trong tự nhiên nêu trên không bị coi là không có khả năng áp dụng công nghiệp chỉ vì lý do sản phẩm đó không có khả năng áp dụng công nghiệp. Ví dụ, cầu bắc qua sông Hồng bị coi là không có khả năng áp dụng công nghiệp vì sử dụng những điều kiện tự nhiên đặc biệt. Tuy nhiên, hệ thống đỡ của cầu này có thể đáp ứng yêu cầu về khả năng áp dụng công nghiệp.

(8) Phương pháp phẫu thuật trên cơ thể người hoặc động vật không nhằm mục đích chữa trị

Các phương pháp phẫu thuật bao gồm các phương pháp với mục đích chữa bệnh và không chữa bệnh. Các phương pháp phẫu thuật với mục đích chữa bệnh thuộc loại những đối tượng không được bảo hộ như được đề cập ở Điều 5.3.4 Chương II Quy chế. Các phương pháp phẫu thuật không nhằm mục đích chữa bệnh bị coi là không có khả năng áp dụng công nghiệp do các phương pháp này được thực hiện trên cơ thể người và động vật sống và không thể áp dụng hàng loạt. Ví dụ về những phương pháp dạng này bao gồm các phương pháp phẫu thuật với mục đích thẩm mỹ, phương pháp phẫu thuật để loại những dị vật ra khỏi cơ thể động vật sống, và các phương pháp phẫu thuật để hỗ trợ việc chữa bệnh, như phương pháp phẫu thuật trước khi chụp tia X động mạch vành.

(9) Phương pháp đo các thông số sinh lý trên cơ thể người và động vật ở những giới hạn chịu đựng

Việc đo những thông số sinh lý trên cơ thể người và động vật ở những giới hạn chịu đựng yêu cầu đối tượng cần đo phải được đặt ở những giới hạn đó, gây nguy hiểm đến tính mạng cho người và động vật. Hơn nữa, những giới hạn mà người và động vật khác nhau có thể chịu được là khác nhau và việc xác định giới hạn chịu đựng cho mỗi đối tượng sẽ được thực hiện bởi kinh nghiệm tùy theo từng trường hợp cụ thể. Do đó, những phương pháp này sẽ không được áp dụng hàng loạt, và không có khả năng áp dụng công nghiệp. Ví dụ, các phương pháp sau không được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp: phương pháp đo khả năng chịu lạnh của người hoặc động vật bằng cách giảm từ từ nhiệt độ cơ thể của người hoặc động vật; phương pháp khảo sát không xâm lấn (non-invasive examination) để đo khả năng chuyển hoá của động mạch vành bằng cách giảm áp suất riêng phần của oxy trong không khí hít thở để làm tăng hoạt động của động mạch vành từng bước một và ghi nhận phản ứng kèm theo của động mạch vành do sự thay đổi huyết áp trong động mạch vành.

(10) Không có hiệu quả tích cực (xem xét trên cơ sở điểm 25.4.b (ix) Thông tư)

Các giải pháp hiện nhiên không có ích lợi hoặc không phục vụ nhu cầu của xã hội, thậm chí gây tác hại như gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tiêu phí quá mức năng lượng hoặc tài nguyên, có hại cho sức khoẻ con người, bị coi là không có khả năng áp dụng.

Điều 22. Đánh giá tính mới

22.1 Khái niệm về tính mới

Theo Điều 60 Luật Sở hữu trí tuệ và điểm 25.5 Thông tư, tính mới ở đây có nghĩa là trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, không có một sáng chế giống hệt nào được bộc lộ công khai trong những ấn phẩm trong nước cũng như nước ngoài, được sử dụng hoặc được biết đến rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào ở trong nước cũng như ở nước ngoài, cũng như không có bất kỳ một đơn nào khác yêu cầu bảo hộ sáng chế giống hệt được nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ và được công bố sớm hơn ngày nộp đơn hay ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định.

Lưu ý rằng sự bộc lộ ở đây không hề có một sự giới hạn nào về vị trí địa lý, lãnh thổ hay ngôn ngữ thể hiện mà chỉ bị giới hạn về thời gian bộc lộ.

22.1.1 Tình trạng kỹ thuật

Tình trạng kỹ thuật là những giải pháp kỹ thuật trùng hoặc có bản chất tương tự với sáng chế đã được bộc lộ công khai trong những ấn phẩm trong nước hay nước ngoài, được sử dụng hoặc được biết đến rộng rãi dưới bất kỳ hình thức nào ở trong nước cũng như ở nước ngoài, trước ngày nộp đơn (hay trước ngày ưu tiên, nếu có), và ít nhất phải bao gồm các giải pháp kỹ thuật đã biết được bộc lộ trong nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc theo quy định tại điểm 25.5.a Thông tư.

Cần lưu ý rằng những giải pháp kỹ thuật đang ở trong trạng thái cần được giữ bí mật nhưng bị bộc lộ (kể cả bởi người có trách nhiệm phải giữ bí mật) cũng được coi là thuộc tình trạng kỹ thuật.

Khi xác định tình trạng kỹ thuật phải xem xét giới hạn về thời gian và cách thức bộc lộ của các giải pháp kỹ thuật đã biết.

22.1.1.1 Giới hạn về thời gian

Khi đánh giá một sáng chế, giới hạn về thời gian của tình trạng kỹ thuật chính là ngày nộp đơn/ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định. Tức là, tất cả những giải pháp kỹ thuật được bộc lộ trước ngày nộp đơn/ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định đều được coi là nằm trong phạm vi của tình trạng kỹ thuật. Tuy nhiên những tài liệu được bộc lộ vào chính ngày nộp đơn/ngày ưu tiên không được coi là nằm trong phạm vi của tình trạng kỹ thuật.

22.1.1.2 Cách thức bộc lộ

Cách thức bộc lộ của những giải pháp kỹ thuật đã biết bao gồm việc bộc lộ thông qua các mô tả bằng văn bản, bộc lộ dưới hình thức sử dụng và bộc lộ bằng những cách khác.

22.1.1.2.1 Bộc lộ thông qua các mô tả bằng văn bản

Các mô tả bằng văn bản được đề cập trong Luật Sở hữu trí tuệ có nghĩa là các tài liệu dạng giấy được in hoặc được đánh máy (không phân biệt ngôn ngữ thể hiện, số lượng tài liệu phát hành kể cả số lượng đã được đọc, cách thức để có được tài liệu đó hay tuổi thọ của chúng), như tư liệu sáng chế, sách và tài liệu khoa học và kỹ thuật, luận văn khoa học, các tài liệu chuyên ngành, sổ tay, cẩm nang kỹ thuật, các biên bản, tài liệu hội nghị, hội thảo hay báo cáo khoa học được công bố chính thức, báo, tạp chí, các cuốn sách mẫu, catalô sản phẩm, tờ quảng cáo, v.v.. Các tài liệu nêu trên có thể đưa ra hay có những bằng chứng khác để chứng minh cho ngày công bố hoặc bộc lộ nội dung của các tài liệu đó.

Đối với các tài liệu thuộc loại “Lưu hành nội bộ” và yêu cầu được giữ bí mật sẽ không bị coi là bộc lộ công khai.

Ngoài các tài liệu dạng giấy, các mô tả bằng văn bản nêu trên có thể được lưu trữ trong các vật mang tin sử dụng kỹ thuật điện, quang, từ như vi phim, phim âm bản, đĩa quang, đĩa mềm, ổ cứng, v.v.. Chúng cũng có thể là những tài liệu trên mạng Internet hoặc những dạng dữ liệu online khác.

Thời điểm công bố hoặc bộc lộ được tính từ ngày in/nộp lưu chiểu của các tài liệu nêu trên. Trường hợp chỉ có chỉ dẫn về tháng/quý/năm in/nộp lưu chiểu thì tính từ ngày cuối cùng của tháng/quý/năm đó. Đối với các biên bản, tài liệu hội nghị, hội thảo hay báo cáo khoa học thì tính từ ngày công bố các tài liệu đó.

Nếu thẩm định viên nghi ngờ về thời điểm công bố hoặc bộc lộ của một tài liệu nào đó thì có thể yêu cầu người xuất bản/cung cấp tài liệu đó đưa ra những dữ kiện về ngày công bố hoặc bộc lộ.

22.1.1.2.2 Bộc lộ dưới hình thức sử dụng

Bộc lộ dưới hình thức sử dụng có nghĩa là việc sử dụng một giải pháp kỹ thuật nào đó làm cho nó bị bộc lộ hay ở trạng thái có thể dễ dàng tiếp cận đối với công chúng.

Những cách thức bộc lộ dưới hình thức sử dụng bao gồm việc chế tạo, sử dụng, buôn bán, nhập khẩu, trao đổi, trình diễn, triển lãm hay những cách thức tương tự có thể làm cho giải pháp kỹ thuật đó bị bộc lộ ra toàn xã hội.

Một giải pháp kỹ thuật bị coi là bộc lộ công khai nếu việc sử dụng nó được thực hiện theo các cách thức nêu trên và mọi người trong xã hội đều có thể biết được nội dung của nó nếu họ muốn, bất kể trên thực tế mọi người trong xã hội đã thực sự biết đến giải pháp đó hay chưa. Tuy nhiên, nếu một sản phẩm được trưng bày nhưng không có bất kỳ lời giải thích nào về nội dung kỹ thuật của sản phẩm đó, và do đó người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng không thể biết được về kết cấu hay chức năng hoặc những hợp phần của sản phẩm đó thì sự trưng bày đó không được coi là bộc lộ dưới hình thức sử dụng.

Một giải pháp kỹ thuật dạng sản phẩm bị coi là bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng ngay cả khi, để biết được kết cấu và chức năng của nó, cần phải phá hỏng sản phẩm đó.

Việc trưng bày các vật mang thông tin như áp phích, bản vẽ, ảnh, mẫu vật, v.v. trên các giá trưng bày ở triển lãm hay trong một cửa hiệu mà mọi người có thể đọc được cũng được coi là bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng. Bảng hình, đĩa hình hay các vật mang tin tương tự được coi là phương tiện bộc lộ công khai các giải pháp kỹ thuật dưới hình thức sử dụng.

Ngày mà công chúng có thể tiếp cận được sản phẩm hay quy trình tương tự như sản phẩm hay quy trình đang được thẩm định bằng các cách thức nêu trên sẽ được coi là ngày bộc lộ dưới hình thức sử dụng.

22.1.1.2.3 Bộc lộ bằng những hình thức khác

Việc bộc lộ bằng những hình thức khác chủ yếu đề cập tới việc bộc lộ dưới hình thức thuyết trình, trình diễn. Những ví dụ về các hình thức này bao gồm những buổi nói chuyện, báo cáo, thảo luận ở những hội nghị chuyên đề, phát sóng, truyền hình và chiếu phim, làm cho nội dung của giải pháp kỹ thuật được bộc lộ ra toàn xã hội. Bảng ghi âm hay các vật mang tin tương tự được coi là phương tiện bộc lộ công khai.

Đối với nội dung của các buổi nói chuyện, báo cáo hay thảo luận ở những hội nghị chuyên đề, ngày thực hiện sẽ được coi là ngày bộc lộ công khai. Đối với nội dung của các buổi phát sóng, truyền hình hay chiếu phim mà mọi người trong xã hội có thể thu được, ngày phát sóng hay truyền hình sẽ được coi là ngày bộc lộ công khai.

22.1.2 Tài liệu đối chứng

Tài liệu đối chứng là tài liệu mô tả giải pháp kỹ thuật trùng hoặc tương tự gần nhất (giải pháp đối chứng) với giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn, được dùng để đánh giá tính mới, bao gồm cả tài liệu sáng chế và tài liệu khác.

Tài liệu đối chứng được trích dẫn có thể là một hay nhiều tài liệu. Nội dung trích dẫn có thể là toàn bộ nội dung của mỗi tài liệu hoặc chỉ là một phần nội dung của tài liệu đó.

Các tài liệu đối chứng là các tài liệu kỹ thuật tồn tại khách quan. Khi một tài liệu đối chứng được dùng để đánh giá tính mới và trình độ sáng tạo của sáng chế, thẩm định viên phải dựa trên những nội dung mang tính kỹ thuật được bộc lộ trong tài liệu đó. Nội dung kỹ thuật nêu trên không chỉ bao gồm những nội dung kỹ thuật được bộc lộ rõ ràng trong tài liệu đó mà còn là những nội dung kỹ thuật được ngụ ý có thể được rút ra một cách trực tiếp và rõ ràng từ những điều đã được bộc lộ trong tài liệu đó bởi người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng. Tuy nhiên, không được phép mở rộng hay thu hẹp nội dung của các tài liệu đó theo ý mình. Trong trường hợp tài liệu đối chứng có hình vẽ thì hình vẽ cũng có thể được trích dẫn. Tuy nhiên, khi trích dẫn hình vẽ, thẩm định viên cần phải chú ý rằng chỉ có những dấu hiệu kỹ thuật có thể thu được một cách trực tiếp và rõ ràng từ các hình vẽ đó mới thuộc nội dung của sự bộc lộ còn những nội dung phải suy luận ra từ các hình vẽ và các kích thước cùng với mối tương quan của chúng được đo từ hình vẽ mà không có sự diễn giải nào thì đều không được coi là nội dung đã được bộc lộ.

22.2 Thẩm định tính mới

Việc thẩm định tính mới của một sáng chế chỉ được thực hiện sau khi khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế đó được công nhận.

22.2.1 Các nguyên tắc thẩm định tính mới

Các nguyên tắc sau đây cần được thực hiện trong quá trình thẩm định tính mới.

(1) Các giải pháp kỹ thuật (sáng chế) trùng nhau

So sánh sáng chế đang được thẩm định với những nội dung có liên quan của các giải pháp kỹ thuật đã biết (bao gồm cả các sáng chế được nộp đơn trước đó vào Cục Sở hữu trí tuệ và được công bố trước ngày nộp đơn/ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định), nếu lĩnh vực kỹ thuật được đề cập, vấn đề kỹ thuật cần được giải quyết, cách thức kỹ thuật để giải quyết vấn đề đó và những hiệu quả mong muốn của sáng chế đang được thẩm định và của giải pháp kỹ thuật đã biết về cơ bản là như nhau thì chúng sẽ được coi là các sáng chế trùng nhau. Cần phải lưu ý rằng trong việc xác định tính mới của một sáng chế, thẩm định viên trước tiên phải xác định xem liệu giải pháp kỹ thuật của sáng chế đang được thẩm định có giống hệt với giải pháp nêu trong tài liệu đối chứng hay không. Nếu như giải pháp kỹ thuật nêu trong yêu cầu bảo hộ của sáng chế đang được thẩm định và giải pháp kỹ thuật nêu trong tài liệu đối chứng về cơ bản là như nhau, và người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng có thể kết luận được rằng cả hai giải pháp đó đều có thể được áp dụng cho cùng một lĩnh vực kỹ thuật, giải quyết cùng một vấn đề kỹ thuật và có cùng hiệu quả mong muốn, thì chúng sẽ được coi là các sáng chế giống hệt nhau.

(2) So sánh riêng từng phần

Khi đánh giá tính mới, thẩm định viên phải so sánh từng điểm yêu cầu bảo hộ của đơn đang được thẩm định với những nội dung kỹ thuật liên quan được bộc lộ trong từng giải pháp kỹ thuật đã biết, chứ không phải so sánh với tập hợp các nội dung của một số giải pháp kỹ thuật đã biết với nhau hay với tập hợp các nội dung của một số giải pháp

kỹ thuật nêu trong một tài liệu đối chứng. Như vậy, nguyên tắc so sánh riêng từng phần sẽ được áp dụng để đánh giá tính mới của một sáng chế, và điều này khác với phương pháp đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế (xem Điều 23 Quy chế).

22.2.2 Tiêu chí cho việc thẩm định

Điều 60 Luật Sở hữu trí tuệ giữ vai trò đưa ra các tiêu chí cho việc xác định tính mới của sáng chế.

Một số tình huống thường gặp trong quá trình đánh giá tính mới được đưa ra ở đây để làm rõ thêm những tiêu chí này.

22.2.2.1 Sáng chế với những nội dung giống hệt nhau

Khi sáng chế được yêu cầu bảo hộ hoàn toàn giống hệt với những nội dung kỹ thuật được bộc lộ trong một tài liệu đối chứng, hoặc đơn giản chỉ khác về cách hành văn, thì sáng chế được yêu cầu bảo hộ đó không được coi là có tính mới. Hơn nữa, nghĩa của “nội dung giống hệt” sẽ được hiểu là bao gồm cả nội dung kỹ thuật có thể thu được một cách trực tiếp và rõ ràng từ các tài liệu đối chứng. Ví dụ, một điểm yêu cầu bảo hộ của một đơn là “lõi của rôto trong động cơ được làm bằng hợp kim có từ tính vĩnh cửu gồm Nd-Fe-B có cấu trúc tinh thể tứ diện và thành phần chính là hợp chất $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ ”. Nếu có một tài liệu bộc lộ “lõi của rôto trong động cơ được làm bằng hợp kim có từ tính Nd-Fe-B” thì điểm yêu cầu bảo hộ đó sẽ bị mất tính mới, do người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng đều biết rằng “hợp kim có từ tính Nd-Fe-B” là hợp kim có từ tính vĩnh cửu và có thành phần chính là hợp chất $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ có cấu trúc tinh thể tứ diện.

22.2.2.2 Các thuật ngữ mang tính cụ thể và các thuật ngữ mang tính tổng quát

Khi so sánh một sáng chế được yêu cầu bảo hộ với một giải pháp đối chứng, cả hai đều đề cập đến một dấu hiệu kỹ thuật có cùng bản chất nhưng chỉ khác nhau ở điểm: trong sáng chế được yêu cầu bảo hộ, dấu hiệu kỹ thuật đó được thể hiện bằng một thuật ngữ mang tính tổng quát còn trong giải pháp đối chứng thì dấu hiệu kỹ thuật đó được thể hiện bằng một thuật ngữ mang tính cụ thể, thì việc bộc lộ dấu hiệu đó bằng thuật ngữ mang tính cụ thể trong giải pháp đối chứng sẽ làm mất tính mới của đối tượng được thể hiện bằng thuật ngữ mang tính tổng quát trong sáng chế đang được thẩm định. Ví dụ, một sản phẩm “được làm bằng đồng” nêu trong giải pháp đối chứng sẽ làm mất tính mới của một sáng chế cho cùng sản phẩm như vậy nhưng “được làm bằng kim loại”. Tuy nhiên, việc bộc lộ sản phẩm làm bằng đồng đó trong giải pháp đối chứng lại không làm mất tính mới của sáng chế cho cùng sản phẩm đó nhưng được làm bằng một kim loại cụ thể khác, thiếc chẳng hạn.

Ngược lại, việc bộc lộ một đối tượng bằng thuật ngữ mang tính tổng quát trong giải pháp đối chứng lại không làm mất tính mới của một sáng chế cho đối tượng đó nhưng được thể hiện bằng thuật ngữ mang tính cụ thể. Ví dụ, sản phẩm được bộc lộ trong giải pháp đối chứng “được làm bằng kim loại” sẽ không làm mất tính mới của một sáng chế về cùng sản phẩm đó nhưng “được làm bằng đồng”. Một ví dụ khác, nếu sự khác nhau giữa sáng chế được yêu cầu bảo hộ và giải pháp đối chứng chỉ là “clo” được sử dụng trong sáng chế thay cho “halogen” hoặc một halogen cụ thể khác là “flo” trong giải pháp đối chứng, thì việc bộc lộ “halogen” hoặc “flo” trong giải pháp đối chứng không làm mất tính mới của sáng chế sử dụng “clo”.

22.2.2.3 Sự thay thế trực tiếp bằng phương án thông thường

Nếu sự khác nhau giữa sáng chế được yêu cầu bảo hộ và một giải pháp đối chứng nào đó chỉ thuần túy là sự thay thế trực tiếp bằng một phương án thông thường được sử dụng trong các giải pháp kỹ thuật đã biết thì sáng chế đó sẽ không có tính mới. Ví dụ, nếu giải pháp đối chứng bộc lộ một cơ cấu vận hành vít, và sáng chế đang được thẩm định chỉ thay thế vận hành vít bằng vận hành bu lông thì sáng chế đó không có tính mới.

22.2.2.4 Trị số và khoảng trị số

Nếu sáng chế có dấu hiệu kỹ thuật được xác định bằng các trị số hoặc một khoảng trị số liên tục, như kích thước của một bộ phận, nhiệt độ, áp suất và hàm lượng các thành phần trong một hỗn hợp, trong khi tất cả các dấu hiệu kỹ thuật còn lại đều giống như của giải pháp đối chứng thì việc xác định tính mới sẽ được thực hiện theo các quy tắc sau:

(1) Nếu các trị số hoặc khoảng trị số được bộc lộ trong giải pháp đối chứng nằm hoàn toàn trong khoảng trị số của sáng chế đang được thẩm định thì sáng chế đó sẽ không có tính mới.

Ví dụ 1

Đối tượng yêu cầu bảo hộ của sáng chế là một hợp kim nhớ hình dạng trên cơ sở đồng, bao gồm (theo khối lượng) kẽm với lượng từ 10% đến 35%, nhôm với lượng từ 2% đến 8%, phần còn lại là đồng. Nếu trong giải pháp đối chứng bộc lộ một hợp kim nhớ hình dạng trên cơ sở đồng, bao gồm (theo khối lượng) 20% kẽm, 5% nhôm thì sáng chế đang được thẩm định sẽ bị mất tính mới.

Ví dụ 2

Đối tượng yêu cầu bảo hộ của sáng chế là một điện trở chứa các hạt cacbon có cỡ hạt từ 30 đến 60 μm . Nếu giải pháp đối chứng đề cập tới một điện trở kiểu đó với các hạt cacbon có cỡ hạt từ 40 đến 50 μm , thì sáng chế đang được thẩm định sẽ không có tính mới.

(2) Nếu khoảng trị số được bộc lộ trong giải pháp đối chứng và khoảng trị số của sáng chế đang được thẩm định trùng nhau một phần, hoặc ít nhất chúng có chung một trị số biên thì giải pháp đối chứng đó sẽ làm mất tính mới của sáng chế (kể cả trường hợp khoảng trị số của sáng chế đang được thẩm định chỉ “gần” với khoảng trị số của giải pháp đối chứng).

Ví dụ 1

Trường hợp đối tượng yêu cầu bảo hộ của sáng chế là một điện trở chứa các hạt cacbon có cỡ hạt từ 30 đến 60 μm như nêu trên, nếu giải pháp đối chứng đề cập tới một điện trở kiểu đó với các hạt cacbon có cỡ hạt từ 40 đến 70 μm thì do hai khoảng đó trùng nhau khoảng cỡ hạt từ 40 đến 60 μm nên sáng chế đang được thẩm định sẽ không có tính mới.

Tuy nhiên, trong ví dụ trên, nếu yêu cầu bảo hộ sử dụng dấu hiệu loại trừ thì tính mới của sáng chế vẫn được bảo đảm. Khi đó, khoảng trị số trùng lặp được loại trừ như sau: “Điện trở chứa các hạt cacbon có cỡ hạt từ 30 đến 60 μm , nhưng ngoại trừ khoảng từ 40 đến 60 μm ”.

Ví dụ 2

Trường hợp đối tượng yêu cầu bảo hộ của sáng chế là một điện trở chứa các hạt cacbon có cỡ hạt từ 30 đến 60 μm như nêu trên, nếu giải pháp đối chứng đề cập tới một điện trở kiểu đó với các hạt cacbon có cỡ hạt từ 60 đến 80 μm thì do cả hai khoảng chung nhau trị số biên là 60 μm nên sáng chế đang được thẩm định sẽ không có tính mới.

Ví dụ 3

Trường hợp đối tượng yêu cầu bảo hộ của sáng chế là một điện trở chứa các hạt cacbon có cỡ hạt từ khoảng 30 μm đến khoảng 60 μm , nếu giải pháp đối chứng đề cập tới một điện trở kiểu đó với các hạt cacbon có cỡ hạt từ 60 đến 80 μm thì do trị số “khoảng 60 μm ” của sáng chế đang được thẩm định bị coi là trùng với trị số “60 μm ” của giải pháp đối chứng nên sáng chế đang được thẩm định sẽ không có tính mới.

(3) Hai trị số biên của khoảng trị số bộc lộ trong giải pháp đối chứng sẽ làm mất tính mới của sáng chế đang được thẩm định trong đó dấu hiệu kỹ thuật của sáng chế có các trị số ngắt quãng và có chứa một trong hai trị số biên đó, nhưng sẽ không làm mất tính mới của sáng chế trong đó dấu hiệu kỹ thuật được nêu là trị số nằm ở bất kỳ điểm nào giữa hai trị số biên nêu trên.

Ví dụ

Đối tượng yêu cầu bảo hộ của sáng chế là một quy trình sản xuất chất xúc tác titan điôxit, trong đó nhiệt độ làm khô là 40°C, 58°C, 75°C hoặc 100°C. Nếu giải pháp đối chứng bộc lộ khoảng nhiệt độ làm khô là 40-100°C thì nó sẽ làm mất tính mới của sáng chế đang được thẩm định ở các trị số 40°C và 100°C nhưng không làm mất tính mới của sáng chế đó ở các trị số 58°C và 75°C.

(4) Khoảng trị số của sáng chế nằm “gần” với một trị số cụ thể được bộc lộ trong giải pháp đối chứng, ví dụ, nhiệt độ làm khô theo sáng chế là từ 90 đến 100°C, trong khi giải pháp đối chứng bộc lộ nhiệt độ làm khô là 105°C, trong trường hợp này khoảng trị số theo sáng chế chỉ đáp ứng tiêu chuẩn tính mới nếu: a) khoảng trị số theo sáng chế là “đủ cách xa” so với trị số cụ thể đã biết, b) khoảng trị số theo sáng chế là “hẹp” so với trị số cụ thể đã biết, và c) khoảng trị số theo sáng chế tạo ra được một hiệu quả mà làm cho sáng chế trở thành “đặc biệt”.

(5) Trong trường hợp các trị số hoặc khoảng trị số của sáng chế nằm trong khoảng được bộc lộ của giải pháp đối chứng, nhưng lại không có trị số biên chung với khoảng đó thì sáng chế đang được thẩm định sẽ không bị coi là mất tính mới.

Ví dụ 1

Đối tượng yêu cầu bảo hộ của sáng chế là một xec măng dùng cho động cơ đốt trong, trong đó đường kính của xec măng là 95 mm. Nếu giải pháp đối chứng đề cập đến xec măng có đường kính nằm trong khoảng từ 70 đến 105 mm thì sáng chế đang được thẩm định được coi là đáp ứng tiêu chuẩn tính mới.

Ví dụ 2

Đối tượng yêu cầu bảo hộ của sáng chế là copolyme etylen-propylen, trong đó độ polyme hoá là từ 100 đến 200. Nếu như giải pháp đối chứng đề cập tới copolyme đó nhưng với độ polyme hoá là từ 40 đến 500 thì nó không làm mất tính mới của sáng chế đang được thẩm định.

22.2.2.5 Các điểm yêu cầu bảo hộ sản phẩm gồm các dấu hiệu về tính năng, các thông số, mục đích sử dụng hoặc quy trình sản xuất

Để thẩm định tính mới của các điểm yêu cầu bảo hộ sản phẩm gồm các dấu hiệu về tính năng, các thông số, mục đích sử dụng hoặc quy trình sản xuất, cần tuân theo các quy tắc sau:

(1) Yêu cầu bảo hộ sản phẩm gồm các dấu hiệu về tính năng hay các thông số

Đối với các điểm yêu cầu bảo hộ dạng này, thẩm định viên cần xem xét xem dấu hiệu về tính năng hay các thông số đó có ngụ ý rằng sản phẩm được yêu cầu bảo hộ có kết cấu và/hoặc thành phần cụ thể nào đó không. Nếu tính năng hay các thông số đó ngụ ý rằng sản phẩm được yêu cầu bảo hộ có kết cấu và/hoặc thành phần khác với kết cấu và/hoặc thành phần của sản phẩm nêu trong giải pháp đối chứng thì sản phẩm được yêu cầu bảo hộ sẽ có tính mới. Ngược lại, nếu từ tính năng hay các thông số đó mà người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng không thể phân biệt được sản phẩm được yêu cầu bảo hộ và sản phẩm nêu trong giải pháp đối chứng thì có thể cho rằng sản phẩm được yêu cầu bảo hộ giống hệt với sản phẩm nêu trong giải pháp đối chứng và do đó sản phẩm được yêu cầu bảo hộ sẽ không có tính mới, trừ khi người nộp đơn có thể chứng minh được sản phẩm được yêu cầu bảo hộ khác biệt với sản phẩm nêu trong giải pháp đối chứng về kết cấu và/hoặc thành phần.

Ví dụ, một chất A được yêu cầu bảo hộ có trạng thái tinh thể, được xác định bởi các thông số khác nhau bao gồm các dữ liệu về nhiễu xạ tia X, và giải pháp đối chứng cũng đề cập đến chất A ở trạng thái tinh thể. Nếu không thể phân biệt được trạng thái tinh thể của chất A được yêu cầu bảo hộ với trạng thái tinh thể của chất A trong giải pháp đối chứng thì có thể cho rằng sản phẩm được yêu cầu bảo hộ giống hệt với sản phẩm được bộc lộ trong giải pháp đối chứng, và do đó sản phẩm đang được thẩm định sẽ không có tính mới so với giải pháp đối chứng. Tuy nhiên, nếu người nộp đơn, dựa trên đơn được nộp hoặc giải pháp đối chứng, có thể chứng minh được rằng sản phẩm đó thực sự khác biệt với sản phẩm được bộc lộ trong giải pháp đối chứng thì tính mới của sản phẩm đó sẽ được chấp nhận.

(2) Yêu cầu bảo hộ sản phẩm có dấu hiệu đề cập đến mục đích sử dụng cụ thể

Đối với các điểm yêu cầu bảo hộ dạng này, thẩm định viên cần xem xét xem dấu hiệu đề cập đến mục đích sử dụng cụ thể nêu trong yêu cầu bảo hộ có ngụ ý rằng sản phẩm được yêu cầu bảo hộ có kết cấu và/hoặc thành phần cụ thể nào đó không. Nếu mục đích sử dụng cụ thể đó không ngụ ý đến bất kỳ sự thay đổi nào về kết cấu và/hoặc thành phần của sản phẩm đang được thẩm định so với sản phẩm đã biết nêu trong giải pháp đối chứng thì sản phẩm đang được thẩm định không có tính mới. Tuy nhiên, nếu dấu hiệu đề cập đến mục đích sử dụng cụ thể nêu trong yêu cầu bảo hộ có ngụ ý rằng sản phẩm được yêu cầu bảo hộ có một kết cấu và/hoặc thành phần đặc biệt, tức là kết cấu và/hoặc thành phần của sản phẩm được yêu cầu bảo hộ bị thay đổi, thì mục đích sử dụng cụ thể đó sẽ được xem như là đóng vai trò xác định một kết cấu và/hoặc thành phần mới của sản phẩm.

Ví dụ, nếu yêu cầu bảo hộ đề cập tới “cái móc dùng cho cần câu”, thì tức là nó đề cập tới các kích thước và độ bền cần thiết của cái móc đó và chỉ phù hợp cho cần câu, nó khác với kết cấu của một “lưỡi câu”, cho dù lưỡi câu này có hình dạng tương tự nhưng chỉ dùng cho việc câu cá, tức là có kích thước và độ bền khác hẳn so với cái móc dùng cho cần câu. Do đó, chúng được coi là hai sản phẩm khác nhau. Nhưng một cái móc có các kích thước và độ bền cần thiết và sở hữu tất cả các dấu hiệu khác như nêu

trong yêu cầu bảo hộ sẽ làm mất tính mới của cái móc dùng cho cần câu đang được thẩm định mà không cần biết cái móc đó có được dùng để làm móc cần câu hay không.

Tương tự, yêu cầu bảo hộ cho một chất hay hợp chất dùng cho một mục đích cụ thể nào đó được hiểu theo nghĩa là chất hay hợp chất đó trong thực tế phù hợp cho mục đích được đề cập. Một sản phẩm đã biết có thành phần tương tự như chất hay hợp chất được đề cập trong yêu cầu bảo hộ, nhưng tồn tại ở dạng khiến cho nó không phù hợp với mục đích sử dụng thì sẽ không làm mất tính mới của chất hay hợp chất đang được thẩm định. Nhưng nếu hợp chất đã biết đó lại ở dạng phù hợp cho mục đích sử dụng được đề cập, mặc dù có thể nó chưa bao giờ được dùng cho mục đích đó thì nó có thể làm cho yêu cầu bảo hộ bị mất tính mới. Một ngoại lệ cho nguyên tắc chung này là yêu cầu bảo hộ đề cập tới một chất hoặc chế phẩm đã biết được dùng trong phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán hay chữa bệnh. Mặc dù phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán hay chữa bệnh cho người và động vật thuộc đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế theo Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ, nhưng các thiết bị và hợp chất dùng cho việc chữa bệnh lại có khả năng được bảo hộ.

(3) Yêu cầu bảo hộ sản phẩm bao gồm các dấu hiệu của quy trình sản xuất

Đối với những yêu cầu bảo hộ dạng này, thẩm định viên cần xem xét xem các dấu hiệu của quy trình sản xuất có đưa đến một kết cấu và/hoặc thành phần cụ thể nào đó của sản phẩm được yêu cầu bảo hộ không. Nếu người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng có thể kết luận rằng quá trình đó nhất thiết đưa đến một sản phẩm có kết cấu và/hoặc thành phần khác với kết cấu và/hoặc thành phần của sản phẩm nêu trong giải pháp đối chứng thì yêu cầu bảo hộ sẽ có tính mới. Ngược lại, nếu sản phẩm nêu trong yêu cầu bảo hộ có kết cấu và/hoặc thành phần giống với sản phẩm nêu trong giải pháp đối chứng, mặc dù có quy trình sản xuất khác, thì vẫn bị coi là mất tính mới, trừ khi người nộp đơn có thể chứng minh được rằng quy trình đó tạo ra sản phẩm có kết cấu và/hoặc thành phần khác, hoặc có tính năng khác của sản phẩm mà qua đó thấy được sự thay đổi về kết cấu và/hoặc thành phần của sản phẩm.

Ví dụ, đối tượng yêu cầu bảo hộ của sáng chế là một cốc thủy tinh được tạo ra bởi quy trình X, và giải pháp đối chứng bộc lộ quy trình Y để sản xuất cốc đó. Nếu những chiếc cốc thủy tinh được tạo ra bởi cả hai quy trình đều có cùng kết cấu, hình dạng, và vật liệu thì sáng chế sẽ không có tính mới. Ngược lại, nếu quy trình X bao gồm bước ủ ở một nhiệt độ xác định mà nhiệt độ đó không được bộc lộ trong giải pháp đối chứng, và với nhiệt độ ủ này, khả năng chống nứt vỡ của cốc thủy tinh theo sáng chế được tăng lên đáng kể so với cốc thủy tinh sản xuất được theo quy trình nêu trong giải pháp đối chứng. Điều đó cho thấy cốc thủy tinh theo sáng chế có vi cấu trúc khác biệt do quy trình sản xuất khác biệt, và có cấu trúc bên trong khác với cấu trúc của cốc nêu trong giải pháp đối chứng. Do đó, sáng chế có tính mới.

22.2.3 Thẩm định tính mới của đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

Theo Điều 91 Luật Sở hữu trí tuệ và Điều 10 Nghị định, người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước Thành viên của Công ước Pari, thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) hoặc thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thoả thuận áp dụng quy định như vậy nếu đáp ứng các điều kiện quy định trong Điều 91 và Điều 10 này.

22.2.3.1 Xác định sáng chế cho cùng một đối tượng

Một sáng chế cho cùng một đối tượng như nêu trên có nghĩa là sáng chế đó có cùng lĩnh vực kỹ thuật, vấn đề kỹ thuật cần được giải quyết, cách thức kỹ thuật để giải quyết vấn đề đó, và những hiệu quả đạt được với đơn đầu tiên. Cần phải lưu ý ở đây là thuật ngữ “có cùng” không có nghĩa là cách thức thể hiện hoặc trình bày trong bản mô tả cũng phải giống nhau.

Thẩm định viên cần phải chú ý rằng cách thức kỹ thuật để giải quyết vấn đề kỹ thuật nêu trên không nhất thiết phải có trong yêu cầu bảo hộ của đơn đầu tiên.

22.2.3.2 Đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ ở nước ngoài

Ngoài các quy định trong Điều 91 Luật Sở hữu trí tuệ và Điều 10 Nghị định, quyền được hưởng ưu tiên của đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ ở nước ngoài cần phải thoả mãn những điều kiện sau:

(1) đơn đầu tiên phải là đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký giải pháp hữu ích, đơn đăng ký mẫu hữu ích hoặc các hình thức tương đương tùy theo quy định của luật patent của quốc gia mà đơn đầu tiên được nộp vào đó;

(2) đơn đầu tiên không phải là đơn được hưởng quyền ưu tiên của một đơn bất kỳ nào trước đó;

(3) quyền được hưởng ưu tiên không phụ thuộc vào kết quả thẩm định cuối cùng của quốc gia nơi đơn đầu tiên được nộp vào đối với đơn đó.

22.2.3.3 Đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ ở Việt Nam

Ngoài các quy định trong Điều 91 Luật Sở hữu trí tuệ và Điều 10 Nghị định, quyền được hưởng ưu tiên của đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ ở Việt Nam cần phải thoả mãn những điều kiện sau:

(1) đơn đầu tiên phải là đơn đăng ký sáng chế;

(2) đơn đầu tiên không phải là đơn được hưởng quyền ưu tiên của một đơn bất kỳ nào trước đó;

(3) đơn đầu tiên chưa được cấp Bằng độc quyền sáng chế hay Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu có chứa đối tượng yêu cầu bảo hộ giống với đối tượng yêu cầu bảo hộ của đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

(4) đơn đầu tiên không phải là đơn được tách ra từ một đơn đã được nộp trước đó theo điểm 17.2 Thông tư.

Cần lưu ý rằng trong quá trình thẩm định đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, nếu đơn đầu tiên được cấp Bằng thì đối tượng yêu cầu bảo hộ của đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên phải khác với đối tượng yêu cầu bảo hộ của đơn đầu tiên thì mới có khả năng được cấp văn bằng bảo hộ.

22.2.3.4 Đơn nộp sau được coi là đơn đầu tiên

Đơn nộp sau cho cùng một sáng chế và/hoặc cho cùng đối tượng yêu cầu bảo hộ với đơn nộp trước đó và được nộp tại cùng một nước là thành viên của Công ước Paris hoặc thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) được coi là đơn đầu tiên để làm cơ sở hưởng quyền ưu tiên nếu, tại thời điểm mà đơn nộp sau được nộp:

đơn nộp trước đó đã được rút bỏ, bị coi như rút bỏ hoặc bị từ chối mà chưa được công bố và không để lại bất kỳ quyền nào, và

đơn nộp trước đó chưa được dùng làm cơ sở hưởng quyền ưu tiên.

Điều kiện nêu trên chỉ được thẩm định nếu có cơ sở chứng tỏ sự tồn tại của đơn nộp trước đó. Nếu có cơ sở chứng tỏ sự tồn tại của đơn nộp trước đó và quyền ưu tiên có ảnh hưởng đến việc đánh giá tình trạng kỹ thuật của đơn đang được thẩm định, thì người nộp đơn phải cung cấp tài liệu do cơ quan có thẩm quyền (thường là Cơ quan Sáng chế quốc gia) lập để chứng minh rằng không tồn tại quyền nào trong đơn nộp trước đó đối với đối tượng yêu cầu bảo hộ của đơn đang được thẩm định.

22.2.3.5 Tác dụng của quyền ưu tiên

Đơn nộp sau được hưởng quyền ưu tiên của một đơn nộp trước đó ở nước ngoài hay ở Việt Nam (đơn đầu tiên) sẽ được coi như là nộp vào ngày nộp đơn đầu tiên đó. Như vậy, do được thực hiện trong thời gian ưu tiên (12 tháng), tức là giai đoạn giữa ngày nộp đơn đầu tiên và ngày nộp đơn sau, việc nộp đơn sau sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc nộp đơn cho cùng đối tượng do người khác thực hiện, hoặc bởi sự công bố hoặc khai thác sáng chế được thực hiện, tại thời điểm bất kỳ trong khoảng thời gian ưu tiên đó.

Ngoài ra, trong thời gian ưu tiên, một người khác có thể nộp một đơn cho cùng một đối tượng, nhưng do tác dụng của quyền ưu tiên, văn bằng bảo hộ sẽ không được cấp cho đơn đó. Như vậy có thể nói rằng, do sự tồn tại của đơn đầu tiên được nộp ở nước ngoài hay ở Việt Nam mà một đơn khác yêu cầu bảo hộ cho cùng một đối tượng được nộp bởi bất kỳ một người nào khác trong thời gian giữa ngày nộp đơn đầu tiên và ngày nộp đơn sau đó sẽ không được cấp văn bằng bảo hộ do thiếu tính mới.

22.2.3.6 Yêu cầu hưởng nhiều quyền ưu tiên

Theo khoản 2 Điều 91 Luật Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn có thể yêu cầu hưởng nhiều quyền ưu tiên trong một đơn trên cơ sở nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn với điều kiện phải chỉ ra nội dung tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn với nội dung trong đơn đó. Khi yêu cầu hưởng nhiều quyền ưu tiên, thời gian ưu tiên sẽ được tính bắt đầu từ ngày nộp đơn sớm nhất.

Đơn yêu cầu hưởng nhiều quyền ưu tiên cũng phải đáp ứng quy định về tính thống nhất tại khoản 2 Điều 101 Luật Sở hữu trí tuệ và điểm 23.3 Thông tư với một số lưu ý dưới đây.

(1) Các đơn đầu tiên nộp ở nước ngoài được dùng làm cơ sở để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên có thể được nộp ở các quốc gia khác nhau hoặc các tổ chức liên chính phủ khác nhau.

Ví dụ, một đơn đề cập tới hai giải pháp kỹ thuật là A và B, trong đó giải pháp A được mô tả trong đơn đầu tiên nộp ở Pháp, giải pháp B được mô tả trong đơn đầu tiên nộp ở Đức, và cả hai đơn này đều đã được nộp trong vòng 12 tháng tính đến ngày nộp đơn sau có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của hai đơn nêu trên. Trong trường hợp này, đơn nộp sau đó có thể được hưởng nhiều quyền ưu tiên, tức là giải pháp A có thể được hưởng ngày ưu tiên từ đơn nộp ở Pháp và giải pháp B có thể được hưởng ngày ưu tiên từ đơn nộp ở Đức.

(2) Nếu giải pháp kỹ thuật được đề cập trong đơn nộp sau là sự kết hợp của các dấu hiệu kỹ thuật khác nhau được mô tả tương ứng trong hai hay nhiều đơn nộp sớm hơn thì đơn nộp sau không được hưởng quyền ưu tiên của các đơn nộp sớm hơn đó.

Ví dụ, nếu giải pháp kỹ thuật được mô tả trong đơn nộp sau là sự kết hợp của dấu hiệu kỹ thuật C trong một đơn nộp sớm hơn và dấu hiệu kỹ thuật D trong một đơn nộp sớm hơn khác, và giải pháp kỹ thuật có chứa cả C và D không được đề cập tới ở trong cả hai đơn nộp sớm hơn nêu trên thì đơn nộp sau sẽ không được hưởng quyền ưu tiên.

(3) Cùng với những giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn đầu tiên làm cơ sở cho quyền ưu tiên, đơn nộp sau yêu cầu hưởng quyền ưu tiên cũng có thể chứa thêm một hay nhiều giải pháp kỹ thuật mới.

Ví dụ, trong đơn nộp sau, cùng với giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn đầu tiên, một giải pháp kỹ thuật mới để cải tiến hoặc hoàn thiện giải pháp đó cũng được đề cập đến, bằng cách bổ sung thêm một điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc thể hiện một phương án thực hiện mới, hoặc bằng cách bổ sung thêm một điểm yêu cầu bảo hộ độc lập đáp ứng yêu cầu về tính thống nhất. Trong những trường hợp như vậy, thẩm định viên sẽ không thể từ chối chấp nhận quyền ưu tiên dựa trên lý do là giải pháp kỹ thuật được bổ sung thêm vào trong Yêu cầu bảo hộ của đơn nộp sau không được mô tả trong đơn nộp ban đầu, mà phải chấp nhận quyền ưu tiên cho sáng chế về cùng một đối tượng giống như trong đơn đầu tiên, lấy ngày nộp đơn của đơn đầu tiên làm ngày ưu tiên cho đối tượng đó được yêu cầu bảo hộ trong đơn nộp sau, và đối với các phương án thực hiện mới hay các điểm yêu cầu bảo hộ độc lập mới thì không được hưởng quyền ưu tiên của đơn đầu tiên.

(4) Nếu đơn nộp sau đề cập đến giải pháp kỹ thuật A và các phương án thực hiện a1, a2, a3, trong khi chỉ có duy nhất phương án a1 được đề cập trong đơn đầu tiên thì trong đơn nộp sau, chỉ có duy nhất phương án a1 có thể được hưởng quyền ưu tiên, còn giải pháp kỹ thuật A cùng các phương án a2, a3 không được hưởng quyền ưu tiên.

(5) Nếu đơn nộp sau đề cập đến giải pháp kỹ thuật A và các phương án thực hiện a1, a2, trong khi ở đơn nộp trước chỉ đề cập đến giải pháp A và phương án a1. Khi đó giải pháp A và phương án a1 được hưởng quyền ưu tiên, còn phương án a2 không được hưởng quyền ưu tiên.

Cần phải lưu ý rằng đoạn trên chỉ đề cập tới trường hợp trong đó phạm vi bảo hộ cho giải pháp kỹ thuật A không thể đề cập đầy đủ được chỉ với phương án a1, và do đó người nộp đơn có thể bổ sung phương án a2 để hỗ trợ cho giải pháp A. Tuy nhiên, nếu phương án a2 lại là một phần của tình trạng kỹ thuật khi đơn sau được nộp, thì nó sẽ bị từ chối và phạm vi bảo hộ cho giải pháp A chỉ giới hạn bởi phương án a1.

(6) Nếu sau khi nộp đơn đầu tiên đề cập đến giải pháp kỹ thuật A1, người nộp đơn nộp một đơn tiếp theo thứ nhất đề cập đến các giải pháp kỹ thuật A1 và A2, trong đó giải pháp A1 được hưởng quyền ưu tiên của đơn đầu tiên và sau đó người nộp đơn nộp tiếp một đơn tiếp theo thứ hai đề cập đến các giải pháp kỹ thuật A1, A2 và A3, thì khi đó ở đơn nộp sau thứ hai, giải pháp A2 có thể được hưởng quyền ưu tiên của đơn nộp sau thứ nhất còn giải pháp A1 không thể được hưởng quyền ưu tiên của đơn nộp sau thứ nhất nữa vì giải pháp A1 ở đơn nộp sau thứ nhất đã được hưởng quyền ưu tiên, tuy nhiên có thể yêu cầu hưởng quyền ưu tiên cho giải pháp A1 ở đơn nộp sau thứ hai theo đơn đầu tiên.

22.2.4 Ân hạn đối với việc bộc lộ không ảnh hưởng đến tính mới

Theo khoản 3 Điều 60 Luật Sở hữu trí tuệ, một sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu có một trong số các trường hợp sau xảy ra trong vòng 6 tháng trước ngày nộp đơn:

- (1) bị người khác công bố mà không được phép của người nộp đơn;
- (2) được người nộp đơn công bố lần đầu tiên dưới dạng báo cáo khoa học;
- (3) được người nộp đơn trưng bày lần đầu tiên tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

Trong thời gian 6 tháng trước ngày nộp đơn (được gọi là "thời gian ân hạn"), nếu nội dung của sáng chế bị bộc lộ bởi một trong các trường hợp nêu trên xảy ra trước khi đăng ký sáng chế này thì các nội dung bị bộc lộ đó không bị coi là một phần của tình trạng kỹ thuật.

Ân hạn không phải là thời hạn hưởng quyền ưu tiên. Việc bộc lộ một sáng chế trong ân hạn của sáng chế đó thuộc các trường hợp nêu trên không làm mất tính mới của sáng chế nếu đơn được nộp trong ân hạn. Tuy nhiên, ngày bộc lộ đó không được coi là ngày ưu tiên của đơn. Do đó, nếu bất kỳ người thứ ba nào độc lập tạo ra một sáng chế giống hệt trong giai đoạn từ ngày bộc lộ đến ngày nộp đơn của sáng chế nêu trên, và họ nộp đơn trước đơn của người nộp đơn đang nói đến, theo Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ về nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, thì đơn mà nội dung của nó bị bộc lộ trong các trường hợp nêu trên sẽ không có khả năng được cấp văn bằng bảo hộ. Đồng thời, đơn được nộp bởi người thứ ba đó cũng không có tính mới và sẽ không được cấp văn bằng bảo hộ do việc bộc lộ nêu trên.

Nếu trong vòng 6 tháng kể từ ngày xảy ra các trường hợp nêu trên và trước khi người nộp đơn nộp đơn, sáng chế lại được bộc lộ thêm một lần nữa và không thuộc bất kỳ dạng bộc lộ nào nêu trên thì việc bộc lộ lần thứ hai này sẽ làm mất tính mới của sáng chế. Nếu việc bộc lộ lần sau thuộc một trong ba trường hợp nêu trên thì đơn sẽ không bị mất tính mới do việc bộc lộ lần thứ hai này, nhưng thời gian ân hạn vẫn sẽ được tính là thời điểm bộc lộ lần thứ nhất.

Ví dụ, ngày 1/3/2007 tác giả của một loại đồ chơi mới báo cáo kết quả nghiên cứu sản phẩm mới đó của mình tại một hội đồng khoa học chuyên ngành sản xuất đồ chơi. Ngày 1/6/2007, tình cờ khi ghé thăm hội chợ triển lãm quốc tế về đồ chơi trẻ em, tác giả thấy loại đồ chơi đó được trưng bày tại gian hàng của một công ty sản xuất đồ chơi nước ngoài. Nếu sau ngày 1/6/2007 tác giả mới nộp đơn cho loại đồ chơi của mình thì, kể cả trong trường hợp đơn được nộp trước ngày 1/9/2007, giải pháp nêu trong đơn đó sẽ bị mất tính mới.

Để được hưởng thời gian ân hạn, người nộp đơn phải nộp các tài liệu có liên quan để chứng minh cho ngày bị bộc lộ và nội dung cụ thể của đối tượng bị bộc lộ. Nếu người nộp đơn không nộp ngay các tài liệu này khi nộp đơn thì thẩm định viên phải yêu cầu người nộp đơn nộp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày yêu cầu. Nếu người nộp đơn không thể đưa ra các tài liệu chứng minh cần thiết thì đơn đó sẽ không được hưởng thời gian ân hạn theo khoản 3 Điều 60 Luật Sở hữu trí tuệ.

Điều 23. Đánh giá trình độ sáng tạo

23.1 Nguyên tắc đánh giá trình độ sáng tạo

23.1.1 Việc đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế được tiến hành lần lượt đối với từng sáng chế (nêu trong từng điểm yêu cầu bảo hộ) theo quy định tại điểm 25.6 Thông tư.

23.1.2 Sáng chế chỉ được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã biết, sáng chế 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 (Điều 61 Luật Sở hữu trí tuệ), trong đó điều kiện “không được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng” hay không bị coi là “có tính hiển nhiên đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng” (xem quy định tại các điểm 25.6.b và 25.6.c Thông tư) là điều kiện thiết yếu.

23.1.3 Sáng chế (điểm yêu cầu bảo hộ) không có tính mới đương nhiên không có trình độ sáng tạo. Việc đánh giá trình độ sáng tạo chỉ được tiến hành đối với những sáng chế (điểm yêu cầu bảo hộ) có tính mới.

23.2 Giải pháp kỹ thuật đã biết

Giải pháp kỹ thuật đã biết là giải pháp kỹ thuật trong giới hạn của tình trạng kỹ thuật như nêu tại Điều 22.1.1 Quy chế.

Trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, ngày ưu tiên sẽ có hiệu lực như ngày nộp đơn nếu sáng chế nêu trong một điểm yêu cầu bảo hộ được thẩm định đã được bộc lộ với phạm vi tương đương trong đơn ưu tiên có ngày nộp đơn tương ứng. Để đảm bảo điều này, thẩm định viên phải tiến hành so sánh nội dung của đơn được thẩm định với (các) đơn ưu tiên. Quá trình này chỉ được thực hiện khi thẩm định viên tra cứu được (các) tài liệu có ngày công bố sau ngày ưu tiên nhưng trước ngày nộp đơn của đơn được thẩm định và (các) tài liệu này có khả năng ảnh hưởng đến tính mới/trình độ sáng tạo của sáng chế được thẩm định. Tài liệu như vậy được gọi là tài liệu trung gian.

23.3 Người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng (điểm 23.6.a Thông tư)

Người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng được hiểu là người có các kỹ năng thực hành kỹ thuật thông thường và biết rõ các kiến thức chung phổ biến trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng tại một thời điểm thích hợp (điểm 23.6.a Thông tư). Người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng cũng được cho là có khả năng tiếp cận mọi tài liệu và thông tin có trong các giải pháp kỹ thuật đã biết, và có đầy đủ các phương tiện và khả năng thông thường để thực hiện các thao tác và thực nghiệm kỹ thuật thông thường. Nếu vấn đề kỹ thuật đặt ra khiến người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng phải tìm kiếm giải pháp nhằm giải quyết vấn đề này trong một lĩnh vực kỹ thuật khác thì chuyên gia trong lĩnh vực đó là người có đủ khả năng giải quyết vấn đề kỹ thuật này. Do đó, việc đánh giá một sáng chế có trình độ sáng tạo hay không cần dựa trên kiến thức và khả năng của chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng. Trong một số trường hợp, nếu thích hợp, người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể được coi là một nhóm người, ví dụ một nhóm nghiên cứu hoặc sản xuất, chứ không phải là một người duy nhất. Điều này có thể được áp dụng trong việc đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế thuộc các ngành công nghệ cao như hệ thống máy tính hoặc điện thoại, và trong các quy trình mang tính chuyên môn cao như

quy trình sản xuất mạch tích hợp hoặc sản xuất hoá chất phức tạp ở quy mô công nghiệp.

23.4 Tính hiển nhiên của sáng chế (điểm 25.6b và 26.6c Thông tư)

Nếu sáng chế nêu trong một điểm yêu cầu bảo hộ bị coi là có thể được tạo ra một cách hiển nhiên bởi người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng, khi căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên có hiệu lực với đối tượng nêu trong điểm yêu cầu bảo hộ đó, thì sáng chế bị coi là không có trình độ sáng tạo (điểm 25.6.b và 25.6.c Thông tư). Theo khía cạnh này, thuật ngữ “hiển nhiên” được dùng để chỉ việc tạo ra sáng chế không nằm ngoài tiến trình phát triển thông thường của công nghệ, và chỉ là sự phát triển mang tính đơn giản hoặc logic từ các giải pháp kỹ thuật đã biết. Cụ thể, sáng chế bị coi là có thể được tạo ra một cách hiển nhiên bởi người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng là sáng chế mà việc tạo ra nó không cần đến kỹ năng hoặc khả năng vượt quá kỹ năng hoặc khả năng của người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng. Khi đánh giá trình độ sáng tạo, tài liệu đối chứng bất kỳ có thể được hiểu trên cơ sở kiến thức có được sau khi tài liệu này được công bố và có xét đến toàn bộ các kiến thức chung mà người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có được tại thời điểm ngày trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên có hiệu lực với sáng chế nêu trong một điểm yêu cầu bảo hộ.

23.5 Tổ hợp dấu hiệu và kết hợp dấu hiệu

Thông thường, sáng chế nêu trong một điểm yêu cầu bảo hộ cần được đánh giá một cách tổng thể. Nếu một điểm yêu cầu bảo hộ bao gồm một tổ hợp các dấu hiệu, thì không thể đưa ra kết luận theo kiểu: các dấu hiệu riêng rẽ trong tổ hợp này là đã biết hoặc hiển nhiên và do đó, toàn bộ đối tượng nêu trong điểm yêu cầu bảo hộ này là hiển nhiên. Tuy nhiên, nếu một điểm yêu cầu bảo hộ chỉ đơn thuần là việc “kết hợp hoặc gộp các dấu hiệu” và điều này không tạo thành một tổ hợp thực thụ, thì có thể đưa ra lập luận về tính hiển nhiên của các dấu hiệu riêng rẽ để đi đến kết luận rằng sáng chế gồm các dấu hiệu kết hợp như vậy không có trình độ sáng tạo. Nhóm dấu hiệu kỹ thuật được coi là một tổ hợp các dấu hiệu nếu sự tương tác về mặt chức năng giữa các dấu hiệu giúp tạo ra hiệu quả kỹ thuật tổ hợp khác biệt với, ví dụ với hiệu quả lớn hơn, tổng hiệu quả kỹ thuật của các dấu hiệu riêng rẽ. Nói cách khác, sự tương tác giữa các dấu hiệu riêng rẽ phải tạo ra hiệu quả hiệp đồng. Nếu hiệu quả hiệp đồng như vậy không tồn tại thì có thể kết luận rằng sáng chế chỉ đơn thuần là sự kết hợp của các dấu hiệu và do đó sáng chế không có trình độ sáng tạo.

Ví dụ: Một tranzito riêng rẽ chủ yếu có hiệu quả kỹ thuật của một cơ cấu chuyển mạch điện tử. Tuy nhiên, các tranzito được nối với nhau để tạo thành một bộ vi xử lý có khả năng tương tác hiệp đồng để tạo ra hiệu quả kỹ thuật như xử lý dữ liệu chẳng hạn, và hiệu quả kỹ thuật này vượt trội và cao hơn so với tổng các hiệu quả kỹ thuật riêng rẽ tương ứng của chúng.

23.6 Đánh giá trình độ sáng tạo trên cơ sở xem xét cách thức mà sáng chế được tạo ra

Sáng chế bị coi là có thể được tạo ra một cách hiển nhiên bởi người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng nếu nó được tạo ra theo cách mà người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng cũng có thể tạo ra. Có nhiều cách khác nhau để người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể tạo ra sáng chế, ví dụ các cách sau:

(i) Đề xuất giải pháp giải quyết một vấn đề kỹ thuật chưa được phát hiện trước đó (giải pháp kỹ thuật này trở nên hiển nhiên khi vấn đề kỹ thuật mà nó giải quyết được chỉ ra)

Ví dụ: Các thử nghiệm thích hợp của người nộp đơn cho thấy rằng tác dụng của một chế phẩm hoá học đã biết sẽ bị mất đi sau khi bảo quản trong thời gian dài. Sáng chế đề xuất giải pháp thông thường đã biết để giải quyết vấn đề kỹ thuật phát hiện được và giải pháp này bị coi là có thể được tạo ra một cách hiển nhiên bởi người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng khi phát hiện ra vấn đề kỹ thuật nêu trên, do đó sáng chế bị coi là không có trình độ sáng tạo.

(ii) Đề xuất giải pháp ứng dụng một phát hiện mới nhằm giải quyết một vấn đề kỹ thuật đã biết

Ví dụ: Vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc đánh dấu một cách vĩnh viễn động vật nuôi, như bò chẳng hạn, mà không gây đau cho động vật hoặc gây tổn thương da của động vật đã tồn tại từ lâu. Đối tượng yêu cầu bảo hộ của sáng chế bao gồm bước ứng dụng phát hiện mới rằng da có thể bị khử sắc tố vĩnh viễn bằng cách làm đông lạnh (“đóng nhãn lạnh”) để đánh dấu động vật nuôi với mức độ gây đau thấp hơn. Sáng chế này bị coi là có thể được tạo ra một cách hiển nhiên bởi người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng trên cơ sở ứng dụng phát hiện mới này, do đó sáng chế không có trình độ sáng tạo.

(iii) Đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề kỹ thuật khi biết được nguyên nhân kỹ thuật của một hiện tượng

Ví dụ: Đã phát hiện ra rằng hương vị dễ chịu của bơ động vật là do một hợp chất cụ thể có mặt với lượng rất nhỏ trong bơ tạo nên. Sáng chế đề xuất phương pháp tạo hương vị bơ động vật cho bơ thực vật bao gồm bước bổ sung hợp chất này vào bơ thực vật bị coi là có thể được tạo ra một cách hiển nhiên bởi người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng khi họ hiểu được nguyên nhân gây ra hiện tượng này, do đó sáng chế không có trình độ sáng tạo.

23.7 Đánh giá trình độ sáng tạo theo phương pháp “vấn đề và giải pháp”

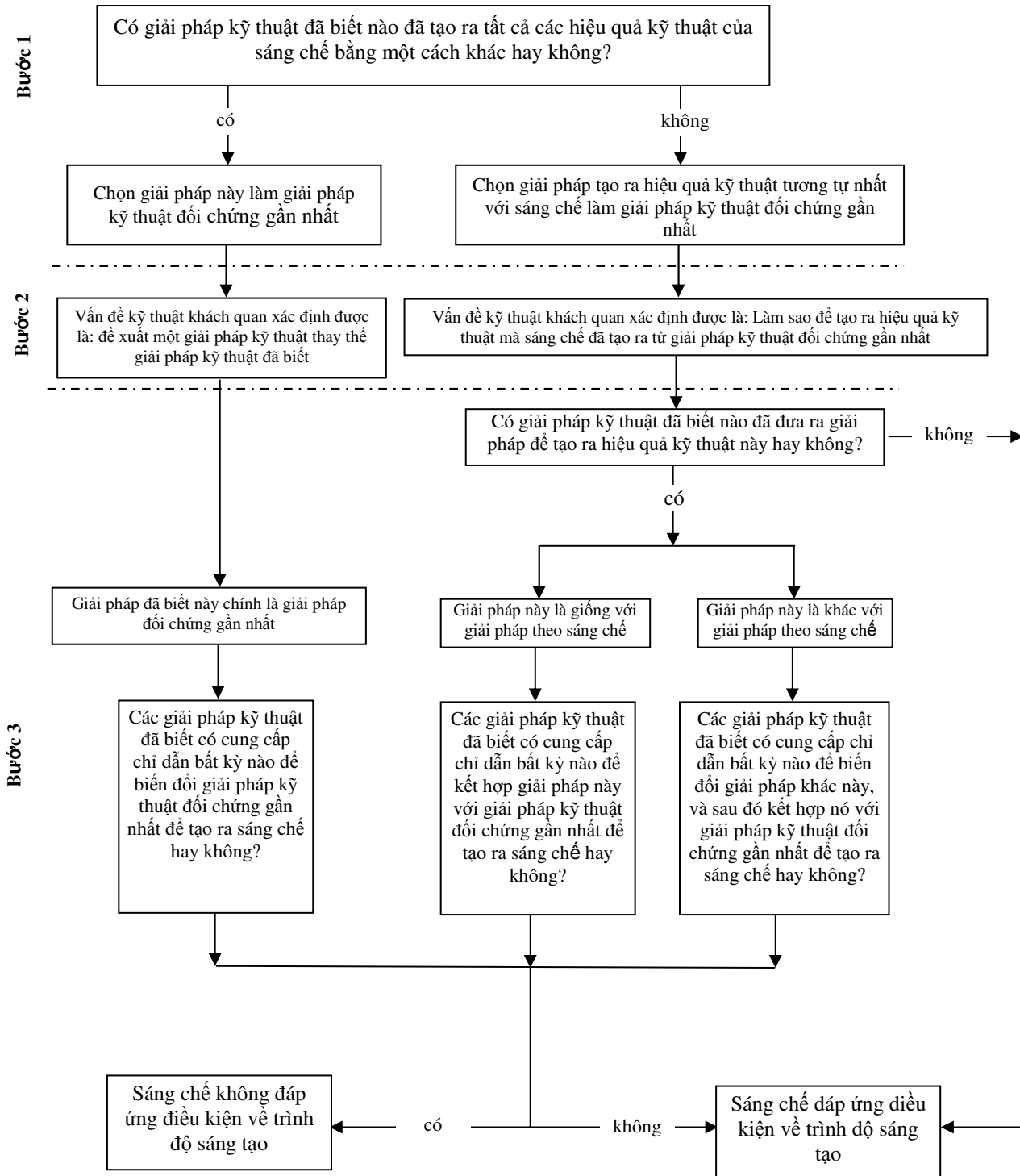
23.7.1 Quy trình đánh giá trình độ sáng tạo theo phương pháp “vấn đề và giải pháp” có ba bước như sau:

Bước 1: Xác định “giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất” là giải pháp có mục đích và hiệu quả kỹ thuật gần nhất với sáng chế, hoặc ít nhất nó phải nằm trong cùng một lĩnh vực kỹ thuật hoặc trong lĩnh vực kỹ thuật có liên quan mật thiết với sáng chế;

Bước 2: Xác định “vấn đề kỹ thuật khách quan” cần giải quyết trên cơ sở dấu hiệu kỹ thuật khác biệt giữa sáng chế và giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất; và

Bước 3: Đánh giá tính hiển nhiên của sáng chế đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng trên cơ sở giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất và vấn đề kỹ thuật khách quan xác định được.

Sơ đồ quy trình đánh giá trình độ sáng tạo theo phương pháp vấn đề và giải pháp



23.7.2 Xác định giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất

Ở bước 1, cần xác định được giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất. Giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất là giải pháp gồm tổ hợp các dấu hiệu, được mô tả trong một tài liệu đối chứng, và được coi là điểm bắt đầu tốt nhất cho sự phát triển hiển nhiên đến sáng chế. Để lựa chọn giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất, yếu tố đầu tiên cần xem xét là tính tương tự về mục đích và hiệu quả kỹ thuật với sáng chế hoặc ít nhất nó phải thuộc cùng một lĩnh vực kỹ thuật hoặc thuộc lĩnh vực kỹ thuật có liên quan mật thiết với sáng chế. Trên thực tế, giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất thường là giải pháp có tính tương đương và có phạm vi áp dụng tương tự với sáng chế và bằng cách thực hiện các biến đổi tối thiểu về mặt cấu trúc và chức năng, có thể tạo ra sáng chế từ giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất.

Giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất cần được đánh giá trên cơ sở kỹ năng và kiến thức của người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng tại thời điểm ngày trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên có hiệu lực với sáng chế nêu trong một điểm yêu cầu bảo hộ.

Khi xác định giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất, cần xem xét các thông tin mà bản thân người nộp đơn thừa nhận là đã biết trong phần mô tả và yêu cầu bảo hộ. Thẩm định viên cần coi các thông tin như vậy là chính xác, trừ trường hợp thẩm định viên chứng minh được điều ngược lại.

Đối với sáng chế dạng quy trình, giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất thường là quy trình tương tự với sản phẩm cuối giống hoặc tương tự.

Đối với sáng chế dạng sản phẩm, giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất thường là sản phẩm có công dụng hoặc mục đích sử dụng tương tự do nó có hiệu quả kỹ thuật gần giống hoặc giống với hiệu quả kỹ thuật của sáng chế. Ngoài ra, sản phẩm này thường có số dấu hiệu kỹ thuật giống với sáng chế nhiều nhất (có thể xác định được bằng cách lập bảng phân tích dấu hiệu). Ví dụ, nếu sáng chế liên quan đến bàn cải tiến, thì giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất thường là một bàn khác có công dụng tương tự. Thích hợp nhất là bàn có số dấu hiệu kết cấu giống với sáng chế nhiều nhất.

Tuy nhiên, đối với sáng chế trong một số lĩnh vực hoá học nhất định, giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất thường có tính tương tự về mặt cấu trúc ít hơn so với các lĩnh vực kỹ thuật khác. Sở dĩ như vậy là do giải pháp kỹ thuật có cấu trúc gần nhất với sáng chế lại không thể tạo ra hiệu quả kỹ thuật tương tự; cụ thể hơn, việc biến đổi cấu trúc của một hợp chất có thể làm thay đổi hoàn toàn công dụng của hợp chất này. Ví dụ, một hợp chất được sử dụng làm thuốc diệt cỏ, khi được biến đổi, hợp chất này không có tác dụng diệt cỏ nữa; thay vào đó, nó có thể có tác dụng trừ sâu, do đó nó có thể được sử dụng làm thuốc trừ sâu. Theo đó, giải pháp được lựa chọn làm giải pháp kỹ thuật đối chứng “gần nhất” phải là một thuốc trừ sâu nào đó. Mặc dù có cấu trúc gần nhất song thuốc diệt cỏ không được coi là giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất với thuốc trừ sâu này; mặt khác, nó còn không được coi là giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất do nó không nằm trong cùng lĩnh vực kỹ thuật với sáng chế.

Để xác định giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất, có thể tiến hành lập bảng phân tích các dấu hiệu kỹ thuật của sáng chế và các dấu hiệu tương ứng được bộc lộ trong các giải pháp kỹ thuật đối chứng, từ đó tìm ra giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất là giải pháp có hiệu quả kỹ thuật giống hay tương tự nhất với sáng chế, thuộc cùng một lĩnh

vực kỹ thuật với sáng chế hoặc thuộc lĩnh vực kỹ thuật có liên quan mật thiết với sáng chế, và cuối cùng có chung nhiều dấu hiệu kỹ thuật nhất với sáng chế.

23.7.3 Xác định vấn đề kỹ thuật khách quan

Ở bước 2, vấn đề kỹ thuật khách quan được xác định. Để làm được điều đó, thẩm định viên cần xem xét giải pháp nêu trong đơn, giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất và tìm ra sự khác biệt về các dấu hiệu (kết cấu hoặc chức năng) giữa sáng chế và giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất (hay còn gọi là “(các) dấu hiệu khác biệt” của sáng chế), tiếp đó tiến hành xác định vấn đề kỹ thuật.

Các dấu hiệu, độc lập hoặc kết hợp với các dấu hiệu khác, không góp phần tạo ra đặc tính kỹ thuật của sáng chế, bị coi là không thích hợp để đánh giá trình độ sáng tạo. Ví dụ, tình huống này có thể xảy ra khi có ít nhất một dấu hiệu chỉ góp phần vào giải pháp nhằm giải quyết vấn đề không mang tính kỹ thuật, như vấn đề thuộc đối tượng không được Nhà nước bảo hộ với danh nghĩa sáng chế chẳng hạn.

Nếu yêu cầu bảo hộ đề cập đến mục đích cần đạt được thuộc lĩnh vực không mang tính kỹ thuật thì mục đích này có thể được xem xét trong quá trình xác định vấn đề kỹ thuật dưới dạng một khía cạnh trong toàn bộ vấn đề kỹ thuật cần giải quyết, cụ thể nó được sử dụng làm một giới hạn cần thoả mãn.

Trong phương pháp vấn đề và giải pháp, vấn đề kỹ thuật nghĩa là mục đích và nhiệm vụ mà việc biến đổi giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất cần đạt được để tạo ra các hiệu quả kỹ thuật mà sáng chế tạo ra so với giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất. Vấn đề kỹ thuật xác định được như vậy thường được gọi là “vấn đề kỹ thuật khách quan”.

Vấn đề kỹ thuật khách quan xác định được theo cách này có thể không giống với vấn đề kỹ thuật mà người nộp đơn thể hiện trong bản mô tả. Trong một số trường hợp, vấn đề kỹ thuật mà người nộp đơn thể hiện trong bản mô tả cần phải được xác định lại do vấn đề kỹ thuật khách quan phải dựa trên các thông tin thực tế được xác định một cách khách quan, cụ thể là thông tin có trong các tài liệu đối chứng được tìm thấy trong quá trình thẩm định, tài liệu này có thể khác với tài liệu mà người nộp đơn biết được trên thực tế tại thời điểm nộp đơn.

Phạm vi để tiến hành việc xác định lại vấn đề kỹ thuật cần được đánh giá tùy theo từng trường hợp cụ thể. Về nguyên tắc, hiệu quả bất kỳ mà sáng chế tạo ra có thể được sử dụng làm cơ sở để xác định lại vấn đề kỹ thuật, miễn là thu được hiệu quả này với sáng chế. Ngoài ra, cũng có thể căn cứ vào các hiệu quả mới được người nộp đơn cung cấp sau đó trong quá trình thẩm định với điều kiện các hiệu quả này phải được người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng thừa nhận là được bao hàm trong hoặc có liên quan đến vấn đề kỹ thuật được đề xuất ban đầu.

Thuật ngữ “vấn đề kỹ thuật” cần phải được diễn giải theo nghĩa rộng; nó không nhất thiết phải mang hàm ý rằng giải pháp kỹ thuật phải là sự cải tiến kỹ thuật so với (các) giải pháp kỹ thuật đã biết. Do đó, vấn đề kỹ thuật có thể chỉ đơn giản là việc tạo ra một giải pháp kỹ thuật thay thế cho các thiết bị hoặc quy trình đã biết với hiệu quả giống hoặc tương tự hoặc có chi phí thấp hơn chẳng hạn.

23.7.4 Đánh giá tính hiển nhiên của sáng chế đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng

Ở bước 3, vấn đề cần được làm sáng tỏ là căn cứ vào tất cả các giải pháp kỹ thuật đã biết, khi cần giải quyết vấn đề kỹ thuật khách quan, người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có khả năng biến đổi giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất để tạo ra sáng chế với các dấu hiệu nêu trong một điểm yêu cầu bảo hộ hay không. Nói cách khác, vấn đề cần đánh giá là căn cứ vào chỉ dẫn có được từ các giải pháp kỹ thuật đã biết, người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có khả năng giải quyết vấn đề kỹ thuật khách quan hoặc biến đổi giải pháp kỹ thuật đã biết để tạo ra sáng chế hay không. Quá trình này phải được thực hiện trên cơ sở các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên có hiệu lực đối với một điểm yêu cầu bảo hộ.

23.7.5 Ví dụ về việc áp dụng phương pháp “vấn đề và giải pháp” để đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế

a) Ví dụ 1

(i) Tình huống

- Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng ống tiêm chứa axit lipoic (chất dễ oxy hoá) và khí trơ làm tác nhân ổn định axit lipoic.

- Tài liệu D1 đề cập đến dược phẩm dạng ống tiêm chứa axit lipoic và chứa xystein (chất khử) làm chất tác nhân ổn định axit lipoic.

- Tài liệu D2 đề cập đến việc sử dụng khí trơ hoặc chất khử, hoặc cả hai chất này, làm tác nhân ổn định đối với các chất dễ bị oxy hoá.

(ii) Đánh giá trình độ sáng tạo theo phương pháp vấn đề và giải pháp

- Bước 1 - Xác định giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất: Trong số các giải pháp kỹ thuật được đề cập đến trong tài liệu D1 và D2, giải pháp nêu trong tài liệu D1 được xác định là giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất do nó có cùng hiệu quả kỹ thuật với sáng chế là làm ổn định axit lipoic.

- Bước 2 - Xác định vấn đề kỹ thuật khách quan: Bằng cách áp dụng quy trình như nêu trong “Sơ đồ quy trình đánh giá trình độ sáng tạo theo phương pháp vấn đề và giải pháp”, vấn đề kỹ thuật khách quan xác định được là: đề xuất một giải pháp kỹ thuật thay thế giải pháp kỹ thuật đã biết.

- Bước 3 - Đánh giá tính hiển nhiên của sáng chế đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng: Sáng chế khác với giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất nêu trong tài liệu D1 ở việc sử dụng khí trơ thay cho chất khử là xystein. Giải pháp kỹ thuật nêu trong tài liệu D2 đã đề cập đến việc sử dụng khí trơ hoặc chất khử làm tác nhân ổn định đối với các chất dễ bị oxy hoá. Do đó, giải pháp này đã cung cấp chỉ dẫn rằng có thể sử dụng khí trơ thay cho chất khử làm tác nhân ổn định đối với chất dễ oxy hoá (axit lipoic). Từ chỉ dẫn này, người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể biến đổi giải pháp kỹ thuật gần nhất nêu trong tài liệu D1 từ việc sử dụng chất khử sang việc sử dụng khí trơ để tạo ra sáng chế. Trong trường hợp này, sáng chế bị coi là hiển nhiên đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng và không có trình độ sáng tạo.

b) Ví dụ 2

(i) Tình huống

- Sáng chế đề cập đến điện thoại di động có hai bộ phận hồi cảm giác được bố trí ở các góc đối nhau theo đường chéo trên màn hình cảm ứng. Hiệu quả kỹ thuật của sáng

chế là giúp người dùng có thể sử dụng một cách đơn giản bằng các ngón tay cái để cảm nhận được sự phản hồi cảm giác.

- Tài liệu D1 đề cập đến điện thoại di động có một bộ phản hồi cảm giác ở mỗi góc của màn hình cảm ứng.

- Tài liệu D2 đề cập đến màn hình cảm ứng với một số phương án khác nhau, trong đó:

- Màn hình này có thể có một, hai (được bố trí ở các góc đối nhau theo đường chéo) và bốn bộ phản hồi cảm giác;

- Mỗi phương án được mô tả là tối ưu tùy theo nhu cầu của người dùng với các ưu-nhược điểm khác nhau;

- Tài liệu này cũng đề cập đến các chi tiết về quá trình cấp tín hiệu từ màn hình này để sử dụng trong các thiết bị dùng màn hình cảm ứng.

(ii) Đánh giá trình độ sáng tạo theo phương pháp vấn đề và giải pháp

- Bước 1-Xác định giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất (lập bảng phân tích dấu hiệu):

Bảng phân tích dấu hiệu

Sáng chế	D1 (điện thoại)	D2 (màn hình)
Thiết bị di động	có	không
Điện thoại	có	không
Màn hình	có	có
Phản hồi cảm giác	có	có
Có chính xác hai bộ phản hồi cảm giác	không	có
Hai bộ phản hồi cảm giác được bố trí ở các góc đối nhau theo đường chéo	không	có

Kết luận: Hai giải pháp kỹ thuật đối chứng nêu trong tài liệu D1 và D2 lần lượt đều có chung 4 dấu hiệu kỹ thuật với sáng chế song giải pháp nêu trong tài liệu D1 được xác định là giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất do giải pháp này thuộc cùng lĩnh vực kỹ thuật với sáng chế.

- Bước 2-Xác định vấn đề kỹ thuật khách quan: Giải pháp đối chứng gần nhất không tạo ra hiệu quả kỹ thuật của sáng chế. Sáng chế khác với giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất nêu trong tài liệu D1 ở chỗ nó chỉ có hai, thay vì bốn, bộ phản hồi cảm giác. Ở đây, vấn đề kỹ thuật xác định được là: làm sao để tạo ra hiệu quả kỹ thuật của sáng chế từ giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất.

- Bước 3-Đánh giá tính hiển nhiên của sáng chế đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng: Tài liệu D2 đã đề xuất giải pháp để tạo ra hiệu quả kỹ thuật tương tự với hiệu quả kỹ thuật của sáng chế. Cụ thể, giải pháp nêu trong tài liệu D2 đã chỉ rõ rằng số bộ phản hồi cảm giác có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của người dùng, trong đó việc sử dụng hai bộ phản hồi cảm giác cũng là sự lựa chọn hiển nhiên khi người dùng muốn sử dụng bằng hai ngón tay cái. Giải pháp này cũng đã cung

cấp chỉ dẫn rằng có thể sử dụng màn hình này để cấp tín hiệu đến các thiết bị khác có sử dụng màn hình cảm ứng. Từ chỉ dẫn này, người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể kết hợp giải pháp kỹ thuật nêu trong tài liệu D2 với giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất nêu trong tài liệu D1 để tạo ra sáng chế. Do đó, sáng chế bị coi là hiển nhiên đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng và không có trình độ sáng tạo.

23.8 Các yếu tố cần xem xét khi kết hợp các giải pháp kỹ thuật đối chứng

Có thể kết hợp các giải pháp kỹ thuật đối chứng được bộc lộ trong một hoặc nhiều tài liệu đối chứng, các phần của tài liệu đối chứng hoặc các dạng khác (ví dụ, giải pháp được bộc lộ bằng hình thức sử dụng rộng rãi) với giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất. Tuy nhiên, nếu phải kết hợp nhiều hơn một giải pháp kỹ thuật đối chứng với giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất để tạo ra tổ hợp các dấu hiệu của sáng chế thì đó có thể là một yếu tố cho thấy trình độ sáng tạo của sáng chế.

Để xác định xem việc kết hợp hai hoặc nhiều giải pháp kỹ thuật đối chứng khác nhau có bị coi là hiển nhiên hay không, thẩm định viên cần xem xét các yếu tố sau:

(i) Nội dung của các giải pháp kỹ thuật đối chứng (được mô tả trong các tài liệu đối chứng chẳng hạn) có thích hợp hay không thích hợp để người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng, khi gặp phải vấn đề kỹ thuật được giải quyết bởi sáng chế, kết hợp chúng với nhau hay không. Ví dụ, nếu hai giải pháp kỹ thuật đối chứng không thể được kết hợp với nhau một cách dễ dàng do tính không tương hợp cố hữu của các dấu hiệu đã được bộc lộ thì việc kết hợp các giải pháp kỹ thuật đối chứng như vậy thường không bị coi là hiển nhiên.

(ii) Các giải pháp kỹ thuật đối chứng, được mô tả trong các tài liệu đối chứng chẳng hạn, có thuộc các lĩnh vực kỹ thuật tương tự, gần nhau hoặc khác xa nhau hay không.

(iii) Việc kết hợp hai hoặc nhiều phần trong cùng một tài liệu bị coi là hiển nhiên nếu tồn tại một cơ sở hợp lý để người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng liên kết các phần này với nhau. Việc kết hợp giải pháp kỹ thuật nêu trong sách giáo khoa hoặc từ điển chuẩn với giải pháp kỹ thuật nêu trong một tài liệu đối chứng thường bị coi là hiển nhiên. Ngoài ra, việc kết hợp giải pháp kỹ thuật nêu trong một hoặc nhiều tài liệu đối chứng với giải pháp kỹ thuật thuộc phạm vi kiến thức chung thông thường trong cùng một lĩnh vực bị coi là hiển nhiên. Nói chung, việc kết hợp giải pháp kỹ thuật nêu trong hai tài liệu đối chứng, trong đó một tài liệu trong số này chứa phần viện dẫn rõ ràng đến tài liệu còn lại bị coi là hiển nhiên. Để xác định xem việc kết hợp một giải pháp kỹ thuật nêu trong tài liệu đối chứng với một giải pháp kỹ thuật được bộc lộ dưới dạng khác, ví dụ được bộc lộ dưới hình thức sử dụng, có bị coi là hiển nhiên hay không, phương pháp tương tự được tiến hành.

23.9 Đánh giá trình độ sáng tạo trên cơ sở xem xét các yếu tố có liên quan

23.9.1 Sáng chế là sự biến đổi bất lợi, biến đổi không thiết thực, lựa chọn tùy ý

Nếu sáng chế chỉ là sự biến đổi bất lợi có thể đoán trước của giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất, và người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể dự đoán một cách rõ ràng và đánh giá một cách chính xác về sự biến đổi này, và nếu sự biến đổi bất lợi này không đi kèm với lợi ích kỹ thuật bất ngờ, thì sáng chế bị coi là không có trình độ sáng tạo. Nói cách khác, sự biến đổi bất lợi giải pháp kỹ thuật đã biết

theo cách có thể dự đoán được không bao hàm trình độ sáng tạo. Tuy nhiên, nếu sự biến đổi bất lợi này đi kèm với lợi ích kỹ thuật bất ngờ, thì sáng chế có thể được coi là có trình độ sáng tạo. Cách đánh giá tương tự cũng được áp dụng cho trường hợp khi sáng chế chỉ là sự biến đổi không thiết thực tùy ý của thiết bị đã biết hoặc chỉ là sự lựa chọn tùy ý từ nhóm các giải pháp có thể có.

23.9.2 Phân tích tình trạng kỹ thuật, lợi ích kỹ thuật bất ngờ của sáng chế

Cần lưu ý rằng trong nhiều trường hợp, một sáng chế ban đầu bị coi là có tính hiển nhiên song thực chất nó cần được coi là có trình độ sáng tạo. Khi giải pháp kỹ thuật mới được tạo ra, thì cách tạo ra nó thường được mô tả về mặt lý thuyết, trên cơ sở các kiến thức đã biết, bằng một loạt các bước dường như đơn giản. Trong trường hợp này, thẩm định viên cần phải thực hiện việc phân tích tình trạng kỹ thuật một cách thận trọng. Thẩm định viên cần nhớ rằng, các giải pháp kỹ thuật đối chứng tìm được trong quá trình tra cứu chính là các kiến thức đã biết để trên cơ sở đó tạo ra sáng chế. Trong mọi trường hợp, thẩm định viên cần cố gắng xác định được toàn bộ tình trạng kỹ thuật mà người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có được trước khi sáng chế được tạo ra và cần hiểu được bản chất của sáng chế và các yếu tố thích hợp khác. Ngoài ra, thẩm định viên cũng cần xem xét kỹ lưỡng tất cả các kiến thức đã biết trong tình trạng kỹ thuật của sáng chế và xem xét một cách đúng mực các lập luận hoặc chứng cứ do người nộp đơn cung cấp. Ví dụ, nếu sáng chế được chứng minh là có giá trị kỹ thuật đáng kể, và đặc biệt nó tạo ra lợi ích kỹ thuật mới và bất ngờ, và lợi ích kỹ thuật mới và bất ngờ này liên quan một cách rõ rệt đến một hoặc nhiều dấu hiệu kỹ thuật được đưa ra trong điểm yêu cầu bảo hộ xác định sáng chế thì sáng chế đó có thể được coi là có trình độ sáng tạo.

23.9.3 Hiệu quả kỹ thuật bất ngờ và hiệu quả bổ sung đơn giản của sáng chế

Hiệu quả kỹ thuật bất ngờ có thể được coi là một yếu tố mang lại trình độ sáng tạo cho sáng chế. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào giải pháp kỹ thuật đã biết, việc tạo ra sáng chế có hiệu quả bất ngờ nêu trong một điểm yêu cầu bảo hộ bị coi là hiển nhiên đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng, thì hiệu quả bất ngờ chỉ đơn thuần là hiệu quả bổ sung đơn giản, và hiệu quả bổ sung đơn giản này không mang lại trình độ sáng tạo cho sáng chế.

23.9.4 Sáng chế đáp ứng nhu cầu tồn tại từ lâu, sáng chế đạt thành công về mặt thương mại

Nếu sáng chế giải quyết được một vấn đề kỹ thuật đã tồn tại từ lâu mà chưa được giải quyết, hay nói cách khác là đáp ứng được một nhu cầu tồn tại từ lâu, thì nó có thể được coi là có trình độ sáng tạo.

Thành công về mặt thương mại riêng nó không được xem là một yếu tố mang lại trình độ sáng tạo cho sáng chế. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy thành công trực tiếp về mặt thương mại kết hợp với bằng chứng cho thấy sáng chế đáp ứng được một nhu cầu đã có từ lâu có thể là thích hợp để thuyết phục thẩm định viên rằng thành công này được tạo ra trên cơ sở các dấu hiệu kỹ thuật của sáng chế mà không phải là do các tác động khác (ví dụ, kỹ thuật bán hàng hoặc quảng cáo).

23.10 Xem xét lập luận và chứng cứ do người nộp đơn cung cấp

Các lập luận và bằng chứng thích hợp để thẩm định viên xem xét trong quá trình đánh giá trình độ sáng tạo có thể được đưa ra trên cơ sở đơn nộp ban đầu hoặc do người nộp đơn cung cấp trong quá trình thẩm định sau đó.

Tuy nhiên, cần xem xét một cách thận trọng khi hiệu quả kỹ thuật mới được đưa ra nhằm chứng minh trình độ sáng tạo. Hiệu quả kỹ thuật mới như vậy chỉ có thể được xem xét nếu nó được bao hàm trong hoặc ít nhất có liên quan đến vấn đề kỹ thuật được đề xuất ban đầu trong đơn nộp ban đầu.

- Ví dụ về hiệu quả kỹ thuật mới:

Sáng chế liên quan đến được phẩm có hoạt tính đặc hiệu. Với các đánh giá ban đầu căn cứ vào giải pháp kỹ thuật đã biết thích hợp, sáng chế dường như không có trình độ sáng tạo. Sau đó, người nộp đơn cung cấp bằng chứng mới cho thấy rằng được phẩm yêu cầu bảo hộ có lợi ích bất ngờ về độc tính thấp. Trong trường hợp này, có thể được phép xác định lại vấn đề kỹ thuật bằng cách tính đến khía cạnh về độc tính do trong lĩnh vực được, hoạt tính được dụng và độc tính là hai khía cạnh có liên quan đến nhau và người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng cùng lúc thường phải tính đến cả hai khía cạnh này.

Việc xác định lại vấn đề kỹ thuật có thể có hoặc không dẫn đến việc phải sửa đổi hoặc bổ sung phần trình bày về vấn đề kỹ thuật cần giải quyết trong phần mô tả. Việc sửa đổi bất kỳ như vậy chỉ được phép nếu hiệu quả kỹ thuật mới có thể được người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng suy ra một cách dễ dàng trên cơ sở đơn nộp ban đầu. Trong ví dụ về được phẩm nêu trên, không được phép bổ sung vấn đề kỹ thuật được xác định lại cũng như các thông tin về độc tính vào phần mô tả.

23.11 Đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế lựa chọn

Đối tượng của sáng chế lựa chọn khác với giải pháp kỹ thuật đối chứng gần nhất ở chỗ nó là một phân nhóm hoặc khoảng được lựa chọn. Nếu việc lựa chọn này có liên quan đến một hiệu quả kỹ thuật đặc biệt, và nếu không có căn cứ để người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng thực hiện việc lựa chọn này, thì sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo (hiệu quả kỹ thuật tồn tại trong khoảng được lựa chọn này cũng có thể chính là hiệu quả thu được với khoảng rộng hơn đã biết, song ở một mức độ cao hơn). Khi đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế lựa chọn, công việc chính là cần đánh giá xem người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có khả năng thực hiện được việc lựa chọn theo sáng chế để giải quyết vấn đề kỹ thuật đặt ra, hoặc để cải tiến hay tạo thêm lợi ích cho giải pháp kỹ thuật đã biết hay không. Nếu việc lựa chọn như vậy không thể được tạo ra bởi người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng thì sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo.

23.12 Đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế nêu trong điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc và điểm yêu cầu bảo hộ thuộc các nhóm khác nhau

Nếu sáng chế nêu trong một điểm yêu cầu bảo hộ độc lập có tính mới và trình độ sáng tạo, thì sáng chế nêu trong các điểm bất kỳ phụ thuộc vào nó đương nhiên có tính mới và trình độ sáng tạo, trừ trường hợp sáng chế nêu trong điểm phụ thuộc có ngày ưu tiên có hiệu lực muộn hơn so với sáng chế nêu trong điểm độc lập. Nếu trường hợp này xảy ra, cần xem xét tài liệu trung gian (xem Điều 23.2), nếu có.

Tương tự, nếu sáng chế nêu trong một điểm yêu cầu bảo hộ cho sản phẩm có tính mới và trình độ sáng tạo, thì sáng chế nêu trong điểm yêu cầu bảo hộ bất kỳ cho quy trình rõ ràng là để tạo ra sản phẩm này đương nhiên có tính mới và trình độ sáng tạo. Cụ thể, quy trình tương tự, tức là quy trình mà bản thân chúng không có trình độ sáng tạo, vẫn được coi đáp ứng các điều kiện bảo hộ nếu chúng tạo ra sản phẩm mới và sáng tạo. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong trường hợp nếu các điểm yêu cầu bảo hộ đề cập đến sản phẩm và quy trình có ngày ưu tiên có hiệu lực khác nhau, thì việc đánh giá tính mới và trình độ sáng tạo cho từng điểm riêng rẽ vẫn có thể là cần thiết nếu có mặt tài liệu trung gian (xem Điều 23.2).

23.13 Các ví dụ đặc trưng về đánh giá trình độ sáng tạo

Mục này đưa ra ví dụ về các trường hợp mà sáng chế có thể bị coi là hiển nhiên hoặc không hiển nhiên, từ đó đưa ra kết luận về trình độ sáng tạo của sáng chế. Cần lưu ý rằng các ví dụ này chỉ được đưa ra nhằm mục đích minh họa và nguyên tắc chính để đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế trong mỗi trường hợp bao giờ cũng là đánh giá xem sáng chế có bị coi là hiển nhiên đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng hay không. Thẩm định viên cần tránh việc áp đặt một trường hợp cụ thể vào tình huống nêu trong các ví dụ này nếu điều đó là không hoàn toàn thích hợp. Ngoài ra, tình huống như nêu trong các ví dụ này là không phải là toàn bộ các tình huống có thể gặp phải trên thực tế.

23.13.1 Sáng chế liên quan đến việc ứng dụng phương tiện đã biết

a) Sáng chế liên quan đến việc ứng dụng phương tiện đã biết theo cách hiển nhiên, do đó sáng chế không có trình độ sáng tạo

(i) Giải pháp kỹ thuật đã biết là chưa hoàn thiện và người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể hoàn thiện giải pháp kỹ thuật đã biết này theo ít nhất một cách tự nhiên và dễ dàng, nhờ đó tạo ra sáng chế;

Ví dụ: Sáng chế liên quan đến kết cấu xây dựng làm bằng nhôm. Giải pháp kỹ thuật đã biết đã bộc lộ kết cấu tương tự và mô tả rằng nó có thể được làm bằng kim loại nhẹ nhưng không đề cập đến việc sử dụng nhôm.

(ii) Sáng chế chỉ khác biệt với giải pháp kỹ thuật đã biết ở việc ứng dụng một phương tiện (cơ khí, điện tử hoặc hoá học) tương đương đã biết;

Ví dụ: Sáng chế liên quan đến bơm chỉ khác biệt với bơm đã biết ở chỗ, lực dẫn động của nó được tạo bởi động cơ thủy lực thay vì động cơ điện.

(iii) Sáng chế chỉ đơn thuần là ứng dụng mới của một vật chất đã biết, trong đó ứng dụng đặc tính đã biết của vật chất này;

Ví dụ: Chế phẩm tẩy rửa chứa một hợp chất đã biết có đặc tính đã biết là làm giảm sức căng bề mặt của nước làm chất tẩy rửa, đặc tính này đã được biết là đặc tính thiết yếu đối với chất tẩy rửa.

(iv) Sáng chế là sự thay thế bằng vật liệu mới được phát triển trong một cơ cấu đã biết mà đặc tính của nó rõ ràng là thích hợp cho ứng dụng của cơ cấu này (“thay thế tương tự”);

Ví dụ: Dây cáp điện có vỏ polyetylen được liên kết với lớp bảo vệ làm bằng kim loại bằng cách sử dụng chất kết dính. Sáng chế khác biệt ở việc sử dụng một chất kết dính đặc biệt mới được phát triển đã biết là thích hợp để liên kết polyme với kim loại.

(v) Sáng chế chỉ đơn thuần là việc ứng dụng một kỹ thuật đã biết trong một tình huống kỹ thuật có liên quan mật thiết (“ứng dụng tương tự”).

Ví dụ: Sáng chế khác biệt ở việc ứng dụng một kỹ thuật điều khiển xung cho động cơ điện dẫn động cơ cấu phụ trợ của xe tải công nghiệp, như xe tải dùng để nâng hàng hoá chẳng hạn, việc ứng dụng kỹ thuật này để điều khiển động cơ đẩy dùng điện trong xe tải là đã biết.

b) Sáng chế liên quan đến việc ứng dụng phương tiện đã biết theo cách không hiển nhiên, do đó sáng chế có trình độ sáng tạo

(i) Sáng chế liên quan đến việc sử dụng phương pháp hoặc phương tiện đã biết cho một mục đích khác để tạo ra hiệu quả bất ngờ mới;

Ví dụ: Đã biết rằng năng lượng cao tần có thể được sử dụng để hàn giáp mối cảm ứng. Do đó, điều hiển nhiên là năng lượng cao tần cũng có thể được sử dụng để hàn giáp mối dẫn với hiệu quả tương tự. Tuy nhiên, nếu năng lượng cao tần được sử dụng để hàn giáp mối dẫn liên tục các dải thép cuộn mà không cần loại bỏ lớp gỉ (việc loại bỏ lớp gỉ như vậy thường là cần thiết trong quá trình hàn dẫn để tránh việc tạo hồ quang giữa tiếp điểm hàn và dải thép), thì xuất hiện hiệu quả bất ngờ bổ sung là việc loại bỏ lớp gỉ được thấy là không cần thiết do ở tần số cao, dòng điện được cấp chủ yếu theo kiểu điện dung qua lớp gỉ tạo thành điện môi. Trong trường hợp này, sáng chế có trình độ sáng tạo.

(ii) Sáng chế là sự ứng dụng mới của thiết bị hoặc vật chất đã biết để khắc phục một vấn đề kỹ thuật chưa giải quyết được bằng các kỹ thuật thông thường.

Ví dụ: Sáng chế liên quan đến thiết bị đỡ và điều khiển quá trình nâng lên hoặc hạ xuống của bình chứa khí, nhờ đó không cần sử dụng khung dẫn ngoài phải dùng trước đó. Thiết bị tương tự là đã biết để đỡ cầu tàu nổi hoặc cầu phao song có các khó khăn, vốn không gặp phải trong các ứng dụng đã biết, cần phải được khắc phục khi sử dụng thiết bị này cho bình chứa khí.

23.13.2 Sáng chế là sự kết hợp hiển nhiên của các giải pháp kỹ thuật đã biết

a) Sáng chế là sự kết hợp các giải pháp kỹ thuật đã biết với nhau theo cách hiển nhiên, do đó sáng chế không có trình độ sáng tạo

Sáng chế 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 và không tạo ra bất kỳ mối liên hệ tương hỗ không hiển nhiên nào trong hoạt động của chúng.

Ví dụ: Thiết bị sản xuất xúc xích bao gồm thiết bị băm và thiết bị nhồi đã biết được bố trí cạnh nhau bị coi là hiển nhiên đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng, do đó không có trình độ sáng tạo.

b) Sáng chế là sự kết hợp các giải pháp kỹ thuật đã biết với nhau theo cách không hiển nhiên, do đó sáng chế có trình độ sáng tạo

Trong trường hợp này, các giải pháp kỹ thuật đã biết hỗ trợ lẫn nhau về hiệu quả kỹ thuật của chúng ở mức sao cho thu được một hiệu quả kỹ thuật mới. Việc bản thân mỗi giải pháp kỹ thuật riêng rẽ là đã biết hoàn toàn hay đã biết một phần không phải là điều quan trọng. Tuy nhiên, nếu việc kết hợp các giải pháp kỹ thuật đã biết chỉ tạo ra hiệu quả bổ sung đơn giản, thì việc kết hợp như vậy có thể bị coi là không có trình độ sáng tạo.

Ví dụ: Sáng chế liên quan đến hỗn hợp gồm thuốc giảm đau và thuốc an thần. Sáng chế được tạo ra dựa trên việc phát hiện ra rằng, bằng cách bổ sung thuốc an thần, thuốc

về bản chất đã biết là không có tác dụng làm giảm đau, tác dụng làm giảm đau của thuốc giảm đau được tăng cường theo cách không thể dự đoán được trên cơ sở các đặc tính đã biết của các hoạt chất này. Trong trường hợp này, sáng chế có trình độ sáng tạo.

23.13.3 Sáng chế là sự lựa chọn từ các giải pháp kỹ thuật đã biết

a) Sáng chế chỉ đơn thuần là sự lựa chọn hiển nhiên trong số các phương án và/hoặc giải pháp kỹ thuật đã biết, do đó sáng chế không có trình độ sáng tạo

(i) Sáng chế chỉ đơn thuần là sự lựa chọn từ các giải pháp kỹ thuật thích hợp tương đương;

Ví dụ: Sáng chế liên quan đến một quy trình hoá học đã biết, trong đó đã biết là có thể cấp nhiệt đến hỗn hợp phản ứng bằng cách sử dụng điện. Có nhiều cách đã biết khác nhau để cấp nhiệt như vậy, và sáng chế chỉ đơn thuần chỉ là sự lựa chọn một phương án trong số đó.

(ii) Sáng chế là sự lựa chọn cụ thể về kích thước, khoảng nhiệt độ hoặc thông số khác từ một khoảng giới hạn có thể thực hiện được, và rõ ràng là có thể thu được các thông số như vậy bằng cách sử dụng phương pháp thử nghiệm thông thường;

Ví dụ: Sáng chế liên quan đến quy trình thực hiện một phản ứng đã biết và quy trình này đặc trưng bởi một tốc độ dòng cụ thể của khí trơ, và người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có khả năng xác định được tốc độ này bằng cách sử dụng phương pháp thử nghiệm thông thường.

(iii) Sáng chế có thể được suy ra một cách đơn giản và trực tiếp từ các giải pháp kỹ thuật đã biết;

Ví dụ: Sáng chế đặc trưng bởi việc sử dụng chất X với lượng tối thiểu đặc hiệu trong quy trình điều chế sản phẩm Y để cải thiện tính bền nhiệt của sản phẩm Y, và dấu hiệu đặc trưng này có thể được suy ra từ đồ thị đường thẳng thể hiện mối tương quan giữa độ bền nhiệt với hàm lượng chất X được thiết lập trên cơ sở các giải pháp kỹ thuật đã biết.

(iv) Sáng chế chỉ là sự lựa chọn hiển nhiên các hợp chất hoặc thành phần hoá học (kể cả hợp kim) cụ thể từ phạm vi rộng, do đó sáng chế không có trình độ sáng tạo.

Ví dụ: Giải pháp kỹ thuật đã biết đã bộc lộ hợp chất hoá học đặc trưng bởi một cấu trúc cụ thể chứa nhóm thế được ký hiệu là "R". Nhóm thế "R" này được xác định rộng để bao gồm nhiều gốc như tất cả các gốc alkyl hoặc aryl, không được thế hoặc được thế bằng halogen và/hoặc hydroxy, mặc dù trên thực tế, chỉ có một số ít các ví dụ cụ thể được đưa ra. Sáng chế là sự lựa chọn một gốc cụ thể hoặc một nhóm gốc cụ thể trong số các gốc được xác định là nhóm thế "R" (gốc hoặc nhóm gốc được lựa chọn không được mô tả chi tiết trong tài liệu đối chứng nên sáng chế đáp ứng điều kiện về tính mới). Hợp chất thu được:

- không được mô tả và không được chứng minh là có đặc tính hữu ích bất kỳ mà hợp chất đã biết không có; hoặc

- được mô tả là có đặc tính hữu ích so với các hợp chất được mô tả chi tiết trong tài liệu đối chứng, song người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể dự tính được điều này, do đó có thể thực hiện việc lựa chọn này;

theo đó, sáng chế bị coi là không có trình độ sáng tạo do chỉ là sự lựa chọn hiển nhiên các thành phần hoá học cụ thể từ phạm vi rộng.

b) Sáng chế là sự lựa chọn không hiển nhiên trong số các phương án và/hoặc giải pháp kỹ thuật đã biết, do đó sáng chế có trình độ sáng tạo

(i) Sáng chế là sự lựa chọn đặc hiệu của quy trình với các điều kiện vận hành cụ thể (ví dụ, nhiệt độ và áp suất) trong một khoảng đã biết, sự lựa chọn này tạo ra hiệu quả bất ngờ khi vận hành quy trình hoặc đối với đặc tính của sản phẩm thu được;

Ví dụ: Trong quy trình bao gồm công đoạn chuyển hoá chất A và chất B ở nhiệt độ cao thành chất C. Nói chung, biết rằng hiệu suất tạo chất C sẽ gia tăng một cách ổn định khi nhiệt độ tăng trong khoảng từ 50 đến 130°C. Theo sáng chế, biết rằng với nhiệt độ nằm trong khoảng từ 63 đến 65°C (khoảng nhiệt độ này chưa được khảo sát trước đó), hiệu suất tạo ra chất C là cao hơn đáng kể so với hiệu suất được mong đợi.

(ii) Sáng chế là sự lựa chọn các hợp chất hoặc thành phần hoá học (kể cả hợp kim) có lợi ích bất ngờ.

Ví dụ: Trong ví dụ về hợp chất hoá học được thể nêu trên (mục 23.13.3.a (iv)), sáng chế là sự lựa chọn nhóm thế “R” từ tất cả các phương án được xác định trong giải pháp đối chứng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, sáng chế có trình độ sáng tạo do sáng chế không những đã lựa chọn được một khoảng giá trị trong số các phương án có thể có, mà các hợp chất nằm trong khoảng này còn được chứng minh là có đặc tính hữu ích, trong khi không có chỉ dẫn nào có thể khiến người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng thực hiện được việc lựa chọn cụ thể này, qua đó thu được đặc tính hữu ích như đã nêu.

23.13.4 Sáng chế vượt qua định kiến kỹ thuật vốn có

Về nguyên tắc, sáng chế có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã biết, người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng sẽ đề xuất giải pháp ngược với giải pháp mà sáng chế đề xuất. Đặc biệt, nguyên tắc này cũng được áp dụng khi người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng thậm chí không thể xem xét việc thực hiện các thử nghiệm để xác định xem sáng chế có phải là giải pháp kỹ thuật thay thế cho giải pháp đã biết để vượt qua một rào cản kỹ thuật là có thực hay được tưởng tượng ra hay không.

Ví dụ: Sau khi khử trùng, đồ uống chứa cacbon đioxit được đóng chai trong khi nóng vào các chai đã được khử trùng. Ý kiến chung cho rằng, ngay sau khi rút chai ra khỏi thiết bị đóng chai, đồ uống đã đóng chai cần phải được cách ly một cách tự động với không khí bên ngoài để ngăn không cho đồ uống đã đóng chai bị phun ra. Do đó, quy trình cùng bao gồm các công đoạn như vậy nhưng không cần cách ly đồ uống với không khí bên ngoài (do điều đó là không cần thiết trên thực tế) có thể được coi là có trình độ sáng tạo.

Điều 24. Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên

Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ về nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đảm bảo cho việc không cấp nhiều hơn một văn bằng bảo hộ cho cùng một sáng chế nộp trong các đơn khác nhau bởi nhiều người nộp đơn khác nhau nhằm ngăn chặn sự xung đột quyền sở hữu sáng chế, tức là với một sáng chế, không có nhiều hơn một quyền sở hữu sáng chế có hiệu lực cùng tồn tại trong cùng một thời điểm.

“Cùng một sáng chế” theo Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ có nghĩa là hai hoặc nhiều đơn có phạm vi yêu cầu bảo hộ giống nhau.

Sau khi thẩm định nội dung đơn theo các điều kiện bảo hộ theo quy định tại Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ thì, nếu các điều kiện này đều đáp ứng, thẩm định viên phải tiến

hành kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ) theo quy định tại điểm 25.7 Thông tư để đảm bảo đối với cùng một sáng chế, chỉ đơn nào có ngày nộp đơn/ngày ưu tiên sớm nhất mới được cấp văn bằng bảo hộ với các lưu ý sau.

(1) Phạm vi bảo hộ cho một sáng chế phải được xác định theo các thuật ngữ và khái niệm nêu trong yêu cầu bảo hộ, và phần mô tả cùng hình vẽ sẽ được dùng để giải thích cho yêu cầu bảo hộ đó. Để xác định hai sáng chế có giống hệt nhau hay không, thẩm định viên phải so sánh nội dung của các điểm yêu cầu bảo hộ trong mỗi đơn với nhau chứ không phải so sánh yêu cầu bảo hộ của một đơn với toàn bộ nội dung của đơn kia.

Trong quá trình xác định các sáng chế giống nhau, nếu phạm vi của một điểm yêu cầu bảo hộ trong một đơn giống hệt với một điểm yêu cầu bảo hộ trong một đơn khác, có thể kết luận được rằng đó là các sáng chế giống hệt nhau.

Trong trường hợp nội dung của phần mô tả của hai đơn giống hệt nhau, nhưng phạm vi của các điểm yêu cầu bảo hộ đó lại khác nhau thì có thể kết luận rằng hai sáng chế đó không giống nhau. Ví dụ, khi hai đơn mà phần mô tả của mỗi đơn đó đều đề cập đến cùng một sản phẩm và cùng một quy trình để chế tạo ra sản phẩm đó, nhưng một đơn yêu cầu bảo hộ sản phẩm còn đơn kia yêu cầu bảo hộ quy trình sản xuất ra sản phẩm đó thì sáng chế nêu trong hai đơn đó sẽ được coi là khác nhau.

Cũng cần phải lưu ý rằng khi phạm vi của các điểm yêu cầu bảo hộ cho các sáng chế có trùng nhau một phần thì các sáng chế đó sẽ không được coi là giống nhau. Ví dụ, yêu cầu bảo hộ cho sáng chế nộp sau bao gồm một dấu hiệu kỹ thuật xác định bởi một khoảng trị số liên tục, nếu khoảng trị số đó không hoàn toàn giống với khoảng trị số nêu trong yêu cầu bảo hộ của một đơn nộp trước thì hai sáng chế đó không được coi là hai sáng chế giống nhau.

(2) Nếu trong quá trình thẩm định, thẩm định viên thấy rằng có hai hay nhiều đơn có ngày nộp đơn/ngày ưu tiên giống nhau được nộp bởi nhiều người nộp đơn khác nhau để yêu cầu bảo hộ cho cùng một sáng chế, và các đơn đó đều đáp ứng các điều kiện bảo hộ theo Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ thì thẩm định viên gửi một thông báo lưu ý cho những người nộp đơn thực hiện việc thương lượng giữa họ để chọn ra ai sẽ là người nộp đơn hoặc cùng đứng tên người nộp đơn cho một đơn duy nhất. Nếu họ không trả lời trong khoảng thời gian ấn định thì các đơn đó sẽ bị coi như rút bỏ. Nếu như trong quá trình thương lượng, những người nộp đơn không đạt được thoả thuận nào, hoặc có thoả thuận nhưng vẫn không đáp ứng yêu cầu thì tất cả các đơn đều bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

(3) Khi tiến hành tra cứu tình trạng kỹ thuật hoặc trong bất kỳ tình huống nào, nếu tìm thấy hoặc biết được sự tồn tại của một đơn đăng ký cho cùng một sáng chế có ngày nộp đơn/ngày ưu tiên sớm hơn đơn đang được thẩm định thì thẩm định viên có thể áp dụng ngay nguyên tắc nộp đơn đầu tiên mà không cần phải tiến hành thẩm định nội dung đơn đó nữa.

Điều 25. Sửa chữa, bổ sung các thiếu sót trong giai đoạn thẩm định nội dung

25.1 Theo quy định tại điểm 15.3 Thông tư, thẩm định viên có thể yêu cầu người nộp đơn sửa chữa các thiếu sót của đơn, kể cả việc giải thích nội dung đơn, cung cấp các thông tin thuộc phạm vi bản chất đối tượng nêu trong đơn. Các thiếu sót trong giai đoạn này chủ yếu là các thiếu sót về mặt nội dung của đơn nhưng cũng có thể là một số thiếu sót nhất định về mặt hình thức nếu có của đơn, sao cho việc sửa chữa, bổ sung các thiếu sót và/hoặc việc giải thích nội dung đơn, cung cấp các thông tin nêu trên đảm bảo đối

tượng yêu cầu bảo hộ được bộc lộ đủ, rõ ràng, kể cả đối với các thông tin có trong bản mô tả và đảm bảo tính thống nhất của đơn.

Thẩm định viên chỉ xem xét việc sửa đổi, bổ sung của người nộp đơn nếu người nộp đơn có yêu cầu bằng văn bản và nộp đủ lệ phí cho việc sửa đổi, bổ sung.

Những thiếu sót mà thẩm định viên có thể (nhưng không chỉ giới hạn ở những thiếu sót này) yêu cầu người nộp đơn sửa chữa hoặc giải thích, cung cấp thông tin là:

- Đơn không đảm bảo tính thống nhất;
- Thông tin về tình trạng kỹ thuật của giải pháp nộp đơn không xác đáng;
- Đối tượng yêu cầu bảo hộ chưa bao gồm đủ các dấu hiệu kỹ thuật để đối tượng yêu cầu bảo hộ có thể đạt được mục đích mà sáng chế đề ra;
- Trong các tài liệu của đơn có những nội dung/thuật ngữ/dấu hiệu kỹ thuật không rõ ràng và/hoặc có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau;
- Sử dụng không thống nhất tên gọi của các chi tiết/thuật ngữ trong các tài liệu của đơn cũng như trong cùng một tài liệu của đơn;
- Sử dụng cùng một số chỉ dẫn để biểu thị các chi tiết khác nhau;
- Trên hình vẽ không có ký hiệu chỉ dẫn như nêu trong phần mô tả hoặc ngược lại;
- Đơn chưa có bản dịch tài liệu hưởng quyền ưu tiên nếu việc nộp bản dịch này là cần thiết;
- Người nộp đơn chưa nộp bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi theo quy định tại điểm 17.1.b Thông tư;
- Các thiếu sót về mặt hình thức vẫn còn xuất hiện trong các tài liệu của đơn.

Thẩm định viên cũng cần lưu ý quy định tại điểm 7.2.b (vi) Thông tư. Theo đó, người nộp đơn chỉ có thể sửa chữa những sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ, nhưng tại những chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn.

Trong thông báo yêu cầu người nộp đơn sửa chữa các thiếu sót của đơn (mẫu thông báo 240 trong hệ thống IPAS), giải thích nội dung đơn hoặc cung cấp các thông tin (mẫu thông báo 241 trong hệ thống IPAS) theo quy định tại điểm 15.3 Thông tư, thẩm định viên ấn định thời hạn 02 tháng để người nộp đơn thực hiện yêu cầu. Nếu quá thời hạn ấn định này mà người nộp đơn không thực hiện việc sửa chữa các thiếu sót của đơn, giải thích nội dung đơn hoặc cung cấp các thông tin hoặc thực hiện việc đó không đạt yêu cầu thì đơn sẽ được xử lý tiếp theo quy định tại Điều 28 Quy chế.

25.2 Trong trường hợp thông qua việc tra cứu và/hoặc cung cấp tài liệu của người nộp đơn theo quy định tại điểm 15.2 Thông tư, thẩm định viên thấy rằng đơn đang được thẩm định có thể được cấp văn bằng bảo hộ trên cơ sở văn bằng bảo hộ cho đơn đồng dạng đã được cấp ở nước ngoài (patent đồng dạng), thẩm định viên gửi cho người nộp đơn thông báo đề nghị sửa đổi đơn (mẫu thông báo 242 trong hệ thống IPAS) để người nộp đơn sửa đổi đơn theo patent đó trong thời hạn ấn định 02 tháng. Nếu trong thời hạn ấn định này, người nộp đơn không có ý kiến trả lời về việc sửa đổi nêu trên thì đơn sẽ bị coi như rút bỏ và không được tiếp tục xem xét (mẫu thông báo 283 trong hệ thống IPAS). Nếu trong thời hạn ấn định này, người nộp đơn có ý kiến trả lời là không muốn sửa đổi và/hoặc chủ động thực hiện việc sửa đổi đơn thì đơn được tiếp tục thẩm định theo trình tự thông thường.

Văn bằng bảo hộ hoặc patent do các cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài sau đây có thể được xem xét làm cơ sở sửa đổi để được cấp văn bằng bảo hộ: các cơ quan tra cứu và thẩm định sơ bộ quốc tế có thẩm quyền theo Hiệp ước, các cơ quan sáng chế, cơ quan sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Liên bang Nga, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Áo, Tây Ban Nha, Ôxtrâyliya, Trung Quốc, Hàn Quốc, CHLB Đức, Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO), Cơ quan sáng chế Á - Âu (EAPO).

Nếu đồng thời có nhiều patent đồng dạng đã được cấp ở nhiều nước khác nhau và chúng có phạm vi bảo hộ khác nhau thì thẩm định viên phải xác định xem phạm vi bảo hộ của patent đồng dạng nào là thích hợp nhất và/hoặc đáp ứng được các quy định hiện hành về khả năng cấp patent theo các văn bản pháp luật của Việt Nam về sở hữu trí tuệ để đề nghị người nộp đơn sửa đổi đơn theo patent đó. Trong trường hợp patent đồng dạng có một hoặc một số đối tượng yêu cầu bảo hộ không đáp ứng điều kiện bảo hộ ở Việt Nam thì khi sửa đổi, các đối tượng này phải được loại ra khỏi yêu cầu bảo hộ sửa đổi theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ (được nêu trong thông báo đề nghị sửa đổi đơn) hoặc theo sự chủ động của người nộp đơn.

Điều 26. Kiểm tra tài liệu sửa đổi, bổ sung trong giai đoạn thẩm định nội dung

Theo quy định tại điểm 17 Thông tư, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của thẩm định viên thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn. Để phù hợp với quy định tại các điểm 15.3 và 17 Thông tư, việc sửa đổi, bổ sung phải được thể hiện bằng văn bản, bao gồm:

- Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp theo mẫu 01-SĐĐ;
- Các trang mới hoặc các trang thay thế cho bất kỳ việc sửa chữa, sửa đổi, bổ sung nào đối với đơn; và
- Bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi trong đó ghi rõ nội dung sửa đổi, bổ sung; và
- Lệ phí sửa đổi nội dung đơn.

Nếu người nộp đơn không nộp bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi thì thẩm định viên phải thông báo yêu cầu người nộp đơn nộp bản thuyết minh đó trong thời hạn ấn định 02 tháng.

Khi kiểm tra tài liệu sửa đổi, bổ sung, ngoài các tài liệu cần kiểm tra nêu trên, thẩm định viên cũng cần lưu ý rằng tất cả các trang thay thế do việc sửa đổi, bổ sung phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm 7.2 Thông tư về mặt hình thức như việc đánh số trang và quy định tại điểm 23.6 Thông tư về việc đánh số liên tiếp các điểm của yêu cầu bảo hộ. Cần lưu ý rằng, các điểm của yêu cầu bảo hộ phải được đánh số liên tiếp bằng chữ số Ả-rập sau đó là dấu chấm. Đối với các trang được thêm vào, số trang có thể được đánh theo thứ tự 1, 2, 3, 3A, 3B, 4 chẳng hạn. Nếu có các trang được loại bỏ, người nộp đơn cần phải đánh lại số trang để đảm bảo các trang được đánh số theo thứ tự.

Điều 27. Kết luận về khả năng và phạm vi bảo hộ

27.1 Đối với trường hợp yêu cầu thẩm định nội dung được nộp bởi chính người nộp đơn

Theo điểm 15.7 Thông tư, chậm nhất là vào ngày kết thúc thời hạn thẩm định nội dung đơn quy định tại điểm 15.8 Thông tư, tùy thuộc vào kết quả thẩm định, thẩm định viên phải gửi cho người nộp đơn, một trong số các thông báo sau:

27.1.1 Thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ do đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng điều kiện bảo hộ

Nếu đối tượng hoặc các đối tượng (trong trường hợp đơn yêu cầu bảo hộ nhiều đối tượng thoả mãn tính thống nhất) nêu trong đơn không đáp ứng dù chỉ một trong số các điều kiện bảo hộ quy định theo Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ (xem cách thức đánh giá các điều kiện bảo hộ nêu tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Quy chế), thẩm định viên phải gửi cho người nộp đơn thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ với lý do giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn không đáp ứng điều kiện bảo hộ và những lập luận kèm theo (mẫu thông báo 243 trong hệ thống IPAS).

Nếu chỉ có một hay một số các đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng một điều kiện bảo hộ nào đó còn các đối tượng còn lại đáp ứng các điều kiện bảo hộ thì thẩm định viên gửi cho người nộp đơn thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ với lý do giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn có một phần không đáp ứng điều kiện bảo hộ và những lập luận kèm theo (mẫu thông báo 243 trong hệ thống IPAS).

27.1.2 Thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ trong trường hợp đối tượng nêu trong đơn đáp ứng điều kiện bảo hộ nhưng đơn còn có thiếu sót

Nếu đối tượng/các đối tượng nêu trong đơn đáp ứng các điều kiện bảo hộ nhưng đơn còn có thiếu sót thì thẩm định viên phải gửi cho người nộp đơn thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ trong đó nêu rõ thiếu sót của đơn (mẫu thông báo 243 trong hệ thống IPAS, mục “Kết luận khác”).

27.1.3 Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ

Nếu đối tượng/các đối tượng nêu trong đơn đáp ứng các điều kiện bảo hộ thì thẩm định viên phải gửi cho người nộp đơn thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ (mẫu thông báo 251 trong hệ thống IPAS).

Nếu người nộp đơn sửa đổi đơn (theo các quy định tại Điều 26 Quy chế) khiến cho đối tượng/các đối tượng nêu trong đơn trở nên đáp ứng các điều kiện bảo hộ hoặc sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến giải trình xác đáng trong thời hạn quy định (02 tháng) kể từ ngày ký các thông báo nêu tại các mục 27.1.1 và 27.1.2 trên đây thì thẩm định viên phải gửi cho người nộp đơn thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ (mẫu thông báo 252 trong hệ thống IPAS).

27.1.4 Thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Nếu kết thúc thời hạn quy định 02 tháng kể từ ngày ký thông báo 243 trong các trường hợp nêu tại các mục 27.1.1 và 27.1.2 trên đây mà người nộp đơn không có ý kiến phản hồi thì thẩm định viên phải gửi cho người nộp đơn thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ (mẫu thông báo 256 trong hệ thống IPAS).

Nếu trong thời hạn quy định 02 tháng kể từ ngày ký thông báo 243 trong các trường hợp nêu tại các mục 27.1.1 và 27.1.2 trên đây mà người nộp đơn tiến hành sửa đổi đơn hoặc sửa chữa thiếu sót nhưng đối tượng/các đối tượng nêu trong đơn vẫn không đáp ứng các điều kiện bảo hộ hoặc các thiếu sót được sửa chữa không đạt yêu cầu thì thẩm định viên phải gửi cho người nộp đơn thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ (mẫu thông báo 258 trong hệ thống IPAS).

27.2 Đối với trường hợp yêu cầu thẩm định nội dung được nộp bởi người thứ ba

27.2.1 Trong trường hợp việc thẩm định nội dung được tiến hành bởi yêu cầu thẩm định nội dung của người thứ ba, chậm nhất là vào ngày kết thúc thời hạn thẩm định nội dung đơn quy định tại điểm 15.8 Thông tư, thẩm định viên chỉ phải thông báo cho người thứ ba biết về khả năng đơn mà người thứ ba quan tâm có đáp ứng các điều kiện bảo hộ theo quy định tại Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ hay không. Trường hợp đối tượng/các đối tượng yêu cầu bảo hộ không đáp ứng các điều kiện bảo hộ thì phải nêu rõ lý do không đáp ứng.

27.2.2 Trường hợp đơn có thiếu sót hoặc thiếu thông tin hay thông tin không rõ ràng dẫn đến việc thẩm định viên không thể tiến hành thẩm định nội dung được thì thẩm định viên phải thông báo cho người thứ ba yêu cầu thẩm định nội dung biết rằng Cục Sở hữu trí tuệ không thể tiến hành thẩm định nội dung đơn mà họ quan tâm vì lý do nêu trên. Nếu sau này người nộp đơn có yêu cầu thẩm định nội dung và tiến hành sửa đổi đơn, khắc phục thiếu sót, làm rõ các thông tin cần thiết... và đơn được thẩm định nội dung theo trình tự thông thường đối với người nộp đơn thì kết luận về khả năng đáp ứng các điều kiện bảo hộ phải được thông báo cho người thứ ba biết.

27.2.3 Các thông báo gửi cho người thứ ba yêu cầu thẩm định nội dung được soạn thảo bên ngoài hệ thống IPAS.

Điều 28. Chấm dứt thẩm định nội dung trước thời hạn

Theo quy định tại điểm 15.4 Thông tư, việc thẩm định nội dung đơn bị chấm dứt trước thời hạn xảy ra trong các trường hợp sau:

(1) Đơn không thể hiện rõ bản chất của đối tượng yêu cầu bảo hộ (điểm 15.4.a (i) Thông tư) khi các thông tin về bản chất của đối tượng yêu cầu bảo hộ (mục đích đề ra của giải pháp, các dấu hiệu tạo nên đối tượng) không đủ, không rõ ràng hoặc quá vắn tắt, quá tổng quát đến mức không xác định được đối tượng yêu cầu bảo hộ, không đủ để đạt được mục đích đề ra và phân biệt đối tượng yêu cầu bảo hộ với đối tượng đã biết. Ví dụ: đối tượng yêu cầu bảo hộ được tạo ra bởi sự liên tưởng đến những thiết bị máy móc không có trong thực tế; đối tượng yêu cầu bảo hộ là một sản phẩm hoàn chỉnh nhưng chỉ được mô tả một cách rời rạc các bộ phận mà không thể xác định được sự liên kết giữa các bộ phận; có nhiều hơn một đối tượng được thể hiện trong một điểm yêu cầu bảo hộ.

(2) Đối tượng yêu cầu bảo hộ không phù hợp với loại văn bằng bảo hộ yêu cầu được cấp hoặc đối tượng không được Nhà nước bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 và Điều 59 của Luật Sở hữu trí tuệ (điểm 15.4.a (ii) Thông tư) (xem thêm các Điều 5.8.1 và 5.8.2 Quy chế này).

(3) Đối tượng yêu cầu bảo hộ không đáp ứng ít nhất một điều kiện bảo hộ (không có tính mới; không có khả năng áp dụng; chỉ là hiểu biết thông thường, ví dụ: đối tượng yêu cầu bảo hộ chỉ là phương pháp bảo vệ kết cấu thép bằng cách phủ sơn chống gỉ lên bề mặt kết cấu thép) (điểm 15.4.a (iii) Thông tư). Trong thông báo gửi cho người nộp đơn, thẩm định viên chỉ cần chỉ ra một điều kiện bảo hộ không đáp ứng (như khả năng áp dụng chẳng hạn) là đủ mà không cần phải đánh giá tiếp các điều kiện bảo hộ khác như tính mới, trình độ sáng tạo.

(4) Người nộp đơn không thực hiện yêu cầu sửa chữa thiếu sót, giải thích nội dung đơn hoặc không cung cấp các thông tin cần thiết theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ

hoặc người nộp đơn có thực hiện nhưng vẫn không đạt yêu cầu (xem Điều 25 Quy chế) (điểm 15.4.a (iv) Thông tư).

(5) Người nộp đơn đã yêu cầu chấm dứt việc thẩm định nội dung đơn hoặc đã tuyên bố rút hoặc từ bỏ đơn (điểm 15.4.a (v) Thông tư).

Trong các trường hợp từ (1) đến (4) nêu trên, thẩm định viên gửi cho người nộp đơn thông báo chấm dứt thẩm định nội dung trước thời hạn theo quy định tại điểm 15.4.b Thông tư (mẫu thông báo 267 trong hệ thống IPAS). Đối với trường hợp (5), thẩm định viên kết thúc hồ sơ bằng mẫu 282 trong hệ thống IPAS (thông tin đơn rút bỏ).

Việc xử lý tiếp theo đối với đơn đã có thông báo chấm dứt thẩm định nội dung trước thời hạn được quy định tại điểm 15.5 Thông tư.

Điều 29. Xử lý ý kiến của người thứ ba

Trước tiên, theo quy định tại điểm 6 Thông tư, thẩm định viên cần kiểm tra ý kiến của người thứ ba theo các điều kiện sau:

- ý kiến có được nộp trong thời hạn kể từ ngày đơn được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ hay không;
- ý kiến có được nộp trong thời hạn thẩm định nội dung của đơn hay không;
- ý kiến có phải là ý kiến về việc cấp văn bằng bảo hộ như quyền đăng ký, quyền ưu tiên, điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp) và vấn đề khác liên quan (sự phù hợp của đối tượng yêu cầu bảo hộ với chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ, kể cả tranh chấp dân sự có liên quan đến người nộp đơn) hay không; và
- ý kiến có được lập thành văn bản kèm theo các tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh hay không.

Nếu ý kiến của người thứ ba không thoả mãn đồng thời các điều kiện nêu trên thì thẩm định viên cần gửi thông báo cho người thứ ba biết rằng ý kiến đó chưa xử lý được hoặc không phải loại ý kiến được xử lý hoặc chưa đến thời điểm xử lý, có nêu rõ lý do.

Nếu ý kiến của người thứ ba thoả mãn đồng thời các điều kiện nêu trên thì thẩm định viên cần gửi thông báo cho người nộp đơn theo quy định tại điểm 6.2 Thông tư.

Trong trường hợp ý kiến của người thứ ba thoả mãn đồng thời các điều kiện nêu trên nhưng có cơ sở để khẳng định ngay rằng ý kiến của người thứ ba là không có cơ sở (ví dụ: ý kiến của người thứ ba cho rằng đối tượng yêu cầu bảo hộ không đáp ứng tiêu chuẩn tính mới, nhưng nguồn thông tin để chứng minh lại được bộc lộ sau ngày ưu tiên của đơn) thì thẩm định viên không phải thông báo ý kiến đó cho người nộp đơn, nhưng phải thông báo cho người thứ ba về việc từ chối xem xét ý kiến, có nêu rõ lý do theo quy định tại điểm 6.3 Thông tư.

Trong trường hợp ý kiến của người thứ ba liên quan đến quyền đăng ký và thoả mãn đồng thời các điều kiện nêu trên, nếu thẩm định viên xét thấy không thể xác định ý kiến của người thứ ba là có cơ sở hay không thì thẩm định viên thông báo để người thứ ba nộp đơn cho Toà án giải quyết theo quy định tại điểm 6.4 Thông tư.

Trong trường hợp ý kiến của người thứ ba liên quan đến các điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp), thẩm định viên sử dụng ý kiến đó như một nguồn thông tin phục vụ cho quá trình thẩm định nội dung đơn và có thể trao đổi với người thứ ba về ý kiến của họ, nếu thấy cần thiết. Nếu đơn được cấp văn bằng bảo hộ, thẩm định viên cần thông báo bằng văn bản cho người thứ ba biết và

hướng dẫn thủ tục phản đối cấp văn bằng bảo hộ để người thứ ba có thể tiến hành phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ.

Cho dù ý kiến của người thứ ba có được dùng làm cơ sở để từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho đơn có liên quan hay không thì sau khi có quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, thẩm định viên cần thông báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc từ chối đó.

Điều 30. Xử lý đơn sau thông báo chấm dứt thẩm định nội dung trước thời hạn

Sau khi thẩm định viên gửi thông báo chấm dứt thẩm định nội dung trước thời hạn (mẫu thông báo 267 trong hệ thống IPAS) cho người nộp đơn theo quy định tại điểm 15.4.b Thông tư, nêu:

- quá thời hạn 02 tháng quy định tại điểm 15.4.b Thông tư, người nộp đơn không có ý kiến trả lời bằng văn bản thì đơn sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ (mẫu thông báo 256 trong hệ thống IPAS);

- trong thời hạn 02 tháng nêu trên, người nộp đơn có ý kiến trả lời bằng văn bản thì thẩm định viên phải xem xét ý kiến trả lời này theo quy định tại điểm 15.5 Thông tư (xem Điều 31 về việc phục hồi thẩm định nội dung dưới đây).

Điều 31. Phục hồi thẩm định nội dung đơn

Theo quy định tại điểm 15.5 Thông tư, việc phục hồi thẩm định nội dung đơn được thực hiện trên cơ sở xem xét ý kiến phản đối của người nộp đơn khi người nộp đơn, trong thời hạn ấn định 02 tháng, có văn bản phản đối thông báo chấm dứt thẩm định nội dung trước thời hạn theo Điều 28 trên đây.

Nếu ý kiến phản đối của người nộp đơn là xác đáng thì đơn sẽ được tiến hành thẩm định nội dung theo trình tự thông thường.

Nếu ý kiến phản đối của người nộp đơn không xác đáng thì đơn sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ (mẫu thông báo 256 trong hệ thống IPAS).

Điều 32. Thẩm định lại đơn

32.1 Việc thẩm định lại đơn do có ý kiến phản đối bằng văn bản của người nộp đơn hoặc của người thứ ba nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ trong giai đoạn từ ngày ra thông báo dự định cấp/dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ đến trước ngày ra quyết định cấp/quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ được tiến hành theo quy định tại điểm 16.1 Thông tư.

32.2 Sau khi nhận được ý kiến phản đối bằng văn bản của người nộp đơn, thẩm định viên cần kiểm tra xem ý kiến phản đối của người nộp đơn có cơ sở xác đáng hay không.

32.2.1 Nếu thấy rõ ràng là ý kiến phản đối của người nộp đơn không có cơ sở xác đáng, thẩm định viên phải ra thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ (mẫu thông báo 258 trong IPAS) như được quy định trong khoản 27.1.4 Quy chế.

32.2.2 Nếu thấy ý kiến phản đối của người nộp đơn có cơ sở xác đáng, trong thời hạn 08 tháng kể từ ngày nhận được ý kiến phản đối, thẩm định viên cần thẩm định lại đơn theo các quy định tại Chương III (các Điều từ 14 đến 16) Quy chế.

32.2.3 Nếu đồng thời với ý kiến phản đối, người nộp đơn còn yêu cầu sửa đổi đơn, thẩm định viên cần thẩm định việc sửa đổi đơn này theo Điều 33 Quy chế và nếu việc

sửa đổi đơn được chấp nhận, thẩm định viên cần thẩm định lại đơn theo các quy định tại Chương III (các Điều từ 14 đến 16) Quy chế.

32.3 Sau khi nhận được ý kiến phản đối bằng văn bản của người thứ ba, thẩm định viên cần xử lý ý kiến phản đối của người thứ ba theo quy định tại Điều 29 Quy chế. Nếu thấy ý kiến phản đối của người thứ ba là có cơ sở, trong thời hạn 08 tháng kể từ ngày nhận được ý kiến phản đối, thẩm định viên cần thẩm định lại đơn theo các quy định tại chương III (các Điều từ 14 đến 16) Quy chế.

Điều 33. Thẩm định đề nghị sửa đổi đơn

33.1 Thẩm định đề nghị sửa đổi đơn bao gồm các nội dung sau:

(1) Kiểm tra tài liệu sửa đổi, bổ sung theo Điều 25 Quy chế;

(2) Kiểm tra nội dung tài liệu đề nghị sửa đổi theo quy định tại điểm 17.1.c Thông tư, theo đó 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.

Ví dụ, đơn ban đầu có đối tượng yêu cầu bảo hộ là “Hệ thống truyền động bằng xích dùng cho xe máy” với nội dung bộc lộ trong phần mô tả là hệ thống truyền động có bộ truyền động bằng xích và bản chất của đối tượng nêu trong đơn là dùng xích để truyền động. Nếu việc sửa đổi bổ sung đơn làm cho ngoài đối tượng yêu cầu bảo hộ nêu trên, đơn còn có đối tượng yêu cầu bảo hộ “Hệ thống truyền động bằng bánh răng dùng cho xe máy” hoặc đối tượng yêu cầu bảo hộ của đơn là “Hệ thống truyền động bằng bánh răng dùng cho xe máy” thì việc sửa đổi bổ sung này làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong phần mô tả (nội dung bộc lộ trong phần mô tả ban đầu không đề cập đến truyền động bằng bánh răng) và làm thay đổi bản chất (bản chất truyền động) của đối tượng nêu trong đơn.

Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong phần mô tả hoặc làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn thì thẩm định viên gửi cho người nộp đơn thông báo theo các trường hợp sau:

- Thông báo từ chối chấp nhận yêu cầu sửa đổi (chưa có mẫu thông báo), có nêu rõ lý do và hướng dẫn người nộp đơn nộp đơn mới cho đối tượng mới nếu người nộp đơn chủ động sửa đổi không kết hợp với việc trả lời bất kỳ thông báo nào của Cục Sở hữu trí tuệ;

- Thông báo chấm dứt thẩm định nội dung trước thời hạn (mẫu thông báo 267 trong hệ thống IPAS), có nêu rõ lý do và hướng dẫn người nộp đơn nộp đơn mới cho đối tượng mới nếu việc sửa đổi là theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định tại điểm 15.3 Thông tư;

- Thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ (mẫu thông báo 256 trong hệ thống IPAS), có nêu rõ lý do và hướng dẫn người nộp đơn nộp đơn mới cho đối tượng mới nếu việc sửa đổi được kết hợp với ý kiến bằng văn bản trả lời thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ theo các quy định tại các điểm 15.4.a (i), (ii), (iii), 15.7.a (i) và 15.7.a (ii) Thông tư.

33.2 Sửa đổi yêu cầu bảo hộ

Việc sửa đổi yêu cầu bảo hộ chủ yếu liên quan đến những thay đổi về phạm vi bảo hộ của các điểm độc lập được thực hiện thông qua việc bổ sung hay thay đổi các dấu hiệu kỹ thuật của điểm độc lập, hoặc thay đổi đối tượng hoặc tên đối tượng của điểm

độc lập và những dấu hiệu kỹ thuật tương ứng của nó; bổ sung hay loại bỏ một hay nhiều điểm yêu cầu bảo hộ; sửa đổi điểm độc lập để giới hạn lại điểm này so với tài liệu đã biết có bản chất kỹ thuật gần nhất; sửa đổi phần viện dẫn của điểm phụ thuộc để điều chỉnh lại mối quan hệ viện dẫn hoặc sửa đổi phần khác biệt của điểm phụ thuộc để xác định rõ phạm vi yêu cầu bảo hộ.

Đối với những sửa đổi nêu trên, nếu đối tượng của điểm yêu cầu bảo hộ sửa đổi đã được bộc lộ một cách rõ ràng trong bản mô tả ban đầu và không làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn thì những sửa đổi đó được chấp nhận.

Các sửa đổi yêu cầu bảo hộ được chấp nhận bao gồm:

(1) Bổ sung một hay nhiều dấu hiệu kỹ thuật vào điểm độc lập để xác định rõ hơn yêu cầu bảo hộ nhằm khắc phục các thiếu sót của yêu cầu bảo hộ ban đầu như không có tính mới hoặc trình độ sáng tạo, thiếu các dấu hiệu kỹ thuật cần thiết để xác định được đối tượng, để đạt được mục đích đề ra và để phân biệt đối tượng đó với đối tượng đã biết. Nếu đối tượng của điểm độc lập có các dấu hiệu kỹ thuật bổ sung này đã có trong bản mô tả ban đầu thì việc sửa đổi đó được chấp nhận.

(2) Thay đổi một hay nhiều dấu hiệu kỹ thuật của điểm độc lập nhằm khắc phục các thiếu sót của yêu cầu bảo hộ ban đầu như việc mô tả phạm vi bảo hộ không rõ ràng, không có tính mới hoặc trình độ sáng tạo. Nếu (các) dấu hiệu thay đổi trong yêu cầu bảo hộ sửa đổi là dấu hiệu đã có trong bản mô tả ban đầu và việc đưa vào (các) dấu hiệu thay đổi này không làm thay đổi (các) dấu hiệu kỹ thuật khác tạo nên đối tượng yêu cầu bảo hộ, thì việc sửa đổi đó được chấp nhận.

Đối với việc sửa đổi khoảng trị số của yêu cầu bảo hộ chứa dấu hiệu kỹ thuật xác định bằng khoảng trị số, việc sửa đổi này chỉ được chấp nhận nếu hai trị số đầu cuối của khoảng trị số sửa đổi được bộc lộ rõ trong phần mô tả và/hoặc yêu cầu bảo hộ ban đầu và khoảng trị số sửa đổi đó nằm trong khoảng trị số ban đầu. Ví dụ, nhiệt độ trong yêu cầu bảo hộ ban đầu nằm trong khoảng từ 20°C đến 90°C. Nếu các giá trị số cụ thể 40°C, 60°C và 80°C nằm trong khoảng từ 20°C đến 90°C cũng đã được đề cập trong phần mô tả và/hoặc yêu cầu bảo hộ ban đầu của đơn thì việc sửa đổi khoảng nhiệt độ nêu trên thành nhiệt độ nằm trong khoảng từ 60°C đến 80°C hoặc nằm trong khoảng từ 60°C đến 90°C trong yêu cầu bảo hộ được chấp nhận.

(3) Bổ sung thêm điểm độc lập mà giải pháp kỹ thuật xác định bởi điểm này đã được mô tả đầy đủ trong phần mô tả ban đầu của đơn.

(4) Loại bỏ một hay nhiều điểm yêu cầu bảo hộ nhằm khắc phục các thiếu sót như không đảm bảo tính thống nhất giữa điểm độc lập thứ nhất ban đầu và các điểm độc lập khác, các điểm yêu cầu bảo hộ không được thể hiện ngắn gọn, chẳng hạn như hai điểm có phạm vi yêu cầu bảo hộ giống nhau, hoặc yêu cầu bảo hộ không được phần mô tả minh họa một cách đầy đủ.

(5) Giới hạn lại điểm độc lập so với giải pháp kỹ thuật đã biết có bản chất kỹ thuật gần nhất.

(6) Sửa đổi phần viện dẫn của điểm phụ thuộc để khắc phục lỗi viện dẫn nhằm thể hiện chính xác phương án thực hiện sáng chế được mô tả trong phần mô tả ban đầu.

(7) Sửa đổi phần khác biệt của điểm phụ thuộc để xác định rõ phạm vi yêu cầu bảo hộ của điểm phụ thuộc nhằm thể hiện chính xác phương án cụ thể thực hiện sáng chế hoặc phương án thực hiện được mô tả trong phần mô tả ban đầu. Nếu không mở rộng

phạm vi đã được bộc lộ trong phần mô tả và không làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn ban đầu thì việc sửa đổi đó được chấp nhận.

(8) Loại bỏ các dấu hiệu không phải là dấu hiệu kỹ thuật (như các thông tin mang tính chất quảng cáo, thương mại) ra khỏi yêu cầu bảo hộ.

Trên đây là một số trường hợp sửa đổi yêu cầu bảo hộ được chấp nhận. Tuy nhiên, sau khi những sửa đổi nêu trên được thực hiện, thẩm định viên vẫn thẩm định tiếp xem yêu cầu bảo hộ sửa đổi đó có đáp ứng các điều kiện hoặc yêu cầu khác của Luật Sở hữu trí tuệ và Thông tư hay không. Đối với những sửa đổi được thực hiện để trả lời thông báo dự định từ chối, thẩm định viên phải thẩm định xem yêu cầu bảo hộ sửa đổi có khắc phục được các thiếu sót nêu trong thông báo dự định từ chối không, việc sửa đổi đó có đưa vào đơn các thiếu sót khác hay không. Đối với những sửa đổi được người nộp đơn chủ động thực hiện, thẩm định viên cần thẩm định xem trong yêu cầu bảo hộ sửa đổi có tồn tại bất kỳ thiếu sót nào không đáp ứng các điều kiện hoặc yêu cầu của Luật Sở hữu trí tuệ và Thông tư hay không.

33.3 Sửa đổi phần mô tả và bản tóm tắt

Có hai loại sửa đổi liên quan đến phần mô tả: sửa đổi những thiếu sót của chính phần mô tả do không đáp ứng các điều kiện hoặc yêu cầu của Luật Sở hữu trí tuệ và Thông tư; và sửa đổi để phù hợp với yêu cầu bảo hộ sửa đổi.

Những sửa đổi cho phần mô tả và bản tóm tắt chấp nhận được bao gồm:

(1) Sửa đổi tên sáng chế để thể hiện một cách ngắn gọn và chính xác tên đối tượng yêu cầu bảo hộ. Nếu các đối tượng của các điểm độc lập là sản phẩm, quy trình và thiết bị, thì các đối tượng yêu cầu bảo hộ này phải được thể hiện trong tên sáng chế.

(2) Sửa đổi lĩnh vực kỹ thuật mà sáng chế đề cập đến. Lĩnh vực kỹ thuật nêu trong phần "Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập" được đề cập theo lĩnh vực thể hiện trong Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (PSQ). Để giúp công chúng và thẩm định viên hiểu rõ sáng chế đó và tình trạng kỹ thuật liên quan, người nộp đơn được phép sửa đổi lĩnh vực kỹ thuật của sáng chế cho phù hợp với lĩnh vực có liên quan tương ứng theo phân loại chi tiết nhất của chỉ số phân loại theo PSQ.

(3) Sửa đổi một phần của "Tình trạng kỹ thuật của sáng chế" để phù hợp với đối tượng yêu cầu bảo hộ của sáng chế. Nếu điểm độc lập được thể hiện thành hai phần theo điểm 23.6 (i) Thông tư, thì các nội dung liên quan đến tình trạng kỹ thuật nêu trong "Phân giới hạn" của điểm này phải có trong phần "Tình trạng kỹ thuật của sáng chế" của phần mô tả và tài liệu thể hiện tình trạng kỹ thuật phải được trích dẫn. Nếu thông qua việc tra cứu, thẩm định viên tìm thấy bất kỳ tài liệu đối chứng nào có bản chất kỹ thuật gần hơn tài liệu kỹ thuật được người nộp đơn viện dẫn trong phần mô tả ban đầu, thì người nộp đơn được phép sửa đổi phần mô tả bằng cách bổ sung thông tin liên quan đến và viện dẫn đến (các) tài liệu này. Đồng thời, các nội dung mô tả không liên quan đến tình trạng kỹ thuật của sáng chế cần được loại bỏ. Cần lưu ý rằng thực tế, việc sửa đổi này đưa vào phần mô tả những nội dung không được đề cập đến trong yêu cầu bảo hộ và phần mô tả ban đầu. Tuy nhiên, vì việc sửa đổi này chỉ liên quan đến tình trạng kỹ thuật chứ không liên quan đến bản thân sáng chế và các nội dung bổ sung là (các) giải pháp kỹ thuật đã được công chúng biết đến trước ngày nộp đơn, nên việc sửa đổi này được chấp nhận.

(4) Sửa đổi nội dung có liên quan đến lợi ích (hiệu quả) của sáng chế trong phần mô tả. Việc sửa đổi này chỉ được chấp nhận khi bản mô tả ban đầu của đơn mô tả rõ ràng (các) dấu hiệu kỹ thuật nhưng chưa đề cập đến lợi ích (hiệu quả) của (các) dấu hiệu kỹ thuật này một cách rõ ràng và nó có thể được người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng xác định được một cách trực tiếp và rõ ràng từ bản mô tả ban đầu của đơn.

(5) Bổ sung đối tượng chỉ được nêu trong yêu cầu bảo hộ ban đầu vào phần mô tả. Ví dụ, việc bổ sung đối tượng “Phương pháp” chỉ có trong yêu cầu bảo hộ ban đầu (gồm các đối tượng “Phương pháp” và “Thiết bị”) vào phần mô tả ban đầu (chỉ có đối tượng “Thiết bị”) không được xem là mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ.

(6) Sửa đổi phần "Mô tả vắn tắt các hình vẽ". Nếu phần mô tả của đơn có hình vẽ nhưng không có phần "Mô tả vắn tắt các hình vẽ", thì việc sửa đổi bằng cách bổ sung phần mô tả đó được chấp nhận. Nếu phần "Mô tả vắn tắt các hình vẽ" không rõ ràng, thì việc sửa đổi phần này theo nội dung của đơn có thể được chấp nhận.

(7) Sửa đổi một hay nhiều hình vẽ. Việc sửa đổi này liên quan đến việc loại bỏ các từ ngữ và chú thích không cần thiết trên các hình vẽ mà sau đó chúng có thể được đưa vào trong phần mô tả; sửa đổi các ký hiệu chỉ dẫn của hình vẽ để phù hợp với ký hiệu chỉ dẫn trong phần mô tả; với mục đích tạo ra cấu trúc của một số phần của hình vẽ đủ rõ, việc bổ sung hình vẽ phóng to cho các phần này là chấp nhận được nếu phần mô tả vắn tắt các hình vẽ là rõ ràng; sửa đổi để các hình vẽ được đánh số A-rập. Việc bổ sung hình vẽ của giải pháp kỹ thuật đã biết, hoặc thay thế hình vẽ của giải pháp kỹ thuật đã biết có trong hình vẽ ban đầu bằng một hình vẽ khác của giải pháp có bản chất kỹ thuật gần nhất được chấp nhận.

(8) Sửa đổi bản tóm tắt. Việc sửa đổi này liên quan đến việc sửa đổi bản tóm tắt để chỉ ra tên sáng chế và lĩnh vực kỹ thuật được đề cập của sáng chế; thể hiện một cách rõ ràng các vấn đề kỹ thuật được giải quyết, các nội dung cơ bản của giải pháp kỹ thuật để giải quyết vấn đề kỹ thuật và các ứng dụng chính; loại bỏ những thông tin quảng cáo thương mại; thay đổi hình vẽ được chọn công bố cùng bản tóm tắt để thể hiện rõ nhất các dấu hiệu kỹ thuật của sáng chế.

(9) Hiệu chỉnh những lỗi hiển nhiên mà người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thấy rõ, như văn phạm, ngôn từ, hoặc lỗi chính tả.

33.4 Các dạng sửa đổi, bổ sung không được chấp nhận

Về nguyên tắc, việc sửa đổi, bổ sung các tài liệu của đơn được xem là không phù hợp với quy định tại điểm 17.1.c trong các trường hợp sau đây:

- Đối tượng yêu cầu bảo hộ của đơn sửa đổi là đối tượng không có trong đơn ban đầu;
- Đối tượng yêu cầu bảo hộ của đơn sửa đổi chứa (các) dấu hiệu kỹ thuật không được phần mô tả của đơn ban đầu minh họa một cách đầy đủ;
- Bản chất của đối tượng nêu trong đơn sửa đổi khác bản chất của đối tượng nêu trong đơn ban đầu;
- Thông tin mà người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng xem xét trong đơn sửa đổi khác thông tin mô tả trong đơn ban đầu và thông tin đó không thể xác định được một cách rõ ràng và trực tiếp từ thông tin mô tả trong đơn ban đầu.

33.4.1 Những bổ sung không được chấp nhận

Những bổ sung sau không được chấp nhận:

(1) Đưa vào yêu cầu bảo hộ và/hoặc phần mô tả các dấu hiệu kỹ thuật không thể xác định được một cách trực tiếp và rõ ràng từ phần mô tả ban đầu (kể cả hình vẽ) và/hoặc yêu cầu bảo hộ ban đầu.

(2) Bổ sung thông tin không thể xác định được một cách trực tiếp và rõ ràng từ phần mô tả ban đầu (kể cả hình vẽ) và/hoặc yêu cầu bảo hộ ban đầu để bộc lộ rõ sáng chế hoặc bộc lộ đầy đủ yêu cầu bảo hộ.

(3) Nội dung bổ sung là các dấu hiệu kỹ thuật liên quan đến thông số về kích thước thu được bằng cách đo thông số về kích thước trên các hình vẽ.

(4) Đưa vào chi tiết/thành phần bổ sung không được đề cập đến trong các tài liệu ban đầu của đơn mà điều này dẫn đến những hiệu quả đặc biệt không có trong đơn ban đầu.

(5) Bổ sung những hiệu quả (lợi ích) mà người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng không thể xác định được từ đơn ban đầu.

33.4.2 Những thay đổi không được chấp nhận

Những thay đổi sau đây không được chấp nhận:

(1) Thay đổi dấu hiệu kỹ thuật của yêu cầu bảo hộ mà dấu hiệu kỹ thuật thay đổi này không được bộc lộ hoặc không được xác định một cách trực tiếp và rõ ràng từ bản mô tả ban đầu.

Ví dụ 1

Đối tượng của yêu cầu bảo hộ ban đầu là phanh xe đạp và người nộp đơn thay đổi yêu cầu bảo hộ thành phanh dùng cho xe. Nếu giải pháp kỹ thuật được xác định bởi yêu cầu bảo hộ sửa đổi này không thể xác định được một cách trực tiếp từ bản mô tả ban đầu thì việc sửa đổi này không được chấp nhận.

Ví dụ 2

Thay thế tên gọi của thành phần hoặc chi tiết có đặc điểm cụ thể bằng tên gọi “phương tiện + cụm từ chỉ chức năng” mà tên gọi này không thể xác định được một cách trực tiếp từ bản mô tả ban đầu của đơn thì việc sửa đổi này không được chấp nhận.

(2) Đưa vào các nội dung mới bằng cách thay đổi các nội dung không xác định thành các nội dung xác định và cụ thể.

Ví dụ, đơn đề cập đến việc tổng hợp hợp chất cao phân tử. Bản mô tả ban đầu của đơn chỉ đề cập đến phản ứng polyme hoá được thực hiện ở “nhiệt độ cao”. Nếu người nộp đơn nhận thấy rằng, trong tài liệu đối chứng mà thẩm định viên đưa ra, phản ứng tương tự được thực hiện ở nhiệt độ 40°C và người nộp đơn sửa đổi “nhiệt độ cao” thành “nhiệt độ cao hơn 40°C”. Mặc dù “nhiệt độ cao hơn 40°C” nằm trong phạm vi “nhiệt độ cao”, song người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng không thể đưa ra kết luận rằng “nhiệt độ cao” là nói đến “nhiệt độ cao hơn 40°C” từ bản mô tả ban đầu của đơn. Do đó, việc sửa đổi này là việc đưa vào đơn nội dung mới.

(3) Kết hợp các dấu hiệu riêng biệt của đơn ban đầu lại thành một dấu hiệu mới trong khi mối quan hệ giữa chúng không được bộc lộ trong đơn ban đầu.

(4) Thay đổi dấu hiệu nào đó trong phần mô tả để làm cho các dấu hiệu kỹ thuật thay đổi khác với các dấu hiệu kỹ thuật nêu trong bản mô tả ban đầu.

Ví dụ 1

Sáng chế đề cập đến tấm dạng lớp và phần mô tả của đơn đề cập đến kết cấu dạng lớp của tấm này theo các phương án khác nhau. Tấm dạng lớp theo một trong số các phương án đó có lớp ngoài bằng polyetylen. Nếu người nộp đơn sửa đổi hoặc thay đổi lớp ngoài này thành polypropylen thì việc sửa đổi này không được chấp nhận vì tấm dạng lớp sau khi sửa đổi hoàn toàn khác với tấm được mô tả trong bản mô tả ban đầu.

Ví dụ 2

Nhiệt độ xác định trong bản mô tả ban đầu của đơn là 10°C hoặc 300°C, sau đó nó được sửa đổi thành nằm trong khoảng từ 10°C đến 300°C. Nếu khoảng nhiệt độ này không xác định được một cách rõ ràng và trực tiếp từ các nội dung mô tả trong bản mô tả ban đầu của đơn thì việc sửa đổi này không được chấp nhận.

Ví dụ 3

Trong bản mô tả ban đầu của đơn, thành phần cụ thể của một chế phẩm được chỉ ra là 5% hoặc nằm trong khoảng từ 45% đến 60%, sau đó nó được sửa đổi thành nằm trong khoảng từ 5% đến 60%. Nếu khoảng của thành phần này không thể xác định được một cách rõ ràng và trực tiếp từ các nội dung được mô tả trong bản mô tả ban đầu của đơn, thì việc sửa đổi đó không được chấp nhận.

33.4.3 Việc loại bỏ không được chấp nhận

Loại bỏ một dấu hiệu kỹ thuật ra khỏi điểm yêu cầu bảo hộ mà dấu hiệu này là cần thiết đối với đối tượng yêu cầu bảo hộ để đạt được mục đích đề ra và/hoặc việc loại bỏ dấu hiệu này làm thay đổi (các) dấu hiệu khác.

33.5 Tách đơn

Đơn tách được nộp trong thời hạn và theo quy định tại Điều 115 Luật Sở hữu trí tuệ và điểm 17.2 Thông tư.

Đơn tách phải đáp ứng các yêu cầu sau:

(1) 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 uỷ quyền (nếu đơn nộp thông qua đại diện).

(2) Đối tượng yêu cầu bảo hộ trong đơn tách phải là đối tượng có trong đơn ban đầu.

(3) Đối tượng yêu cầu bảo hộ trong đơn tách phải khác đối tượng yêu cầu bảo hộ trong đơn ban đầu sau khi bị tách.

(4) 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 đối tượng nêu trong đơn ban đầu.

33.5.1 Công bố đơn tách

Đơn tách được công bố theo quy định tại điểm 17.2 Thông tư.

33.5.2 Thẩm định đơn tách

(1) Thời hạn thẩm định hình thức đơn tách là 01 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận đơn tách ghi trong dấu nhận đơn đóng trên tờ khai.

(2) Thời hạn thẩm định nội dung đơn tách được xác định như thời hạn thẩm định nội dung đối với đơn thông thường.

(3) Đơn tách có thể có những thiếu sót sau (nhưng không chỉ giới hạn ở những thiếu sót này) cần được thông báo cho người nộp 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 đối tượng 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 đối tượng nêu trong đơn ban đầu;

(iv) Người nộp đơn của đơn tách không có quyền tách đơn ban đầu.

(4) Nếu người nộp đơn nộp đơn tách nhưng đối tượng yêu cầu bảo hộ trong đơn tách không có trong yêu cầu bảo hộ của đơn ban đầu và không có sự sửa đổi bổ sung đối với đơn ban đầu, thì đơn tách phải có bản thuyết minh về đối tượng yêu cầu bảo hộ trong đơn tách và nội dung thay đổi của đơn tách so với đơn ban đầu đã nộp để chứng tỏ được rằng đối tượng yêu cầu bảo hộ trong đơn tách đã có trong đơn ban đầu và đơn tách không mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong phần mô tả và không làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn ban đầu;

(5) Đối với đơn tách và/hoặc đơn ban đầu, phần mô tả (kể cả hình vẽ) của đơn có thể được sửa đổi cho phù hợp với đối tượng yêu cầu bảo hộ nêu trong yêu cầu bảo hộ của đơn bằng cách loại bỏ các nội dung và (các) hình vẽ không liên quan đến (các) đối tượng nêu trong yêu cầu bảo hộ của đơn.

33.6 Chuyển đổi đơn

Đơn chuyển đổi được nộp trong thời hạn và theo quy định tại Điều 115 Luật Sở hữu trí tuệ và điểm 17.3 Thông tư.

Để chuyển đổi đơn, trong mọi trường hợp, người nộp đơn cần nộp đơn chuyển đổi bao gồm: văn bản yêu cầu chuyển đổi đơn, trong đó có chỉ ra số đơn ban đầu; tờ khai; bản mô tả; bản tóm tắt; chứng từ nộp lệ phí (nếu cần) và giấy uỷ quyền (nếu đơn nộp thông qua đại diện).

Đơn chuyển đổi mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc (các) ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có).

Đơn ban đầu (sau khi được chuyển đổi) bị coi như được rút bỏ tại thời điểm nộp yêu cầu chuyển đổi đơn.

Nếu yêu cầu chuyển đổi đơn được nộp vào thời điểm đơn ban đầu đã được chấp nhận hợp lệ nhưng chưa được công bố, thì đơn chuyển đổi được công bố thay cho đơn ban đầu.

Trong trường hợp đơn có yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế không đáp ứng điều kiện về trình độ sáng tạo và có yêu cầu chuyển đổi thành đơn có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, để được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, giải pháp nêu trong đơn chuyển đổi này phải đáp ứng tiêu chuẩn không phải là hiểu biết thông thường quy định tại Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ và được nêu tại Điều 28 Quy chế này.

Để chuyển đổi một hoặc một số đối tượng yêu cầu bảo hộ có trong đơn ban đầu, trước tiên đơn ban đầu cần được tách sang (các) đơn tách, sau đó đơn ban đầu (sau khi bị tách) hoặc (các) đơn tách (có đối tượng yêu cầu bảo hộ cần chuyển đổi) được chuyển đổi.

CHƯƠNG IV XỬ LÝ ĐƠN QUỐC TẾ

Điều 34. Xử lý đơn quốc tế có chỉ định hoặc có chọn Việt Nam vào giai đoạn quốc gia

34.1 Thủ tục nộp và xử lý đơn

Thủ tục nộp và xử lý đơn quốc tế có chỉ định hoặc có chọn Việt Nam vào giai đoạn quốc gia được tiến hành theo các quy định tại các điểm 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 13.4.b và 14.2.a (ii) Thông tư (lưu ý rằng thời hạn chọn Việt Nam như nêu ở điểm 27.5.a Thông tư đã được sửa đổi bởi Hiệp ước là 22 tháng mà không phải là 19 tháng) và các quy định khác như đối với đơn quốc gia thông thường.

34.2 Hình thức bảo hộ

Đơn quốc tế vào giai đoạn quốc gia có thể được bảo hộ dưới hình thức Bằng độc quyền sáng chế hay Bằng độc quyền giải pháp hữu ích tùy theo yêu cầu của người nộp đơn.

34.3 Kiểm tra hiệu lực của đơn quốc tế vào giai đoạn quốc gia

34.3.1 Nếu đơn quốc tế vào giai đoạn quốc gia không chỉ định Việt Nam hoặc người nộp đơn không được chỉ định cho Việt Nam thì đơn quốc tế này không có hiệu lực ở Việt Nam.

34.3.2 Nếu trong giai đoạn quốc tế đã có thông báo rút đơn quốc tế, thông báo đơn quốc tế bị coi như rút bỏ, thông báo rút bỏ việc chỉ định Việt Nam thì đơn quốc tế này sẽ bị mất hiệu lực ở Việt Nam.

34.3.3 Nếu đơn quốc tế không có hiệu lực hoặc bị mất hiệu lực ở Việt Nam, thẩm định viên phải ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ (mẫu thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn số 225 trong hệ thống IPAS) trong đó nêu rõ lý do.

34.4 Kiểm tra sự đồng nhất của các thông tin trên tờ khai của đơn quốc tế vào giai đoạn quốc gia với các thông tin trên các tài liệu khác của đơn

Thẩm định viên cần kiểm tra tên, địa chỉ của người nộp đơn và của tác giả, phân loại sáng chế quốc tế, các thông tin liên quan đến quyền ưu tiên trên tờ khai với các thông tin về đơn quốc tế, nếu có sự không đồng nhất mà không có thông báo ghi nhận sửa đổi ở giai đoạn quốc tế hoặc không có giấy chuyển nhượng, chứng nhận thừa kế hay đơn xin sửa đổi của người nộp đơn thì thẩm định viên phải ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ (mẫu thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn số 225 trong hệ thống IPAS) trong đó nêu rõ lý do để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa.

34.5 Kiểm tra bản dịch

Thẩm định viên cần kiểm tra xem đã có đủ các bản dịch ra tiếng Việt của công bố đơn quốc tế, bản sửa đổi, bản giải thích sửa đổi theo Điều 19 và/hoặc Điều 34(2)(b) của Hiệp ước, phụ lục báo cáo thẩm định sơ bộ quốc tế (nếu đơn quốc tế có chọn Việt Nam và có yêu cầu thẩm định nội dung) hay chưa và cần kiểm tra sự đồng nhất của bản dịch

ra tiếng Việt của các tài liệu này. Nếu có thiếu sót, thẩm định viên phải ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ (mẫu thông báo dự định từ chối trong hệ thống IPAS) trong đó nêu rõ lý do để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa.

34.6 Bản mô tả và bản tóm tắt dùng để thẩm định khả năng bảo hộ

34.6.1 Nếu đơn quốc tế vào giai đoạn quốc gia không có sửa đổi bản mô tả, bản tóm tắt ở giai đoạn quốc tế và giai đoạn quốc gia, thì bản mô tả và bản tóm tắt dùng để thẩm định khả năng bảo hộ là bản dịch ra tiếng Việt của công bố đơn quốc tế của đơn quốc tế.

34.6.2 Nếu đơn quốc tế vào giai đoạn quốc gia có một hay một số lần sửa đổi bản mô tả, bản tóm tắt ở giai đoạn quốc tế mà không có sửa đổi bản mô tả, bản tóm tắt ở giai đoạn quốc gia, thì bản mô tả và bản tóm tắt dùng để thẩm định khả năng bảo hộ là bản dịch ra tiếng Việt của công bố đơn quốc tế kết hợp với các phần sửa đổi lần cuối cùng tương ứng nếu không có tuyên bố khác của người nộp đơn.

34.6.3 Nếu đơn quốc tế vào giai đoạn quốc gia có một hay một số lần sửa đổi bản mô tả, bản tóm tắt ở giai đoạn quốc gia, thì bản mô tả và bản tóm tắt dùng để thẩm định khả năng bảo hộ là bản mô tả, bản tóm tắt sửa đổi lần cuối.

34.7 Xử lý sớm

Trong trường hợp đơn quốc tế có yêu cầu vào giai đoạn quốc gia sớm theo yêu cầu của người nộp đơn khi đơn quốc tế này chưa được công bố ở giai đoạn quốc tế, người nộp đơn cần nộp bản sao của tờ khai và bản sao của bản mô tả, bản tóm tắt gốc nộp ban đầu của đơn quốc tế có chứng nhận của Cơ quan nhận đơn quốc tế cho Cục Sở hữu trí tuệ. Thẩm định viên phải kiểm tra sự đồng nhất của các thông tin trên tờ khai với các thông tin trên tờ khai của đơn quốc tế và kiểm tra sự đồng nhất của bản dịch ra tiếng Việt của bản mô tả, bản tóm tắt gốc nộp ban đầu.

34.8 Thời hạn xử lý

34.8.1 Thời hạn thẩm định hình thức đối với đơn quốc tế vào giai đoạn quốc gia có giấy uỷ quyền và giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn trong giai đoạn quốc tế (nếu có) nộp trong thời hạn ba mươi một tháng kể từ ngày ưu tiên là 01 tháng tính từ ngày đầu tiên của tháng thứ ba mươi hai kể từ ngày ưu tiên.

34.8.2 Thời hạn thẩm định hình thức đối với đơn quốc tế vào giai đoạn quốc gia có giấy uỷ quyền và/hoặc giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn trong giai đoạn quốc tế (nếu có) nộp sau thời hạn ba mươi một tháng và trong thời hạn ba mươi tư tháng kể từ ngày ưu tiên là 01 tháng kể từ ngày nộp tài liệu này.

34.8.3 Thời hạn thẩm định hình thức đối với đơn quốc tế vào giai đoạn quốc gia không nộp giấy uỷ quyền và/hoặc giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn trong giai đoạn quốc tế (nếu có) trong thời hạn ba mươi tư tháng kể từ ngày ưu tiên là 01 tháng tính từ ngày đầu tiên của tháng thứ ba mươi lăm kể từ ngày ưu tiên.

34.8.4 Thời hạn thẩm định nội dung đối với đơn quốc tế vào giai đoạn quốc gia giống như đối với đơn quốc gia thông thường.

CHƯƠNG V

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HÀNH CHÍNH

Điều 35. Giao, nhận và quản lý hồ sơ, tài liệu

35.1 Khi nhận hồ sơ từ Phòng Đăng ký, cán bộ văn thư cần kiểm tra kỹ các loại đầu tài liệu có trong hồ sơ theo danh mục ghi trong tờ khai. Nếu thấy thiếu loại tài liệu nào thì phải phản ánh ngay với cán bộ giao hồ sơ của Phòng Đăng ký. Nếu các loại tài liệu trong hồ sơ có dán mã vạch ghi số đơn thì số đơn đó phải trùng khớp với số đơn ghi ở bìa hồ sơ. Nếu tài liệu chuyển giao từ Phòng Đăng ký là các loại tài liệu gửi cho một hồ sơ đơn đã có thì trên trang đầu của tài liệu phải có dấu nhận đơn với số đơn cụ thể.

35.2 Khi giao hồ sơ, tài liệu cho các thẩm định viên trong Phòng Sáng chế hoặc cho cán bộ Phòng Đăng ký, cán bộ văn thư phải yêu cầu người nhận ký vào sổ giao nhận.

35.3 Cán bộ văn thư chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, tài liệu theo các quy định hiện hành của Cục Sở hữu trí tuệ từ khi nhận được từ các bộ phận chuyên môn trong Cục cho đến khi bàn giao cho các cá nhân có liên quan trong đơn vị mình và ngược lại.

Điều 36. Nhiệm vụ và trách nhiệm của thẩm định viên

36.1 Thực hiện mọi công việc và chịu trách nhiệm về kết quả liên quan đến thẩm định hình thức, phân loại sáng chế (nếu có), tra cứu và thẩm định nội dung các đơn được giao theo các quy định nêu trong Quy chế này. Nếu cần, thẩm định viên có thể yêu cầu Trung tâm Thông tin - Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành tra cứu, gửi xin tin nước ngoài cho các đơn đang xử lý của mình và trong trường hợp này, thẩm định viên có thể dựa hoàn toàn vào kết quả tra cứu, xin tin đó để tiến hành thẩm định đơn.

36.2 Dự thảo các loại công văn thể hiện kết quả thẩm định đơn.

36.3 Giao dịch, trao đổi trực tiếp với người nộp đơn trong quá trình thẩm định đơn.

36.4 Xem xét, xử lý ý kiến của người thứ ba liên quan đến đơn do mình thẩm định theo quy định tại Điều 29 Quy chế.

36.5 Thẩm định đơn theo các quy định về xử lý đơn sau thông báo chấm dứt thẩm định nội dung trước thời hạn (Điều 30), phục hồi thẩm định nội dung đơn (Điều 31) và thẩm định lại đơn (Điều 32) Quy chế.

36.6 Xử lý các khiếu nại của người nộp đơn và thẩm định tình trạng pháp lý (nếu có) liên quan đến hồ sơ đơn do mình thẩm định hoặc theo sự phân công của Trưởng phòng.

36.7 Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng (hoặc người được uỷ quyền) về kết quả công việc được giao.

36.8 Chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ công bố, hồ sơ cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ theo các quy định của Cục và các bộ phận có liên quan.

36.9 Quản lý hồ sơ được giao theo các quy định hiện hành của Cục Sở hữu trí tuệ. Giữ bí mật mọi thông tin liên quan đến đơn theo quy định tại Điều 111 Luật Sở hữu trí tuệ và theo chỉ đạo của Cục Trưởng Cục Sở hữu trí tuệ số 2095/SHTT-TCCB ngày 23/10/2008.

Điều 37. Nhiệm vụ và trách nhiệm của Trưởng nhóm

37.1 Kiểm tra kết quả thẩm định đơn (kể cả kết quả phân loại sáng chế và kết quả tra cứu), kết quả xử lý khiếu nại, kết quả thẩm định tình trạng pháp lý, các công văn giao dịch ... trước khi trình lên Lãnh đạo phòng ký duyệt.

37.2 Có trách nhiệm giữ bí mật mọi thông tin liên quan đến đơn cho đến khi các thông tin đó được phép công bố.

37.3 Theo dõi, đôn đốc các thẩm định viên trong nhóm do mình phụ trách thực hiện công việc đảm bảo thời hạn quy định.

37.4 Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng về kết quả công việc của các thẩm định viên trong nhóm mình phụ trách.

Điều 38. Nhiệm vụ và trách nhiệm của Trưởng Phòng (hoặc người được uỷ quyền)

38.1 Phân định đơn cho các thẩm định viên, ký duyệt các công văn giao dịch với người nộp đơn và/hoặc người thứ ba có liên quan theo sự uỷ quyền của Lãnh đạo Cục.

38.2 Có trách nhiệm kiểm soát, nhắc nhở và có thể áp dụng các biện pháp hành chính cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng xử lý đơn cũng như tiến độ xử lý đơn. Trong trường hợp cần thiết có thể điều chuyển đơn đang được xử lý giữa các thẩm định viên

38.3 Có trách nhiệm giữ bí mật mọi thông tin liên quan đến đơn cho đến khi các thông tin đó được phép công bố.

38.4 Chịu trách nhiệm trước Cục trưởng (hoặc người được uỷ quyền) về các kết luận cuối cùng của Phòng liên quan đến thẩm định đơn cũng như các kết luận liên quan đến đơn bị khiếu nại.

Điều 39. Trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ

39.1 Mọi cá nhân và đơn vị trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm phối hợp công tác, thực hiện các công việc được phân công, tuân thủ quy định về thời hạn, đảm bảo chất lượng công việc, đảm bảo trang thiết bị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết để phục vụ cho công tác thẩm định đơn một cách tốt nhất.

39.2 Việc điều động, phối hợp công tác giữa các đơn vị trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ được thực hiện theo quy định nêu trong Quy chế làm việc của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành theo Quyết định số 1758/QĐ-SHTT ngày 27/10/2008 của Cục Trưởng Cục Sở hữu trí tuệ.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 39. Hiệu lực thi hành

39.1 Quy chế này thay thế Quy chế tạm thời xét nghiệm hình thức và công bố đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích số 1111/PCQL ngày

16/12/1998 của Cục Sáng chế và Quy chế xét nghiệm sáng chế - giải pháp hữu ích số 380/XNSC ngày 10/10/1992 của Cục Sở hữu công nghiệp.

39.2 Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những đơn chưa kết thúc quá trình thẩm định được tiếp tục xử lý theo Quy chế này.

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Việt Hùng