

Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế



TỔ CHỨC
SỞ HỮU
TRÍ TUỆ
THẾ GIỚI

Giới hạn trách nhiệm: Thông tin trong Tài liệu hướng dẫn này không nhằm thay thế ý kiến tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Mục đích chính của Tài liệu này chỉ là cung cấp thông tin cơ bản về sở hữu trí tuệ.

Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), chủ sở hữu quyền tác giả đối với bản gốc (tiếng Anh) của ấn phẩm. Do vậy, WIPO không có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì liên quan đến sự chính xác của bản dịch này, mà nghĩa vụ và trách nhiệm đó thuộc về Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Quyền tác giả đối với bản tiếng Việt thuộc Cục Sở hữu trí tuệ (2013). WIPO sở hữu quyền tác giả đối với bản gốc bằng tiếng Anh.

Nghiêm cấm việc tái bản hoặc truyền tải nội dung bất kỳ của Ấn phẩm dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào, dù là bằng phương tiện điện tử hay cơ học, nếu không được sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế

LỜI MỞ ĐẦU

Bốn năm trước, để đáp ứng yêu cầu của các quốc gia thành viên, Ban Thư ký WIPO đã bắt đầu nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc thiếu chuyên gia soạn thảo đơn đăng ký sáng chế ở các quốc gia đang phát triển đến việc sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của tác giả sáng chế và khả năng hưởng lợi từ các lợi ích vật chất của sở hữu trí tuệ nói chung. Các nghiên cứu và phân tích đã khẳng định sự cần thiết phải nâng cao năng lực trong lĩnh vực này – một nhu cầu ngày càng tăng thông qua số lượng yêu cầu của các nước gửi đến WIPO về việc tổ chức các chương trình đào tạo về soạn thảo đơn đăng ký sáng chế. Tài liệu “Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế” được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nêu trên. Tài liệu được xây dựng bởi các chuyên gia trong lĩnh vực sáng chế và được sử dụng thử nghiệm tại nhiều chương trình đào tạo trước khi công bố chính thức. Tài liệu sẽ hỗ trợ tác giả sáng chế và những người/tổ chức cung cấp dịch vụ có được những kỹ năng cần thiết để soạn thảo và nộp đơn đăng ký sáng chế, bao gồm kỹ năng soạn thảo yêu cầu bảo hộ nhằm xác định phạm vi và mức độ bảo hộ của sáng chế.

WIPO chân thành cảm ơn sự nỗ lực của tác giả chính viết Tài liệu này - ông Thomas Ewing (Hoa Kỳ), trong việc chia sẻ những kiến thức của mình với tư cách là một đại diện sáng chế và những đóng góp liên tục của ông trong việc chuẩn bị tài liệu và giảng bài tại các khóa đào tạo theo nội dung của Tài liệu này, và những đóng góp của các ông/bà Carlos Olarte (Cô-lôm-bi-a), Kanika Radhakrishnan (Ấn Độ và Hoa Kỳ), Markus Engelhard (Đức), Wendy Herby (Hoa Kỳ), Giáo sư Karuna Jain (Ấn Độ), Emmanuel Jelsch (Thụy Sĩ), Sorin Schneider (Thụy Sĩ), Douglas Weinstein (Hoa Kỳ), Takashi Fujita (Nhật Bản), Karl Rackette (Đức), Samuel Le Cacheux (Pháp), Valérie Gallois (Pháp), Albert Jacobs (Hoa Kỳ) cũng như các cán bộ của WIPO. WIPO cũng cảm ơn Mạng lưới học giả quốc tế Geneva (GIAN) đã hỗ trợ tài chính cho việc xây dựng và thử nghiệm Tài liệu này và các tài liệu đào tạo có liên quan.

WIPO cũng cảm ơn các quốc gia thành viên đã tạo điều kiện để sử dụng thử nghiệm Tài liệu này và các tài liệu giảng dạy có liên quan, gồm Cameroon, Cô-lôm-bi-a, Ấn Độ, Ma-rốc và Singapore.

Hy vọng, Tài liệu này sẽ là một công cụ có hiệu quả đối với các quốc gia thành viên muốn củng cố, hoàn thiện và nâng cao năng lực nhằm hỗ trợ các tác giả sáng chế bảo hộ tài sản trí tuệ của họ thông qua việc soạn thảo các đơn đăng ký sáng chế một cách hoàn thiện.

Mục Lục

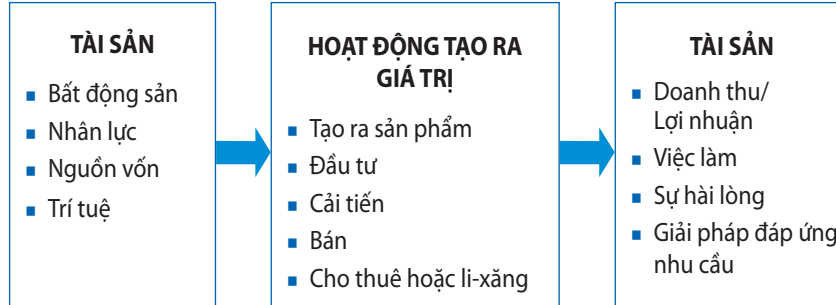
I. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - TỔNG QUAN	6
II. BẢNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ	11
A. TỔNG QUAN VỀ BẢNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ	11
1. Bảng độc quyền sáng chế là gì?	11
2. Đối tượng bảo hộ sáng chế là gì?	13
a. Thiết bị và sản phẩm	15
b. Quy trình/phương pháp sản xuất	15
c. Thành phần và chế phẩm hóa học	15
d. Phân lập và mã hóa phân tử	15
e. Sinh vật di truyền/trình tự gen	15
f. Chương trình máy tính	16
g. Sự cải tiến	16
3. Tại sao sáng chế lại quan trọng	16
a. Nguồn thu nhập	16
b. Lợi ích tiếp thị	17
c. Công cụ để thương lượng	17
d. Kiểm soát/gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp	17
e. Sử dụng phòng vệ	17
B. CÁC YÊU CẦU PHÁP LÝ VỀ BẢO HỘ SÁNG CHẾ	20
1. Tính mới	20
2. Tính hữu ích/khả năng áp dụng công nghiệp	21
3. Tính không hiển nhiên/trình độ sáng tạo	22
C. DỰ BÁO KHẢ NĂNG BẢO HỘ THÔNG QUA TRA CỨU TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐÃ BIẾT	25
1. Tình trạng kỹ thuật là gì?	25
2. Tầm quan trọng của việc tra cứu tình trạng kỹ thuật	25
3. Cách thức tra cứu tình trạng kỹ thuật	26
4. Các hệ thống phân loại sáng chế	26
5. Tra cứu ở đâu	27
III. CHUẨN BỊ VÀ NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ	29
IV. CHUẨN BỊ ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ	29
1. Thu nhận thông tin từ tác giả sáng chế	31
2. Xác định sáng chế có khả năng bảo hộ	32
3. Hiểu về sáng chế	32
A. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ	33
1. Yêu cầu bảo hộ	34
2. Mô tả chi tiết hoặc mô tả sáng chế	35
3. Hình vẽ	38

4. Tình trạng kỹ thuật của sáng chế	40
5. Tóm tắt về sáng chế	41
6. Bản chất kỹ thuật của sáng chế	42
B. NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ	44
1. Nộp đơn quốc gia/đơn ưu tiên	44
2. Nộp đơn ở nước ngoài	45
3. Phí và lệ phí nộp đơn	46
4. Yêu cầu về nộp đơn ở các nước cụ thể	47
a. Nộp đơn theo Công ước sáng chế châu Âu	48
b. Nộp đơn tại Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ	49
c. Nộp đơn theo Hiệp ước Hợp tác về sáng chế	50
5. So sánh quy định pháp luật và các yêu cầu về việc nộp đơn	55
V. THEO ĐUỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ	59
A. TRẢ LỜI THÔNG BÁO CỦA CƠ QUAN SÁNG CHẾ	61
B. SOẠN THẢO VĂN BẢN PHẢN HỒI	61
C. LÀM CHO ĐIỂM YÊU CẦU BẢO HỘ ĐƯỢC CHẤP NHẬN	62
D. THỦ TỤC PHẢN ĐỐI	65
E. CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ	65
VI. SOẠN THẢO YÊU CẦU BẢO HỘ	67
A. LÝ THUYẾT VỀ YÊU CẦU BẢO HỘ	67
B. HÌNH THỨC CỦA YÊU CẦU BẢO HỘ	68
1. Các nội dung chính của yêu cầu bảo hộ	68
2. Yêu cầu bảo hộ hai phần hoặc yêu cầu bảo hộ cải tiến	72
3. Yêu cầu bảo hộ dạng phương tiện công chức năng	73
4. Phép chấm câu trong yêu cầu bảo hộ	74
5. Mạo từ phù hợp	75
6. Số chỉ dẫn từ ngữ đặt trong dấu ngoặc đơn	75
7. Cụm từ trong yêu cầu bảo hộ	76
8. Đa dấu hiệu	77
9. Các dấu hiệu thay thế lẫn nhau	77
C. CÁC LOẠI YÊU CẦU BẢO HỘ	78
1. Điểm yêu cầu bảo hộ độc lập	78
2. Điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc	79
3. Điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc nhiều điểm	82
VII. CÁC DẠNG YÊU CẦU BẢO HỘ CỤ THỂ	84
A. YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI DỤNG CỤ HOẶC THIẾT BỊ	84
B. YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI PHƯƠNG PHÁP HOẶC QUY TRÌNH	85
C. YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THU ĐƯỢC TỪ QUY TRÌNH	86
D. YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC VÀ THÔNG SỐ	86
E. YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP	87

F. YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG	87
G. YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI CHẾ PHẨM	87
H. YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI CÔNG NGHỆ SINH HỌC	88
I. YÊU CẦU BẢO HỘ DẠNG SỬ DỤNG	88
J. YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI PHẦN MỀM MÁY TÍNH	89
K. YÊU CẦU BẢO HỘ DẠNG OMNIBUS	89
VIII. CÁCH THỨC SOẠN THẢO YÊU CẦU BẢO HỘ	91
A. CHUẨN BỊ CÁC ĐIỂM YÊU CẦU BẢO HỘ TRƯỚC TIÊN	91
B. YÊU CẦU BẢO HỘ HẸP VÀ RỘNG	91
C. SỰ RÕ RÀNG, LỰA CHỌN TỪ NGỮ TRONG YÊU CẦU BẢO HỘ VÀ SỰ THIẾU NHẤT QUÁN	94
D. CÁC BIẾN THỂ CỦA YÊU CẦU BẢO HỘ VÀ CÁC BIẾN THỂ CỦA SÁNG CHẾ	97
E. TRÁNH CÁC GIỚI HẠN KHÔNG CẦN THIẾT	98
F. GIỚI HẠN PHỦ ĐỊNH VÀ LOẠI TRỪ	99
G. YÊU CẦU BẢO HỘ VÀ CÁC SẢN PHẨM CẠNH TRANH	99
H. YÊU CẦU BẢO HỘ PHẢI VƯỢT QUA TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐÃ BIẾT	99
I. SỬ DỤNG NHIỀU DẠNG YÊU CẦU BẢO HỘ TRONG CÙNG MỘT SÁNG CHẾ	99
J. ĐẢM BẢO RẰNG PHẦN MÔ TẢ CỦA BẢN MÔ TẢ PHẢI HỖ TRỢ CHO YÊU CẦU BẢO HỘ	100
K. TÍNH THỐNG NHẤT CỦA SÁNG CHẾ	101
L. Ý TƯỞNG CỦA YÊU CẦU BẢO HỘ	103
M. THU HẸP YÊU CẦU BẢO HỘ TRONG QUÁ TRÌNH THEO ĐUỔI ĐƠN	106
N. CÁC ĐỐI TƯỢNG LOẠI TRỪ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/ĐỐI TƯỢNG LOẠI TRỪ	107
O. YÊU CẦU VỀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÔNG NGHIỆP	110
P. “BIẾT” YÊU CẦU BẢO HỘ SÁNG CHẾ DỰA TRÊN MỘT CÁI GÌ ĐÓ	112
Q. GIẢI THÍCH YÊU CẦU BẢO HỘ TẠI TÒA ÁN	113
IX. CHIẾN LƯỢC NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ	115
A. BẢO HỘ SÁNG CHẾ NHẪM CHỦ ĐỘNG TẤN CÔNG ĐỐI THỦ CẠNH TRANH	116
B. BẢO HỘ SÁNG CHẾ PHÒNG VỆ NHẪM TRÁNH HÀNH VI XÂM PHẠM CỦA NGƯỜI KHÁC	117
C. KỸ THUẬT NÉ XÂM PHẠM ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ	118
X. TỔ CHỨC, ĐÀO TẠO VÀ KHÍCH LỆ ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT	120
A. ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG HIỂU ĐƯỢC TẦM QUAN TRỌNG CỦA SÁNG CHẾ VÀ XÂY DỰNG DANH MỤC SÁNG CHẾ TẦM QUAN TRỌNG CỦA BẢNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ	120
B. ĐÀO TẠO CÁC NHÀ KHOA HỌC/NHÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HIỂU ĐƯỢC ĐỐI TƯỢNG CÓ THỂ BẢO HỘ SÁNG CHẾ, AI CÓ THỂ LÀ ĐỒNG TÁC GIẢ SÁNG CHẾ VÀ CHUẨN BỊ TÀI LIỆU BỘC LỘ SÁNG CHẾ	122
C. THÀNH LẬP ỦY BẢN SÁNG CHẾ NỘI BỘ ĐỂ ĐỊNH KỲ RÀ SOÁT VIỆC BỘC LỘ SÁNG CHẾ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC ĐỐI TƯỢNG NÊN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ	123
D. CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH TÁC GIẢ SÁNG CHẾ TẠO RA VÀ BÁO CÁO VỀ SÁNG CHẾ	124
E. ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP	125
PHỤ LỤC A: HƯỚNG DẪN TRA CỨU CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁNG CHẾ	128
PHỤ LỤC B: ĐƠN MẪU VỀ BỘC LỘ SÁNG CHẾ	130
CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ	133

I. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - TỔNG QUAN

Sở hữu trí tuệ (SHTT) là tên gọi chung dùng để chỉ sáng chế, nhãn hiệu, quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp và các loại tài sản vô hình khác được hình thành từ hoạt động sáng tạo của trí tuệ và hiểu theo nghĩa rộng nhất thì chúng không tồn tại ở dạng vật chất bất kỳ.



Giống như các loại tài sản khác, sở hữu trí tuệ cũng được sở hữu và có thể tạo ra thu nhập. Do đó, có thể coi sở hữu trí tuệ là một tài sản. Sở hữu trí tuệ thường là kết quả của sự đầu tư và sẽ tạo ra lợi nhuận dưới dạng này hay dạng khác. Sở hữu trí tuệ khác với các loại tài sản khác vì nó không có hình dạng và không tồn tại ở dạng vật chất bất kỳ vì đó là trí tuệ, là sự sáng tạo và tưởng tượng của con người.

Có nhiều loại quyền sở hữu trí tuệ khác nhau và mỗi loại được điều chỉnh bởi các quy định pháp luật riêng biệt. Thông thường, quyền sở hữu trí tuệ được chia thành hai nhánh, gồm “quyền sở hữu công nghiệp” và “quyền tác giả”. Quyền sở hữu công nghiệp gồm các loại tài sản được tạo ra chủ yếu nhằm mục đích cải tiến công nghệ, công nghiệp và thương mại như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại và chỉ dẫn địa lý¹. Các loại quyền sở hữu trí tuệ chủ yếu bao gồm:

Sáng chế: Bằng độc quyền sáng chế là một văn bản pháp lý trao cho chủ sở hữu độc quyền kiểm soát việc sử dụng sáng chế, như được xác định tại yêu cầu bảo hộ, ở một khu vực địa lý nhất định và trong một thời hạn nhất định nhằm ngăn cấm người khác sản xuất, sử dụng hay bán sáng chế mà không được phép của chủ sở hữu. Ví dụ, bằng độc quyền sáng chế có thể được cấp cho sản phẩm tích điện (pin/ắc quy) có khả năng tích trữ hiệu quả năng lượng mặt trời vô thời hạn mà không bị thất thoát, hay cấp cho vắc xin điều trị bệnh sốt rét hoặc một hợp chất mới giúp sản xuất phân bón từ xương cá.

Kiểu dáng công nghiệp: Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho phép chủ sở hữu kiểm soát việc khai thác các yếu tố trang trí của sản phẩm, như kiểu dáng mới của một chiếc xe hơi thể thao, vỏ nhựa có tính độc đáo của chiếc máy vi tính hay hình dạng độc đáo của chai nước ngọt.

Nhãn hiệu hàng hóa: Độc quyền nhãn hiệu hàng hóa cho phép chủ sở hữu khẳng định nguồn gốc của hàng hóa với công chúng. Ví dụ, nhãn hiệu hàng hóa bao gồm tên gọi của sản phẩm có tính phân biệt như Nando’s® hoặc Coca Cola® hoặc biểu trưng như ngôi sao ba cánh của hãng xe hơi Mercedes Benz®.

Nhãn hiệu dịch vụ: Độc quyền nhãn hiệu dịch vụ cho phép chủ sở hữu xác nhận nguồn gốc của dịch vụ với công chúng, ví dụ, nhãn hiệu “Cheques for Two”.

Quyền tác giả: Quyền tác giả bảo hộ sự thể hiện nguyên gốc và “tác phẩm của tác giả”. Người tạo ra tác phẩm được gọi là tác giả. Ví dụ, những tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả bao gồm tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh, âm nhạc, khiêu vũ, thơ ca, văn học, v.v. Ngoài ra, quyền tác giả cũng bảo hộ một số sản phẩm có đặc điểm kỹ thuật nguyên gốc như phần mềm máy tính, bản mô tả sáng chế và các tài liệu có liên quan.

1. Điều 1(2) của Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp (Văn kiện Stockholm năm 1967) quy định: “Đối tượng bảo hộ sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, chỉ dẫn nguồn gốc hoặc tên gọi xuất xứ và chống cạnh tranh không lành mạnh”.

Điểm khác biệt giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp là quyền tác giả không yêu cầu phải đăng ký bảo hộ với cơ quan có thẩm quyền để chống lại các hành vi sử dụng trái phép. Ngược lại, quyền sở hữu công nghiệp phải đăng ký và được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền để được công nhận và thực thi. Về mặt lý thuyết, ai cũng có thể chuẩn bị đơn đăng ký sáng chế hoặc nhãn hiệu, nhưng trên thực tế thì chỉ các chuyên gia, bao gồm các luật sư (luật sư sáng chế) hoặc các chuyên gia kỹ thuật (còn được gọi là “đại diện sáng chế” hoặc “kỹ sư sáng chế”) mới soạn thảo đơn đăng ký sáng chế và nộp cho cơ quan có thẩm quyền vì những đơn này là rất phức tạp về mặt kỹ thuật và thủ tục.

Tài liệu này chỉ đề cập đến các vấn đề liên quan đến sáng chế và cách thức nộp đơn và đăng ký sáng chế. Mục đích của Tài liệu là giúp người đọc hiểu được một cách tổng thể về các kỹ năng cần thiết để viết/soạn thảo/chuẩn bị đơn đăng ký sáng chế, việc nộp đơn và giao dịch với cơ quan có thẩm quyền để được bảo hộ độc quyền sáng chế. Do pháp luật cũng như thực tiễn giữa các quốc gia và khu vực là khác nhau đáng kể nên người đọc cũng cần xem xét và hiểu rõ những yêu cầu cụ thể của các hệ thống pháp luật liên quan đến khách hàng của mình. Cần lưu ý rằng trong Tài liệu này, thuật ngữ “đại diện sáng chế” (patent agent) sẽ được sử dụng thường xuyên. Thuật ngữ này không dùng theo khía cạnh nghĩa kỹ thuật để chỉ nghề nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhằm đại diện cho tác giả sáng chế trong những trường hợp cụ thể, mà dùng như một thuật ngữ chung để chỉ những người soạn thảo đơn đăng ký sáng chế (kể cả tác giả sáng chế, người soạn thảo đơn đăng ký sáng chế nghiệp dư, đại diện sáng chế và luật sư sáng chế).

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ SÁNG CHẾ

Bằng độc quyền có thể được cấp cho một sáng chế có tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp². Bằng độc quyền chỉ được cấp cho sáng chế có khả năng ứng dụng, hoặc theo quy định của một số nước, sáng chế phải có khả năng “áp dụng vào thực tiễn”. Do vậy, một ý tưởng sáng tạo thông minh mà không thể ứng dụng vào thực tế được thì cũng sẽ không được bảo hộ (ví dụ, cỗ máy thời gian). Các nước đều quy định các yêu cầu về bảo hộ sáng chế. Ví dụ, thông thường sáng chế phải là một giải pháp kỹ thuật, nhưng không phải tất cả hệ thống pháp luật đều có định nghĩa giống nhau về thế nào là “kỹ thuật” và thế nào là không kỹ thuật.

Thời hạn bảo hộ của sáng chế thường là 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Bằng độc quyền sáng chế trao cho chủ sở hữu quyền ngăn cấm người khác sản xuất, sử dụng, chào bán, bán hoặc nhập khẩu sáng chế được bảo hộ vào quốc gia mà sáng chế đang được bảo hộ. Nói cách khác, bằng độc quyền sáng chế mang lại quyền tài sản, cho phép chủ sở hữu quyết định xem ai được phép sử dụng sáng chế được bảo hộ. Bất kỳ ai không phải là chủ sở hữu sáng chế hoặc không được chủ sở hữu cho phép (li-xăng) mà sản xuất, sử dụng, nhập khẩu, chào bán hoặc bán sáng chế được bảo hộ sẽ bị coi là có hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế. Người xâm phạm quyền có thể bị kiện ra tòa để buộc ngừng hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu sáng chế.

Bằng độc quyền sáng chế có tính lãnh thổ – nghĩa là chỉ có hiệu lực pháp lý ở những nước đã đăng ký và được cấp bằng độc quyền. Mỗi quốc gia đều có chủ quyền trong việc từ chối hay cấp bằng độc quyền sáng chế. Một số trường hợp, như Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO), một nhóm quốc gia đã nhất trí xây dựng một hiệp ước quốc tế quy định thủ tục thẩm định đơn đăng ký sáng chế chung duy nhất. Một số quốc gia khác tham gia hiệp ước cũng chấp nhận các bằng độc quyền sáng chế được cấp bởi các quốc gia khác³. Ví dụ, một số nước là thuộc địa cũ của Anh chấp nhận bằng độc quyền sáng chế do Cơ quan Sáng chế Anh và/hoặc EPO cấp trong trường hợp Anh là nước được chỉ định trong đơn đăng ký sáng chế nộp cho EPO.

- Định nghĩa này xuất phát từ Điều 27.1 Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS). Một số nước thay cụm từ “trình độ sáng tạo” bằng cụm từ “không hiển nhiên” và thay cụm từ “khả năng áp dụng công nghiệp” bằng “tính hữu ích”. Những thuật ngữ này là đồng nghĩa nhưng không hoàn toàn giống nhau, và sẽ được bàn luận dưới đây.
- Khi áp dụng, các thủ tục cụ thể là khác nhau và người nộp đơn có thể phải thực hiện một số thủ tục khi mà đơn đầu tiên vẫn đang được xem xét. Theo đó, khi khách hàng của đại diện sáng chế muốn bảo hộ sáng chế theo con đường này, đại diện sáng chế phải biết được những thủ tục nào là cần thiết.

Dưới đây là một ví dụ. Bằng độc quyền sáng chế này (EP1242397B1) do EPO cấp ngày 29/9/2005. Tên của sáng chế là “Chất hoạt hóa Trans Olefin Glucokinase”. Mặc dù đơn được nộp vào EPO theo Hệ thống PCT vào ngày 12/12/2000 nhưng đơn có yêu cầu hưởng ngày ưu tiên theo Công ước Paris trên cơ sở đơn tạm thời số 60/170,783 nộp tại Hoa Kỳ, vào ngày 15/12/1999. Như vậy, ngày đánh xem xét trạng kỹ thuật đã biết đối với đơn này là ngày 15/12/1999. Đơn PCT này đã được công bố (số công bố quốc tế WO2001/044216) mô tả vắn tắt về sáng chế như sau:

Chất hoạt hóa 2,3-Di-substituted trans olefinic N-heteroaromatic hoặc urido proprionamide có công thức (I) với sự thay thế nêu trên tại vị trí số 2 là nhóm phenyl thay và tại vị trí 3 là vòng cycloalkyl, các proprionamide nêu trên là chất hoạt hóa glucokinase giúp làm tăng khả năng tạo ra insulin trong điều trị tiểu đường loại II.

Phần giới hạn của yêu cầu bảo hộ độc lập chính trong bằng độc quyền sáng chế của EPO viết: “Hợp chất được chọn từ một nhóm chứa a-mít ô-lê-phin trong công thức...” và kèm theo công thức hóa học mô tả chi tiết về hợp chất mới đó.

(19)  **Europäisches Patentamt**
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 242 397 B1**

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:
28.09.2005 Bulletin 2005/39

(21) Application number: **00987392.8**

(22) Date of filing: **12.12.2000**

(51) Int Cl.7: **C07D 277/46, A61K 31/426,**
C07D 213/75, C07D 277/56,
C07C 275/50, A61K 31/4402,
A61K 31/44, A61K 31/17,
A61P 3/10

(86) International application number:
PCT/EP2000/012612

(87) International publication number:
WO 2001/044216 (21.06.2001 Gazette 2001/25)

(54) **TRANS OLEFINIC GLUCOKINASE ACTIVATORS**
OLEFINISCHE TRANS-GLUKOKINASE-AKTIVATOREN
ACTIVATEURS TRANSOLEFINIQUES DE GLUCOKINASE

(84) Designated Contracting States:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR
Designated Extension States:
LT LV RO SI

(30) Priority: **15.12.1999 US 170783 P**

(43) Date of publication of application:
25.09.2002 Bulletin 2002/39

(73) Proprietor: **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**
4070 Basel (CH)

(72) Inventors:

- **CORBETT, Wendy, Lea**
Randolph, NJ 07869-3754 (US)
- **SARABU, Ramakanth**
Towaco, NJ 07082 (US)
- **SIDDURI, Achyutharao**
Livingston, NJ 07039 (US)

(74) Representative: **Witte, Hubert**
Grenzacherstrasse, 124
4070 Basel (CH)

(56) References cited:
WO-A-00/58293

EP 1 242 397 B1

Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

TỪ KHÓA

>> SÁNG CHẾ >> SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP >> NHÃN HIỆU HÀNG HÓA >> NHÃN HIỆU DỊCH VỤ >> THỜI HẠN BẢO HỘ
>> BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ >> TÀI SẢN >> TÍNH MỚI >> TÍNH HỮU ÍCH >> KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG >> TÍNH LÃNH THỔ
>> XÂM PHẠM QUYỀN

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Sở hữu trí tuệ là gì?
2. Tại sao sở hữu trí tuệ lại là một loại tài sản?
3. Điểm khác nhau giữa quyền sở hữu công nghiệp và quyền tác giả là gì?
4. Mã phần mềm máy tính có được bảo hộ quyền tác giả không?
5. Thời hạn bảo hộ của sáng chế là bao lâu?
6. Sáng chế phải có tính mới, tính hữu ích và không hiển nhiên. Đúng hay sai?
7. Bằng độc quyền sáng chế trao cho chủ sở hữu quyền ngăn cấm người khác sản xuất, sử dụng và bán sáng chế được xác định trong yêu cầu bảo hộ. Đúng hay sai?
8. Hãy lấy ví dụ về các loại quyền sở hữu trí tuệ mà bạn thấy trong phòng làm việc của mình?
9. Khi bằng độc quyền sáng chế được cấp tại một quốc gia tức là nó được thừa nhận trên toàn thế giới. Đúng hay sai?
10. Bất kỳ ai cũng có thể soạn thảo đơn đăng ký sáng chế nhưng tốt nhất là nên để những người có kỹ năng thực hiện công việc này. Đúng hay sai?

II. BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

A. TỔNG QUAN VỀ BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

Bằng độc quyền sáng chế là một quyết định của Chính phủ trao độc quyền một cách có giới hạn cho tác giả sáng chế. Trước đây, các Chính phủ cấp độc quyền cho hầu hết các loại hàng hóa và dịch vụ, dù có liên quan đến sáng chế hay không. Ví dụ, Vua có thể cấp độc quyền về muối cho một người tin cậy. Sau này, các Chính phủ đã thu hẹp phạm vi cấp độc quyền chỉ còn bảo hộ cho sáng chế. Nước Cộng hòa Venice đã xây dựng được một hệ thống độc quyền sáng chế đầu tiên của kỷ nguyên hiện đại. Thời hạn bảo hộ ban đầu của độc quyền sáng chế là 14 năm, dài gấp hai lần so với thời gian của một khóa học nghề. Sau đó, thời hạn này được kéo dài lên thành 17 năm kể từ ngày cấp bằng. Hiện nay, hầu hết các bằng độc quyền sáng chế có thời hạn bảo hộ là 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

1. Bằng độc quyền sáng chế là gì?

Nhìn chung, bằng độc quyền sáng chế trao cho chủ sở hữu sáng chế độc quyền kiểm soát người sản xuất, sử dụng, bán, chào bán hoặc nhập khẩu sản phẩm hoặc công nghệ bất kỳ được bảo hộ theo yêu cầu bảo hộ của sáng chế. Yêu cầu bảo hộ sáng chế là tập hợp các câu, thường xuất hiện ở phần cuối của bản mô tả về sáng chế được bảo hộ. Để được cấp bằng độc quyền, yêu cầu bảo hộ phải mô tả được sáng chế đó là mới, hữu ích và không hiển nhiên so với “giải pháp kỹ thuật đã biết”. Giải pháp kỹ thuật đã biết là một thuật ngữ kỹ thuật được dùng để chỉ toàn bộ kiến thức và các sáng chế đã có trước ngày nộp đơn của sáng chế liên quan.

Sáng chế cũng phải đáp ứng một số yêu cầu pháp lý khác như thời hạn mà sáng chế đã bị bộc lộ trước với công chúng, nếu có, tính từ thời điểm nộp đơn. Về cơ bản, sáng chế sẽ không được cấp bằng độc quyền nếu đã bị bộc lộ công khai trước ngày nộp đơn, trừ các trường hợp được áp dụng ân hạn về bộc lộ trước. Tại một số quốc gia, như Hoa Kỳ, ân hạn thường là một năm và trong khoảng thời gian này vẫn có thể nộp đơn đăng ký sáng chế. Tại nhiều quốc gia khác, việc bộc lộ công khai sáng chế trước khi nộp đơn có thể dẫn đến việc từ chối đơn⁴. Ở một số hệ thống pháp luật, bằng độc quyền sáng chế có thể không được cấp cho các sáng chế trái với “trật tự công cộng” hoặc “đạo đức xã hội”. Ví dụ, sáng chế liên quan đến thiết bị sử dụng ma túy (ống hút thuốc phiện) có thể không được bảo hộ vì các lý do đạo đức. Tuy nhiên, đôi khi những hạn chế này chỉ là vấn đề về hình thức thể hiện của yêu cầu bảo hộ hơn là một sự cấm đoán. Không phải tất cả hệ thống pháp luật đều có định nghĩa giống nhau về vấn đề đạo đức và một số nước không có quy định về vấn đề đạo đức trong pháp luật sáng chế của mình.

Đơn đăng ký sáng chế phải được nộp trước khi bộc lộ công khai bất kỳ kết quả nghiên cứu quan trọng nào có thể mang lại sản phẩm hay công nghệ có giá trị. Cảnh báo này là rất quan trọng đối với các tổ chức nghiên cứu, nhưng sự cần thiết phải công bố những công trình nghiên cứu có thể dễ dàng được giải quyết bởi quy trình xét duyệt trước khi công bố nhằm rà soát các bài báo hoặc bài thuyết trình để tránh làm mất tính mới của sáng chế.

Ngày nay, hầu hết các sáng chế đều phải trải qua “quy trình thẩm định nội dung” mà trong đó đơn đăng ký sáng chế sẽ được xem xét một cách kỹ lưỡng bởi thẩm định viên sáng chế. Ngoài các nội dung khác, thẩm định viên sẽ so sánh tình trạng kỹ thuật đã có liên quan đến đơn với yêu cầu bảo hộ nêu trong đơn đăng ký sáng chế để xác định xem liệu sáng chế được yêu cầu bảo hộ có đủ tiến bộ theo quy định của pháp luật so với giải pháp kỹ thuật đã biết hay không. Một vài quốc gia vẫn duy trì “hệ thống đăng ký” mà theo đó người nộp đơn sẽ nhận được bằng độc quyền sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết mà không cần thẩm định nội dung của đơn sáng chế. Trong hệ thống này, phải đến khi bằng độc quyền sáng chế bị kiện ở tòa án thì mới xác định được sáng chế đó vô hiệu hay không vì đến lúc đó thì tình trạng kỹ thuật mới được nghiên cứu và đánh giá.

4. Ví dụ, Điều 11 Công ước Paris quy định ngoại lệ cho quy định điển hình về việc bộc lộ sáng chế. Đại diện sáng chế phải hiểu rõ các yêu cầu cụ thể về thủ tục và nội dung ở tất cả hệ thống pháp luật mà khách hàng của mình quan tâm.

Bằng độc quyền sáng chế được coi là có hiệu lực khi được cấp và khi không có sự phản đối thành công nào trước tòa án hoặc trước Cơ quan sáng chế có liên quan. Bằng độc quyền sáng chế được cho là vô hiệu khi bị từ chối hoặc hủy bỏ do sáng chế đó không có tính mới (thuộc giải pháp kỹ thuật đã biết) hoặc vì các lý do khác. Hầu hết hệ thống sáng chế trên thế giới đều cho rằng bằng độc quyền sáng chế được giả định là có hiệu lực trừ khi bị chứng minh ngược lại. Điều này là đặc biệt đúng trong các hệ thống sáng chế có quy trình thẩm định nội dung mà ở đó các thẩm định viên sáng chế sẽ thẩm định đơn đăng ký sáng chế và giải pháp kỹ thuật đã biết trước khi ra quyết định cấp bằng độc quyền. Pháp luật sáng chế trên thế giới bảo hộ nhiều loại sáng chế khác nhau. Nhiều hệ thống sáng chế tập trung hướng đến việc tạo ra cơ chế xử lý thống nhất đối với tất cả sáng chế mà không quan tâm đến sáng chế đó thuộc loại nào. Khi mọi người đề cập đến bằng độc quyền sáng chế thì họ thường nghĩ đến “độc quyền sáng chế” - mà đôi khi còn bao gồm cả “độc quyền giải pháp hữu ích”. Bằng độc quyền sáng chế bảo hộ cho thiết bị, quy trình, thành phần hóa học và các loại sáng chế có giá trị khác do tính hữu dụng của chúng. Phần lớn nội dung của Tài liệu này sẽ đề cập đến bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Một số quốc gia cũng quy định hệ thống bằng độc quyền hoặc công cụ pháp lý tương tự như bằng độc quyền để bảo hộ các loại sáng chế khác. Ví dụ, ở một số quốc gia, kiểu dáng công nghiệp có thể được bảo hộ bởi “bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp” (ví dụ, Hoa Kỳ). Ở các quốc gia khác, kiểu dáng công nghiệp lại được bảo hộ theo hệ thống đăng ký kiểu dáng công nghiệp (ví dụ, Bỉ). Dù ở hệ thống nào thì sự bảo hộ cũng chỉ dành cho kiểu dáng công nghiệp có tính mới, tính nguyên gốc và tính trang trí cho sản phẩm, chứ không bảo hộ cho chức năng của sản phẩm.

Thời hạn bảo hộ của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có thể khác so với thời hạn bảo hộ của bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Ở Hoa Kỳ, thời hạn bảo hộ của bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 20 năm kể từ ngày nộp đơn sớm nhất, trong khi thời hạn bảo hộ dành cho bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 14 năm kể từ ngày cấp. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp thường có nét tương đồng với đăng ký nhãn hiệu và bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Ví dụ, một nhà sản xuất bình pha cà phê có hình dáng đặc biệt. Bản thân chiếc bình cà phê đó có thể có hoặc không có đặc điểm kỹ thuật sáng tạo để được bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích. Tuy nhiên, nhà sản xuất lại muốn bảo hộ hình dáng độc đáo của bình cà phê. Trên thực tế, nhà sản xuất có thể biết rằng người tiêu dùng đã quen với hình dáng bình cà phê mang tên công ty của mình. Theo đó, nhà sản xuất muốn ngăn chặn người khác tự do sao chép hình dáng độc đáo của chiếc bình cà phê của mình.

Người nộp đơn đăng ký sáng chế không buộc phải lựa chọn giữa bằng độc quyền giải pháp hữu ích và bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Người nộp đơn có thể đăng ký bảo hộ cho cả đặc điểm kỹ thuật sáng tạo và các yếu tố thiết kế. Ví dụ, giả sử nhà sản xuất nêu trên đã phát triển kiểu dáng chiếc bình pha cà phê dựa trên nghiên cứu về sự hao nhiệt. Và người đó có thể nộp đơn đăng ký độc quyền giải pháp hữu ích để bảo hộ sáng chế phòng vệ sự hao nhiệt của bình pha cà phê, đồng thời cũng có thể đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho hình dáng độc đáo của sản phẩm.

Một số quốc gia bảo hộ sáng chế theo cơ chế “Đăng ký mẫu hữu ích” hay còn gọi là “sáng chế nhỏ” (petty patents) hay “sáng chế hữu ích” (utility innovations). Điều kiện đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích thường thấp hơn so với các điều kiện đăng ký sáng chế. Ngược lại, mức độ bảo hộ của giải pháp hữu ích thì thường yếu hơn so với sáng chế.

Trong thực tế, việc bảo hộ giải pháp hữu ích thường dành cho sự sáng tạo tăng thêm mà có thể không đáp ứng các yêu cầu để được bảo hộ độc quyền sáng chế, ví dụ, không cần có trình độ sáng tạo. Thời hạn bảo hộ của bằng độc quyền giải pháp hữu ích cũng ngắn hơn đáng kể so với bằng độc quyền sáng chế. Một số Cơ quan sáng chế không thẩm định nội dung của đơn đăng ký giải pháp hữu ích trước khi cấp bằng. Do đó, hiệu lực chính xác của quyền được cấp là một câu hỏi cho đến khi tranh chấp xảy ra giữa chủ sở hữu quyền và người khác. Ở một số quốc gia, giải pháp hữu ích chỉ được bảo hộ cho một vài lĩnh vực công nghệ nhất định và chỉ dành cho sản phẩm mà không dành cho quy trình sản xuất.

Tương tự, một số quốc gia bảo hộ độc quyền sáng chế cho giống cây trồng được sản xuất theo cách thức nhất định⁵. Ví dụ, tại Hoa Kỳ, bằng độc quyền sáng chế đối với giống cây trồng có thể được cấp cho “bất kỳ giống cây trồng nào mới và có tính khác biệt, bao gồm sự dị biến, đột biến, lai, hạt giống mới được tìm thấy, trừ cây trồng được nhân giống từ rễ cây hoặc cây được tìm thấy trong tự nhiên”. Nhiều quốc gia không bảo hộ độc quyền sáng chế đối với giống cây trồng bất kể các biện pháp nhân giống được áp dụng.

2. Đối tượng bảo hộ sáng chế là gì?

Đối tượng bảo hộ sáng chế là những gì có khả năng được bảo hộ độc quyền sáng chế. Ở một số quốc gia, hầu hết sáng chế đều được bảo hộ độc quyền. Ở các quốc gia khác thì có phạm vi hạn chế hơn về đối tượng bảo hộ sáng chế. Tuy vậy, dù trong trường hợp nào thì rất nhiều đối tượng có thể được bảo hộ sáng chế miễn là đáp ứng các yêu cầu về tính mới, tính hữu ích và tính không hiển nhiên⁶.

Hãy xem một bằng độc quyền sáng chế đã được cấp: Bằng độc quyền sáng chế Hoa Kỳ số 6.434955 cấp ngày 22/8/2002 có tên gọi “Máy làm lạnh sử dụng điện: chu kỳ làm mát được rút ngắn bằng việc áp dụng công nghệ vi điện tử cho điều hòa không khí thông thường”. Tóm tắt của sáng chế như sau:

Máy lạnh nhỏ dạng khối mới kết hợp các thiết bị làm lạnh nhiệt điện và hấp thụ cộng sinh. Hiệu suất tương đối thấp của mỗi chu kỳ có thể được khắc phục bằng sự kết hợp với chu kỳ khác. Máy lạnh hấp thụ điện chỉ tích hợp những công nghệ hiện có. Nó có thể tạo ra mật độ làm lạnh lớn ở hiệu suất cao, nhưng không có các thành phần di động và có các vật liệu vô hại. Quy trình điều khiển vật lý lúc đầu khá đơn giản chứ không có các hiệu ứng khối hoặc liên quan đến các electron hơn là dòng lưu chất. Độ nhạy kém so với vảy sắt hứa hẹn mang lại những ứng dụng trong các lĩnh vực từ tản nhiệt máy tính cá nhân và ứng dụng vi tính đến điều hòa nhiệt độ trong ô tô và văn phòng.

Thẩm định viên sáng chế được giao thẩm định đơn đăng ký sáng chế này đã xác định khả năng bảo hộ cho sáng chế, tuy nhiên vẫn xem xét thêm 15 tài liệu có liên quan đến giải pháp kỹ thuật đã biết và sử dụng hai trong số tài liệu đó để bác bỏ yêu cầu bảo hộ của đơn được nộp. Bằng độc quyền sáng chế được cấp gồm 19 điểm yêu cầu bảo hộ, chia làm hai phần: phần một gồm 11 điểm yêu cầu bảo hộ liên quan đến thiết bị, phần hai gồm 7 điểm yêu cầu bảo hộ liên quan đến phương pháp sử dụng.

5. Ví dụ, “cây trồng nhân bản vô tính” có thể được bảo hộ ở Hoa Kỳ là cây trồng được tạo ra bằng các phương tiện khác ngoài hạt, chẳng hạn giâm, chiết, nảy chồi, ghép cành.
6. Điều 27.1 Hiệp định TRIPS, tại ghi chú 5, quy định “tính hữu ích” và “không hiển nhiên” là các thuật ngữ đồng nghĩa với “khả năng áp dụng công nghiệp” và “trình độ sáng tạo”. Tuy nhiên, các thuật ngữ đó không hoàn toàn đồng nhất với nhau.



US006434955B1

(12) **United States Patent**
Ng et al.

(10) **Patent No.:** US 6,434,955 B1
(45) **Date of Patent:** Aug. 20, 2002

(54) **ELECTRO-ADSORPTION CHILLER: A MINIATURIZED COOLING CYCLE WITH APPLICATIONS FROM MICROELECTRONICS TO CONVENTIONAL AIR-CONDITIONING**

JP 10202041 A * 8/1998
JP A2000-39428 2/2000

OTHER PUBLICATIONS

Ramaswamy, et al, IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies, pp. 1-7 (Mar. 2000).
Drost, et al, Aiche 1998 Spring National Meeting, New Orleans, 5 pgs. (Mar. 1998).
Uemura, Applications of Thermoelectric Cooling, pp. 622-631 (1998).
Viswanatham et al, Adsorption, vol. 4, pp. 299-311 (1998).
Boelman et al, Ashrae Transactions: Research, vol. 103, Part 1, pp. 139-148 (1997).
Cho et al, Energy, vol. 17, No. 9, pp. 829-839 (1992).
Chua et al, International Journal of Refrigeration, vol. 22, pp. 194-204 (1999).

(75) Inventors: **Kim Choon Ng**, Singapore (SG);
Jeffrey M. Gordon, Sede Boqer (IL);
Hui Tong Chua, Singapore (SG);
Anutosh Chakraborty, Dhaka (BD)

(73) Assignee: **The National University of Singapore**, Singapore (SG)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 0 days.

* cited by examiner

(21) Appl. No.: **09/922,712**

Primary Examiner—Chen-Wen Jiang
(74) *Attorney, Agent, or Firm*—Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP

(22) Filed: **Aug. 7, 2001**

(51) **Int. Cl.**⁷ **F25B 17/00**; F25B 21/02

(52) **U.S. Cl.** **62/106**; 62/144; 62/480;
62/3.3

(58) **Field of Search** 62/101, 106, 109,
62/480, 3.2, 3.3, 141, 142, 144

(57) **ABSTRACT**

A novel modular and miniature chiller is proposed that symbiotically combines absorption and thermoelectric cooling devices. The seemingly low efficiency of each cycle individually is overcome by an amalgamation with the other. This electro-adsorption chiller incorporates solely existing technologies. It can attain large cooling densities at high efficiency, yet is free of moving parts and comprises harmless materials. The governing physical processes are primarily surface rather than bulk effects, or involve electron rather than fluid flow. This insensitivity to scale creates promising applications in areas ranging from cooling personal computers and other micro-electronic appliances, to automotive and room air-conditioning.

(56) **References Cited**

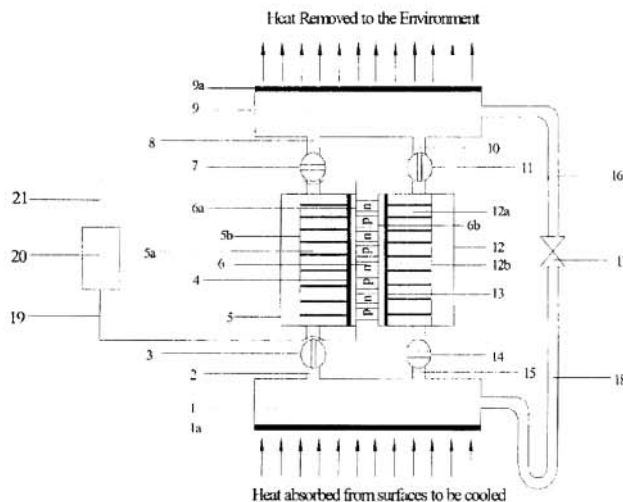
U.S. PATENT DOCUMENTS

3,734,293 A 5/1973 Biskis
5,046,319 A 9/1991 Jones
5,157,938 A 10/1992 Bard et al.
5,463,879 A 11/1995 Jones

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

JP A6154593 3/1986
JP 06154543 A * 6/1994

19 Claims, 7 Drawing Sheets



Việc nắm rõ đối tượng nào có thể được bảo hộ sáng chế là rất cần thiết và dưới đây là một số đối tượng đó:

a. Thiết bị và sản phẩm

Pháp luật sáng chế bảo hộ các thiết bị và sản phẩm. Đây là các đối tượng truyền thống của sáng chế. Do đó, có thể tìm thấy một lượng lớn giải pháp kỹ thuật về các đối tượng này ở những thời điểm trước đây rất lâu. Ví dụ, khi người nộp đơn hiện tại có ý định đăng ký sáng chế liên quan đến sản phẩm ván trượt đặc chủng để chơi môn khúc côn cầu thì đừng ngạc nhiên khi thấy một bằng độc quyền sáng chế cấp từ những năm 1860 được thẩm định viên sáng chế trích dẫn để chứng minh rằng đơn đăng ký sáng chế hiện tại liên quan đến giải pháp kỹ thuật đã biết – đây là cách để nói rằng có tình trạng kỹ thuật đã biết liên quan đến yêu cầu bảo hộ trong đơn đăng ký sáng chế.

b. Quy trình sản xuất /phương pháp sử dụng

Bằng độc quyền sáng chế có thể cấp cho quy trình sản xuất và phương pháp sử dụng. Nhiều quy trình sản xuất và phương pháp sử dụng liên quan đến các thiết bị cụ thể. Người nộp đơn không bị hạn chế ở việc chỉ dùng một loại yêu cầu bảo hộ. Do đó, người nộp đơn đăng ký sáng chế thường có yêu cầu bảo hộ cho cả thiết bị và phương pháp sử dụng. Ví dụ, tác giả sáng chế có thể yêu cầu bảo hộ thiết bị mới để lọc và làm sạch sản phẩm chiết được từ cây trồng, cũng như phương pháp lọc các sản phẩm đó.

c. Thành phần và chế phẩm hóa học

Tác giả sáng chế cũng có thể đăng ký bảo hộ cho thành phần hóa học, ví dụ, các thành phần hóa học trong lĩnh vực dược phẩm, công nghệ sinh học, khoa học vật liệu và hóa dầu. Ví dụ, bằng độc quyền sáng chế đã được cấp cho chất aspirin từ cách đây rất lâu – đây là một chế phẩm hóa học dùng để trị bệnh đau đầu. Các bằng độc quyền sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm có xu hướng mang lại lợi nhuận nhiều nhất. Do đơn đăng ký sáng chế phải được nộp trước khi được bộc lộ công khai và do phải tiến hành thử nghiệm nghiêm ngặt đối với các loại thuốc mới nên ít khi các công ty dược phẩm nộp nhiều đơn đăng ký sáng chế cho các loại thuốc đang trong giai đoạn thử nghiệm. Do vậy, nhiều đơn đăng ký sáng chế bị từ bỏ trước khi được cấp bằng độc quyền vì nhà sản xuất thấy rằng những thuốc đó không hiệu quả hoặc không an toàn. Nhiều hệ thống pháp luật sáng chế trên thế giới không bảo hộ sáng chế cho phương pháp điều trị bệnh cho người. Điều này cần phải được đặc biệt lưu ý khi xây dựng yêu cầu bảo hộ cho các loại thuốc đã biết mà có công dụng mới, cũng như các phương pháp điều trị bệnh bằng hợp chất mới.

d. Phân lập và mã hóa phân tử

Ở nhiều quốc gia (ví dụ, Hoa Kỳ và các nước châu Âu), các phân tử được phân lập và mã hóa theo chức năng và tác dụng tiềm năng của chúng có khả năng được bảo hộ độc quyền sáng chế.

e. Sinh vật di truyền/trình tự gen

Một số quốc gia bảo hộ sáng chế đối với sinh vật di truyền. Để được bảo hộ, các sáng chế đó phải thực hiện chức năng của một trình tự gen. Mặt khác, một trình tự axit nucleic không có dấu hiệu chức năng sẽ không được bảo hộ độc quyền sáng chế. Trong trường hợp một trình tự gen hoặc một phần của chuỗi gen dùng để sản xuất ra protein hoặc một phần của protein thì cần phải xác định protein nào hoặc thành phần nào của protein được sản xuất và chức năng của protein hoặc phần của protein được sản xuất là gì.

Vấn đề bảo hộ độc quyền sáng chế đối với vật liệu di truyền cũng đang được bàn luận và ở một số nước, những vật liệu di truyền không được coi là đối tượng bảo hộ sáng chế; các nước này từ chối bảo hộ sáng chế đối với trình tự gen vì coi đó là sản phẩm của tự nhiên.

f. Chương trình máy tính

Đã có nhiều cuộc tranh luận về việc liệu chương trình máy tính có nên được bảo hộ độc quyền sáng chế hay không và các quốc gia cũng có những quy định khác nhau về đối tượng này. Ở một số quốc gia, chương trình máy tính có tính mới và hữu ích được coi là một hệ thống, phương thức hoặc/và thiết bị được bảo hộ sáng chế. Chương trình máy tính cũng có khả năng được bảo hộ sáng chế vì chúng thực hiện một chức năng hữu dụng theo cách thức mới (ví dụ, bằng việc làm cho chương trình máy tính xử lý dữ liệu nhanh hơn và có hiệu quả hơn) thông qua các câu lệnh. Tài liệu này giả định rằng phần mềm máy tính có khả năng được bảo hộ sáng chế, nhưng một thuật toán hoặc phương trình toán học thuần túy sẽ không được bảo hộ độc quyền sáng chế.

g. Sự cải tiến

Hầu hết bằng độc quyền là dành cho sáng chế có sự cải tiến so với các sáng chế có trước. Tuy nhiên, "sáng chế cải tiến" (improvement patent) lại là một thuật ngữ được dùng để chỉ một sáng chế mới có hiệu quả được cải tiến hoặc cao hơn so với các sáng chế trước đó. Ví dụ, tác giả sáng chế A nhận được bằng độc quyền sáng chế cho một thiết bị dùng để đóng chai thuốc. Sau đó, tác giả sáng chế B lại được bảo hộ độc quyền sáng chế cho một thiết bị đóng chai có sự cải tiến hơn so với thiết bị của tác giả sáng chế A. Ví dụ, thiết bị của tác giả sáng chế B có thể đóng chai nhanh hơn và rơi vãi ít hơn theo cách thức mới. Mặc dù tác giả sáng chế B có bằng độc quyền sáng chế đối với thiết bị cải tiến của mình nhưng không thể sử dụng trong thực tiễn sáng chế nếu không được phép của tác giả sáng chế A vì nó sử dụng sáng chế của A. Thông thường, sự cho phép sẽ được thực hiện thông qua việc đàm phán một hợp đồng cấp phép sử dụng (dưới đây được gọi tắt là "li-xăng") mà cả tác giả sáng chế A và B có lợi ích tài chính/thương mại từ sự hợp tác - cho dù họ đạt được thỏa thuận cuối cùng về các điều khoản li-xăng như thế nào và bên nào trả bao nhiêu cho việc li-xăng sẽ phụ thuộc vào khả năng thương lượng và hoàn cảnh của mỗi bên.

3. Tại sao sáng chế lại quan trọng?

Sáng chế là tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Quyền sở hữu trí tuệ có thể là một trong những yếu tố có giá nhất của nhiều sản phẩm. Ví dụ, MPEG-2 trở thành một tiêu chuẩn kỹ thuật cho công nghệ video trong nhiều sản phẩm tiêu dùng khác nhau. Phí li-xăng đối với công nghệ MPEG-2 cho mỗi đầu DVD là khoảng 2,5 đôla Mỹ - đây là mức phí mà các nhà sản xuất đầu DVD trên thế giới đồng ý trả để sản phẩm của họ tương thích với tiêu chuẩn MPEG-2. Ngoài ra, chủ sở hữu các sáng chế đã thực hiện li-xăng riêng lẻ các sáng chế liên quan đến công nghệ DVD của mình và tổng số phí li-xăng mà họ thu được là khoảng 8,5 đôla Mỹ cho mỗi sản phẩm. Do đó, tổng số phí li-xăng quyền sở hữu trí tuệ cho mỗi sản phẩm DVD là khoảng 11 đôla Mỹ, chiếm khoảng ¼ giá bán lẻ của nó (khoảng 44 đôla Mỹ).

Cũng cần lưu ý rằng việc một công ty có thể có được lợi thế khi đưa sản phẩm ra thị trường đầu tiên, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn các đối thủ cạnh tranh sẽ học được cách sản xuất và đưa sản phẩm tương tự ra thị trường một cách thành công. Ít nhất, đối thủ cạnh tranh cũng tìm ra cách thức sản xuất ra sản phẩm có giá rẻ hơn so với nhà sản xuất đầu tiên. Nếu nhà sản xuất đầu tiên không có các quyền sở hữu trí tuệ đáng kể thì doanh thu của người đó sẽ ngày càng giảm khi ngày càng có nhiều nhà sản xuất tham gia thị trường. Bằng việc khai thác các quyền sở hữu trí tuệ của mình, nhà sản xuất hoàn toàn có thể ngăn cấm người khác sản xuất các sản phẩm tương tự hoặc công ty có thể kiếm được những khoản thu nhập từ các hợp đồng li-xăng mà thể hiện sự thu nhập lành mạnh từ lợi nhuận có được do việc bán sản phẩm mang lại.

a. Nguồn thu nhập

Mô hình khai thác sáng chế truyền thống là tác giả sáng chế duy nhất sở hữu độc quyền sáng chế đối với một sản phẩm quan trọng và sau đó tận hưởng các khoản thu nhập thông qua li-xăng sáng chế cho người khác và/hoặc thông qua việc sử dụng sáng chế của mình để xây dựng một ngành công nghiệp dựa trên sản phẩm được bảo hộ sáng chế (ví dụ, ông Bell và ngành

công nghiệp điện thoại). Điều này vẫn có thể xảy ra mặc dù siêu sáng chế của tác giả sáng chế duy nhất càng ngày trở nên khan hiếm. Giờ đây, mô hình phổ biến hơn để một công ty thành công là có nguồn lực để thực thi quyền sáng chế của mình chống lại người khác. Trong khi các công ty nhỏ có thể nhận được khoản thu nhập đáng kể từ việc li-xăng các quyền sáng chế của mình thì nhiều công ty lớn lại có được những khoản thu nhập khổng lồ từ việc li-xăng danh mục sáng chế của họ (ví dụ, IBM nhận được khoảng 2 tỷ đôla Mỹ mỗi năm từ hoạt động li-xăng).

Nhìn chung, tác giả sáng chế nên kỳ vọng thực sự về khoản thu nhập có thể nhận được từ li-xăng sáng chế của mình. Thứ nhất, trên thế giới không có thị trường giao dịch về quyền đối với sáng chế; một số nghiên cứu đã được thực hiện để xây dựng một thị trường giao dịch (giống như thị trường hàng hóa) để li-xăng các quyền sáng chế nhưng vẫn chưa thành. Thứ hai, hiện nay có nhiều sáng chế hơn trước đây. Nhà kinh doanh có thể nhận được hàng trăm sáng chế có liên quan và việc xác định xem sáng chế nào cần nhận li-xăng là một công việc phức tạp. Thứ ba, những vụ tranh chấp về sáng chế trên thế giới ngày càng tốn kém và nhiều chủ sở hữu không có đủ khả năng thực thi quyền của mình chống lại người có hành vi xâm phạm. Đại diện sáng chế cần nhận thức được rằng việc thực thi và khai khác thành công sáng chế đôi khi là rất khó khăn, nhưng đây không phải là nhiệm vụ bất khả thi và phụ thuộc nhiều vào từng hoàn cảnh cụ thể.

b. Lợi ích tiếp thị

Có nhiều luật sáng chế đặt ra yêu cầu chỉ dẫn về sản phẩm được bảo hộ sáng chế. Đối với một số sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm làm từ kim loại thì số bằng độc quyền sáng chế có thể được in lên sản phẩm. Mục đích của yêu cầu chỉ dẫn này là thông báo với công chúng (ví dụ, đối thủ cạnh tranh) rằng không ai được tự do sao chép sản phẩm vì nó được bảo hộ độc quyền sáng chế. Sau đó, nhiều công ty đã nhận ra rằng những chỉ dẫn đó cũng giống như một công cụ tiếp thị có hiệu quả với công chúng. Các công ty thường đề cập “công nghệ được bảo hộ độc quyền sáng chế” của mình trên thông cáo báo chí hoặc tài liệu quảng cáo. Một số công ty thậm chí còn đưa thông tin về danh mục sáng chế của mình lên các tài liệu đầu tư. Pháp luật sáng chế khuyến khích tác giả sáng chế bộc lộ danh mục sáng chế của mình và điều đó cũng mang lại những lợi ích tiếp thị đối với sản phẩm của họ.

c. Công cụ thương lượng

Sáng chế có các công dụng khác bên cạnh quyền ngăn cấm đối thủ cạnh tranh và/hoặc thu phí li-xăng. Nhiều công ty và tổ chức nghiên cứu đã sử dụng danh mục sáng chế của họ như một công cụ để có được lợi thế cạnh tranh hoặc lợi thế chiến lược. Ví dụ, chủ sở hữu sáng chế có thể sử dụng sáng chế của mình để nhận li-xăng sáng chế của đối thủ cạnh tranh mà công ty mình quan tâm. Chủ sở hữu sáng chế cũng có thể sử dụng danh mục sáng chế của mình để thuyết phục đối thủ cạnh tranh rằng hai công ty nên tiến hành li-xăng danh mục sáng chế cho nhau và loại trừ khả năng tranh chấp giữa hai bên (có thể sẽ gây thiệt hại lớn cho đối thủ cạnh tranh khác không có li-xăng danh mục sáng chế của công ty đó).

d. Kiểm soát/gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp

Tác dụng trực tiếp nhất của sáng chế là ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền của đối thủ cạnh tranh trong việc sản xuất, sử dụng, bán, chào bán hoặc nhập khẩu sản phẩm hoặc dịch vụ có trong yêu cầu bảo hộ của sáng chế. Trong những trường hợp nhất định, “sáng chế phòng vệ” (blocking patent) cho phép chủ sở hữu kiểm soát một ngành công nghiệp hay một dòng sản phẩm liên quan đến sáng chế. Tất nhiên, yêu cầu bảo hộ của hầu hết sáng chế không rộng đến mức có thể kiểm soát được việc sản xuất toàn bộ sản phẩm thuộc một dòng sản phẩm cụ thể (ví dụ, sáng chế bảo hộ tất cả các loại máy tính). Tương tự, một danh mục sáng chế đầy đủ, một tập hợp các sáng chế trong một lĩnh vực đôi khi sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến toàn bộ ngành công nghiệp.

Pháp luật cạnh tranh của một số quốc gia có thể yêu cầu chủ sở hữu sáng chế phòng vệ phải li-xăng sáng chế của mình cho người khác với các điều kiện hợp lý. Ở một số quốc gia khác thì pháp luật cạnh tranh chỉ có thể thu hẹp khả năng của chủ

sở hữu trong việc sử dụng sáng chế để kiểm soát việc bán các sản phẩm không liên quan. Tuy nhiên, Tài liệu này sẽ không đề cập chi tiết về pháp luật cạnh tranh và chống độc quyền.

e. Sử dụng phòng vệ

Chúng ta có thể đã nghe đến thuật ngữ “sáng chế phòng vệ”. Thuật ngữ này có ba ý nghĩa khác nhau. Ý nghĩa thứ nhất là sáng chế (hoặc các sáng chế) dùng để “bảo vệ” một sản phẩm, ví dụ, bảo vệ sản phẩm quan trọng nhất của công ty khỏi sự sao chép của đối thủ cạnh tranh. Ý nghĩa thứ hai là sáng chế dùng để “bảo vệ” công ty trong các vụ kiện về xâm phạm độc quyền sáng chế bởi các đối thủ cạnh tranh thù địch. Ý nghĩa thứ ba là đề cập đến một chương trình phát triển sáng chế không được bảo hộ đầy đủ hoặc không được đầu tư đủ kinh phí. Người đọc cần lưu ý rằng có rất ít chương trình phát triển sáng chế phòng vệ có chất lượng mà lại tốn ít kinh phí hơn một chương trình sáng chế tấn công.

Một số công ty có thể nắm giữ các sáng chế siêu lợi nhuận mà không bao giờ có ý định li-xăng hoặc thu lợi từ việc li-xăng chúng. Thay vào đó, các công ty này sẽ sử dụng các sáng chế đó để duy trì sự kiểm soát của mình đối với các sản phẩm bằng cách ngăn chặn đối thủ cạnh tranh sao chép các dấu hiệu được bảo hộ theo sáng chế. Việc bán các sản phẩm đó thường, nhưng không phải luôn luôn, mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với li-xăng quyền sở hữu trí tuệ. Do đó, nhiều chủ sở hữu sáng chế - những người cũng tham gia sản xuất sản phẩm đã ép buộc các đối thủ cạnh tranh phải rời bỏ thị trường hoặc sản xuất các sản phẩm thay thế cho sáng chế của họ (với hy vọng các sản phẩm đó sẽ kém chất lượng hơn).

Sáng chế còn có tác dụng bảo vệ công ty trước các vụ kiện cáo buộc xâm phạm quyền từ đối thủ cạnh tranh. Với việc sử dụng phòng vệ này, công ty hy vọng rằng sáng chế của họ có tác dụng giống như một chiếc khiên trước các đối thủ cạnh tranh có ý định khởi kiện công ty về hành vi xâm phạm sáng chế vì sợ rằng công ty có thể kiện lại họ. Bằng độc quyền sáng chế là “thanh kiếm” chứ không phải là “chiếc khiên” theo nghĩa rằng nó trao cho chủ sở hữu quyền sản xuất sản phẩm được bảo hộ theo sáng chế. Bằng độc quyền sáng chế tạo ra quyền bị động cho phép chủ sở hữu quyết định ai không được dùng sáng chế đó. Tuy nhiên, sáng chế hoặc một nhóm sáng chế có thể bảo vệ chủ sở hữu chống lại các đối thủ cạnh tranh. Giả sử Công ty A nắm giữ 5.000 bằng độc quyền sáng chế liên quan đến các sản phẩm trong lĩnh vực X và ba đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Công ty A mỗi đối thủ đang nắm giữ 1.500 bằng độc quyền sáng chế trong lĩnh vực đó. Các đối thủ cạnh tranh có thể kiện Công ty A để đạt được một số mục tiêu kinh doanh, nhưng họ cũng sẽ không thể kiện Công ty A vì sợ rằng Công ty A sẽ kiện ngược họ vì đã xâm phạm quyền sáng chế thông qua việc sử dụng danh mục sáng chế lớn hơn của mình. Một công ty có thể hưởng lợi từ việc có nhiều bằng độc quyền sáng chế hay không phụ thuộc vào phân ngành cũng như các đặc điểm kỹ thuật nổi bật của sáng chế và chiến lược kinh doanh của công ty đó. Một công ty không nên đăng ký sáng chế nếu không có mục đích kinh doanh. Phản thảo luận đầy đủ hơn về chiến lược sáng chế phòng vệ hoặc tấn công sẽ được đề cập tại Chương VIII.

TỪ KHÓA

>> GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ĐÃ BIẾT >> YÊU CẦU BẢO HỘ >> NGƯỜI ĐƯỢC CẤP BẰNG SÁNG CHẾ >> LI-XÃNG TRAO ĐỔI
>> “SÁNG CHẾ PHÒNG VỆ” >> NGUỒN THU NHẬP >> KHẢ NĂNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Tình trạng kỹ thuật đã biết là gì?
2. Hiện nay, thời hạn bảo hộ phổ biến của bằng độc quyền sáng chế ở hầu hết các quốc gia là bao lâu?
3. Yêu cầu bảo hộ sáng chế là tập hợp các câu, thường xuất hiện ở phần cuối của bản mô tả sáng chế. Đúng hay sai?
4. Sự khác biệt giữa “hệ thống thẩm định” và “hệ thống đăng ký” đối với đơn đăng ký sáng chế là gì?
5. Loại sáng chế nào thường dùng để bảo hộ quy trình sản xuất hoặc chế phẩm hóa học? a) sáng chế giải pháp hữu ích, b) sáng chế kiểu dáng công nghiệp hoặc c) sáng chế giống cây trồng?
6. Một đơn đăng ký sáng chế có thể yêu cầu bảo hộ cho cả thiết bị và phương pháp (quy trình) sản xuất. Đúng hay sai?
7. Liệt kê bốn lý do chứng minh vai trò quan trọng của sáng chế.
8. “Sáng chế phòng vệ” là gì? Vì sao nó quan trọng?

B. CÁC YÊU CẦU PHÁP LÝ VỀ BẢO HỘ SÁNG CHẾ

Chương I đã cung cấp các thông tin cơ bản về sáng chế. Phần này tiếp tục giới thiệu một cách chi tiết hơn về pháp luật và những yêu cầu bảo hộ đối với sáng chế. Để được bảo hộ độc quyền, sáng chế cần đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Các yêu cầu đó có thể được phân thành tính mới, tính hữu ích (khả năng áp dụng công nghiệp) và tính không hiển nhiên (trình độ sáng tạo). Ngoài ra, một sáng chế chỉ có thể được bảo hộ nếu thuộc các đối tượng được phép bảo hộ sáng chế theo quy định của pháp luật quốc gia. Ngoài ra, còn có các yêu cầu khác, ví dụ, cần phải bộc lộ đầy đủ.

1. Tính mới

Tính mới là một trong số những yêu cầu quan trọng nhất để được bảo hộ sáng chế. Tính mới là trung tâm của hệ thống sáng chế. Một sáng chế phải có tính mới. Nói cách khác, sáng chế phải chưa được người khác biết đến hoặc sử dụng. Hầu hết quốc gia đều quy định sáng chế phải mới tại thời điểm nộp đơn, trong khi một số quốc gia khác, như Hoa Kỳ, lại quy định sáng chế phải mới tại thời điểm được tạo ra. Một sáng chế hoặc việc công bố trước sáng chế tương tự sẽ làm mất tính mới của sáng chế (ngăn cản sáng chế được cấp bằng độc quyền hoặc khiến cho bằng độc quyền bị hủy bỏ sau đó). Về cơ bản, nếu sáng chế không mới thì sẽ không được bảo hộ. Tuy tính mới là điều kiện quyết định đến khả năng bảo hộ của sáng chế, nhưng tiêu chuẩn về tính mới lại khác nhau giữa các quốc gia. Cần lưu ý rằng tính mới không cần phải là cái gì to tát mà ngay cả những thứ nhỏ cũng bé cũng có thể mới và hữu ích.

Nhiều quốc gia yêu cầu “tính mới tuyệt đối”. Yêu cầu này được hiểu là sáng chế phải có “tính mới trên toàn cầu” theo nghĩa rằng sự bộc lộ liên quan đến sáng chế ở bất kỳ nơi nào trên thế giới đều có thể tạo thành giải pháp kỹ thuật đã biết hợp lệ để bác bỏ đơn đăng ký sáng chế. Hơn nữa, hành vi của tác giả sáng chế cũng có thể tạo thành giải pháp kỹ thuật đã biết. Do đó, người nộp đơn phải nộp đơn đăng ký sáng chế trước khi bộc lộ công khai sáng chế. Ví dụ, việc công bố kết quả nghiên cứu bởi tác giả sáng chế trước khi nộp đơn sẽ làm mất tính mới của sáng chế đó. Ở hầu hết các quốc gia, việc bộc lộ kết quả nghiên cứu có tính mới và hữu ích (nếu việc bộc lộ chứa sáng chế) có thể làm giảm cơ hội được cấp bằng độc quyền đối với sáng chế có trong đơn được nộp sau đó. Ở các quốc gia khác, như Hoa Kỳ, người nộp đơn có thể thỏa mãn yêu cầu về tính mới nếu nộp đơn đăng ký sáng chế trong thời gian (ân hạn) 01 năm kể từ thời điểm bộc lộ công khai sáng chế hoặc từ lần chào bán sáng chế đầu tiên. Ân hạn là một thời hạn mà trong thời gian đó việc bộc lộ công khai sáng chế bởi tác giả sáng chế sẽ không làm cho sáng chế trở thành giải pháp kỹ thuật đã biết để bác bỏ đơn (ở Hoa Kỳ, thời gian ân hạn là 01 năm). Tất nhiên, do tác giả sáng chế có thể bộc lộ công khai sáng chế của mình và sau đó nộp đơn hợp lệ tại quốc gia áp dụng thời gian ân hạn, điều đó không có nghĩa là đơn đó cũng hợp lệ tại các quốc gia khác mà không áp dụng thời gian ân hạn. Do các hành vi được coi là bộc lộ công khai sáng chế và tạo thành giải pháp kỹ thuật đã biết là khác nhau giữa các quốc gia nên cần phải xem xét và hiểu rõ pháp luật áp dụng ở các nước có liên quan.

VÍ DỤ

Tác giả sáng chế A có địa chỉ tại Hoa Kỳ trình bày một tài liệu tại quốc gia X vào ngày 30/4/2004. Sau đó, người đó quay trở về Hoa Kỳ và vội đầu vào công việc. Tháng 11/2004, người đó chợt nhớ ra rằng cần phải nộp đơn đăng ký cho sáng chế của mình. Người đó vội đến gặp đại diện sáng chế để xin tư vấn.

Liệu có quá muộn để được bảo hộ sáng chế? Tại Hoa Kỳ thì không vì Hoa Kỳ áp dụng thời gian ân hạn là một năm. Trong trường hợp này, việc bộc lộ lần đầu tiên xảy ra chưa đến một năm và do đó tính mới vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia có yêu cầu về tính mới tuyệt đối (không có ân hạn) hoặc có thời gian ân hạn dưới 6 tháng thì việc bộc lộ công khai của tác giả sáng chế A đã làm cho sáng chế mất khả năng bảo hộ độc quyền.

Trong xử lý đơn đăng ký sáng chế, việc thiếu tính mới còn được gọi là “sự có trước”. Nếu một tài liệu đối chứng có trước, ví dụ, một bài viết đăng trên tạp chí kỹ thuật hay một sáng chế có trước chứa các giới hạn hoặc dấu hiệu kỹ thuật của sáng chế thì sáng chế đó sẽ được coi là đã có trước trong tài liệu đối chứng.

Vấn đề này sẽ được giải thích rõ hơn trong ví dụ nêu dưới đây. Tài liệu đối chứng có trước bộc lộ cái ghế với một chỗ ngồi và bốn cái chân được làm bằng gỗ hoặc kim loại. Giả sử tác giả sáng chế A chế tạo ra một chiếc ghế bập bênh cũng có một chỗ ngồi và bốn chân làm bằng gỗ, và giả sử thêm rằng yêu cầu bảo hộ trong sáng chế của tác giả A chỉ đề cập đến chỗ ngồi và bốn chân chứ không đề cập đến dấu hiệu bập bênh của ghế.

Tài liệu kỹ thuật đối chứng đó phải có trước sáng chế hay không? Có, bởi vì tất cả giới hạn của sáng chế được yêu cầu bảo hộ đều được tìm thấy trong tài liệu kỹ thuật đối chứng. Tài liệu đối chứng này đã có trước sáng chế được yêu cầu bảo hộ. Điều này không có nghĩa là không thể sửa các điểm yêu cầu bảo hộ để làm cho sáng chế khác so với giải pháp kỹ thuật đã biết, ví dụ, bổ sung chi tiết ghế bập bênh vào yêu cầu bảo hộ, điều đó có nghĩa rằng đại diện sáng chế cần phải sửa yêu cầu bảo hộ như đã được đề cập.

Cũng cần lưu ý rằng để một tài liệu kỹ thuật đối chứng được coi là có trước sáng chế thì tất cả điểm giới hạn cần phải được thể hiện trên đối chứng đó. Thẩm định viên sáng chế có thể không kết hợp nhiều đối chứng lại với nhau để nói rằng sự kết hợp đó là có trước sáng chế. Tuy nhiên, như được đề cập trong phần về tính không hiển nhiên và trình độ sáng tạo, nhiều đối chứng có thể được kết hợp để chứng minh rằng một sáng chế là hiển nhiên và do đó, không có khả năng bảo hộ sáng chế.

2. Tính hữu ích/khả năng áp dụng công nghiệp

Để được bảo hộ, sáng chế phải có tính hữu ích. Trong ngôn ngữ sáng chế thì yêu cầu này được gọi “tính hữu ích” hoặc “khả năng áp dụng công nghiệp”, tùy thuộc từng hệ thống pháp luật⁷. Những thuật ngữ này là đồng nghĩa nhưng không đồng nhất hoàn toàn. Sáng chế sẽ không được bảo hộ nếu không thực hiện được chức năng nhất định. Căn nguyên của yêu cầu về tính hữu ích được giải thích là để bảo đảm cho xã hội nhận được lợi ích tích cực trước khi trao độc quyền cho người nộp đơn hay tác giả sáng chế. Pháp luật sáng chế tại một số quốc gia cũng xem xét cả khía cạnh đạo đức của sáng chế, ví dụ, có thể từ chối bảo hộ nếu sáng chế có các chức năng gây hại.

Để đáp ứng yêu cầu về tính hữu ích, không cần phải chứng minh rằng sáng chế có tính vượt trội so với các sản phẩm hay quy trình hiện có. Thông thường, tính hữu ích chỉ yêu cầu rằng sáng chế phải thể hiện được các chức năng được mô tả và đạt được kết quả có lợi tối thiểu. Một số hệ thống pháp luật quy định người nộp đơn đăng ký sáng chế phải chỉ ra sáng chế đáp ứng yêu cầu về khả năng áp dụng công nghiệp - một khái niệm tương tự như tính hữu ích nêu trên. Một số hệ thống pháp luật khác có yêu cầu thấp hơn khi chỉ yêu cầu sáng chế được áp dụng, ví dụ, bởi các chủ thể thương mại chứ không cần phải bởi những người tiêu dùng cuối cùng.

Trong một số trường hợp, yêu cầu về khả năng áp dụng công nghiệp có thể được đáp ứng bằng việc lập yêu cầu bảo hộ theo một mẫu cụ thể. Ví dụ, giả sử thẩm định viên sáng chế thấy rằng một thiết bị phân phối hàng may mặc không có khả năng áp dụng công nghiệp theo quy định của pháp luật quốc gia. Trong trường hợp này, đại diện sáng chế có thể nhận thấy rằng khả năng áp dụng công nghiệp đạt được bằng cách lập lại yêu cầu bảo hộ theo cách khác, ví dụ, có thể đó là thiết bị kiểm soát mức tồn của kho hàng may mặc. Các vấn đề cụ thể về khả năng áp dụng công nghiệp sẽ được đề cập trong Mục O, Chương VII.

Thông thường, không cần phải chứng minh sáng chế có khả năng thương mại để đáp ứng yêu cầu về tính hữu ích hay khả năng áp dụng công nghiệp. Ví dụ, giả định tác giả sáng chế đã phát hiện ra rằng bạch kim có đặc tính ngăn chặn nước hóa đá. Sau đó, tác giả sáng chế đó thấy rằng đặc tính này có thể được áp dụng trong công nghiệp sản xuất ống dẫn nước bằng một quy trình sáng tạo để chế tạo ống dẫn nước bằng bạch kim nhằm ngăn chặn đường ống bị vỡ trong thời tiết giá lạnh. Ngay cả khi việc áp dụng sáng chế trên thực tế là rất đắt đỏ thì việc sử dụng bạch kim trong công nghiệp sản xuất ống dẫn nước cũng được coi là đáp ứng yêu cầu về tính hữu ích.

7. Điều 27.1 Hiệp định TRIPS coi hai thuật ngữ này là đồng nghĩa. Tuy nhiên, chúng không đồng nhất hoàn toàn.

“Tính hữu ích” là một vấn đề quan trọng đối với đại diện sáng chế khi xem xét khả năng bảo hộ của sáng chế. Khi đánh giá kết quả nghiên cứu và xem xét liệu nó có khả năng được bảo hộ hay không, hãy hỏi tác giả sáng chế: “Những kết quả này có hữu ích hay không?” Nếu họ trả lời là hữu ích để giải quyết một vấn đề thực tế, kể cả một vấn đề nhỏ, thì hãy thực hiện các biện pháp để xác định liệu nó có đáp ứng các yêu cầu khác để được bảo hộ độc quyền sáng chế hay không.

Ở một số nước, sáng chế phải không bị coi là trái pháp luật, trái với đạo đức và chính sách công. Các yêu cầu này thường dễ dàng được đáp ứng đối với sáng chế là thiết bị hoặc quy trình sản xuất, nhưng là lại vấn đề đối với các sáng chế là chế phẩm hay quy trình hóa học. Ví dụ, trong lĩnh vực khoa học đời sống, tác giả sáng chế có thể tìm ra một chế phẩm hoặc quy trình mới để tạo ra chế phẩm mà chưa tìm ra mục đích sử dụng chế phẩm đó trên thực tế. Tòa án ở một số

nước có thể coi chế phẩm hóa học đó đáp ứng yêu cầu về tính hữu ích nếu nó tạo ra những hiệu quả nhất định trên động vật thí nghiệm, ví dụ, làm giảm khối u trên chuột thí nghiệm hoặc là chất trung gian để tạo ra chế phẩm khác mang lại công dụng đã biết. Tương tự với chế phẩm và quy trình hóa học, các sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học đôi khi cũng gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu về tính hữu ích. Ví dụ, tác giả sáng chế có thể phân lập các đoạn ADN nhưng không thể chứng minh được việc sử dụng hợp lý các đoạn ADN đó thì cũng không được coi là đáp ứng yêu cầu về tính hữu ích của sáng chế.

3. Tính không hiển nhiên/trình độ sáng tạo

Yêu cầu thứ ba để bảo hộ sáng chế là tính không hiển nhiên. Ở một số quốc gia, yêu cầu này được gọi là “trình độ sáng tạo”. Yêu cầu này đòi hỏi sáng chế phải không hiển nhiên đối với người có trình độ trung bình “trong lĩnh vực” (lĩnh vực khoa học/kỹ thuật của sáng chế). Về cơ bản, tính hiển nhiên có nghĩa là một sản phẩm hay quy trình sẽ không được bảo hộ sáng chế nếu người bất kỳ có trình độ kỹ thuật trung bình trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật có liên quan có thể kết hợp các thông tin đã biết lại với nhau và đạt được kết quả tương tự. Thời điểm để xác định tính không hiển nhiên và trình độ sáng tạo là khác nhau giữa các hệ thống pháp luật, nhưng nhìn chung thường là tại thời điểm nộp đơn hoặc thời điểm tạo ra sáng chế đó.

Tính không hiển nhiên khác so với tính mới ở chỗ một sáng chế có thể là hiển nhiên ngay cả khi nó không được bộc lộ một cách chi tiết trong giải pháp kỹ thuật. Nói cách khác, thẩm định viên sáng chế có thể coi sáng chế đó là hiển nhiên khi kết hợp một số tài liệu đã được công bố mà mỗi tài liệu đó chứa một nội dung của sáng chế ngay cả khi sáng chế đó có tính mới (ví dụ, không có trước trong bất kỳ tài liệu kỹ thuật đối chứng nào). Mục đích của yêu cầu về tính không hiển nhiên cũng giống như tính mới là bằng độc quyền chỉ được cấp nếu sáng chế thể hiện sự tiến bộ đáng kể so với giải pháp kỹ thuật đã biết.

VÍ DỤ

Tòa án đã hủy bỏ hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế về thuốc chống loãng xương có tên gọi Fosamax (loại sử dụng tuần một lần) do Công ty Merck sản xuất với lý do sáng chế là hiển nhiên so với giải pháp kỹ thuật đã biết. Khoảng một năm trước khi Merck nộp đơn, có hai bài viết được công bố trên một tạp chí dược về bệnh loãng xương. Các bài viết này đề cập đến việc sử dụng bisphosphonat dạng liều hằng tuần để điều trị bệnh loãng xương thay cho thuốc dạng liều hằng ngày. Thuốc dạng liều hằng tuần làm giảm một số tác động đến dạ dày và ruột so với thuốc uống hằng ngày. Công ty Merck cố gắng bảo hộ độc quyền sáng chế cho thuốc dạng liều dùng một tuần một lần mà có tác dụng gấp bảy lần trong liều hằng ngày. Do các bài viết có trước đã bộc lộ khái niệm về liều dùng hằng tuần nên bằng độc quyền sáng chế được cho là vô hiệu vì nó “hiển nhiên” theo giải pháp kỹ thuật.

Khi xác định xem sáng chế có tính hiển nhiên hay không, thẩm định viên sáng chế cần xem xét 3 yếu tố:

- i. Phạm vi và nội dung của tài liệu kỹ thuật đối chứng;
- ii. Sự khác nhau giữa tình trạng kỹ thuật và yêu cầu bảo hộ sáng chế;
- iii. Mức độ hiểu biết của người có trình độ kỹ thuật trung bình trong lĩnh vực đó.

Khi thẩm định phạm vi và nội dung của tài liệu kỹ thuật đối chứng, thẩm định viên trước tiên phải tra cứu các giải pháp kỹ thuật đã biết trong cùng lĩnh vực của sáng chế. Nghĩa là thẩm định viên thường không tra cứu trong các lĩnh vực khác không liên quan đến nội dung của sáng chế.

Việc xác định các điểm khác nhau giữa giải pháp kỹ thuật đã biết và sáng chế được yêu cầu bảo hộ đòi hỏi phải so sánh kỹ lưỡng chúng để tìm ra các điểm giống và khác nhau một cách chính xác. Ví dụ, nếu cả tài liệu kỹ thuật đối chứng và sáng chế được yêu cầu bảo hộ cùng bộc lộ phương pháp hoặc quy trình sản xuất một sản phẩm bất kỳ thì thẩm định viên sẽ so sánh các bước trong phương pháp hoặc quy trình sản xuất đó xem chúng có khác nhau không. Tương tự, nếu sáng chế là chế phẩm hóa học có cấu trúc xác định thì thẩm định viên sẽ so sánh cấu trúc hóa học của nó với cấu trúc của các hợp chất khác có trong giải pháp kỹ thuật đã biết để xác định xem các thành phần đơn lẻ trong cấu trúc khác nhau như thế nào. Nếu thẩm định viên thấy rằng tài liệu kỹ thuật đối chứng đã bộc lộ hoàn toàn sáng chế của người nộp đơn (như được yêu cầu bảo hộ) thì coi như sáng chế đó không có tính mới. Nếu thẩm định viên thấy rằng tài liệu kỹ thuật đối chứng bộc lộ phần lớn sáng chế của người nộp đơn (như được yêu cầu bảo hộ) thì coi như yêu cầu bảo hộ có trong đơn đăng ký sáng chế là “hiển nhiên” so với tài liệu kỹ thuật đối chứng, đặc biệt khi thẩm định viên tìm được các tài liệu kỹ thuật đối chứng khác. “Tính hiển nhiên” còn được gọi là “không có trình độ sáng tạo” ở một số hệ thống pháp luật khác. (Xem Chương IV “Xử lý đơn đăng ký sáng chế” để biết chi tiết hơn về cơ chế từ chối yêu cầu bảo hộ trong quá trình xử lý đơn).

Khi xác định tính không hiển nhiên, thẩm định viên sáng chế sẽ so sánh sáng chế được yêu cầu bảo hộ cùng với các đặc tính của nó với tài liệu kỹ thuật đối chứng. Tuy nhiên, nếu tài liệu kỹ thuật đối chứng hoàn toàn không chứa dấu hiệu của sáng chế thì tài liệu đó sẽ không dùng để chứng minh tính hiển nhiên. Điều này được gọi là “không chỉ ra”.

Ví dụ, giả sử tài liệu kỹ thuật đối chứng X bộc lộ dung dịch mạ đồng bằng điện chứa 1) dung dịch kiềm đồng sulfat, 2) axit đậm đặc với số lượng từ 30 đến 50 gram mỗi lít (không chứa axit sunfuric), và 3) dung dịch nước chứa chất phản ứng thay đổi độ pH đủ để đạt đến trị số nằm trong khoảng 3,5 đến 5,0.

Tác giả sáng chế A đã tạo ra một sáng chế tương tự về dung dịch mạ đồng bằng điện, chứa 1) dung dịch kiềm đồng sulfat, 2) *axit sunfuric* với số lượng nằm trong khoảng 10 đến 20 gram mỗi lít, và 3) dung dịch nước chứa chất phản ứng thay đổi độ pH đủ để đạt đến trị số nằm trong khoảng 3,5 đến 5,0.

Trong trường hợp này, sáng chế sẽ đáp ứng yêu cầu về tính không hiển nhiên vì giải pháp kỹ thuật đã biết này “không chỉ ra” hoặc không chứa axit sulfuric có trong sáng chế được yêu cầu bảo hộ. Tài liệu kỹ thuật đối chứng chỉ rõ rằng axit sunfuric không có tác dụng trong khi sáng chế được yêu cầu bảo hộ nói rằng axit sunfuric có thể dùng.

Yếu tố thứ ba được xem xét khi xác định tính không hiển nhiên là mức độ hiểu biết của người có trình độ trung bình trong lĩnh vực có liên quan. Đây không phải là trình độ của tác giả sáng chế mà là một người được giả định có hiểu biết về lĩnh vực kỹ thuật có liên quan. Đại diện sáng chế cần lưu ý rằng tác giả sáng chế thường là người có trình độ “đặc biệt” trong lĩnh vực này và nếu tính không hiển nhiên được đánh giá theo một trình độ cao này thì sẽ rất khó chứng minh khả năng bảo hộ của sáng chế.

Ngoài các yếu tố nêu trên, đôi khi thẩm định viên và tòa án cũng xem xét các yếu tố phụ khác khi xác định tính không hiển nhiên. Những yếu tố phụ này bao gồm việc liệu sáng chế có giải quyết được một vấn đề tồn tại lâu năm hay không, có khắc phục được thất bại của những người đi trước hay không, hoặc có mang lại sự thành công về mặt thương mại hay không. Sự tồn tại của bất kỳ yếu tố nào trong số các yếu tố nêu trên có thể chứng minh được việc không có tính hiển nhiên của sáng chế yêu cầu bảo hộ. Ngoài ra, các yếu tố phụ này cũng giúp chứng minh rằng mặc dù sáng chế có vẻ là hiển nhiên nhưng trên thực tế lại không hiển nhiên vì những người khác đã thất bại trong việc giải quyết vấn đề đó từ lâu. Cũng đưa ra bằng chứng rằng sáng chế mang lại một sự thành công về mặt thương mại để chứng tỏ rằng sáng chế là không hiển nhiên.

TỪ KHÓA

>> TÍNH MỚI >> TÍNH KHÔNG HIỂN NHIÊN >> TÍNH HỮU ÍCH >> TÍNH MỚI TUYỆT ĐỐI >> ĐÃ CÓ TRƯỚC
>> CHÍNH SÁCH CÔNG >> "TEACHING AWAY"

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Tính mới là gì?
2. Việc công bố một công nghệ mới hay kết quả nghiên cứu có thể làm mất tính mới. Đúng hay sai?
3. Ở quốc gia yêu cầu "tính mới tuyệt đối", người nộp đơn phải nộp đơn sau khi bộc lộ công khai sáng chế của mình. Đúng hay sai?
4. Hãy lấy ví dụ về tài liệu kỹ thuật đối chúng?
5. Tính hữu ích là gì? Tại sao lại cần để được bảo hộ độc quyền sáng chế?
6. Để đáp ứng yêu cầu về tính hữu ích, sáng chế cần phải vượt trội so với sản phẩm hoặc quy trình sản xuất hiện có. Đúng hay sai?
7. Tại sao việc đáp ứng yêu cầu về tính hữu ích đôi khi lại là vấn đề đối với hợp chất hoặc quy trình hóa học?
8. Tính không hiển nhiên là gì?
9. Điểm khác biệt giữa tính mới và tính không hiển nhiên là gì?
10. Trái với sự có trước, giải pháp kỹ thuật đối chúng có thể được kết hợp để đánh giá khả năng bảo hộ của sáng chế bằng cách chỉ ra rằng yêu cầu bảo hộ có trong đơn đăng ký sáng chế là hiển nhiên so với giải pháp kỹ thuật đã biết. Đúng hay sai?

C. DỰ BÁO KHẢ NĂNG BẢO HỘ THÔNG QUA TRA CỨU TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT

1. Tình trạng kỹ thuật là gì?

Tình trạng kỹ thuật là các thông tin khoa học và kỹ thuật có trước ngày có hiệu lực của một đơn đăng ký sáng chế. Tình trạng kỹ thuật có thể được tìm thấy trong bất kỳ tài liệu nào như bằng độc quyền sáng chế, ấn phẩm kỹ thuật, tài liệu hội thảo, tài liệu quảng cáo tiếp thị, sản phẩm, trang thiết bị, quy trình sản xuất và vật liệu. “Ngày có hiệu lực” của đơn đăng ký sáng chế thường là ngày nộp đơn sớm nhất của đơn đó. Ví dụ, nếu đơn hiện tại được tách từ đơn gốc được nộp vào ngày 06/5/1996 thì ngày có hiệu lực của đơn hiện tại sẽ là ngày 06/5/1996 cho dù đơn hiện tại được nộp sau đó rất lâu.

Tra cứu tình trạng kỹ thuật là việc xem xét một cách có tổ chức tình trạng kỹ thuật có trong các tài liệu đã được công bố công khai. Việc tra cứu tình trạng kỹ thuật được thực hiện dưới nhiều dạng: tra cứu khả năng bảo hộ của sáng chế do tác giả sáng chế thực hiện trước khi nộp đơn; tra cứu tình vô hiệu của sáng chế trong vụ tranh chấp do người bị cáo buộc có hành vi xâm phạm thực hiện; tra cứu để thẩm định sáng chế do thẩm định viên của Cơ quan sáng chế thực hiện nhằm xác định việc cấp hoặc từ chối đơn đăng ký sáng chế và tra cứu tình trạng kỹ thuật để có được thông tin trong lĩnh vực kỹ thuật có liên quan. Dù trong trường hợp nào thì việc tra cứu cần được thực hiện trên các cơ sở dữ liệu khác nhau, từ cơ sở dữ liệu sáng chế có sẵn trên Internet đến các cơ sở dữ liệu toàn diện chứa các tài liệu kỹ thuật. Việc tra cứu có thể được thực hiện bởi các chuyên gia pháp lý, nhà khoa học hay nhà nghiên cứu. Đôi khi, bị đơn trong vụ tranh chấp về sáng chế thậm chí cũng thực hiện tra cứu thông tin về tình trạng kỹ thuật để yêu cầu hủy bỏ hiệu lực của sáng chế có liên quan.

2. Tầm quan trọng của việc tra cứu tình trạng kỹ thuật

Đại diện sáng chế hoặc tác giả sáng chế không buộc phải tra cứu tình trạng kỹ thuật. Tuy nhiên, việc tra cứu tình trạng kỹ thuật sẽ có lợi trong một số trường hợp. Việc tra cứu tình trạng kỹ thuật để xác định khả năng bảo hộ của sáng chế có thể được thực hiện trước khi nộp đơn để đánh giá triển vọng của việc có được phạm vi bảo hộ rộng đối với sáng chế. Mục đích của việc tra cứu là tìm ra các tài liệu kỹ thuật đối chứng có liên quan đến sáng chế để đánh giá khả năng bảo hộ của sáng chế đó. Có nhiều quan điểm khác nhau về phạm vi tra cứu. Nhiều đại diện và luật sư sáng chế chỉ thực hiện các tra cứu đơn giản để xác định tình trạng kỹ thuật có sẵn. Việc tra cứu đó thường là nhanh và rẻ vì khách hàng không muốn trả nhiều tiền để thực hiện một tra cứu toàn diện. Ngoài ra, do mọi người thường nghĩ rằng tác giả sáng chế đã có kiến thức tốt về tính mới dựa trên hoạt động nghiên cứu về lĩnh vực và việc giao tiếp với các đồng nghiệp của mình. Trong nhiều trường hợp, việc tra cứu kỹ lưỡng cần được thực hiện trước khi chi một khoản tiền lớn để đăng ký sáng chế ở nước ngoài. Trong trường hợp này, việc nộp đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước Hợp tác về sáng chế (Hệ thống PCT) sẽ có cơ hội nhận được một báo cáo tra cứu quốc tế do thẩm định viên chuyên nghiệp thực hiện. Trong nhiều trường hợp, báo cáo tra cứu quốc tế theo PCT sẽ được coi là hành động chính thức đầu tiên của Cơ quan sáng chế, kể cả Cơ quan nhận đơn ưu tiên. Do đó, báo cáo tra cứu theo PCT có thể giúp đại diện sáng chế có được nhận thức ban đầu có giá trị về khả năng bảo hộ của sáng chế. (Xem thêm Chương III để hiểu hơn về Hệ thống PCT.)

Tra cứu tình trạng kỹ thuật là một biện pháp tốt để có được thông tin về sự phát triển trong lĩnh vực kỹ thuật của sáng chế. Đôi khi, việc tra cứu tình trạng kỹ thuật có thể giúp biết được những gì mà đối thủ cạnh tranh coi là đáng bảo hộ. Kết quả tra cứu có thể là yếu tố quan trọng để đưa ra quyết định nộp đơn đăng ký sáng chế. Nếu việc tra cứu tình trạng kỹ thuật cho thấy các tài liệu kỹ thuật đối chứng đã đề cập đến sáng chế được yêu cầu bảo hộ thì tác giả và đại diện sáng chế nên nghiên cứu cách thức để có thể “vượt qua giải pháp kỹ thuật đã biết” bằng cách lập yêu cầu bảo hộ để tránh giải pháp kỹ thuật đã biết. Nếu không thể làm được điều đó thì họ có thể xem xét việc nộp đơn còn thích hợp hay không. Trong một số trường hợp, việc tra cứu tình trạng kỹ thuật có thể mang lại các tài liệu kỹ thuật đối chứng có vấn đề. Việc bạn thấy một tài liệu đối chứng có vẻ tương tự với sáng chế không có nghĩa là nên từ bỏ đơn đăng ký sáng chế. Thay vào đó, giải pháp kỹ thuật đã biết có thể bảo đảm một nỗ lực “sáng chế ra đối tượng thay thế” để tìm ra cách thức thay đổi yêu cầu bảo hộ trong đơn đăng ký sáng chế để vượt qua giải pháp kỹ thuật đã biết. (Xem Chương VIII về Chiến lược bảo hộ sáng chế.)

VÍ DỤ

Tác giả sáng chế A đã sáng chế ra một chiếc bút chì có gắn thiết bị phát sáng. Ngoài ra, giả định rằng khi tra cứu khả năng bảo hộ của sáng chế, đại diện sáng chế đã tìm ra một bằng độc quyền sáng chế đang trong thời hạn bảo hộ ở quốc gia mà A có kế hoạch sản xuất, sử dụng hoặc bán bút chì. Bằng độc quyền sáng chế đó bao gồm bút chì có gắn thiết bị phát sáng. Trong trường hợp này, việc tra cứu tình trạng kỹ thuật có thể cảnh báo cho tác giả sáng chế A (và công ty của người đó) về sự tồn tại của một bằng độc quyền sáng chế và người đó có thể sáng chế ra đối tượng thay thế cho sáng chế kia hoặc quyết định không tham gia thị trường bút chì có gắn thiết bị phát sáng.

3. Cách thức tra cứu tình trạng kỹ thuật

Người tra cứu tình trạng kỹ thuật có thể chỉ cần đến thư viện và thực hiện việc nghiên cứu giống như nghiên cứu bất kỳ vấn đề nào khác. Người đó cũng có thể xem xét các bằng độc quyền sáng chế hiện có, dù là trực tuyến (thông qua cơ sở dữ liệu được công bố trên Internet) hoặc tại thư viện sáng chế công cộng.

Việc tra cứu tình trạng kỹ thuật trên mạng có thể được thực hiện bằng cách tra cứu từ khóa hoặc tra cứu theo lĩnh vực kỹ thuật.

Tra cứu theo từ khoá: Trước khi bắt đầu tra cứu theo từ khóa, nên liệt kê những từ mà bạn dự định sử dụng để mô tả sáng chế. Hãy suy nghĩ về tất cả khía cạnh của sáng chế và lựa chọn các từ khóa mô tả các khía cạnh đó. Chất lượng của tra cứu theo từ khóa sẽ phụ thuộc phần lớn vào sự phù hợp của từ khóa chọn được.

Tra cứu theo lĩnh vực: Tra cứu theo lĩnh vực có thể dùng để sàng lọc kết quả tra cứu theo từ khóa. Sau khi tra cứu theo từ khóa, hãy sử dụng biện pháp tra cứu theo lĩnh vực kỹ thuật để thu hẹp kết quả tra cứu theo lĩnh vực kỹ thuật của sáng chế.

4. Các hệ thống phân loại

Như mọi người đều biết, các Cơ quan sáng chế trên thế giới nhận được hàng nghìn đơn đăng ký sáng chế mà sau đó phải phân loại và chuyển cho các nhóm thẩm định viên phù hợp để thẩm định đơn. Thẩm định viên sáng chế thường được tổ chức theo nhóm dựa trên loại công nghệ có trong đơn đăng ký sáng chế mà họ sẽ xem xét. Ví dụ, một Nhóm thẩm định viên có thể chuyên thẩm định các đơn đăng ký sáng chế về điện, trong đó có các bộ phận thuộc Nhóm chuyên thẩm định về: a) hệ thống điện, b) vi điện, và c) mạch chuyên dụng. Nhóm này chỉ xử lý một phần công việc; mỗi đơn đăng ký sáng chế đều được chuyển đến các bộ phận khác nhau để thẩm định.

Các Cơ quan sáng chế trên thế giới thường giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng các hệ thống phân loại sáng chế. Khi nhận được đơn mới, Cơ quan sáng chế sẽ nhanh chóng xem xét và phân loại đơn theo lĩnh vực công nghệ, sau đó chuyển cho các Nhóm thẩm định viên phù hợp. Có thể hình dung là đơn đăng ký sáng chế được phân loại giống như bưu điện phân loại các loại bưu phẩm. Quy trình này phải tuân thủ một hệ thống phân loại nhất định.

Tương tự, khi thẩm định một đơn đăng ký sáng chế, thẩm định viên thường phân loại đơn và sau đó tiến hành tra cứu tình trạng kỹ thuật theo lĩnh vực công nghệ mà đơn được phân loại. Có một hệ thống phân loại sáng chế quốc tế và một số nước, như Hoa Kỳ, có hệ thống phân loại riêng của mình. Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, mã phân loại sáng chế quốc tế đối với một sáng chế hoặc đơn đăng ký sáng chế được công bố sẽ xuất hiện với số "51" ở đầu và mã phân loại sáng chế quốc gia, nếu có, sẽ xuất hiện với số "52"⁸.

8. Để biết đầy đủ về phân loại sáng chế quốc tế, xem Tiêu chuẩn ST.9 của WIPO (Kiến nghị liên quan đến dữ liệu thư mục về và liên quan đến sáng chế và Bảng phân loại sáng chế quốc tế, có tại <http://www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/03-09-01.pdf>

WIPO duy trì Bảng Phân loại sáng chế quốc tế (IPC) và một điều ước quốc tế⁹ liên quan đến phân loại bản chất kỹ thuật của tài liệu sáng chế. Bảng phân loại được cập nhật theo thời gian và việc phân loại trên tài liệu sáng chế thường là phân loại IPC có hiệu lực tại thời điểm công bố đơn đăng ký sáng chế.

Bảng phân loại sáng chế quốc tế (IPC) hoàn chỉnh hiện tại (phiên bản 8) có thể được tìm thấy trên trang web của WIPO tại địa chỉ: <http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/?lang=en>.

Phân loại IPC được tạo thành từ một ký tự đại diện cho một mục trong IPC - mức cao nhất của phân loại (như ký tự "B" sẽ đại diện cho phần liên quan đến phần "giao thông, vận tải"). Tiếp theo sẽ là các chữ số phân lớp thể hiện tính mô tả cao hơn (chẳng hạn, lớp "60" là dành cho "xe vận tải" nói chung). Trong một số trường hợp, chữ cái biểu thị mục và chữ số biểu thị lớp có thể được kèm theo bởi một số biểu thị phân lớp có mức độ chỉ dẫn cụ thể hơn nữa (chẳng hạn, ký tự "R" được dùng để biểu thị "Phương tiện đi lại, phụ kiện của xe hoặc các bộ phận của xe và các thiết bị khác không được phân vào đâu"). Các ký tự trên được kèm theo một "phân nhóm chính của IPC" (ví dụ, số "1" được dùng để chỉ "thiết bị nhìn bằng quang học"). Cuối cùng, sẽ có một dấu gạch chéo và được tiếp theo bởi một chữ số dùng để biểu thị phân nhóm của IPC (ví dụ, số "10" được dùng để chỉ "gương trước; thiết bị nhìn"). Như vậy, ký hiệu của IPC hoàn chỉnh trong ví dụ này sẽ là B60R1/10. Vì không thể thể hiện tất cả sáng chế bằng một hệ thống IPC duy nhất nên các thẩm định viên thường có các hệ thống phân loại bổ sung cho IPC hoặc có bảng IPC thứ cấp cho đơn đăng ký sáng chế.

Cơ quan Sáng chế và Nhân hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cũng có một hệ thống phân loại sáng chế riêng và xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến để hỗ trợ việc xác định phân loại cho một sáng chế cụ thể. Có thể truy cập cơ sở dữ liệu này tại địa chỉ: <http://www.uspto.gov/web/patents/classification>.

Bằng cách tra cứu các cơ sở dữ liệu khác nhau, một người có thể xác định được chiếc bẫy chuột sẽ được phân vào nhóm 43, phân nhóm 58 và phụ thuộc vào đặc điểm kỹ thuật của chiếc bẫy mà có thể được phân vào các phân nhóm khác. Ví dụ, chiếc bẫy chuột đơn giản với cánh bẫy sẽ sập lại khi con chuột vào ăn miếng pho mai sẽ thuộc nhóm 43, phân nhóm 62, hoặc "câu, bẫy và bắt ký sinh trùng" (nhóm 43) và "bẫy: rơi vào bẫy" (phân nhóm 62). Sử dụng thông tin của nhóm và phân nhóm này vào Cơ sở dữ liệu sáng chế của USPTO như được đề cập dưới đây và sử dụng thông số tra cứu "ccl/43/62" ta sẽ được 16 sáng chế, trong đó có sáng chế số 4.638.590 của Hoa Kỳ có tên gọi "bẫy động vật một cách nhân đạo" gồm các hình vẽ cho thấy một cơ chế rất đơn giản để các bắt động vật nhỏ.

Khi thực hiện việc tra cứu, người tra cứu có thể sử dụng một mã trong hệ thống phân loại. Do đó, thay vì chỉ sử dụng từ khóa "bẫy" có thể mang lại hàng nghìn sáng chế không liên quan gì đến bẫy động vật, người tra cứu có thể kết hợp từ khóa "bẫy" và phân nhóm "43/62" như nêu trên trong quá trình tra cứu. Trong một số trường hợp, số lượng sáng chế được phân vào một nhóm cụ thể là rất nhỏ mà người tra cứu có thể xem xét tất cả sáng chế có trong nhóm. Đại diện sáng chế nên biết rằng đôi khi các đơn tương tự nhau có thể được phân vào các nhóm gần giống nhau.

5. Tra cứu ở đâu

Có một số cơ sở dữ liệu rất hữu ích mà một người có thể tra cứu và hy vọng có được kết quả tra cứu trình trạng kỹ thuật toàn diện. Các cơ sở dữ liệu bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc tế. Người tra cứu sáng chế không cần phải trả tiền để sử dụng các cơ sở dữ liệu này vì hầu hết đó là những cơ sở dữ liệu miễn phí, công khai và có thể được truy cập trên Internet. Để được hướng dẫn cụ thể về các cơ sở dữ liệu và cách thức tra cứu, hãy xem Phụ lục A của Tài liệu này.

9. Thỏa ước Strasbourg về phân loại sáng chế quốc tế.

TỪ KHÓA**>> GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ĐÃ BIẾT >> TRA CỨU TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT >> SÁNG CHẾ RA ĐỐI TƯỢNG THAY THẾ****CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ**

1. Tra cứu tình trạng kỹ thuật để đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế là gì?
2. Hãy liệt kê ba tổ chức/người có thể thực hiện việc tra cứu tình trạng kỹ thuật để đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế.
3. Bạn phải thực hiện tra cứu tình trạng kỹ thuật để đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế trước khi nộp đơn. Đúng hay sai?
4. Hãy lấy ba ví dụ về nơi mà có thể tra cứu tình trạng kỹ thuật để đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế.
5. Cơ sở dữ liệu của EPO chứa tư liệu sáng chế trên toàn thế giới. Đúng hay sai?
6. Bạn phải thực hiện tra cứu trước khi nộp đơn giống như thẩm định viên sáng chế thực hiện trong quá trình tra cứu và thẩm định đơn đăng ký sáng chế. Đúng hay sai?
7. Bạn phải làm gì nếu tìm thấy giải pháp kỹ thuật mà dường như liên quan đến sáng chế mà dự định nộp đơn đăng ký sáng chế?

III. CHUẨN BỊ VÀ NỘI DUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Đơn đăng ký sáng chế là sự thỏa thuận giữa tác giả sáng chế và cơ quan chính phủ mà dẫn đến việc cấp bằng độc quyền sáng chế. Do đó, đơn đăng ký sáng chế giống như một hợp đồng. Việc soạn thảo đơn đăng ký sáng chế có chất lượng cao là điều cực kỳ quan trọng vì nó xác lập các điều khoản rõ ràng mà sẽ ràng buộc chủ sở hữu sáng chế và những người khác. Do đó, việc soạn thảo đơn đăng ký sáng chế sẽ khác với việc viết một tài liệu khoa học. Do tài liệu sáng chế chứa các nội dung kỹ thuật nên nó cũng mang một số điểm tương đồng với một tài liệu khoa học hoặc kỹ thuật mặc dù thường không cần phải đạt đến mức độ của tài liệu hướng dẫn chi tiết để làm cho sáng chế nhận được sự bảo hộ. Bằng độc quyền sáng chế được cấp sẽ được xem xét trong nhiều năm bởi các nhân viên chính phủ, cụ thể là các thẩm định viên sáng chế, thẩm phán và đối tác kinh doanh. Do đó, cần lưu ý đến các đối tượng quan trọng này khi soạn thảo đơn đăng ký sáng chế.

Các nội dung của đơn đăng ký sáng chế thường bao gồm phần tình trạng kỹ thuật của sáng chế, phần bản chất kỹ thuật của sáng chế, phần mô tả chi tiết và phần hình vẽ, yêu cầu bảo hộ và tóm tắt. Đại diện sáng chế thường không soạn thảo đơn đăng ký sáng chế theo thứ tự nêu trên mà thường soạn thảo yêu cầu bảo hộ trước tiên. Sở dĩ như vậy là do yêu cầu bảo hộ là trung tâm của đơn đăng ký sáng chế. Về lý thuyết, đơn đăng ký sáng chế sẽ bao gồm:

- Phần tình trạng kỹ thuật của sáng chế nêu các giải pháp kỹ thuật đã biết và nhược điểm của chúng mà trên cơ sở đó sáng chế được tạo ra;
- Phần phần bản chất kỹ thuật của sáng chế để cập đến nội dung của yêu cầu bảo hộ;
- Phần mô tả chi tiết và hình vẽ minh họa yêu cầu bảo hộ thông qua việc bộc lộ đầy đủ bản chất kỹ thuật về sáng chế;
- Yêu cầu bảo hộ xác định phạm vi bảo hộ độc quyền của sáng chế, và
- Bản tóm tắt sáng chế chủ yếu nhằm mục đích trợ giúp người tra cứu sáng chế và thường có rất ít thông tin nội dung.

Dưới đây là giải thích chi tiết về các nội dung này.

A. CHUẨN BỊ ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Câu hỏi đầu tiên mà đại diện sáng chế cần trả lời khi nhận được đề nghị chuẩn bị đơn đăng ký sáng chế là: khi nào đơn đăng ký sáng chế cần được nộp?

Pháp luật sáng chế trên thế giới đều có các yêu cầu nghiêm ngặt liên quan đến thời điểm nộp đơn sáng chế dựa trên các sự kiện khác. Những sự kiện này có thể là sự kiện bất kỳ, từ ngày đầu tiên nỗ lực khai thác thương mại, ngày xuất khẩu đầu tiên, ngày bộc lộ công khai lần đầu tiên. Đại diện sáng chế cần phải biết:

- (1) Khách hàng của mình muốn bảo hộ sáng chế ở đâu?
- (2) Có sự kiện nào xảy ra mà ảnh hưởng đến khả năng bảo hộ của sáng chế ở các nước có liên quan hay không?
- (3) Khi nào khách hàng dự định sẽ thực hiện một việc có ảnh hưởng đến khả năng bảo hộ sáng chế ở các nước liên quan?

Thậm chí nếu đại diện sáng chế không gặp trở ngại bất kỳ về thời gian thì nên cố gắng hoàn thiện đơn đăng ký sáng chế càng sớm càng tốt, như kỳ vọng về chuyên môn. Người khác có thể nộp đơn đăng ký một sáng chế trùng với sáng chế của khách hàng vào bất kỳ lúc nào và đó là lý do quan trọng hàng đầu đối với đại diện sáng chế vì khách hàng sẽ không có cơ hội nhận được bằng độc quyền sáng chế. Ngoài ra, tình trạng kỹ thuật cũng có thể được tạo thành (ví dụ, một bài báo có thể được công bố) mà có thể dùng

Luôn phải hỏi khách hàng và tác giả sáng chế về thời điểm nộp đơn. Không nên tin vào sự giải thích pháp luật của khách hàng hoặc tác giả sáng chế, mà phải tự mình kiểm tra.

để bác bỏ đơn đăng ký sáng chế của khách hàng nếu đơn được nộp sau đó. Tuy nhiên, đại diện sáng chế nên biết rằng công việc của mình thường có những thời hạn cụ thể nằm ngoài tầm kiểm soát và thường xuyên phải bố trí lại lịch để thực hiện những công việc đột xuất.

VÍ DỤ

Kỹ sư X gọi điện thoại cho bạn để hỏi về việc đăng ký sáng chế của mình ở Mỹ. Bạn hỏi người này vài câu hỏi ban đầu nhưng anh ta không có thời gian để trả lời một cách chi tiết, vì vậy bạn đồng ý gặp anh ta trong vòng hai ngày. Tại buổi gặp, người đó chuyển cho bạn một tập tài liệu dày mô tả chi tiết về sáng chế của mình. Bạn cố gắng thu thập các thông tin có thể ảnh hưởng đến việc đăng ký sáng chế, do đó bạn đã hỏi anh ta những câu dưới đây:

- (1) Sáng chế đã được bộc lộ cho bất kỳ ai không có hợp đồng bảo mật hay không? (Hợp đồng bảo mật là hợp đồng mà trong đó các bên liên quan đồng ý không sử dụng hoặc bộc lộ cho người khác về đối tượng có liên quan).
- (2) Công ty đã bán hoặc cố gắng bán sáng chế này chưa? (Đây là sự kiện tạo ra thời hạn cho việc nộp đơn ở một số nước, như Hoa Kỳ).
- (3) Bạn hoặc công ty của bạn đã công bố bất kỳ điều gì về sáng chế chưa?
- (3) Bạn đã nói với ai ở ngoài công ty hoặc tổ chức của bạn về sáng chế chưa?
- (4) Bạn đã trưng bày sáng chế này ở nơi công cộng chưa, ví dụ, tại một triển lãm thương mại hoặc hội nghị?

Ban đầu, kỹ sư X trả lời là “không” cho tất cả câu hỏi này. Anh ta không chắc chắn về thời điểm công ty của mình có kế hoạch bán sáng chế. Cho rằng không có bất kỳ thời hạn nào có thể ảnh hưởng đến việc bảo hộ sáng chế, bạn tiếp tục hỏi người đó về sáng chế. Vào cuối buổi làm việc, anh ta chợt nhớ ra rằng một đồng nghiệp của mình đã trưng bày sáng chế tại một hội nghị khoa học “trong một vài tháng hoặc lâu hơn”. Khi bạn hỏi anh ta về ngày chính xác, anh ta xem lịch làm việc và thốt lên rằng “đó là tháng 10 năm ngoái – cách đây đã một năm!”. Bạn biết rằng để được chấp nhận, đơn đăng ký sáng chế ở Hoa Kỳ phải được nộp trước một năm kể từ ngày bộc lộ công khai lần đầu tiên, do đó bạn đề nghị anh ta xác nhận ngày chính xác. Sau khi điện thoại cho đồng nghiệp để biết chắc về ngày triển lãm sáng chế, cuối cùng anh ta nói rằng hôm nay chính là ngày tròn một năm bộc lộ công khai sáng chế. Lúc này đã là 3 giờ chiều. Bạn biết rằng quyền của tác giả sáng chế vẫn còn giữ được nếu đơn đăng ký sáng chế được nộp trước nửa đêm. Nhưng bạn không thể ngay lập tức soạn thảo đơn đăng ký cho sáng chế một cách đầy đủ và hoàn chỉnh trước nửa đêm. May thay, pháp luật Hoa Kỳ cho phép việc nộp đơn đăng ký sáng chế tạm thời. Đơn đăng ký sáng chế tạm thời phải bộc lộ sáng chế nhưng không cần phải có yêu cầu bảo hộ sáng chế. Đơn đăng ký sáng chế tạm thời sẽ có hiệu lực một năm kể từ ngày nộp đơn và có tác dụng trong việc giữ chỗ cho đến khi đơn chính thức được nộp.

Bạn biết rằng sẽ không nhận được phí tư vấn pháp lý nếu không có sự chấp thuận trước. Vì vậy, bạn gọi cho Chủ tịch công ty (người liên hệ của bạn về các công việc liên quan đến sáng chế) để giải thích tình hình. Ông ta đồng ý để bạn thực hiện công việc.

May thay, kỹ sư X đã cung cấp cho bạn các thông tin có chất lượng và tài liệu kỹ thuật giải thích sáng chế, và trong buổi làm việc với anh ta, bạn đã có được sự hiểu biết tương đối về sáng chế. Bạn yêu cầu anh ta cung cấp một bản sao điện tử của tài liệu. Bạn thông báo cho các đồng nghiệp rằng lịch làm việc của mình trong thời gian còn lại của ngày cần được thay đổi để giải quyết với đơn tạm thời cấp tốc này. Bạn dành thời gian còn lại của ngày để viết một đơn tạm thời tốt nhất trong khoảng thời gian cho phép.

Sau khi nộp đơn,¹⁰ bạn phải lập một hồ sơ cho đơn đăng ký sáng chế tạm thời, chứa bản sao của mọi thứ mà bạn đã nộp cho Cơ quan sáng chế, bao gồm các biểu mẫu và bản sao hóa đơn nộp lệ phí. Hồ sơ cũng có thể bao gồm hóa đơn gốc thu phí gửi thư của bưu điện trên đó có ghi ngày gửi đơn. Vì vậy, nếu Cơ quan sáng chế không cấp cho đơn đăng ký sáng chế của bạn một ngày nhận đơn phù hợp, bạn sẽ có mọi thứ để yêu cầu Cơ quan sáng chế cấp cho bạn một ngày nộp đơn phù hợp hơn – là ngày cực kỳ quan trọng để bảo vệ quyền của khách hàng trong việc nhận được bằng độc quyền sáng chế. Cần phải lưu ý rằng chậm một ngày có thể sẽ là quá muộn. Đại diện sáng chế phải cố gắng bảo vệ quyền của khách hàng đối với sáng chế và đòi khi bảo vệ quyền của người nộp đơn chỉ đơn giản bằng cách nhớ được các thời hạn quan trọng. Nếu người đại diện sáng chế quên không hỏi về những thời hạn hoặc không buộc người kỹ sư cung cấp các thông tin chính xác thì đại diện sáng chế có thể sẽ quay về văn phòng làm việc của mình, dành hai tuần tiếp theo để soạn thảo các tài liệu đẹp đẽ cho một sáng chế mà sẽ không còn được bảo hộ nữa.

10. Quy định về thủ tục nộp đơn sáng chế có tại Phần III.B.

Cuối cùng, đại diện sáng chế phải cố gắng tìm hiểu sớm nếu người nộp đơn muốn nộp đơn đăng ký sáng chế ở nước ngoài. Ở các nước là thành viên của Công ước Paris, người nộp đơn có thêm một năm để nộp đơn đăng ký sáng chế của mình ở nước ngoài sau ngày nộp đơn quốc gia (hoặc sau ngày ưu tiên)¹¹. Việc nộp đơn theo PCT cũng áp dụng thời hạn một năm của Công ước Paris. Đại diện sáng chế nên ghi vào sổ ngày nộp đơn ưu tiên và kiểm tra với người nộp đơn trước khi kết thúc thời hạn một năm đó. Ngay cả khi người nộp đơn đã từng thể hiện sự không quan tâm đến việc nộp đơn ở nước ngoài thì người đó cũng có thể thay đổi quan điểm của mình sau một năm. Ngoài ra, đại diện sáng chế cũng cần lưu ý rằng không cần phải chờ đến một năm để nộp đơn. Đại diện sáng chế cũng cần tìm hiểu xem người nộp đơn có muốn đăng ký sáng chế ở quốc gia không phải là thành viên của Công ước Paris hay không trước khi nộp đơn ưu tiên. Nếu người nộp đơn muốn bảo hộ sáng chế của mình tại quốc gia không phải là thành viên Công ước Paris thì đại diện sáng chế cần tìm hiểu các quy định cụ thể về quyền ưu tiên của quốc gia đó. Các nước không phải là thành viên Công ước Paris có thể có các quy định đặc biệt đối với các đơn nước ngoài nộp vào nước đó. Trong một số trường hợp, đại diện sáng chế thậm chí có thể cần phải nộp đơn đồng thời ở nước không phải là thành viên Công ước Paris và ở nước sở tại của tác giả sáng chế để bảo đảm khả năng bảo hộ của sáng chế.

Đại diện sáng chế có thể không được phép đại diện trực tiếp cho khách hàng của mình trước các Cơ quan sáng chế ở nước ngoài. Các luật sư cộng sự ở nước ngoài sẽ đại diện cho khách hàng ở nước đó. Có một số mô hình hợp tác với các luật sư nước ngoài. Theo mô hình “cộng tác”, các cộng sự ở nước ngoài gửi thư chính thức và cung cấp thông tin về các quy định pháp luật ở nước sở tại nhưng ít thực hiện công việc nội dung liên quan đến vụ việc. Đại diện sáng chế đã nộp đơn ưu tiên sẽ đưa ra các quyết định quan trọng. Trong mô hình “hợp tác”, các luật sư nước ngoài sẽ là người soạn thảo các ý kiến phản hồi thông báo của Cơ quan sáng chế và chuyển cho đại diện sáng chế của khách hàng để duyệt. Đại diện sáng chế có thể sử dụng các mô hình hợp tác khác nhau với các luật sư cộng tác ở nước ngoài, ví dụ, mô hình “cộng tác” ở một số quốc gia và mô hình “hợp tác” ở một số quốc gia khác.

1. Thu nhận thông tin từ các tác giả sáng chế khác

Khách hàng của đại diện sáng chế có thể ở các trình độ khác nhau về khả năng xử lý tài liệu sáng chế. Một số khách hàng có thể có các bộ phận quản lý tương đối tốt có thể cung cấp các gói thông tin về sáng chế hoàn thiện cho đại diện sáng chế. Ở thái cực ngược lại, đại đa số khách hàng không có kiến thức về sở hữu trí tuệ, cần có sự hướng dẫn và hỗ trợ của đại diện sáng chế.

Theo thời gian, đại diện sáng chế sẽ học được những cách thức để mang lại kết quả tốt nhất cho các đối tượng khách hàng khác nhau. Đối với một số khách hàng, đại diện sáng chế phải cung cấp Mẫu bộc lộ sáng chế để họ tự điền các thông tin cần thiết vào đó. Hãy sử dụng Mẫu bộc lộ sáng chế ở Phụ lục B. Đối với những khách hàng khác, đại diện sáng chế có thể muốn/cần nhận được tất cả thông tin về sáng chế của họ thông qua một hoặc nhiều cuộc thảo luận với tác giả sáng chế. Dù trong trường hợp nào thì đại diện sáng chế cũng nên cố gắng có ít nhất một cuộc phỏng vấn hoặc trực tiếp hoặc qua điện thoại với tác giả sáng chế. Không hoàn toàn chắc chắn là tác giả sáng chế có thể cung cấp cho đại diện sáng chế đủ tài liệu để có thể hiểu tường tận sáng chế mà không cần có cuộc gặp “trực tiếp” với các tác giả sáng chế. Tương tự, không thể hoàn toàn chắc chắn rằng tác giả sáng chế sẽ hiểu được những thông tin pháp lý/cơ bản về sáng chế của mình nếu không có một cuộc gặp gỡ trực tiếp với đại diện sáng chế.

Đại diện sáng chế phải nhận được khoản tiền đã thương lượng và xin ý kiến của khách hàng trước khi nộp bất kỳ khoản phí nào, đặc biệt là các khách hàng cá nhân.

Hãy sử dụng Mẫu bộc lộ sáng chế có tại Phụ lục B

GỢI Ý CHUYÊN MÔN

Trong điều kiện lý tưởng, tác giả sáng chế phải cung cấp cho đại diện sáng chế Mẫu bộc lộ sáng chế và cung cấp các tài liệu cần thiết trước khi có cuộc gặp gỡ giữa họ. Đại diện sáng chế cần xem xét các tài liệu bộc lộ sáng chế và đánh dấu những điểm cần

11. Điều 2.1 của Hiệp định TRIPS yêu cầu các thành viên của mình mà không phải là thành viên của Công ước Paris tôn trọng một số quy định của Công ước Paris như thời gian một năm để hưởng quyền ưu tiên. Như nêu ở những chỗ khác, đại diện sáng chế cần xác minh hoạt động thực tế và các yêu cầu thủ tục phải tuân thủ ở nước mà khách hàng của mình quan tâm. Quy định về thủ tục nộp đơn sáng chế có tại Phần III.B.

hỏi thêm hoặc những điểm cần được bộc lộ rõ hơn. Trong cuộc gặp gỡ với tác giả sáng chế, sau khi đã hiểu toàn bộ sáng chế, đại diện sáng chế sẽ xác nhận rằng mình không cần nhận thêm bất kỳ thông tin nào nữa (hoặc rằng mình đã nhận được tài liệu bộc lộ bổ sung), xác định các khía cạnh thương mại quan trọng nhất của sáng chế và khẳng định rằng không có thời hạn nào cần phải đáp ứng hoặc tìm ra các thời hạn cần đáp ứng một cách chính xác.

Đại diện sáng chế nên rà soát kỹ lưỡng tài liệu bộc lộ sáng chế trước khi gặp tác giả sáng chế. Điều này sẽ bảo đảm rằng đại diện sáng chế có đủ thời gian để hiểu được tất cả nội dung của thông tin bộc lộ về sáng chế để đưa ra các câu hỏi - cả về khía cạnh kỹ thuật (ví dụ, "A kết hợp với B như thế nào?") và các vấn đề pháp lý (ví dụ, "còn ai là tác giả sáng chế nữa?").

Mẫu bộc lộ sáng chế có tại Phụ lục B của Tài liệu này. Đại diện sáng chế có thể rà soát/sửa đổi mẫu này để bảo đảm rằng nó phù hợp với các yêu cầu pháp lý của hệ thống pháp luật của mình. Đại diện sáng chế có thể thực hiện bất kỳ sự sửa đổi cần thiết nào đối với mẫu này để có được sự công bố đầy đủ và hoàn chỉnh theo quy định của pháp luật nước sở tại. Đại diện sáng chế cũng có thể cung cấp các bản sao cho khách hàng của mình để họ hoàn thiện bản mẫu bộc lộ và gửi lại cho mình trước cuộc gặp gỡ thảo luận về việc bộc lộ.

2. Xác định sáng chế có khả năng bảo hộ

Khi xem xét Mẫu bộc lộ sáng chế và/hoặc thảo luận với tác giả sáng chế, đại diện sáng chế phải tập trung vào bất kỳ/tất cả nội dung mà sáng chế đã được mô tả. Phần lớn nội dung của Mẫu bộc lộ sáng chế và/hoặc nội dung của cuộc gặp gỡ với tác giả sáng chế không chỉ đề cập đến tính mới của sáng chế mà còn có các nội dung kỹ thuật khác mà không được bảo hộ độc quyền. Đại diện sáng chế đừng ngạc nhiên nếu thấy đa số tác giả sáng chế không biết họ đã sáng chế ra cái gì, ít nhất là về thuật ngữ "có khả năng bảo hộ sáng chế" vì họ thường nghĩ đến một thuật ngữ khác là "phát minh". Do vậy, đại diện sáng chế thường là người nói cho họ biết cái gì cấu thành một sáng chế có khả năng được bảo hộ độc quyền.

Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng tác giả sáng chế nói anh ta đã tạo ra một công cụ điều khiển (widget) A nổi tiếng và được kết hợp với công cụ điều khiển B, sau đó đốt cháy vành cạnh chung của chúng trong thời gian 5 đến 10 phút trước khi sử dụng epoxy để gắn công cụ điều khiển C nhằm đánh bóng cạnh chung của các công cụ điều khiển A và B. Đại diện sáng chế cuối cùng nhận ra rằng tác giả sáng chế đó chưa từng nghe nói đến việc công cụ điều khiển A và B gắn với công cụ điều khiển C. Cho rằng sự kết hợp này có thể là một sự sáng tạo - có tính mới và không hiển nhiên - đại diện sáng chế hỏi tác giả sáng chế đã bao giờ nghe nói về bất cứ ai tạo ra sự kết hợp nêu trên không. Tác giả sáng chế nói rằng người khác đã cố gắng trong nhiều năm để có được sự kết hợp như vậy và đã có một số người thành công, nhưng công cụ điều khiển C luôn bị tách ra khỏi công

cụ điều khiển A và B sau một thời gian ngắn vận hành. Đại diện sáng chế hỏi liệu giải pháp kỹ thuật có phải là việc đốt cháy cạnh chung của các công cụ điều khiển hay không và tác giả sáng chế khẳng định là đúng. Do đó, đại diện sáng chế đã nhận ra rằng sáng chế (mà tác giả sáng chế đang soạn thảo yêu cầu bảo hộ) là việc gắn công cụ điều khiển A với công cụ điều khiển B nhằm tạo ra một sự kết hợp chịu nhiệt trước khi gắn công cụ điều khiển C vào.

Đừng nghĩ rằng tác giả sáng chế thực sự biết cái gì tạo nên sáng chế của họ. Tác giả sáng chế thường nghĩ về sản phẩm, phát minh hoặc kết quả nghiên cứu mà không nghĩ đến sáng chế và yêu cầu bảo hộ. Bạn sẽ phải đặt câu hỏi để hiểu rõ về sáng chế.

Hệ quả của Gợi ý chuyên môn: Đừng nên là một đại diện sáng chế kiêu ngạo. Bạn không phải là tác giả sáng chế. Vai trò của bạn là hỗ trợ khách hàng bằng cách mô tả sáng chế và sau đó đăng ký bảo hộ nó.

3. Hiểu về sáng chế

Đại diện sáng chế không phải là tác giả sáng chế nhưng cũng nên cố gắng hiểu được sáng chế một cách tối đa để có thể nhận được bằng độc quyền sáng chế với yêu cầu bảo hộ rộng nhất mà pháp luật cho phép. Điều này có nghĩa rằng đại diện sáng chế phải hiểu đầy đủ về sáng chế để soạn thảo các điểm yêu cầu bảo hộ nhằm mô tả sáng chế với ít sự giới hạn nhất có thể.

Nói cách khác, đại diện sáng chế phải hiểu sáng chế đầy đủ để biết yếu tố nào không cần đề cập trong yêu cầu bảo hộ sáng chế rộng nhất có thể.

Việc hiểu được sáng chế là cần thiết để đại diện sáng chế chuẩn bị bản mô tả sáng chế, trong đó bộc lộ tất cả khía cạnh có thể được bảo hộ của sáng chế và thông tin bổ sung đủ để người có trình độ trong lĩnh vực kỹ thuật có thể hiểu và chế tạo được đối tượng của sáng chế. Việc hiểu rõ sáng chế cũng có nghĩa là đại diện sáng chế có thể nhận được bản mô tả về giải pháp kỹ thuật đã biết như là tài liệu để Cơ quan sáng chế dùng làm cơ sở từ chối yêu cầu bảo hộ và có thể giải thích sự khác nhau giữa sáng chế và giải pháp kỹ thuật đã biết đó và/hoặc sửa đổi yêu cầu bảo hộ đang được xem xét nhằm nhấn mạnh những điểm khác biệt theo cách làm giảm đến mức tối thiểu việc thu hẹp phạm vi của yêu cầu bảo hộ.

Giả định từ ví dụ nêu trên rằng đại diện sáng chế hiểu rõ sáng chế liên quan đến công cụ điều khiển A, công cụ điều khiển B và công cụ điều khiển C. Tác giả sáng chế bộc lộ rằng cạnh chung được hình thành từ sự kết hợp giữa các công cụ điều khiển A và B đã bị đốt cháy trước khi công cụ điều khiển C được gắn vào. Đại diện sáng chế có thể thăm dò tác giả sáng chế để xem liệu bề mặt có thể được tạo thành bằng bất kỳ cách nào khác ngoài việc đốt cháy hay không. Nếu vậy, phạm vi bảo hộ sáng chế có thể rộng hơn so với việc đốt cháy bề mặt. Đại diện sáng chế có thể hỏi tác giả sáng chế liệu bề mặt có thể bị đốt cháy trước khi gắn công cụ điều khiển A với công cụ điều khiển B hay không hoặc chúng phải được kết hợp với nhau trước khi đốt. Đại diện sáng chế có thể sẽ nghĩ ra nhiều câu hỏi khác nhau. Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ giúp đại diện sáng chế hiểu rõ sáng chế và giúp mình soạn thảo được yêu cầu bảo hộ và bản mô tả sáng chế tốt nhất.

Đại diện sáng chế có thể nhận ra rằng tác giả sáng chế không biết câu trả lời cho các câu hỏi của mình. Tác giả sáng chế có thể suy nghĩ về các phương án thay thế và trong một số trường hợp, thậm chí có thể dành thời gian để thực hiện một số nghiên cứu bổ sung. Tuy nhiên, đại diện sáng chế phải bảo đảm rằng bản mô tả sáng chế phải bộc lộ được bản chất của sáng chế. Do vậy, nếu tác giả sáng chế không chắc chắn về câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào của đại diện sáng chế thì phải sử dụng kiến thức chuyên môn tốt nhất của mình để đưa ra cách thức giải quyết sự không chắc chắn này.

Có thể có thiếu sót trong bản mô tả sáng chế mà đại diện sáng chế cần phải bổ sung, nhưng cần phải luôn khẳng định với tác giả sáng chế rằng nội dung bổ sung bất kỳ cho sự thiếu sót nào cũng phải chính xác và phù hợp với ý tưởng của sáng chế. Đại diện sáng chế có thể giúp tác giả sáng chế xem xét các phương án thay thế của sáng chế. Tác giả sáng chế thường tạo ra sáng chế nhằm một mục đích rất cụ thể và chưa thực sự xem xét rằng liệu sáng chế đó có thể áp dụng trong các lĩnh vực khác hay không.

B. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Khi đại diện sáng chế đã hiểu được sáng chế thì có thể bắt đầu soạn thảo đơn. Nhìn chung, đơn sáng chế thường bao gồm các phần sau:

- yêu cầu bảo hộ
- bản mô tả chi tiết (hoặc bản mô tả sáng chế)
- hình vẽ
- tình trạng kỹ thuật của sáng chế
- tóm tắt về sáng chế
- bản chất kỹ thuật của sáng chế

Đại diện sáng chế có thể muốn biết tên sáng chế trước tiên. Tên gọi này có thể mô tả sáng chế rộng hơn. Tuy nhiên, tên sáng chế thường không được xem xét. Đôi khi, thẩm định viên sáng chế sẽ quyết định rằng tên sáng chế không mô tả sáng chế. Tốt nhất là tránh đặt tên sáng chế có tính mô tả quá hẹp cho dù tên sáng chế đó là đủ để chỉ đối tượng của sáng chế.

Đơn đăng ký sáng chế khi nộp phải có tên tác giả sáng chế. Tên tác giả sáng chế phải được đặt dưới tên sáng chế, ví dụ, tại trang đầu tiên của đơn. Đơn đăng ký sáng chế cũng phải bao gồm tất cả thông tin về quyền ưu tiên, như việc chỉ ra các đơn có liên quan. Ví dụ, ở Mỹ các thông tin liên quan đến quyền ưu tiên phải được đề cập trong câu đầu tiên của đơn. Đại diện sáng chế có thể có các mẫu khác để lấy các thông tin về tác giả sáng chế và quyền ưu tiên nhưng điều chắc chắn rằng các thông tin này phải được đưa vào đơn đăng ký sáng chế.

Luôn phải ghi nhớ ai là người sẽ xem xét đơn đăng ký sáng chế. Những người sẽ xem xét đơn đăng ký sáng chế chính bao gồm thẩm phán và thẩm định viên sáng chế. Tất nhiên, khách hàng của đại diện sáng chế và tác giả sáng chế cũng sẽ xem đơn đăng ký sáng chế; đại diện sáng chế phải bảo đảm rằng tác giả sáng chế hiểu được đơn của mình. Những người khác có thể xem đơn bao gồm đối thủ cạnh tranh, người xâm phạm độc quyền sáng chế và nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư thường xuyên phân tích kỹ lưỡng hồ sơ sáng chế của một công ty công nghệ trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

1. Yêu cầu bảo hộ

Một trong số những việc cần phải thực hiện đầu tiên là lập yêu cầu bảo hộ cho sáng chế. Trên thực tế, đại diện sáng chế có thể phác thảo ra một số điểm yêu cầu bảo hộ tại buổi thảo luận với tác giả sáng chế. Điều này khẳng định là đại diện sáng chế hiểu rõ sáng chế. Đại diện sáng chế có thể sử dụng một số loại “yêu cầu bảo hộ chi tiết” (xem dưới đây) tại buổi thảo luận đầu tiên với tác giả sáng chế vì tác giả sáng chế thường không quen với ngôn ngữ của yêu cầu bảo hộ sáng chế. Do đó, đại diện sáng chế nên tránh sử dụng ngôn ngữ có tính trừu tượng cao để mô tả sáng chế tại buổi thảo luận đó.

Đôi khi, tác giả sáng chế cần hiểu được các thuật ngữ có tính trừu tượng dùng trong các điểm yêu cầu bảo hộ sáng chế.

Phần lớn đại diện sáng chế dự thảo một số điểm yêu cầu bảo hộ như là bước đầu tiên trong việc soạn thảo đơn. Yêu cầu bảo hộ là nội dung có tính chất pháp lý của đơn đăng ký sáng chế; mọi thứ đều diễn ra xoay quanh yêu cầu bảo hộ. Cần lưu ý rằng ba Chương của Tài liệu này (các

Chương V, VI và VII) được dành toàn bộ để hướng dẫn về soạn thảo yêu cầu bảo hộ; trong phần này chúng ta chỉ bắt đầu bằng việc giới thiệu chung về nội dung quan trọng này của đơn.

Nếu yêu cầu bảo hộ được lập trước khi soạn thảo bản mô tả (xem dưới đây) thì đại diện sáng chế sẽ biết được các thuật ngữ cần được mô tả trong bản mô tả sáng chế.

Việc soạn thảo yêu cầu bảo hộ trước có vẻ là hợp lý hơn, nhưng trong một số trường hợp sẽ không thực hiện được việc này. Ví dụ, giả sử đại diện sáng chế nhận được một tài liệu kỹ thuật từ tác giả sáng chế cho biết rằng đơn cần phải được nộp ngay lập tức vì sáng chế có nguy cơ bị bộc lộ với công chúng. Đại diện sáng chế sẽ không có thời gian để soạn thảo bản mô tả sáng chế, thay vào đó phải sử dụng luôn tài liệu kỹ thuật do tác giả sáng chế cung cấp làm nội dung của bản mô tả sáng chế. Dù vậy, đại diện sáng chế có thể vẫn muốn viết một số điểm yêu cầu bảo hộ trước khi chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật thành bản mô tả sáng chế. Đại diện sáng chế có thể yêu cầu bảo hộ “chi tiết” cho sáng chế. Yêu cầu bảo hộ chi tiết là bức tranh bằng chữ chi tiết về sáng chế. Đại diện sáng chế ít khi muốn nộp yêu cầu bảo hộ chi tiết mặc dù nó có thể rất hữu ích trong việc hiểu sáng chế và cũng như xác định các dấu hiệu mới với tác giả sáng chế. Yêu cầu bảo hộ thường chứa các dấu hiệu nhất định mà không nhất thiết tạo ra tính mới, tuy nhiên, vẫn phải là một phần của một sản phẩm chứa đựng sáng chế. Ví dụ, yêu cầu bảo hộ chi tiết về một chiếc ô tô có hình dạng khí động học mới có thể bao gồm các bánh của xe ngay cả khi các bánh xe đó không phải là dấu hiệu mới. Trên thực tế, việc đưa bánh xe vào yêu cầu bảo hộ chi tiết có thể giúp người soạn thảo đơn nhận ra rằng bánh xe không phải là nội dung của sáng chế và không cần đưa vào yêu cầu bảo hộ. Vì vậy, điểm yêu cầu bảo hộ chi tiết có thể là rất hữu ích đối với người soạn thảo đơn đăng ký sáng chế nhưng hiếm khi họ soạn thảo được yêu cầu bảo hộ có phạm vi rộng nhất đối với sáng chế.

Do tầm quan trọng đặc biệt của yêu cầu bảo hộ, đại diện sáng chế nên xem xét cẩn thận nội dung này sau khi soạn thảo bản mô tả sáng chế. Sở dĩ như vậy là do sau khi soạn thảo bản mô tả sáng chế, đại diện sáng chế có thể hiểu rõ hơn về sáng chế. Ví dụ, lúc đó đại diện sáng chế sẽ có đủ thông tin để nhận ra những dấu hiệu giới hạn không có liên quan trong yêu cầu bảo hộ - những dấu hiệu đó có thể ảnh hưởng đến việc đạt được yêu cầu bảo hộ có phạm vi rộng nhất. Tương tự, sau khi xây dựng bản mô tả sáng chế, đại diện sáng chế có thể nhận thấy yêu cầu bảo hộ đó mô tả chưa chính xác sáng chế.

Một khi đã xây dựng xong yêu cầu bảo hộ, đại diện sáng chế cần kiểm tra các hình vẽ và bản mô tả sáng chế để xem liệu các thuật ngữ có trong yêu cầu bảo hộ đã được mô tả và bộc lộ một cách hợp lý chưa. Ví dụ, giả sử đại diện sáng chế đã sử dụng thuật ngữ có tính trừu tượng cao trong yêu cầu bảo hộ như “vật liệu bám sàn” cho “chân ghế”, nhưng sau đó, đại diện sáng chế lại sử dụng thuật ngữ khác trong bản mô tả sáng chế, ví dụ, “miếng bám gắn vào chân ghế - đó chỉ là một ví dụ về vật liệu bám sàn phù hợp để sử dụng trong việc thể hiện sáng chế.”

2. Bản mô tả chi tiết hoặc mô tả sáng chế

Phần mô tả chi tiết, đôi khi được gọi là “phương án thực hiện tối ưu của sáng chế” hoặc “phương án thực hiện được bộc lộ về sáng chế” sẽ làm cho yêu cầu bảo hộ trở nên sinh động hơn và giải thích đầy đủ hơn về sáng chế cho người có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật này có thể hiểu và thực hiện được sáng chế. Ở một số hệ thống pháp luật, thuật ngữ “bản mô tả sáng chế” cũng dùng để chỉ việc mô tả bổ sung cho phần bản chất kỹ thuật của sáng chế và phần trình trạng kỹ thuật của sáng chế; có thể nói rằng “bản mô tả chi tiết” và “bản mô tả sáng chế” thường là một nội dung của quá trình soạn thảo đơn đăng ký sáng chế.

Phần mô tả chi tiết phải gắn với hình vẽ. Nội dung của phần này không được sửa sau khi đã nộp đơn. Do đó, đại diện sáng chế phải bảo đảm rằng phần mô tả chi tiết bộc lộ thông tin kỹ thuật ở mức độ phù hợp tại ngày nộp đơn vì sẽ không có cơ hội thứ hai để thay đổi nội dung của phần này. Đại diện sáng chế không thể sửa đơn để bổ sung các thông tin kỹ thuật mới trong quá trình xử lý đơn.

Nếu đại diện sáng chế sử dụng một thuật ngữ có tính trừu tượng cao trong yêu cầu bảo hộ, đại diện sáng chế nên xem xét việc dùng thuật ngữ này trong phần mô tả chi tiết, nhưng theo cách gắn thuật ngữ đó với nội dung cụ thể của sáng chế. Ví dụ, nếu điểm yêu cầu bảo hộ sử dụng thuật ngữ “thiết bị cảnh báo” dùng cho còi ô tô, bản mô tả sáng chế có thể có đoạn: “Một ví dụ về thiết bị cảnh báo 102¹² là còi ô tô. Thiết bị cảnh báo khác có thể dùng, phù hợp với ý tưởng của sáng chế”, hoặc “còi ô tô 102 là một thiết bị cảnh báo. Các thiết bị cảnh báo khác có thể dùng phù hợp với ý tưởng của sáng chế”.

Như nêu trên, phần mô tả chi tiết của sáng chế sẽ không được sửa khi đơn đã được nộp. Do đó, đại diện sáng chế phải lưu ý đơn đăng ký sáng chế phải (1) phản ánh được các tài liệu bộc lộ thông tin do tác giả sáng chế cung cấp, (2) cung cấp thông tin đủ để người có trình độ trong lĩnh vực kỹ thuật này có thể tái tạo sáng chế, và (3) cung cấp thông tin đủ sâu để thu hẹp phạm vi của yêu cầu bảo hộ trong quá trình xử lý đơn nhằm tránh trùng với giải pháp kỹ thuật đã biết. Các vấn đề liên quan đến phạm vi và tầm quan trọng của bản mô tả sáng chế sẽ được bàn luận dưới đây và được minh họa bằng các ví dụ.

12. Trong ví dụ này, “102” là số chỉ dẫn có trên các hình vẽ của sáng chế, ví dụ, Hình 1 có thể thể hiện thiết bị cảnh báo 102. Số chỉ dẫn trong đơn sáng chế sẽ được bàn luận một cách chi tiết trong phần dưới đây.

VÍ DỤ

Giả định tác giả sáng chế tin rằng phương pháp của mình là cực kỳ mới và có khả năng bảo hộ sáng chế ở phạm vi rộng. Đại diện sáng chế đã xây dựng một mô hình vận hành của sáng chế trước khi nộp đơn và mô hình này đã trở thành vật mẫu cho một thể hệ sản phẩm thành công. Trong các vật mẫu đó, tác giả sáng chế đã gắn công cụ điều khiển A với công cụ điều khiển B bằng các sợi dây đồng. Trong thuật ngữ trừu tượng, sự kết hợp có lợi này thể hiện một ví dụ về bộ phận X. Các bộ phận còn của sáng chế là bộ phận Y và bộ phận Z. Yêu cầu bảo hộ có trong đơn được nộp là:

Một động cơ gồm:

bộ phận X;

bộ phận Y khớp linh hoạt với bộ phận X;

và bộ phận Z khớp linh hoạt với cả bộ phận X và bộ phận Y.

Tác giả sáng chế đã thuyết phục đại diện sáng chế rằng sự kết hợp của X, Y, Z là giải pháp có tính mới và đơn không cần cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào khác để minh họa cho yêu cầu bảo hộ rộng nhất có thể vì tác giả sáng chế muốn tiết kiệm chi phí và nộp đơn sớm. Do đó, đơn đã không đề cập đến công cụ điều khiển A hoặc công cụ điều khiển B. Thẩm định viên sáng chế tìm ra giải pháp kỹ thuật để cập đến một "Tiến sỹ Q" tại Công ty Acme đã bộc lộ các bộ phận X, Y và Z. Giải pháp kỹ thuật này có trước sáng chế được yêu cầu bảo hộ trong đơn. Khi xem xét thông báo của Cơ quan Sáng chế và giải pháp kỹ thuật đã biết được trích dẫn, đại diện sáng chế thấy rằng toàn bộ chi tiết về sáng chế của khách hàng đã được bộc lộ trong tài liệu kỹ thuật của Tiến sỹ Q - trừ một điều là giải pháp kỹ thuật đã biết của Tiến sỹ Q bộc lộ rằng bộ phận X phải được tạo ra từ công cụ điều khiển C và công cụ điều khiển D, và Tiến sỹ Q (giống như nhiều người khác) đã bộc lộ rằng đây là cách thức duy nhất để có được bộ phận X. Do đó, đại diện sáng chế có thể vượt qua giải pháp kỹ thuật đã biết được trích dẫn bởi các thẩm định viên và nhận được bằng độc quyền sáng chế cho khách hàng của mình nếu đại diện sáng chế đó có thể sửa yêu cầu bảo hộ thành:

Một thiết bị gồm:

bộ phận X được tạo thành bằng cách kết hợp công cụ điều khiển A với công cụ điều khiển B;

bộ phận Y khớp linh hoạt với bộ phận X;

và bộ phận Z khớp linh hoạt với cả bộ phận X và bộ phận Y.

Đại diện sáng chế có thể nghi ngờ rằng không chỉ điểm yêu cầu bảo hộ này được bảo hộ sáng chế mà điểm yêu cầu bảo hộ liên quan trực tiếp đến việc hình thành bộ phận X từ các công cụ điều khiển A và B cũng có thể được bảo hộ sáng chế, và có thể tạo nên sáng chế chính thức của khách hàng. Điều không may là khách hàng nhấn mạnh đơn đăng ký sáng chế không bộc lộ bộ phận X được tạo thành từ các Widget A và B, do đó đại diện sáng chế không thể sửa yêu cầu bảo hộ để vượt qua các tài liệu kỹ thuật đối chứng, cũng như không sửa được yêu cầu bảo hộ nhằm diễn đạt về sự kết hợp mới do khách hàng của mình tạo ra. Do đó, đơn đăng ký sáng chế có thể bị từ chối trừ khi đại diện sáng chế nghĩ ra cách để sửa yêu cầu bảo hộ. Đại diện sáng chế có thể soạn một đơn mới có sự bộc lộ phù hợp, với điều kiện đơn mới đó không bị từ chối cấp bằng độc quyền sáng chế bởi hành vi của tác giả sáng chế, bên cạnh các vấn đề khác.

Đại diện sáng chế phải sử dụng sự phán đoán tốt nhất của mình để cân bằng sự lo ngại về những thiếu sót trong phần mô tả sáng chế do đưa quá nhiều đối tượng không được yêu cầu bảo hộ vào đơn. Trong nhiều hệ thống pháp luật sáng chế, các đối tượng không được yêu cầu bảo hộ trong đơn sáng chế được coi là "đóng góp cho cộng đồng" của tác giả sáng chế. Các đối tượng đó sẽ không được bảo hộ độc quyền sáng chế. Nhiều hệ thống pháp luật sáng chế, như Hiệp ước Hợp tác về sáng chế (xem Chương 3B), có quy định về "tính thống nhất của sáng chế"¹³ cho phép đơn chỉ có một sáng chế hoặc một "ý tưởng về sáng chế". Do đó, nếu đơn có yêu cầu bảo hộ cho nhiều sáng chế khác nhau thì đại diện sáng chế có thể phải lựa chọn một số điểm yêu cầu bảo hộ nhất định nếu muốn được thẩm định viên xem xét.

13. Xem Quy tắc 13.1 Quy chế thi hành PCT. Để có thêm thông tin về việc cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích, xem trang 190.

Tương tự, nếu bản mô tả có chứa một sáng chế chưa được yêu cầu bảo hộ thì đại diện sáng chế có thể lập yêu cầu bảo hộ cho sáng chế này. Nếu cần, đại diện sáng chế có thể soạn thảo yêu cầu bảo hộ của sáng chế chưa được yêu cầu bảo hộ trong một đơn tách hoặc đơn chuyển tiếp, nếu phù hợp. Đại diện sáng chế cần bảo đảm rằng khách hàng của mình chấp nhận nộp các đơn tách hoặc đơn chuyển tiếp. Thông thường, đại diện sáng chế phải xin ý kiến của khách hàng về mọi vấn đề nội dung liên quan đến đơn đăng ký sáng chế đã nộp của khách hàng.

Khi soạn thảo bản mô tả sáng chế, đại diện sáng chế phải chắc chắn về các lý do nêu trên. Đại diện sáng chế cũng có thể phải xem xét yêu cầu về “phương pháp thực hiện tối ưu” quy định trong các hệ thống pháp luật khác, như của Mỹ và Ấn Độ. Đơn đăng ký sáng chế phải bộc lộ phương pháp tối ưu nhất để thực hiện sáng chế mà tác giả sáng chế biết. Về cơ bản, đơn không được che giấu những khía cạnh tối ưu của sáng chế với những người cố gắng chế tạo và sử dụng sáng chế. Vì vậy, nếu tác giả sáng chế biết sự kết tủa được hình thành nằm trong khoảng 115 đến 140 °C, nhưng cũng biết rằng mức độ kết tủa lớn nhất đạt được ở 120,5 °C thì phải bộc lộ thông tin này. Không phải tất cả các nước đều yêu cầu “phương pháp thực hiện tối ưu về sáng chế” trong đơn.

Khi xây dựng bản mô tả sáng chế, đại diện sáng chế nên tránh sử dụng các cụm từ như “sáng chế là ..”. Thay vào đó, nên sử dụng các cụm từ như “theo phương án thực hiện này của sáng chế”. Điều đó sẽ bảo đảm rằng yêu cầu bảo hộ sáng chế có được sự giải thích rộng nhất có thể. Nếu không có các từ ngữ giới hạn khác, phần mô tả chi tiết thường sẽ được coi là bộc lộ sáng chế theo “một phương án thực hiện” sáng chế chứ không phải về toàn bộ sáng chế. Tuy nhiên, nếu đại diện sáng chế giới hạn cách giải thích rộng này thì phạm vi của sáng chế được yêu cầu bảo hộ có thể bị thu hẹp tương ứng.

Đại diện sáng chế không cần phải đưa vào đơn những nguyên liệu đã biết cần để tạo ra sản phẩm liên quan đến sáng chế. Đơn đăng ký sáng chế không phải là một bản kế hoạch chi tiết và thậm chí ít nhất có tòa án từng tuyên bố rằng tốt nhất sáng chế nên “bỏ qua” những điều đã được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực kỹ thuật. Ví dụ, nếu mỗi Polyme X phải được hóa rắn trong 5 giờ ở nhiệt độ 200 độ C và điều đó đã được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực kỹ thuật thì phương pháp hóa rắn Polyme X không cần được đề cập trong đơn đăng ký sáng chế, trừ khi sáng chế điều chỉnh quy trình này theo cách thức khác. Nhìn chung, đại diện sáng chế có thể đưa nguyên liệu vào đơn, ví dụ, một cuốn cẩm nang hóa học nổi tiếng, tuy nhiên việc chỉ dẫn đó nên ngắn gọn. Thay vào đó, đại diện sáng chế có thể đưa nguyên liệu từ các nguồn khác vào đơn đăng ký sáng chế - và đơn cũng không nên đưa nguyên liệu vào bằng cách chỉ dẫn đến những nguyên liệu mà sẽ được mô tả trong yêu cầu bảo hộ.

Ví dụ, bản mô tả sáng chế được nộp ở Mỹ phải đáp ứng ba yêu cầu về khả năng thực hiện, mô tả bằng văn bản và phương pháp thực hiện tối ưu. Hầu hết luật sáng chế trên thế giới đều có các yêu cầu giống hoặc tương tự nhau liên quan đến khả năng thực hiện và mô tả bằng văn bản. Pháp luật sáng chế của Mỹ đặc biệt yêu cầu:

Bản mô tả sáng chế phải bao gồm việc mô tả bằng văn bản về sáng chế, cách thức và quy trình thực hiện và sử dụng sáng chế đó bằng các thuật ngữ đầy đủ, rõ ràng, ngắn gọn và chính xác để cho phép người bất kỳ có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật có liên quan hoặc những người có liên quan đến sáng chế có thể chế tạo và sử dụng được sáng chế, và phải nêu rõ phương pháp thực hiện tối ưu mà tác giả sáng chế dự kiến thực hiện sáng chế của mình. Luật Hoa Kỳ số 35, tiết 112, điểm 1.

Yêu cầu về phương pháp thực hiện tối ưu đã được bàn luận trên đây. Yêu cầu về “khả năng thực hiện” có nghĩa là đơn đăng ký sáng chế phải hướng dẫn người có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng cách thức thực hiện và sử dụng sáng chế. Khả năng thực hiện sẽ được đánh giá vào ngày nộp đơn. Đơn đăng ký sáng chế bị coi là không có khả năng áp dụng nếu vào ngày nộp đơn sáng chế có trong đơn không thể thực hiện được bởi các sáng tạo kỹ thuật sau đó. Yêu cầu về “mô tả bằng văn bản” giúp thông tin với công chúng rằng sáng chế là thuộc sở hữu của tác giả, ví dụ, các từ ngữ dùng để mô tả sáng chế không phải được dùng một cách ngẫu nhiên. Yêu cầu về mô tả sáng chế bằng văn bản có thể đáng chú ý khi yêu cầu bảo hộ trong đơn (hoặc yêu cầu bảo hộ có trong đơn chuyển đổi được nộp sau đó) chỉ dẫn đến một sáng chế mô tả trực tiếp về một thiết bị gắn đây của đối thủ cạnh tranh vì thẩm định viên sáng chế (hoặc thẩm phán) có thể nghi ngờ liệu tác giả sáng chế có thực sự biết rằng họ đã tạo ra một sáng chế thời điểm nộp đơn ban đầu hay không.

Bản mô tả sáng chế được nộp cho EPO nên tuân thủ mô hình “vấn đề - giải pháp”. Do vậy, câu chuyện được kể trong đơn sẽ mô tả về vấn đề cần được giải quyết và sau đó là đưa ra giải pháp cho vấn đề đó. Việc bàn luận về các vấn đề được bắt đầu trong phần bản chất kỹ thuật của sáng chế. (Xem Mục 4.d dưới đây). Một số đại diện sáng chế cảm thấy cách tiếp cận “vấn đề - giải pháp” là dễ thực hiện khi soạn thảo đơn và cách tiếp cận này là phù hợp với các đơn được nộp ở hầu hết các nước. Tuy nhiên, đại diện sáng chế nên cẩn trọng khi mô tả vấn đề đó. Các yếu tố quan trọng đối với một số sáng chế là việc tìm ra, xác định hoặc mô tả một vấn đề, ví dụ, một khi tác giả sáng chế đã xác định vấn đề một cách chính xác thì sẽ dễ dàng đưa ra giải pháp. Vì vậy, nếu đại diện sáng chế mô tả sáng chế theo cách cho thấy sự am hiểu tường tận về vấn đề đã được biết đến rộng rãi trong tình trạng kỹ thuật (đôi khi không phải là như vậy) thì đại diện sáng chế có thể vô tình làm phức tạp hóa khả năng được bảo hộ của sáng chế. Ngoài lưu ý này, cách tiếp cận vấn đề - giải pháp có thể được áp dụng hiệu quả đối với nhiều đơn, đặc biệt là các đơn nộp vào EPO.

Ngoài việc mô tả các bộ phận theo phương án thực hiện sáng chế và cách thức vận hành của những bộ phận đó, đại diện sáng chế cũng phải xem xét việc đưa vào đơn một hoặc một số hình vẽ và các thông tin có liên quan để cho biết bối cảnh tạo ra sáng chế và/hoặc mô tả sáng chế khi vận hành. Đại diện sáng chế có thể điều chỉnh cuộc thảo luận sao cho phần bối cảnh không cần phải trở thành một nội dung của sáng chế, ví dụ, trở thành “giới hạn” phạm vi của sáng chế.

Đại diện sáng chế phải rất cẩn thận khi sử dụng từ ngữ trong đơn đăng ký sáng chế. Việc đại diện sáng chế lựa chọn từ ngữ là rất quan trọng không chỉ trong quá trình thẩm định sáng chế mà còn đặc biệt quan trọng nếu/khi bằng độc quyền sáng chế bị khiếu kiện. Đại diện sáng chế cần phải đặc biệt cẩn thận khi sử dụng các từ ngữ có nghĩa tuyệt đối. Do vậy, đại diện sáng chế cần chắc chắn rằng nếu đơn đăng ký sáng chế sử dụng những từ như “phải” và “luôn luôn” thì những từ ngữ này phải thể hiện một cách chính xác tình huống có liên quan. Nói cách khác, nếu bản mô tả sáng chế nói rằng một công cụ điều khiển “luôn luôn” thực hiện chức năng gì đó thì đại diện sáng chế phải chắc chắn rằng đây là trường hợp “luôn luôn”, nghĩa là sáng chế sẽ không vận hành được trừ khi thực hiện đúng điều này. Nếu đại diện sáng chế sử dụng máy tính để soạn thảo mô tả sáng chế thì nên tra cứu các từ ngữ có nghĩa tuyệt đối trên dự thảo khi sắp hoàn thiện.

Đại diện sáng chế soạn thảo phần mô tả sáng chế như thế nào? Đọc cho người khác viết là một phương pháp được ưa thích nếu đại diện sáng chế có trợ lý có thể chép lại những điều người đó đọc. Nếu đại diện sáng chế đã chuẩn bị các hình vẽ và phác thảo phần mô tả sáng chế thì chỉ cần diễn đạt ý tưởng của mình thông qua các hình vẽ. Hầu hết những người trong lĩnh vực này đều thấy rằng họ có thể nhận được hiệu quả gấp đôi khi sử dụng phương pháp này.

Đại diện sáng chế phải luôn nghiên cứu và xem xét các quy định của pháp luật liên quan ở những nước dự định đăng ký sáng chế cho khách hàng. Nhiều văn bản pháp luật về sáng chế có sẵn trên mạng¹⁴. Ví dụ, trang web của WIPO cung cấp các thông tin về Hiệp ước Hợp tác về sáng chế và các thông tin thực tiễn liên quan đến việc nộp đơn PCT; trang web của EPO cũng cung cấp thông tin về việc nộp và xử lý đơn; và trang web của USPTO cung cấp các thông tin về pháp luật sáng chế và việc nộp đơn đăng ký sáng chế tại Hoa Kỳ.

3. Hình vẽ

Đại diện sáng chế phải chuẩn bị các tài liệu minh họa tốt nhất về sáng chế. Trên thực tế, nhiều đại diện sáng chế lập luận rằng hình vẽ là phần quan trọng nhất của đơn sáng chế sau yêu cầu bảo hộ. Luật sáng chế của một số nước yêu cầu mỗi điểm yêu cầu bảo hộ phải được thể hiện trên hình vẽ. Nếu có thể, hình vẽ nên giải thích sáng chế một cách chi tiết đến mức mà phần mô tả chỉ đơn thuần khẳng định lại các thông tin đã có trên hình vẽ bằng các từ ngữ. Điều này không được áp dụng đối với tất cả sáng chế.

14. Ví dụ, xem Cơ sở dữ liệu pháp luật điện tử của WIPO tại: http://www.wipo.int/cfdiplaw/en/laws_section/clea.htm.

Khi chuẩn bị hình vẽ, đại diện sáng chế cần nghĩ về câu chuyện muốn kể và cách thức sẽ kể. Đại diện sáng chế cũng nên suy nghĩ về mức độ chi tiết cần thiết để bộc lộ sáng chế nhằm cho phép thực hiện được sáng chế. Một hộp đen có gắn nhãn “động cơ có công cụ điều khiển” mà không có bộ phận nào kèm theo sẽ không đủ để giải thích cho đơn đăng ký sáng chế dự định bộc lộ về một “động cơ có công cụ điều khiển”. Ngược lại, đại diện sáng chế cũng nên tránh cung cấp quá nhiều thông tin chi tiết trên hình vẽ, trừ khi có sự giải thích kèm theo trong phần mô tả để giải thích rằng các chi tiết bổ sung đó có liên quan nhưng không phải là một phương án thực hiện sáng chế. Nếu không, sau này một người nào đó có thể lập luận rằng (có thể là trong một vụ kiện) các chi tiết bổ sung đó là cần thiết đối với sáng chế. Điều này là đặc biệt đúng ở nhiều nước nếu đại diện sáng chế sử dụng yêu cầu bảo hộ dạng thiết bị kèm theo chức năng (xem Chương V: Soạn thảo yêu cầu bảo hộ) vì bị đơn trong vụ xâm phạm độc quyền sáng chế sau đó sẽ lập luận rằng tất cả chi tiết không bộc lộ trên hình vẽ là các nội dung cần thiết để thực hiện chức năng được đề cập.

Các bộ phận được thể hiện trên hình vẽ thường kèm theo mô tả ngắn gọn bằng chữ và một số chỉ dẫn, ví dụ “đồng hồ 102”. Người đọc có thể thấy “đồng hồ 102” trong phần mô tả chi tiết. Đại diện sáng chế nên sử dụng cách đánh số phù hợp để làm số chỉ dẫn. Theo một cách, số chỉ dẫn dùng để đánh số đầu tiên gồm hai ký tự. Ví dụ, giả sử trong “hình vẽ thứ hai” của đơn, đại diện sáng chế đã đánh số chỉ dẫn hai bộ phận có trước thì sau đó, bộ phận thứ ba (bộ nhớ của máy tính) của hình vẽ có thể được gán số chỉ dẫn là “203”. Tất cả các số chỉ dẫn tiếp theo của bộ nhớ của máy tính trên các hình vẽ và bản mô tả sáng chế trong đơn sẽ biểu thị “bộ nhớ 203 của máy tính” hay “bộ nhớ 203”. Nếu có một bộ nhớ khác của máy tính thì nó sẽ được gán số chỉ dẫn khác - nếu không, người đọc sẽ nghĩ rằng nó là biến thể A của cách đánh số này là sử dụng các số lẻ như 101, 103, 105 như trong các dự thảo trước. Điều này sẽ giúp đơn giản hoá việc bổ sung hình vẽ mới trong các dự thảo. Cách đánh số thứ hai là bộ phận chính sẽ được gán một số chỉ dẫn có một con số và sau đó bộ phận phụ bất kỳ sẽ được gán các con số chứa số chỉ dẫn của bộ phận chính. Ví dụ, “máy tính 8” có thể có một bộ phận là “bộ nhớ 82”, trong đó số “8” trong số “82” là số chỉ dẫn của máy tính. Cho dù đánh số theo cách nào thì đại diện sáng chế phải sử dụng nó một cách nhất quán. Tương tự, nếu một phương án thể hiện sáng chế được thể hiện trên hình vẽ khác với phương án được thể hiện trên hình vẽ khác thì bản mô tả sáng chế nên làm rõ điều này, ví dụ, “Hình 5 thể hiện sáng chế theo một phương án khác..”

Đơn đăng ký sáng chế cũng nên có danh mục hình vẽ ở giữa phần bản chất kỹ thuật và phần mô tả chi tiết sáng chế của sáng chế. Phần hình vẽ bắt đầu với một đoạn thông tin để chỉ ra rằng hình vẽ sẽ minh họa sáng chế theo một hoặc một số phương án thực hiện sáng chế (chứ không minh họa sáng chế), chẳng hạn:

MÔ TẢ VẮN TẮT HÌNH VẼ

Sáng chế theo một phương án sẽ được minh họa bởi hình vẽ kèm theo, trong đó các số chỉ dẫn biểu thị các bộ phận giống hoặc tương tự nhau và trong đó:

Hình 1 là hình vẽ dạng sơ đồ thể hiện một công cụ điều khiển mà theo đó sáng chế có thể được thực hiện;

Hình 2 là...

Đại diện sáng chế cần bảo đảm rằng hình vẽ là đầy đủ và không bỏ qua một chi tiết quan trọng bất kỳ. Nếu đại diện sáng chế có một hình vẽ, ví dụ, mô tả về một quy trình công nghệ thì người đó phải bảo đảm rằng các mũi tên phải được mô tả một cách thích hợp. Ví dụ, nếu quy trình chỉ có một mũi tên duy nhất khi mà thực tế cần phải có hai mũi tên thì sau này đại diện sáng chế có thể gặp khó khăn trong việc thuyết phục Cơ quan sáng chế rằng sự phối hợp giữa hai bộ phận chỉ được mô tả bằng cách thức có trên hình vẽ. Đại diện sáng chế có thể giải thích đầy đủ trong phần mô tả sáng chế để khắc phục sự thiếu sót trên hình vẽ - nhưng không nên dựa vào việc đã mô tả chi tiết để bù lại những thiếu sót về hình vẽ.

Không nên tạo thói quen sửa đơn đăng ký sáng chế sau khi đã nộp đơn; cuối cùng bạn sẽ phạm sai lầm không thể sửa được nếu không nộp đơn đăng ký sáng chế mới mà không nhận được ngày nộp đơn của đơn đầu tiên.

Thời gian và kỹ năng của đại diện sáng chế nên dùng vào việc tạo ra các hình vẽ nguyên gốc, chứ không nên làm cho chúng trở nên hấp dẫn hơn.

Đại diện sáng chế không nên dành quá nhiều thời gian để thể hiện các khía cạnh nghệ thuật của hình vẽ. Đại diện sáng chế có thể không muốn trở thành một họa sỹ chuyên nghiệp nhưng có thể muốn tiếp cận trình độ của một họa sỹ. Đôi khi, việc sử dụng phần mềm máy tính để tạo ra hình vẽ có thể là hữu ích; tuy nhiên, sẽ nhanh và rẻ hơn đối với đại diện sáng chế khi chỉ đơn giản phác họa các hình vẽ bằng cách sử dụng bút chì trên giấy.

Khách hàng và/hoặc tác giả sáng chế thường có các hình vẽ liên quan đến sáng chế. Đôi khi, các hình vẽ này là rất hữu ích đối với đại diện sáng chế, nhưng cũng chỉ nên sử dụng những hình vẽ đó khi chúng có ích cho câu chuyện dự định sẽ kể trong đơn đăng ký sáng chế. Các hình vẽ chuyên

nghiệp do khách hàng cung cấp thường chứa các dấu hiệu không cần thiết cho việc bộc lộ sáng chế liên quan. Do đó, đại diện sáng chế có thể lựa chọn việc vẽ lại và/hoặc sửa các hình vẽ bằng cách cắt bỏ hoặc xóa, v.v. những dấu hiệu không cần thiết. Các hình vẽ chụp từ máy tính của khách hàng thể hiện sáng chế trong quá trình vận hành có thể là hữu ích, nhưng đại diện sáng chế cũng cần xem xét các ảnh chụp đó thể hiện như thế nào trong đơn đăng ký sáng chế. Dần dần, những ảnh chụp được chỉnh sửa thành hình vẽ mà được chấp nhận trong đơn đăng ký sáng chế hầu như không thể hiểu được và thường là tốn kém tiền bạc.

Đại diện sáng chế có thể phải chuẩn bị hình vẽ ngay sau khi xây dựng yêu cầu bảo hộ. Nếu đại diện sáng chế xây dựng phần mô tả chi tiết sáng chế, sau đó có được tập hợp các hình vẽ ở trước mặt thì sẽ giúp nâng cao đáng kể hiệu quả của mình. Đại diện sáng chế chỉ cần thể hiện ý tưởng của mình một cách đơn giản thông qua các hình vẽ nhằm bổ sung các thông tin quan trọng, nếu cần. Cách tiếp cận thường khá thành công để xây dựng phần mô tả chi tiết sáng chế một cách có hiệu quả.

4. Tình trạng kỹ thuật của sáng chế

Việc quy định về phần tình trạng kỹ thuật của sáng chế là khác nhau giữa các hệ thống pháp luật sáng chế trên thế giới. Ở một số hệ thống, phần tình trạng kỹ thuật bộc lộ cho công chúng về giải pháp kỹ thuật gần nhất dùng để từ chối cấp bằng độc quyền cho đơn đăng ký sáng chế trong quá trình thẩm định. Đây là mô hình điển hình của các hệ thống pháp luật sáng chế ở châu Âu.

Ở một số nước như Hoa Kỳ, giải pháp kỹ thuật do người nộp đơn nộp và giải pháp kỹ thuật đã biết được thẩm định viên tìm thấy sẽ có trong trang đầu tiên của bằng độc quyền sáng chế. Theo đó, ở nhiều quốc gia, việc chuẩn bị phần tình trạng kỹ thuật của sáng chế được khuyến cáo nên cẩn trọng. Nhiều đại diện sáng chế cố gắng soạn thảo phần tình trạng kỹ thuật của sáng chế ngắn gọn nhất có thể vì lo ngại rằng họ có thể vô ý làm mất phạm vi bảo hộ đầy đủ sáng chế của khách hàng do việc diễn giải quá nhiều về giải pháp kỹ thuật đã biết. Ví dụ, đơn đăng ký sáng chế về chip máy tính chỉ cần viết đơn đơn giản rằng "các máy tính nhanh hơn thường là tốt hơn". Phần tình trạng kỹ thuật của sáng chế ngắn gọn có thể không gây chú ý cho công chúng nhưng sẽ không làm phương hại đến sáng chế của khách hàng hoặc làm mất phạm vi bảo hộ mà khách hàng có thể được hưởng.

Phần tình trạng kỹ thuật của sáng chế thường được coi là giải pháp kỹ thuật đã biết vì đã được tác giả sáng chế bộc lộ. Do đó, nếu việc bộc lộ sáng chế của người nộp đơn có ngay trong phần tình trạng kỹ thuật của sáng chế thì thẩm định viên sáng chế có thể trích dẫn phần này trong thông báo từ chối yêu cầu bảo hộ của người nộp đơn. Một số Cơ quan sáng chế quy định tương đối nghiêm ngặt về việc bộc lộ sáng chế trong phần tình trạng kỹ thuật - đó là một trong số các lý do tại sao đại diện sáng chế nên soạn thảo đoạn này cẩn thận. Nếu sáng chế liên quan đến việc kiện tụng thì thẩm định viên sẽ nghiên cứu sáng chế kỹ lưỡng hơn so với việc họ đã làm trong quá trình thẩm định ban đầu.

Lưu ý cuối cùng về phần tình trạng kỹ thuật của sáng chế là đôi khi chính sáng chế phải gắn với “sự hiểu biết mới” về tình trạng kỹ thuật. Nếu sự hiểu biết mới này được mô tả trong phần tình trạng kỹ thuật của sáng chế thì rất có thể những dấu hiệu mới nhất của sáng chế cũng được mô tả ở đó, dù đó không phải là chỗ để mô tả tính mới của sáng chế.

Do đó, phần tình trạng kỹ thuật của sáng chế nên ngắn gọn, đề cập đến các giải pháp kỹ thuật đã biết và nhược điểm của chúng mà trên cơ sở đó sáng chế được tạo ra. Phần tình trạng kỹ thuật của sáng chế có thể mô tả chi tiết về giải pháp kỹ thuật đã biết. Ở một số hệ thống pháp luật, nhìn chung sẽ không có ích nếu phần này đề cập đến giải pháp kỹ thuật một cách quá cụ thể. Phần tình trạng kỹ thuật của sáng chế có thể kết thúc với một tuyên bố rõ ràng, ngắn gọn về nhược điểm của giải pháp kỹ thuật đã biết, nhưng điều này phải được viết để không làm bộc lộ giải pháp kỹ thuật mà sẽ được mô tả trong phần mô tả sáng chế. Phần này cần được soạn thảo để cho người đọc nghĩ rằng “Ồ, không biết ai có thể giải quyết được vấn đề này!”

Một số bản mô tả sáng chế cũ có chứa các nội dung về “mục đích của sáng chế” trong phần tình trạng kỹ thuật của sáng chế hoặc phần bản chất kỹ thuật của sáng chế. Không nên làm như vậy trừ khi pháp luật của nước mà bạn sẽ nộp đơn yêu cầu. Điều nguy hiểm là những thông tin đó sẽ giới hạn phạm vi bảo hộ của sáng chế, ví dụ, “mục đích của sáng chế là nâng cao sự an toàn” khi mà chi phí thấp hơn cũng có thể là mục đích của sáng chế. Điều nguy hiểm khác là những tuyên bố đó có xu hướng tạo ra các lập luận “sai trái”, ví dụ, “mục đích của sáng chế là để chữa bệnh ung thư” khi mà làm giảm các triệu chứng của một loại ung thư cụ thể có thể sẽ là chính xác hơn. Ở các nước phát triển, số liệu về các vụ kiện tụng trong vòng 10 đến 15 năm qua đã buộc các đại diện sáng chế ngừng soạn thảo phần “mục đích của sáng chế” trong hầu hết bản mô tả sáng chế.

Đại diện sáng chế có lẽ không nên soạn thảo phần tình trạng kỹ thuật của sáng chế trước tiên. Sẽ có rủi ro khi soạn thảo phần này trước các phần khác. Viết sau nhưng lại đặt ở đầu. Nếu đại diện sáng chế muốn soạn thảo phần tình trạng kỹ thuật của sáng chế trước thì sẽ có rủi ro rằng người đó có thể dành quá nhiều thời gian cho phần này và nó cũng có thể sẽ quá dài và quá chi tiết, đặc biệt đây lại là một trong số những nội dung ít quan trọng nhất của bản mô tả sáng chế. Thông thường, người ta sẽ chờ đến khi soạn thảo xong phần mô tả chi tiết rồi mới viết phần tình trạng kỹ thuật của sáng chế.

5. Tóm tắt về sáng chế

Phần tóm tắt về sáng chế nên được viết một cách rất rõ ràng bằng ít từ ngữ nhất có thể. Đại diện sáng chế có thể sử dụng đoạn đầu tiên của phần bản chất kỹ thuật của sáng chế làm nội dung của phần này.

Trong nhiều hệ thống pháp luật sáng chế, phần tóm tắt về sáng chế chỉ được xem xét ở một số tiêu chí nhất định, ví dụ, về độ dài tối đa và ít khi hoặc không được xem xét về mặt nội dung. Ở hầu hết các nước, tòa án hiếm khi căn cứ vào phần này để giải thích sáng chế. Tuy vậy, điều này không có nghĩa rằng phần này chỉ nên chứa các thông tin nghèo nàn hoặc sai.

Điều rủi ro là phần này có thể bộc lộ dấu hiệu kỹ thuật nào đó có khả năng được bảo hộ nhưng lại không được đề cập trong bản mô tả sáng chế. Đây là sai lầm phổ biến của các đại diện sáng chế mới - những người có xu hướng viết phần tóm tắt đầu tiên nhưng không xem lại sau khi hoàn tất đơn sáng chế. Khi xem bản tóm tắt đã được soạn thảo, đại diện sáng chế phải luôn

Đại diện sáng chế cần nhận thức được rằng dù đơn đăng ký sáng chế của mình có các phần khác nhau theo một trình tự nhất định thì cũng không nên nghĩ rằng đơn sẽ được thẩm định viên sáng chế đọc theo trình tự đó. Ở nhiều cơ quan sáng chế trên thế giới, các thẩm định viên thường có quá nhiều việc nên sẽ không đọc đơn từ đầu đến cuối. Để hiểu sáng chế đủ để chuẩn bị thông báo đầu tiên về đơn của cơ quan, nhiều thẩm định viên sáng chế chỉ xem xét phần yêu cầu bảo hộ và có thể một vài bộ phận của đơn. Do đó, phần tình trạng kỹ thuật dài dòng và chi tiết có thể không được các thẩm định viên sáng chế đọc.

Không nên dành quá nhiều thời gian cho phần tình trạng kỹ thuật của sáng chế. Một nguyên tắc khác là phần này dài quá tối đa không quá hai trang và / hoặc không quá 10% tổng nội dung của đơn.

tự hỏi: “Có phải tất cả dấu hiệu đã được bộc lộ trong bản mô tả sáng chế rồi không?” Nếu câu trả lời là “chưa” thì đại diện sáng chế nên có sự bổ sung cho bản mô tả hoặc sửa bản tóm tắt.

6. Bản chất kỹ thuật của sáng chế

Như đề cập ở trên, không phải tất cả hệ thống pháp luật đều yêu cầu đơn đăng ký sáng chế phải có phần bản chất kỹ thuật của sáng chế. Tuy nhiên, phần này lại được thực hiện trong nhiều hệ thống pháp luật, cho dù pháp luật không có quy định. Đại diện sáng chế có thể tham khảo phần bản chất kỹ thuật của sáng chế do đại diện sáng chế nước ngoài chuẩn bị - những người đã soạn thảo đơn đăng ký sáng chế cho khách hàng ở nước ngoài. Do đó, đại diện sáng chế cần hiểu chính xác các yêu cầu và tập quán liên quan đến phần bản chất kỹ thuật của sáng chế trong hệ thống pháp luật mà khách hàng của mình quan tâm.

Đại diện sáng chế thường phạm sai lầm tệ hại khi soạn phần bản chất kỹ thuật của sáng chế do họ bị ảnh hưởng bởi ý nghĩ sai lầm về tên gọi của phần này. Đây không phải là phần quan trọng của đơn và có thể tránh được sai lầm đơn giản bằng cách chỉ tóm tắt các điểm yêu cầu bảo hộ. Trên thực tế, một số đại diện sáng chế soạn thảo phần này bằng cách lấy các điểm yêu cầu bảo hộ độc lập trong đơn và biến chúng thành một đoạn tóm tắt. Cách thức này có ưu điểm là sẽ có được những từ ngữ chính xác dùng trong yêu cầu bảo hộ. Nhiều đại diện sáng chế soạn thảo phần này bằng việc làm nổi bật các khía cạnh quan trọng của sáng chế thông qua cách sử dụng những từ ngữ có trong các điểm yêu cầu bảo hộ.

Phần bản chất kỹ thuật của sáng chế nên là một trong những nội dung được soạn thảo cuối cùng của đơn đăng ký sáng chế. Có sự hấp dẫn nhất định khi soạn thảo phần bản chất kỹ thuật của sáng chế trước vì vị trí của nó là ngay ở phần đầu của đơn - và đại diện sáng chế có thể kiểm tra sự hiểu biết của mình về sáng chế. Nhưng đại diện nên tránh sự hấp dẫn này và không nên viết phần bản chất kỹ thuật của sáng chế cho đến khi đã soạn xong bản mô tả sáng chế.

Khi soạn thảo, cần tránh viết phần bản chất kỹ thuật của sáng chế dưới dạng “tổng quát” vượt quá phạm vi yêu cầu bảo hộ của sáng chế. Có rất nhiều rủi ro khi soạn thảo phần này theo cách như vậy. Thứ nhất, nếu phần bản chất kỹ thuật “siêu rộng” sẽ làm phát sinh thêm các giải pháp kỹ thuật mà có thể dùng để từ chối cấp bằng độc quyền cho sáng chế. Việc gắn sáng chế với một đối tượng có phạm vi rộng sẽ là rất khó, nếu không muốn nói là không thể, giải thích trong quá trình thẩm định đơn rằng sáng chế không có liên quan đến những giải pháp kỹ thuật đã biết này. Thứ hai, phần bản chất kỹ thuật rộng và tổng quát thường có chứa những phương pháp nhỏ hoặc có ý nghĩa không đáng kể - hay nói cách khác là không được giải thích trong bản mô tả. Điều này tạo ra kẽ hở để bất cứ người nào cũng có thể sử dụng để yêu cầu từ chối cấp bằng độc quyền cho sáng chế, đặc biệt là trong vụ kiện liên quan đến việc tác giả sáng chế không bộc lộ đầy đủ về sáng chế vì “phần bản chất kỹ thuật của sáng chế” có đề cập đến một số đối tượng mà không được bộc lộ trong bản mô tả sáng chế. Thứ ba, phần bản chất kỹ thuật của sáng chế “siêu rộng” thường đưa ra các gợi ý mơ hồ về những điểm yêu cầu bảo hộ không thuộc phạm vi của sáng chế. Khách hàng sẽ không hài lòng nếu đại diện sáng chế đã không tìm cách bảo hộ toàn bộ phạm vi của sáng chế.

TỪ KHÓA

>> TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT CỦA SÁNG CHẾ >> BẢN CHẤT KỸ THUẬT CỦA SÁNG CHẾ >> MÔ TẢ CHI TIẾT SÁNG CHẾ >> HÌNH VẼ
 >> YÊU CẦU BẢO HỘ >> TÓM TẮT SÁNG CHẾ >> BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ >> CÁC CÔNG VIỆC PHẢI THỰC HIỆN THEO THỜI HẠN
 >> THỎA THUẬN KHÔNG BỘC LỘ >> ĐƠN TẠM THỜI >> MẪU BỘC LỘ SÁNG CHẾ >> PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN SÁNG CHẾ
 >> CƠ QUAN SÁNG CHẾ NƯỚC NGOÀI >> CÔNG ƯỚC PARIS >> NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ TRUNG BÌNH TRONG LĨNH VỰC
 >> CỐNG HIẾN CHO CỘNG ĐỒNG >> TÍNH THỐNG NHẤT CỦA SÁNG CHẾ >> PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN TỐI ƯU
 >> KHẢ NĂNG ÁP DỤNG >> MÔ TẢ BẰNG VĂN BẢN

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Hãy liệt kê các nội dung của đơn đăng ký sáng chế.
2. Hãy lấy một số ví dụ về các câu hỏi mà đại diện sáng chế có thể hỏi tác giả sáng chế trong buổi gặp gỡ đầu tiên.
3. Trong bao lâu người nộp đơn phải nộp đơn ở một nước thành viên của Công ước Paris sau khi nộp đơn ở nước sở tại? và ở nước không phải là thành viên Công ước Paris?
4. Mẫu tờ khai bộc lộ sáng chế là gì? Khi nào tác giả sáng chế nên sử dụng mẫu đó?
5. Tác giả sáng chế luôn hiểu rõ về sáng chế. Đúng hay sai?
6. Nếu đại diện sáng chế giúp tìm ra sáng chế hoặc đưa ra các gợi ý cho tác giả sáng chế thì người đó có phải là một trong số các tác giả sáng chế hay không?
7. Tại sao việc đại diện sáng chế hiểu rõ sáng chế trước khi soạn thảo đơn đăng ký sáng chế lại quan trọng?
8. Bản mô tả sáng chế phải bộc lộ phương án thực hiện của sáng chế. Đúng hay sai?
9. Đại diện sáng chế nên soạn thảo phần nào của đơn trước tiên?
10. Bản mô tả sáng chế phải mô tả phương án thực hiện của sáng chế. Đúng hay sai?
11. Đối tượng sáng chế mà đã hiến cho cộng đồng có khả năng bảo hộ sáng chế. Đúng hay sai?
12. “Tính thống nhất của sáng chế” là gì?
13. Yêu cầu về “phương án thực hiện tối ưu của sáng chế” là gì? Có phải tất cả các nước đều có yêu cầu này không?
14. Đại diện sáng chế nên tránh sử dụng các từ ngữ có nghĩa khẳng định như “phải” và “luôn luôn” trong bản mô tả sáng chế. Đúng hay sai?

C. NỘ ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Trước khi nộp, đại diện sáng chế cần chắc chắn rằng tác giả sáng chế đã xem, hiểu rõ và chấp thuận đơn đăng ký sáng chế. Tác giả sáng chế thường không hiểu rõ các yêu cầu pháp lý liên quan đến đơn và có rất ít các tác giả sáng chế hiểu được giá trị của những từ ngữ đặc biệt thường dùng trong đơn sáng chế. Đại diện sáng chế nên giải thích về các nội dung của đơn đăng ký sáng chế mà tác giả sáng chế muốn biết. Đại diện sáng chế không nên sửa đơn để làm cho ngôn ngữ của nó trở nên dễ hiểu hơn với những người không quen với việc soạn thảo đơn sáng chế, nhưng cũng phải bảo đảm rằng từ ngữ được sử dụng là chính xác. Yêu cầu bảo hộ của sáng chế thường rất trừu tượng và đôi khi tác giả sáng chế cũng khó mà hiểu được. Do vậy,

Đừng lãng phí thời gian vào các công việc khó vì bạn có thể bỏ qua một yêu cầu nhỏ về bản mô tả sáng chế mà có thể tìm được và xử lý một cách dễ dàng.

đại diện sáng chế cần giải thích về các điểm yêu cầu bảo hộ và quy trình xây dựng chúng cho tác giả sáng chế và không nên xóa bỏ những từ ngữ trừu tượng có trong yêu cầu bảo hộ khiến cho chúng trở nên dễ hiểu hơn - nếu không, yêu cầu bảo hộ sẽ không có được phạm vi bảo hộ rộng như pháp luật cho phép.

Đại diện sáng chế phải hiểu được các yêu cầu về nộp đơn đăng ký sáng chế ở các nước mà khách hàng quan tâm. Bên cạnh các vấn đề khác, tác giả sáng chế nên tìm hiểu về các quy định có liên quan đến cách thức trình bày đơn sáng chế và hình vẽ.

Trên thực tế, đại diện sáng chế có thể xây dựng một danh mục các công việc cần thực hiện về các nội dung khác nhau của đơn – ví dụ, các nội dung cần có của đơn đăng ký sáng chế và sau đó đối chiếu đơn của mình với danh mục đó. Tương tự, đại diện sáng chế có thể lập một danh mục công việc cần thực hiện liên quan đến thủ tục nộp đơn ở các hệ thống pháp luật có liên quan. Danh mục công việc này có thể bao gồm việc rà soát đơn trước khi nộp qua đường bưu điện và/hoặc bằng phương tiện điện tử cho Cơ quan sáng chế và các công việc cần được thực hiện trước khi nộp công văn phản hồi thông báo của Cơ quan sáng chế.

Đại diện sáng chế thường được yêu cầu nộp giấy cam đoan, giấy ủy quyền và một số loại lệ phí theo quy định khi nộp đơn. Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng hệ thống pháp luật, đại diện sáng chế còn phải nộp tài liệu chứng minh về việc chuyển nhượng sáng chế hoặc tài liệu khác liên quan đến quyền sở hữu đối với sáng chế. Một số Cơ quan sáng chế cho phép nộp các loại giấy tờ đó sau khi nộp đơn, nhưng vẫn ghi nhận ngày nộp đơn.

Giấy cam đoan là một bản tuyên bố trong đó tác giả sáng chế khẳng định rằng mình đã đọc và hiểu rõ về đơn sáng chế và rằng mình chính là tác giả (hoặc đồng tác giả) của sáng chế có trong đơn. Giấy ủy quyền sẽ cho phép đại diện sáng chế đại diện cho tác giả sáng chế trong việc thực hiện các thủ tục trước Cơ quan sáng chế. Tài liệu chuyển nhượng là hợp đồng giữa tác giả sáng chế và người khác (thường là người sử dụng lao động) trong đó nêu rõ rằng các quyền của tác giả sáng chế đã được chuyển giao cho người đó. Đại diện sáng chế cần lưu ý khách hàng của mình là ai và liệu có thể đại diện cho người đó trước Cơ quan sáng chế về các vấn đề liên quan hay không.

Các tài liệu chính thức khác mà đại diện sáng chế có thể phải nộp cho Cơ quan sáng chế gồm giấy tờ liên quan đến an ninh, quốc phòng. Một số quốc gia như Mỹ, Anh, Ấn Độ và Pháp đều có các yêu cầu đối với việc đăng ký sáng chế ở nước ngoài. Ví dụ, ở Mỹ, người cư trú ở Mỹ phải được phép của Chính phủ Mỹ nếu muốn đăng ký sáng chế ở nước ngoài. Tương tự, nhiều quốc gia cũng có các quy định liên quan đến việc xuất khẩu các dữ liệu kỹ thuật. Đại diện sáng chế phải nắm rõ các quy định ở nước liên quan để không thực hiện bất kỳ giao dịch bất hợp pháp nào về dữ liệu kỹ thuật qua biên giới quốc tế một cách vô ý.

1. Nộp đơn quốc gia/đơn ưu tiên

Khách hàng thường yêu cầu đại diện sáng chế nộp đơn đăng ký sáng chế đầu tiên ở nước sở tại của tác giả sáng chế. Việc nộp đơn đầu tiên sẽ tạo ra ngày ưu tiên cho các đơn tiếp theo (đơn đồng dạng) mà có thể được nộp trên toàn thế giới sau đó. Ngày ưu tiên là ngày mà sau ngày đó giải pháp kỹ thuật đã biết sẽ không được tính, dù ở hệ thống áp dụng cơ chế cấp bằng độc

quyền sáng chế cho người đầu tiên tạo ra sáng chế hay hệ thống áp dụng cơ chế cấp bằng độc quyền sáng chế cho người nộp đơn đầu tiên¹⁵. Do vậy, người nộp đơn thường muốn nhận được ngày ưu tiên sớm nhất - đó là lý do tại sao đại diện sáng chế cần phải cố gắng để hoàn thành công việc của mình càng sớm càng tốt. Tác giả sáng chế và người thuê họ thường muốn bảo hộ sáng chế tại nước mà tác giả sáng chế làm việc, do đó đơn đầu tiên được nộp thường là ở nước mà tác giả sáng chế cư trú. Tác giả sáng chế hoặc người thuê họ có thể muốn đăng ký sáng chế ở những nước công nhận ngày ưu tiên của đơn nộp trong nước theo quy định của Công ước Paris (sẽ được bàn luận dưới đây). Các yêu cầu cụ thể về việc nộp đơn sáng chế có thể là khác nhau trên thế giới. Đại diện sáng chế cần nắm rõ các yêu cầu đó theo quy định pháp luật của nước sở tại. Thông tin về các yêu cầu này thường được công bố trên Internet và các nguồn thông tin công khai như ở thư viện.

2. Nộp đơn ở nước ngoài

Đại diện sáng chế phải hỏi khách hàng về những nước mà họ muốn đăng ký sáng chế. Sau đó, đại diện sáng chế nên ước tính chi phí nộp đơn sáng chế ở những nước mà khách hàng quan tâm. Ví dụ, đại diện sáng chế phải xác định liệu có nước nào trong số các nước mà khách hàng quan tâm không phải là thành viên của Công ước Paris hay không.

Công ước Paris là một điều ước quốc tế quy định quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký sáng chế. Tính đến ngày 31/12/2013, đã có 175 quốc gia là thành viên của Công ước Paris. Công ước cho phép người nộp đơn sáng chế ở một nước thành viên sử dụng ngày nộp đơn đầu tiên của mình như ngày nộp đơn hợp lệ của đơn tiếp theo ở các nước thành viên khác, với điều kiện đơn đó phải được nộp trong vòng 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên. Ví dụ, nếu một đơn đăng ký sáng chế được nộp tại Nhật Bản trong thời hạn dưới 12 tháng tính từ ngày đơn đầu tiên được nộp ở Canada thì ngày nộp đơn tại Canada được coi là ngày nộp đơn của đơn nộp tại Nhật Bản. Theo Công ước Paris, đơn đầu tiên phải là đơn của cùng một sáng chế. Bản sao có xác nhận về đơn đầu tiên có thể được yêu cầu nộp ở nước mà người nộp đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Hiệp ước Hợp tác về sáng chế (PCT) là một thỏa thuận đặc biệt theo Điều 19 Công ước Paris và cũng quy định thời hạn 12 tháng ưu tiên. Thông tin chi tiết về PCT được bàn luận trong phần sau của Chương này.

Nếu đại diện sáng chế nộp đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên ở một quốc gia thành viên của Công ước Paris và quốc gia mà khách hàng quan tâm cũng là thành viên của Công ước Paris thì đại diện sáng chế sẽ có 12 tháng sau khi nộp đơn ưu tiên để nộp đơn tại các quốc gia thành viên Công ước Paris hoặc nộp đơn theo Hệ thống PCT.

VÍ DỤ

Đại diện sáng chế ở quốc gia Erehwon (giả định đó là tên một quốc gia trong ví dụ này) nộp một đơn đăng ký sáng chế vào ngày 08/3/2005. Erehwon là thành viên của Công ước Paris. Khách hàng muốn đăng ký sáng chế tại Nhật Bản, Pháp và Canada. Do những nước này cũng là thành viên của Công ước Paris nên đại diện sáng chế có thể chờ đến ngày 08/3/2006 để nộp đơn tại Nhật Bản, Pháp và Canada mà sẽ được hưởng quyền ưu tiên của đơn nộp ngày 08/3/2005. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng điều này không có nghĩa là sẽ được miễn trừ các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật quốc gia. Ví dụ, giả sử rằng quốc gia Erehwon quy định thời gian ân hạn là 06 tháng kể từ thời điểm bộc lộ sáng chế công khai lần đầu tiên trước khi đơn đăng ký sáng chế bị từ chối. Mặt khác, Pháp yêu cầu sáng chế phải có tính mới tuyệt đối. Giả sử rằng tác giả sáng chế đã bộc lộ công khai sáng chế của mình về mọi khía cạnh 02 tuần trước khi nộp đơn vào ngày 08/3/2005 tại Erehwon. Do đó, đơn đăng ký sáng chế nộp tại Erehwon đáp ứng yêu cầu về bộc lộ theo pháp luật của Erehwon nhưng lại không đáp ứng yêu cầu về tính mới tuyệt đối theo pháp luật của Pháp, ngay cả khi đơn được hưởng quyền ưu tiên của đơn nộp ngày 08/3/2005 theo Công ước Paris. Bây giờ, hãy giả sử rằng tác giả bộc lộ công khai sáng chế lần đầu tiên vào một thời điểm trong vòng hai tuần sau khi đã nộp

15. Tất nhiên, đơn đăng ký sáng chế chưa được công bố tính từ ngày nộp đơn vẫn có thể được sử dụng làm giải pháp kỹ thuật đã biết phù hợp với các quy định của nhiều hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, trong nhiều hệ thống pháp luật, các đơn được nộp trước sẽ chỉ được sử dụng để từ chối cấp bằng độc quyền liên quan đến tính mới. Ngoài ra, nếu đơn được nộp ở nước áp dụng nguyên tắc cấp bằng độc quyền sáng chế cho người đầu tiên tạo ra sáng chế thì đại diện sáng chế phải yêu cầu xác định "quyền ưu tiên của tác giả sáng chế" - nhưng đây là một việc khác so với việc phản đối về tính mới của sáng chế.

đơn tại Erehwon. Theo quy định của Công ước Paris, đơn nộp ở Pháp sẽ có ngày ưu tiên là 08/3/2005 và do yêu cầu về tính mới tuyệt đối của nước này nên đơn đăng ký sáng chế đó sẽ vẫn được chấp nhận khi nộp tại Pháp nếu bộc lộ công khai trước ngày 08/3/2006.

Đối với các nước không phải là thành viên Công ước Paris, đại diện sáng chế phải xác định các yêu cầu chính xác để nộp đơn tại mỗi nước. Các yêu cầu nộp đơn ở các nước không phải là thành viên Công ước Paris có thể là rất khác nhau. Nếu khách hàng muốn bảo hộ sáng chế tại một quốc gia không phải là thành viên Công ước Paris thì đại diện sáng chế cần nắm rõ các yêu cầu nộp đơn ở nước đó, thậm chí trước khi nộp đơn ở nước sở tại và có những tư vấn phù hợp cho khách hàng của mình.

Tại thời điểm nộp đơn ưu tiên, nhiều khách hàng thậm chí không biết họ có ý định nộp đơn đăng ký sáng chế ở nước ngoài hay không hoặc sẽ nộp đơn ở những nước nào. Đối với những khách hàng đó, đại diện sáng chế nên có những tư vấn phù hợp và cho họ biết rằng có 12 tháng kể từ khi nộp đơn trong nước để nộp đơn đăng ký sáng chế ở nước ngoài theo quy định của Công ước Paris, nhưng thời hạn đó sẽ không được áp dụng cho việc nộp đơn tại các nước không phải là thành viên Công ước Paris. Đại diện sáng chế cũng cần giải thích rõ những lợi ích của việc nộp đơn theo Hệ thống PCT trong thời hạn ưu tiên 12 tháng theo quy định của Công ước Paris. Như được đề cập dưới đây (phần B4), Hiệp ước PCT có ưu điểm là trì hoãn việc nộp các chi phí chính liên quan đến đăng ký sáng chế ở nhiều nước cho đến thời điểm mà người nộp đơn đã hiểu rõ hơn về khả năng bảo hộ của sáng chế (thông qua các báo cáo tra cứu quốc tế của PCT và ý kiến về khả năng bảo hộ sáng chế) và người nộp đơn có thêm thời gian để xác định xem các nước có khả năng mang lại tiềm năng thương mại lớn nhất đối với sáng chế.

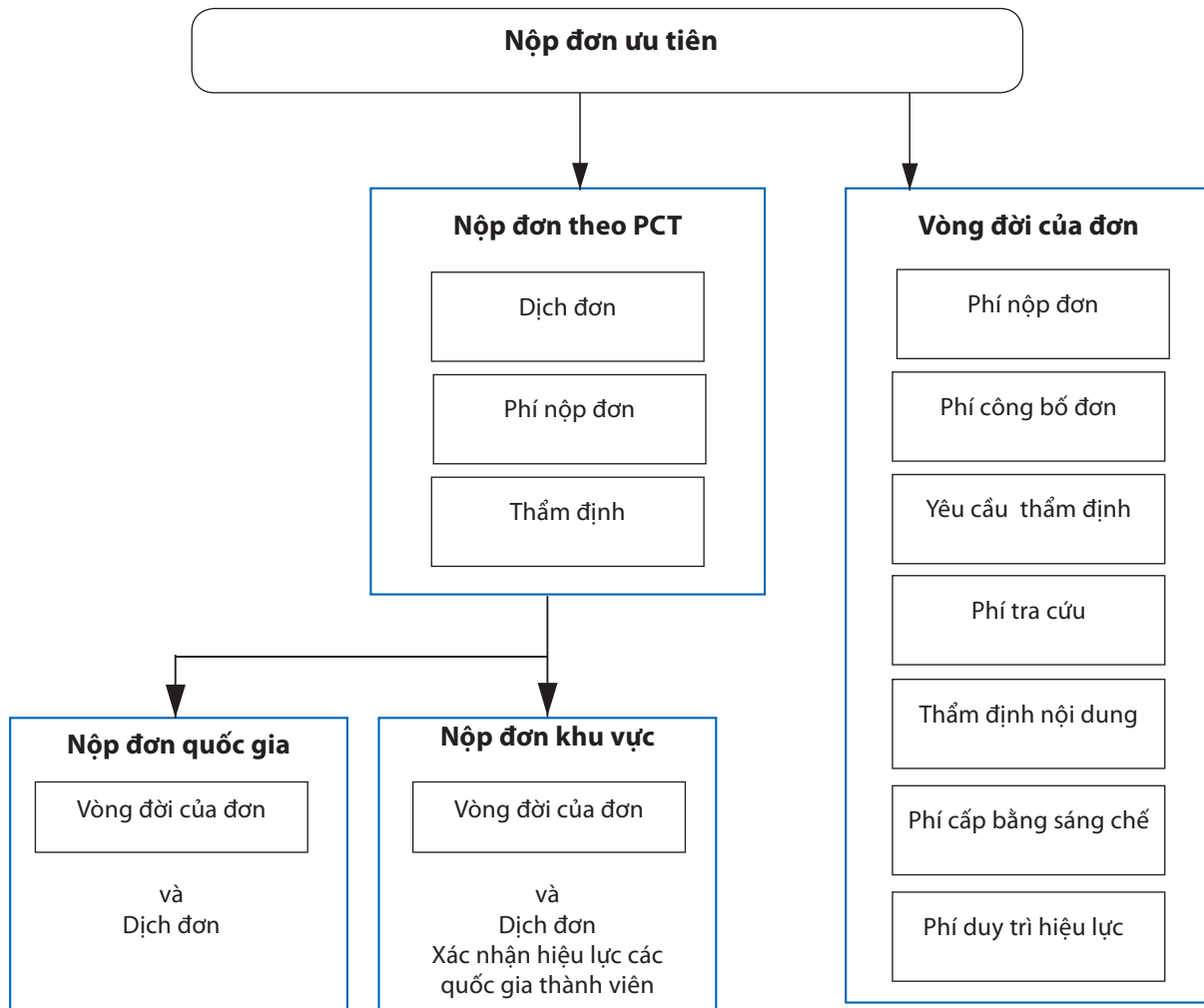
Đại diện sáng chế phải ghi vào sổ tất cả những ngày có tính quyết định để nộp đơn ở nước ngoài và nhắc khách hàng của mình về những thời hạn đó. Đại diện sáng chế cũng có thể liên lạc với các luật sư ở những nước mà đại diện sáng chế muốn nộp đơn đăng ký sáng chế ở đó.

3. Phí và lệ phí nộp đơn

Đại diện sáng chế phải cung cấp cho khách hàng đầy đủ các thông tin liên quan đến phí và lệ phí để họ có được một chiến lược bảo hộ sáng chế rõ ràng trong ngân quỹ hạn hẹp của mình. Đại diện sáng chế cũng nên thông báo cho khách hàng về các khoản phí và lệ phí dự kiến. Vì vậy, sẽ là hữu ích khi nói với khách hàng rằng việc nộp đơn và việc duy trì hiệu lực của các bằng độc quyền sáng chế đã được cấp cho đến hết thời hạn bảo hộ ở năm quốc gia sẽ tốn rất nhiều tiền, ví dụ, có thể tốn 150.000 Euro. Tuy nhiên, có thể là hữu ích hơn nữa nếu khách hàng biết được tỷ lệ của các chi phí ước tính trong 5 năm đầu tiên sau khi nộp đơn so với phần chi phí còn lại, bao gồm các chi phí khác được ước tính trong thời hạn 20 năm.

Một số quốc gia giảm lệ phí nộp đơn đăng ký sáng chế cho một số đối tượng nhất định, ví dụ, cá nhân, trường đại học, tổ chức nghiên cứu và/hoặc doanh nghiệp nhỏ. Ví dụ, Hoa Kỳ giảm gần 50% lệ phí cho hầu hết người nộp đơn là cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận. Đại diện sáng chế cần biết được những cách thức mà khách hàng của mình có thể được hưởng mức giảm lệ phí của chính phủ và thông tin cho khách hàng của mình.

Biểu đồ dưới đây sẽ khái quát về quy trình nộp đơn và các loại phí có liên quan. Quy trình bắt đầu bằng việc chuẩn bị nộp đơn ưu tiên.



“Vòng đời của đơn” ở cột bên phải của biểu đồ thể hiện các công đoạn chính của đơn sáng chế nhìn từ góc độ chi phí. Đây là các công đoạn mà đơn ưu tiên sẽ phải trải qua tại nước xuất xứ. Như đề cập ở trên, đơn ưu tiên thường được nộp ở quốc gia mà tác giả sáng chế cư trú, mặc dù có các khả năng khác như nước mà doanh nghiệp của tác giả sáng chế hoạt động ở đó.

Các khoản phí liên quan đến “vòng đời của đơn” bao gồm phí nộp đơn, phí công bố đơn, phí yêu cầu thẩm định, phí tra cứu, các loại phí liên quan đến việc thẩm định đơn, phí cấp văn bằng bảo hộ và phí duy trì hiệu lực. Mỗi loại phí này có thể cộng thêm khoản phí dịch vụ (ví dụ, phí trả cho đại diện sáng chế), và trong một số trường hợp, mức phí dịch vụ có thể sẽ cao hơn so với mức phí nộp cho chính phủ. Một số loại phí khác, như phí yêu cầu thẩm định sẽ không bị tính ở các nước. Ở nhiều nước, chính phủ không thu phí thẩm định nội dung. Tuy nhiên, việc thẩm định nội dung sẽ làm phát sinh số phí dịch vụ đáng kể vì đây là giai đoạn mà đại diện sáng chế phải thực hiện các công việc như xem xét giải pháp kỹ thuật đã biết do thẩm định viên đưa ra và sửa yêu cầu bảo hộ để vượt qua giải pháp kỹ thuật đã biết được trích dẫn. Hầu hết các hệ thống pháp luật đều thu phí cấp văn bằng bảo hộ để bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực và nhất là thu phí duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ.

Đơn ưu tiên có thể dùng làm cơ sở để nộp đơn quốc gia, khu vực và theo Hệ thống PCT. Nếu khách hàng muốn nộp đơn PCT trong vòng 12 tháng theo đơn ưu tiên thì có thể nộp đơn PCT có yêu cầu hưởng ngày nộp đơn của đơn ưu tiên. Có thể phải nộp bản dịch của đơn ưu tiên nếu đơn đó được làm bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Nga và Tây Ban Nha. Việc dịch các tài liệu kỹ thuật/pháp lý phức tạp như sáng chế là rất đắt đỏ.

Vì không có cái gọi là “bằng độc quyền sáng chế PCT” hay “bằng bằng độc quyền sáng chế thế giới” nên những người nộp đơn PCT sẽ phải “vào giai đoạn quốc gia” trước các Cơ quan sáng chế quốc gia hoặc khu vực mà họ muốn đăng ký sáng chế. Tuy nhiên, PCT là một cơ chế hiệu quả để trì hoãn quyết định nộp đơn ra nước ngoài, giúp cho người nộp đơn tiết kiệm được tiền và/hoặc cho phép họ đưa ra các quyết định nộp đơn chính xác hơn.

Khách hàng có thể lựa chọn việc nộp đơn đăng ký sáng chế trực tiếp tại một quốc gia hoặc Cơ quan sáng chế quốc gia chứ không nộp đơn theo PCT. Đối với các nước và Cơ quan Sáng chế khu vực là thành viên Công ước Paris thì việc nộp đơn phải được thực hiện trong vòng một năm kể từ ngày nộp đơn ưu tiên để các đơn sau đó được hưởng ngày ưu tiên. Đối với các nước không phải là thành viên của Công ước Paris thì điều này là rất khác nhau, do đó đại diện sáng chế phải kiểm tra xem các quốc gia đó có cho phép hưởng ngày nộp đơn của đơn ưu tiên hay không và theo các điều kiện nào.

Giai đoạn quốc gia ở hầu hết các nước giống với các công đoạn thuộc “vòng đời của đơn” mà đơn ưu tiên phải trải qua ở nước xuất xứ. Khách hàng có thể phải nộp bản dịch của đơn ưu tiên ở những quốc gia không chấp nhận đơn làm bằng ngôn ngữ của đơn ưu tiên. Thời hạn để nộp bản dịch là khác nhau giữa các nước. Như đề cập ở trên, chi phí dịch thuật một tài liệu pháp lý/kỹ thuật phức tạp như đơn đăng ký sáng chế là rất đắt đỏ. Do đó, nếu khách hàng muốn nộp đơn ở năm quốc gia ngoài nước nộp đơn ưu tiên và không nước nào trong số năm nước đó chấp nhận đơn làm bằng ngôn ngữ của đơn ưu tiên thì khách hàng sẽ phải nộp năm bản dịch (có thể mất một khoản tiền đáng kể).

Giai đoạn khu vực như đơn được nộp vào EPO cũng phải tuân theo các công đoạn trong “vòng đời của đơn” khá tương tự. Ngoài ra, các Cơ quan Sáng chế khu vực cũng có thể yêu cầu về bản dịch đối với đơn PCT. Ví dụ, EPO chỉ chấp nhận đơn làm bằng tiếng Anh, Pháp hoặc Đức và cho hiện thẩm định đơn làm bằng một trong số ba ngôn ngữ này. Tuy nhiên, một khi đơn đã được chấp nhận bởi Cơ quan sáng chế khu vực, người nộp đơn cần thực hiện các thủ tục để xác nhận hiệu lực của bằng độc quyền tại các Cơ quan sáng chế quốc gia là thành viên của Cơ quan sáng chế khu vực. Việc này có thể làm phát sinh việc nộp bản dịch của đơn bằng các ngôn ngữ khác.

Ví dụ, giả sử rằng đơn sáng chế làm bằng tiếng Anh được nộp cho EPO và giả định thêm rằng người nộp đơn đã chỉ định năm quốc gia là Tây Ban Nha, Ý, Áo, Pháp và Bồ Đào Nha trong đơn nộp vào EPO. Sau khi thẩm định thành công tại EPO, người nộp đơn phải nộp lệ phí xác nhận hiệu lực ở những nước này và nộp bản dịch của đơn làm bằng tiếng Anh sang các tiếng Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp và Bồ Đào Nha. Đôi khi, lệ phí xác nhận hiệu lực và chi phí dịch thuật là rất lớn. Tuy nhiên, người nộp đơn có thể đánh giá các tiêu chí kinh doanh tại nhiều thời điểm trong quá trình nộp đơn ở nước ngoài. Do đó, đại diện sáng chế phải có những tư vấn hợp lý về mức phí, chi phí và thời gian cho khách hàng của mình.

4. Yêu cầu về việc nộp đơn ở các nước cụ thể

Yêu cầu về việc nộp đơn đăng ký sáng chế là khác nhau giữa các nước. Những thông tin dưới đây có tính chất tham khảo hơn là hướng dẫn cho việc nộp đơn đăng ký sáng chế ở một số nước khác nhau.

a. Nộp đơn theo Công ước Sáng chế châu Âu

Công ước Sáng chế châu Âu (EPC) là hiệp ước thành lập Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO). EPC quy định khuôn khổ pháp lý cho việc cấp bằng độc quyền sáng chế châu Âu thông qua một thủ tục duy nhất trước EPO – cơ quan có chức năng thẩm định đơn đăng ký sáng chế nộp theo EPC.

Sau khi đơn đăng ký sáng chế được thẩm định, EPO sẽ cấp bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực ở các quốc gia thành viên được người nộp đơn chỉ định. Tất cả các nước thành viên vẫn có trách nhiệm thẩm định và cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc từ chối đơn đăng ký sáng chế nộp trực tiếp vào quốc gia của mình.

Đơn nộp vào EPO phải có chỉ định các nước thành viên mà người nộp đơn muốn bảo hộ sáng chế của mình. Người nộp đơn có thể chỉ định một, một số hay tất cả các nước thành viên. Tính đến tháng 2/2005, cơ cấu lệ phí của EPO đã được xây dựng, theo đó mức phí chỉ định đến bảy quốc gia thành viên sẽ giống như mức phí chỉ định tất cả 30 thành viên. Vì vậy, nếu người nộp đơn muốn bảo hộ sáng chế ở bảy nước thành viên của EPO thì đại diện sáng chế nên chỉ định tất cả nước thành viên và sau đó tư vấn cho người nộp đơn xác nhận hiệu lực ở những nước mà họ quan tâm sau khi bằng độc quyền sáng chế khu vực được cấp. Sau khi đơn đã hoàn thành quá trình thẩm định ở EPO và thời hạn phản đối đã hết mà không có phản đối thành công, các thủ tục tiếp theo sẽ được chuyển cho các nước thành viên được chỉ định. Người nộp đơn có thể quyết định muốn xác định hiệu lực của sáng chế ở những nước nào trong số các nước thành viên được chỉ định trong đơn. Ví dụ, trước đây người nộp đơn đã chỉ định sáu quốc gia nhưng khi sáng chế được cấp, người nộp đơn đó chỉ xác nhận hiệu lực của sáng chế tại ba trong số sáu quốc gia đó. Bàn luận về tính kinh tế của việc theo đuổi sáng chế không thuộc phạm vi của Tài liệu này. Tuy nhiên, đại diện sáng chế nên tư vấn cho khách hàng của mình về chi phí để bảo hộ sáng chế trên toàn thế giới và giải đáp các câu hỏi về cách thức tiết kiệm chi phí bằng cách chỉ nộp đơn ở những nước mà việc bảo hộ là cần thiết cho mục tiêu kinh doanh của khách hàng. Ví dụ, việc xác nhận hiệu lực của sáng chế ở nhiều quốc gia châu Âu sẽ cần nộp nhiều bản dịch của đơn bằng ngôn ngữ chính thức và phải nộp lệ phí cấp bằng độc quyền sáng chế ở nước đó. Để bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực tại các nước đã xác nhận hiệu lực, chủ sở hữu sáng chế phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong suốt thời hạn bảo hộ của sáng chế. Trong khi phí duy trì hiệu lực và chi phí dịch thuật là khác nhau giữa các nước nên đại diện sáng chế đừng ngạc nhiên khi biết rằng tổng chi phí cho toàn bộ thời hạn bảo hộ sáng chế cho năm quốc gia châu Âu bất kỳ sẽ vượt quá con số 200.000 Euro. Trong trường hợp này, điều quan trọng là phải xem xét cách thức để giới hạn một cách có chiến lược số lượng quốc gia sẽ đăng ký sáng chế ở mức cần thiết - đó là những nước mà khách hàng sẽ sản xuất, sử dụng hoặc bán các sản phẩm chứa sáng chế.

b. Nộp đơn tại Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ

Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và thẩm định đơn đăng ký sáng chế ở Mỹ. USPTO sẽ quyết định liệu sáng chế sẽ được bảo hộ hay bị từ chối. Việc chuẩn bị đơn đăng ký sáng chế và các tài liệu kèm theo có thể là một công việc khó và đại diện sáng chế cần nắm rõ các thủ tục cần thiết của USPTO trước khi nộp đơn tại Mỹ.

Tại Mỹ, đơn đăng ký sáng chế (mà không phải là đơn tạm thời) phải có yêu cầu bảo hộ, bản tóm tắt, bản mô tả sáng chế, hình vẽ và giấy cam đoan hoặc tuyên bố về quyền sở hữu hoặc là tác giả của sáng chế. Đơn đăng ký giải pháp hữu ích (không phải là đơn tạm thời) phải có yêu cầu bảo hộ, trong khi “đơn tạm thời” lại không cần có yêu cầu bảo hộ và chủ yếu dùng để xác lập ngày ưu tiên. Đơn phải được làm bằng tiếng Anh hoặc kèm theo bản dịch bằng tiếng Anh và cam đoan rằng bản dịch đó là chính xác. Tất cả tài liệu phải được đánh máy hoặc in.

Một “Mẫu chuyển phát đơn đăng ký giải pháp hữu ích” hoặc thư chuyển phát phải được nộp cùng với đơn. Mục đích của mẫu hoặc thư này là để thông báo cho USPTO về những tài liệu có trong đơn (ví dụ, bản mô tả sáng chế, yêu cầu bảo hộ, hình vẽ, tờ khai và cam kết về việc bộc lộ thông tin). Mẫu này cũng có tác dụng để xác định tên của người nộp đơn, loại đơn, tên sáng chế, các nội dung của đơn và các tài liệu được nộp kèm theo.

“Mẫu thu phí” có thể dùng để tính lệ phí nộp đơn theo quy định và cho biết cách thức nộp phí, có thể bằng séc hay thẻ tín dụng. Số lệ phí phụ thuộc vào số lượng và loại yêu cầu bảo hộ và việc có hay không sự khẳng định bằng văn bản về tình trạng pháp lý của đối tượng được giảm phí. Ở một số nước, việc tính phí phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như số trang của bản mô tả sáng chế và số lượng hình vẽ có trong đơn.

Phí nộp đơn, tra cứu, thẩm định đơn đăng ký sáng chế phải được nộp cùng với đơn và phải được nộp cho “Chủ tịch Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ” nếu nộp bằng séc. Nếu đơn chưa nộp lệ phí, người nộp đơn sẽ nhận được thông báo và yêu cầu nộp lệ phí trong một thời hạn nhất định nêu trong thông báo. Nếu không nộp phí nộp đơn cơ bản tại thời điểm nộp đơn thì người nộp đơn sẽ phải nộp khoản phí bổ sung do việc chậm nộp lệ phí cơ bản.

Trang dữ liệu về đơn phải chứa các thông tin như thông tin về người nộp đơn, thông tin liên lạc, thông tin về đơn, thông tin về người đại diện, thông tin về đơn ưu tiên nộp trong nước, thông tin về đơn ưu tiên nộp ở nước ngoài và thông tin về việc chuyển nhượng đơn.

Đơn đăng ký sáng chế bao gồm lời tuyên thệ hoặc cam đoan có chữ ký của các tác giả sáng chế về việc họ tin rằng mình là người sáng chế ban đầu và đầu tiên đối tượng nêu trong đơn. Lời tuyên thệ hoặc cam đoan phải được làm bằng ngôn ngữ mà tác giả sáng chế hiểu được. Nếu lời tuyên thệ hoặc cam đoan không được làm tiếng Anh và không theo mẫu của USPTO thì phải nộp bản dịch bằng tiếng Anh và phải cam đoan về tính chính xác của bản dịch.

c. Nộp đơn theo Hiệp ước Hợp tác về sáng chế

Hiệp ước Hợp tác về sáng chế (PCT) là một hiệp ước đa phương, có hiệu lực vào năm 1978. PCT được quản lý bởi Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) (có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ). Các thành viên của Hiệp ước PCT còn được gọi là các Bên ký kết PCT. Tính đến ngày 31/12/2013, đã có 145 quốc gia là thành viên của PCT.

PCT cho phép người nộp đơn đăng ký sáng chế nộp một đơn “quốc tế” để đăng ký bảo hộ tại một số hoặc tất cả thành viên của PCT. Đơn “quốc tế” có tác dụng giống như đơn “quốc gia” bình thường tại mỗi nước thành viên được chỉ định¹⁶ và điều quan trọng là phải hiểu rằng WIPO không cấp “bằng độc quyền sáng chế PCT” hoặc “bằng độc quyền sáng chế quốc tế” có hiệu lực bảo hộ ở tất cả quốc gia thành viên.

Bằng độc quyền sáng chế được từng quốc gia thành PCT hoặc Cơ quan Sáng chế khu vực được cấp hoặc bị từ chối một cách độc lập theo luật về sáng chế của mình. Do đó, người nộp đơn phải theo đuổi đơn đăng ký sáng chế ở từng quốc gia hoặc Cơ quan Sáng chế khu vực muốn bảo hộ sáng chế và phải nộp lệ các khoản phí quốc gia hoặc khu vực.

Ưu điểm chính của việc đăng ký sáng chế theo PCT là có thêm thời gian theo đuổi đơn ở các nước khác sau khi nộp đơn đầu tiên. Nếu không nộp đơn theo PCT, người nộp đơn chỉ có 12 tháng để đăng ký sáng chế ở các nước thành viên của Công ước Paris sau khi nộp đơn đầu tiên. Ngược lại, sử dụng Hệ thống PCT, người nộp đơn sẽ có ít nhất 30 tháng (và có thể nhiều hơn ở một số nước) tính từ ngày nộp đơn đầu tiên để theo đuổi đơn của mình ở các nước khác – nhiều hơn 18 tháng. Sự trì hoãn này trao thêm thời gian để tìm hiểu về khả năng bảo hộ và khả năng thương mại của sáng chế, cũng như trì hoãn phần lớn các chi phí liên quan đến nộp đơn sáng chế ở nước ngoài như lệ phí quốc gia/khu vực, phí dịch đơn và phí đại diện sáng chế ở các nước khác nhau.

Ngoài thời gian có được, PCT còn cung cấp cho người nộp đơn các thông tin có giá trị gia tăng mà căn cứ vào đó để đưa ra quyết định về việc đăng ký sáng chế của họ. Báo cáo tra cứu quốc tế và ý kiến bằng văn bản của Cơ quan Tra cứu quốc tế cung cấp cho người nộp đơn thông tin có chất lượng và thực tế cao về khả năng bảo hộ sáng chế của họ.

16. Thuật ngữ “quốc gia được chỉ định” được dùng để chỉ các quốc gia mà người nộp đơn muốn đăng ký sáng chế của mình. Với việc nộp một đơn có thể chỉ định tất cả quốc gia thành viên bị ràng buộc bởi Hiệp ước vào ngày nộp đơn quốc tế.

Thủ tục nộp đơn theo PCT bao gồm hai giai đoạn chính: “giai đoạn quốc tế” và “giai đoạn quốc gia”¹⁷. Giai đoạn quốc tế bao gồm:

- (1) nộp đơn quốc tế vào “Cơ quan nhận đơn” khu vực/quốc gia hoặc Văn phòng quốc tế của WIPO¹⁸,
- (2) việc tra cứu tính mới để đánh giá khả năng bảo hộ của sáng chế (bao gồm báo cáo tra cứu quốc tế và ý kiến bằng văn bản về khả năng bảo hộ của sáng chế),
- (3) công bố cả đơn PCT và báo cáo tra cứu quốc tế bởi WIPO, và
- (4) yêu cầu thẩm định sơ bộ quốc tế đối với đơn quốc tế (không bắt buộc) .

Sau giai đoạn quốc tế, đơn sẽ vào “giai đoạn quốc gia” và sẽ được từng quốc gia thành viên được chỉ định trong đơn quốc tế xử lý. Có một số yêu cầu cần được thực hiện khi vào giai đoạn quốc gia, bao gồm nộp lệ phí quốc gia và nộp bản dịch của đơn, nếu cần. Cần lưu ý rằng đơn PCT có chỉ định tất cả quốc gia thành viên PCT là yêu cầu bắt buộc tại ngày nộp đơn quốc tế. Trong giai đoạn quốc gia, người nộp đơn sẽ lựa chọn những quốc gia thành viên cụ thể mà họ muốn đăng ký bảo hộ sáng chế của mình ở đó.

Đơn PCT phải bao gồm các tài liệu sau: tờ khai, bản mô tả, một hoặc nhiều điểm yêu cầu bảo hộ, một hoặc nhiều hình vẽ (bao gồm các hình vẽ cần thiết để hiểu sáng chế) và bản tóm tắt. Tờ khai đơn giản là một mẫu đơn sẽ được nộp cùng với đơn quốc tế, có sẵn bằng tất cả ngôn ngữ công bố của PCT và có thể được tải về miễn phí từ trang web của PCT (tại địa chỉ <http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm>) bằng tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga và Tây Ban Nha. Ngoài ra, bất kỳ người nộp đơn nào cũng có thể nhận miễn phí bản sao Tờ khai từ Cơ quan nhận đơn hoặc từ WIPO.

Bất kỳ công dân hoặc cư dân của một trong số các quốc gia thành viên PCT đều có thể nộp đơn quốc tế. Trong trường hợp có hai hoặc nhiều người cùng nộp một đơn thì ít nhất một người trong số họ phải là công dân hoặc cư dân của quốc gia thành viên. Danh sách cập nhật các quốc gia thành viên có thể được tìm thấy trong các Bản tin điện tử PCT¹⁹ và trên trang web của WIPO²⁰.

Đơn quốc tế có thể được nộp tại Cơ quan sáng chế quốc gia của người nộp đơn hoặc cho WIPO tại Geneva, Thụy Sĩ. Hầu hết Cơ quan sáng chế quốc gia là “Cơ quan nhận đơn PCT”. Nếu người nộp đơn là công dân hoặc cư dân của một quốc gia thành viên của một trong số các điều ước sáng chế khu vực (như Nghị định thư Harare về thành lập Tổ chức Sở hữu công nghiệp khu vực châu Phi (ARIPO), Hiệp định Bangui về thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ châu Phi (OAPI), Công ước Sáng chế Á - Âu hoặc Công ước Sáng chế châu Âu) thì người đó có thể nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế vào Cơ quan Sáng chế khu vực có liên quan nếu pháp luật hiện hành của quốc gia đó cho phép. Tuy nhiên, các quy định về an ninh quốc gia có thể buộc người nộp đơn trước tiên phải nộp đơn đăng ký sáng chế quốc gia hoặc phải được phép của Cơ quan sáng chế quốc gia trước khi nộp đơn ra nước ngoài.

Nhìn chung, đơn quốc tế có thể được nộp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào mà Cơ quan nhận đơn chấp nhận. Ít nhất một trong số các ngôn ngữ sau sẽ được chấp nhận bởi Cơ quan tra cứu quốc tế và là ngôn ngữ công bố của đơn PCT - đó là tiếng Ả Rập, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Nga và Tây Ban Nha. Như vậy, nếu đơn được nộp bằng một trong số các ngôn ngữ không được chấp nhận bởi Cơ quan tra cứu quốc tế thì cần phải nộp bản dịch của đơn để tra cứu quốc tế.

17. Các thuật ngữ “giai đoạn quốc gia” và “giai đoạn quốc tế” thực chất không được sử dụng trong Hiệp ước PCT, việc gọi như vậy là cho ngắn gọn và thuận tiện.

18. Dưới đây, Văn phòng quốc tế của WIPO tại Geneva, Thụy Sĩ, được gọi tắt là “WIPO”.

19. Xem tại: <http://www.wipo.int/pct/en/newslett/>

20. Xem tại: <http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/pct.pdf>

Khi đăng ký sáng chế thông qua Hệ thống PCT, người nộp đơn có thể phải nộp hai loại phí ở giai đoạn quốc tế. Loại phí đầu tiên bao gồm phí nộp đơn PCT được nộp trực tiếp cho Cơ quan nhận đơn PCT hoặc cho Văn phòng quốc tế tại Bộ phận nhận đơn PCT, phí tra cứu quốc tế và công bố quốc tế²¹. Nếu người nộp đơn muốn thẩm định sơ bộ quốc tế thì phải nộp phí cho Cơ quan thẩm định sơ bộ quốc tế. Tốt nhất là người nộp đơn hãy sử dụng bảng tính lệ phí để ước tính trước tổng số tiền lệ phí sẽ phải nộp cho Cơ quan nhận đơn khi nộp đơn quốc tế.

Loại phí thứ hai gồm lệ phí quốc gia hoặc khu vực, được nộp cho các quốc gia thành viên có liên quan mà người nộp đơn dự định bảo hộ sáng chế ở đó. Nói chung, các loại phí liên quan đến giai đoạn quốc gia là phần đắt nhất của đơn PCT như phí dịch, lệ phí chính thức và phí dịch vụ trả cho đại diện sáng chế ở nước sở tại. Các loại phí và lệ phí này được nộp trực tiếp cho các Cơ quan sáng chế có liên quan trước khi vào giai đoạn quốc gia. Do các loại phí trong giai đoạn quốc gia là khác nhau giữa các nước nên đại diện sáng chế cần tham khảo Biểu phí quốc gia có trong Tài liệu hướng dẫn nộp đơn PCT để có những con số chính xác. Phí và lệ phí quốc gia phải được thanh toán bằng loại tiền quy định và trong thời hạn được quy định trong Tài liệu hướng dẫn nộp đơn PCT. Nếu lệ phí duy trì hằng năm và phí gia hạn phải nộp ngay tại thời điểm vào giai đoạn quốc gia thì phải được nộp trước khi kết thúc thời hạn quy định. Người nộp đơn có thể số điểm yêu cầu bảo hộ có trong đơn ảnh hưởng đến mức phí phải nộp hằng năm và mức phí thẩm định như thế nào, v.v. Trong một số trường hợp, người nộp đơn có thể muốn hủy bỏ một số điểm yêu cầu bảo hộ hơn là phải trả nhiều tiền để duy trì một số lượng lớn các điểm yêu cầu bảo hộ có giá trị chiến lược hạn chế.

PCT cho phép giảm chi phí cho một số đối tượng nộp đơn nhất định. Người nộp đơn là thể nhân²² và công dân của và cư trú tại nước thành viên có thu nhập bình quân đầu người dưới 3.000 đôla Mỹ sẽ được giảm 75% lệ phí nộp đơn quốc tế và một số Cơ quan sáng chế có thể quy định mức giảm lệ phí tương tự. Mức giảm 75% cũng được áp dụng đối với bất kỳ người nào là công dân của và cư trú tại một quốc gia được Liên hiệp quốc xếp hạng là “nước kém phát triển”. Nếu đơn có nhiều người nộp đơn thì tất cả những người đó đều phải đáp ứng các điều kiện nêu trên. Ở giai đoạn quốc gia, việc miễn, giảm và hoàn tiền lệ phí quốc gia có thể được thực hiện bởi Cơ quan sáng chế được chỉ định. Biểu phí quốc gia trong Tài liệu hướng dẫn nộp đơn PCT có các thông tin về việc miễn, giảm và hoàn phí và, nếu có thì với điều kiện nào và số tiền là bao nhiêu.

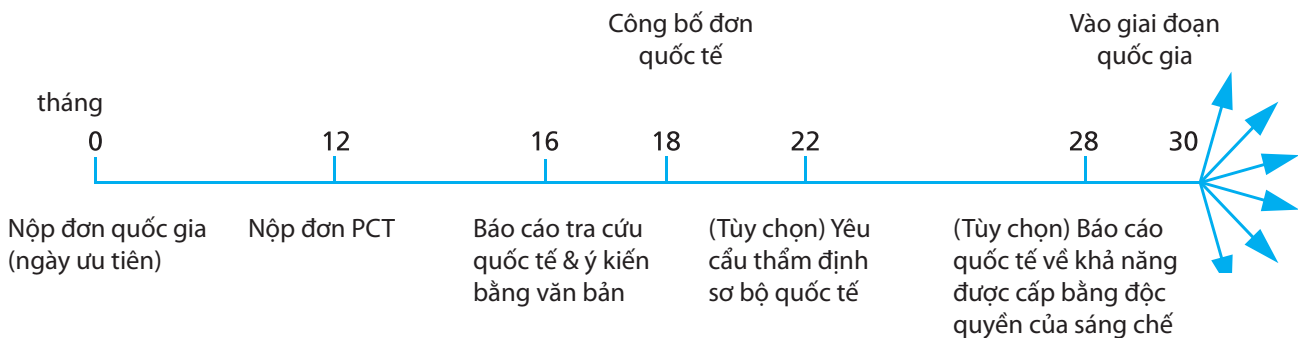
Ngoài ra, việc giảm phí còn áp dụng đối với người nộp đơn quốc tế sử dụng cách thức nộp đơn điện tử hoặc sử dụng PCT-EASY (một công cụ điện tử của phần mềm PCT-SAFE). Phần mềm nộp đơn điện tử PCT-SAFE của WIPO trang bị cho người sử dụng Hệ thống PCT một công cụ để chuẩn bị đơn quốc tế dưới dạng điện tử và nộp đơn thông qua việc chuyển trực tuyến an toàn hoặc sử dụng các phương tiện như đĩa CD-ROM hoặc DVD. Các phần mềm nộp đơn tương thích với Hệ thống PCT có thể được các Cơ quan sáng chế xây dựng. Việc nộp đơn điện tử chỉ có thể thực hiện ở Cơ quan nhận đơn và Văn phòng quốc tế. Khoảng 50% số người nộp đơn PCT thực hiện việc nộp đơn điện tử một phần hoặc toàn bộ. Thông tin thêm về PCT-SAFE có sẵn trên Internet, tại địa chỉ: <http://www.wipo.int/pct-safe/en>.

21. Có một khoản phí nộp đơn quốc tế cơ bản cố định. Trong quá khứ, mức phí được xác định theo số lượng quốc gia mà người nộp đơn “chỉ định” để bảo hộ sáng chế. Cho đến ngày 01/01/2004, đơn PCT phải tự động chỉ định tất cả các quốc gia thành viên PCT.

22. Thể nhân là cá nhân, không phải là một doanh nghiệp hoặc một quan hệ hợp tác.

Thời hạn nộp đơn PCT

Dưới đây là các bước cơ bản để nộp đơn PCT.



Bắt đầu

Thông thường, các thời hạn của đơn PCT phát sinh khi người nộp đơn nộp đơn đăng ký sáng chế quốc gia ở nước sở tại. Trong đơn PCT tiếp theo, người nộp đơn có thể yêu cầu hưởng ngày nộp đơn quốc gia là “ngày ưu tiên”. Ngày ưu tiên là ngày nộp của đơn sớm nhất mà sẽ làm phát sinh quyền ưu tiên. Để được hưởng ngày ưu tiên, phải nộp bản sao có xác nhận của đơn trước khi kết thúc tháng thứ 16 kể từ ngày ưu tiên. Nếu đơn không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì ngày nộp đơn PCT sẽ là được coi là ngày ưu tiên (mới) của đơn.

Tháng thứ 12

Theo Công ước Paris, người nộp đơn có 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên đến ngày nộp đơn PCT cho cùng sáng chế. Đơn này thường được nộp vào Cơ quan sáng chế quốc gia giống như đơn quốc gia, nhưng cũng có thể được nộp vào Văn phòng quốc tế WIPO.

Tháng thứ 16

Sau khi nộp đơn PCT, Cơ quan tra cứu quốc tế (ISA) – một Cơ quan sáng chế có đủ điều kiện mới được chỉ định làm Cơ quan tra cứu quốc tế của đơn PCT và được người nộp đơn chọn thực hiện việc tra cứu - sẽ thực hiện tra cứu quốc tế về tính mới và trình độ sáng tạo của sáng chế đó và đưa ra báo cáo tra cứu quốc tế, cũng như ý kiến bằng văn bản về khả năng cấp bằng độc quyền đối với sáng chế. Nếu muốn chọn ISA, đại diện sáng chế phải ghi rõ việc chọn ISA vào Mẫu tờ khai (Mẫu PCT/RO/101) mà được nộp cùng với đơn quốc tế²³. Báo cáo này sẽ được cung cấp cho người nộp đơn trong vòng bốn hoặc năm tháng sau khi nộp đơn quốc tế. Báo cáo tra cứu quốc tế không được có ý kiến về giá trị của sáng chế nhưng phải có danh mục các tài liệu giải pháp kỹ thuật đã biết liên quan đến yêu cầu bảo hộ trong đơn, chỉ rõ các yêu cầu bảo hộ sáng chế tương ứng với tài liệu giải pháp kỹ thuật đã biết. Thông báo bằng văn bản chủ yếu đưa ra ý kiến ban đầu về khả năng bảo hộ của sáng chế dựa trên những dữ liệu có trong báo cáo tra cứu. Báo cáo tra cứu và ý kiến bằng văn bản rất có giá trị đối với người nộp đơn vì giúp người nộp đơn biết được cơ hội nhận được bằng độc quyền sáng chế của mình ở các quốc gia có liên quan. Một báo cáo tra cứu thuận lợi có thể khích lệ người nộp đơn theo đuổi đơn trong giai đoạn quốc gia. Tuy nhiên, nếu báo cáo tra cứu không thuận lợi (danh mục tài liệu về giải pháp kỹ thuật đã biết làm mất tính mới và/hoặc trình độ sáng tạo của sáng chế) thì người nộp đơn có thể sửa yêu cầu bảo hộ trong một thời hạn nhất định (để phân biệt tốt hơn sáng chế với giải pháp kỹ thuật đã biết) hoặc có thể rút đơn trước khi được công bố. Yêu cầu bảo hộ được sửa đổi tại thời điểm này sẽ được công bố cùng với đơn quốc tế.

23. Dưới đây là các Cơ quan tra cứu quốc tế: Các Cơ quan Sở hữu trí tuệ của Úc, Áo, Canada, Trung Quốc, Phần Lan (chưa thực hiện) Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên bang Nga, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Hoa Kỳ và EPO. Viện Sáng chế Bắc Âu (một Cơ quan liên chính phủ được thành lập bởi Chính phủ Đan Mạch, Iceland và Na Uy) cũng đã được Hội đồng PCT chỉ định và bắt đầu hoạt động như một ISA và IPEA trong tương lai gần.

Tháng thứ 18

Nếu đơn quốc tế không bị rút thì WIPO sẽ công bố đơn ngay sau 18 tháng kể từ ngày ưu tiên, cùng với báo cáo tra cứu quốc tế và yêu cầu bảo hộ được sửa. Việc công bố sẽ bộc lộ sáng chế theo một mẫu thống nhất về nội dung của đơn quốc tế. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ý kiến bằng văn bản của Cơ quan tra cứu quốc tế sẽ không được công bố.

Tháng thứ 22

Bước tiếp theo là người nộp đơn có thể yêu cầu thẩm định sơ bộ quốc tế đơn của mình bằng cách nộp đơn yêu cầu (Mẫu số PCT/IPEA/401) và nộp các khoản phí liên quan. Việc thẩm định sơ bộ sẽ đánh giá tính mới, trình độ sáng tạo (tính không hiển nhiên) và khả năng áp dụng công nghiệp (tính hữu ích) của sáng chế và do một Cơ quan thẩm định sơ bộ quốc tế thực hiện (đây chính là các Cơ quan sáng chế thực hiện cả việc tra cứu quốc tế). Đối với đơn quốc tế nộp vào ngày hoặc sau ngày 01/01/2004 thì thời hạn để nộp yêu cầu thẩm định sơ bộ quốc tế là sau (a) 03 tháng kể từ ngày Cơ quan Tra cứu quốc tế đưa ra báo cáo tra cứu/ý kiến bằng văn bản, (b) 03 tháng kể từ ngày tuyên bố theo Điều 17(2)(a) rằng chưa có tra cứu nào được thực hiện, hoặc (c) 22 tháng kể từ ngày ưu tiên.

Tháng thứ 28

Báo cáo thẩm định sơ bộ quốc tế phải được công bố vào tháng thứ 28 kể từ ngày ưu tiên. Mặc dù báo cáo này không có tính ràng buộc đối với Cơ quan sáng chế quốc gia hoặc khu vực nhưng lại rất có giá trị đối với người nộp đơn vì nó cung cấp những cơ sở vững chắc để đánh giá các cơ hội có được bằng độc quyền sáng chế. Quy trình thẩm định sơ bộ quốc tế tạo cơ hội cho người nộp đơn sửa đơn toàn diện hơn, bao gồm việc sửa bản mô tả, yêu cầu bảo hộ và hình vẽ trong đơn. Người nộp đơn thường yêu cầu thẩm định sơ bộ quốc tế khi muốn sửa đơn đang được xem xét. Điều quan trọng cần lưu ý là việc cấp bằng độc quyền sáng chế vẫn thuộc thẩm quyền của Cơ quan Sáng chế quốc gia hoặc khu vực có liên quan.

Tháng thứ 30

Người nộp đơn phải vào giai đoạn quốc gia trước khi kết thúc thời hạn quy định tại Điều 39(1) Hiệp ước PCT. Thời hạn này là 30 tháng kể từ ngày ưu tiên, nhưng nhiều quốc gia thành viên kéo dài thời hạn này đến 31 tháng hoặc thậm chí dài hơn²⁴. Các cơ quan sáng chế được chỉ định thường không nhắc người nộp đơn rằng thời hạn vào giai đoạn quốc gia sắp hết (hoặc vừa hết), mà đó là trách nhiệm của người nộp đơn phải theo dõi các thời hạn để đơn không bị mất hiệu lực trước Cơ quan được chỉ định. Nếu người nộp đơn không hoàn thành tất cả công việc cần thiết để vào giai đoạn quốc gia trước khi hết thời hạn nêu trên thì đơn quốc tế sẽ mất hiệu lực và thủ tục trước mỗi Cơ quan sáng chế sẽ không được thực hiện. Việc khôi phục quyền trong trường hợp người nộp đơn không đáp ứng thời hạn để vào giai đoạn quốc gia được quy định trong Hiệp ước PCT và trong pháp luật của một số quốc gia.

Khi vào giai đoạn quốc gia, người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định của quốc gia liên quan. Đó có thể bao gồm việc nộp lệ phí quốc gia và nộp bản dịch của đơn, nếu cần. Nhiều quốc gia yêu cầu thực hiện thêm một số công việc trong giai đoạn quốc gia như chỉ định đại diện sáng chế ở nước sở tại. Xem các Chương quốc gia liên quan đến từng Cơ quan sáng chế được chỉ định trong Tài liệu hướng dẫn về PCT để biết thêm thông tin²⁵.

Để có thông tin đầy đủ về việc nộp đơn PCT, hãy xem Tài liệu hướng dẫn dành cho người nộp đơn PCT và Bản tin điện tử PCT.²⁶ Các thông tin khác có trên trang web PCT, tại www.wipo.int/pct/en/.

24. Cho đến tháng 8/2006, Cơ quan Sáng chế quốc gia của các nước sau không áp dụng thời hạn 30 tháng đối với việc vào giai đoạn quốc gia theo Chương I như được quy định tại Điều 22(1) Hiệp ước PCT: Thụy Sĩ, Luxembourg, Thụy Điển, Tanzania và Uganda [được công bố trong Bản tin điện tử PCT tháng 11 năm 2005]. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đối với việc chỉ định khu vực của những quốc gia đó, thời hạn theo Điều 22(3) Hiệp ước là 31 tháng.

25. The *PCT Applicant's Guide* exists as a free, online publication at <http://www.wipo.int/pct/guide/en/>.

26. <http://www.wipo.int/pct/en/newslett/>.

5. So sánh quy định pháp luật và các yêu cầu về việc nộp đơn

Đại diện sáng chế phải có khả năng nghiên cứu và hiểu được các yêu cầu khác nhau về đơn và việc nộp đơn của các hệ thống pháp luật khác nhau. Bảng dưới đây sẽ chỉ ra một số khác biệt giữa ba hệ thống pháp luật - EPO, Mỹ và Ấn Độ. Các thông tin dưới đây không hoàn toàn đầy đủ nhưng sẽ chỉ ra những điểm khác biệt chính của ba hệ thống pháp luật này.

So sánh các yêu cầu về việc nộp đơn đăng ký sáng chế và các vấn đề về bảo hộ sáng chế giữa các Cơ quan Sáng chế của Ấn Độ, châu Âu và Hoa Kỳ

VẤN ĐỀ	CÔNG ƯỚC EPC	HOA KỲ	ẤN ĐỘ
CƠ QUAN SÁNG CHẾ	EPO	USPTO	IPO
Điều kiện nộp đơn			
Ai là tác giả sáng chế	Người nộp đơn đầu tiên	Người sáng chế đầu tiên	Người nộp đơn đầu tiên
Thời hạn	Tính mới tuyệt đối; tuy nhiên có một số linh hoạt trong pháp luật quốc gia hoặc thực tiễn của các nước thành viên Công ước	Ân hạn 1 năm	Tính mới tuyệt đối Xem Phần 29-32
Thời hạn do việc bán sáng chế	Không	Có, ân hạn 1 năm	Không
Đơn	Đơn nộp trực tiếp; Đơn khu vực nộp theo Công ước Paris và/hoặc PCT	Đơn nộp trực tiếp Đơn quốc gia nộp theo Công ước Paris và/hoặc PCT	Đơn nộp trực tiếp Đơn quốc gia nộp theo Công ước Paris và/hoặc PCT
Nộp đơn quốc tế trong trường hợp không nộp đơn quốc gia	Không quy định, tuy nhiên, Vương quốc Anh và Pháp (và có thể các nước khác) có yêu cầu như vậy	Yêu cầu kiểm soát đơn nộp ra nước ngoài	Phải được phép của Chủ tịch Cơ quan sáng chế đối với tất cả các đơn nộp ra nước ngoài, xem Mục 8
Loại đơn			
Tạm thời	Không	Có, nhưng đơn tạm thời không được hưởng quyền ưu tiên	Có, cho phép nộp nhiều đơn tạm thời, nhưng đơn tạm thời không được hưởng quyền ưu tiên
Giải pháp hữu ích	Có	Có Có thể yêu cầu hưởng quyền ưu tiên từ ngày nộp đơn tạm thời	Có Có thể yêu cầu hưởng quyền ưu tiên từ ngày nộp đơn tạm thời
Đơn tách	Có	Có, ("tách đơn" nếu không có tính thống nhất với đơn gốc Tách đơn nếu có nhiều điểm yêu cầu bảo hộ)	Có
Đơn tiếp theo	Không	Có	Có, sáng chế bổ sung là sự cải tiến so với sáng chế hiện có
Kiểu dáng công nghiệp	Không, nhưng có kiểu dáng cộng đồng châu Âu	Có	Có, Giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp
Giải pháp hữu ích	Có, tại Áo, Đức, Ý và Pháp EPO không bảo hộ, nhưng các quốc gia khác bảo hộ	Không	Có
Ngày nộp đơn			
	Ngày nộp bản mô tả, yêu cầu bảo hộ và Tờ khai đăng ký sáng chế tại Cơ quan Sáng chế châu Âu. Lưu ý: không yêu cầu phải nộp lệ phí để có được ngày nộp đơn	Ngày nộp bản mô tả, yêu cầu bảo hộ và tờ khai của sáng chế Lưu ý: không yêu cầu phải nộp phí để có được ngày nộp đơn	Ngày nộp bản mô tả, yêu cầu bảo hộ và tờ khai

VẤN ĐỀ	CÔNG ƯỚC EPC	HOA KỲ	ẤN ĐỘ
CƠ QUAN SÁNG CHẾ	EPO	USPTO	IPO
Công bố	18 tháng, thường được công bố cùng báo cáo tra cứu	18 tháng, trừ khi yêu cầu không công bố (và không nộp đơn ra nước ngoài)	18 tháng, công bố sớm phải nộp phí
Nội dung đơn			
Ngôn ngữ	Tiếng Anh, Pháp hoặc Đức	Tiếng Anh	Tiếng Anh, Hindi
Tình trạng kỹ thuật của sáng chế	Mô tả vắn tắt	Ngắn gọn nhất có thể	Không yêu cầu Trình bày vắn tắt
Mục đích của sáng chế	"Vấn đề cần được sáng chế giải quyết" cần phải xác định	Nên tránh	Không yêu cầu
Có yêu cầu bộc lộ "phương pháp thực hiện sáng chế" không?	Không	Có, phương pháp thực hiện tối ưu tại thời điểm nộp đơn	Mục 10(4)(b) yêu cầu bộc lộ phương pháp thực hiện sáng chế tối ưu nhất
Mô hình vấn đề/giải pháp	Có	Không yêu cầu	Không yêu cầu
Bản chất kỹ thuật và tóm tắt về sáng chế	Cô đọng nhất có thể, không quá 150 từ	Nên tương ứng với yêu cầu bảo hộ, tóm tắt sáng chế không quá 150 từ	Không yêu cầu; không nên vượt quá phạm vi của yêu cầu bảo hộ. Bản tóm tắt nên cô đọng
Các vấn đề nội dung	<p>Không bảo hộ sáng chế các đối tượng như phương pháp điều trị/ chẩn đoán/ phần mềm; các sáng chế trái với "trật tự công cộng" hoặc "đạo đức xã hội".</p> <p>Dạng sử dụng mới của chất đã được bảo hộ sáng chế. Trình độ sáng tạo nếu không hiển nhiên. Tiêu chuẩn: phương pháp "có thể-sẽ"; chỉ định thứ cấp của trình độ sáng tạo, như hiệu quả bất ngờ, giải quyết vấn đề đã tồn tại rất lâu, vượt qua giải pháp kỹ thuật đã biết.</p>	<p>Không có loại trừ cụ thể đối với các sáng chế trái với "trật tự công cộng"</p> <p>Tính hiển nhiên được đánh giá theo ý tưởng của người có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật liên quan; đặc điểm thứ hai của tính không hiển nhiên bao gồm các thành quả kinh tế, việc giải quyết vấn đề đã tồn tại rất lâu, v.v.</p>	<p>Các đối tượng bị loại trừ tại Điều 3, Chương 2, gồm phương pháp điều trị bệnh cho người, phương pháp kinh doanh, bản thân phần mềm (ví dụ, phần mềm có trong phần cứng được bảo hộ), cây trồng, vật nuôi (nhưng chủng vi sinh vật và trình tự gen được bảo hộ), sáng chế trái với "trật tự công cộng", phương pháp dùng trong nông nghiệp hoặc làm vườn.</p> <p>Chất đa hình, chất chuyển hóa, muối, ét-te, éte, dạng tinh khiết, cỡ hạt, chất đồng phân, hỗn hợp của các chất đồng phân, phức chất, hỗn hợp và dẫn xuất của các chất đã biết được coi là chất tương tự, trừ khi chúng khác nhau một cách đáng kể về tính hiệu quả.</p>
Yêu cầu bảo hộ			
Loại yêu cầu bảo hộ	Thiết bị, phương pháp, kết cấu, dạng sử dụng, sản phẩm thu được bởi phương pháp, dạng Thụy Sĩ	Thiết bị, hệ thống phương pháp, chế phẩm, sử dụng, sản phẩm, cấu trúc dữ liệu, môi trường đọc được bằng máy tính	Thiết bị, phương pháp, sản phẩm, quy trình (không bảo hộ dạng sử dụng mới của chất đã biết).
Dạng	Ưu tiên dạng 2 phần; thường một điểm yêu cầu bảo hộ đối với mỗi loại; nhiều điểm yêu cầu bảo hộ độc lập	USPTO không quy định dạng cụ thể, nhưng muốn yêu cầu bảo hộ gồm 2 phần	Pháp luật không quy định hình thức cụ thể
Số lượng	Thu lệ phí đối với 10 điểm yêu cầu bảo hộ, yêu cầu bảo hộ bổ sung phải nộp thêm phí	Thu phí đối với 20 điểm yêu cầu bảo hộ, - 3 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập và 17 điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc; yêu cầu bảo hộ bổ sung phải nộp thêm phí	Thu phí đối với 10 điểm yêu cầu bảo hộ, yêu cầu bảo hộ bổ sung phải nộp thêm phí

VẤN ĐỀ	CÔNG ƯỚC EPC	HOA KỲ	ẤN ĐỘ
CƠ QUAN SÁNG CHẾ	EPO	USPTO	IPO
Bộc lộ			
Bộc lộ tình trạng kỹ	Không buộc phải bộc lộ	Phải bộc lộ	Không buộc phải bộc lộ
Yêu cầu nộp lưu	Có	Có	Có
Thẩm định			
Cách thức thẩm định	Theo yêu cầu; yêu cầu phải được nộp trong vòng 6 tháng kể từ khi công bố báo cáo tra cứu.	Sớm nhất có thể sau khi nộp đơn	Theo yêu cầu, yêu cầu phải được nộp trong vòng 48 tháng kể từ khi nộp đơn
Thời hạn để trả lời thông báo của Cơ quan	Thường là 4 tháng và có thể kéo dài thêm 2 tháng trong các trường hợp ngoại lệ.	Thường là 3 tháng, và có thể kéo dài đến 6 tháng, việc kéo dài chỉ được phép sau khi có bằng chứng.	6 tháng, cộng thêm 3 tháng và phải nộp phí, việc kéo dài phải có yêu cầu trước khi hết thời hạn.
Phản đối	Sau khi cấp bằng	Không, nhưng sẽ thẩm định lại	Trước và sau khi cấp bằng
Quyền được bảo hộ	Phải xác nhận hiệu lực ở các nước thành viên; việc xác nhận hiệu lực có thể phải nộp bản dịch của sáng chế đã được bảo hộ cho Cơ quan sáng chế quốc gia; khi đã xác nhận hiệu lực, bằng độc quyền sáng chế châu Âu cấp quyền giống như sáng chế quốc gia ở nước đó – bảo hộ trong 20 năm kể từ ngày nộp đơn ưu tiên sớm nhất – nhưng không thể thực thi trước khi văn bằng được cấp	Bảo hộ ở Hoa Kỳ và các lãnh thổ của Hoa Kỳ trong vòng 20 năm kể từ ngày nộp đơn của đơn ưu tiên sớm nhất – nhưng không thể thực thi quyền trước khi được cấp bằng độc quyền.	Bảo hộ ở Ấn Độ trong 20 năm kể từ ngày nộp đơn của đơn ưu tiên sớm nhất – nhưng không thể thực thi quyền trước khi được cấp bằng độc quyền.
Phí duy trì hiệu lực			
Trước khi cấp bằng độc quyền sáng chế	Nộp phí lần đầu tiên cho 3 năm tính từ ngày nộp đơn; tiền được nộp cho EPO	Không	Không
Sau khi cấp bằng độc quyền sáng chế	Nộp hằng năm cho các Cơ quan sáng chế có liên quan	Nộp ba lần trong thời hạn bảo hộ sáng chế	Nộp hằng năm, nộp trước khi bắt đầu năm mới; nộp muộn sẽ bị thu thêm phụ phí.
Văn bản pháp luật	Luật = Công ước EPC Quy định/Quy chế = Quy chế thẩm định, Quy chế thực hiện EPC	Luật = Luật Hoa Kỳ số 35 Quy chế = 37 CFR Hướng dẫn = Hướng dẫn thẩm định sáng chế	Luật = Luật Sáng chế năm 1970, được sửa đổi năm 1999, 2002 và 2005 Quy chế = Quy chế sáng chế năm 2003 Hướng dẫn = Dự thảo Hướng dẫn thẩm định sơ sáng chế

TỪ KHÓA

>> GIẤY CAM ĐOAN >> GIẤY ỦY QUYỀN >> CHUYỂN NHƯỢNG >> CÔNG ƯỚC PARIS
 >> CƠ QUAN SÁNG CHẾ VÀ NHÃN HIỆU HOA KỲ >> CƠ QUAN SÁNG CHẾ CHÂU ÂU >> NƯỚC THÀNH VIÊN
 >> HIỆP ƯỚC HỢP TÁC VỀ SÁNG CHẾ >> NGÀY ƯU TIÊN

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Giấy cam đoan là gì?
2. Tài liệu chuyển nhượng là hợp đồng giữa tác giả sáng chế và người khác trong đó chỉ ra rằng quyền của tác giả sáng chế đã được chuyển nhượng cho bên khác. Đúng hay sai?
3. Hiệu lực, nếu có, của Công ước Paris đối với ngày ưu tiên của đơn là gì?
4. Cơ quan Sáng chế châu Âu thực hiện vai trò là một Cơ quan thẩm định sáng chế chung cho các nước thành viên để cấp bằng độc quyền sáng chế duy nhất. Đúng hay sai?
5. Chức năng của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ là gì?
6. Hãy giải thích sự khác nhau giữa đơn giải pháp hữu ích chính thức và đơn giải pháp hữu ích tạm thời.
7. Ưu điểm của việc nộp đơn đăng ký sáng chế theo Hệ thống PCT là gì?
8. Nếu bằng độc quyền sáng chế được cấp theo PCT, WIPO sẽ cấp Bằng độc quyền sáng chế PCT mà có hiệu lực ở tất cả quốc gia thành viên. Đúng hay sai?
9. Nếu người nộp đơn sử dụng Hệ thống PCT, người đó có cần theo đuổi đơn ở mỗi quốc gia mà muốn bảo hộ sáng chế hay không?
10. Cơ quan nhận đơn PCT là gì?

IV. THEO ĐUỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Ngoài việc chuẩn bị và nộp đơn đăng ký sáng chế có chất lượng cao, đại diện sáng chế phải xem xét kỹ lưỡng và chính xác về khả năng bảo hộ của sáng chế trước khi Cơ quan sáng chế xử lý đơn. Quá trình này được gọi là “theo đuổi đơn đăng ký sáng chế”. Khi thẩm định viên sáng chế đã xem xét đơn và gửi thông báo ý kiến của Cơ quan sáng chế thì đại diện sáng chế phải chuẩn bị văn bản phản hồi ý kiến phản đối và từ chối của thẩm định viên sáng chế được ghi trong thông báo. Trong văn bản phản hồi, đại diện sáng chế phải giải thích những điểm khác nhau giữa sáng chế và giải pháp kỹ thuật đã biết được thẩm định viên trích dẫn.

Ở nhiều Cơ quan sáng chế, khoảng thời gian từ lúc nộp đơn đến lúc nhận được thông báo đầu tiên của Cơ quan sáng chế ít nhất phải là hai năm. Đối với hầu hết đơn đăng ký sáng chế ở hầu hết các Cơ quan sáng chế, thường có một khoảng thời gian dài chờ đợi sau khi người nộp đơn hoàn tất các thủ tục nộp đơn cần thiết mặc dù cuối cùng đơn cũng sẽ được thẩm định bởi thẩm định viên sáng chế. Thẩm định viên sẽ xem xét giải pháp kỹ thuật đã biết bất kỳ được người nộp đơn chỉ ra và sẽ tự thực hiện tra cứu các giải pháp kỹ thuật đã biết và sử dụng chúng để thẩm định yêu cầu bảo hộ trong đơn.

Hầu hết Cơ quan sáng chế sẽ chia thẩm định thành các nhóm theo các đối tượng kỹ thuật cụ thể. Các thẩm định viên trong cùng nhóm sẽ thẩm định các đơn đăng ký sáng chế có bản chất kỹ thuật gần nhau. Đùng ngạc nhiên khi thẩm định viên trở nên quen thuộc với tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực đó. Thậm chí, một số Cơ quan sáng chế còn cho phép thẩm định viên truy cập vào tập hợp các tài liệu kỹ thuật đã có, đặc biệt là các tài liệu trong lĩnh vực kỹ thuật chuyên môn của họ. Tất nhiên, thẩm định viên sáng chế thường là người có trình độ về các lĩnh vực công nghệ liên quan đến các đơn đăng ký sáng chế mà họ thẩm định. Nhiều thẩm định viên có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, và cũng từng tham dự nhiều khóa huấn luyện về pháp luật.

Các giải pháp kỹ thuật đã biết được thẩm định viên trích dẫn không nhất thiết phải là các thông tin kỹ thuật sớm nhất, tốt nhất hoặc nguyên gốc. Thẩm định viên sáng chế không có trách nhiệm tìm kiếm các tài liệu sớm nhất về một vấn đề kỹ thuật cụ thể. Việc thẩm định viên phải làm là tìm ra thông tin kỹ thuật có trước ngày nộp đơn hợp lệ. Thông thường, thẩm định viên sáng chế sẽ tìm ra các thông tin về giải pháp kỹ thuật có liên quan nhất mà được trích dẫn nhiều lần trong đơn được thẩm định. Thẩm định viên sáng chế thường trích dẫn các sáng chế có trước và các đơn đăng ký sáng chế hợp lệ đã được công bố như là các giải pháp kỹ thuật đã biết, mặc dù cũng có thể trích dẫn các bài báo kỹ thuật, sách báo, luận văn, v.v.

Ngày hợp lệ của các giải pháp kỹ thuật đã biết đối với đơn đăng ký sáng chế là khác nhau giữa các nước. Hầu hết các nước trên thế giới đều áp dụng hệ thống “cấp bằng độc quyền sáng chế cho người nộp đơn đầu tiên”. Ở những nước đó, việc bộc lộ công khai tài liệu kỹ thuật bất kỳ dù chỉ một ngày trước ngày nộp đơn cũng được coi là giải pháp kỹ thuật đã biết hợp lệ - kể cả việc bộc lộ công khai bởi chính người nộp đơn. Yêu cầu “không được bộc lộ trước khi nộp đơn” của hệ thống này được gọi là yêu cầu về “tính mới tuyệt đối”. Nói cách khác, việc bộc lộ công khai lần đầu tiên của người nộp đơn về sáng chế (mà không có hợp đồng bảo mật) phải được phép của Cơ quan sáng chế có liên quan để có thể được bảo hộ.

Yêu cầu về “tính mới tuyệt đối” là khác nhau giữa các nước, do vậy khi đại diện sáng chế biết rằng khách hàng đã bộc lộ công khai về sáng chế mà không biết phải có hợp đồng bảo mật thì đại diện sáng chế nên xem xét liệu việc bộc lộ đó có rơi vào các trường hợp ngoại lệ của yêu cầu “tính mới tuyệt đối” hay không. Ví dụ, ở một số nước có yêu cầu về tính mới tuyệt đối, sáng chế có phương pháp vận hành mà không phân biệt được với các thông tin công khai thể hiện ngoại lệ về tính mới tuyệt đối và sáng chế có thể vẫn có khả năng được bảo hộ. Các yêu cầu cụ thể về “tính mới tuyệt đối” của từng quốc gia không được đề cập trong Tài liệu hướng dẫn này.

Có rất ít quốc gia áp dụng hệ thống “cấp bằng độc quyền sáng chế cho người sáng chế đầu tiên”. Theo hệ thống này, tác giả sáng chế phải là người đầu tiên có ý tưởng sáng tạo và áp dụng ý tưởng đó vào thực tế; việc giải pháp kỹ thuật đã được công bố công khai trước ngày nộp đơn trở nên ít quan trọng (do chỉ tập trung vào ngày có ý tưởng) và hệ thống “cấp bằng độc

quyền sáng chế cho người sáng chế đầu tiên” thường không yêu cầu “tính mới tuyệt đối” trước ngày nộp đơn nhưng sẽ trao một ân hạn cho tác giả sáng chế (người đã có ý tưởng về sáng chế khi công bố công khai). Do đó, tác giả sáng chế có thể bộc lộ công khai sáng chế của mình và sau đó chờ cho đến trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế. Ở những nước đó, việc bộc lộ thông tin bất kỳ trước khi nộp đơn có thể được coi là giải pháp kỹ thuật đã biết - nhưng tác giả sáng chế sẽ có một khoảng thời gian nhất định để chứng minh rằng mình đã hoàn thành sáng chế trước các thông tin công bố công khai được trích dẫn để bác bỏ sáng chế. Hệ thống cấp bằng độc quyền sáng chế cho người sáng chế đầu tiên cũng có một thời hạn tuyệt đối để nộp đơn sau khi bộc lộ công khai sáng chế. Ví dụ, ở Mỹ thời hạn tuyệt đối để nộp đơn sau khi công bố công khai về sáng chế là một năm. Thời hạn này nhằm hạn chế tác giả sáng chế chỉ nộp đơn đăng ký sáng chế sau khi đã tạo ra nó trong nhiều năm. Tương tự, hệ thống cấp bằng độc quyền sáng chế cho người sáng chế đầu tiên đặt ra thời hạn tuyệt đối để tác giả sáng chế chứng minh rằng sáng chế đã được hoàn thành trước khi giải pháp kỹ thuật được trích dẫn để bác bỏ sáng chế. Ở Mỹ, thời hạn đối với cả hai sự kiện để bác bỏ việc cấp bằng độc quyền sáng chế là một năm. Lý do đằng sau những quy định này đơn giản là cần thiết để quản lý hệ thống sáng chế. Cần lưu ý rằng, khác với hệ thống cấp bằng độc quyền cho người sáng chế đầu tiên, hệ thống cấp bằng độc quyền sáng chế cho người nộp đơn đầu tiên thường không quy định thời gian ân hạn, do đó sáng chế có thể mất khả năng bảo hộ sáng chế do công bố hoặc do các đơn đăng ký sáng chế khác đã có trước ngày nộp đơn, kể cả các tài liệu do chính tác giả sáng chế công bố.

VÍ DỤ

Giả sử rằng vào ngày 01/3/2005, một kỹ sư tạo ra một sáng chế và hoàn thành một sản phẩm mẫu sau đó ba ngày. Người đó đến một hội chợ thương mại²⁷ ở địa phương và bộc lộ công khai sáng chế của mình vào ngày 05/5/2005. Người đó nhận được một số đơn đặt hàng cho sáng chế của mình tại hội chợ và dành lượng thời gian đáng kể để thành lập một doanh nghiệp để kinh doanh sáng chế. Vào tháng 10 năm 2005, người đó bản thảo luận có nên đăng ký sáng chế hay không. Người đó thảo luận với đại diện sáng chế của mình và biết rằng vẫn có thể nộp đơn đăng ký sáng chế ở hệ thống bảo hộ sáng chế áp dụng nguyên tắc “cấp bằng độc quyền cho người sáng chế đầu tiên” như ở Hoa Kỳ. Do bộc lộ công khai về sáng chế lần đầu tiên là ngày 05/5/2005 nên người đó có thời gian đến ngày 05/5/2006 để nộp đơn đăng ký sáng chế tại Hoa Kỳ. Người đó đã để nghị đại diện sáng chế chuẩn bị và nộp đơn đăng ký sáng chế. Đơn được nộp vào 01/12/2005 tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, người đó không thể nộp đơn đăng ký sáng chế ở nước khác mà có yêu cầu về tính mới tuyệt đối vì sáng chế đã được bộc lộ tại triển lãm thương mại vào tháng 5/2005.

Khi xem xét đơn, thẩm định viên sáng chế đã tìm ra các giải pháp kỹ thuật bộc lộ toàn bộ sáng chế của người đó. Các giải pháp kỹ thuật đã biết này được công bố vào ngày 01/4/2005. Để khắc phục nguy cơ bị từ chối do các giải pháp kỹ thuật đã biết, đại diện sáng chế nộp giấy cam đoan do tác giả sáng chế ký, trong đó cam đoan rằng tác giả sáng chế đã hoàn thành sáng chế của mình trước ngày 01/4/2005. Thẩm định viên sáng chế không từ chối đơn nữa.

Giả sử thêm rằng thẩm định viên sáng chế thực hiện một tra cứu khác để đánh giá khả năng bảo hộ của sáng chế và tìm ra giải pháp kỹ thuật đã biết bộc lộ sáng chế được yêu cầu bảo hộ. Giả sử thêm rằng giải pháp kỹ thuật đó đã bị bộc lộ vào ngày 31/11/2004 - hơn một năm trước ngày nộp đơn. Đại diện sáng chế không thể lập luận rằng giải pháp kỹ thuật được trích dẫn này (được công bố vào ngày 31/11/2004) có sau ngày tạo ra sáng chế (ngày 01/3/2005). Đại diện sáng chế không thể cam đoan về quyền của tác giả sáng chế có trước so với giải pháp kỹ thuật bất kỳ được công bố trước khi người kỹ sư đó tạo ra sáng chế vào ngày 01/3/2005. Tuy nhiên, đại diện sáng chế vẫn có thể lập luận rằng sáng chế của mình khác giải pháp kỹ thuật đã biết và có thể sửa yêu cầu bảo hộ, trong đó nhấn mạnh đến những dấu hiệu kỹ thuật khác biệt.

Nhìn chung, một đơn đăng ký sáng chế được nộp trước đơn của người khác sẽ trở thành giải pháp kỹ thuật đã biết hợp lệ khi được công bố hoặc cấp bằng độc quyền. Ngày có hiệu lực của đơn/bằng độc quyền sáng chế với tư cách là giải pháp kỹ thuật đã biết không phải là ngày công bố hoặc ngày cấp bằng, mà là ngày nộp đơn cho dù đơn đăng ký sáng chế chỉ bị bộc lộ sau khi đơn đã được nộp. Ví dụ, A nộp đơn đăng ký sáng chế vào tháng 01/2005 vào EPO. B nộp đơn đăng ký sáng chế vào ngày

27. Điều 11 Công ước Paris quy định ngoại lệ về việc tham dự “triển lãm quốc tế”. Đại diện sáng chế nên tìm hiểu kỹ hơn nếu các tác giả sáng chế đã trưng bày sáng chế tại một cuộc triển lãm được coi là có quy mô “quốc tế”. Nếu có, đại diện sáng chế tìm hiểu kỹ lưỡng các yêu cầu về thủ tục và nội dung phải đáp ứng để chứng tỏ rằng việc bộc lộ xảy ra tại cuộc triển lãm “quốc tế” trước Cơ quan sáng chế quốc gia mà khách hàng quan tâm..

01/11/2005. Đơn sáng chế của A được công bố ngày 07/7/2006 theo quy định của EPO. Đơn được công bố của A là giải pháp kỹ thuật đã biết đối với đơn của B mặc dù đơn của A được công bố sau khi đơn của B được nộp. Nói cách khác, ngày có hiệu lực của đơn của A là ngày nộp đơn chứ không phải là ngày công bố. Tuy nhiên, theo quy định của EPO, đơn được công bố của A chỉ có thể được trích dẫn để làm mất tính mới đối với đơn của B.

(Lưu ý: điều này có liên quan đến đơn của A với tư cách là “giải pháp kỹ thuật đã biết” đối với đơn của B và điều này hoàn toàn không liên quan đến “ngày ưu tiên của sáng chế” liệu A và B có yêu cầu bảo hộ giống nhau hay không. Quyền ưu tiên của đơn phát sinh trong các hệ thống áp dụng nguyên tắc cấp bằng độc quyền sáng chế cho người nộp đơn đầu tiên để xác định tác ai trong số hai hay nhiều tác giả có ý tưởng về cùng một sáng chế vì chỉ có một người nhận được bằng độc quyền sáng chế. Như được thảo luận, EPO không áp dụng hệ thống cấp bằng độc quyền cho người sáng chế đầu tiên.)

A. TRẢ LỜI THÔNG BÁO CỦA CƠ QUAN SÁNG CHẾ

Hầu hết Cơ quan sáng chế lớn trên thế giới đều tồn đọng rất nhiều đơn đăng ký sáng chế đang chờ để được xử lý. Đối với một số Cơ quan sáng chế và một số lĩnh vực kỹ thuật, thời gian chờ đợi có thể là vài năm. Ngoài ra, một số hệ thống sáng chế cho phép người nộp đơn trì hoãn việc thẩm định đơn trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, cuối cùng thì thẩm định viên sẽ thẩm định đơn và ra một “thông báo của Cơ quan” được gọi là “thông báo chính thức”, “văn bản chính thức” hoặc “báo cáo thẩm định”.

Thông báo của Cơ quan thể hiện ý kiến chính thức của thẩm định viên về đơn đăng ký sáng chế đã được nộp. Thông báo của Cơ quan có thể giải quyết hầu hết các vấn đề liên quan đến đơn, từ tên gọi đến độ dài của bản tóm tắt sáng chế. Nội dung quan trọng nhất thông báo sẽ đề cập đến các vấn đề cơ bản liên quan đến khả năng bảo hộ sáng chế có trong đơn. Đại diện sáng chế phải thông báo ngay cho khách hàng khi nhận được thông báo của Cơ quan và giải thích ý kiến của Cơ quan sáng chế cho khách hàng của mình, nếu cần.

Thẩm định viên có thể đặt câu hỏi liệu bản mô tả đã bộc lộ sáng chế đầy đủ đến mức người có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật hiểu được và thực hiện được sáng chế hay chưa – từ chối cấp bằng độc quyền do sáng chế không có “khả năng áp dụng”. Thẩm định viên cũng có thể đặt câu hỏi liệu bản mô tả sáng chế có bộc lộ đầy đủ dấu hiệu kỹ thuật nêu trong yêu cầu bảo hộ hay không. Đại diện sáng chế có thể phản đối sự từ chối bằng cách chỉ ra những điểm trong bản mô tả sáng chế đã thực sự bộc lộ các dấu hiệu kỹ thuật bị, lập luận rằng các dấu hiệu đó đã có trong giải pháp kỹ thuật đã biết và bản mô tả không cần phải bộc lộ thông tin đó để chứng minh khả năng áp dụng và/hoặc sửa yêu cầu bảo hộ có trong đơn nên họ không trích dẫn đối tượng này.

Thẩm định viên luôn xem xét giải pháp kỹ thuật đã biết và thường sẽ tìm ra giải pháp kỹ thuật đã biết theo yêu cầu bảo hộ. (Điều này có nghĩa là giải pháp kỹ thuật đã biết nằm trong phạm vi yêu cầu bảo hộ của đơn này). Nếu thẩm định viên tìm thấy một tài liệu về giải pháp kỹ thuật đã biết mà liên quan đến một hoặc một số yêu cầu bảo hộ thì thẩm định viên sẽ từ chối điểm yêu cầu bảo hộ đó vì “đã có trước” trong các giải pháp kỹ thuật này. Nếu thẩm định viên tìm thấy sự kết hợp của các tài liệu đối chứng về giải pháp kỹ thuật đã biết bộc lộ sáng chế được yêu cầu bảo hộ và người có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật có thể thực hiện được sự kết hợp về mặt kỹ thuật trong các tài liệu tham khảo đó thì thẩm định viên sẽ từ chối bảo hộ sáng chế vì nó đã “hiển nhiên” trong các giải pháp kỹ thuật đã biết. Trong một số hệ thống pháp luật, “tính hiển nhiên” còn được coi là “không có trình độ sáng tạo”. Đại diện sáng chế có thể bác bỏ việc từ chối đó bằng cách thực hiện một hoặc một số việc sau:

- lập luận rằng thẩm định viên đã hiểu lầm (các) tài liệu tham khảo được trích dẫn;
- lập luận rằng thẩm định viên đã hiểu lầm sáng chế của người nộp đơn và/hoặc yêu cầu bảo hộ;
- lập luận rằng các tài liệu tham khảo được trích dẫn bởi các thẩm định viên có thể là sự kết hợp bất hợp lý (hợp pháp), và/hoặc
- sửa đổi yêu cầu bảo hộ để đề cập đến một sáng chế chưa được bộc lộ trong các tài liệu tham khảo được trích dẫn.

B. SOẠN THẢO VĂN BẢN PHẢN HỒI

Ý kiến phản hồi của đại diện sáng chế đối với thông báo của Cơ quan còn được gọi là “văn bản phản hồi”. Trong văn bản phản hồi, đại diện sáng chế phải trả lời (phản hồi) đầy đủ tất cả ý kiến của thẩm định viên có trong thông báo của Cơ quan. Nếu đại diện sáng chế không giải trình tất cả các điểm từ chối của thẩm định viên, văn bản phản hồi của đại diện sáng chế sẽ có thể bị coi là “không đáp ứng” và sẽ không được thẩm định viên xem xét. Đại diện sáng chế phải luôn cố gắng để chuẩn bị văn bản phản hồi hoàn thiện đối với thông báo của Cơ quan vì một văn bản phản hồi không đáp ứng thông báo của Cơ quan có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của khách hàng.

Hầu hết các Cơ quan sáng chế trên thế giới đều quy định thời hạn trả lời thông báo của Cơ quan. Ở một số nước, người nộp đơn có X tháng để trả lời thông báo của Cơ quan mà không phải nộp phí và Y tháng trả lời thông báo của Cơ quan nhưng phải nộp một khoản phí gia hạn. Ví dụ, trong thông báo của Cơ quan ở Mỹ, X sẽ là ba tháng và Y cũng là ba tháng. Ở các nước khác, người nộp đơn chỉ được phép gia hạn một lần duy nhất trong toàn bộ thời gian thẩm định đơn. Thông thường, các Cơ quan sáng chế trên thế giới có thể kết hợp các thời hạn để trả lời thông báo của Cơ quan, vì thế đại diện sáng chế cần hiểu được các quy định của nước mà khách hàng đã nộp đơn đăng ký sáng chế. Đại diện sáng chế cũng nên tìm hiểu xem “ngày gửi thông báo” hoặc “ngày ký thông báo” của Cơ quan là được coi là ngày thông báo chính thức của Cơ quan. Điều này có thể là khác nhau giữa các nước.

Đại diện sáng chế có thể phải trình dự thảo văn bản phản hồi về thông báo của Cơ quan và giải thích thông báo của Cơ quan cho khách hàng của mình. Khách hàng có thể rất am hiểu về lĩnh vực kỹ thuật của sáng chế và có thể phân biệt giữa giải pháp kỹ thuật được thẩm định viên trích dẫn và sáng chế được mô tả trong đơn và/hoặc yêu cầu bảo hộ có trong đơn. Ngoài ra, sự lựa chọn thường sẽ là sửa yêu cầu bảo hộ - việc sửa này thường thu hẹp phạm vi của yêu cầu bảo hộ - và đại diện sáng chế nên để khách hàng của mình thực hiện sự lựa chọn đó. Khách hàng có thể hiểu rõ hơn đại diện sáng chế về việc cần phải thu hẹp yêu cầu bảo hộ nào mà vẫn cho phép yêu cầu bảo hộ giữ được ý nghĩa thương mại.

C. LÀM CHO ĐIỂM YÊU CẦU BẢO HỘ ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Thẩm định viên sáng chế sẽ xem xét văn bản phản hồi của đại diện sáng chế. Thông thường, thẩm định viên sẽ tiến hành tra cứu bổ sung các giải pháp kỹ thuật đã biết có liên quan. Đại diện sáng chế thường phản hồi thông báo đầu tiên của Cơ quan bằng cách chỉ ra rằng giải pháp kỹ thuật đã biết được các thẩm định viên trích dẫn là không phù hợp vì một loạt lý do cụ thể và/hoặc đại diện sáng chế sẽ lập luận về khả năng bảo hộ của sáng chế rằng thẩm định viên đã không đề cập hoặc đánh giá yêu cầu bảo hộ giống như được nộp ban đầu. Do đó, thẩm định viên có thể quyết định có cần thực hiện tra cứu bổ sung về các giải pháp kỹ thuật có liên quan để đưa ra thông báo tiếp theo hay không.

Thẩm định viên sáng chế có thể thấy văn bản phản hồi của đại diện sáng chế không thuyết phục cả về giải pháp kỹ thuật đã biết mới tìm được hay giải pháp kỹ thuật đã biết được trích dẫn ban đầu. Thẩm định viên thường là người được đào tạo để đọc yêu cầu bảo hộ trong đơn đăng ký sáng chế với sự giải thích hợp lý rộng nhất: điều đó dẫn đến việc sẽ có nhiều hơn các giải pháp kỹ thuật đã biết liên quan đến yêu cầu bảo hộ. Nếu thẩm định viên không thấy bị thuyết phục rằng các điểm yêu cầu đó có thể được bảo hộ - giải thích yêu cầu bảo hộ một cách rộng nhất theo giải pháp kỹ thuật đã biết - thì thẩm định viên sẽ ra thông báo của Cơ quan giải thích lý do vì sao không chấp nhận đơn và/hoặc yêu cầu bảo hộ ở dạng hiện có.

Trao đổi. Nhiều Cơ quan sáng chế cho phép đại diện sáng chế và tác giả sáng chế giải thích với thẩm định viên về đơn đăng ký sáng chế đang được xem xét. Việc này được gọi là “trao đổi” với thẩm định viên. Do đây là buổi làm việc chính thức nên cả hai bên có thể được yêu cầu nộp biên bản đầy đủ và chính xác bằng văn bản về cuộc trao đổi và biên bản đó sẽ trở thành một phần trong hồ sơ của đơn đăng ký sáng chế. Để chuẩn bị cho cuộc trao đổi, đại diện sáng chế nên xem xét toàn diện thông báo của Cơ quan và giải pháp kỹ thuật đã biết được trích dẫn, và sẵn sàng giải thích với thẩm định viên sáng chế bằng những ngôn từ rõ ràng, súc tích và thuyết phục về lý do tại sao yêu cầu bảo hộ có khả năng được chấp nhận so với các giải pháp kỹ thuật đã biết. Nếu đại diện sáng chế muốn bổ sung yêu cầu bảo hộ thì nên nói điều đó với thẩm định viên. Ví dụ, nếu thẩm

định viên và đại diện sáng chế nhất trí về các nội dung sửa đổi của yêu cầu bảo hộ tại cuộc trao đổi thì việc thẩm định đơn đăng ký sáng chế có thể đạt được kết quả thành công.

Trong cuộc trao đổi, đại diện sáng chế có thể biết được rằng thẩm định viên đã diễn giải các giải pháp kỹ thuật đã biết theo một cách hoặc theo ý nghĩa khác, so với sự giải thích của đại diện sáng chế và khách hàng.

Khi đã hoàn toàn hiểu được cách thức thẩm định viên đánh giá các giải pháp kỹ thuật đã biết, đại diện sáng chế sẽ có đầy đủ thông tin để: 1) giải thích với thẩm định viên về các giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu thẩm định viên hiểu sai), hoặc 2) biết rõ hơn về cách thức sửa yêu cầu bảo hộ để được chấp nhận. Ở một số nước, đại diện sáng chế được phép đưa tác giả sáng chế đến cuộc trao đổi và nhiều thẩm định viên sáng chế cho rằng các ý kiến và giải thích của tác giả sáng chế là rất thuyết phục. Tất nhiên, đại diện sáng chế sẽ phải tư vấn cho tác giả sáng chế trước khi trao đổi. Thẩm định viên sáng chế không thường được phép thực hiện các cuộc trao đổi trước khi đưa ra ý kiến đầu tiên của Cơ quan nhưng có thể thực hiện các cuộc trao đổi sau đó.

Phản hồi thông báo thứ hai của Cơ quan. Như đề cập ở trên, thẩm định viên sáng chế có thể đưa ra thông báo thứ hai của Cơ quan. Đại diện sáng chế phải chuẩn bị và nộp văn bản phản hồi đối với thông báo thứ hai của Cơ quan. Hy vọng là thông báo thứ hai và các thông báo tiếp đó sẽ liên quan đến ít vấn đề hơn so với với thông báo đầu tiên. Ngoài ra, nếu thông báo thứ hai của Cơ quan liên quan đến một số nội dung của các giải pháp kỹ thuật được trích dẫn trong thông báo đầu tiên thì đại diện sáng chế có thể hoàn thành phản hồi về thông báo thứ hai nhanh hơn nhiều so với việc chuẩn bị văn bản phản hồi về thông báo đầu tiên.

Việc đưa ra thông báo của Cơ quan và việc phản hồi có thể được thực hiện nhiều lần cho đến khi thẩm định viên sáng chế chấp nhận yêu cầu bảo hộ trong đơn hoặc cho đến khi người nộp đơn chấp nhận rằng phạm vi của yêu cầu bảo hộ là vô lý, khó được bảo hộ và từ bỏ đơn. Vì các lý do tài chính/quản lý, nhiều Cơ quan sáng chế không cho phép đưa ra thông báo/phản hồi trùng lặp nhiều lần, nếu không sẽ phải nộp phí.

Thông báo cuối cùng của Cơ quan. Đôi khi, việc nộp lệ phí bổ sung là dấu hiệu về thông báo “cuối cùng” của Cơ quan. Như nêu trên, các Cơ quan sáng chế trên thế giới thường quy định các thủ tục khác nhau liên quan đến xử lý đơn đăng ký sáng chế. Trong thực tiễn của Hoa Kỳ, văn bản phản hồi thông báo cuối cùng của Cơ quan là cần thiết dù đơn được chấp nhận, bị khiếu nại hoặc từ bỏ. Trong thông báo cuối cùng của Cơ quan, thẩm định viên sáng chế thường không giải đáp các lập luận bổ sung của người nộp đơn về giải pháp kỹ thuật đã biết. Về cơ bản, yêu cầu bảo hộ có trong đơn cần được sửa để thỏa mãn các yêu cầu bảo hộ dựa trên thông báo của thẩm định viên. Nếu không đồng ý với kết luận của thẩm định viên hoặc về giải pháp kỹ thuật đã biết hoặc về các giải thích của thẩm định viên, người nộp đơn có thể tiến hành thủ tục khiếu nại.

Đôi khi, thẩm định viên sẽ chấp nhận bảo hộ một số điểm yêu cầu bảo hộ và từ chối một số điểm khác. Thẩm định viên cũng có thể chỉ cần phản đối một số điểm yêu cầu bảo hộ vì chúng phụ thuộc vào điểm yêu cầu bảo hộ độc lập đã bị từ chối. Trong trường hợp đó, đại diện sáng chế có thể nhận được sự bảo hộ độc quyền cho sáng chế bằng cách loại bỏ các điểm yêu cầu bảo hộ bị từ chối và nhận được sự bảo hộ độc quyền cho các điểm yêu cầu bảo hộ không bị từ chối. Thậm chí, đại diện sáng chế có thể nộp đơn chuyển đổi (hoặc đơn tách) có chứa các điểm yêu cầu bảo hộ đã bị từ chối và tiếp tục tranh luận về khả năng bảo hộ của chúng trong đơn tiếp theo. Việc quyết định chỉ để lại các điểm yêu cầu bảo hộ mà thẩm định viên chấp nhận thay vì tiếp tục chiến đấu là quyết định có tính chiến lược mà khách hàng phải đưa ra sau khi có ý kiến tư vấn của đại diện sáng chế.

Thời hạn. Thông báo cuối cùng của Cơ quan sẽ đặt ra thời hạn để phản hồi. Cần nhắc lại là các yêu cầu cụ thể về thủ tục là khác nhau giữa các Cơ quan sáng chế trên thế giới. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, thời hạn này là sáu tháng, trong đó gồm ba tháng đầu không phải nộp phí, nhưng phải nộp phí cho ba tháng sau. Đại diện sáng chế có thể đưa ra văn bản phản hồi về thông báo của Cơ quan. Thẩm định viên sẽ xem xét văn bản phản hồi và đưa ra “thông báo đồng ý cấp bằng” hoặc “thông báo từ chối”, mà thường chỉ dài một trang, trong đó thẩm định viên khẳng định việc từ chối của mình đối với đơn. Đại diện sáng chế cũng có thể phải chuẩn bị và nộp một hoặc một số văn bản phản hồi bổ sung liên quan đến sự từ chối của thẩm định viên. Tuy nhiên, đại diện sáng chế phải hiểu rằng đơn sẽ bị từ chối vào một ngày nhất định và tất cả công việc cần phải được hoàn thành trước ngày đó.

Ví dụ, nếu đại diện sáng chế ở Mỹ nộp văn bản phản hồi về thông báo cuối cùng của Cơ quan sát với ngày kết thúc của thời hạn sáu tháng (ví dụ, vào ngày cuối cùng) thì thẩm định viên khó có thể xem xét được văn bản phản hồi đó trước khi kết thúc thời hạn sáu tháng và trong trường hợp này, đơn đăng ký sáng chế sẽ bị từ chối. Sở dĩ như vậy là vì, khác với việc nộp các văn bản phản hồi đối với thông báo chưa phải là cuối cùng, thì chính việc nộp văn bản phản hồi cuối cùng đối với thông báo của Cơ quan cũng đã không đáp ứng yêu cầu về thời hạn. Chỉ có các hành động sau mới có thể giải quyết được vấn đề về thời hạn:

- (1) thẩm định viên ra thông báo đồng ý bảo hộ;
- (2) thẩm định viên ra thông báo mới, không phải là cuối cùng của Cơ quan;
- (3) từ bỏ đơn;
- (4) nộp đơn khác, dưới dạng đơn chuyển đổi;
- (5) nộp đơn khiếu nại.

Do đó, đại diện sáng chế phải theo dõi chặt chẽ những ngày liên quan đến thông báo cuối cùng của Cơ quan. Thậm chí, khi đại diện sáng chế đã kịp thời nộp ý kiến phản hồi về thông báo cuối cùng của Cơ quan (ví dụ, trong vòng ba tháng), đơn vẫn có thể bị từ chối nếu không có một trong năm hành động nêu trên. Như vậy, trong một số trường hợp, đại diện sáng chế có thể cần thực hiện thêm một số hành động để giữ cho đơn còn hiệu lực chỉ vì chưa nhận được thông báo ý kiến của Cơ quan sáng chế (thậm chí ý kiến phản hồi do người đó nộp, nếu được xem xét, có thể giúp đơn được chấp nhận).

Khiếu nại. Khi phản hồi về thông báo cuối cùng của Cơ quan, đại diện sáng chế thường chuẩn bị một văn bản phản hồi chính thức, và nếu thẩm định viên thấy văn bản phản hồi đó không thuyết phục thì đại diện sáng chế có thể nộp đơn khiếu nại hoặc nộp đơn chuyển đổi (còn được gọi là “đơn tách”). Việc khiếu nại thường dẫn đến việc đơn sẽ được xem xét bởi một Ban Giải quyết khiếu nại gồm vài thẩm định viên sáng chế cấp cao. Hầu hết các Cơ quan sáng chế trên thế giới đều quy định một số hình thức giải quyết khiếu nại đối với quyết định của thẩm định viên. Thủ tục khiếu nại là khác nhau giữa các nước. Tại Mỹ, đầu tiên đại diện sáng chế phải nộp đơn “khiếu nại” và thẩm định viên sẽ đưa ra ý kiến của mình. Ý kiến của thẩm định viên phải được sự chấp thuận của cấp trên và không phải là lạ khi đại diện sáng chế nhận được thông báo chấp nhận bảo hộ cho đơn vì cấp trên không đồng ý với ý kiến của thẩm định viên. Đại diện sáng chế có thể yêu cầu một buổi trao đổi công khai về đơn được khiếu nại. Cần lưu ý rằng thủ tục khiếu nại thường liên quan đến việc nộp các khoản phí.

Tách đơn. Như nêu trên, trong nhiều hệ thống pháp luật, phương án thay thế cho khiếu nại là nộp một đơn khác, được gọi là “đơn tách”. Thuật ngữ tách đơn dùng phổ biến ở cấp độ quốc tế để mô tả nhiều tình huống khác nhau. Ở nhiều nước, đơn tách là bất kỳ đơn nào được nộp sau đơn ưu tiên. Khái niệm về “đơn tách” là khác nhau giữa các nước. Ở Mỹ, thuật ngữ “đơn tách” thường chỉ dùng để chỉ đơn có yêu cầu bảo hộ lấy ra từ (các) đơn đăng ký sáng chế khác vì thẩm định viên không tìm thấy “sự thống nhất của sáng chế” trong đơn được nộp (ví dụ, yêu cầu bảo hộ được lấy ra từ (các) đơn). Trong trường hợp đơn đã nhận được thông báo cuối cùng của Cơ quan và thời hạn phản hồi cũng đã hết thì đại diện sáng chế thường phải nộp một đơn khác, được gọi là “đơn chuyển đổi”. Mỹ có quy định một số loại đơn chuyển đổi. Hình thức phổ biến nhất là một “RCE” hay còn được gọi là “Yêu cầu thẩm định chuyển đổi”. Một RCE sẽ được giữ lại số đơn của đơn gốc/ Về cơ bản, RCE là cơ chế cho phép thẩm định đơn đăng ký sáng chế sau khi đã có thông báo cuối cùng của Cơ quan. Một dạng khác của đơn là đơn “chuyển đổi”. Đơn dạng này sẽ nhận được số đơn khác so với đơn gốc và thường dùng khi người nộp đơn muốn đăng ký sáng chế cho một bộ yêu cầu bảo hộ hoàn toàn khác so với đơn gốc.

Nhiều đại diện sẽ nộp một hoặc nhiều RCE cho một đơn đăng ký sáng chế trước khi nộp đơn khiếu nại. Ít nhất, ưu điểm của việc nộp RCE trước khi khiếu nại là vào thời điểm nộp RCE (thường là giai đoạn từ chối cuối cùng), đại diện sáng chế và thẩm định viên đôi khi có thể cùng đi đến thống nhất là không thể thảo luận thêm được nữa và việc khiếu nại là phù hợp. Điểm thống nhất này có thể đạt được sớm hay muộn, tùy thuộc vào giải pháp kỹ thuật đã biết, yêu cầu bảo hộ có trong đơn và các bên có liên quan.

D. THỦ TỤC PHẢN ĐỐI

Luật sáng chế của nhiều nước cho phép công chúng phản đối việc cấp bằng độc quyền sáng chế. Một số cơ quan sáng chế khu vực, như EPO, cũng cho phép thực hiện thủ tục phản đối. Tùy thuộc vào pháp luật quốc gia, việc phản đối có thể được thực hiện trước (phản đối trước khi cấp bằng) hoặc sau khi chấp thuận cấp bằng độc quyền sáng chế (phản đối sau khi cấp bằng) hoặc cả hai.

VÍ DỤ VỀ VIỆC PHẢN ĐỐI TRƯỚC KHI CẤP BẰNG

Giả định rằng một nước cho phép phản đối trước khi cấp bằng. Thẩm định viên sáng chế thông báo cho người nộp đơn rằng toàn bộ yêu cầu bảo hộ của họ đã được chấp thuận bảo hộ và công bố toàn bộ yêu cầu bảo hộ để công chúng phản đối. Giả sử rằng không có ai phản đối đơn này trong thời hạn quy định và bằng độc quyền sáng chế được cấp. Nếu có người phản đối, người đó phải đưa ra lập luận tại sao bằng độc quyền sáng chế không nên được cấp. Người phản đối có thể lập luận rằng thẩm định viên đã không xem xét thông tin quan trọng có trong giải pháp kỹ thuật đã biết và đưa ra lập luận vì sao yêu cầu bảo hộ là không hợp lệ so với giải pháp kỹ thuật đã biết này. Người nộp đơn sẽ có cơ hội bác bỏ lập luận của người phản đối. Người phản đối có thể trình bày lập luận của mình với thẩm định viên trực tiếp thẩm định đơn đó hoặc một Nhóm các thẩm định viên đặc biệt. Kết quả phản đối có thể bị khiếu nại bởi bên thua cuộc và trong nhiều trường hợp vụ khiếu nại có thể được đưa ra tòa.

Việc phản đối là khá phổ biến ở một số hệ thống pháp luật. Đại diện sáng chế nên biết rằng một số công ty thường xuyên sử dụng thủ tục phản đối như một cơ chế để trì hoãn việc cấp bằng độc quyền sáng chế và/hoặc thu hẹp phạm vi của yêu cầu bảo hộ của đối thủ cạnh tranh. Một số tổ chức hoạt động vì lợi ích cộng đồng thường xuyên phản đối việc cấp bằng độc quyền sáng chế trong một số lĩnh vực kỹ thuật nhất định. Các tài liệu phản đối thường do đại diện sáng chế chuẩn bị và đối với nhiều đại diện sáng chế thì phản đối là một công việc thường xuyên của họ. Do đó, đại diện sáng chế nên tư vấn cho khách hàng rằng việc nhận được dự định cấp bằng độc quyền sáng chế bởi Cơ quan sáng chế không có nghĩa là khách hàng sẽ nhận ngay được bằng độc quyền sáng chế mà không có trở ngại nào.

E. CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

Khi thẩm định viên sáng chế đã ra “thông báo về việc đồng ý cấp bằng độc quyền sáng chế” hoặc thông báo tương tự, đại diện sáng chế cần hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc cấp bằng độc quyền sáng chế. Đại diện sáng chế có thể hỏi khách hàng xem có cần nộp đơn chuyển tiếp nào khác không. Đơn chuyển tiếp này sẽ có ngày nộp đơn của đơn gốc. Vì lý do chiến lược này, việc nộp đơn chuyển tiếp là cần thiết mà trong đó đại diện sáng chế có thể bổ sung các điểm yêu cầu bảo hộ mới, được xây dựng đặc biệt để ngăn chặn một đối tượng xâm phạm cụ thể nào đó. Hoặc nói cách khác, đơn chuyển tiếp sẽ cho phép tác giả sáng chế tiếp tục theo đuổi khả năng bảo hộ sáng chế đối với các điểm yêu cầu bảo hộ bị từ chối trong đơn đầu tiên.

Ở nhiều Cơ quan sáng chế, bằng độc quyền sáng chế có thể được cấp nhiều tháng sau khi đại diện sáng chế đã nộp tất cả các loại phí cần thiết do Chính phủ quy định. (Việc cấp bằng độc quyền sáng chế có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu pháp luật cho phép phản đối.) Điều không may là không có cách nào để đẩy nhanh tốc độ in và cấp bằng độc quyền sáng chế. Một khi bằng độc quyền sáng chế được cấp, đại diện sáng chế thường không cần phải thực hiện bất kỳ việc gì ngoài việc nộp lệ phí duy trì hiệu lực/định kỳ hàng năm theo quy định. Đại diện sáng chế có thể phải ghi vào sổ ngày phải nộp các khoản lệ phí nêu trên để nhắc khách hàng của mình.

TỪ KHÓA

>> THEO ĐUỔI ĐƠN >> THÔNG BÁO CỦA CƠ QUAN >> TÍNH MỚI TUYỆT ĐỐI >> HỆ THỐNG NỘ ĐƠN ĐẦU TIÊN
>> HỆ THỐNG SÁNG CHẾ ĐẦU TIÊN >> TÍNH THỐNG NHẤT CỦA SÁNG CHẾ >> CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ
>> YÊU CẦU THẨM ĐỊNH CHUYỂN TIẾP (RCE)

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Theo đuổi đơn là gì?
2. Nếu sáng chế đã được công bố hoặc trưng bày ở một hội nghị thì đơn đăng ký sáng chế được nộp ở một nước có yêu cầu về tính mới tuyệt đối sẽ không được bảo hộ. Đúng hay sai?
3. Hệ thống “cấp bằng độc quyền sáng chế cho người nộp đơn đầu tiên” và hệ thống “cấp bằng độc quyền sáng chế cho người sáng chế đầu tiên” khác nhau như thế nào? Hệ thống nào yêu cầu về tính mới tuyệt đối?
4. Thông báo của cơ quan là gì?
5. Việc một yêu cầu bảo hộ sáng chế bị từ chối do “đã có trước” trong giải pháp kỹ thuật có nghĩa là gì?
6. Khi dự thảo ý kiến phản hồi đối với thông báo của Cơ quan, đại diện sáng chế chỉ có thể phản hồi các từ chối quan trọng nhất, chứ không phải toàn bộ việc từ chối đó. Đúng hay sai?
7. Đại diện sáng chế nên giải thích về thông báo của cơ quan cho tác giả sáng chế/người nộp đơn. Đúng hay sai?
8. Trong quá trình theo đuổi đơn, đại diện sáng chế có thể trao đổi với thẩm định viên sáng chế không? Đúng hay sai? Nếu đúng, việc này được gọi là gì?
9. Khi nào đại diện sáng chế nên nộp đơn chuyển tiếp?
10. Sau khi bằng độc quyền sáng chế được cấp, chủ sở hữu sáng chế vẫn có thể phải nộp các khoản phí duy trì/thường niên định kỳ để bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực. Đúng hay sai?

V. SOẠN THẢO YÊU CẦU BẢO HỘ

Khi tác giả sáng chế nói với đại diện sáng chế rằng mình muốn nộp đơn đăng ký sáng chế, những câu hỏi đầu tiên mà đại diện sáng chế cần tự hỏi mình là: Cái gì đã được sáng chế ra? Cần có yêu cầu bảo hộ nào cho sáng chế? Tác giả sáng chế có biết mình muốn bảo hộ cái gì không? Chúng ta nên yêu cầu bảo hộ sáng chế như thế nào?

A. LÝ THUYẾT VỀ YÊU CẦU BẢO HỘ

Yêu cầu bảo hộ tạo ra ranh giới bảo hộ của sáng chế, trên thực tế cũng giống như một hàng rào đánh dấu các giới hạn của một lô đất. Do vậy, yêu cầu bảo hộ là sự thể hiện về ý tưởng sáng tạo của tác giả sáng chế. Yêu cầu bảo hộ xác định phạm vi bảo hộ của sáng chế. Các hệ thống pháp luật trên thế giới có thể áp dụng các học thuyết pháp lý khác nhau để giải thích yêu cầu bảo hộ nhưng trong lý thuyết phổ biến nhất thì yêu cầu bảo hộ xác định giới hạn bên ngoài của việc bảo hộ sáng chế. Yêu cầu bảo hộ phải rõ ràng và chính xác để công bố với thế giới về nội dung người nộp đơn yêu cầu bảo hộ cho sáng chế của mình.

Đại diện sáng chế cần hiểu được sự khác nhau giữa ba yếu tố pháp lý liên quan đến sáng chế là sáng chế, phương án thực hiện sáng chế và yêu cầu bảo hộ. “Sáng chế” là một sản phẩm tinh thần trong tâm trí của tác giả sáng chế và không có hình dạng cụ thể. “Phương án thực hiện” của sáng chế là hình dạng cụ thể của sáng chế trong thế giới thực. “Yêu cầu bảo hộ” ít nhất phải bảo hộ “phương án thực hiện sáng chế” - nhưng yêu cầu bảo hộ tốt nhất sẽ bảo hộ “sáng chế” sao cho không một phương án vật chất nào của sáng chế có thể được thực hiện, sử dụng hoặc bán bởi bất kỳ người nào mà không xâm phạm độc quyền của sáng chế.

Giả sử rằng tác giả đã sáng chế ra chiếc cốc đầu tiên có quai. Người đó thể hiện sáng chế của mình dưới dạng một cái cốc có quai bằng đất sét đỏ. Đại diện sáng chế chỉ đơn giản yêu cầu bảo hộ theo phương án thực hiện là chiếc cốc có quai bằng đất sét đỏ nên người khác vẫn có thể làm những chiếc cốc khác mà không xâm phạm độc quyền sáng chế, như chiếc cốc có quai làm bằng nhựa. Nếu đại diện sáng chế hiểu được sáng chế, người đó sẽ yêu cầu bảo hộ chiếc cốc có quai theo yêu cầu bảo hộ rộng nhất, và do đó điểm yêu cầu bảo hộ chiếc cốc có quai làm bằng đất sét đỏ là một điểm yêu cầu bảo hộ hẹp hơn. Khái niệm về yêu cầu bảo hộ rộng và hẹp sẽ có ở các trang tiếp sau.

Ban đầu, đơn sáng chế không có yêu cầu bảo hộ và phạm vi độc quyền của sáng chế được xác định theo thủ tục tư pháp khi có vụ kiện xâm phạm quyền đối với sáng chế bằng việc xem xét bản mô tả sáng chế được nộp. Không ngạc nhiên khi quá trình này lâm vào bế tắc và yêu cầu bảo hộ được hình thành như một phương tiện để xác định ranh giới của sáng chế. Ngoài ra, trong hệ thống thẩm định nội dung sáng chế, yêu cầu bảo hộ sẽ được thẩm định viên sáng chế xem xét – điều mà sẽ giúp tòa án và công chúng yên tâm rằng yêu cầu bảo hộ của sáng chế thường sẽ không vượt quá phạm vi bảo hộ tối đa mà tác giả sáng chế nên nhận được. Do vậy, ban đầu yêu cầu bảo hộ được tạo ra nhằm giải thích về đối tượng mà tác giả cho rằng đã sáng chế ra và nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế của mình. Ngày nay, yêu cầu bảo hộ xác định phạm vi độc quyền trao cho sáng chế và là điểm mấu chốt của sáng chế. Trên thực tế, yêu cầu bảo hộ thường là phần đầu tiên của đơn được thẩm định viên hoặc bất kỳ người nào xem xét kỹ lưỡng khi nghiên cứu về đơn.

Nếu nhiệm vụ của thẩm định viên sáng chế thường là ngăn chặn yêu cầu bảo hộ sáng chế vượt quá phạm vi của sáng chế (phạm vi rộng nhất của điểm yêu cầu bảo hộ) thì ai có nhiệm vụ bảo đảm rằng yêu cầu bảo hộ có được phạm vi bảo hộ rộng nhất? Câu trả lời là: đại diện sáng chế. Không ngạc nhiên khi chiến lược bảo hộ sáng chế là một nhiệm vụ phức tạp (sẽ được đề cập chi tiết ở Chương VII). Tuy nhiên, câu trả lời nói chung là đại diện sáng chế sẽ cố gắng có được một tập hợp các yêu cầu bảo hộ rộng nhất để cập đến các khía cạnh khác nhau của sáng chế ở các cấp độ khác nhau. Có thể đại diện sáng chế không muốn tất cả điểm yêu cầu bảo hộ đều có phạm vi bảo hộ tối đa vì các vụ kiện sau này có thể đưa ra lập luận về tính không hợp lệ mà thẩm định viên sáng chế chưa dự định được. Do đó, đại diện sáng chế phải soạn thảo yêu cầu bảo hộ có phạm vi hẹp hơn trong trường hợp điểm yêu cầu bảo hộ rộng nhất không được chấp nhận. Một tập hợp yêu cầu bảo hộ

hẹp thường giữ được tính hợp lệ trong các vụ tranh chấp, nhưng vẫn sẽ “đủ rộng” để chứng minh hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế của người xâm phạm.

Như được đề cập trong Tài liệu này, bản mô tả sáng chế có trong đơn phải minh họa cho yêu cầu bảo hộ. Do đó, khi yêu cầu bảo hộ và bản mô tả sáng chế được soạn thảo xong thì đại diện sáng chế phải đọc lại để bảo đảm rằng từng điểm yêu cầu bảo hộ đã được mô tả đầy đủ trong bản mô tả sáng chế. Việc lựa chọn từ ngữ và thuật ngữ dùng ở yêu cầu bảo hộ phải thống nhất với bản mô tả sáng chế để bảo đảm tính thống nhất của bản mô tả sáng chế và yêu cầu bảo hộ và sự nhất quán của các thuật ngữ trong cả hai nội dung này. Nếu yêu cầu bảo hộ không được minh họa trong bản mô tả sáng chế thì có thể dễ dàng bị coi là thiếu tính thuyết phục. Ví dụ, nếu đại diện sáng chế đưa ra yêu cầu bảo hộ cho một chiếc bàn làm bằng kính có bốn chân thì phải mô tả về chiếc bàn đó trong bản mô tả sáng chế.

Yêu cầu bảo hộ của sáng chế có thể được sửa trong quá trình thẩm định đơn. Một số quốc gia giới hạn mức độ sửa, hủy bỏ và/hoặc thay thế yêu cầu bảo hộ. Tuy nhiên, đại diện sáng chế thường linh hoạt trong việc điều chỉnh yêu cầu bảo hộ có trong đơn đã được nộp để vượt qua giải pháp kỹ thuật đã biết hoặc đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác. Tương tự, đôi khi thực tế có thể làm cho khách hàng và/hoặc đại diện sáng chế nhận ra rằng yêu cầu bảo hộ đã được nộp ban đầu có thể được diễn đạt một cách rộng hơn. Do đó, đại diện sáng chế có thể sửa yêu cầu bảo hộ đó để làm cho chúng có phạm vi rộng hơn.

Hệ thống pháp luật của các nước có thể có quy định khác nhau về dạng của và việc giải thích về yêu cầu bảo hộ của sáng chế. Lý thuyết về một yêu cầu bảo hộ tốt về cơ bản là giống nhau trên toàn thế giới. Ví dụ, các ý kiến dưới đây có trong Hướng dẫn xây dựng yêu cầu bảo hộ của EPO: Đơn có thể có “một hoặc nhiều điểm yêu cầu bảo hộ”. Điểm yêu cầu bảo hộ phải:

- i. “xác định được đối tượng yêu cầu bảo hộ”;
- ii. “rõ ràng và cô đọng”; và
- iii. “được minh họa trong bản mô tả sáng chế”.

Do phạm vi bảo hộ của sáng chế sẽ được xác định bởi các thuật ngữ dùng trong yêu cầu bảo hộ (và được minh họa trong bản mô tả và trên hình vẽ) nên sự rõ ràng của yêu cầu bảo hộ là điều cực kỳ quan trọng.

EPO khuyến nghị yêu cầu bảo hộ nên được soạn thảo theo các “dấu hiệu kỹ thuật của sáng chế”. Khuyến nghị có nghĩa là yêu cầu bảo hộ không nên chứa các thông tin liên quan đến, ví dụ, lợi thế thương mại hoặc các vấn đề phi kỹ thuật khác, mặc dù các thông tin đó là được phép và hữu ích khi xác định sáng chế. Đây là lời khuyên hữu ích cho những người soạn thảo yêu cầu bảo hộ ở bất kỳ hệ thống pháp luật nào.

B. HÌNH THỨC CỦA YÊU CẦU BẢO HỘ

Trong hầu hết các hệ thống pháp luật, yêu cầu bảo hộ sáng chế thường được viết bằng một câu đơn. Mỗi câu được bắt đầu bằng một con số mà sau đó sẽ trở thành con số định danh của điểm yêu cầu bảo hộ, ví dụ, “điểm yêu cầu bảo hộ 1”. Điểm yêu cầu bảo hộ sáng chế là câu đơn, kết thúc bằng một dấu chấm câu. Yêu cầu bảo hộ thường có ở phần cuối của đơn hoặc bằng độc quyền sáng chế được cấp.

1. Các nội dung của yêu cầu bảo hộ: Phần giới hạn, cụm từ chuyển tiếp và phần khác biệt

Một yêu cầu bảo hộ sáng chế gồm ba phần: phần giới hạn, cụm từ chuyển tiếp và phần khác biệt.

Phần giới hạn: là một cụm từ giới thiệu nhằm xác định đối tượng của sáng chế sẽ được bảo hộ bởi điểm yêu cầu bảo hộ. Ví dụ, sáng chế có thể là thiết bị, sản phẩm, chế phẩm, phương pháp hoặc quy trình sản xuất. Sẽ là lý tưởng nếu phần mở đầu

của điểm yêu cầu bảo hộ phù hợp với tên gọi của sáng chế. Phần giới hạn thường đề cập đến mục đích của sáng chế, nhưng vì những lý do tương tự nêu ở phần soạn thảo bản mô tả sáng chế, đại diện sáng chế phải cẩn trọng để tránh hạn chế phạm vi bảo hộ của sáng chế một cách vô ý.

Hãy xem một số ví dụ.

Ví dụ 1. Người nộp đơn đã sáng chế ra nồi nấu cơm. Do đối tượng của sáng chế là nồi nấu cơm nên phần giới hạn và tên của sáng chế sẽ là như sau:

Thiết bị dùng để nấu cơm.

Nhưng giả sử rằng người nộp đơn biết sáng chế của mình có thể dùng để nấu các loại ngũ cốc thì phần giới hạn có thể diễn đạt theo cách rộng hơn là:

Thiết bị dùng để nấu ngũ cốc.

Giả sử tiếp rằng người nộp đơn biết sáng chế của mình có thể dùng để nấu rau, hoặc thậm chí làm tan bơ để làm nước xốt thì phần giới hạn có thể được diễn đạt một cách rộng hơn là:

Thiết bị dùng để nấu.

Ví dụ 2. Người nộp đơn muốn yêu cầu bảo hộ phương pháp pha trà độc đáo. Do đó, phần giới hạn có thể viết:

Phương pháp pha trà.

Giả định rằng tác giả sáng chế tin rằng phương pháp của mình có thể dùng để pha chế đồ uống làm từ cây trồng thì phần giới hạn có thể viết:

Phương pháp pha chế đồ uống làm từ cây trồng.

Giả sử rằng tác giả sáng chế tin rằng phương pháp của mình có thể dùng để pha chế đồ uống nóng, phần giới hạn có thể viết:

Phương pháp pha đồ uống nóng.

Lưu ý rằng phần giới hạn ở phương án thứ hai và thứ ba là tương đối rộng – phần giới hạn ở phương án thứ hai được áp dụng cho bất kỳ đồ uống nào làm từ cây trồng, dù nóng hay lạnh; phần giới hạn ở phương án thứ ba áp dụng cho bất kỳ đồ uống nào nóng làm từ cây trồng hoặc không phải là cây trồng. Đại diện sáng chế có thể sử dụng một số hoặc tất cả phần giới hạn nêu trên trong yêu cầu bảo hộ của đơn - miễn là chúng phản ánh sáng chế một cách chính xác. Liên quan đến tính chính xác của phần giới hạn, kết quả xấu nhất của việc sử dụng các phần giới hạn là Cơ quan Sáng chế phát hiện ra có nhiều sáng chế trong một đơn và yêu cầu chuyển một số điểm yêu cầu bảo hộ sang đơn khác (đơn tách) – việc mà có thể làm tăng lệ phí nộp đơn. (Xem phần “Tính thống nhất của sáng chế” tại Mục K, Chương VII dưới đây).

Ví dụ 3. Người nộp đơn đã sáng chế ra một chế phẩm điều trị bệnh cúm; phần giới hạn có thể viết như sau:

Chế phẩm dùng để điều trị bệnh cúm.

Đơn đăng ký sáng chế có thể bao gồm các yêu cầu bảo hộ về phương pháp và thiết bị, v.v.

Đại diện sáng chế phải gắn phần giới hạn với sáng chế. Điều này không làm thay đổi mục tiêu của đại diện sáng chế khi soạn thảo yêu cầu bảo hộ có phạm vi rộng. Điều này chỉ đơn giản vì nếu sáng chế bao gồm “xe đạp” và tác giả sáng chế tin rằng sáng chế của mình có thể áp dụng được cho tất cả phương tiện không có động cơ thì điều lý tưởng là soạn thảo phần giới hạn đủ rộng để bao hàm tất cả các loại phương tiện di chuyển trên bộ mà không có động cơ, nhưng không nên bao gồm các phương tiện bay trên không.

Trong vụ kiện về sáng chế, phần giới hạn không được coi trọng như phần khác biệt của yêu cầu bảo hộ và tầm quan trọng của phần giới hạn có thể là khác nhau giữa các hệ thống pháp luật. Ở một số hệ thống pháp luật, tòa án sẽ xem liệu phần giới hạn có “thối hỗn” vào toàn bộ yêu cầu bảo hộ hay không và nếu có thì phần giới hạn sẽ ảnh hưởng đến khả năng bảo hộ của sáng chế. Ví dụ, khi xem xét một sáng chế chứa thiết bị để gắn điện thoại lên tường. Đại diện sáng chế có thể không yêu cầu bảo hộ điện thoại trong đơn vì điều này có thể thu hẹp phạm vi bảo hộ của sáng chế và tạo cơ hội cho các đối tượng xâm phạm tiềm năng đến điện thoại và thiết bị treo.

Do đó, phần giới hạn về thiết bị treo có thể viết:

Thiết bị để treo điện thoại.

Bằng cách này, việc chế tạo, sử dụng hoặc bán điện thoại gắn giống không được coi là xâm phạm yêu cầu bảo hộ này.

Cụm từ chuyển tiếp

Có hai loại cụm từ chuyển tiếp: cụm từ mở và cụm từ đóng. Cụm từ mở không loại trừ yếu tố bất kỳ. Nói cách khác, cụm mở là toàn bộ, không loại trừ. Ví dụ, ở Mỹ, các cụm từ chuyển tiếp mở bao gồm: “bao gồm”, “kể cả”, “chứa” và “đặc trưng bởi”. Các thuật ngữ này được hiểu hoặc được giải thích là “bao gồm các yếu tố sau nhưng không loại trừ các yếu tố khác”. Cụm từ “bao gồm” và “kể cả” là các cụm từ chuyển tiếp được sử dụng thường xuyên nhất ở Mỹ.

Bây giờ hãy xem một điểm yêu cầu bảo hộ sử dụng cụm từ “bao gồm”. Sáng chế liên quan đến bút chì có tẩy và đèn gắn trên đó. Điểm yêu cầu bảo hộ có thể được viết như sau:

1. *Thiết bị, bao gồm:*

Bút chì;

Tẩy gắn trên một đầu của bút chì;

Và đèn gắn vào giữa bút chì.

Trong điểm yêu cầu bảo hộ này, bằng cách sử dụng cụm từ mở “bao gồm”, chúng ta đã mở rộng phạm vi của sáng chế để bao gồm các yếu tố hoặc giới hạn khác. Ví dụ, điểm yêu cầu bảo hộ này để ngỏ khả năng bao gồm nắp của bút chì. Nói cách khác, người bị cáo buộc xâm phạm không thể né được hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế bằng cách khẳng định rằng sản phẩm của anh ta có thêm nắp bút. Tóm lại, trong ngôn ngữ hàng ngày, cụm từ “bao gồm” có thể có nghĩa là sự “kết hợp”, “chứa đựng” hoặc “bao hàm” và “kể cả” thì trong soạn thảo yêu cầu bảo hộ sáng chế do cần có sự chắc chắn về mặt pháp lý nên thường được giải thích theo nghĩa rộng hơn như “kết hợp”, “chứa” hoặc “bao hàm”.

Cụm từ đóng ngược với cụm từ mở. Cụm từ đóng, như từ “có” giới hạn yêu cầu bảo hộ trong các yêu cầu đã được trích dẫn cụ thể. Điểm yêu cầu bảo hộ chỉ gồm các yếu tố được liệt kê và không có gì hơn.

Ví dụ về cụm từ mở nêu trên có thể được viết theo dạng đóng như sau:

1. *Thiết bị, bao gồm:*

Bút chì;

Tẩy gắn vào một đầu của bút chì;

Và đèn gắn vào giữa bút chì.

Bằng cách sử dụng từ “có”, điểm yêu cầu bảo hộ này đã trở thành một điểm yêu cầu bảo hộ đóng mà chỉ có ba yếu tố được trích dẫn là bút chì, tẩy và đèn mà không có thêm gì khác.

Đôi khi, đại diện sáng chế có thể soạn thảo điểm yêu cầu bảo hộ cho một chế phẩm theo cách nó “có các thành phần A, B và C” theo tỷ lệ phần trăm. Điểm yêu cầu bảo hộ như vậy được chấp nhận ở hầu hết hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, việc bổ sung thành phần khác sẽ không được chấp nhận do tỷ lệ phần trăm chỉ có thể là 100%. Khi soạn thảo điểm yêu cầu bảo hộ như vậy, đại diện sáng chế cần chắc chắn rằng hành vi xâm phạm sáng chế sẽ xảy ra khi bổ sung hợp chất khác vào, trừ khi với tỷ lệ rất nhỏ. Nói cách khác, đại diện sáng chế cần chắc chắn rằng một trong số các thuật ngữ có trong tỷ lệ phần trăm đó sẽ mở rộng đến mức mà nó có thể là nhiều thứ, hoặc điểm yêu cầu bảo hộ có thể được soạn thảo là một phần của một chế phẩm của một giải pháp lớn.

Đại diện sáng chế không nên soạn thảo điểm yêu cầu bảo hộ đóng vì người khác có thể dễ dàng né được hành vi bị coi là xâm phạm sáng chế bằng cách đơn giản là bổ sung các yếu tố khác. Đại diện sáng chế phải cân nhắc hai, thậm chí là ba lần trước khi nộp đơn có các điểm yêu cầu bảo hộ đó. Ở một số hệ thống pháp luật, đại diện sáng chế có thể sử dụng cụm từ chuyển tiếp đóng nếu sáng chế là một thiết bị sử dụng theo một phương án đơn giản hóa. Do phương án đơn giản có ít dấu hiệu kỹ thuật hơn so với thiết bị ban đầu nên một số hệ thống pháp luật coi thuật ngữ đóng đã vượt qua giải pháp kỹ thuật đã biết của thiết bị ban đầu khi đánh giá về độ mới (ví dụ, tính mới). Tuy nhiên, Cơ quan sáng chế có thể vẫn xem xét tài liệu đối chứng này như giải pháp kỹ thuật đã biết để lập luận rằng sáng chế không đáp ứng được yêu cầu bảo hộ khi đánh giá về độ hiển nhiên (ví dụ, trình độ sáng tạo). Đại diện sáng chế phải nghiên cứu liệu pháp luật của nước liên quan có cho phép giải thích cụm từ chuyển tiếp đóng để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của mình. Nói cách khác, đại diện sáng chế luôn phải phục vụ tốt lợi ích của khách hàng bằng cách sửa yêu cầu bảo hộ để vượt qua giải pháp kỹ thuật đã biết nhưng theo cách mà làm cho đối thủ cạnh tranh khó vượt qua được các điểm yêu cầu bảo hộ đó một cách dễ dàng. Cách tốt nhất để đạt được mục tiêu này là sửa chữa để làm rõ các nội dung của yêu cầu bảo hộ thay vì sử dụng cụm từ chuyển tiếp đóng. Trong những trường hợp cụ thể như đối với bản mô tả sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học thì các cụm từ chuyển tiếp đóng được sử dụng thường xuyên hơn. Khi soạn thảo yêu cầu bảo hộ, điều quan trọng là đại diện sáng chế biết cụm từ chuyển tiếp nào được coi là mở hoặc đóng ở hệ thống pháp luật có liên quan. Các cộng sự ở nước ngoài có thể giúp đại diện sáng chế nhiều trong việc cung cấp thông tin về các quy định của nước sở tại. Ví dụ, ở Úc, thuật ngữ “bao gồm” đôi khi được giải thích là một cụm từ chuyển tiếp đóng có nghĩa hẹp - trái với nghĩa của nó ở nhiều nước khác. Do vậy, một điểm yêu cầu bảo hộ mở ở Vương quốc Anh có thể sử dụng từ chuyển tiếp “có”, trong khi một điểm yêu cầu bảo hộ tương tự ở Úc lại sử dụng “bao gồm” làm từ chuyển tiếp. Điều vô cùng quan trọng mà đại diện sáng chế cần biết là cụm từ nào được coi là mở và đóng theo pháp luật và thực tiễn của nước đó. Việc sử dụng sai từ ngữ có thể hạn chế đáng kể phạm vi bảo hộ của sáng chế.

Phần khác biệt

Phần khác biệt của điểm yêu cầu bảo hộ là phần đứng sau cụm từ chuyển tiếp. Phần khác biệt phải chỉ ra các dấu hiệu và giới hạn của điểm yêu cầu bảo hộ đó. Phần khác biệt cũng giải thích cách thức mà một dấu hiệu tồn tại trong mối quan hệ với các dấu hiệu khác. Về cơ bản, phần khác biệt chỉ ra các dấu hiệu và thể hiện mối liên quan lẫn nhau giữa các dấu hiệu của yêu cầu bảo hộ. Ví dụ, phần khác biệt của điểm yêu cầu bảo hộ dụng cụ đối với một chiếc bàn có thể viết như sau:

1. *Dụng cụ để giữ vật dụng, bao gồm:
ít nhất một chân; và
một mặt bàn được thiết kế để đỡ ít nhất một chân này.*

Trong điểm yêu cầu bảo hộ này, phần khác biệt chỉ ra hai dấu hiệu, “ít nhất một chân” và “mặt bàn” được đỡ bằng một chân. Dấu hiệu nêu trong phần khác biệt của điểm yêu cầu bảo hộ này cũng kết nối chân bàn với mặt bàn. Một điểm yêu cầu bảo hộ không thể chỉ là một bản liệt kê các bộ phận: chúng cần được kết nối với nhau theo cách thức nào đó vì hầu hết Cơ quan sáng chế không chấp nhận điểm yêu cầu bảo hộ sáng chế là danh mục các bộ phận. Do vậy, điểm yêu cầu bảo hộ nêu trên có khả năng bị từ chối nếu viết như sau:

1. *Dụng cụ để giữ đồ vật, bao gồm
Bốn chân;
16 ốc vít; và
một mặt bàn.*

Hầu hết các quốc gia đều áp dụng học thuyết “yêu cầu bảo hộ ngoại biên”, theo đó các điểm yêu cầu bảo hộ đặt ra ranh giới bên ngoài cho phạm vi bảo hộ của sáng chế. Trừ khi bạn ngẫu nhiên nộp đơn đăng ký sáng chế với yêu cầu bảo hộ ở nước áp dụng học thuyết “yêu cầu bảo hộ trung tâm”, theo đó điểm yêu cầu bảo hộ xác định “trọng tâm” của sáng chế được cấp bằng, việc sử dụng điểm yêu cầu bảo hộ để thiết lập giới hạn của phạm vi bảo hộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

2. Yêu cầu bảo hộ hai phần hoặc yêu cầu bảo hộ cải tiến

Trong một điểm yêu cầu bảo hộ hai phần (còn được gọi là yêu cầu bảo hộ cải tiến hoặc yêu cầu bảo hộ Jepson), phần giới hạn của điểm yêu cầu bảo hộ sẽ trình bày về giải pháp kỹ thuật đã biết gần nhất và phần khác biệt sẽ mô tả các dấu hiệu cải tiến của sáng chế. Phần giới hạn và phần khác biệt được nối với nhau bởi một cụm từ chuyển tiếp cho biết rằng điểm yêu cầu bảo hộ này là dạng yêu cầu bảo hộ hai phần hoặc yêu cầu bảo hộ Jepson. Vì vậy, yêu cầu bảo hộ hai phần vẫn có phần giới hạn, phần chuyển tiếp và phần khác biệt trong “Các nội dung của yêu cầu bảo hộ” nêu trên, nhưng với yêu cầu bảo hộ hai phần, phần giới hạn trình bày về giải pháp kỹ thuật đã biết, phần chuyển tiếp là cụm từ “được đặc trưng bởi” và phần khác biệt thể hiện dấu hiệu có tính mới.

Ở châu Âu chẳng hạn, phần giới hạn được theo sau bởi phần chuyển tiếp “khác biệt ở chỗ” hoặc “đặc trưng bởi”. Ở Hoa Kỳ, phần giới hạn thường được theo sau bởi phần chuyển tiếp “trong đó cải tiến bao gồm ...”. Phần giới hạn thường chỉ đề cập đến một dấu hiệu duy nhất của giải pháp kỹ thuật đã biết vì phần giới hạn được coi là sự thừa nhận mặc nhiên rằng đó chính là giải pháp kỹ thuật.

Ví dụ về yêu cầu bảo hộ hai phần hoặc yêu cầu bảo hộ Jepson như sau:

1. *Bút chì có gắn tẩy, trong đó cải tiến là đèn gắn vào bút chì.*

Như vậy, trong điểm yêu cầu bảo hộ này bút chì có gắn tẩy là giải pháp kỹ thuật đã biết có liên quan và phần cải tiến muốn được bảo hộ là đèn gắn vào đó.

Một số cơ quan như EPO ưu chuộng dạng yêu cầu bảo hộ hai phần. EPO khuyến cáo người nộp đơn nên sử dụng yêu cầu bảo hộ hai phần để thể hiện yêu cầu bảo hộ trong đơn vì như vậy rõ ràng sáng chế sẽ tập trung vào dấu hiệu cải tiến khác biệt trong một tập hợp các phần hoặc các giải pháp đã biết. Vì cùng với rất nhiều quy tắc được tạo ra để nâng cao hiệu quả, sự “ưa chuộng” này là khá linh hoạt trên thực tế. (Xem xét bằng sáng chế do EPO cấp cho thấy có rất nhiều điểm yêu cầu bảo hộ không được thể hiện ở dạng hai phần). Do đó, đại diện sáng chế cần xem xét liệu việc tuân thủ yêu cầu hai phần có quan trọng đối với khách hàng hay không vì nó yêu cầu phải chấp nhận một phần nhất định giải pháp kỹ thuật đã biết trong yêu cầu bảo hộ. Một số đại diện sáng chế có thể muốn trình bày yêu cầu bảo hộ ban đầu theo cách thức thông thường và sau đó sẽ lựa chọn (và/hoặc bằng cách nào để xác định) thẩm định viên có yêu cầu sử dụng dạng yêu cầu bảo hộ hai phần hay không. Trong những trường hợp khác, khách hàng có thể được lợi rất nhiều khi soạn thảo yêu cầu bảo hộ dạng hai phần ngay từ đầu, dựa trên bản chất của sáng chế và giải pháp kỹ thuật đã biết.

EPO khuyến cáo rằng phần đầu của yêu cầu bảo hộ đó cần chứa “đối tượng của sáng chế”, tức là loại công nghệ mà thiết bị, quy trình... có liên quan đến sáng chế và tiếp theo là câu “các dấu hiệu kỹ thuật này là cần thiết để xác định đối tượng yêu cầu bảo hộ nhưng nếu kết hợp lại sẽ là một phần của giải pháp kỹ thuật đã biết”. Phần về dấu hiệu thuộc giải pháp kỹ thuật đã biết này chỉ áp dụng đối với các điểm yêu cầu bảo hộ độc lập, không áp dụng đối với các điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc. Do đó, phần này chỉ cần thiết để đề cập đến các dấu hiệu thuộc giải pháp kỹ thuật đã biết có liên quan đến sáng chế.

Ví dụ, nếu sáng chế liên quan đến máy chụp ảnh nhưng trình độ sáng tạo chỉ có liên quan đến tới màn chắn thì phần thứ nhất của yêu cầu bảo hộ sẽ được thể hiện “máy chụp ảnh bao gồm màn chắn mặt tiêu cự” là đủ và cũng không cần phải đề cập đến các dấu hiệu đã biết khác của máy chụp ảnh như ống kính và kính ngắm. Phần thứ hai (phần khác biệt) nên chỉ ra các dấu hiệu mà sáng chế cải tiến hơn so với giải pháp kỹ thuật đã biết, tức là các dấu hiệu kỹ thuật muốn nhận được sự bảo hộ cùng với các dấu hiệu đã được nêu trong phần đầu tiên.

Khi sử dụng yêu cầu bảo hộ dạng hai phần thì EPO cũng thừa nhận rằng trong một số trường hợp điểm yêu cầu bảo hộ dạng này không phù hợp do bản chất của sáng chế có liên quan, ví dụ, nó dẫn đến sự hiểu sai về sáng chế hoặc giải pháp kỹ thuật đã biết. Ví dụ về loại sáng chế này có thể cần đến cách thể hiện khác là:

- i. sự kết hợp của các số nguyên đã biết tương đương, trình độ sáng tạo chỉ nằm ở sự kết hợp đó;
- ii. sự cải tiến, dưới dạng khác biệt với sự bổ sung của, một quy trình hóa học đã biết, ví dụ, bằng cách loại bỏ một chất hoặc thay thế một chất bằng chất khác; và
- iii. một hệ thống phức hợp của các bộ phận có mối liên quan chức năng với nhau, trình độ sáng tạo liên quan đến những thay đổi ở một vài trong số các bộ phận đó hoặc trong mối liên quan giữa chúng với nhau.

Trong ví dụ (i) và (ii), dạng yêu cầu bảo hộ hai phần có thể là gượng ép, không phù hợp, còn trong ví dụ 3 (iii), dạng này có thể khiến cho yêu cầu bảo hộ trở nên phức tạp và dài dòng một cách không cần thiết. Một ví dụ khác mà yêu cầu bảo hộ dạng hai phần không phù hợp là trường hợp sáng chế là một chế phẩm hóa học mới hoặc một nhóm các hợp chất. EPO cũng khuyến cáo rằng trong các trường hợp khác người nộp đơn có thể đưa ra những lý do thuyết phục để sử dụng yêu cầu bảo hộ dạng khác hơn là dạng hai phần.

3. Yêu cầu bảo hộ dạng phương tiện cộng chức năng

Yêu cầu bảo hộ dạng phương tiện cộng chức năng mô tả những dấu hiệu không có kết cấu xác định một cách rõ ràng để thay cho việc mô tả các chức năng được thực hiện bởi kết cấu được bộc lộ trong bản mô tả. Cách hiểu yêu cầu bảo hộ dạng phương tiện cộng chức năng có sự khác nhau giữa các nước và thậm chí khác nhau trong chính một nước theo thời gian. Ví dụ, có nước giải thích yêu cầu bảo hộ dạng phương tiện cộng chức năng là phương tiện được bộc lộ trong bản mô tả sáng chế để thực hiện chức năng được mô tả cộng với những thứ tương đương hợp lý của các phương tiện đó. Ở các nước khác, yêu cầu bảo hộ dạng này có thể được giải thích theo cả nghĩa rộng hoặc nghĩa hẹp vì yêu cầu bảo hộ không xác định được kết cấu một cách rõ ràng. Đôi khi, nguyên đơn trong vụ xâm phạm độc quyền sáng chế phải tiêu tốn đáng kể công sức để khẳng định đó có phải là yêu cầu bảo hộ dạng phương tiện cộng chức năng hay không.

Yêu cầu bảo hộ dạng phương tiện cộng chức năng kinh điển là thuật ngữ “phương tiện” được theo sau bởi chức năng. Ví dụ, nếu sáng chế là nồi nấu cơm, yêu cầu bảo hộ dạng này có thể viết như sau:

1. *Dụng cụ để nấu cơm, bao gồm:
một bộ phận chứa gạo; và
một cơ cấu làm nóng được thiết kế để làm nóng bộ phận chứa gạo này.*

Trong ví dụ này, cần lưu ý rằng thay vì thể hiện một kết cấu chứa gạo bằng tên gọi (ví dụ, nồi), chúng ta lại đề cập đến một bộ phận thực hiện chức năng chứa gạo. Bằng cách đó, chúng ta tránh được việc sử dụng tên gọi cụ thể của đối tượng và thay vào đó diễn tả chức năng của nó.

Không phải tất cả dấu hiệu có trong yêu cầu bảo hộ phương tiện cộng chức năng phải là các dấu hiệu chỉ phương tiện. Nói cách khác, mỗi dấu hiệu của yêu cầu bảo hộ có thể chỉ chức năng khác nhau. Ví dụ, giả sử yêu cầu bảo hộ mô tả ba dấu hiệu, hai ở dạng phương tiện cộng chức năng và một biểu thị dấu hiệu kết cấu (như “cơ cấu làm nóng” nêu trên). Dấu hiệu cơ cấu thường được giải thích theo nghĩa thông thường của nó trong lĩnh vực kỹ thuật. Mỗi trong số hai dấu hiệu dạng phương tiện cộng chức năng sẽ được giải thích trước tiên bằng cách xác định chức năng được mô tả và sau đó xác định kết cấu tương ứng được bộc lộ trong bản mô tả để thực hiện chức năng đó.

Yêu cầu bảo hộ dạng phương tiện cộng chức năng có ích ở những nước mà yêu cầu bảo hộ dạng này được giải thích rộng hơn yêu cầu bảo hộ biểu thị dấu hiệu kết cấu. Yêu cầu bảo hộ phương tiện cộng chức năng còn hữu ích ở những nước không cho phép diễn giải rộng đối với yêu cầu bảo hộ phương tiện cộng chức năng nhưng lại cho phép giải thích yêu cầu bảo hộ dạng này theo một cách khác biệt với các điểm yêu cầu có các giới hạn về kết cấu được mô tả một cách khẳng định. Giả sử người nộp đơn đăng ký sáng chế sử dụng cả hai dạng yêu cầu bảo hộ trong đơn, thì dù thế nào đi nữa, “sự khác biệt” này cũng tạo ra phạm vi của yêu cầu bảo hộ rộng hơn.

Ngoài ra, cách giải thích yêu cầu bảo hộ của toà án cũng thay đổi theo thời gian. Do đó, trong vòng đời 20 năm của bằng độc quyền sáng chế, một toà án đã giải thích yêu cầu bảo hộ dạng phương tiện cộng chức năng theo nghĩa hẹp trong năm đầu tiên có thể sẽ chấp nhận cách giải thích tương đối rộng hơn về sáng chế vào năm thứ 11 (khi có tranh chấp sáng chế lần đầu tiên).

Tuy nhiên, đại diện sáng chế cần lưu ý rằng nếu yêu cầu bảo hộ dạng phương tiện cộng chức năng được sử dụng thì chúng phải được mô tả đầy đủ trong bản mô tả nhằm xác định rõ ràng cơ cấu sẽ thực hiện chức năng được mô tả đó. Đại diện sáng chế phải thể hiện đầy đủ cơ cấu trong đơn đăng ký sáng chế cho dù yêu cầu bảo hộ ở dạng nào. Vấn đề khác cần lưu ý đối với đại diện sáng chế là việc sử dụng yêu cầu bảo hộ dạng phương tiện cộng chức năng là để tránh phải chỉ dẫn các kết cấu không cần thiết và/hoặc không mô tả chúng một cách chi tiết trong bản mô tả về các kết cấu sẽ thực hiện chức năng đó, do vậy vô tình tạo cho bị đơn trong vụ kiện về sáng chế những lý lẽ để thu hẹp yêu cầu bảo hộ.

Ví dụ, nếu yêu cầu bảo hộ sử dụng cụm từ “dụng cụ để chốt” thì bản mô tả cần xác định rõ dụng cụ là gì, ví dụ, có phải là dây, chất kết dính, đinh tán và/hoặc thứ bất kỳ trong số những thứ chốt này. Ngoài ra, nếu yêu cầu bảo hộ bị kiện ra toà, chủ sở hữu sáng chế có thể phải phớt lờ cho toà án (và đối thủ cạnh tranh) giải thích về thuật ngữ “dụng cụ để chốt” và có thể dẫn đến kết cục là nhận được sự giải thích hẹp hơn nhiều so với điều mà tác giả sáng chế thực sự nghĩ ra.

4. Phép chấm câu trong yêu cầu bảo hộ

Với những người chưa có kinh nghiệm, dường như sẽ là vô lý, khó hiểu hoặc thậm chí là hổ thẹn khi phải bàn luận về một điều cực kỳ cơ bản như chấm câu làm thế nào trong yêu cầu bảo hộ sáng chế. Dĩ nhiên, có nhiều vấn đề thú vị liên quan đến yêu cầu bảo hộ hơn là chấm câu. Tuy nhiên, hầu như tất cả Cơ quan sáng chế đều có các yêu cầu nghiêm ngặt về các thức chấm câu của yêu cầu bảo hộ và sẽ không chấp nhận đơn đăng ký sáng chế trừ khi/cho đến khi các quy tắc độc đoán này được tuân thủ hoàn toàn. Do vậy, nếu đại diện sáng chế tập trung vào những vấn đề để làm cho yêu cầu bảo hộ phù hợp với nhu cầu của khách hàng mà không nắm rõ cách thức thể hiện yêu cầu bảo hộ sáng chế một cách phù hợp thì đến một lúc nào đó đại diện sáng chế sẽ thấy rằng yêu cầu bảo hộ đó sẽ không bao giờ được bất kỳ Cơ quan sáng chế nào trên thế giới chấp nhận.

Dấu phẩy thường tách phần giới hạn với cụm từ chuyển tiếp và dấu hai chấm thường tách phần chuyển tiếp với phần khác biệt của yêu cầu bảo hộ. Chính phần khác biệt cũng thường được tách thành những đoạn nhỏ để chỉ rõ các dấu hiệu theo logic của yêu cầu bảo hộ. Nhiều nước không có quy định cụ thể về cách chấm câu nhưng đại diện sáng chế nên cố gắng bảo đảm rằng yêu cầu bảo hộ sẽ được giải thích như mình dự kiến. Tương tự, ở nhiều nước, một “dấu hiệu” được yêu cầu bảo hộ không có ý nghĩa cụ thể hoặc/và về mặt pháp lý rõ ràng mà tất cả các từ ngữ có trong yêu cầu bảo hộ chỉ đơn giản những “giới hạn” của yêu cầu bảo hộ đó. Điều đó có nghĩa là đại diện sáng chế phải thể hiện yêu cầu bảo hộ theo cách không làm rắc rối cho việc giải thích yêu cầu bảo hộ của thẩm định viên sáng chế và toà án và những người nhận li-xăng tiềm năng sau này. Do vậy, “các dấu hiệu” của yêu cầu bảo hộ thường được phân tách bởi dấu chấm phẩy và dấu hiệu áp chót sẽ kết thúc bằng “; và”.

Ví dụ 1. Phần giới hạn, câu chuyển tiếp:

Dấu hiệu (thứ nhất);

Dấu hiệu (thứ hai); và

Dấu hiệu (thứ ba).

Ví dụ 2. Thiết bị, bao gồm:

Các tờ giấy đã được in;

Cơ cấu để nẹp các tờ giấy đã được in lại với nhau; và

Một bìa gắn vào cơ cấu này.

5. Mạo từ phù hợp

Các dấu hiệu trong yêu cầu bảo hộ sáng chế phải có mạo từ chính xác. Điều đó có nghĩa là nếu một dấu hiệu được đề cập lần đầu tiên thì phải sử dụng mạo từ bất định “một”. Sau đó, khi nhắc lại những dấu hiệu trước đó thì sẽ dùng mạo từ xác định “này” hoặc “nêu trên”. Việc sử dụng một mạo từ phù hợp không đơn thuần là một ý tưởng hay mà xét một cách nghiêm túc thì đó là luật. Tập hợp yêu cầu bảo hộ dưới đây sẽ giúp giải thích về việc sử dụng mạo từ phù hợp:

1. *Thiết bị, bao gồm:*
một bút chì;
một đèn gắn vào bút chì này.
2. *Thiết bị theo điểm 1, trong đó đèn này được gắn tháo ra được vào bút chì nêu trên.*
3. *Thiết bị theo điểm 2, trong đó bút chì này có màu đỏ.*

Lưu ý rằng trong điểm yêu cầu bảo hộ 1, chúng ta đã đề cập đến “bút chì” lần đầu tiên bằng việc nhắc đến “một bút chì”. Trong điểm đó, chúng ta cũng đề cập “một đèn” lần đầu. Tuy nhiên, khi chúng ta muốn chỉ rõ rằng đèn được gắn vào bút chì thì sẽ được viết là “bút chì này”. Việc sử dụng từ “này” biểu thị rằng bút chì là cái mà đã được đề cập đến trước đó trong yêu cầu bảo hộ. Mặt khác, có thể có sự hồ nghi về liệu đó là cùng một bút chì hay bút chì khác. Các từ “này” hoặc “nêu trên” có thể sử dụng thay thế cho nhau khi soạn thảo yêu cầu bảo hộ. (“Nêu trên” là từ cũ, thường được giới luật sư sử dụng trong hầu hết công việc, trong khi từ “này” là ngôn ngữ quen thuộc hơn đối với những đối tượng không phải là luật sư).

Nếu muốn soạn thảo yêu cầu bảo hộ phụ thuộc khác mà đề cập đến một bút chì khác thì cần phải phân biệt bút chì được mô tả lần đầu với bút chì được mô tả lần sau đó. Điều này thường được thực hiện bằng cách mô tả dấu hiệu “đầu tiên” và sau đó mô tả dấu hiệu “thứ hai”, và cứ tiếp tục như vậy. Một phương án khác là sẽ chỉ có một số lượng nhỏ dấu hiệu đề cập đến lần đầu tiên là “một” và lần thứ hai là “một dấu hiệu khác”. Đây là một số ví dụ:

Một dụng cụ điều khiển (widget) thứ nhất được gắn với một dụng cụ điều khiển (widget) thứ hai, trong đó dụng cụ điều khiển (widget) thứ nhất này...

Một dụng cụ điện (foomerantz) nối với dụng cụ điện (foomerantz) khác, trong đó dụng cụ điện (foomerantz) khác có điện dung cao hơn dụng cụ điện (foomerantz) này...

Trong mỗi tập hợp yêu cầu bảo hộ mới, mạo từ phải được xác định lại. Do vậy, trong một tập hợp yêu cầu bảo hộ khác, đại diện sáng chế lại cần phải xác định lại mạo từ mới phù hợp với dấu hiệu “bút chì” được dùng ở những chỗ khác.

Về bản chất, mỗi điểm yêu cầu bảo hộ độc lập cần được soạn thảo một cách độc lập với mạo từ phù hợp. Ví dụ, nếu yêu cầu bảo hộ mới được soạn thảo như yêu cầu bảo hộ độc lập của sáng chế nêu trên thì có thể được thể hiện như sau:

4. *Thiết bị, bao gồm*
một bút chì;
một đèn gắn vào bút chì này, trong đó đèn này có thể tháo khỏi bút chì này.

6. Số chỉ dẫn từ ngữ đặt trong dấu ngoặc đơn

Một số nước khuyến khích hoặc yêu cầu gắn các số chỉ dẫn trên các hình vẽ trong đơn đăng ký sáng chế vào các dấu hiệu cụ thể. Do vậy, nếu Hình 1 trong đơn đăng ký sáng chế thể hiện một bộ nhớ của máy tính và, ví dụ, bộ nhớ của máy tính này có số chỉ dẫn là “123” và khi yêu cầu bảo hộ đề cập đến bộ nhớ của máy tính này thì dấu hiệu bộ nhớ của máy tính sẽ có số chỉ dẫn “123” kèm theo.

Ví dụ 1: Dụng cụ, bao gồm:

Các tờ giấy đã được in (11);

Một cơ cấu (14) để kẹp các tờ giấy đã được in này (11) với nhau; và

Một bìa (21) gắn vào cơ cấu này (14).

Các số trong ngoặc đơn là số chỉ dẫn trên các hình vẽ trong đơn đăng ký sáng chế.

Do đó, nếu đơn đăng ký sáng chế có nhiều hình vẽ và để yêu cầu bảo hộ được hiểu rõ hơn bằng việc liên kết giữa các dấu hiệu được đề cập đó với các ký hiệu chỉ dẫn tương ứng trên hình vẽ thì các ký hiệu chỉ dẫn đó nên được đặt trong dấu ngoặc đơn ngay sau dấu hiệu được đề cập trong điểm yêu cầu bảo hộ này. Nếu có nhiều phương án khác nhau thì chỉ những dấu hiệu chỉ dẫn của phương án quan trọng nhất mới được đề cập trong điểm yêu cầu bảo hộ độc lập.

Trong trường hợp yêu cầu bảo hộ ở dạng hai phần thì các ký hiệu chỉ dẫn nên được chèn cả vào phần khác biệt và phần giới hạn như theo khuyến cáo của EPO. Khuyến cáo này có thể không có ở các nước khác.

Ký hiệu chỉ dẫn không được coi là sự giới hạn phạm vi của yêu cầu bảo hộ; chức năng duy nhất của chúng là làm cho yêu cầu bảo hộ trở nên dễ hiểu hơn. Đại diện sáng chế có thể có những chú thích về việc đó trong bản mô tả.

Nếu lời văn của yêu cầu bảo hộ có các ký hiệu chỉ dẫn đặt trong ngoặc đơn thì cũng có thể làm nảy sinh sự thiếu rõ ràng. Các cách diễn đạt theo kiểu “cơ cấu để gắn chặt (ốc vít 13, đinh 14)” hoặc “van (đế van 23, thân van 27 và đế van 28)” không được coi là những dấu hiệu chỉ dẫn đơn thuần mà là những “dấu hiệu đặc biệt”. Do vậy, điều không rõ ở đây là liệu các đặc điểm được bổ sung cho các ký hiệu chỉ dẫn có phải là sự giới hạn hay không. Do đó, không nên có các dấu hiệu được đặt trong ngoặc đơn như vậy trong yêu cầu bảo hộ. Tuy nhiên, việc sử dụng các ký hiệu chỉ dẫn bổ sung cho các hình vẽ như “(13 - hình 3; 14 - hình 4)” lại được chấp nhận ở nhiều nước.

Ở một số nước, sự thiếu rõ ràng có thể cũng nảy sinh với các cụm từ đặt trong ngoặc đơn mà không chứa các ký hiệu chỉ dẫn, ví dụ, “gạch đúc (bê tông)”. Ngược lại, cụm từ đặt trong ngoặc đơn với ý nghĩa được thừa nhận chung lại được phép, ví dụ, “(met) acrylat” được biết đến là từ viết tắt của “acrylat và metacrylate”. Do vậy, việc sử dụng dấu ngoặc đơn trong công thức toán học hoặc hoá học thường không bị phản đối.

7. Các cụm từ trong yêu cầu bảo hộ

Chúng ta đã thấy rằng các từ như “bao gồm” có ý nghĩa riêng biệt khi được sử dụng trong yêu cầu bảo hộ. Tương tự, các từ ngữ khác có thể có ý nghĩa riêng biệt khác khi dùng trong yêu cầu bảo hộ sáng chế. Một số từ ngữ được sử dụng để giúp xác định rõ hơn một cơ cấu hoặc quy định một chức năng liên quan đến một cơ cấu nhất định. Một số trong các từ ngữ này là “trong đó”, “nhờ đó” và “sao cho” và “để”. Đại diện sáng chế phải biết tòa án ở các nước có liên quan giải thích các từ ngữ như thế nào để sử dụng chúng một cách thích hợp với cách giải thích của họ.

Ví dụ, cụm từ “trong đó” thường được sử dụng để mô tả chức năng, cách thức vận hành hoặc kết quả thu được từ kết cấu hoặc chức năng được mô tả trước đó của yêu cầu bảo hộ. Do vậy, cụm từ “trong đó” nên được sử dụng trong trường hợp thu được kết quả từ một kết cấu hoặc chức năng. Ví dụ, nếu chúng ta muốn yêu cầu bảo hộ một bìa cứng để đựng tài liệu thì yêu cầu bảo hộ dạng trong đó có thể được thể hiện như sau:

1. *Bìa cứng để đựng tài liệu, trong đó bìa cứng này được thiết kế để chứa tài liệu...*

8. Đa dấu hiệu

Nhiều Cơ quan sáng chế yêu cầu yêu cầu bảo hộ phải mô tả ít nhất hai dấu hiệu. Yêu cầu bảo hộ sáng chế mà không có giới hạn sẽ có phạm vi bảo hộ bất định. Có thể dễ dàng thấy sự cần thiết của quy tắc này bằng việc so sánh hai điểm yêu cầu bảo hộ sau:

Ví dụ 1. Máy tính, bao gồm:
một bộ vi xử lý.

Ví dụ 2. Máy tính, bao gồm:
một bộ vi xử lý;
một bộ nhớ; và
một thiết bị để truyền dữ liệu giữa bộ nhớ và bộ vi xử lý này.

Điểm yêu cầu bảo hộ trong ví dụ thứ nhất nêu trên không thông tin cho người đọc biết nhiều về máy tính ngoại trừ một bộ vi xử lý. Đương nhiên, bản mô tả sẽ xác định rõ về bộ vi xử lý và chúng ta cũng có thể giả định rằng có các bộ vi xử lý khác trong tình trạng kỹ thuật đã biết. Do vậy, dường như người nộp đơn đang yêu cầu bảo hộ một cái gì đó có chứa bộ vi xử lý đặc biệt nếu phần giới hạn không định ra giới hạn. Yêu cầu bảo hộ như vậy là quá rộng – có thể hiểu là một cái hộp có chứa bộ vi xử lý vì chúng ta không biết gì hơn về máy tính ngoại trừ việc chúng chứa các bộ vi xử lý. Điểm yêu cầu bảo hộ thứ hai cung cấp nhiều hơn thông tin về kết cấu và định nghĩa về máy tính.

9. Các dấu hiệu thay thế nhau

Nhiều nước cho phép yêu cầu bảo hộ chứa các dấu hiệu thay thế cho nhau. Những yêu cầu dạng này được gọi là “nhóm Markush”. Yêu cầu bảo hộ dạng này có thể đơn giản hóa công việc của đại diện sáng chế khi chuẩn bị tập hợp yêu cầu bảo hộ. Chúng ta sẽ bàn luận về “tập hợp yêu cầu bảo hộ” và “điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc” dưới đây. Một điểm yêu cầu bảo hộ, dù là độc lập hay phụ thuộc sẽ liên quan đến sáng chế theo các phương án khác nhau, miễn là số lượng và nội dung về sáng chế theo các phương án trong yêu cầu bảo hộ không làm cho điểm yêu cầu bảo hộ trở nên mơ hồ hoặc khó hiểu, và miễn là điểm yêu cầu bảo hộ đó đáp ứng yêu cầu về tính thống nhất của đơn sáng chế. (Xem Chương VII, Mục K dưới đây). Trong trường hợp yêu cầu bảo hộ xác định sáng chế theo các phương án khác nhau (thuộc lĩnh vực hóa học hoặc phi hóa học), tức là thuộc “nhóm Markush” thì tính thống nhất của sáng chế nên được coi là đáp ứng nếu các phương án đó có bản chất tương tự nhau hoặc hoàn toàn có thể thay thế cho nhau.

Ví dụ, giả sử rằng một quy trình hóa học được áp dụng cho cả “đồng”, “chì” hoặc “vàng”. Đại diện sáng chế có thể phải nghĩ đến một thuật ngữ trừu tượng hơn để áp dụng cho cả ba đối tượng này, ví dụ “kim loại”. Tuy nhiên, đại diện sáng chế (và tác giả sáng chế) có thể không chắc chắn rằng quy trình đó có thể áp dụng được cho tất cả kim loại. Trên thực tế, tác giả sáng chế có thể biết đích xác rằng quy trình đó không thể thực hiện được với thủy ngân. Bởi vậy, đại diện sáng chế không sử dụng thuật ngữ “kim loại” trong điểm yêu cầu bảo hộ. Đại diện sáng chế và tác giả sáng chế có thể không tìm ra thuật ngữ nào tốt hơn để dùng cho cả ba kim loại đó. Nếu vậy, đại diện sáng chế có thể viết ba điểm yêu cầu bảo hộ độc lập – một cho “đồng”, một cho “chì” và một cho “vàng”. Nhưng nhờ có nhóm Markush, đại diện sáng chế có thể soạn thảo một điểm yêu cầu bảo hộ độc lập một cách đơn giản là “một trong số các kim loại gồm đồng, chì và vàng”. Việc sử dụng nhóm Markush không giới hạn ở các sáng chế trong lĩnh vực hóa học, cho dù kỹ thuật soạn thảo này bắt nguồn từ thực tiễn sáng chế trong lĩnh vực hóa học và được áp dụng phổ biến hơn trong lĩnh vực hóa học hơn bất cứ lĩnh vực công nghệ nào khác.

Nhóm Markush không được đa nghĩa. Ngoài ra, đại diện sáng chế phải chắc chắn rằng Nhóm Markush là phương pháp thích hợp nhất để soạn yêu cầu bảo hộ sáng chế trước khi sử dụng nó. Chẳng hạn, trong ví dụ nêu trên, giả sử rằng sắt cũng có thể được dùng để thực hiện sáng chế thì nhóm Markush sẽ không thể bảo vệ sáng chế trực tiếp theo phương án có sử dụng sắt. Do vậy, đại diện sáng chế luôn phải cố gắng soạn thảo yêu cầu bảo hộ bao trùm được tất cả thì phương án có khả năng được bảo hộ độc quyền sáng chế.

C. CÁC LOẠI YÊU CẦU BẢO HỘ

Yêu cầu bảo hộ trong bản mô tả sáng chế thường bao gồm một hoặc nhiều điểm yêu cầu bảo hộ độc lập (còn gọi là yêu cầu bảo hộ chính) và yêu cầu bảo hộ phụ thuộc hoặc phụ (yêu cầu bảo hộ phụ) - là các điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc vào một hoặc nhiều điểm yêu cầu bảo hộ độc lập trước đó. Tất cả đơn đăng ký sáng chế phải có ít nhất một điểm yêu cầu bảo hộ “độc lập” cho những dấu hiệu thuộc về bản chất của sáng chế, ví dụ, các dấu hiệu này là cần thiết để đáp ứng yêu cầu pháp lý về tính mới và trình độ sáng tạo. Mỗi điểm yêu cầu bảo hộ độc lập có thể tiếp theo sau bởi một hoặc nhiều điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc liên quan đến sáng chế theo một số phương án nhất định được mô tả trong điểm yêu cầu bảo hộ độc lập. Bất kỳ điểm yêu cầu bảo hộ nào liên quan đến một phương án cụ thể phải bao gồm các dấu hiệu thuộc về bản chất của sáng chế được mô tả trong điểm yêu cầu bảo hộ độc lập tương ứng.

Bất kỳ điểm yêu cầu bảo hộ nào chỉ dẫn đến điểm yêu cầu bảo hộ khác phải chứa tất cả dấu hiệu kỹ thuật của điểm yêu cầu bảo hộ được chỉ dẫn đó, ngay cả khi chúng không được chỉ dẫn một cách rõ ràng. Yêu cầu bảo hộ chứa các chỉ dẫn tới yêu cầu bảo hộ khác được gọi là “yêu cầu bảo hộ phụ thuộc”. Do đó, yêu cầu bảo hộ phụ thuộc không xác định tất cả dấu hiệu đặc trưng của đối tượng mà nó yêu cầu bảo hộ nên cách thể hiện như “đặc trưng ở chỗ” hoặc “đặc trưng bởi” là không cần thiết trong điểm yêu cầu bảo hộ này, nhưng không bị cấm. Một yêu cầu bảo hộ xác định các dấu hiệu cụ thể hơn của một sáng chế có thể bao gồm tất cả dấu hiệu của yêu cầu bảo hộ phụ thuộc và do đó nên nhắc lại điểm yêu cầu bảo hộ đó. Ngoài ra, trong một số trường hợp, yêu cầu bảo hộ phụ thuộc có thể xác định dấu hiệu hoặc các dấu hiệu cụ thể để bổ sung phù hợp cho các yêu cầu bảo hộ tương ứng trước đó (dù là độc lập hoặc phụ thuộc). Do đó, có một vài khả năng xảy ra: yêu cầu bảo hộ phụ thuộc có thể chỉ dẫn đến một hoặc một số điểm yêu cầu bảo hộ độc lập, đến một hoặc một số điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc hoặc đến cả điểm yêu cầu bảo hộ độc lập và điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc.

1. Điểm yêu cầu bảo hộ độc lập

Yêu cầu bảo hộ độc lập trong đơn đăng ký sáng chế là yêu cầu bảo hộ rộng nhất. Có điểm yêu cầu bảo hộ độc lập rộng hơn các điểm yêu cầu bảo hộ độc lập khác, nhưng một điểm yêu cầu bảo hộ độc lập thì luôn rộng hơn bất kỳ điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc của nó. Điểm yêu cầu bảo hộ độc lập là điểm có thể đứng một mình và không cần bất kỳ sự giới hạn nào từ yêu cầu bảo hộ khác để được coi là hoàn chỉnh. Mỗi tập hợp yêu cầu bảo hộ đều bắt đầu bằng một điểm yêu cầu bảo hộ độc lập.

Một đơn đăng ký sáng chế có thể có một hoặc nhiều điểm yêu cầu bảo hộ độc lập. Ví dụ, một sáng chế có thể bao gồm một vài ý tưởng sáng tạo khác nhau. Trong trường hợp này, có thể không có yêu cầu bảo hộ nào đủ rộng để bao trùm tất cả các ý tưởng sáng tạo có trong sáng chế. Nhìn chung, tốt hơn hết là nên có vài điểm yêu cầu bảo hộ độc lập, trong đó mỗi điểm thể hiện một ý tưởng sáng tạo một cách riêng biệt.

Các loại yêu cầu bảo hộ sẽ được bàn luận dưới đây là một vấn đề khác không liên quan đến phạm vi của yêu cầu bảo hộ. Do đó, đại diện sáng chế có thể soạn thảo một số điểm yêu cầu bảo hộ độc lập cho thiết bị, mỗi điểm phản ánh một ý tưởng sáng tạo riêng, thậm chí cùng một ý tưởng sáng tạo, đại diện sáng chế cũng có thể soạn thảo một số điểm yêu cầu bảo hộ có phạm vi và phạm vi khác nhau.

Một số cơ quan sáng chế, như EPO, có thể muốn số lượng điểm yêu cầu bảo hộ độc lập được giới hạn ở một điểm yêu cầu bảo hộ độc lập cho mỗi loại. Tuy nhiên, EPO cũng quy định nhiều ngoại lệ về vấn đề này, ví dụ các trường hợp sau không tuân thủ nguyên tắc trên nhưng vẫn có thể được chấp nhận:

- (i) các ví dụ về trường hợp nhiều sản phẩm có mối liên quan với nhau:
 - (a) ổ cắm điện và phích cắm;
 - (b) thiết bị phát – thiết bị thu;
 - (c) các sản phẩm trung gian và thành phẩm;
 - (d) gen – cấu trúc gen – vật chủ – protein – dược phẩm.
- (ii) ví dụ về trường hợp nhiều dạng sử dụng sáng tạo khác nhau của một sản phẩm hoặc thiết bị:
 - (a) sử dụng thứ cấp (second use) hoặc cách sử dụng tiếp theo trong dạng yêu cầu bảo hộ “sử dụng chỉ định khác của dược phẩm”.

- (iii) các ví dụ về trường hợp các giải pháp thay thế nhau để giải quyết một vấn đề cụ thể
 - (a) một nhóm chế phẩm hóa học;
 - (b) hai hoặc nhiều quy trình sản xuất các chế phẩm đó.

Như nêu trên, một số “quy tắc” tồn tại do quan liêu. Nhiều đại diện sáng chế phát hiện ra rằng các quy tắc nhằm giới hạn yêu cầu bảo hộ không được tuân thủ một cách nghiêm ngặt và/hoặc rất dễ tìm thấy các ngoại lệ. Trong số ba Cơ quan sáng chế lớn nhất thế giới, các bằng độc quyền sáng chế của Hoa Kỳ thường có nhiều điểm yêu cầu bảo hộ nhất; bằng độc quyền sáng chế của Nhật Bản thường có ít điểm yêu cầu bảo hộ nhất và EPO đứng ở mức trung bình. Đối với các vấn đề liên quan đến sáng chế, đại diện sáng chế nên cố gắng bảo đảm rằng khách hàng của mình có được số lượng điểm yêu cầu bảo hộ phù hợp với sáng chế của họ. Kinh nghiệm sẽ dạy cho đại diện sáng chế khi nào cần bổ sung điểm yêu cầu bảo hộ để đạt tới độ có thể chịu được về mức phí phải nộp cho các điểm yêu cầu bảo hộ, phí duy trì hiệu lực, v.v.

Phạm vi của các điểm yêu cầu bảo hộ tạo ra bằng chứng mạnh mẽ để bác bỏ các lập luận cho rằng tất cả yêu cầu bảo hộ có trong bằng độc quyền sáng chế là vô hiệu so với giải pháp kỹ thuật đã biết. Thậm chí khi thẩm định viên quyết định cấp bằng độc quyền cho đơn đăng ký sáng chế thì sau đó người khác vẫn có thể cố gắng tìm cách huỷ bỏ hiệu lực của bằng độc quyền này. Do vậy, có những điểm yêu cầu bảo hộ với phạm vi khác nhau sẽ mang lại sự bảo đảm để chống lại nguy cơ nảy sinh những lập luận yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế dựa trên giải pháp kỹ thuật đã biết mà tác giả sáng chế, đại diện sáng chế hoặc thẩm định viên không tìm được trong quá trình theo đuổi sáng chế. Trên thực tế, hiếm khi nào bị đơn trong một vụ kiện về sáng chế có thể tìm thấy một giải pháp kỹ thuật gần nhất.

Yêu cầu bảo hộ độc lập thường phải chỉ rõ các dấu hiệu cơ bản để xác định sáng chế trừ khi các dấu hiệu đó được lý giải một cách mặc nhiên trong các thuật ngữ phổ biến đã được sử dụng, ví dụ, yêu cầu bảo hộ cho một chiếc xe đạp thì không cần phải đề cập tới sự có mặt của các bánh xe. Trong trường hợp khả năng bảo hộ sáng chế phụ thuộc vào hiệu quả kỹ thuật, yêu cầu bảo hộ nên được soạn thảo theo cách có thể bao quát tất cả các dấu hiệu kỹ thuật của sáng chế thì cần thiết để mang lại hiệu quả kỹ thuật đó. Nói cách khác, yêu cầu bảo hộ phải rõ ràng và hướng tới bản chất đích thực của sáng chế.

Nếu yêu cầu bảo hộ đề cập đến một quy trình để tạo ra sản phẩm của sáng chế thì quy trình được yêu cầu bảo hộ nhất thiết phải tạo ra sản phẩm cụ thể khi thực được hiện theo một cách thức nhất định bởi người có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật; nếu không, sẽ có sự mâu thuẫn nội tại khiến điểm yêu cầu bảo hộ đó không rõ ràng. Trong trường hợp điểm yêu cầu bảo hộ đề cập đến một sản phẩm và nếu đó là loại sản phẩm đã được biết đến và sáng chế dựa vào việc thay đổi một số chi tiết nhất định thì điểm yêu cầu bảo hộ thường được coi là đầy đủ khi nó xác định rõ sản phẩm và chỉ ra những điểm thay đổi và cách thức thay đổi đó. Những cân nhắc tương tự cũng được áp dụng đối với yêu cầu bảo hộ cơ cấu.

2. Điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc

Điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc là điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc vào yêu cầu bảo hộ khác, đó có thể là điểm yêu cầu bảo hộ độc lập hoặc điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc. Sự phụ thuộc này được biểu thị bằng sự nhận diện điểm yêu cầu bảo hộ cơ sở. Ví dụ, “2. Thiết bị theo điểm 1, ngoài ra thiết bị này còn bao gồm ...” chỉ ra rằng điểm 2 phụ thuộc vào điểm 1.

Yêu cầu bảo hộ phụ thuộc thực chất tạo ra cơ chế tiết kiệm hơn một chút về chi phí và thời gian. Bằng việc nhắc đến điểm yêu cầu bảo hộ khác, yêu cầu bảo hộ phụ thuộc thể hiện rằng nó có mọi thứ từ điểm yêu cầu bảo hộ cơ sở cộng thêm dấu hiệu mới được mô tả trong chính điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc đó. Yêu cầu bảo hộ phụ thuộc thường ngắn hơn đáng kể so với yêu cầu bảo hộ độc lập và những người có ít kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng chế đôi khi nhầm tưởng rằng điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc có phạm vi rộng hơn so với điểm yêu cầu bảo hộ độc lập, trong khi thực tế hoàn toàn ngược lại.

Giả sử, yêu cầu bảo hộ độc lập được thể hiện như sau:

1. *Dụng cụ, bao gồm:*
 - một bút chì;*
 - một tẩy gắn vào bút chì này.*

Giả sử điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc 2 được thể hiện như sau:

2. *Dụng cụ theo điểm 1, ngoài ra dụng cụ này còn bao gồm: một đèn gắn vào bút chì đó.*

Giả sử điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc 3 được thể hiện như sau:

3. *Dụng cụ theo điểm 2, ngoài ra dụng cụ này còn bao gồm: một nút bấm để nhả đầu chì gắn vào bút chì này.*

Toàn bộ điểm yêu cầu bảo hộ 2 chứa tất cả dấu hiệu đã có trong điểm yêu cầu bảo hộ 1 cộng với các dấu hiệu của điểm 1. Do vậy, trên thực tế điểm 2 có thể được thể hiện như sau:

2. *Dụng cụ, bao gồm: một bút chì; một tẩy gắn vào bút chì này; và một đèn gắn vào bút chì đó.*

Tương tự, điểm 3 phụ thuộc vào cả điểm 1 và điểm 2, trên thực tế có thể được thể hiện như sau:

3. *Dụng cụ, bao gồm: một bút chì; một tẩy gắn vào bút chì này; một đèn gắn vào bút chì đó; và một nút bấm để nhả đầu chì gắn vào bút chì này.*

Các điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc nên được gộp lại với nhau theo cách phù hợp nhất có thể. Do vậy, việc sắp xếp phải tạo ra sự kết hợp các điểm yêu cầu bảo hộ có liên quan một cách rõ ràng và thể hiện được ý nghĩa của chúng. Yêu cầu bảo hộ phụ thuộc không thể mở rộng phạm vi bảo hộ của sáng chế mà đã được xác định trong điểm yêu cầu bảo hộ độc lập tương ứng.

Đôi khi, thẩm định viên sáng chế sẽ chấp nhận yêu cầu bảo hộ phụ thuộc trùng với giải pháp kỹ thuật đã biết và chỉ phản đối nếu yêu cầu bảo hộ đó phụ thuộc vào một yêu cầu bảo hộ độc lập bị từ chối. Điều này có nghĩa là người nộp đơn đăng ký sáng chế có thể nhận được sự bảo hộ bằng cách bỏ đi điểm yêu cầu bảo hộ độc lập bị từ chối (và điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc trung gian bất kỳ khác) và bổ sung các giới hạn bị hủy bỏ vào điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc được chấp nhận. Đại diện sáng chế cũng có thể sửa yêu cầu bảo hộ khác trong đơn mà phụ thuộc vào điểm yêu cầu bảo hộ độc lập mới (trước đó là điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc). Tất nhiên, đại diện sáng chế và khách hàng của đại diện sáng chế có thể không chấp nhận điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc và tiếp tục đấu tranh để nhận được sự bảo hộ cho điểm yêu cầu bảo hộ cơ sở.

VÍ DỤ

Giả sử điểm yêu cầu bảo hộ từ 1 đến 3 nêu trên nằm trong một đơn có 10 điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc cho dụng cụ mà về cơ bản phụ thuộc vào điểm 1 (tổng cộng 11 điểm). Giả sử thêm rằng thẩm định viên sáng chế đã từ chối điểm 1 nhưng nhận thấy điểm 2 có thể chấp nhận được và chỉ phản đối điểm 2 vì nó phụ thuộc vào điểm 1 (bị từ chối). Giả sử rằng được sự đồng ý của khách hàng, đại diện sáng chế sẽ thể hiện lại điểm 2 để mô tả tất cả giới hạn của điểm 1 (như được thực hiện ở trên). Điểm 3 ngay từ đầu đã phụ thuộc vào điểm 2, vì thế không cần phải sửa điểm 3. Nhưng các điểm từ 4 đến 11 phụ thuộc vào điểm 1, do đó những điểm này cần được sửa để phụ thuộc vào điểm 2. (Một phương án khác là thể hiện lại điểm 1 để chứa các giới hạn của điểm 2 và bỏ điểm 2 này). Khi đại diện sáng chế nộp tài liệu sửa đổi, thẩm định viên sáng chế có thể chấp nhận đơn và cuối cùng khách hàng sẽ có một đơn đăng ký sáng chế gồm 10 điểm yêu cầu bảo hộ với điểm 2 là điểm yêu cầu bảo hộ độc lập. (Lưu ý rằng tất cả sáng chế được cấp bằng đều bắt đầu bằng điểm 1 vì khi quá trình theo đuổi đơn bị dừng lại thì các Cơ quan sáng chế trên thế giới sẽ đánh số lại các điểm yêu cầu bảo hộ, bắt đầu bằng điểm 1, và điểm 2 của chúng ta sẽ trở thành điểm 1 trong bằng độc quyền sáng chế được cấp).

Cho dù dạng yêu cầu bảo hộ là khác nhau giữa các nước nhưng việc sửa đổi điểm 2 thành điểm yêu cầu bảo hộ độc lập có thể được thể hiện như sau:

2. *(Đã được sửa) Dụng cụ [đó] [theo điểm 1, ngoài ra dụng cụ này còn] bao gồm:
 một bút chì;
 một tẩy gắn vào bút chì này; và
 một đèn gắn vào bút chì này.*

Cụm từ “đã được sửa” chỉ ra sự thay đổi của điểm yêu cầu bảo hộ, dấu ngoặc vuông là chỉ những từ đã bị xoá và dấu gạch chân thể hiện những từ mới được thêm vào.

Các điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc thường hẹp hơn so với điểm yêu cầu bảo hộ mà chúng phụ thuộc. Ví dụ, bút chì của đối thủ cạnh tranh mà không gắn bất kỳ loại đèn nào sẽ không vi phạm độc quyền sáng chế được bảo hộ theo điểm 2. Tuy nhiên, các bút chì như vậy có thể vẫn xâm phạm độc quyền sáng chế có trong điểm 1 vì điểm này có phạm vi bảo hộ rộng hơn.

Điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc chỉ có thể bổ sung những dấu hiệu hoặc giới hạn cho điểm yêu cầu bảo hộ được chỉ dẫn đến. Nó không thể loại bỏ bất kỳ dấu hiệu hoặc giới hạn nào khỏi điểm yêu cầu bảo hộ chính. Nói cách khác, yêu cầu bảo hộ phụ thuộc có phạm vi yêu cầu bảo hộ hẹp hơn so với đối tượng mà nó chỉ dẫn đến mà không thể mở rộng hơn yêu cầu bảo hộ chính. Ví dụ, điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc 4 không thể viết như sau:

4. *Dụng cụ theo điểm 2, ngoài ra đèn không được gắn vào bút chì này.*

Điểm yêu cầu bảo hộ này không đúng vì nó loại bỏ một dấu hiệu khỏi điểm yêu cầu bảo hộ độc lập, đó là đèn. Cần nhắc lại là điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc không được loại bỏ bất kỳ dấu hiệu hoặc giới hạn nào khỏi điểm mà nó phụ thuộc. Điều quan trọng cần phải ghi nhớ là nếu điểm yêu cầu bảo hộ độc lập được chấp nhận vì vượt qua giải pháp kỹ thuật đã biết thì điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc cũng sẽ được coi là vượt qua giải pháp kỹ thuật đã biết.

Yêu cầu bảo hộ phụ thuộc có thể được sử dụng để khẳng định phạm vi rộng của điểm yêu cầu bảo hộ độc lập. Ví dụ, nếu điểm 1 mô tả “cái hộp” và điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc 2 mô tả “cái hộp này được làm bằng gỗ”, thì rõ ràng là đối tượng được nêu trong điểm 1 có thể được làm bằng bất kỳ vật liệu gì, chứ không chỉ bằng gỗ. Tất nhiên, người nào đó có thể lập luận rằng cái hộp có trong điểm 1 có thể được làm bằng vật liệu khác chứ không phải bằng gỗ. Tuy nhiên, rất có thể người phản đối sẽ lập luận rằng bản mô tả không bất kỳ sự mô tả nào về cái hộp không được làm bằng gỗ. Bằng việc chỉ dẫn “hộp gỗ” trong điểm 2, rõ ràng rằng điểm 1 đề cập tới cái hộp làm bằng vật liệu bất kỳ. Người phản đối vẫn có thể lập luận rằng không có gì trong bản mô tả nói về cái hộp không làm bằng gỗ, nhưng tác giả sáng chế có thể lập luận thêm rằng chính thẩm định viên sáng chế phải có những lập luận hợp lý khi chấp nhận điểm 1.

Ở một số cơ quan sáng chế, như EPO, yêu cầu bảo hộ cũng có thể chứa các chỉ dẫn đến yêu cầu bảo hộ khác ngay cả khi nó không phải là một điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc. Ở các cơ quan sáng chế khác, như Hoa Kỳ, một điểm yêu cầu bảo hộ độc lập không được chỉ dẫn đến bất kỳ điểm yêu cầu bảo hộ nào khác. Ví dụ về những điểm yêu cầu bảo hộ được EPO chấp nhận là yêu cầu bảo hộ chỉ dẫn đến yêu cầu bảo hộ thuộc lĩnh vực kỹ thuật khác (Ví dụ, “thiết bị để thực hiện quy trình theo điểm 1...” hoặc “Quy trình để sản xuất sản phẩm theo điểm 1...”). Tương tự, trường hợp ổ cắm và phích cắm, yêu cầu bảo hộ đối với một phần chỉ dẫn đến phần khác cùng thực hiện một chức năng (ví dụ, “phích cắm dùng với ổ cắm theo điểm 1...”) không phải là yêu cầu bảo hộ phụ thuộc. Trong các ví dụ trên, nên xem xét một cách cẩn thận xem điểm yêu cầu bảo hộ mà có chứa những chỉ dẫn liên quan đến các dấu hiệu kỹ thuật của điểm yêu cầu bảo hộ được chỉ dẫn. Đại diện sáng chế nên kiểm tra để chắc chắn rằng cách thức này được chấp nhận ở những nước mà khách hàng muốn đăng ký bảo hộ trước khi sử dụng chúng.

Ở một số cơ quan sáng chế, như EPO, nếu đó là điểm yêu cầu bảo hộ cho quy trình tạo ra sản phẩm mà sản phẩm đó có khả năng bảo hộ sáng chế thì không cần phải thẩm định riêng biệt tính mới và tính không hiển nhiên của quy trình đó, với điều kiện tất cả dấu hiệu kỹ thuật đã được xác định trong điểm yêu cầu bảo hộ cho sản phẩm chắc chắn là kết quả thu được từ quy

trình được yêu cầu bảo hộ. Quy định này cũng được áp dụng đối với yêu cầu bảo hộ đối với việc sử dụng một sản phẩm khi sản phẩm đó có khả năng được bảo hộ sáng chế và được sử dụng cùng với những dấu hiệu như được yêu cầu bảo hộ. Trong các trường hợp khác, khả năng bảo hộ của yêu cầu bảo hộ được chỉ dẫn đến không bao hàm khả năng bảo hộ của điểm yêu cầu bảo hộ độc lập mà có chứa chỉ dẫn đó. Xem “Ý tưởng của yêu cầu bảo hộ” trong Chương VII, Mục L dưới đây).

3. Điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc nhiều điểm

Điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc nhiều điểm là một dạng khác của yêu cầu bảo hộ phụ thuộc. Phần giới hạn của yêu cầu bảo hộ phụ thuộc nhiều điểm chỉ dẫn đến nhiều hơn một điểm yêu cầu bảo hộ mà có thể thay thế cho nhau. Ví dụ, phần giới hạn của yêu cầu bảo hộ phụ thuộc nhiều điểm có thể được thể hiện “thiết bị theo điểm 1 hoặc 2” hoặc “thiết bị theo một điểm trong số các điểm 1 và 2”. Ở đây, điểm 1 và 2 được chỉ dẫn với ý nghĩa có thể thay thế cho nhau, có nghĩa là điểm yêu cầu bảo hộ này phụ thuộc vào điểm 1 hoặc 2 nhưng không phải cả hai. Tương tự như yêu cầu bảo hộ phụ thuộc, phần khác biệt của điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc nhiều điểm sẽ thu hẹp điểm yêu cầu bảo hộ mà nó phụ thuộc. Ở một số nước, yêu cầu bảo hộ phụ thuộc nhiều điểm không thể được phép thuộc vào yêu cầu bảo hộ phụ thuộc nhiều điểm khác. Giống như nhiều vấn đề khác liên quan đến sáng chế, các nước có thể có những yêu cầu khác nhau về hình thức của yêu cầu bảo hộ phụ thuộc nhiều điểm và đại diện sáng chế phải soạn thảo yêu cầu bảo hộ sao cho phù hợp với yêu cầu của các nước mà khách hàng muốn đăng ký bảo hộ sáng chế ở đó.

Nhắc lại ví dụ về bút chì nêu trên:

1. *Dụng cụ bao gồm: một bút chì và một đèn gắn vào bút chì này.*
2. *Dụng cụ theo điểm 1, trong đó đèn được gắn tháo ra được vào bút chì này.*

Ở đây, yêu cầu bảo hộ phụ thuộc nhiều điểm có thể được thể hiện như sau:

3. *Bút chì theo điểm 1 hoặc 2, ngoài ra bút chì này có thêm tẩy.*

Yêu cầu bảo hộ phụ thuộc nhiều điểm này gồm bút chì có hoặc có chứa:

- a. *một đèn gắn vào bút chì này và tẩy; hoặc*
- b. *một đèn có thể tháo rời khỏi bút chì này.*

Do vậy, để bị coi là xâm phạm độc quyền sáng chế theo điểm yêu cầu bảo hộ này thì một bút chì phải chứa các dấu hiệu bất kỳ nêu trong mục a) hoặc mục b) nêu trên.

Dưới đây là một số ví dụ về cách thể hiện yêu cầu bảo hộ phụ thuộc nhiều điểm:

- Bút chì theo điểm bất kỳ nêu trên, trong đó...
- Bút chì theo điểm 1 hoặc 2, ngoài ra còn bao gồm ...
- Bút chì theo bất kỳ điểm nào trong số điểm 1, 3 hoặc từ 9 đến hết 13, trong đó...
- Bút chì theo bất kỳ điểm nào trong số điểm 1, 4, 5 đến 7, trong đó...
- Bút chì theo bất kỳ điểm nào trong số điểm 2 hoặc 3, ngoài ra còn bao gồm ...

TỪ KHÓA

- >> SÁNG CHẾ >> PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN SÁNG CHẾ >> PHẦN GIỚI HẠN >> CỤM TỪ CHUYỂN TIẾP >> PHẦN KHÁC BIỆT
- >> DẤU HIỆU >> GIỚI HẠN >> MẠO TỪ >> YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỘC LẬP >> YÊU CẦU BẢO HỘ PHỤ THUỘC
- >> YÊU CẦU BẢO HỘ PHỤ THUỘC NHIỀU ĐIỂM >> YÊU CẦU BẢO HỘ CẢI TIẾN
- >> YÊU CẦU BẢO HỘ PHƯƠNG TIỆN CÔNG CHỨC NĂNG

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Hãy phân biệt sáng chế và phương án thực hiện (của sáng chế)
2. Phần nào của sáng chế xác định phạm vi bảo hộ theo bằng độc quyền sáng chế?
3. Tại sao đại diện sáng chế muốn gộp cả yêu cầu bảo hộ rộng và hẹp trong cùng một đơn đăng ký sáng chế?
4. Hãy kể tên ba nội dung của một điểm yêu cầu bảo hộ. Giải thích từng nội dung?
5. Sự khác nhau giữa cụm từ chuyển tiếp đóng và cụm từ chuyển tiếp mở là gì?
6. Yêu cầu bảo hộ chỉ là sự liệt kê đơn giản các bộ phận (của sáng chế) mà không có mối liên hệ về bản chất với nhau. Đúng hay sai?
7. Hãy giải thích sự cấu thành của mạo từ phù hợp cho yêu cầu bảo hộ sáng chế?
8. Điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc có thể phụ thuộc vào điểm yêu cầu bảo hộ khác, dù đó là điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc và điểm yêu cầu bảo hộ độc lập. Đúng hay sai?
9. Yêu cầu bảo hộ phụ thuộc nhiều điểm là gì? Yêu cầu bảo hộ cải tiến là gì? Yêu cầu bảo hộ phương tiện công chức năng là gì?

VI. CÁC DẠNG YÊU CẦU BẢO HỘ CỤ THỂ

Đối với nhiều sáng chế, cần phải sử dụng nhiều dạng yêu cầu bảo hộ để nhận được sự bảo hộ đầy đủ. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số trong nhiều dạng yêu cầu bảo hộ mà đại diện sáng chế có thể soạn thảo để mang lại cho khách hàng phạm vi bảo hộ đầy đủ nhất. Người nào đó có thể lập luận rằng chỉ có hai dạng yêu cầu bảo hộ cơ bản: yêu cầu bảo hộ đối với sản phẩm (sản phẩm, thiết bị) và yêu cầu bảo hộ cho hoạt động (quy trình/phương pháp sản xuất, sử dụng). Dạng yêu cầu bảo hộ cơ bản đầu tiên (yêu cầu bảo hộ sản phẩm) bao gồm chất hoặc chế phẩm (ví dụ, chế phẩm hóa học hoặc hỗn hợp của các chế phẩm hóa học) cũng như bất kỳ dụng cụ nào (ví dụ, vật, đồ vật, thiết bị, máy móc hoặc hệ thống các thiết bị vận hành cùng nhau) được tạo ra bởi người nào đó. Ví dụ:

- (i) “cơ cấu lái kết hợp với một mạch hồi tiếp tự động...”;
- (ii) “bộ quần áo dệt có...”
- (iii) “thuốc diệt côn trùng chứa X, Y, Z”; và
- (iv) “hệ thống viễn thông bao gồm các trạm thu và truyền phát.”

Dạng yêu cầu bảo hộ cơ bản thứ hai (đối với quy trình) có thể được áp dụng cho tất cả dạng hoạt động mà trong đó việc sử dụng một số sản phẩm sẽ tác động đến quy trình đó; hoạt động đó có thể được thực hiện nhờ vào các vật phẩm, năng lượng, các quy trình khác (như quy trình điều khiển) hoặc nhờ vào những sinh vật sống.

Nếu yêu cầu bảo hộ bắt đầu bằng: “Thiết bị để thực hiện quy trình, v.v.” thì nhiều nước hiểu rằng chỉ có thiết bị này là thích hợp để thực hiện quy trình đó. Do đó, ở những nước này, dù thiết bị có chứa tất cả dấu hiệu được chỉ ra trong yêu cầu bảo hộ đó nhưng không phù hợp với mục đích đã nêu hoặc cần phải điều chỉnh sử dụng được như vậy thì sẽ không được xem là đã được dự liệu trước trong yêu cầu bảo hộ hoặc không bị coi là xâm phạm độc quyền sáng chế.

Quy tắc tương tự cũng được áp dụng đối với yêu cầu bảo hộ cho một sản phẩm được dùng cho mục đích cụ thể. Ví dụ, nếu yêu cầu bảo hộ đề cập đến một “khuôn để đúc thép nóng chảy” thì điểm yêu cầu bảo hộ này có một số giới hạn nhất định cho khuôn đó. Ví thể, một khay bằng nhựa để tạo ra những viên đá hình lập phương với điểm nóng chảy thấp hơn nhiều so với điểm nóng chảy của thép sẽ không nằm trong phạm vi của điểm yêu cầu bảo hộ này. Tương tự, yêu cầu bảo hộ cho một chất hoặc một chế phẩm có công dụng cụ thể nên được hiểu theo ý nghĩa là một chất hoặc một chế phẩm mà trong thực tế phù hợp với công dụng đã nêu; một sản phẩm đã biết mà nhìn qua đã thấy tương tự với chất hoặc chế phẩm được xác định trong yêu cầu bảo hộ nhưng ở dạng mà làm cho sản phẩm đó không phù hợp với công dụng đã nêu thì sẽ không làm cho sáng chế có trong điểm yêu cầu bảo hộ mất tính mới.

Tuy nhiên, ở nhiều nước, nếu trên thực tế sản phẩm đã biết đó ở dạng phù hợp với công dụng được nêu thì cho dù sản phẩm đó chưa từng được mô tả để thực hiện công dụng đó vẫn có thể làm cho điểm yêu cầu bảo hộ đó bị mất tính mới. Một ngoại lệ cho nguyên tắc giải thích phổ biến này là trường hợp yêu cầu bảo hộ cho một chất hoặc chế phẩm dùng trong phương pháp giải phẫu, điều trị hoặc chẩn đoán bệnh ở những nước có những quy định đặc biệt liên quan đến sáng chế trong lĩnh vực này.

Khác với yêu cầu bảo hộ cho thiết bị hoặc sản phẩm, yêu cầu bảo hộ cho phương pháp thường bắt đầu bằng “Phương pháp nung chảy lại các lớp mạ,” phần “nung chảy lại...” không được hiểu theo nghĩa rằng quy trình đó chỉ phù hợp với việc nung chảy lại các lớp mạ, mà là một dấu hiệu thể hiện chức năng liên quan đến việc nung chảy lại các lớp mạ, và do đó xác định một phương pháp được yêu cầu bảo hộ.

A. YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI DỤNG CỤ HOẶC THIẾT BỊ

Yêu cầu bảo hộ đối với dụng cụ hoặc thiết bị theo phương án thực hiện của sáng chế dưới dạng thiết bị, hệ thống hoặc dụng cụ. Ví dụ, yêu cầu bảo hộ bao gồm một giá ba chân dùng cho máy chụp ảnh hoặc một tay quay dùng cho cửa sổ là yêu cầu bảo hộ đối với thiết bị. Khi soạn thảo yêu cầu bảo hộ đối với thiết bị, đại diện sáng chế có thể bắt đầu bằng cách mô tả trong phần giới hạn thiết bị đó là gì và để làm gì.

Tiếp theo, đại diện sáng chế có thể liệt kê dấu hiệu cần thiết của sáng chế đó. Dấu hiệu cần thiết của một sáng chế là những dấu hiệu cần phải có để thực hiện chức năng của dụng cụ sáng tạo đó ở dạng cơ bản nhất, ví dụ, bản chất của sáng chế. Tính mới của sáng chế nằm ở các dấu hiệu cần thiết đó.

Bây giờ, chúng ta hãy xem một yêu cầu bảo hộ mẫu đối với thiết bị:

1. *Thiết bị trợ giúp máy ảnh, bao gồm:
một giá đỡ quay trên một trụ được thiết kế để giữ máy ảnh này;
và các chân được lắp để trợ giúp giá đỡ quay trên trụ đó.*

Một khi đại diện sáng chế tin rằng mình nắm rõ bản chất của sáng chế thì người đó nên xem xét kỹ lưỡng yêu cầu bảo hộ để xem có bao nhiêu từ mà có thể loại khỏi yêu cầu bảo hộ mà vẫn giữ được bản chất của sáng chế.

Trong ví dụ này, phần giới hạn mô tả đó là một thiết bị trợ giúp máy ảnh. Phần khác biệt của yêu cầu bảo hộ mô tả rằng dấu hiệu cơ bản của thiết bị này là một giá đỡ quay trên một trụ dùng cho máy ảnh và các chân được lắp để trợ giúp giá đỡ đó. Với tư cách là một người độc lập, đại diện sáng chế nên tìm ra những từ để loại khỏi yêu cầu bảo hộ và trong Điểm 1 nêu trên, đại diện sáng chế nên cân nhắc liệu cụm từ “quay trên một trụ” có thực sự cần thiết đối với giá đỡ ba chân hay không.

B. YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI PHƯƠNG PHÁP HOẶC QUY TRÌNH

Yêu cầu bảo hộ đối với phương pháp là yêu cầu bảo hộ mô tả trình tự các bước kết hợp cùng nhau để hoàn thành một nhiệm vụ, như làm ra một sản phẩm từ một số thứ. Ví dụ về yêu cầu bảo hộ đối với phương pháp như sau:

1. *Phương pháp pha chè, gồm các bước:
đun sôi nước;
cho đường vào nước sôi;
cho các lá chè vào nước sôi để tạo ra một hỗn hợp;
cho sữa vào hỗn hợp này; và
lọc hỗn hợp này.*

Trong ví dụ này, một loạt bước trong quy trình pha chè đã được mô tả liên tiếp nhau để thực hiện. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ở nhiều nước, các bước trong yêu cầu bảo hộ đối với phương pháp có thể được liệt kê theo thứ tự bất kỳ, trừ khi được chỉ ra theo cách khác, nhằm so sánh với giải pháp kỹ thuật đã biết và xác định hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế. Như được đề cập trong ví dụ trên, bước đun sôi nước phải xảy ra trước bước cho đường vào nước. Tuy nhiên, bước cho đường vào nước có thể xảy ra ở bất kỳ công đoạn nào, ví dụ, sau khi cho sữa. Với tư cách là một người độc lập, đại diện sáng chế phải tìm ra những từ và giới hạn có thể loại khỏi yêu cầu bảo hộ. Trong yêu cầu bảo hộ nêu trên, đại diện sáng chế có thể cân nhắc liệu việc cho sữa và đường có cần thiết để pha chè theo sáng chế hay không.

Ở một số cơ quan sáng chế, như EPO, điểm yêu cầu bảo hộ “dạng sử dụng” như “sử dụng chất X làm thuốc diệt côn trùng” sẽ được coi như yêu cầu bảo hộ đối với “quy trình” ở dạng “quy trình diệt côn trùng bằng cách sử dụng chất X”. Do đó, yêu cầu bảo hộ ở dạng này nên được hiểu là chỉ dẫn trực tiếp đến chất X (ví dụ, gồm các chất phụ gia khác) được dự kiến để sử dụng làm thuốc diệt côn trùng. Tương tự, yêu cầu bảo hộ đối với việc “sử dụng thiết bị bán dẫn trong một mạch khuếch đại” sẽ được coi như yêu cầu bảo hộ đối với quy trình khuếch đại bằng cách sử dụng mạch chứa thiết bị bán dẫn, và yêu cầu bảo hộ đó không nên được hiểu là chỉ dẫn đến “một mạch khuếch đại trong đó thiết bị bán dẫn được sử dụng” hoặc không nên được hiểu là “một quy trình sử dụng thiết bị bán dẫn để tạo ra một mạch như vậy”.

Không phải tất cả các nước đều chấp nhận yêu cầu bảo hộ dạng “sử dụng”. Điều quan trọng là đại diện sáng chế nên cân nhắc mức độ bảo hộ mà yêu cầu bảo hộ dạng này mang lại cho khách hàng. Ví dụ, ngay cả khi được chấp nhận, liệu các đối thủ cạnh tranh có dễ dàng bác bỏ yêu cầu bảo hộ này bằng giải pháp kỹ thuật chưa được tìm ra tại thời điểm đăng ký đơn sáng chế hay không. Ngoài ra, đại diện sáng chế cần cân nhắc cách thức tốt nhất để bảo vệ sáng chế và đạt được mục tiêu kinh doanh cho

khách hàng của mình – đây là hai mục tiêu khó khăn hơn đáng kể so với việc soạn thảo một dạng yêu cầu bảo hộ để có thể được chấp nhận ở mức tối thiểu ở một có liên quan. Các thông tin về yêu cầu bảo hộ dạng “sử dụng” sẽ được đề cập dưới đây.

C. YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THU ĐƯỢC TỪ QUY TRÌNH

Yêu cầu bảo hộ đối với sản phẩm thu được từ một quy trình sản xuất được chấp nhận ở một số nước với điều kiện sản phẩm đó phải đáp ứng các yêu cầu về bảo hộ sáng chế, ví dụ, phải có tính mới và trình độ sáng tạo. Một sản phẩm sẽ không được coi là mới nếu chỉ đơn thuần được tạo ra bởi một quy trình mới. Ở nhiều nước, yêu cầu bảo hộ cho một sản phẩm thu được từ quy trình sẽ không được coi là yêu cầu bảo hộ cho chính sản phẩm đó. Ví dụ, yêu cầu bảo hộ đó có thể được thể hiện ở dạng “sản phẩm X thu được bởi quy trình Y”. Bất kể thuật ngữ “có thể thu được”, “thu được”, “trực tiếp thu được” hay cách thức thể hiện tương đương được sử dụng trong yêu cầu bảo hộ cho sản phẩm được tạo ra bởi quy trình, thì thực chất vẫn chỉ nhằm vào chính sản phẩm đó và dành toàn bộ sự bảo hộ cho sản phẩm đó.

Ở một số Cơ quan sáng chế, như EPO, nếu đối tượng của sáng chế là một quy trình thì sự bảo hộ có được sẽ mở rộng tới sản phẩm trực tiếp thu được từ quy trình đó. Nhiều nước áp dụng yêu cầu tương tự đối với yêu cầu bảo hộ cho sản phẩm được tạo ra từ quy trình như được nêu trên. Các nước khác coi yêu cầu bảo hộ cho sản phẩm được tạo ra từ quy trình như yêu cầu bảo hộ đối với phương pháp sản xuất. Do vậy, đại diện sáng chế cần bảo đảm rằng yêu cầu bảo hộ cho sản phẩm được tạo ra bởi quy trình là cách tốt nhất để bảo hộ sáng chế của khách hàng trước khi sử dụng dạng này. Yêu cầu bảo hộ dạng có thể được sử dụng làm một phần của một tập hợp các yêu cầu bảo hộ.

D. YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC VÀ THÔNG SỐ

Phạm vi của yêu cầu bảo hộ dạng này phải rõ ràng như được mô tả trong đơn sáng chế. Theo nguyên tắc chung, yêu cầu bảo hộ mà cố gắng xác định sáng chế theo kết quả cần đạt được sẽ không được chấp nhận, đặc biệt nếu chúng chẳng khác gì yêu cầu bảo hộ các vấn đề kỹ thuật cơ bản. Trên thực tế, nhiều nước không bao giờ chấp nhận yêu cầu bảo hộ dạng này trong bất kỳ trường hợp nào. Ngoài ra, đại diện sáng chế phải cố gắng để hiểu rõ bản chất của sáng chế và mô tả đặc điểm của sản phẩm bằng các thông số để có thể dễ dàng làm cho phạm vi yêu cầu bảo hộ hẹp hơn đáng kể so với sáng chế của khách hàng.

Một số cơ quan sáng chế, như EPO, có thể chấp nhận yêu cầu bảo hộ dạng này nếu sáng chế có thể được xác định bằng các thuật ngữ như vậy hoặc không thể được xác định một cách rõ ràng hơn nếu không hạn chế phạm vi của yêu cầu bảo hộ, và nếu kết quả có thể được một cách trực tiếp và tích cực bằng các thử nghiệm hoặc quy trình phù hợp có trong bản mô tả hoặc được biết đến bởi người có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật và không đòi hỏi phải thử nghiệm quá mức.

Ví dụ, sáng chế liên quan đến gạt tàn thuốc lá, trong đó mẫu thuốc lá vẫn đang cháy âm ỉ sẽ bị tự dập tắt nhờ hình dạng và kích thước của gạt tàn đó. Kích thước tương xứng này có thể thay đổi đáng kể ở chừng mực nào đó mà chưa được xác định, trong khi vẫn mang lại hiệu quả mong muốn. Chừng nào mà yêu cầu bảo hộ chỉ ra kết cấu và hình dạng của gạt tàn rõ ràng nhất có thể thì nó có thể xác định được kích thước tương đối bằng việc chỉ dẫn đến kết quả đạt được, với điều kiện bản mô tả phải có những chỉ dẫn thích hợp để cho phép người đọc xác định được kích thước cần thiết bằng những cách thức kiểm tra thông thường.

Tương tự, nếu sáng chế liên quan đến sản phẩm, nó có thể được xác định trong yêu cầu bảo hộ bằng nhiều cách khác nhau, như sản phẩm của một công thức hóa học, sản phẩm của một quy trình (nếu không có định nghĩa rõ ràng hơn), hoặc cá biệt, bằng các thông số của chính sản phẩm. Tuy nhiên, đại diện sáng chế được khuyến nghị cần phải thận trọng khi soạn thảo yêu cầu bảo hộ dạng này vì chúng có thể không được chấp nhận và/hoặc bị hiểu sai sau này.

Thông số là những trị số cụ thể mà có thể là trị số của những thuộc tính có thể đo được trực tiếp (ví dụ, điểm nóng chảy của một chất, độ bền chịu uốn của thép, điện trở của một vật dẫn điện) hoặc có thể được xác định như tổ hợp toán học phức tạp của một vài biến số dưới dạng công thức.

Ví dụ, EPO sẽ chấp nhận việc mô tả đặc điểm của một sản phẩm bằng các thông số của nó trong trường hợp mà sáng chế không thể xác định được một cách đầy đủ bằng bất kỳ cách nào khác, với điều kiện các thông số này có thể xác định được một cách rõ ràng và đáng tin cậy theo các chỉ dẫn có trong bản mô tả sáng chế hoặc theo các quy trình khách quan phổ biến trong lĩnh vực kỹ thuật. Điều tương tự cũng được áp dụng cho dấu hiệu liên quan đến quy trình được xác định bằng các thông số. EPO gợi ý rằng yêu cầu bảo hộ dạng này đôi khi thực sự che giấu tình trạng thiếu tính mới. Do đó, đại diện sáng chế có thể mong đợi rằng thẩm định viên sáng chế sẽ xem xét kỹ lưỡng yêu cầu bảo hộ dạng này trước khi chấp nhận chúng.

E. YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ở những nước cấp bằng độc quyền cho kiểu dáng công nghiệp, thường thì chỉ cho phép một yêu cầu bảo hộ trong đơn. Hình vẽ thường là các dấu hiệu then chốt đối với bằng độc quyền kiểu dáng do sự bảo hộ cấp cho kiểu dáng trang trí. Ví dụ, nếu đối tượng được yêu cầu bảo hộ là một kiểu dáng mới của một cái ô thì yêu cầu bảo hộ có thể được thể hiện như sau:

1. Kiểu dáng trang trí cho một cái ô, như được thể hiện và mô tả.

Hình 1



F. YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

Như đề cập, một số nước cấp bằng độc quyền cho giống cây trồng mới. Không phải tất cả các nước đều cấp bằng độc quyền loại này. Một số nước cấp bằng độc quyền cho cây trồng mới bằng cách sử dụng cùng dạng yêu cầu bảo hộ sử dụng cho sáng chế công nghệ sinh học, ví dụ, vật liệu được nộp lưu theo Hiệp ước Budapest như được bàn luận trong Phần 1 dưới đây.

Một số nước khác cấp bằng độc quyền cho cây trồng theo với như điều kiện nhất định, như việc nhân bản vô tính giống cây trồng. Ví dụ, nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ là một giống hoa cúc mới thì yêu cầu bảo hộ của đối tượng này có thể được thể hiện như sau:

1. Giống cây mới và khác biệt của cây hoa cúc có tên là 'White Norwoodstock', như được minh họa và mô tả.

G. YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI CHẾ PHẨM

Yêu cầu bảo hộ cho chế phẩm được sử dụng trong trường hợp sáng chế được yêu cầu bảo hộ liên quan đến thành phần hóa học của thành phần hoặc vật liệu được sử dụng. Ví dụ, yêu cầu bảo hộ liên quan đến dung dịch mạ đồng bằng điện có thể được thể hiện như sau:

1. Dung dịch mạ đồng, bao gồm:

- a. dung dịch kiềm của đồng sulfat với lượng nằm trong khoảng từ 30 đến 50g/lít;
- b. axit sulfuric với lượng nằm trong khoảng từ 2 đến 4 lần dung dịch đồng axetat; và
- c. dung dịch nước chứa một chất thay đổi độ pH với một lượng đủ để điều chỉnh độ pH tới trị số nằm trong khoảng từ 3,5 đến 5,0.

Trong quá trình soạn thảo yêu cầu bảo hộ, đại diện sáng chế có thể quyết định yêu cầu bảo hộ các dấu hiệu theo cách hẹp hay rộng tùy thuộc vào giải pháp kỹ thuật đã biết, phạm vi của sáng chế và các yếu tố có liên quan khác. Ví dụ, trong yêu cầu bảo hộ nêu trên, dấu hiệu a và b hẹp hơn so với dấu hiệu c tới mức yêu cầu bảo hộ này nêu rõ tên chính xác của các chế phẩm

trong dấu hiệu a và b, trong khi dấu hiệu c đề cập đến chế phẩm theo cách thông thường. Do vậy, chất bất kỳ làm thay đổi độ pH để thực hiện chức năng điều chỉnh độ pH của dung dịch này nhằm đạt được trị số nằm trong khoảng từ 3,5 tới 5,0, như trong giới hạn được chỉ ra trong dấu hiệu c.

H. YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Nói chung, công nghệ sinh học liên quan đến tất cả ứng dụng thực tế của các sinh vật sống. Năm 1873, Louis Pasteur nhận được Bằng độc quyền sáng chế số 141.072 của Hoa Kỳ, yêu cầu bảo hộ “men, không có mầm bệnh hữu cơ, dưới dạng một sản phẩm”. Bằng độc quyền sáng chế này đôi khi được coi là bằng độc quyền sáng chế đầu tiên liên quan đến một chủng vi sinh. Ứng dụng của các sáng chế trong lĩnh vực sinh học/khoa học đời sống có thể nhằm mục đích thương mại hoặc điều trị bệnh. Do vậy, sáng chế công nghệ sinh học có thể bao gồm ADN bổ trợ, ADN tái tổ hợp, các đoạn ADN, protein, kháng thể đơn dòng, ADN và ARN đối mã, các vật truyền tải tổ hợp và các vật truyền biểu hiện.

Tập hợp yêu cầu bảo hộ mẫu đối với công nghệ sinh học có trong sáng chế liên quan đến axit nucleic và protein đã được mã hóa có thể được thể hiện như sau:

1. *Polynucleotit phân lập chứa một phân tử được chọn từ nhóm, bao gồm:*
 - a. *một polynucleotit mã hóa một polypeptit có axit amin 1 tới axit amin 255 như được thể hiện trong trình tự nêu trong SEQ ID NO:2; và*
 - b. *một polynucleotit lai với polynucleotit nêu trong mục (a) và bổ trợ ít nhất 95% cho polynucleotit nêu trong mục (a).*
2. *Polynucleotit theo điểm 1, trong đó polynucleotit này chứa nucleotit 1 tới nucleotit 1080 của trình tự nêu trong SEQ ID NO.1.*

Trong ví dụ nêu trên, cần lưu ý rằng trình tự gen được nêu trong điểm yêu cầu bảo hộ này nhưng không được nêu một cách đầy đủ. Nhiều nước có những yêu cầu đặc biệt đối với sáng chế công nghệ sinh học, cách lập danh mục trình tự gen và nguyên tắc nộp lưu. (Xem, Chương VII, Phần N về các đối tượng không được bảo hộ sáng chế và Phần O về yêu cầu về khả năng áp dụng công nghiệp ở dưới đây).

Nếu sáng chế liên quan đến vật liệu sinh học và không thể mô tả một cách đầy đủ cách thức thực hiện và sử dụng sáng chế bằng từ ngữ theo cách lập đi lập lại được thì việc tiếp cận vật liệu sinh học đó có thể là cần thiết để thỏa mãn các yêu cầu pháp lý về khả năng bảo hộ của sáng chế. Yêu cầu này tạo ra cơ hội để soạn thảo yêu cầu bảo hộ như:

3. *Hạt của cây bông có tên là PHY 78 Acala, trong đó mẫu hạt đại diện của giống này đã được nộp lưu dưới số hiệu lưu giữ ATCC số PTA-5666.*

Theo Hiệp ước Pudapest về công nhận quốc tế đối với nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục liên quan đến sáng chế được thông qua năm 1977 nhằm tạo thuận lợi cho việc công nhận các vật liệu sinh học được nộp lưu có trong đơn đăng ký sáng chế trên khắp thế giới. Hiệp ước yêu cầu các bên ký kết công nhận việc nộp lưu ở bất kỳ cơ quan lưu giữ nào đã được WIPO chấp thuận.

I. YÊU CẦU BẢO HỘ DẠNG SỬ DỤNG

Một số nước bảo hộ độc quyền sáng chế cho ứng dụng mới của một chất đã biết, đặc biệt là việc sử dụng lần thứ hai hoặc những lần tiếp theo trong y tế hoặc các chỉ định thứ hai hoặc tiếp theo của các chất và chế phẩm đã biết. Yêu cầu bảo hộ dạng sử dụng này còn được biết đến là yêu cầu bảo hộ kiểu Thụy Sĩ (vi Thụy Sĩ là nước đầu tiên chấp nhận chúng).

Giả sử chế phẩm hóa học XYZ đã được biết đến và được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường. Giả sử tác giả sáng chế A phát hiện ra rằng chế phẩm XYZ là một chế phẩm hữu hiệu để điều trị bệnh sốt rét. Đại diện sáng chế của tác giả A có thể soạn thảo yêu cầu bảo hộ dạng sử dụng như sau:

1. Sử dụng chế phẩm XYZ để sản xuất thuốc điều trị bệnh sốt rét.

Không phải nước nào cũng chấp nhận yêu cầu bảo hộ dạng sử dụng. Yêu cầu bảo hộ dạng này đã được chấp nhận ở EPO cho dù EPO vẫn chưa chấp nhận yêu cầu bảo hộ phương pháp điều trị bệnh cho người. Tuy nhiên, những yêu cầu bảo hộ dạng này không được chấp nhận ở Hoa Kỳ hoặc Ấn Độ.

J. YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI PHẦN MỀM MÁY TÍNH

Đơn đăng ký sáng chế liên quan đến phần mềm và/hoặc các thiết bị phần cứng của máy tính nhằm thực hiện các thuật toán chuyên biệt thường có các yêu cầu bảo hộ đối với thiết bị và yêu cầu bảo hộ đối với phương pháp. Các đơn này cũng thường có một số dạng yêu cầu bảo hộ đặc biệt dành cho sáng chế phần mềm máy tính. Dạng yêu cầu bảo hộ được chấp nhận cho sáng chế phần mềm máy tính có thể là khác nhau giữa các nước. Một số dạng có thể chấp nhận được có thể bao gồm yêu cầu bảo hộ cho thiết bị đọc được bằng máy tính, yêu cầu bảo hộ cho cấu trúc dữ liệu và yêu cầu bảo hộ cho tín hiệu được truyền. Sáng chế liên quan đến phần mềm máy tính có một số dạng yêu cầu bảo hộ đặc biệt khác, nhưng chúng thường là biến thể của các dạng yêu cầu bảo hộ cơ bản, nên được giải quyết trong một chuyên đề riêng.

Yêu cầu bảo hộ đối với thiết bị có thể đọc được bằng máy tính, còn được biết đến ở Hoa Kỳ với tên gọi là yêu cầu bảo hộ Beauregard, nhằm bảo hộ sáng chế được thể hiện dưới dạng một phương tiện cụ thể, ví dụ, đĩa CD ROM. Yêu cầu bảo hộ dạng này có thể có vài dạng khác nhau, cho phép chủ sở hữu sáng chế yêu cầu bồi thường thiệt hại không chỉ đối với những người làm ra phần mềm xâm phạm, người sử dụng phần mềm xâm phạm, mà còn đòi bồi thường từ những người bán phần mềm đó, kể cả người bán sỉ và bán lẻ. Một trong số các dạng phổ biến hơn là lấy phần khác biệt của điểm yêu cầu bảo hộ đối với phương pháp và thêm cụm từ “thiết bị đọc được bằng máy tính” vào phần giới hạn. Ví dụ:

1. Phương tiện lưu trữ đọc được bằng máy tính chứa các câu lệnh mà khi được thực hiện sẽ khiến máy tính thực hiện phương pháp sử dụng hệ thống máy tính theo (một chức năng quy định), phương pháp này bao gồm:

Yêu cầu bảo hộ cho cấu trúc dữ liệu, còn được biết đến ở Hoa Kỳ là yêu cầu bảo hộ Lowry, nhằm bảo hộ các cấu trúc dữ liệu máy tính mới. Đương nhiên, không phải tất cả sáng chế được vi tính hóa đều có một cấu trúc dữ liệu duy nhất mà một số sáng chế có thể bao gồm các cấu trúc dữ liệu mới. Có thể có vài dạng nhưng một trong số các dạng phổ biến là:

1. Bộ nhớ để lưu trữ dữ liệu cho phép truy cập bởi một chương trình ứng dụng được thực hiện trên một hệ thống xử lý dữ liệu, bao gồm:
 - một cấu trúc dữ liệu được lưu trong bộ nhớ, cấu trúc dữ liệu này gồm thông tin có trong một cơ sở dữ liệu được sử dụng bởi chương trình ứng dụng đó và chứa:
 - một đối tượng dữ liệu đầu tiên được thiết kế để...
 - một đối tượng dữ liệu thứ hai được thiết kế để...; và
 - một đối tượng dữ liệu thứ ba được thiết kế để...

K. YÊU CẦU BẢO HỘ DẠNG OMNIBUS

Yêu cầu bảo hộ dạng “Omnibus” bao gồm phần chỉ dẫn đến bản mô tả hoặc hình vẽ mà không có bất kỳ giới hạn cụ thể nào. Yêu cầu bảo hộ dạng Omnibus có thể viết đơn giản như:

1. Thiết bị để thu hoạch ngô như được mô tả trong Bản mô tả.
2. Máy xay (hoa quả, thịt...) như được thể hiện trên Hình 4.

Không phải tất cả Cơ quan sáng chế đều chấp nhận yêu cầu bảo hộ dạng omnibus. USPTO không chấp nhận yêu cầu bảo hộ dạng omnibus và EPO chỉ chấp nhận yêu cầu bảo hộ dạng này trong trường hợp thực sự cần thiết. Tuy nhiên, yêu cầu bảo hộ dạng omnibus có thể được chấp nhận ở một số Cơ quan sáng chế như Anh, Úc và Ấn Độ.

Trước khi sử dụng điểm yêu cầu bảo hộ dạng omnibus, đại diện sáng chế phải hiểu rõ yêu cầu bảo hộ dạng này sẽ được giải thích như thế nào ở những nước nộp đơn có yêu cầu bảo hộ. Nếu quy định pháp luật của nước đó đưa ra cách giải thích có lợi cho yêu cầu bảo hộ dạng omnibus thì đại diện sáng chế nên đưa vào đơn ít nhất yêu cầu bảo hộ dạng này; mặt khác, sẽ không có lợi hoặc nếu việc giải thích ở những nước có liên quan có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến các điểm yêu cầu bảo hộ khác thì không nên soạn thảo yêu cầu bảo hộ dạng này.

TỪ KHÓA

>> **YÊU CẦU BẢO HỘ CHO THIẾT BỊ HOẶC DỤNG CỤ** >> **YÊU CẦU BẢO HỘ CHO PHƯƠNG PHÁP HOẶC QUY TRÌNH**
 >> **YÊU CẦU BẢO HỘ CHO SẢN PHẨM ĐƯỢC TẠO RA BỞI QUY TRÌNH** >> **YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP**
 >> **YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI CHẾ PHẨM** >> **YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI CÔNG NGHỆ SINH HỌC**
 >> **YÊU CẦU BẢO HỘ DẠNG SỬ DỤNG HOẶC “KIỂU THỤY SỸ”** >> **YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐỌC ĐƯỢC BẰNG MÁY TÍNH** >> **YÊU CẦU BẢO HỘ ĐỐI VỚI CẤU TRÚC DỮ LIỆU** >> **YÊU CẦU BẢO HỘ DẠNG OMNIBUS**

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Hãy phân biệt yêu cầu bảo hộ đối với thiết bị và yêu cầu bảo hộ đối với quy trình/phương pháp?
2. Bằng độc quyền sáng chế cho công nghệ sinh học chỉ có hiệu lực trong 20 năm. Đúng hay sai?
3. Yêu cầu bảo hộ cho kết quả cần đạt được và thông số dễ soạn thảo và mang lại phạm vi bảo hộ tốt hơn. Đúng hay sai?
4. Yêu cầu bảo hộ cho thiết bị đọc được bằng máy tính giống với điểm yêu cầu bảo hộ cho phương pháp như thế nào?
5. Hiệp ước Budapest quy định gì đối với sáng chế công nghệ sinh học?
6. Yêu cầu bảo hộ dạng “sử dụng chất ABC làm...” có thể được chấp nhận ở tất cả các nước. Đúng hay sai?
7. Chỗ nào sai trong cách thể hiện yêu cầu bảo hộ sau?
 1. Thiết bị dùng để thu hoạch ngô, bao gồm:
 một máy cắt cây ngô
 cho cây ngô được cắt vào phễu, và
 một trục quay gắn vào máy cắt.
8. Yêu cầu bảo hộ dạng omnibus là gì?

CÁCH THỨC SOẠN THẢO YÊU CẦU BẢO HỘ SÁNG CHẾ

A. CHUẨN BỊ CÁC ĐIỂM YÊU CẦU BẢO HỘ TRƯỚC TIÊN

Khi chuẩn bị đơn đăng ký sáng chế, trước tiên đại diện sáng chế nên bắt đầu soạn thảo yêu cầu bảo hộ vì làm như vậy sẽ giúp đại diện sáng chế và tác giả sáng chế trau chuốt hơn ý tưởng về sáng chế trong đầu. Khi sáng chế trở nên rõ ràng, việc soạn thảo bản mô tả sẽ trở nên suôn sẻ.

B. YÊU CẦU BẢO HỘ HẸP VÀ RỘNG

Đại diện sáng chế nên sử dụng kết hợp cả dạng yêu cầu bảo hộ rộng và hẹp để tận dụng một cách hữu hiệu tính mới của sáng chế. Tốt nhất là soạn thảo một tập hợp các điểm yêu cầu bảo hộ có cả phạm vi bảo hộ rộng nhất và hẹp nhất. Thực tế, có lẽ dễ nhất là nên bắt đầu bằng yêu cầu bảo hộ hẹp và sau đó loại bỏ các giới hạn và/hoặc thay thế các thuật ngữ thu hẹp bằng những thuật ngữ khác để có được điểm yêu cầu bảo hộ rộng nhất. Khi thực hiện điều này, đại diện sáng chế sẽ soạn thảo được một các điểm tập hợp yêu cầu bảo hộ phụ thuộc.

VÍ DỤ

Giả sử khách hàng đã sáng chế ra một thiết bị mới để biến chì thành vàng. Phương án thực hiện của sáng chế gồm một cơ cấu bằng kim loại giống như cái hộp, một động cơ điện, một cái bát để đựng chì vụn và một chi tiết để biến chì thành vàng. Tác giả sáng chế trình bày với đại diện sáng chế phương án thực hiện của sáng chế và được đại diện sáng chế sử dụng để viết bản mô tả cho đơn đăng ký sáng chế. Đại diện sáng chế biết rằng “sáng chế đó” thực sự là một khái niệm trừu tượng và có phạm vi bảo hộ rộng hơn phương án thực hiện sáng chế do khách hàng trình bày. Tuy nhiên, trong bản thảo yêu cầu bảo hộ đầu tiên, đại diện sáng chế quyết định mô tả những điều mình hiểu rõ nhất - đó là phương án thực hiện sáng chế của khách hàng. Vì thế, đại diện sáng chế thể hiện yêu cầu bảo hộ như sau:

1. Thiết bị dùng để chuyển hóa chì thành vàng, bao gồm:
 - một khung bằng kim loại giống như một cái hộp;
 - một động cơ điện lắp bên trong khung bằng kim loại này;
 - một bát để đựng chì vụn đặt bên trên bề mặt của khung này; và
 - một bộ phận để chuyển hóa chì thành vàng gắn bên dưới bát này và bên trong khung kim loại này và được thiết kế để thu điện năng từ động cơ điện này.

Đại diện sáng chế xem lại bản thảo đầu tiên và phát hiện ra rằng yêu cầu bảo hộ đã mô tả một cách chính xác và rộng các khía cạnh sáng tạo theo phương án thực hiện của sáng chế. Thậm chí trong quá trình viết bản thảo đầu tiên này, đại diện sáng chế đã bỏ qua một số dấu hiệu không thể hiện tính mới, như màu của vỏ thiết bị. Tuy nhiên, đại diện sáng chế đã kiểm tra lại một cách kỹ lưỡng xem liệu yêu cầu bảo hộ có thể rộng hơn được nữa không. Trước hết, đại diện sáng chế nhận ra rằng việc mô tả “khung kim loại giống như một hộp” có thể không có tính mới để được bảo hộ sáng chế và do đã sử dụng cụm từ chuyển tiếp “bao gồm” nên đại diện sáng chế có thể bỏ dấu hiệu này; cuối cùng, đối thủ cạnh tranh có thể né được việc xâm phạm độc quyền sáng chế bằng cách đặt thiết bị đó vào một cái gì đó mà không phải là “khung bằng kim loại có dạng cái hộp”. Do vậy, đại diện sáng chế đã thể hiện yêu cầu bảo hộ như sau:

1. Thiết bị dùng để chuyển hóa chì thành vàng, bao gồm:
 - một động cơ điện;
 - một bát để đựng chì vụn; và
 - một bộ phận để chuyển hóa chì thành vàng nối với bát này và được thiết kế để thu điện năng từ động cơ điện này.

Đại diện sáng chế rà soát lại yêu cầu bảo hộ một lần nữa – vẫn cố gắng thiết kế điểm yêu cầu rộng nhất có thể để bao quát được sáng chế một cách đầy đủ. Đại diện sáng chế nhận thấy rằng “động cơ điện” là đối tượng khá cụ thể và quyết định sử dụng một thuật ngữ rộng hơn. Đại diện sáng chế suy nghĩ về các thuật ngữ rộng hơn có trong đầu như “động cơ”, “nguồn năng lượng” và “nguồn năng lượng điện”. Vì nhiều lý do, đại diện sáng chế quyết định sử dụng thuật ngữ “nguồn năng lượng”. Theo đó, yêu cầu bảo hộ được thể hiện lại như sau:

1. Thiết bị dùng để chuyển hóa chì thành vàng bao gồm :
 một nguồn năng lượng;
 một bát để đựng chì vụn; và
 một bộ phận để chuyển hóa chì thành vàng nối với bát này và được thiết kế để thu điện năng từ nguồn năng lượng này.

Đại diện xem lại yêu cầu bảo hộ này một lần nữa và nhận thấy rằng dấu hiệu “bát” không thực sự là một cái bát trong sáng chế để thu chì vụn một cách thích hợp và cũng nhận thấy rằng mình đã viết “chì” là “chì vụn” chứ không chỉ là “chì”. Do biết rằng sáng chế có thể thực hiện được với bất kỳ dạng nào của chì nên đại diện sáng chế quyết định bỏ tính từ “vụn” đây vì là một giới hạn không thực sự cần thiết. Đối với dấu hiệu “bát”, đại diện sáng chế nhận thấy rằng dụng cụ chứa đó có thể ở bất kỳ hình dạng nào cũng được. Bởi vậy, đại diện sáng chế quyết định sử dụng cumj từ “bộ phận để chứa chì” để bao quát dụng cụ chứa chì bất kỳ. Đại diện sáng chế thể hiện lại yêu cầu bảo hộ này như sau:

1. Thiết bị dùng để chuyển hóa chì thành vàng bao gồm:
 một nguồn năng lượng;
 một bộ phận để chứa chì; và
 một bộ phận để chuyển hóa chì thành vàng nối với bộ phận chứa chì này và được thiết kế để thu điện năng từ nguồn năng lượng này.

Đại diện sáng chế tiếp tục kiểm tra lại yêu cầu bảo hộ này. Cuối cùng, đại diện sáng chế nhận thấy rằng “nguồn năng lượng” là không mới và thực ra không thích hợp với các dấu hiệu khác trong việc tạo ra một thiết bị mới. Do vậy, đại diện sáng chế quyết định loại bỏ dấu hiệu này khỏi điểm yêu cầu bảo hộ rộng nhất của mình. Đại diện sáng chế cũng suy nghĩ tương tự đối với trình độ sáng tạo của “bộ phận để chứa chì” bất kể thuật ngữ mà đại diện sáng chế lựa chọn có trừu tượng đến đâu. Nhưng nếu đại diện sáng chế bỏ cả “nguồn năng lượng” và “bộ phận để chứa chì” ra khỏi yêu cầu bảo hộ thì dấu hiệu duy nhất còn lại sẽ là “bộ phận để chuyển hóa chì thành vàng” và đại diện sáng chế nhận ra rằng ở những nước mà khách hàng của mình quan tâm, yêu cầu bảo hộ sáng chế phải có nhiều hơn một dấu hiệu. Đến lúc này, đại diện sáng chế bắt đầu nghiên cứu “bộ phận để chuyển hóa chì thành vàng” một cách chi tiết và nhận ra rằng dấu hiệu này hoàn toàn không có trong giải pháp kỹ thuật đã biết. Do vậy, đại diện sáng chế quyết định giữ lại yêu cầu bảo hộ thiết bị với 3 dấu hiệu nêu trên trong đơn đăng ký sáng chế cho những mục tiêu chiến lược, nhưng điều quan trọng hơn là đại diện sáng chế nhận ra rằng điểm yêu cầu bảo hộ chính sẽ tập trung hoàn toàn vào các dấu hiệu mới, bộ phận để chuyển hóa chì thành vàng.

Giả sử rằng sau khi đại diện sáng chế soạn thảo yêu cầu bảo hộ đối với “bộ phận để chuyển hóa chì thành vàng”, đại diện sáng chế quyết định giữ lại điểm yêu cầu bảo hộ đối với thiết bị nhằm vào một thiết bị đồng bộ chứa bộ phận để chuyển hóa chì thành vàng. Những điểm yêu cầu bảo hộ như vậy có thể là hữu ích đối với các mục tiêu chiến lược. Nhắc lại rằng điểm yêu cầu bảo hộ này được thể hiện như sau:

1. Thiết bị dùng để chuyển hóa chì thành vàng bao gồm
 một nguồn năng lượng;
 một bộ phận để chứa chì; và
 một bộ phận để chuyển hóa chì thành vàng nối với bộ phận để chứa chì này và được thiết kế để thu điện năng từ nguồn năng lượng này.

Đại diện sáng chế có thể bổ sung yêu cầu bảo hộ phụ thuộc cho thiết bị này bằng cách xem xét những thay đổi được tạo ra trong khi cố gắng để có được điểm yêu cầu bảo hộ rộng nhất có thể. Không phải mọi giới hạn bị loại ra khỏi bản nháp yêu cầu bảo hộ đều đáng được giữ lại. Tuy nhiên, một tập hợp đầy đủ yêu cầu bảo hộ phụ thuộc có thể được thể hiện từ những giới hạn đã bị loại bỏ và/hoặc bị thay đổi mà có thể mang lại một tập hợp các điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc như sau:

2. Thiết bị theo điểm 1, ngoài ra thiết bị này còn bao gồm:
 một khung bằng kim loại giống như một hộp, trong đó nguồn năng lượng và bộ phận để chuyển hóa chì thành vàng được giữ lại bên trong khung kim loại này.
3. Thiết bị theo Điểm 1, trong đó nguồn năng lượng là một mô tơ điện.
4. Thiết bị theo Điểm 1, trong đó bộ phận để chứa chì là một cái bát.
5. Thiết bị theo Điểm 4, trong đó bộ phận để chứa chì được thiết kế để thu chì vụn.

Trong ví dụ nêu trên, khi đã soạn thảo xong tập hợp các điểm yêu cầu bảo hộ hoàn chỉnh cho thiết bị dùng để chuyển hóa chì thành vàng thì đại diện sáng chế nhận ra rằng yêu cầu bảo hộ nên chỉ tập trung vào bộ phận để chuyển hóa chì thành vàng (ví dụ, “một bộ phận để chuyển hóa chì thành vàng bao gồm...”). Theo cách đó, đại diện sáng chế sẽ soạn thảo một đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu bảo hộ gồm 2 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập. Đại diện sáng chế có thể bổ sung yêu cầu bảo hộ thứ 3 bằng cách soạn thảo một số điểm yêu cầu bảo hộ cho phương pháp bao hàm hoạt động của bộ phận để chuyển hóa chì thành vàng và các điểm yêu cầu bảo hộ khác cho toàn bộ quy trình chuyển hóa chì thành vàng (ví dụ, tương tự như điểm yêu cầu bảo hộ đối với thiết bị). Việc bổ sung các yêu cầu bảo hộ sẽ khiến đơn đăng ký sáng chế này có tập hợp 4 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập.

Trong ví dụ nêu trên, đại diện sáng chế có thể lấy ra một trong số các điểm yêu cầu bảo hộ, như tập hợp các điểm yêu cầu bảo hộ đối với thiết bị, và biến nó thành 2 tập hợp các điểm yêu cầu bảo hộ riêng mà mỗi tập hợp sẽ tập trung vào một dấu hiệu mới hơn so với các dấu hiệu khác. Ví dụ, đại diện sáng chế lấy ra điểm yêu cầu bảo hộ độc lập 1 và soạn thảo lại với mục đích làm nó bao gồm phần giới hạn của điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc 3. Tiếp theo, đại diện sáng chế có thể soạn thảo lại điểm yêu cầu bảo hộ độc lập 1 để bao gồm phần giới hạn của điểm yêu cầu bảo hộ độc lập 4. Việc này tạo ra hai tập hợp yêu cầu bảo hộ, trong đó mỗi tập hợp có nội dung khác nhau một chút. Cụ thể, yêu cầu bảo hộ mới sẽ là:

1. Thiết bị dùng để chuyển hóa chì thành vàng bao gồm :
 một nguồn năng lượng;
 một bộ phận để chứa chì; và
 một bộ phận để chuyển hóa chì thành vàng nối với bộ phận chứa chì này và được thiết kế để thu điện năng từ nguồn năng lượng này.
1. Thiết bị dùng để chuyển hóa chì thành vàng bao gồm:
 một nguồn năng lượng;
 một cái bát để chứa chì; và
 một bộ phận để chuyển hóa chì thành vàng nối với cái bát để chứa chì này và được thiết kế để thu điện năng từ nguồn năng lượng này.

Trong thực tế, đại diện sáng chế chỉ nên sử dụng một trong hai số phương án nêu trên khi mà mỗi phương án đều có tính mới độc lập về ý nghĩa thương mại hoặc giải pháp kỹ thuật đã biết không rõ ràng hoặc mơ hồ.

Để soạn thảo yêu cầu bảo hộ rộng nhất, đại diện sáng chế luôn muốn chắc chắn rằng phạm vi bảo hộ của sáng chế do tác giả sáng chế nghĩ ra sẽ không hẹp hơn so với phạm vi được xác định trong yêu cầu bảo hộ do người đại diện sáng chế soạn thảo. Ví dụ, nếu tác giả sáng chế sáng chế ra một chiếc xe ô tô có 3 bánh và hoàn toàn không nghĩ rằng sáng chế này có thể được áp dụng cho bất kỳ loại xe nào thì đại diện sáng chế nên giữ phạm vi yêu cầu bảo hộ hẹp, cụ thể cho xe ô tô, và không nhất thiết phải mở rộng yêu cầu bảo hộ đến tất cả loại xe hoặc vật có thể di chuyển được. Nói cách khác, nếu tác giả sáng chế cho rằng sáng chế đó có thể điều chỉnh được để thích ứng với những phương tiện khác hoặc có thể dự đoán những đối tượng xâm phạm độc quyền sáng chế tiềm tàng sẽ cải tiến sáng chế này cho những thiết bị khác thì nên giữ cho yêu cầu bảo hộ đủ rộng để bao quát bất kỳ loại xe nào, không chỉ ô tô. Đôi khi đại diện sáng chế cần giúp tác giả sáng chế nhận ra tiềm năng của sáng chế của mình.

Nhiều tác giả sáng chế quá tập trung vào một vấn đề cụ thể và bỏ lỡ việc đạt được phạm vi bảo hộ đầy đủ cho sáng chế. Ví dụ, một trong số những công nghệ truyền thông đầu tiên của thế kỷ 20 là hệ thống thông tin liên lạc phổ rộng mà ban đầu được tạo ra chỉ nhằm tránh gây nhiễu tín hiệu vô tuyến của ngư lôi. Sau này, công nghệ này đã được sử dụng để phát công nghệ CDMA dùng cho điện thoại di động - một công nghệ khác biệt đáng kể so với ngư lôi.

Đại diện sáng chế luôn phải đặt câu hỏi: Mục đích của sáng chế là gì? Tác giả sáng chế muốn bảo hộ cái gì? Ai/cái gì có khả năng xâm phạm độc quyền sáng chế? Ai/cái gì có thể cấp li-xăng sáng chế? Việc soạn thảo yêu cầu bảo hộ theo cách này hoặc cách kia đã bảo hộ đầy đủ cho sáng chế chưa? Là đại diện sáng chế, bạn phải sáng tạo và cố gắng đạt được phạm vi bảo hộ rộng nhất cho sáng chế.

Đại diện sáng chế nên lưu ý rằng một số nước có những yêu cầu liên quan đến độ “súc tích” của yêu cầu bảo hộ. Các yêu cầu về độ ngắn gọn của yêu cầu bảo hộ có thể áp dụng cho toàn bộ cũng như từng điểm yêu cầu bảo hộ. Do đó, ở những nước này số lượng điểm yêu cầu bảo hộ phải được xem xét trong mối liên hệ với bản chất của sáng chế mà người nộp đơn muốn bảo hộ. Ví dụ, nên tránh sử dụng lặp đi lặp lại các đoạn giống nhau giữa các điểm yêu cầu bảo hộ mà nên sử dụng dạng yêu cầu bảo hộ phụ thuộc.

Đối với điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc, trong khi hầu hết các nước không phản đối một số lượng hợp lý điểm yêu cầu bảo hộ dạng này đến các dấu hiệu chính của sáng chế cụ thể thì thẩm định viên có thể phản đối nếu đơn chứa một số lượng lớn yêu cầu bảo hộ có bản chất ít quan trọng. Số lượng điểm yêu cầu bảo hộ như thế nào là hợp lý hay không hợp lý sẽ phụ thuộc vào thực tiễn và hoàn cảnh cụ thể của sáng chế. Thẩm định viên cũng có thể thấy rằng họ có trách nhiệm tính đến quyền lợi của công chúng. Do đó, hình thức của yêu cầu bảo hộ không quá ảnh hưởng đến việc xác định đối tượng được bảo hộ. Thẩm định viên cũng có thể phản đối nếu có quá nhiều phương án trong một điểm yêu cầu bảo hộ mà có thể làm phức tạp hóa việc xác định đối tượng được yêu cầu bảo hộ.

Tuy nhiên, đại diện sáng chế cũng cần lưu ý rằng các quy định về giới hạn số lượng điểm yêu cầu bảo hộ được đưa ra chủ yếu là do sự quan liêu của các Cơ quan sáng chế. Đại diện sáng chế phải luôn sẵn sàng đấu tranh để có được phạm vi bảo hộ phù hợp nhất cho khách hàng. Không phải nước nào cũng có quy định về giới hạn số lượng yêu cầu bảo hộ. Thông thường, đại diện sáng chế sẽ chấp nhận mức độ bảo hộ mà ở đó việc đưa thêm yêu cầu bảo hộ vào (sau khi cân nhắc kỹ) cũng không giúp gì cho khách hàng. Đại diện sáng chế có thể được hướng dẫn để xác định số lượng điểm yêu cầu bảo hộ phù hợp ở những nước có liên quan. Ví dụ, bằng độc quyền sáng chế ở Hoa Kỳ thường có nhiều điểm yêu cầu bảo hộ hơn so với các bằng độc quyền sáng chế do EPO cấp.

C. SỰ RÕ RÀNG, LỰA CHỌN TỪ NGỮ TRONG YÊU CẦU BẢO HỘ VÀ SỰ THIẾU NHẤT QUÁN

Đại diện sáng chế phải rất thận trọng trong việc lựa chọn từ ngữ để mô tả sáng chế. Việc lựa chọn từ ngữ không chỉ để thể hiện được sáng chế dưới dạng cơ bản nhất mà còn để thể hiện được những phương án khác về sáng chế mà đối thủ cạnh tranh có thể sử dụng để né độc quyền sáng chế nhằm thu được lợi ích từ việc sử dụng sáng chế mà không xâm phạm quyền hoặc không bị yêu cầu phải trả phí li-xăng. Bằng nhiều cách khác nhau, đại diện sáng chế dự đoán và đặt ra các tình huống mà người xâm phạm tiềm năng có thể né phạm vi yêu cầu bảo hộ của bằng độc quyền sáng chế.

Sự rõ ràng của yêu cầu bảo hộ là một trong số những vấn đề quan trọng nhất nếu xét theo chức năng của yêu cầu bảo hộ là xác định đối tượng cần được bảo hộ. Ý nghĩa của các thuật ngữ có trong yêu cầu bảo hộ cần phải rõ ràng với người có trình độ trong lĩnh vực kỹ thuật – hoặc ít nhất thì thuật ngữ trong yêu cầu bảo hộ không được quá xa lạ với người có kỹ năng trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật. Đối với sự khác nhau về phạm vi bảo hộ xuất phát từ các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau, đại diện sáng chế cần đảm bảo rằng việc sử dụng từ ngữ trong yêu cầu bảo hộ không tạo ra sự mập mờ về trong lĩnh vực, đồng thời mang lại cho khách hàng phạm vi bảo hộ phù hợp.

Đại diện sáng chế cần xem xét việc thể hiện mỗi điểm yêu cầu bảo hộ bằng cách dùng các từ ngữ có ý nghĩa và phạm vi mà thường được dùng trong lĩnh vực kỹ thuật có liên quan vì đây sẽ là cách thức để giải hoặc giải thích điểm yêu cầu bảo hộ đó. Nếu trong trường hợp cụ thể, bản mô tả sáng chế sử dụng những từ ngữ với nghĩa riêng biệt bằng cách đưa ra định nghĩa mới hoặc cách khác thì đại diện sáng chế cần đảm bảo định nghĩa mới hoặc cách khác đó phải có ý nghĩa rõ ràng. Yêu cầu bảo hộ cũng cần được diễn đạt để làm toát lên ý nghĩa kỹ thuật của nó. Đôi khi, cách diễn đạt như vậy có thể được bắt đầu từ nghĩa đen tuyệt đối của từ ngữ trong yêu cầu bảo hộ.

Khi yêu cầu bảo hộ trực tiếp đề cập đến một ứng dụng khác của một loại thuốc, và căn bệnh được chữa được xác định bằng các thuật ngữ mang tính chức năng, như “bất kỳ bệnh nào có thể thuyên giảm hoặc ngăn ngừa nhờ sự có mặt của một thực thể cụ thể” thì nhiều nước (ví dụ, EPO) chỉ coi điểm yêu cầu bảo hộ này là rõ ràng khi các chỉ dẫn dưới dạng thử nghiệm thực

tế hoặc các tiêu chuẩn có thể kiểm tra được thực hiện trong tư liệu sáng chế hoặc trong kiến thức phổ thông mà cho phép người có trình độ trong lĩnh vực nhận ra bệnh nào thuộc vào định nghĩa mang tính chức năng đó và do đó sẽ thuộc phạm vi của điểm yêu cầu bảo hộ đó.

Khi soạn thảo yêu cầu bảo hộ cần sử dụng các từ ngữ chính xác, tránh dùng các từ có nghĩa tương đối, cụ thể tránh sử dụng các từ như “nhanh”, “chậm”, “dài”, “ngắn”, “cao”, “rộng”, “hoàn chỉnh”, v.v. Những từ ngữ đó thường không xác định một giới hạn rõ ràng trừ khi chúng được dùng để chỉ dẫn một dấu hiệu kỹ thuật khác trong yêu cầu bảo hộ. Ví dụ, không bao giờ được viết “một mảnh gỗ dài”. Tuy nhiên, đại diện sáng chế có thể viết:

một mảnh gỗ đầu tiên;

một mảnh gỗ thứ hai, trong đó mảnh gỗ đầu tiên dài hơn mảnh gỗ thứ hai.

Nếu đại diện sáng chế sử dụng một thuật ngữ có ý nghĩa tuyệt đối riêng rẽ thì thẩm định viên sáng chế có thể bỏ qua thuật ngữ đó, nói cách khác là thẩm định viên sẽ coi “một mảnh gỗ dài” không có gì khác so với “một mảnh gỗ” hoặc không khác gì so với “một mảnh gỗ ngắn”. Tệ hơn yêu cầu bảo hộ như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với sáng chế được bảo hộ vì khó cáo buộc người khác xâm phạm độc quyền sáng chế vì “họ sử dụng gỗ chứ không sử dụng các mảnh gỗ dài”. Một ví dụ thực tế khác là người có hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế biết rằng yêu cầu bảo hộ mô tả hai dấu hiệu kỹ thuật “gắn hoàn toàn với nhau” và đã phản ứng rằng hành vi của anh ta là gắn các dấu hiệu với nhau chứ không phải “gắn hoàn toàn với nhau”.

Tương tự, không nên sử dụng thuật ngữ có ý nghĩa tương đối hoặc tương tự như “rộng” hoặc “mạnh” trong yêu cầu bảo hộ trừ khi thuật ngữ đó đã được thừa nhận một cách rõ ràng trong lĩnh vực kỹ thuật cụ thể, ví dụ, “tần số cao” để chỉ một thiết bị khuếch đại và đây là ý nghĩa được dự kiến. Nếu thuật ngữ không có nghĩa được công nhận một cách rõ ràng thì nên thay thế bằng một thuật ngữ khác có nghĩa rõ ràng hơn mà đã được sử dụng ở đâu đó trong tài liệu bộc lộ ban đầu (nếu có). Trong trường hợp chưa được sử dụng trong tài liệu bộc lộ để có định nghĩa rõ ràng và thuật ngữ đó không thực sự quan trọng đối với sáng chế thì đại diện sáng chế có thể cân nhắc xem có nên sử dụng thuật ngữ đó trong yêu cầu bảo hộ hay không vì nếu tiếp tục sử dụng thì có thể sẽ dẫn đến việc mở rộng đối tượng vượt quá phạm vi của sáng chế có trong đơn đã nộp và điều này là không được phép. Tuy nhiên, không được phép sử dụng các thuật ngữ không rõ ràng trong yêu cầu bảo hộ nếu thuật ngữ đó đề cập đến bản chất của sáng chế. Công bằng mà nói, người nộp đơn không được sử dụng thuật ngữ không rõ ràng để phân biệt sáng chế của mình với giải pháp kỹ thuật đã biết.

Cũng cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng từ “khoảng” hoặc các thuật ngữ tương tự, như “xấp xỉ”. Những thuật ngữ đó có thể được sử dụng với một trị số cụ thể (ví dụ, “khoảng 200°C”), hoặc với một chuỗi (“từ x đến y”). Thẩm định viên sáng chế thường chỉ cho phép sử dụng các từ này nếu việc sử dụng chúng không ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của sáng chế so với giải pháp kỹ thuật đã biết liên quan đến tính mới và trình độ sáng tạo. Ngay cả khi thẩm định viên đã chấp nhận thuật ngữ đó thì đại diện sáng chế vẫn nên thận trọng khi dùng thuật ngữ này vì sau này tòa án có thể cho rằng thuật ngữ đó là không đáng tin cậy.

Các thuật ngữ liên quan đến “các đặc điểm tùy chọn” như “tốt hơn là”, “chẳng hạn”, “như” hoặc “cụ thể là” nên được sử dụng một cách thận trọng để đảm bảo rằng không tạo ra sự mơ hồ. Ở một số cơ quan sáng chế như EPO, các thuật ngữ trên không được làm ảnh hưởng đến phạm vi của yêu cầu bảo hộ, nghĩa là các dấu hiệu được diễn đạt bởi các cụm từ này được coi hoàn toàn là tùy chọn. Tuy nhiên, đại diện sáng chế cũng không thể đảm bảo rằng các thuật ngữ này sẽ được phép sử dụng vì các nước khác có thể nghiêm ngặt hơn ở EPO trong việc chấp nhận các thuật ngữ này. Điều quan trọng là đại diện sáng chế nên tránh sử dụng các thuật ngữ đó vì bị đơn trong vụ kiện về sáng chế có thể lập luận rằng các thuật ngữ này đã ảnh hưởng đến phạm vi bảo hộ của sáng chế, hoặc cho rằng thuật ngữ đó không được chỉ dẫn trong yêu cầu bảo hộ. Cuối cùng, chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế có thể vẫn thắng kiện nhưng đại diện sáng chế nên cố gắng giảm bớt những phiền toái cho khách hàng trong trường hợp tranh chấp bất kỳ có thể xảy ra.

Ở một số nước, đại diện sáng chế cũng cần đặc biệt lưu ý khi soạn yêu cầu bảo hộ có từ “trong” để xác định mối quan hệ giữa các đối tượng vật chất (sản phẩm, thiết bị) hoặc giữa các thực thể và các hoạt động (quy trình, dạng sử dụng) hoặc giữa các hoạt động khác nhau. Ví dụ về các điểm yêu cầu bảo hộ được thể hiện theo cách này như sau:

- (i) Đầu xi-lanh “trong” động cơ bốn thì;
- (ii) “trong” một thiết bị điện thoại có một bộ quay số tự động, bộ dò âm quay số và bộ điều khiển tính năng, bộ dò âm quay số bao gồm
- (iii) “trong” một quy trình sử dụng phương pháp cấp điện bằng một thiết bị hồ quang, một phương pháp kiểm soát dòng hồ quang và điện áp bao gồm các bước sau...; và
- (iv) “trong” một quy trình/hệ thống/thiết bị..., sự cải tiến bao gồm...

Các ví dụ từ (i) đến (iii) nhấn mạnh các bộ phận cấu thành mang tính chức năng đầy đủ (đầu xi-lanh, bộ dò âm quay số, phương pháp kiểm soát dòng hồ quang và điện áp) hơn là thiết bị/quy trình hoàn chỉnh mà bộ phận cấu thành đó tạo ra (động cơ bốn thì, máy điện thoại, quy trình).

Ở nhiều nước, điều này sẽ gây nên sự mơ hồ là liệu điểm yêu cầu bảo hộ đó chỉ giới hạn ở chính bộ phận cấu thành hay là yêu cầu bảo hộ cho toàn bộ thiết bị/quy trình. Để tạo sự rõ ràng, điểm yêu cầu bảo hộ dạng này nên trực tiếp đề cập đến “thiết bị có (hoặc gồm có) một bộ phận cấu thành (ví dụ, “động cơ bốn thì có một đầu xi-lanh”) hoặc đến chính bộ phận cấu thành, xác định mục đích sử dụng của bộ phận đó (ví dụ, “đầu xi-lanh dùng trong động cơ bốn thì”).

Đối với yêu cầu bảo hộ trong ví dụ (iv) này, việc sử dụng từ “trong” đôi khi sẽ gây ra sự mơ hồ rằng liệu có phải chỉ yêu cầu bảo hộ những dấu hiệu cải tiến hay là toàn bộ dấu hiệu có trong điểm yêu cầu bảo hộ đó. Phải đảm bảo sử dụng từ ngữ có ý nghĩa rõ ràng. Tuy nhiên, yêu cầu bảo hộ dạng “sử dụng một chất... làm một thành phần chống ăn mòn trong sơn hoặc sơn mài” có thể được chấp nhận tại một số cơ quan sáng chế như EPO sử dụng công dụng thứ hai không phải trong y tế.

Khi soạn thảo yêu cầu bảo hộ, phải luôn nỗ lực để làm cho nó rõ. Một người có thể lập luận rằng từ “trong” trong các điểm yêu cầu bảo hộ trên đã giới hạn một cách không cần thiết phạm vi bảo hộ đối với sáng chế của khách hàng. Chẳng hạn, đại diện sáng chế có thể quả quyết rằng “đầu xi-lanh” được yêu cầu bảo hộ chỉ ứng dụng cho động cơ bốn thì hay không? Đại diện sáng chế cần cân nhắc liệu có thực sự cần phải sử dụng từ “trong” để bảo hộ sáng chế của khách hàng trước khi sử dụng từ đó hay không.

Khi sử dụng một thuật ngữ có nghĩa đã được thừa nhận trong lĩnh vực kỹ thuật có liên quan, đại diện sáng chế cần phải chắc chắn rằng nghĩa của nó phù hợp với hoàn cảnh cụ thể mà người đó muốn sử dụng thuật ngữ đó. Tương tự, đại diện sáng chế cũng phải đảm bảo rằng thuật ngữ mà mình lựa chọn thể hiện được ý nghĩa cần diễn đạt và bao hàm đầy đủ sáng chế được yêu cầu bảo hộ.

Ví dụ, đại diện sáng chế đã sử dụng thuật ngữ “bảng” trong yêu cầu bảo hộ. Từ này có thể có nhiều nghĩa khác nhau. Nếu đại diện sáng chế sử dụng từ “bảng” mà không chỉ rõ rằng đó là một “bảng điện” hay một “tấm gỗ” thì điều này có thể nảy sinh sự đa nghĩa. Do đó, tốt nhất là hãy lựa chọn từ ngữ có nghĩa rõ ràng và diễn đạt nghĩa đó trong bản mô tả để không gây nhầm lẫn; tuy vậy, từ ngữ được lựa chọn cũng phải đủ rộng để mang lại sự bảo hộ phù hợp.

Đại diện sáng chế có thể là nhà từ điển học và có thể đưa ra định nghĩa cho các thuật ngữ đó. Tuy nhiên, để làm được điều này người đó cần phải giải thích thật rõ ràng ý nghĩa của thuật ngữ liên quan bằng cách định nghĩa thuật ngữ đó trong bản mô tả để tránh sự đa nghĩa, và định nghĩa đưa ra phải đủ rõ ràng đối với thẩm định viên và tòa án trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

Cần tránh sự thiếu nhất quán giữa bản mô tả và yêu cầu bảo hộ. Sự thiếu nhất quán bất kỳ có thể gây nghi ngờ về phạm vi yêu cầu bảo hộ và làm cho yêu cầu bảo hộ trở nên không rõ ràng hoặc không được minh họa hoặc làm cho yêu cầu bảo hộ có thể bị từ chối. Các trường hợp thiếu nhất quán có thể xảy ra như sau:

i. Thiếu nhất quán về nghĩa của từ

Ví dụ, có thông tin trong bản mô tả ám chỉ rằng sáng chế bị giới hạn ở một dấu hiệu cụ thể, tuy nhiên yêu cầu bảo hộ lại không bị giới hạn tương ứng; bản mô tả cũng không nhấn mạnh đến dấu hiệu này và không có lý do để thuyết phục rằng dấu hiệu đó là cần thiết phải có để thực hiện sáng chế. Trong trường hợp này, có thể xóa bỏ sự thiếu nhất quán bằng cách mở rộng bản mô tả hoặc giới hạn yêu cầu bảo hộ. Tương tự, nếu yêu cầu bảo hộ hẹp hơn so với bản mô tả thì có thể mở rộng yêu cầu bảo hộ hoặc thu hẹp bản mô tả. [Lưu ý: ở nhiều nước không cho phép mở rộng bản mô tả khi đơn đã nộp – ngay cả khi việc mở rộng đó bằng cách xóa bỏ nội dung có trong bản mô tả].

ii. Thiếu nhất quán trong các dấu hiệu mang bản chất kỹ thuật

Ví dụ, từ các kiến thức kỹ thuật phổ thông hoặc từ nội dung được chỉ ra hoặc ngầm định trong bản mô tả, có thể thấy dấu hiệu kỹ thuật nhất định được mô tả không được đề cập trong yêu cầu bảo hộ độc lập là cần thiết để thực hiện sáng chế hoặc, nói theo cách khác, là cần thiết để giải quyết vấn đề mà sáng chế đề cập đến. Ở tình huống ngược lại, một yêu cầu bảo hộ độc lập có chứa các dấu hiệu mà không cần thiết để thực hiện sáng chế thì nó có thể không bị từ chối. Điều này phụ thuộc vào người nộp đơn. Do đó, thẩm định viên sẽ không đề nghị mở rộng yêu cầu bảo hộ bằng việc bỏ đi các dấu hiệu không cần thiết. [Lưu ý rằng nhận xét cuối cùng thực chất là đặt ra nhiệm vụ cốt lõi của đại diện sáng chế là phải đạt được sự bảo hộ rộng nhất. Thẩm định viên sáng chế chỉ có nhiệm vụ thông báo rằng điểm yêu cầu bảo hộ đó là “quá rộng” mà không có nghĩa vụ phải nói rằng yêu cầu bảo hộ đó là quá hẹp].

iii. Một phần đối tượng nêu trong bản mô tả sáng chế và/hoặc trên hình vẽ không có trong yêu cầu bảo hộ

Ví dụ, tất cả yêu cầu bảo hộ đều mô tả mạch điện tử sử dụng thiết bị bán dẫn. Tuy nhiên, một trong số các phương án thực hiện của sáng chế có trong bản mô tả và trên hình vẽ lại sử dụng ống phóng điện tử thay cho thiết bị bán dẫn. Trong trường hợp này, có thể loại bỏ sự thiếu nhất quán bằng cách mở rộng yêu cầu bảo hộ (giả sử rằng bản mô tả và các hình vẽ nhìn chung đã minh họa một cách đầy đủ cho việc mở rộng phạm vi của yêu cầu bảo hộ đó) hoặc bằng cách loại bỏ đối tượng “thừa” có trong bản mô tả và trên hình vẽ. Tuy nhiên, nếu các ví dụ có trong bản mô tả và/hoặc trên hình vẽ mà không có trong yêu cầu bảo hộ thể hiện cũng không phải là các phương án thực hiện của sáng chế, mà là tình trạng kỹ thuật hoặc các ví dụ hữu ích dùng để giải thích sáng chế thì việc giữ lại các ví dụ này là được phép.

Các ví dụ nêu trên nhấn mạnh một yêu cầu (đã được đề cập nhiều lần) rằng bản mô tả phải minh họa cho yêu cầu bảo hộ.

D. CÁC BIẾN THỂ CỦA YÊU CẦU BẢO HỘ VÀ CÁC BIẾN THỂ CỦA SÁNG CHẾ

Khi soạn thảo yêu cầu bảo hộ, điều quan trọng là phải thường xuyên suy nghĩ về các biến thể của sáng chế. Dưới góc độ pháp lý, những biến thể này được coi là những “phương án thực hiện sáng chế”. Đại diện sáng chế phải suy nghĩ giống như một đối thủ cạnh tranh tiềm năng đang muốn né yêu cầu bảo hộ. Hãy nghĩ về những biến thể khác nhau của yêu cầu bảo hộ mà có thể được sử dụng nhằm né việc xâm phạm độc quyền sáng chế, rồi sau đó hãy cố gắng đưa ra những phương án này vào trong bản mô tả và soạn thảo các điểm yêu cầu bảo hộ bao cho từng phương án đó.

Điều quan trọng là không bỏ sót bất kỳ phương án thay thế nào của sáng chế mà có thể thực hiện cùng một chức năng. Yêu cầu bảo hộ cho các phương án đó có ý nghĩa rất quan trọng để đạt được phạm vi bảo hộ rộng. Đại diện sáng chế cũng cần lưu ý để không vượt quá khả năng tài chính của khách hàng khi đưa ra quá nhiều phương án và không vượt quá phạm vi bảo hộ của chính sáng chế của tác giả sáng chế.

Ví dụ, nếu tác giả sáng chế tạo ra một dụng cụ có bút chì và tẩy gắn vào bút chì đó thì yêu cầu bảo hộ có liên quan trực tiếp để cập đến phương án thực hiện chính hoặc ưu tiên có thể thể hiện như sau:

1. *Dụng cụ, bao gồm:
một bút chì; và
một tẩy gắn vào bút chì đó.*
2. *Dụng cụ theo điểm 1, trong đó tẩy được gắn vào bút chì có thể tháo rời được.*
3. *Dụng cụ theo điểm 2, trong đó bút chì có màu đỏ.*

Cùng với sáng chế đó, yêu cầu bảo hộ cho một phương án thực hiện khác có thể được viết như sau:

1. *Dụng cụ, bao gồm:
bút chì màu; và
tẩy gắn vào bút chì màu đó.*
2. *Dụng cụ của điểm 1, trong đó tẩy được gắn vào bút chì màu đó có thể tháo rời được.*
3. *Bút chì màu theo điểm 2, trong đó bút chì đó có màu đỏ.*

So sánh tập hợp yêu cầu bảo hộ “bút chì màu” với tập hợp yêu cầu bảo hộ “bút chì” cho thấy đại diện sáng chế thậm chí có thể soạn một tập hợp yêu cầu bảo hộ với phạm vi rộng hơn để cập trực tiếp đến “dụng cụ để viết” và sau đó soạn các điểm yêu cầu phụ thuộc để cập đến bút chì hoặc bút chì màu.

E. TRÁNH CÁC GIỚI HẠN KHÔNG CẦN THIẾT

Một quy tắc cơ bản khi soạn thảo yêu cầu bảo hộ là liên tục rà soát các điểm yêu cầu bảo hộ và xóa các giới hạn không cần thiết. Như nêu trên, một kỹ thuật là soạn thảo điểm yêu cầu bảo hộ dưới dạng một câu đơn, bao gồm tất cả giới hạn hợp lý về phương án thực hiện của sáng chế có trong bản mô tả. Khi đã nắm được toàn bộ sáng chế thì đại diện sáng chế phải xem lại câu đó và loại bỏ tất cả giới hạn để mô tả sáng chế ở mức rộng nhất có thể. Bằng cách này, đại diện sáng chế có khả năng viết yêu cầu bảo hộ sáng chế ở phạm vi rộng nhất và tránh được các giới hạn không cần thiết. Kỹ thuật này cũng có thể áp dụng để soạn thảo tập hợp các điểm yêu cầu bảo hộ có phạm vi bảo hộ khác với tập hợp yêu cầu bảo hộ đầu tiên. Kỹ thuật này sẽ có hiệu quả đối với một tập hợp nhiều điểm yêu cầu bảo hộ của sáng chế.

Tương tự, đối với các dấu hiệu kỹ thuật của sáng chế thì yêu cầu bảo hộ phải không phải chỉ dẫn đến bản mô tả hoặc hình vẽ trừ khi thực sự cần thiết. Ví dụ, theo quy định của EPO, yêu cầu bảo hộ phải không được chỉ dẫn như “như được mô tả ở phần... trong bản mô tả”, hoặc “như được minh họa trên hình vẽ số 2”. Cần phải có những từ ngữ nhấn mạnh đến các mệnh đề đặc biệt. Do đó, trách nhiệm của người nộp đơn là phải chỉ ra rằng cái gì “thực sự cần thiết” cần được chỉ dẫn đến bản mô tả hoặc hình vẽ. Ví dụ về ngoại lệ có thể được chấp nhận là sáng chế liên quan đến một số hình dạng đặc biệt được minh họa bằng hình vẽ mà không thể thể hiện một cách dễ dàng bằng từ ngữ hoặc bằng công thức toán học đơn giản. Một trường hợp đặc biệt khác là sáng chế liên quan đến sản phẩm hóa học mà chức năng của sản phẩm này chỉ có thể được định nghĩa bằng biểu đồ hoặc đồ thị.

Lưu ý: Các chủ thích về con số và hình vẽ ở đây không liên quan đến việc sử dụng các dấu hiệu có tính chỉ dẫn đơn thuần trong yêu cầu bảo hộ được trình bày trong Chương V, Phần C(6) nêu trên.

F. GIỚI HẠN PHỦ ĐỊNH VÀ LOẠI TRỪ

Đối tượng của yêu cầu bảo hộ thường được xác định theo những dấu hiệu tích cực (khẳng định) để chỉ ra sự hiện diện của những dấu hiệu kỹ thuật cụ thể. Trong trường hợp hãn hữu, đại diện sáng chế có thể giới hạn đối tượng được yêu cầu bảo hộ bằng cách sử dụng giới hạn phủ định để chỉ rõ sự không tồn tại của một dấu hiệu cụ thể, ví dụ, “không phải bằng gỗ”. Những giới hạn phủ định như vậy có thể được thực hiện, ví dụ, để loại bỏ phương án không có khả năng được bảo hộ của sáng chế có trong đơn sáng chế đã được nộp hoặc sự không có mặt của dấu hiệu có thể được suy luận từ đơn đăng ký sáng chế đã được nộp.

Hơn nữa, ở một số Cơ quan sáng chế như EPO, việc bộc lộ giải pháp kỹ thuật đã biết có thể được loại trừ bằng cách sử dụng một tuyên bố “loại trừ” để tái lập tính mới của đối tượng sáng chế mà trùng lặp ngẫu nhiên với giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ. Một tuyên bố loại trừ không có cơ sở trong đơn đăng ký sáng chế được nộp chỉ có thể khẳng định lại tính mới mà không thể khẳng định trình độ sáng tạo của sáng chế. Cần cẩn thận để chắc chắn rằng cách diễn đạt sự loại trừ không vượt ra ngoài phạm vi của đơn đăng ký sáng chế.

Những giới hạn phủ định hoặc tuyên bố loại trừ chỉ có thể được sử dụng nếu việc bổ sung những dấu hiệu tích cực vào yêu cầu bảo hộ không giúp xác định đối tượng một cách rõ ràng và chính xác hơn có khả năng được bảo hộ hoặc sẽ giới hạn bất hợp lý phạm vi của yêu cầu bảo hộ. Đại diện sáng chế nên cố gắng hạn chế việc sử dụng các giới hạn phủ định hoặc tuyên bố loại trừ trong những tình huống mà không thể giải thích theo cách khẳng định, ví dụ, một quy trình hóa học có thể sử dụng mọi kim loại đã biết trừ “đồng” (và chính tác giả sáng chế thực sự không biết tại sao không thể sử dụng đồng) có thể được thể hiện dưới dạng “kim loại, trừ đồng...” Tuy nhiên, sau khi cân nhắc nghiêm túc và thấu đáo, đại diện sáng chế nhận ra rằng có thể tìm thấy một từ ngữ thích hợp để diễn đạt giới hạn này theo cách khẳng định. Nhìn chung, nên tránh sử dụng giới hạn phủ định và tuyên bố loại trừ vì chúng không tạo ra ngôn ngữ yêu cầu bảo hộ chính thống và giàu tính nghệ thuật để mang lại sự bảo hộ tốt nhất cho sáng chế.

G. YÊU CẦU BẢO HỘ VÀ SẢN PHẨM CẠNH TRANH

Đại diện sáng chế nên hỏi khách hàng về các sản phẩm cạnh tranh với sản phẩm được yêu cầu bảo hộ theo sáng chế. Khi đơn đăng ký sáng chế đang trong quá trình thẩm định (lưu ý rằng khoảng thời gian này có thể kéo dài vài năm), đại diện sáng chế nên để mắt tới các sản phẩm cạnh tranh trong cùng lĩnh vực của sáng chế. Trong khi soạn thảo yêu cầu bảo hộ, cần sử dụng có hiệu quả kiến thức cơ bản này bằng cách soạn ra những điểm yêu cầu bảo hộ có thể bao quát được các sản phẩm cạnh tranh trên thị trường, miễn là các sản phẩm cạnh tranh đó không thuộc giải pháp kỹ thuật đã biết. Ngoài ra, nếu biết về một sản phẩm cạnh tranh mới khi đơn đang trong quá trình thẩm định, đại diện sáng chế có thể sửa yêu cầu bảo hộ để chúng bao quát toàn bộ sáng chế của khách hàng và sản phẩm cạnh tranh (giả sử là sản phẩm cạnh tranh đó hoàn toàn không có trong giải pháp kỹ thuật đã biết). Bằng cách này, các điểm yêu cầu bảo hộ của bằng độc quyền sáng chế được cấp có thể gần tương tự với sản phẩm cạnh tranh đến mức đối thủ cạnh tranh không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ký hợp đồng li-xăng với khách hàng khi bằng độc quyền sáng chế được cấp.

H. YÊU CẦU BẢO HỘ PHẢI VƯỢT QUA GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ĐÃ BIẾT

Đại diện sáng chế phải soạn thảo yêu cầu bảo hộ vượt qua được các giải pháp kỹ thuật đã biết liên quan đến sáng chế mà anh ta đã biết, nếu không, bằng độc quyền sáng chế sẽ không được cấp. Cách thức lý tưởng nhất soạn thảo một yêu cầu bảo hộ hẹp hơn giải pháp kỹ thuật đã biết nhưng rộng hơn các sản phẩm cạnh tranh. Phải luôn ghi nhớ rằng một số nước, như Hoa Kỳ, yêu cầu đại diện sáng chế, tác giả sáng chế và các bên khác có liên quan đến đơn sáng chế phải bộc lộ sáng chế cho Cơ quan sáng chế tất cả các giải pháp kỹ thuật tương ứng với vấn đề đó; nếu không, trong một số trường hợp, có thể sẽ dẫn đến việc bị chấm dứt giấy phép hành nghề đại diện sáng chế.

I. SỬ DỤNG NHIỀU DẠNG YÊU CẦU BẢO HỘ TRONG MỘT SÁNG CHẾ

Nếu sáng chế yêu cầu bảo hộ cả phương pháp và thiết bị thì đừng ngần ngại sử dụng nhiều loại yêu cầu bảo hộ. Không nên cảm thấy bị hạn chế để chỉ thể hiện yêu cầu bảo hộ sáng chế ở một dạng duy nhất. Trên thực tế, để có được sự bảo hộ rộng rãi, tốt nhất là soạn yêu cầu bảo hộ sáng chế ở nhiều dạng khác nhau. Hãy xem một số mẫu yêu cầu bảo hộ.

Ví dụ, giả sử sáng chế liên quan đến phần mềm máy tính để tra cứu trên Internet, yêu cầu bảo hộ cho hệ thống của sáng chế này có thể được thể hiện như sau:

1. *Hệ thống dùng để tra cứu trên Internet, hệ thống này bao gồm:
một mô đun phần mềm được thiết kế để thực hiện việc tra cứu;
một cơ sở dữ liệu được thiết kế để lưu giữ các kết quả tạo tra cứu; và
một giao diện được thiết kế để thể hiện các kết quả tra cứu cho người sử dụng.*

Lưu ý rằng trong điểm yêu cầu bảo hộ 1, chúng ta đã liệt kê các cấu phần khác nhau của sáng chế và cách thức chúng tương tác với nhau. Chúng ta đã chỉ ra ba dấu hiệu và đề cập tới chức năng của từng dấu hiệu. Ví dụ, chúng ta chỉ ra phần mềm thực hiện tra cứu, cơ sở dữ liệu lưu trữ kết quả tra cứu và giao diện thể hiện kết quả tra cứu cho người sử dụng.

Yêu cầu bảo hộ dạng phương pháp cho cùng sáng chế đó có thể được viết như sau:

2. *Phương pháp thực hiện tra cứu trên Internet, phương pháp này bao gồm:
gửi yêu cầu tra cứu lên Internet từ một mô đun phần mềm;
nhận kết quả tra cứu trên Internet từ yêu cầu tra cứu do phần mềm này gửi;
lưu trữ kết quả tra cứu đó trong một cơ sở dữ liệu; và
hiển thị kết quả tra cứu cho người sử dụng thông qua một giao diện người dùng.*

Lưu ý rằng trong điểm 2, chúng ta đã thể hiện nhiều bước khác nhau về việc thực hiện tra cứu và đồng thời, chúng ta cũng đã thể hiện các cấu phần và chức năng của chúng. Ví dụ, bước đầu tiên được mô tả việc thực hiện tra cứu của giải pháp phần mềm.

J. ĐẢM BẢO RẰNG BẢN MÔ TẢ PHẢI MINH HOẠ CHO YÊU CẦU BẢO HỘ

Như được đề cập trong suốt Tài liệu này, thông tin cơ bản về yêu cầu bảo hộ phải được minh họa bởi bản mô tả và hình vẽ. Điều đó có nghĩa là trong bản mô tả phải có đối tượng cho mỗi điểm yêu cầu bảo hộ. Phạm vi của các điểm yêu cầu bảo hộ không được thể hiện rộng hơn những gì đã được trình bày trong bản mô tả và trên hình vẽ, và ở một số nước, không được vượt quá đóng góp vào lĩnh vực kỹ thuật có liên quan.

Hầu hết các điểm yêu cầu bảo hộ là sự khái quát hóa từ một hoặc một số ví dụ cụ thể. Mức độ khái quát có được chấp nhận là vấn đề mà thẩm định viên sáng chế phải cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể dựa trên vào giải pháp kỹ thuật đã biết tương ứng. Do vậy, một sáng chế về một lĩnh vực công nghệ hoàn toàn mới thường có các điểm yêu cầu bảo hộ rộng hơn so với các sáng chế là sự cải tiến về các công nghệ đã biết. Một điểm yêu cầu bảo hộ chuẩn mực là yêu cầu bảo hộ không rộng đến mức vượt ra ngoài phạm vi của sáng chế và cũng không hẹp đến thu hẹp quyền của người nộp đơn do đã bộc lộ sáng chế của mình. Người nộp đơn thường được phép bao hàm tất cả biến thể rõ ràng tương đương và cách thức sử dụng của sáng chế đó như được đề cập trong bản mô tả. Cụ thể, nếu có căn cứ hợp lý để cho rằng tất cả các phương án trong yêu cầu bảo hộ có các thuộc tính hoặc cách thức sử dụng mà người nộp đơn thể hiện trong mô tả sáng chế thì người nộp đơn được phép thể hiện những biến thể đó trong các điểm yêu cầu bảo hộ.

Đại diện sáng chế cần lưu ý rằng rào cản duy nhất đối với phạm vi của các điểm yêu cầu bảo hộ mà liên quan đến giải pháp kỹ thuật đã biết (tính mới và trình độ sáng tạo) chứ không phải là "linh cảm" của thẩm định viên sáng chế về tầm quan trọng của sáng chế. Đại diện sáng chế thường muốn khiếu nại thông báo từ chối mang tính cảm tính của thẩm định viên sáng chế - những thông báo không dựa trên giải pháp kỹ thuật đã biết và yêu cầu pháp lý về khả năng bảo hộ của sáng chế.

Đại diện sáng chế phải là một người chủ động trong suốt quá trình theo đuổi đơn sáng chế. Đến khi, đại diện sáng chế có thể thấy rằng thẩm định viên sáng chế đã vượt quá thẩm quyền khi ra một thông báo từ chối. Đại diện sáng chế phải tư vấn cho khách hàng về khả năng thực hiện khiếu nại trong trường hợp đó. Kinh nghiệm sẽ cho đại diện sáng chế biết khi nào phải tuân thủ quy định và khi nào cần đấu tranh để có được sự bảo hộ tốt hơn cho khách hàng. Đại diện sáng chế cũng nên lưu ý các đại diện sáng chế là cộng tác viên ở nước ngoài có làm việc miễn phí cho khách hàng của mình hay không và hay chỉ đơn thuần làm theo những gợi ý quan liêu. (Các “gợi ý” trong hai câu cuối còn được áp dụng cho mọi đơn đăng ký sáng chế và ở mọi nơi trên thế giới).

Dưới đây là các ví dụ về bản mô tả sáng chế minh họa hoặc không minh họa cho yêu cầu bảo hộ:

- i. một yêu cầu bảo hộ liên quan đến quy trình xử lý tất cả các loại “cây giống” bằng cách cho chúng chịu một cú sốc lạnh nhất định để đạt được những kết quả cụ thể, trong khi bản mô tả lại bộc lộ quy trình chỉ áp dụng đối với một loại cây trồng duy nhất. Do tất cả đều biết rằng các loại cây có các đặc tính rất đa dạng, có những căn cứ chắc chắn để tin rằng quy trình đó không thể áp dụng đối với mọi cây giống. Trừ khi người nộp đơn có thể cung cấp các bằng chứng thuyết phục rằng quy trình đó có thể áp dụng phổ biến phải giới hạn điểm yêu cầu bảo hộ này ở một loại cây trồng cụ thể như được đề cập trong bản mô tả. Việc đơn thuần khẳng định rằng quy trình này có thể áp dụng đối với mọi cây giống con sẽ là không đủ.
- ii. một yêu cầu bảo hộ liên quan đến phương pháp cụ thể để xử lý “khuôn đúc nhựa tổng hợp” để có được những thay đổi nhất định về các đặc tính vật lý. Tất cả ví dụ có trong bản mô tả đều đề cập đến nhựa dẻo chịu nhiệt và phương pháp này được biết đến là không phù hợp đối với nhựa dẻo chịu nhiệt. Trừ khi người nộp đơn cung cấp các bằng chứng rằng phương pháp đó có thể áp dụng đối với nhựa tổng hợp nếu không họ phải giới hạn điểm yêu cầu bảo hộ này ở các nhựa dẻo nhiệt.
- iii. một yêu cầu bảo hộ liên quan đến hỗn hợp dầu nhiên liệu cải tiến có một đặc tính mong muốn nhất định. Bản mô tả minh họa cách thức để thu được dầu nhiên liệu có đặc tính như vậy bằng việc thêm một lượng nhất định của một chất phụ gia nhất định. Không có cách thức nào khác có thể thu được dầu nhiên liệu có đặc tính như được bộc lộ. Điểm yêu cầu bảo hộ này không đề cập đến chất phụ gia, nên không coi là đã được minh họa cho toàn bộ phạm vi của điểm yêu cầu và có thể bị phản đối.

Đại diện sáng chế không nên cố gắng yêu cầu bảo hộ thứ mà họ không chắc chắn có nằm trong phạm vi của sáng chế hay không. Đại diện sáng chế phải nhận ra các sáng chế hợp lệ cho khách hàng của mình. Quy định nêu trên được đặt ra nhằm bảo vệ lợi ích của cộng đồng (điều này là công bằng), tuy nhiên việc cố gắng để bảo hộ sáng chế cho những thứ mà không được minh họa trong bản mô tả là một thảm họa đối với người nộp đơn.

Thông tin trên đây sẽ củng cố cho một vấn đề sẽ được đề cập nhiều lần trong Tài liệu này. Đại diện sáng chế phải luôn luôn minh họa đầy đủ cho các điểm yêu cầu bảo hộ trong bản mô tả của đơn đăng ký sáng chế. Đại diện sáng chế cũng nên lường trước các giới hạn hẹp hơn mà có thể được bổ sung vào các điểm yêu cầu bảo hộ trong quá trình theo đuổi đơn và đảm bảo rằng chúng được minh họa đầy đủ khi được sử dụng.

K. TÍNH THỐNG NHẤT CỦA SÁNG CHẾ

Đơn đăng ký sáng chế thường liên quan đến một đối tượng sáng chế duy nhất hoặc một nhóm các sáng chế có mối liên hệ nhằm thực hiện một ý tưởng sáng tạo chung duy nhất. Phương án thứ hai này có nghĩa là một nhóm sáng chế có mối liên hệ với nhau, có thể cấu thành nhiều điểm yêu cầu bảo hộ độc lập trong cùng một lĩnh vực công nghệ mặc dù trong nhiều điểm yêu cầu bảo hộ độc lập thường thuộc các lĩnh vực công nghệ khác nhau.

Khái niệm về tính thống nhất của sáng chế được bàn luận trong Tài liệu này. Nếu thẩm định viên sáng chế xác định rằng yêu cầu bảo hộ trong đơn đăng ký sáng chế thiếu tính thống nhất, đại diện sáng chế sẽ được yêu cầu lựa chọn một số điểm yêu cầu bảo hộ nhất định và loại bỏ yêu cầu bảo hộ còn lại. Tuy nhiên, đại diện sáng chế cũng được phép nộp một đơn trong đó bao gồm các điểm yêu cầu bảo hộ không được chọn từ đơn ban đầu. Về bản chất, quy định về tính thống nhất của sáng chế

là một cơ chế để quản lý về phí nhằm tránh việc các Cơ quan sáng chế phải thẩm định nhiều sáng chế có trong đơn trong khi người nộp đơn lại chỉ phải nộp phí thẩm định cho một sáng chế. Như vậy, việc phát hiện đơn đăng ký sáng chế thiếu tính thống nhất không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng đối với đơn đăng ký sáng chế, cho dù điều này có thể dẫn đến việc khách hàng phải nộp thêm phí, cũng như kéo dài thời gian xử lý đơn. Do đó, nội dung được trình bày dưới đây nhằm giúp đại diện sáng chế hiểu được sáng chế thiếu tính thống nhất. Các ví dụ dưới đây chủ yếu liên quan đến sáng chế trong lĩnh vực hóa học; tuy nhiên, có thể được áp dụng cho các lĩnh vực kỹ thuật khác.

Ở một số Cơ quan sáng chế, như EPO, tính thống nhất của sáng chế đối với các sản phẩm trung gian hoặc sản phẩm cuối cùng được coi là đáp ứng nếu:

- i. sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng có cùng thành phần cấu trúc cơ bản, tức là cấu trúc hóa học cơ bản của các sản phẩm này là giống nhau hoặc cấu trúc hóa học của các sản phẩm đó có mối quan hệ 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 cùng, và
- ii. sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng có mối quan hệ mật thiết với nhau về mặt kỹ thuật, nghĩa là sản phẩm cuối cùng được tạo ra trực tiếp từ sản phẩm trung gian hoặc được tách ra từ sản phẩm trung gian bởi một lượng nhỏ các sản phẩm trung gian có cùng thành phần cấu trúc cơ bản.

Tính thống nhất của sáng chế cũng được coi là tồn tại giữa sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng mà có cấu trúc chưa được biết tới, ví dụ, giữa sản phẩm trung gian có cấu trúc đã biết và sản phẩm cuối cùng có cấu trúc chưa biết hoặc giữa sản phẩm trung gian có cấu trúc chưa biết với một sản phẩm cuối cùng có cấu trúc chưa biết. Trong những trường hợp như vậy, cần có bằng chứng đầy đủ để kết luận rằng sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng có mối quan hệ mật thiết về mặt kỹ thuật, ví dụ, sản phẩm trung gian có các yếu tố cấu trúc cơ bản giống với sản phẩm cuối cùng hoặc thành phần cấu trúc cơ bản của sản phẩm trung gian có mặt trong sản phẩm cuối cùng.

Các sản phẩm trung gian khác nhau được dùng trong các quy trình khác nhau để sản xuất ra sản phẩm cuối cùng đều có thể được yêu cầu bảo hộ miễn là các sản phẩm này có cùng thành phần cấu trúc cơ bản. Không nên tách biệt sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng trong quá trình sản xuất sản phẩm cuối cùng từ sản phẩm trung gian không mới. Khi yêu cầu bảo hộ cho sản phẩm trung gian khác nhau để tạo nên các thành phần cấu trúc khác nhau của sản phẩm cuối cùng thì các sản phẩm trung gian này không được coi là có tính thống nhất. Nếu các sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng thuộc họ các chế phẩm thì mỗi chế phẩm trung gian phải tương ứng với một chế phẩm được yêu cầu bảo hộ trong họ các sản phẩm cuối cùng. Tuy nhiên, một số sản phẩm cuối cùng có thể không có chế phẩm tương ứng trong họ các sản phẩm trung gian, do vậy, hai họ này không cần phải hoàn toàn đồng nhất với nhau. Thực tế, ngoài khả năng được dùng để sản xuất ra các sản phẩm cuối cùng, các sản phẩm trung gian còn có tác dụng hoặc tính năng khác mà không ảnh hưởng đến tính thống nhất của sáng chế.

Trường hợp một điểm yêu cầu bảo hộ duy nhất có chứa các phương án khác nhau của sáng chế (hóa học hoặc phi hóa học), còn được gọi là "nhóm Markush", thì yêu cầu về tính thống nhất của sáng chế được coi là đáp ứng nếu các phương án có bản chất tương tự nhau. Khi nhóm Markush được sử dụng cho các phương án khác nhau của các chế phẩm hóa học, chúng phải được coi là có bản chất tương tự nhau nếu:

- i. tất cả phương án có đặc tính hoặc hoạt tính cùng, và
- ii. có cùng cấu trúc, nghĩa là tất cả phương án có cùng thành phần cấu trúc cơ bản, hoặc tất cả phương án thuộc cùng một nhóm các chế phẩm hóa học được thừa nhận trong lĩnh vực liên quan đến sáng chế.

"Tất cả phương án có cùng thành phần cấu trúc cơ bản" nếu các chế phẩm có cùng cấu trúc hóa học chiếm phần lớn trong toàn bộ cấu trúc của chúng hoặc trường hợp các chế phẩm chỉ có cùng thành phần cấu trúc tạo thành một phần khác biệt so với giải pháp kỹ thuật đã biết. Thành phần cấu trúc có thể là một hợp phần riêng lẻ hoặc tổ hợp của các hợp phần riêng lẻ liên kết với nhau.

Các phương án thuộc về “một nhóm chế phẩm hóa học được thừa nhận” nếu căn cứ vào kiến thức đã biết trong lĩnh vực này, các chế phẩm trong nhóm đó sẽ có tác dụng giống nhau trong sáng chế được yêu cầu bảo hộ, tức là từng chế phẩm trong nhóm có thể thay thế được cho nhau với mục tiêu đạt được cùng kết quả dự kiến. Nếu có thể chứng minh rằng ít nhất một phương án của nhóm Markush không có tính mới thì phải xem xét lại tính thống nhất của sáng chế.

Ở một số cơ quan sáng chế, như EPO, sự thiếu tính thống nhất có thể hiển nhiên thấy ngay được, nghĩa là trước khi xem xét yêu cầu bảo hộ so với giải pháp kỹ thuật đã biết, hoặc chỉ có thể trở nên rõ ràng sau khi đã xem xét, nghĩa là sau khi đánh giá giải pháp kỹ thuật đã biết - ví dụ, một tài liệu trong giải pháp kỹ thuật đã biết cho thấy điểm yêu cầu bảo hộ độc lập thiếu tính mới hoặc trình độ sáng tạo, do đó dẫn đến hai hoặc nhiều điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc bị coi là không có cùng ý tưởng sáng tạo.

Như đề cập ở trên, khái niệm về “tính thống nhất của sáng chế” đã được bàn luận trong Tài liệu này. (Xem thêm nội dung “yêu cầu đối với sự giới hạn” - là một thuật ngữ của Mỹ liên quan đến đánh giá tính thiếu thống nhất). Đại diện sáng chế nên nhớ rằng việc sáng chế thiếu tính thống nhất không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng, đó chỉ đơn giản là một cơ chế để cho phép chính phủ thu thêm phí. Đại diện sáng chế thường phải nộp đơn khác được tách từ đơn gốc với các điểm yêu cầu bảo hộ bị loại bỏ từ đơn gốc.

L. Ý TƯỞNG CỦA YÊU CẦU BẢO HỘ

Một điểm yêu cầu bảo hộ cần phải có “ý tưởng” nhất quán. Ý tưởng này cảnh báo cho các đối tượng có thể trực tiếp xâm phạm độc quyền theo yêu cầu bảo hộ. Đại diện sáng chế phải thận trọng để tránh đưa vào cùng điểm yêu cầu bảo hộ các giới hạn/dấu hiệu mà thể hiện một ý tưởng khác. Điều này nghe có vẻ bình thường nhưng trên thực tế là rất khó khi mà bản chất của sáng chế là tập hợp các dấu hiệu kỹ thuật hoặc chuỗi các tính năng kỹ thuật. Việc quy định có một ý tưởng duy nhất ngày càng trở nên quan trọng khi mà các hoạt động thương mại liên quan đến sáng chế có liên quan đến nhiều bên.

Ví dụ 1. Giả sử một sáng chế đề cập đến một khoang chứa pin mới dùng để cấp điện cho đèn nháy (flash). Giả định thêm rằng tác giả sáng chế đã phát hiện ra rằng nếu gắn một mảnh đồng nhỏ hình xoắn ốc có lỗ hồng nhận cực dương vào một pin D thông thường thì khi kết cấu này được đưa vào một đèn nháy cũng có một mảnh đồng nhỏ hình xoắn ốc có lỗ hồng nhận cực âm thì tuổi thọ của pin D sẽ dài gấp hơn ba lần bình thường. Đại diện sáng chế có thể thể hiện yêu cầu bảo hộ như sau:

1. Thiết bị dùng để kéo dài tuổi thọ của pin dùng cho đèn nháy, bao gồm:
 - một mảnh đồng hình xoắn ốc có lỗ hồng nhận cực dương, được làm thích ứng để nối linh hoạt với một pin;
 - một đèn hoạt động bằng pin có hệ thống dây điện; và
 - một mảnh đồng hình xoắn ốc có lỗ hồng nhận cực âm, mảnh đồng hình xoắn ốc gắn chặt vào hệ thống dây điện của đèn hoạt động bằng pin, trong đó mảnh đồng hình xoắn ốc có lỗ hồng nhận cực dương được làm thích ứng để nối linh hoạt với mảnh hình xoắn ốc có lỗ hồng nhận cực âm.

Với yêu cầu bảo hộ mô tả đầy đủ về sáng chế như trên, người đọc sẽ nhận thấy rằng điểm yêu cầu bảo hộ này không có một ý tưởng nhất quán. Một số phần của yêu cầu bảo hộ thuộc các bộ phận liên quan đến pin và một số phần của yêu cầu bảo hộ liên quan đến đèn nháy. (Nếu pin kéo dài tuổi thọ của đèn nháy thì có thể không nảy sinh vấn đề về ý tưởng yêu cầu bảo hộ).

Nhưng điều gì xảy ra nếu cá nhân/tổ chức sản xuất pin không phải là người sản xuất đèn nháy? Điều gì xảy ra nếu một công ty chỉ bán pin và một công ty khác chỉ bán đèn nháy? Điều này có nghĩa rằng cả người sản xuất pin cũng như người sản xuất đèn nháy đều không xâm phạm trực tiếp độc quyền của yêu cầu bảo hộ này. Việc xác định hành vi xâm phạm trực tiếp thường là rất cần thiết để xác định loại hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế bất kỳ, như hành vi xâm phạm liên đới hoặc do xúi giục, và nhiều hệ thống pháp luật quy định chỉ một tổ chức phải chịu trách nhiệm về hành vi xâm phạm trực tiếp độc quyền sáng chế. Tất nhiên, ở một số nước, nhiều luật sư có kinh nghiệm vẫn thường có thể lập luận về hành vi xâm phạm trực tiếp độc quyền sáng chế ngay cả đối với các điểm yêu cầu bảo hộ ở dạng nêu trên, nhưng đại diện sáng chế nên sử dụng toàn bộ kỹ năng để soạn thảo soạn điểm yêu cầu bảo hộ để khách hàng của mình không cần phải tìm các luật sư tranh tụng tốt nhất để

xử lý vụ xâm phạm độc quyền sáng chế thường và/hoặc phải chi một khoản tiền đáng kể để xây dựng lập luận đầy đủ về mặt pháp lý đối với hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế.

Ngoài việc lo ngại về khả năng kiện tụng, đại diện sáng chế cũng phải soạn thảo yêu cầu bảo hộ để có thể sẽ cấp li-xăng một cách dễ dàng. Ví dụ, giả sử trong thị trường giao dịch liên quan đến sáng chế, một công ty bán đèn nháy và một công ty khác bán pin. Trong trường hợp này, không công ty nào trong số hai công ty này có ý định dù là nhỏ nhất nhận li-xăng sáng chế nêu trên bởi mỗi công ty thực sự tin rằng họ có đủ căn cứ pháp lý để không bị coi là xâm phạm độc quyền sáng chế vì chỉ sử dụng một phần của yêu cầu bảo hộ nêu trên.

Bây giờ giả sử rằng đại diện sáng chế đã soạn thảo thêm ba điểm yêu cầu bảo hộ - một để cập đến phần đèn nháy của hệ thống, một để cập đến phần pin của hệ thống và một để cập đến sự gắn kết của các mảnh đồng hình xoắn ốc (Đại diện sáng chế vẫn nên giữ lại điểm yêu cầu bảo hộ ban đầu). Ba điểm yêu cầu này có thể thể hiện như sau:

Yêu cầu bảo hộ đối với đèn nháy

2. Thiết bị dùng để kéo dài tuổi thọ của pin dùng cho đèn nháy, bao gồm:
 - một đèn nháy hoạt động bằng pin có hệ thống dây điện; và
 - một mảnh đồng hình xoắn ốc có lỗ hổng nhận cực âm, mảnh đồng hình xoắn ốc gắn chặt vào hệ thống dây điện của đèn hoạt động bằng pin, trong đó mảnh đồng hình xoắn ốc có lỗ hổng nhận cực âm được làm thích ứng để kết nối linh hoạt với một mảnh hình xoắn ốc có lỗ hổng nhận cực dương gắn chặt vào pin.

Yêu cầu bảo hộ đối với pin

3. Thiết bị dùng để kéo dài tuổi thọ của pin dùng cho đèn nháy, bao gồm:
 - một pin; và
 - một mảnh đồng hình xoắn ốc có lỗ hổng nhận cực dương, mảnh đồng hình xoắn ốc được làm thích ứng để cùng hoạt động được với pin,
 - trong đó mảnh đồng hình xoắn ốc có lỗ hổng nhận cực dương được làm thích ứng để gắn linh hoạt với một mảnh hình xoắn ốc có lỗ hổng nhận cực âm gắn vào hệ thống dây điện trong đèn.

Yêu cầu bảo hộ đối với mảnh kết nối

4. Thiết bị dùng để kéo dài tuổi thọ của pin dùng cho đèn nháy, bao gồm:
 - một mảnh đồng hình xoắn ốc có lỗ hổng nhận cực dương và được làm thích ứng để cùng hoạt động được với pin; và
 - một mảnh đồng hình xoắn ốc có lỗ hổng nhận cực âm, mảnh đồng hình xoắn ốc được làm thích ứng để cùng hoạt động được với hệ thống dây điện của đèn nháy hoạt động bằng pin,
 - trong đó, mảnh đồng hình xoắn ốc có lỗ hổng nhận cực dương được làm thích ứng để gắn linh hoạt với mảnh đồng hình xoắn ốc có lỗ hổng nhận cực âm.

Người đọc sẽ thấy rằng các điểm yêu cầu bảo hộ 2, 3 đề cập đến cả pin và đèn nháy, "ý tưởng" ở mỗi điểm yêu cầu bảo hộ đã được chuyển dịch hoàn toàn sang pin, hoặc đèn nháy hoặc sự kết hợp của hai mảnh với nhau. Do đó, điểm yêu cầu bảo hộ 2 dễ được li-xăng hơn hoặc dễ khẳng định để ngăn chặn hành vi xâm phạm độc quyền của người cung cấp đèn nháy hơn so với điểm yêu cầu bảo hộ 1, và điểm yêu cầu bảo hộ 3 dễ được li-xăng hơn hoặc dễ khẳng định quyền để ngăn chặn người có hành vi xâm phạm độc quyền đối với pin hơn so với điểm yêu cầu bảo hộ 1. Điểm yêu cầu bảo hộ 4 chủ yếu tập trung vào hai mảnh hình xoắn ốc và có thể được sử dụng để ngăn chặn người sản xuất các bộ phận có hình xoắn ốc cho các nhà sản xuất pin và các nhà sản xuất đèn nháy lắp ráp sau đó.

Ví dụ 2: Giả sử sáng chế liên quan đến một hệ thống máy chủ và máy trạm như mạng Internet. Hãy giả định thêm rằng sáng chế là một cách thức mới để mua kẹo qua mạng Internet mà trên đó khách hàng có thể sử dụng một máy quay phim và một cánh tay rô-bốt để bỏ kẹo vào giỏ hàng. Và kẹo sẽ được gửi qua bưu điện đến khách hàng. Một máy trạm (ví dụ, một máy tính cá nhân) sẽ gửi yêu cầu tới máy chủ (ví dụ, một hệ thống máy tính của một nhà cung cấp dịch vụ Internet) và máy chủ nhận sẽ thông tin, xử lý và gửi kết quả đến máy trạm. Đại diện sáng chế có thể soạn thảo yêu cầu bảo hộ như sau:

1. Phương thức phân phối kẹo, bao gồm:

gửi yêu cầu từ một máy trạm đến máy chủ để mua kẹo trên một cửa hàng kẹo trực tuyến;

gửi dữ liệu hình ảnh về cửa hàng kẹo từ máy chủ tới máy trạm;

hiển thị dữ liệu hình ảnh về cửa hàng kẹo trên máy trạm, do đó dữ liệu hình ảnh được hiển thị mô tả trực quan về cửa hàng cho phép người sử dụng máy trạm đưa ra các chỉ dẫn cho cánh tay rô-bốt tại cửa hàng kẹo;

gửi các chỉ dẫn điều khiển cánh tay rô-bốt từ máy trạm đến máy chủ;

chuyển đổi các câu lệnh điều khiển cánh tay rô-bốt này thành các chỉ dẫn điều khiển thực cho cánh tay rô-bốt ở cửa hàng kẹo, do đó các câu lệnh sẽ điều khiển cánh tay rô-bốt bỏ kẹo vào giỏ hàng;

gửi một chỉ dẫn về việc giao hàng từ máy trạm đến máy chủ; và

chuyển đổi chỉ dẫn giao hàng thành chỉ dẫn thực cho cánh tay rô-bốt, do đó câu lệnh này sẽ điều khiển cánh tay rô-bốt đặt kẹo vào một cái hộp và dán kín lại để chờ giao hàng.

Điểm yêu cầu bảo hộ trên đưa ra sự mô tả đầy đủ về sáng chế và người đọc sẽ nhận thấy rằng điểm yêu cầu bảo hộ này không có ý tưởng nhất quán. Một số bước được thực hiện bởi máy trạm và một số bước lại được thực hiện bởi máy chủ. Điều này có nghĩa là cả người cung cấp phần mềm cho máy trạm cũng như người cung cấp máy chủ đều không trực tiếp xâm phạm độc quyền của điểm yêu cầu bảo hộ này. Việc xác định hành vi xâm phạm là rất cần thiết để xác định loại hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế, như hành vi xâm phạm liên đới hoặc do xúi giục, và nhiều hệ thống pháp luật quy định chỉ có một đối tượng duy nhất phải chịu trách nhiệm về hành vi xâm phạm trực tiếp độc quyền sáng chế. Như nêu trên, đại diện sáng chế nên sử dụng toàn bộ kỹ năng để soạn thảo các điểm yêu cầu bảo hộ để khách hàng không phải tìm đến luật sư tốt nhất để xử lý vụ việc xâm phạm độc quyền sáng chế thông thường và/hoặc phải chi một khoản tiền đáng kể để lập luận đầy đủ về mặt pháp lý đối với hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế.

Ngoài những lo ngại về kiện tụng, đại diện sáng chế cũng phải soạn thảo yêu cầu bảo hộ sao cho có thể cấp li-xăng một cách dễ dàng. Giả sử trong giao dịch thương mại liên quan đến sáng chế về cửa hàng kẹo nêu trên, một công ty có cửa hàng kẹo và cánh tay rô-bốt, một công ty khác có máy chủ và công ty thứ ba có các phần mềm cho máy trạm. Giả thiết thêm rằng cửa hàng kẹo và công ty cung cấp máy chủ có một hợp đồng thương mại riêng với nhau, công ty cung cấp phần mềm cho máy trạm không có hợp đồng nào với các bên còn lại và máy chủ có thể cho phép bất kỳ ai thanh toán bằng thẻ tín dụng. Trong tình huống này, không bên nào trong số các bên nêu trên có ý định dù nhỏ nhất nhận li-xăng về sáng chế nêu trên vì mỗi bên đều tin rằng họ có đủ căn cứ pháp lý để không bị coi là xâm phạm độc quyền sáng chế do không sử dụng toàn bộ các đối tượng thuộc điểm yêu cầu bảo hộ này.

Bây giờ giả sử rằng đại diện sáng chế đã soạn thêm hai điểm yêu cầu bảo hộ nữa - một đề cập đến phần máy trạm của hệ thống và một đề cập đến phần máy chủ của hệ thống (đại diện sáng chế vẫn nên giữ lại điểm yêu cầu bảo hộ ban đầu) thì hai điểm yêu cầu đó có thể được thể hiện như sau:

Yêu cầu bảo hộ đối với máy trạm

- Phương pháp phân phối kẹo, bao gồm các bước:
 nhận dữ liệu hình ảnh về cửa hàng kẹo tại máy trạm;
 hiển thị dữ liệu về cửa hàng kẹo trên máy trạm, do đó dữ liệu hình ảnh hiển thị mô tả trực quan về cửa hàng cho phép người sử dụng máy trạm đưa ra các chỉ dẫn cho cánh tay rô-bốt đặt tại cửa hàng kẹo;
 gửi các chỉ dẫn hướng cánh tay rô-bốt từ máy trạm, do đó các chỉ dẫn hướng sẽ điều khiển cánh tay rô-bốt bỏ kẹo vào giỏ hàng; và
 gửi một chỉ dẫn về việc giao hàng từ máy trạm, do đó chỉ dẫn về việc giao hàng sẽ điều khiển cánh tay rô-bốt đặt kẹo vào một cái hộp và dán kín lại để chờ giao hàng.

Yêu cầu bảo hộ đối với máy chủ

- Phương thức phân phối kẹo, bao gồm các bước:
 gửi dữ liệu hình ảnh về cửa hàng kẹo từ máy chủ tới máy trạm, theo đó dữ liệu hình ảnh mô tả trực quan về cửa hàng cho phép người sử dụng máy trạm đưa ra các chỉ dẫn cho cánh tay rô-bốt đặt tại cửa hàng kẹo;
 máy chủ nhận các chỉ dẫn hướng từ máy trạm;
 chuyển đổi các chỉ dẫn cho cánh tay rô-bốt thành các chỉ dẫn hướng thực cho cánh tay rô-bốt ở cửa hàng kẹo, do đó các chỉ dẫn hướng thực sẽ điều khiển cánh tay rô-bốt bỏ kẹo vào giỏ hàng;
 máy chủ nhận một chỉ dẫn về việc giao hàng từ máy trạm; và
 chuyển đổi chỉ dẫn về việc giao hàng thành chỉ dẫn thực cho cánh tay rô-bốt, do đó chỉ dẫn thực cho cánh tay rô-bốt sẽ điều khiển cánh tay rô-bốt đặt kẹo vào một cái hộp và dán kín lại để chờ giao hàng.

Người đọc sẽ thấy rằng các điểm yêu cầu bảo hộ 2 và 3 đề cập đến cả máy chủ và máy trạm thì hành động trong mỗi điểm yêu cầu bảo hộ chuyển dịch hoàn toàn sang máy chủ hoặc máy trạm. Do đó, điểm yêu cầu bảo hộ 2 để được li-xăng hơn hoặc để khẳng định quyền hơn nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế của người cung cấp phần mềm cho máy trạm hơn so với điểm yêu cầu bảo hộ 1, và điểm yêu cầu bảo hộ 3 để được li-xăng hơn hoặc để khẳng định quyền hơn nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế của người vận hành phần mềm cho máy chủ hơn so với điểm yêu cầu bảo hộ 1.

Như được đề cập ở trên, việc soạn thảo yêu cầu bảo hộ phải được rà soát kỹ lưỡng. Đại diện sáng chế hiếm khi soạn được yêu cầu bảo hộ hoàn chỉnh ngay ở lần đầu tiên – kể cả với các đại diện có kinh nghiệm lâu năm. Những bài học mà các đại diện sáng chế kinh nghiệm lâu năm thu được là cần phải rà soát và chỉnh sửa yêu cầu bảo hộ nhiều lần để có được yêu cầu bảo hộ tốt nhất bao quát được đầy đủ phạm vi sáng chế của khách hàng.

M. THU HỢP YÊU CẦU BẢO HỘ TRONG QUÁ TRÌNH THEO ĐUỔI ĐƠN

Yêu cầu bảo hộ được thu hẹp bằng cách: 1) bổ sung các dấu hiệu mới, 2) bổ sung giới hạn cho dấu hiệu đã nêu trước đó và/hoặc 3) xác định thêm cách thức mà các dấu hiệu kỹ thuật được nêu trước đó vận hành cùng với nhau. (Lưu ý rằng “các dấu hiệu” là tập hợp con của “các giới hạn” và thường thiên về thực tế sáng tạo hơn là sự khác biệt thực chất về mặt pháp lý).

Ví dụ về bút chì nêu trên có thể được thu hẹp bằng cách bổ sung dấu hiệu kỹ thuật, như một nắp dùng cho bút chì này. Yêu cầu bảo hộ có thể được diễn đạt như sau:

- Một dụng cụ, bao gồm:*
một bút chì;
một tẩy được gắn vào một đầu của bút chì này;
một đèn được gắn vào khoảng giữa của bút chì này; và
một nắp có thể tháo ra được, gắn vào một đầu của bút chì này.

Dấu hiệu kỹ thuật bổ sung về cái nắp thu hẹp phạm vi của yêu cầu bảo hộ. Do đó, điểm yêu cầu bảo hộ này không còn đề cập đến bút chì chỉ được gắn một cái đèn và tẩy. Cả ba dấu hiệu kỹ thuật này phải cùng tồn tại trong một dụng cụ mới thì bị coi là xâm phạm độc quyền đối với điểm yêu cầu bảo hộ nêu trên.

Hầu hết các cơ quan sáng chế yêu cầu đại diện sáng chế phải thể hiện rõ ràng những thay đổi được đưa ra để sửa đổi yêu cầu bảo hộ. Do đó, tùy thuộc vào quy định của mỗi quốc gia mà yêu cầu bảo hộ nêu trên có thể được sửa đổi như sau:

1. *(Đã sửa đổi) Dụng cụ, bao gồm:*
một bút chì;
một tẩy được gắn vào một đầu của bút chì này; [[và]]
một đèn được gắn vào khoảng giữa của bút chì này; và
một cái nắp có thể tháo ra được, gắn vào một đầu của bút chì này.

Trong đó, chữ “đã sửa đổi” là nhằm thông báo về thay đổi về yêu cầu bảo hộ, dấu ngoặc [] thể hiện các từ ngữ đã bị xóa và nét gạch dưới thể hiện các từ mới được thêm vào.

Khi thu hẹp yêu cầu bảo hộ bằng cách bổ sung giới hạn mới thì giới hạn mới này phải xác định thêm dấu hiệu kỹ thuật hoặc mối quan hệ giữa các dấu hiệu kỹ thuật. Giới hạn này phải là giới hạn đã được bộc lộ trong bản mô tả sáng chế – đại diện sáng chế không được nghĩ ra mối quan hệ mới giữa các phần mà không được bộc lộ trong bản mô tả sáng chế. Ngoài ra, đại diện sáng chế không được bổ sung các giới hạn dẫn tới việc thu hẹp đáng kể phạm vi của yêu cầu bảo hộ mà chưa xem xét các phương án sửa đổi khả thi khác và không tư vấn cho khách hàng về những tác động của những sửa đổi đó. Dĩ nhiên, cần phải sửa thích hợp yêu cầu bảo hộ một cách phù hợp để đáp ứng khả năng bảo hộ.

Đại diện sáng chế có thể vượt qua giải pháp kỹ thuật đã biết mà không cần bổ sung giới hạn mới vào yêu cầu bảo hộ đơn giản bằng cách xác định thêm các dấu hiệu đã được chỉ dẫn, ví dụ, bằng cách giải thích thêm mối quan hệ giữa các dấu hiệu đã có trong yêu cầu bảo hộ được sửa đổi bằng cách bổ sung “A nhận kết quả của B”. Ở ví dụ trên, yêu cầu bảo hộ có thể được thu hẹp thêm bằng cách xác định dấu hiệu kỹ thuật về đèn.

1. *Dụng cụ, bao gồm:*
một bút chì;
một tẩy được gắn vào một đầu của bút chì này; và
một đèn được gắn vào khoảng giữa của bút chì, trong đó đèn được điều chỉnh để chiếu sáng ở phần đuôi của bút chì có gắn tẩy.

Ở đây, chỉ dẫn của đèn xác định rõ thêm dấu hiệu kỹ thuật.

N. CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/ĐỐI TƯỢNG LOẠI TRỪ

Hầu hết các nước không bảo hộ độc quyền sáng chế cho một số đối tượng nhất định. Một số nước đưa ra danh mục các đối tượng loại trừ nhiều hơn các nước khác. Ví dụ, Mỹ chỉ loại trừ một số lượng tối thiểu đối tượng, ví dụ, các lý thuyết khoa học. Đôi khi, đại diện sáng chế sẽ thấy rằng các điểm yêu cầu bảo hộ bị từ chối vì thuộc vào đối tượng loại trừ. Trong một số trường hợp, đại diện sáng chế vẫn có thể nhận được sự bảo hộ cho các đối tượng đó bằng cách diễn đạt lại để đưa yêu cầu bảo hộ về dạng có thể được bảo hộ độc quyền sáng chế. Điều này cho thấy đại diện sáng chế phải cẩn thận và sáng tạo để bảo hộ các sáng chế có giá trị của khách hàng.

Ví dụ, Hiệp ước Sáng chế châu Âu (EPC) là một điều ước quốc tế nhằm thành lập ra Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO), không định nghĩa thế nào là “sáng chế”, thay vào đó EPC đưa ra một danh mục các đối tượng không bảo hộ sáng chế. Các đối tượng trong danh mục này bao gồm các khái niệm mang tính lý thuyết đơn thuần (ví dụ, phát minh, lý thuyết khoa học...), cách thức thể hiện thông tin và các giải pháp chỉ mang tính thẩm mỹ, không phải là giải pháp kỹ thuật. Trái lại, một “sáng chế” phải có cả đặc tính kỹ thuật và tồn tại ở một dạng vật chất nhất định. Sáng chế có thể thuộc lĩnh vực kỹ thuật bất kỳ. EPO còn quy định thêm rằng:

- (1) Bằng độc quyền sáng chế của châu Âu phải được cấp cho bất kỳ sáng chế nào có khả năng áp dụng công nghiệp, có tính mới và trình độ sáng tạo.
- (2) Đặc biệt, các đối tượng sau không được coi là sáng chế:
 - a. Phát minh, lý thuyết khoa học và phương pháp toán học;
 - b. Các giải pháp chỉ có đặc tính thẩm mỹ;
 - c. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;
 - d. Cách thức thể hiện thông tin.
- (3) Các quy định tại mục (2) sẽ loại trừ khả năng bảo hộ sáng chế của các đối tượng hoặc các hoạt động nêu trong mục này chỉ trong trường hợp đơn sáng chế châu Âu hoặc bằng độc quyền sáng chế châu Âu liên quan đến chính đối tượng hoặc các hoạt động đó. **[Lưu ý rằng sáng chế về phần mềm máy tính có thể được bảo hộ ở châu Âu, nhưng không phải bảo hộ chính phần mềm đó. Điều này có nghĩa là đại diện sáng chế cần thay đổi một chút về cách thức thể hiện yêu cầu bảo hộ. Có thể tìm thấy các bằng độc quyền sáng chế do EPO cấp cho tất cả đối tượng trong mục (2) nêu trên, nhưng không phải được yêu cầu bảo hộ cho “chính đối tượng đó”].**
- (4) Phương pháp điều trị bệnh cho người hoặc vật nuôi bằng cách phẫu thuật hoặc trị liệu và phương pháp chẩn đoán bệnh được thực hiện trên cơ thể người hoặc vật nuôi không được coi là sáng chế có khả năng áp dụng công nghiệp. Quy định này sẽ không áp dụng đối với các sản phẩm, đặc biệt là các chất hoặc chế phẩm, sử dụng trong các phương pháp này.

Như nêu trên, nhiều nước đặt ra giới hạn cho các loại sáng chế có thể được bảo hộ. Một số nước xem xét cả vấn đề “đạo đức” khi quyết định một sáng chế có được bảo hộ hay không. Cuối cùng, như nêu trên, liên quan đến các sáng chế về chương trình máy tính, một số đối tượng không được bảo hộ do “cách thức thể hiện chứ không phải do bản chất kỹ thuật”. Đại diện sáng chế cần thấy rằng đôi khi phải thể hiện (hoặc thể hiện lại) yêu cầu bảo hộ theo cách đặc biệt để tránh bị quy thuộc về đối tượng loại trừ - thậm chí, cuối cùng sáng chế sẽ được mô tả theo cách mà về bản chất giống với dạng mà đáng ra không được chấp nhận bảo hộ.

Đại diện sáng chế thường sẽ nhận ra rằng cần phải cẩn trọng đối với các sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học (sau đây gọi là “sáng chế công nghệ sinh học”). Có thể nảy sinh nhiều vấn đề đối với các sáng chế này vì nhiều sáng chế công nghệ sinh học dường như giống với các phát minh khoa học hơn và không được bảo hộ sáng chế và một số sáng chế công nghệ sinh học gây ra những quan ngại về vấn đề đạo đức với nhiều người.

“Sáng chế công nghệ sinh học” thường là các sáng chế liên quan đến một sản phẩm bao gồm hoặc có chứa vật liệu sinh học hoặc một quy trình sản xuất, xử lý hoặc sử dụng vật liệu sinh học. “Vật liệu sinh học” là vật liệu bất kỳ có chứa thông tin di truyền và có khả năng tái sinh hoặc được tái sinh trong một hệ sinh học.

Về nguyên tắc, các sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học có thể được bảo hộ độc quyền sáng chế theo Công ước EPC, ở Mỹ và Nhật Bản. Các sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học không bị EPO đưa vào danh mục đối tượng loại trừ, kể cả khi chúng liên quan đến một đối tượng thuộc danh mục loại trừ:

- (1) Vật liệu sinh học được phân lập từ môi trường tự nhiên hoặc được tạo ra bằng một quy trình kỹ thuật đã tồn tại trong tự nhiên, (do đó, vật liệu sinh học này có khả năng được bảo hộ độc quyền sáng chế, ngay cả khi nó đã có trong tự nhiên).

Trong các giai đoạn hình thành và phát triển khác nhau, việc đơn thuần tìm ra một trong số các yếu tố trong cơ thể con người, bao gồm trình tự gen hoặc một phần của trình tự gen, không được coi là sáng chế có khả năng

được bảo hộ, nhưng một yếu tố được phân lập từ cơ thể người hoặc tạo ra bằng một quy trình kỹ thuật thỏa mãn yêu cầu về khả năng áp dụng công nghiệp, kể cả trình tự gen hoặc một phần của trình tự gen, lại có thể cấu thành một sáng chế có khả năng được bảo hộ, ngay cả khi yếu tố đó giống hệt về cấu trúc với một yếu tố có trong tự nhiên.

Yếu tố đó không bị loại trừ một cách hiển nhiên vì nó là kết quả của một quy trình kỹ thuật được sử dụng để xác định, chọn lọc, phân loại và tạo ra vật liệu đó ở bên ngoài cơ thể con người – những kỹ thuật mà chỉ con người mới có khả năng thực hiện được, chứ không thể xảy ra trong tự nhiên.

Việc thẩm định đơn đăng ký sáng chế về trình tự gen hoặc một phần của trình tự gen cũng phải tuân theo yêu cầu về bảo hộ sáng chế như các sáng chế trong các lĩnh vực kỹ thuật khác. Khả năng áp dụng công nghiệp của trình tự gen hoặc một phần của trình tự gen phải được bộc lộ trong đơn đăng ký sáng chế.

- (2) Cây trồng hoặc vật nuôi, nếu tính khả thi về mặt kỹ thuật của sáng chế không bị giới hạn ở một giống cây trồng hoặc giống vật nuôi cụ thể;

Các sáng chế liên quan đến vật nuôi hoặc cây trồng có thể được bảo hộ độc quyền sáng chế với điều kiện việc áp dụng sáng chế không bị giới hạn chỉ ở một giống vật nuôi hoặc giống cây trồng duy nhất. Một yêu cầu bảo hộ mà trong đó các giống cây trồng cụ thể không được yêu cầu bảo hộ độc lập thì sẽ không thuộc đối tượng loại trừ, ngay cả khi nó bao gồm giống cây mới.

Đối tượng của một điểm yêu cầu bảo hộ bao hàm nhưng không xác định các giống cây trồng thì không phải là một điểm yêu cầu bảo hộ về một hoặc nhiều giống cây trồng. Nếu trong điểm yêu cầu bảo hộ dạng sản phẩm mà không xác định một giống cây trồng cụ thể thì đối tượng của sáng chế được yêu cầu bảo hộ sẽ không bị hạn chế hoặc không bị coi là trực tiếp đề cập đến một giống hoặc các giống cây trồng.

- (3) Quy trình vi sinh hoặc quy trình kỹ thuật khác hoặc sản phẩm được tạo ra bởi một quy trình vi sinh chứ không phải là giống cây trồng hoặc vật nuôi.

“Quy trình vi sinh” là quy trình bất kỳ liên quan đến hoặc được thực hiện dựa trên hoặc tạo ra các vật liệu vi sinh.

Đối với các sáng chế công nghệ sinh học, EPO quy định danh mục các đối tượng bị loại trừ dưới đây. Danh mục này được liệt kê, không có giới hạn, và là cơ sở để áp dụng khái niệm “trật tự công cộng” và “đạo đức xã hội” trong lĩnh vực này. Không phải nước nào cũng có cùng danh mục loại trừ với EPO; do đó, đại diện sáng chế phải nắm được các quy định cụ thể của từng nước mà muốn đăng ký sáng chế. Ví dụ, ở EPO, các sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học sẽ không được bảo hộ nếu liên quan đến:

- (1) Quy trình nhân bản vô tính người;

Theo quy định về đối tượng loại trừ, một quy trình nhân bản vô tính người có thể là quy trình bất kỳ, kể cả kỹ thuật phân tách nhằm tạo ra một con người có cùng các thông tin di truyền cơ bản giống như người khác còn sống hoặc đã chết;

- (2) Các quy trình biến đổi tính di truyền đồng nhất dòng phôi ở người;

- (3) Sử dụng phôi người vào những mục đích công nghiệp hoặc thương mại:

Việc loại trừ sử dụng phôi người vào mục đích công nghiệp và thương mại không làm ảnh hưởng đến các sáng chế sử dụng phôi người nhằm mục đích điều trị hoặc chẩn đoán và việc sử dụng có ích khác.

- (4) Các quy trình biến đổi tính di truyền đồng nhất của vật nuôi mà có khả năng gây đau đớn nhưng không thu được lợi ích đáng kể nào về mặt y tế cho người hoặc vật nuôi, và cả vật nuôi được tạo ra từ các quy trình đó.

Lợi ích đáng kể về mặt y tế nêu trên bao gồm lợi ích đối với hoạt động nghiên cứu, phòng chống, chẩn đoán hoặc điều trị bất kỳ. Ngoài ra, cơ thể con người, trong các giai đoạn hình thành và phát triển khác nhau, và việc tìm ra đơn giản một trong số các yếu tố trong cơ thể con người, bao gồm trình tự gen hoặc một phần của trình tự gen, không được coi là sáng chế có khả năng được bảo hộ. Các giai đoạn hình thành và phát triển đó của cơ thể con người bao gồm các tế bào phôi. Vì vậy, các quy trình tạo ra những thứ viển vông từ các tế bào phôi hoặc các tế bào siêu phàm của người và vật nuôi cũng sẽ không được bảo hộ độc quyền sáng chế.

EPO cũng loại trừ bảo hộ các đối tượng là “giống cây trồng hoặc vật nuôi hoặc quy trình sinh học thiết yếu để tạo ra vật nuôi hoặc cây trồng”. Do vậy, EPO sẽ không cấp bằng độc quyền cho các sáng chế có đối tượng yêu cầu bảo hộ trực tiếp để cập đến một hoặc nhiều giống cây trồng cụ thể. Tuy nhiên, nếu sáng chế đề cập đến các vật nuôi, cây trồng mà tính khả thi về mặt kỹ thuật của sáng chế không bị giới hạn chỉ ở một giống cây trồng hoặc giống vật nuôi cụ thể thì vẫn có khả năng được bảo hộ độc quyền.

Vì thế, yêu cầu bảo hộ quy trình tạo ra giống cây trồng (hoặc nhiều giống cây trồng) không bị loại trừ một cách hiển nhiên chỉ vì sản phẩm tạo ra là hoặc có thể là giống cây trồng. Ở một số nước, giống cây trồng mới được tạo ra là kết quả của một sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học có thể được bảo hộ độc quyền. Hãy so sánh thêm với “Bảo hộ giống cây trồng” (Chương 2, mục A(2)(c)) giới thiệu về yêu cầu bảo hộ đối với một loại sáng chế đặc biệt, đó là “cây trồng sinh sản vô tính”.

Cho dù có các quy định về các đối tượng loại trừ như trên nhưng một quy trình tạo ra cây trồng hoặc vật nuôi mang bản chất sinh học sẽ không được bảo hộ độc quyền sáng chế, ít nhất là ở EPO, nếu quy trình đó bao gồm các hiện tượng xảy ra tự nhiên như lai tạo hoặc chọn lọc. Do vậy, tình huống này đưa ra ví dụ cụ thể để đại diện sáng chế biết khi nào cần sửa yêu cầu bảo hộ để có thể được bảo hộ. Ví dụ, một phương pháp lai tạo, phối giống hoặc nhân giống theo phương pháp chọn lọc đối với loài ngựa, bao gồm chọn lọc để gây giống và gom những con ngựa có đặc tính nhất định lại với nhau là quy trình mang bản chất sinh học và do đó, không được EPO cấp bằng độc quyền. Mặt khác, một quy trình tác động vào một loại vật nuôi hoặc cây trồng nhằm cải thiện các đặc tính hoặc năng suất hoặc thúc đẩy hoặc kiểm chế sự phát triển của chúng, ví dụ, phương pháp cắt tỉa cây không được coi là mang bản chất sinh học vì mặc dù có bao hàm một quy trình sinh học nhưng bản chất của sáng chế đó mang tính kỹ thuật; tương tự đối với một phương pháp tác động làm thay đổi đặc tính của một loại cây trồng bởi việc áp dụng một chất kích thích sinh trưởng hoặc bức xạ. Việc xử lý đất trồng bằng các phương pháp kỹ thuật kim hãm hoặc kích thích sự sinh trưởng của cây trồng cũng không thuộc đối tượng loại trừ.

O. YÊU CẦU VỀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÔNG NGHIỆP

Một số nước quy định rằng sáng chế phải có khả năng áp dụng công nghiệp. Một số nước khác, như Mỹ, đặt ra yêu cầu về tính hữu ích. Tuy nhiên, các sáng chế có khả năng được bảo hộ độc quyền đều được coi là có tính hữu ích. Như đã từng đề cập trong Tài liệu này, khái niệm về tính hữu ích và khả năng áp dụng công nghiệp là đồng nghĩa nhưng không phải giống nhau hoàn toàn. Yêu cầu một sáng chế phải có “khả năng áp dụng công nghiệp” đôi lúc khiến đại diện sáng chế phải diễn đạt lại một cách khéo léo yêu cầu bảo hộ từ dạng này sang dạng khác để đáp ứng yêu cầu về khả năng áp dụng công nghiệp.

Ví dụ, yêu cầu về khả năng áp dụng công nghiệp ở EPO quy định rằng “một sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể được thực hiện hoặc sử dụng trong ngành công nghiệp bất kỳ, kể cả nông nghiệp”. “Công nghiệp” được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm mọi hoạt động vật nuôi của “đặc điểm kỹ thuật” bất kỳ - tức là hoạt động thuộc lĩnh vực kỹ thuật ứng dụng hoặc thực hành (khác với nghệ thuật thẩm mỹ). “Công nghiệp” không nhất thiết ám chỉ việc sử dụng máy móc hoặc việc chế tạo ra một vật dụng, mà còn có thể chỉ là một quy trình để xua tan sương mù hoặc chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác. Tuy nhiên, nhóm các “sáng chế” có khả năng bị loại trừ là những cơ cấu hoặc quy trình trái với các quy luật tự nhiên đã tồn tại từ lâu, ví dụ, sự chuyển động không ngừng.

Yêu cầu về khả năng áp dụng công nghiệp đối với phần mềm máy tính khiến cho phần mềm máy tính ít có khả năng được bảo hộ độc quyền sáng chế tại châu Âu hơn là tại Mỹ và một số nước khác. Ví dụ, thẩm định viên sáng chế của EPO có thể kết luận rằng sáng chế liên quan đến một phần mềm không có khả năng áp dụng công nghiệp. Sự từ chối này không áp dụng đối

với tất cả (hoặc thậm chí hầu hết) sáng chế liên quan đến phần mềm máy tính và trong một số trường hợp đại diện sáng chế có thể né được việc từ chối đơn giản bằng cách sửa lại dạng yêu cầu bảo hộ và/hoặc giải thích cho thẩm định viên sáng chế về cách thức thực hiện sáng chế có trong yêu cầu bảo hộ (đã được sửa) đáp ứng yêu cầu về khả năng áp dụng công nghiệp.

Ở EPO và nhiều Cơ quan sáng chế khác, phương pháp điều trị bệnh cho người hoặc vật nuôi bằng cách phẫu thuật hoặc điều trị và các phương pháp chẩn đoán được thực hiện trên cơ thể người hoặc vật nuôi được coi là không có khả năng áp dụng công nghiệp. Quy định này không áp dụng đối với các sản phẩm, đặc biệt là các chất hoặc chế phẩm dùng trong phương pháp điều trị bệnh nêu trên. Do đó, bằng độc quyền sáng chế vẫn có thể được cấp cho các dụng cụ hoặc thiết bị phẫu thuật, điều trị hoặc chẩn đoán được dùng trong các phương pháp điều trị bệnh như vậy. Cần lưu ý rằng Mỹ và một số nước khác không áp dụng ngoại lệ này.

Việc sản xuất các bộ phận thay thế hoặc chân tay giả có thể được bảo hộ độc quyền sáng chế dù cho EPO có quy định về các đối tượng loại trừ nêu trên. Ví dụ, phương pháp sản xuất đế giày nhằm nắn chỉnh tư thế hoặc phương pháp sản xuất chân tay giả có khả năng được bảo hộ độc quyền sáng chế. Trong cả hai trường hợp, việc đặt miếng lót vào đế giày hoặc gắn một cái khuôn chụp để nối tay/chân giả vào phần còn lại của tay/chân bị cụt rõ ràng không phải là phẫu thuật và không cần có sự can thiệp của chuyên gia y tế. Hơn nữa, đế giày cũng như tay/chân giả được tạo ra ở bên ngoài cơ thể. Tuy vậy, phương pháp sản xuất một bộ phận thay thế bên ngoài cơ thể như để cạo mà cần có một thao tác phẫu thuật để tính toán kích thước, sẽ bị loại trừ bảo hộ sáng chế.

Mặc dù EPO đã quy định về các đối tượng loại trừ nêu trên nhưng bằng độc quyền sáng chế vẫn có thể được cấp cho các sản phẩm mới dùng trong phương pháp điều trị hoặc chẩn đoán bệnh, cụ thể là các chất hoặc chế phẩm. Tuy nhiên, cách thức sử dụng một chất hoặc chế phẩm đã biết được dùng trong các phương pháp nêu trên chỉ có thể được bảo hộ nếu chất hoặc chế phẩm đó chưa được bộc lộ trước đây để sử dụng trong các phương pháp phẫu thuật, điều trị hoặc chẩn đoán bệnh trên cơ thể người hoặc vật nuôi ("sử dụng lần đầu trong y tế"). Chất hoặc chế phẩm đó không thể tiếp tục được bảo hộ độc quyền sáng chế cho bất kỳ phương pháp sử dụng nào khác. Yêu cầu bảo hộ cho một chất hoặc chế phẩm lần đầu tiên được sử dụng trong các phương pháp phẫu thuật, điều trị và/hoặc chẩn đoán bệnh có trong đơn đăng ký sáng chế của EPO có dạng như sau:

"Chất hoặc chế phẩm X" sau đó chỉ ra mục đích sử dụng, ví dụ, "được dùng làm thuốc chữa bệnh",
"... làm chất xúc tác diệt khuẩn " hoặc "... để chữa bệnh Y".

Ngược lại, yêu cầu bảo hộ dạng này chỉ được giới hạn ở chất hoặc chế phẩm. Yêu cầu bảo hộ dạng sản phẩm chỉ có thể được chấp nhận nếu sản phẩm đó có tính mới. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là yêu cầu bảo hộ dạng sản phẩm cho việc sử dụng lần đầu trong y tế không phải đáp ứng các yêu cầu bảo hộ khác, đặc biệt là yêu cầu về trình độ sáng tạo.

Yêu cầu bảo hộ dạng "sử dụng chất hoặc chế phẩm X để điều trị bệnh Y..." sẽ bị EPO coi là đề cập đến một phương pháp chữa bệnh và thuộc đối tượng bị loại trừ hộ sáng chế và sẽ không được chấp nhận. Nếu đơn đăng ký sáng chế lần đầu tiên bộc lộ cách thức sử dụng đặc biệt chất hoặc chế phẩm đã biết trong phẫu thuật, điều trị hoặc chẩn đoán bệnh thì mỗi điểm yêu cầu bảo hộ độc lập trực tiếp liên quan chất hoặc chế phẩm đó theo một hoặc một số cách sử dụng có thể được chấp nhận nếu chúng đáp ứng các yêu cầu bảo hộ.

Ở một số cơ quan sáng chế, như EPO, yêu cầu bảo hộ dạng "sử dụng một chất hoặc chế phẩm X để sản xuất thuốc chữa bệnh dùng trong phương pháp điều trị bệnh Z" có thể được chấp nhận cho lần sử dụng đầu tiên và cả "lần sử dụng tiếp theo" (lần thứ hai và các lần sau đó) (yêu cầu bảo hộ dạng "sử dụng lần thứ hai trong y tế" hoặc "yêu cầu bảo hộ kiểu Thụy Sĩ") nếu việc sử dụng đó đáp ứng tính mới và trình độ sáng tạo. Quy định tương tự cũng được áp dụng cho yêu cầu bảo hộ dạng "phương pháp sản xuất thuốc chữa bệnh dự định dùng để điều trị bệnh Z, được đặc trưng bởi việc sử dụng chất X" hoặc những yêu cầu bảo hộ tương tự về bản chất. Trong trường hợp người nộp đơn bộc lộ đồng thời nhiều hơn một mục đích (dạng) sử dụng "tiếp theo" thì yêu cầu bảo hộ mà trực tiếp chỉ dẫn đến các mục đích sử dụng này có thể được chấp nhận trong cùng một đơn

đăng ký sáng chế nếu chúng tạo thành một nhóm thể hiện cùng một ý tưởng sáng tạo chung duy nhất. Liên quan đến yêu cầu bảo hộ dạng sử dụng hoặc phương pháp nêu trên, cần lưu ý rằng hiệu quả đơn thuần về mặt dược lý không nhất thiết phải thể hiện trong việc sử dụng để điều trị bệnh. Ví dụ, việc sử dụng có chọn lọc một thực thể tiếp nhận cụ thể bởi một chất nhất định không thể xem chính chất đó được sử dụng để điều trị, thực vậy việc phát hiện một chất liên kết một cách có chọn lọc với một thực thể tiếp nhận ngay cả khi điều đó thuộc về kiến thức khoa học cơ bản thì vẫn cần phải được ứng dụng dưới dạng một phương pháp điều trị bệnh thực sự và xác định đối với một tình trạng bệnh lý nhằm đóng góp vào lĩnh vực kỹ thuật này và được coi là sáng chế có khả năng được bảo hộ.

Như đã đề cập ở phần đầu của Tài liệu này, một số nước loại trừ bảo hộ sáng chế đối với phương pháp điều trị bệnh cho người. Tuy nhiên, một số sáng chế vẫn có thể được bảo hộ chỉ đơn giản bằng cách sửa các điểm yêu cầu bảo hộ cho khác biệt một chút về dạng.

Nhìn chung, các phương pháp thử nghiệm được coi là sáng chế có khả năng áp dụng công nghiệp, ít nhất là ở EPO, và do đó có khả năng được bảo hộ độc quyền nếu các thử nghiệm đó được áp dụng để cải tiến hoặc kiểm soát một sản phẩm, thiết bị hoặc quy trình mà chính các sản phẩm hoặc quy trình đó có khả năng áp dụng công nghiệp. Cụ thể, việc sử dụng động vật nhằm mục đích thử nghiệm trong công nghiệp, ví dụ, để thử nghiệm các sản phẩm công nghiệp (để khẳng định chắc chắn không tạo phản ứng gây sốt hoặc dị ứng) hoặc triệu chứng (để xác định mức độ ô nhiễm nguồn nước hoặc không khí) có khả năng được bảo hộ.

Nhìn chung, EPO quy định rằng bản mô tả trong đơn đăng ký sáng chế nếu không hiển nhiên thì phải chỉ ra khả năng khai thác sáng chế trong công nghiệp. Đối với trình tự gen và một phần của trình tự gen, quy định này được thể hiện theo một cách thức riêng theo đó khả năng áp dụng công nghiệp của một trình tự gen hoặc một phần của trình tự gen phải được bộc lộ trong đơn đăng ký sáng chế. Một trình tự axit nucleic đơn thuần mà không có chỉ dẫn về chức năng không được coi là sáng chế có khả năng được bảo hộ. Đối với một trình tự gen hoặc một phần của trình tự gen dùng để tạo ra một chuỗi protein hoặc một phần của một chuỗi protein, cần xác định cụ thể chuỗi protein hoặc phần nào của chuỗi protein đó được tạo ra và chức năng của nó là gì. Ngoài ra, khi một trình tự nucleotic không được dùng để tạo ra chuỗi protein hoặc một phần của chuỗi protein thì chức năng được chỉ ra có thể là trình tự thể hiện một hoạt tính kích thích sự phiên mã nhất định.

P. “BIẾT” YÊU CẦU BẢO HỘ SÁNG CHẾ DỰA TRÊN MỘT CÁI GÌ ĐÓ

Yêu cầu bảo hộ có thể cho biết giải pháp kỹ thuật đã biết hoặc một sản phẩm hoặc quy trình bị cho là xâm phạm độc quyền sáng chế. Yêu cầu bảo hộ cho biết giải pháp kỹ thuật đã biết để đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế hoặc hiệu lực của yêu cầu bảo hộ. Trong vụ kiện, yêu cầu bảo hộ cho biết một sản phẩm hoặc quy trình bị cho là xâm phạm độc quyền sáng chế để đánh giá hành vi xâm phạm đó.

Để yêu cầu bảo hộ cho biết được giải pháp kỹ thuật đã biết hoặc một sản phẩm bị cho là xâm phạm độc quyền sáng chế thì mọi dấu hiệu kỹ thuật thuộc yêu cầu bảo hộ phải có mặt trong giải pháp kỹ thuật hoặc sản phẩm bị cho là xâm phạm độc quyền sáng chế. Một điểm yêu cầu bảo hộ gồm các dấu hiệu A, B và C cho biết giải pháp kỹ thuật đã biết bộc lộ các dấu hiệu A, B, C và D. Ở đây, giải pháp kỹ thuật đã biết chứa tất cả dấu hiệu kỹ thuật của yêu cầu bảo hộ đó là A, B và C.

Đại diện sáng chế cần đảm bảo rằng đơn đăng ký sáng chế phải có ít nhất một điểm yêu cầu bảo hộ và nếu có thể thì tất cả yêu cầu bảo hộ mà các phương án thực hiện, sử dụng và bán sáng chế của khách hàng. Bên cạnh đó, nếu yêu cầu bảo hộ không thể hiện được phương án thực hiện sáng chế của khách hàng thì đại diện sáng chế có thể đã hiểu sai về sáng chế. Ngoài ra, một khi bằng độc quyền sáng chế đã được cấp, khách hàng sẽ không thể tận dụng được lợi thế của sáng chế để tuyên bố rằng sản phẩm đó được bảo hộ bởi bằng độc quyền sáng chế. Tệ hơn nữa, khách hàng có thể gặp khó khăn khi phải gánh chịu thiệt hại do lợi nhuận giảm sút bởi hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế, dù khách hàng có thể vẫn nhận được một khoản bồi thường hợp lý. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa khoản bồi thường hợp lý và lợi nhuận bị giảm sút có thể là một khoản đáng kể.

Q. GIẢI THÍCH YÊU CẦU BẢO HỘ TẠI TÒA ÁN

Thử thách lớn nhất đối với một yêu cầu bảo hộ do đại diện sáng chế soạn thảo có lẽ không phải là trước các thẩm định viên sáng chế mà là trước tòa nếu sáng chế đó bị kiện tụng. Trong vụ kiện về sáng chế, việc giải thích các điểm yêu cầu bảo hộ là quan trọng nhất để xác định xem liệu sáng chế có bị xâm phạm độc quyền sáng chế hay không hoặc có mới so với giải pháp kỹ thuật đã biết hay không. Quá trình diễn giải các yêu cầu bảo hộ được gọi chung là “giải thích yêu cầu bảo hộ”. Phạm vi bảo hộ của một sáng chế nhất định thường được xác định bởi nghĩa của một số ít thuật ngữ cụ thể có trong điểm yêu cầu bảo hộ.

Ở Mỹ, tòa án thường sử dụng các từ điển chuyên dụng để giải thích yêu cầu bảo hộ. Tuy nhiên, tòa thường bắt đầu bằng việc đọc các điểm yêu cầu bảo hộ, giải thích theo nghĩa thông thường và xem bản mô tả cũng như quá trình theo đuổi đơn để đánh giá liệu điểm yêu cầu bảo hộ liệu có chứa ý nghĩa nào khác hoặc có ý nghĩa đặc biệt nào không. Tòa án thường sử dụng một cuốn từ điển chuẩn để định nghĩa các thuật ngữ không có nghĩa đặc biệt này. Ngược lại, tòa án sẽ sử dụng từ điển kỹ thuật, bách khoa toàn thư hoặc các học thuyết để xác định ý nghĩa đặc biệt của các thuật ngữ trong một lĩnh vực cụ thể của sáng chế.

Nói chung, tòa sẽ đưa ra một danh mục đầy đủ các nghĩa thông thường của một thuật ngữ nêu trong yêu cầu bảo hộ mà một người có kỹ năng thông thường trong lĩnh vực kỹ thuật của sáng chế có thể hiểu được. Ví dụ, nếu sáng chế trong lĩnh vực hóa học và cần giải thích thuật ngữ “vô định hình”, tòa sẽ có thể chấp nhận xem xét nghĩa thông thường của thuật ngữ này mà một nhà hóa học có trình độ trung bình có thể hiểu được. Tương tự như vậy, với một sáng chế đề cập đến phần mềm và tòa yêu cầu giải thích thuật ngữ “bộ nhớ truy cập nhanh” chẳng hạn, có thể tòa sẽ chấp nhận xem xét nghĩa thông thường của thuật ngữ này mà một người lập trình phần mềm có trình độ trung bình có thể hiểu được.

Nói chung, một thuật ngữ trong yêu cầu bảo hộ có thể có nhiều nghĩa trong từ điển. Một trong số các nghĩa đó có thể chẳng liên quan gì đến sáng chế. Nếu một thuật ngữ cụ thể có nhiều nghĩa khả dụng, nếu không có vấn đề gì khác, tòa sẽ chấp nhận việc giải thích thuật ngữ đó theo nghĩa phổ biến trong lĩnh vực kỹ thuật đó hơn là dùng theo nghĩa thông thường. Khi giải thích yêu cầu bảo hộ, tòa án có thể xem xét một cách thận trọng các bằng chứng nội tại và xác định thuật ngữ với nghĩa tương đồng nhất với việc lựa chọn từ ngữ của đại diện sáng chế khi soạn thảo bản mô tả và theo đuổi đơn đăng ký sáng chế. Bằng chứng nội tại là các bằng chứng cụ thể đối với riêng sáng chế đó, ví dụ, đó là các tài liệu về chính sáng chế đó (yêu cầu bảo hộ, bản mô tả, các hình vẽ...) và các tài liệu trong quá trình theo đuổi đơn đăng ký. Do vậy, đại diện sáng chế phải luôn cực kỳ thận trọng với những gì trình bày trong đơn và trong các tài liệu phản hồi các thông báo của cơ quan sáng chế trong quá trình theo đuổi đơn.

Pháp luật một số nước có quy định sự bảo hộ ngoài phạm vi nghĩa đen của các thuật ngữ dùng trong yêu cầu bảo hộ. Sự bảo hộ bổ sung này còn được biết đến là “học thuyết tương đương”. Học thuyết tương đương không quy định phạm vi bảo hộ bắt buộc giống nhau giữa nước này với nước khác.

VÍ DỤ

Một điểm yêu cầu bảo hộ chỉ dẫn rằng một “đinh ốc” để giữ vật A với vật B. Về mặt lý thuyết, một người sẽ chắc chắn bị coi là xâm phạm độc quyền sáng chế trừ khi người này sử dụng một cái “đinh vít” để gắn vật A với vật B thay vì dùng đinh ốc. Áp dụng học thuyết tương đương, chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế có thể lập luận rằng đinh vít (screw) là tương đương với đinh (nail) theo mục đích của sáng chế được bảo hộ độc quyền sáng chế. Nếu tòa án chấp nhận lập luận này của chủ sở hữu thì hành vi sử dụng nêu trên sẽ cấu thành hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế.

Một số nước cho rằng tác giả sáng chế hoàn toàn chủ động trong việc đưa ra trong yêu cầu bảo hộ của mình những gì mà họ cho là sáng chế và không chủ trương áp dụng học thuyết tương đương. Khi xem xét ví dụ nêu trên, thẩm phán tại các nước đó sẽ cho rằng chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế đáng lẽ phải sử dụng một thuật ngữ để bao trùm cả đinh vít (screw) và đinh ốc (nail), ví dụ “vật chốt bằng kim loại”, trong yêu cầu bảo hộ của mình.

Các nước khác lại cho rằng việc tìm được các thuật ngữ để mô tả một cách đầy đủ phạm vi của một sáng chế phức tạp là điều gần như không thể và chủ trương áp dụng học thuyết tương đương. Trong hệ thống áp dụng học thuyết tương đương theo nghĩa rộng, chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế thậm chí còn có thể lập luận rằng theo mục đích của sáng chế này thì “keo dán” là tương đương với đinh.

Học thuyết tương đương là một vấn đề pháp lý phức tạp mà các điều kiện áp dụng học thuyết này có thể khác nhau đáng kể giữa các nước. Đại diện sáng chế cần hiểu được học thuyết này, tuy nhiên cũng cần phải biết tòa án tại nước mà họ theo đuổi đơn đăng ký sáng chế đưa ra điều kiện gì để áp dụng học thuyết này như thế nào. Ví dụ, ở nhiều nước, các thông tin trao đổi của đại diện sáng chế trong suốt quá trình theo đuổi đơn có thể làm mất quyền áp dụng học thuyết tương đương. Như trong ví dụ nêu trên, nếu đại diện sáng chế đã từng trình bày trong một tài liệu phản hồi thông báo của cơ quan sáng chế rằng “chỉ” sử dụng đinh trong sáng chế đó thì điều này sẽ cản trở cho chủ sở hữu sáng chế lập luận sau này rằng “keo dán” hoặc “đinh vít” cũng tương đương với đinh.

TỪ KHÓA

>> TẬP HỢP CÁC ĐIỂM YÊU CẦU BẢO HỘ >> QUAN ĐIỂM >> “BIẾT” >> GIẢI THÍCH YÊU CẦU BẢO HỘ

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Tại sao đại diện sáng chế cần soạn thảo yêu cầu bảo hộ trước tiên?
2. Hãy lấy ví dụ về cách thức mở rộng yêu cầu bảo hộ.
3. Khi soạn yêu cầu bảo hộ, đại diện sáng chế nên tránh sử dụng các từ mang ý nghĩa tương đối như “nhanh”, “chậm”, “ngắn”, “cao” và “hoàn chỉnh”. Đúng hay Sai?
4. Đại diện sáng chế có thể định nghĩa các từ ngữ có trong bằng độc quyền sáng chế. Đúng hay Sai?
5. Tại sao việc tránh các giới hạn không cần thiết khi soạn yêu cầu bảo hộ là rất quan trọng?
6. Giải thích cách yêu cầu bảo hộ “cho biết” giải pháp kỹ thuật đã biết.
7. Giải thích yêu cầu bảo hộ là gì? Ý kiến hoặc ý kiến tham khảo nào dùng trong khi giải thích yêu cầu bảo hộ?
8. Tại sao yêu cầu bảo hộ cần phải có ý tưởng chung thống nhất?

VIII. CHIẾN LƯỢC NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Giả định rằng một cơ quan sáng chế quốc gia đã cấp bằng độc quyền sáng chế cho bạn. Vậy thì sẽ phải làm việc gì tiếp theo. Bạn có thể làm gì với bằng độc quyền sáng chế của mình. Trong một số trường hợp hiếm hoi, một bằng độc quyền sáng chế riêng lẻ mang tính cách mạng và tiên phong đến mức chủ sở hữu của sáng chế đó có thể kiểm soát một ngành công nghiệp hoặc một phân khúc thị trường của một ngành công nghiệp nhất định trong suốt vòng đời của bằng độc quyền sáng chế. Tuy nhiên, điều này hiếm khi xảy ra.

Lý do chủ yếu về sự thất bại của bằng độc quyền sáng chế thường là do yêu cầu bảo hộ yếu và gắn với giải pháp kỹ thuật đã biết. Trên thực tế, một số bằng độc quyền sáng chế “nổi tiếng” đã không thành công đến mức xảy ra tình trạng cháy hàng ở thị trường như kỳ vọng. Ví dụ, Thomas Edison đã được cấp một vài bằng độc quyền sáng chế liên quan đến bóng đèn chiếu sáng. Tuy nhiên, một tác giả sáng chế người Anh có tên Joseph Swan mới là người đã nhận được bằng độc quyền sáng chế đầu tiên về bóng đèn chiếu sáng và trong nhiều năm Edison đã phải trả phí li-xăng cho Swan để được phép sử dụng sáng chế của ông ta. Lưu ý rằng tại Chương 1 đã đề cập rằng bằng độc quyền sáng chế không chỉ cấp cho chủ sở hữu quyền khai thác sáng chế mà dành cho họ quyền ngăn cấm người khác khai thác, sử dụng, chào bán hoặc bán sáng chế nếu không có sự đồng ý của họ. Vì vậy, Edison phải xin phép Swan để sử dụng sáng chế của ông ta.

Thường có một nhận thức sai lầm phổ biến về bằng độc quyền sáng chế rằng Cơ quan sáng chế sẽ xem xét các vấn đề về xâm phạm quyền khi cấp bằng độc quyền sáng chế. Trên thực tế, Cơ quan sáng chế chỉ xem xét giải pháp kỹ thuật đã biết so với đơn đăng ký sáng chế liên quan. Đại diện sáng chế có thể thường xuyên lưu ý khách hàng của mình về vấn đề này.

Chiến lược nộp đơn đăng ký sáng chế ngày càng phức tạp hơn và hữu ích hơn khi số lượng bằng độc quyền sáng chế trong danh mục sáng chế tăng lên. Việc chỉ nắm giữ một bằng độc quyền sáng chế duy nhất ít mang lại sức mạnh và sự linh hoạt như có trong tay hàng tá hoặc hàng trăm bằng độc quyền sáng chế.

Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng Công ty A nắm giữ một bằng độc quyền sáng chế Y duy nhất liên quan đến sản phẩm X. Nếu đơn đăng ký sáng chế Y được soạn thảo một cách cẩn thận thì bằng độc quyền sáng chế Y có thể bao trùm một số phương án của sản phẩm X cũng như một số dấu hiệu/thành phần của sản phẩm X, kể cả việc sử dụng các dấu hiệu và thành phần đó trong sản phẩm khác hoặc sản phẩm không liên quan. Giả sử sản phẩm X rất hữu ích nhưng không phải là sản phẩm đầu tiên trong dòng sản phẩm này, chẳng hạn sản phẩm X không phải là loại ô tô thể hệ đầu tiên hoặc điện thoại thể hệ đầu tiên hoặc máy tính thể hệ đầu tiên. Nếu rơi vào tình huống này, khả năng hoàn toàn có thể xảy ra là công ty B sẽ sản xuất ra một sản phẩm rất giống với sản phẩm X mà không bị coi là xâm phạm độc quyền của sáng chế Y. Nói cách khác, đối thủ cạnh tranh B có thể “né” bằng độc quyền sáng chế Y để sản xuất ra sản phẩm X mà không bị coi là xâm phạm độc quyền sáng chế. (Cần lưu ý rằng điều này không có nghĩa là việc né của đối thủ cạnh tranh B đương nhiên có tính khả thi về mặt thương mại).

Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng công ty A nắm giữ 10 bằng độc quyền sáng chế liên quan đến các phương án của sản phẩm X bổ sung cho bằng độc quyền sáng chế Y. Các bằng độc quyền sáng chế khác đó có mức độ bao phủ yêu cầu bảo hộ cho các dấu hiệu/thành phần bổ sung của sản phẩm X vượt khỏi những dấu hiệu/thành phần được bao phủ bởi bằng độc quyền sáng chế Y. Ngoài ra, các bằng độc quyền sáng chế khác do công ty A sở hữu có phạm vi bao phủ liên quan đến việc sử dụng sản phẩm X, môi trường thương mại liên quan đến sản phẩm X và/hoặc các phương án thay thế của sản phẩm X, v.v. Đến lúc này, đối thủ cạnh tranh B sẽ gặp khó khăn hơn nhiều trong việc né danh mục sáng chế của công ty A để sản xuất ra sản phẩm X mà không bị coi là xâm phạm độc quyền sáng chế. Thực vậy, riêng chi phí pháp lý liên quan đến việc nghiên cứu danh mục sáng chế của công ty A để hiểu được phạm vi bao phủ của các yêu cầu bảo hộ của công ty A thậm chí cũng đã tốn kém đến mức trở thành rào cản cho rất nhiều đối thủ cạnh tranh.

Danh mục sáng chế của công ty A rất cuộc sẽ đủ rộng để buộc các đối thủ cạnh tranh phải xin cấp li-xăng có trả phí cho các bằng độc quyền sáng chế của họ hoặc buộc các đối thủ rút khỏi thị trường thông qua việc khởi kiện họ về hành vi xâm phạm

độc quyền sáng chế. Nếu đối thủ của công ty A có danh mục sáng chế rộng của riêng họ thì công ty A và các đối thủ cạnh tranh này có thể cấp li-xăng trao đổi miễn phí hoặc có trả phí với nhau, tùy thuộc vào số lượng bằng độc quyền sáng chế và bối cảnh thị trường cạnh tranh. Li-xăng trao đổi với đối thủ cạnh tranh cho phép công ty A sản xuất sản phẩm của mình mà không lo lắng phải đối mặt với vụ kiện từ các đối thủ cạnh tranh đang nắm giữ bằng độc quyền sáng chế chủ chốt. Tất nhiên, công ty A vẫn có thể sử dụng danh mục sáng chế của mình để chống lại một đối thủ cạnh tranh mới trên thị trường – người mà không có các bằng độc quyền sáng chế đủ mạnh.

Trong các chiến dịch li-xăng, việc ngay từ đầu theo đuổi một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp có liên quan không phải lúc nào cũng là ý tưởng tốt. Các chiến dịch li-xăng thường thành công hơn khi chúng bắt đầu với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành công nghiệp có liên quan và tạo đà cho việc hướng tới các doanh nghiệp lớn hơn.

Như nêu trên, các bằng độc quyền sáng chế của công ty A có thể tạo ra phạm vi bao trùm các dấu hiệu/thành phần then chốt của sản phẩm X ngay cả khi chúng không được sử dụng trong sản phẩm X. Tinh huống này có thể nảy sinh khi một dấu hiệu/thành phần then chốt có tính mới một cách đặc biệt và đã được yêu cầu bảo hộ để giới hạn phạm vi bảo hộ không chỉ ở sản phẩm X. Ngoài việc sử dụng các bằng độc quyền sáng chế để chống lại các đối thủ cạnh tranh, công ty A cũng có thể xem xét sử dụng các bằng độc quyền sáng chế để chống lại người khác – những người sản xuất sản phẩm có chứa các dấu hiệu/thành phần then chốt được bảo hộ theo bằng độc quyền sáng chế của công ty A. Việc li-xăng các sáng chế của Công ty A ra ngoài lĩnh vực cũng là một việc có lợi.

Thông thường, chỉ riêng việc tính chi phí sử dụng li-xăng sáng chế của công ty A trong những lĩnh vực khác nhau cũng đã làm mất thời gian của một hoặc nhiều đại diện/tư vấn li-xăng và có thể dẫn tới việc kiện tụng. Công ty A có thể không muốn khởi kiện bên thứ ba về hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế của mình vì quan ngại rằng bằng độc quyền sáng chế có liên quan có thể bị tuyên vô hiệu (ví dụ, bị “hủy bỏ hiệu lực”), và một khi bằng độc quyền sáng chế bị hủy bỏ hiệu lực, công ty A không thể thực thi quyền với bất kỳ ai được nữa, kể cả đối thủ cạnh tranh.

Định giá sáng chế là một vấn đề phức tạp liên quan đến chiến lược đăng ký sáng chế. Việc bàn luận về vấn đề này không thuộc phạm vi của Tài liệu này. Tuy nhiên, học viên có thể hiểu được phép ẩn dụ của “tài sản thực”. Tài sản trí tuệ có nhiều điểm tương đồng với tài sản thực. Giải pháp kỹ thuật giống như miếng đất chung (giải pháp kỹ thuật không được bảo hộ độc quyền sáng chế) và miếng đất tư (sáng chế đã được cấp bằng độc quyền và đang có hiệu lực). Đất đai gắn với “vị trí, vị trí, vị trí” giống như bằng độc quyền sáng chế - một bằng độc quyền sáng chế có các điểm đứng ở vị trí hàng đầu trong biểu đồ sáng chế sẽ có giá trị hơn nhiều so với các bằng độc quyền sáng chế có các điểm yêu cầu bảo hộ đứng ở vị trí thấp hơn trong biểu đồ này. Bằng độc quyền sáng chế là một công cụ pháp lý giống như chất lượng xây dựng của ngôi nhà – một bằng độc quyền sáng chế đứng ở vị trí hàng đầu trong biểu đồ sáng chế có khi chẳng có giá trị gì nếu nó không được sử dụng một cách phù hợp. Các chế tài pháp lý áp dụng cho hành vi xâm phạm sáng chế giống như các chế tài pháp lý áp dụng cho hành vi xâm chiếm tài sản của người khác.

A. BẢO HỘ SÁNG CHẾ NHẪM CHỦ ĐỘNG TẤN CÔNG ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

Chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế có thể sử dụng sáng chế của mình để trực tiếp chống lại bất kỳ người nào có hành vi xâm phạm độc quyền. Thường thì, bằng độc quyền sáng chế không trao cho chủ sở hữu quyền sản xuất, sử dụng hoặc bán sáng chế thuộc phạm vi bảo hộ độc quyền sáng chế. Trên thực tế, hoàn toàn có khả năng là một sáng chế được bảo hộ độc quyền nhưng không được chế tạo, sử dụng hay bán do xâm phạm độc quyền sáng chế của người khác hoặc không được phép của cơ quan có thẩm quyền. Thật may mắn khi bằng độc quyền sáng chế không xâm phạm độc quyền sáng chế của người khác khác.

Mặc dù không phải là phổ biến nhưng việc bán một sản phẩm mang sáng chế thường có lợi hơn là việc cấp li-xăng quyền sở hữu trí tuệ cần để sản xuất ra sản phẩm. Do đó, nhiều chủ sở hữu sáng chế mà cũng là nhà sản xuất sản phẩm đã sử dụng bằng độc quyền sáng chế của mình để buộc các đối thủ cạnh tranh phải né các sáng chế của mình (và hy vọng họ sẽ sản xuất ra sản phẩm có chất lượng thấp hơn) hoặc phải mua li-xăng sáng chế của mình.

Một số công ty có chính sách áp mức phí li-xăng cho Bộ phận nghiên cứu. Điều này có nghĩa là Bộ phận nghiên cứu và triển khai của công ty phải tạo ra sáng chế có khả năng ứng dụng để tạo ra phí li-xăng – và thông qua việc dành cho Bộ phận này khoản thu nhập phụ từ việc cấp li-xăng sáng chế, công ty có thể tạo điều kiện tốt hơn cho việc tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới.

Khi một công ty chủ muốn li-xăng độc chế của mình cho đối thủ cạnh tranh thì công ty này đã lấy từ đối thủ cạnh tranh khoản tiền mà đáng lẽ được dành cho các chương trình nghiên cứu và phát triển của họ. Đôi khi, hành động này được biết đến với tên “cú đấm 2 đôla” – có nghĩa là mỗi đôla phí li-xăng nhận được từ đối thủ cạnh tranh sẽ lấy đi một đôla khỏi các chương trình của đối thủ cạnh tranh và bổ sung một đôla vào chương trình cấp li-xăng của công ty – do đó, tạo ra sự khác biệt 2 đôla tương đối giữa hai công ty.

Khi xây dựng chiến lược đăng ký sáng chế tấn công, chủ sở hữu sáng chế nên xem xét nguy cơ xâm phạm độc quyền sáng chế của hành vi li-xăng. Người xâm phạm có thể xâm phạm độc quyền sáng chế trực tiếp cố ý hoặc xâm phạm liên đới đóng góp và/hoặc xâm phạm do xúi giục. Mức độ của các khoản bồi thường thiệt hại cũng có thể là khác nhau dựa trên việc sử dụng công nghệ xâm phạm. Người xâm phạm trực tiếp độc quyền sáng chế không luôn phải chịu bồi thường thiệt hại nhiều hơn so với người xâm phạm liên đới. Luật sáng chế của một số nước cũng ghi nhận hành vi xâm phạm theo học thuyết tương đương. Theo đó, một người không xâm phạm trực tiếp sáng chế vẫn có thể bị coi là có hành vi xâm phạm vì đã sử dụng một bộ phận tương tự của sáng chế theo một cách thức tương tự được đề cập trong sáng chế. Việc phân tích theo thuyết tương là rất phức tạp; tuy nhiên, yếu tố then chốt cần xem xét là liệu trong quá trình theo đuổi đơn đăng ký sáng chế có bao gồm các tuyên bố cho thấy rằng sáng chế đã từ bỏ phạm vi của yêu cầu bảo hộ đối với bộ phận tương tự đó hay không. Đây là một lý do khác nữa lý giải tại sao phản hồi đối với thông báo của Cơ quan sáng chế cần được soạn thảo một cách cẩn thận và ngắn gọn

B. BẢO HỘ SÁNG CHẾ PHÒNG VỆ NHẪM TRÁNH SỰ XÂM PHẠM BỞI NGƯỜI KHÁC

Bằng độc quyền sáng chế là “thanh kiếm” chứ không phải là “cái khiên” theo nghĩa bằng độc quyền sáng chế không trao cho chủ sở hữu quyền sản xuất sản phẩm được bảo hộ. Bằng độc quyền sáng chế trao quyền bị động mà cho phép chủ sở hữu ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế được bảo hộ của mình. Việc sở hữu bằng độc quyền sáng chế sẽ mang lại cho chủ sở hữu sáng chế sự bảo đảm nho nhỏ rằng việc sản xuất sản phẩm có trong sáng chế của mình sẽ không xâm phạm độc quyền sáng chế của người khác. Tuy nhiên, đôi khi bằng độc quyền sáng chế lại có tác dụng như chiếc khiên đối với các đối thủ cạnh tranh có sở hữu bằng độc quyền sáng chế vì những người này thường ngại khởi kiện chủ sở hữu sáng chế vì xâm phạm độc quyền sáng chế vì sợ rằng người đó cũng sẽ khởi kiện lại họ vì đã xâm phạm độc quyền sáng chế của mình. Khi bảo vệ mình trước những cáo buộc xâm phạm độc quyền sáng chế, thường là không có tác dụng khi bị đơn nói rằng mình sở hữu một bằng độc quyền sáng chế và các sản phẩm của mình thuộc phạm vi bảo hộ của sáng chế – trừ khi sáng chế của bị đơn rất khác biệt với sáng chế của nguyên đơn mà thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn có thể dễ dàng nhận ra những khác biệt giữa hai sáng chế đó. Tuy nhiên, ngay cả trong những tình huống đó, cách thức đơn giản hơn thường là bị đơn giải thích tại sao người đó không xâm phạm sáng chế liên quan.

Trong một số trường hợp nhất định, một hoặc một nhóm bằng độc quyền sáng chế có thể tạo ra một chiếc khiên phòng vệ cho chủ sở hữu chống lại các đối thủ cạnh tranh. Giả định rằng công ty A nắm giữ 5.000 bằng độc quyền sáng chế có liên quan đến sản phẩm X và giả định rằng mỗi trong số ba đối thủ hàng đầu của công ty A nắm giữ 1.500 bằng độc quyền sáng chế. Các đối thủ cạnh tranh này có thể khởi kiện công ty A để đạt được một số mục tiêu về thương mại, nhưng có thể họ sẽ không kiện công ty A vì sợ rằng công ty A sẽ kiện lại những hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế của mình bằng cách sử dụng danh mục sáng chế mạnh hơn của công ty A. Tất nhiên, một công ty nào đó có thể hưởng lợi từ việc nắm giữ nhiều bằng độc quyền sáng chế hay không còn tùy thuộc vào phân khúc ngành nghề, thế mạnh kỹ thuật cụ thể và chiến lược kinh doanh của công ty đó. Thường thì có rất ít lý do để một công ty đăng ký sáng chế mà lại không có mục tiêu kinh doanh rõ ràng.

Trong nhiều ngành công nghiệp có các công ty hàng đầu nắm giữ số lượng bằng độc quyền sáng chế đáng kể thì xảy ra tình trạng các đối thủ cạnh tranh này cấp li-xăng trao đổi với nhau đối với các sáng chế sản phẩm Z của mình – do đó, công ty A có thể sử dụng các bằng độc quyền của mình để giành lấy thị trường từ tay đối thủ cạnh tranh. Theo cách khác, công ty A có

thể cấp cho đối thủ cạnh tranh một li-xăng có thu phí để sản xuất và sử dụng sản phẩm Z và công ty A có thể đặt ra mức phí li-xăng ngang với mức lợi nhuận mà công ty A có thể thu được từ sản phẩm Z nếu công ty này bán sản phẩm Z, ví dụ 9% doanh số bán sản phẩm Z của đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, Công ty A có thể cấp li-xăng để thu phí cho các đối thủ cạnh tranh để họ sản xuất và sử dụng sản phẩm Z, và Công ty A có thể thiết lập một mức phí li-xăng dành riêng cho việc sản xuất sản phẩm Z nếu Công ty A bán sản phẩm Z, ví dụ, 9% tổng doanh số bán sản phẩm Z của đối thủ cạnh tranh.

Chủ sở hữu bằng độc quyền có thể sử dụng nhiều công cụ để xác định cách thức tốt nhất để sử dụng sáng chế của mình. Có thể người đó cần phải xây dựng các mô hình kinh tế khác nhau trước khi quyết định cách thức khai thác các bằng độc quyền sáng chế. Một ma trận đơn giản có thể hữu ích trong một số trường hợp. Ví dụ, công ty có thể liệt kê danh mục các sản phẩm của mình và quyết định cách thức khai thác quyền sở hữu trí tuệ liên quan đối với từng sản phẩm. Đối với một số sản phẩm, công ty có thể sử dụng các bằng độc quyền liên quan theo cách phòng vệ đơn thuần để ngăn chặn tất cả đối thủ cạnh tranh – trong khi đó, đối với các sản phẩm khác, công ty có thể quyết định đi theo chiến lược cấp li-xăng. Ở một cấp độ cao, công ty có thể đưa ra những ước đoán về khả năng thành công theo mỗi cách và/hoặc khả năng Ban quản lý cấp cao chấp thuận theo cách thức cụ thể. Sau đó, các phương án nhận được mức thù lao cao nhất cho từng sản phẩm cụ thể sẽ được phân tích để có được chiến lược sở hữu trí tuệ tốt nhất của công ty đối với từng sản phẩm. Việc phân tích cũng có thể đòi hỏi phải phân tích về những mặt mạnh/yếu của các bằng độc quyền sáng chế có liên quan, cũng như giá trị của từng thị trường liên quan. Cuối cùng, một danh mục sáng chế được xây dựng tốt cần tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty và bảo vệ các đặc điểm và chức năng cụ thể giúp việc đưa ra các sản phẩm cụ thể của công ty được tốt hơn. Một danh mục sáng chế được xây dựng tốt cũng sẽ tạo ra những hàng rào tiếp cận thị trường và/hoặc thành công của các đối thủ cạnh tranh hiện hữu hoặc tiềm tàng.

C. KỸ THUẬT NÉ XÂM PHẠM ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

Như nêu trên, việc né một hoặc một số bằng độc quyền sáng chế có liên quan đến việc xác định phạm vi của các điểm yêu cầu bảo hộ theo bằng độc quyền sáng chế. Việc né cũng thường liên quan đến việc xem xét chi tiết bản mô tả sáng chế, rà soát giải pháp kỹ thuật đã biết được chỉ dẫn và sử dụng trong quá trình theo đuổi đơn và phân tích kỹ về quá trình theo đuổi đơn để biết được bất kỳ thông tin bất lợi nào của người nộp đơn về sáng chế có liên quan trong quá trình theo đuổi đơn (ví dụ, “sáng chế này chỉ liên quan đến roi da dùng cho xe độc mã cải tiến và hoàn toàn không còn gì nữa!)

Đại diện sáng chế cần phân tích việc né để có thể xác định ý nghĩa chính xác của các thuật ngữ dùng trong yêu cầu bảo hộ bằng cách áp dụng các quy định pháp luật về giải thích yêu cầu bảo hộ của nước có liên quan. Cần phải luôn nhớ rằng yêu cầu bảo hộ xác định phạm vi bảo hộ độc quyền sáng chế. Các quy tắc xác định phạm vi của yêu cầu bảo hộ có sự khác nhau giữa các nước. Ở nhiều nước, các giới hạn đối với yêu cầu bảo hộ ban đầu sẽ có “nghĩa đen” (hoặc nghĩa thông thường) theo các thuật ngữ được chỉ dẫn nhưng có thể sẽ được giải thích rộng hơn căn cứ vào việc sử dụng các thuật ngữ này trong bản mô tả sáng chế và/hoặc trong quá trình theo đuổi đơn. Nếu yêu cầu bảo hộ sử dụng dạng “ý nghĩa cộng với chức năng” thì luật sư sẽ cần cân nhắc cách thức giải thích yêu cầu bảo hộ dạng đó ở nước có liên quan.

Luật sư có thể chuẩn bị phân tích của mình dưới dạng “ý kiến”. Trong một số trường hợp, ý kiến này phải ngắn gọn; trong khi một số trường hợp khác, ý kiến này lại có thể phải rất chi tiết. “Thư bày tỏ ý kiến” có thể rất hữu ích ở một số nước công nhận một số dạng “xâm phạm cố ý” độc quyền sáng chế. Xâm phạm cố ý độc quyền sáng chế xảy ra khi người xâm phạm biết bằng độc quyền sáng chế là của người khác nhưng vẫn cố ý xâm phạm độc quyền sáng chế đó và/hoặc khi người xâm phạm đã không cố gắng xác định xem mình có xâm phạm độc quyền sáng chế của người khác hay không. Việc có được ý kiến về việc không xâm phạm hoặc sự vô hiệu của sáng chế từ một luật sư trung lập có thể tạo ra một sự phòng vệ đối với xâm phạm “cố ý” ở nhiều nước công nhận hành vi xâm phạm cố ý. Các khoản bồi thường thiệt hại đối với hành vi xâm phạm trực tiếp thường cao gấp nhiều lần so với thiệt hại thực tế hoặc thiệt hại trực tiếp đối với hành vi xâm phạm sáng chế. Việc có được ý kiến về hành vi không xâm phạm hoặc vô hiệu của sáng chế cũng hữu ích ngay cả ở một nước không công nhận hành vi xâm phạm trực tiếp vì ý kiến đó có thể đưa ra gợi ý có giá trị cho một công ty về việc xác định liệu họ có liên quan đến hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế của đối thủ cạnh tranh hay không.

Ở nhiều nước, như Mỹ, đại diện sáng chế không được phép chuẩn bị các ý kiến. Các ý kiến về sáng chế phải do luật sư, mà thường là luật sư sáng chế, chuẩn bị. Nhiều hãng luật và công ty đại diện sẽ không chuẩn bị ý kiến vì khả năng có các yêu cầu bảo hộ cao thì hóa ra các ý kiến sẽ bị coi là không đầy đủ. (Cần lưu ý rằng ý kiến là không cần thiết trong vụ kiện nếu thấy rằng khách hàng không xâm phạm độc quyền sáng chế. Do đó, phần kết luận trong ý kiến sẽ luôn luôn không chính xác khi ý kiến đó thực sự là cần thiết trước tòa án và vấn đề đưa ra cho tòa án quyết định sẽ là sự đầy đủ của quá trình chuẩn bị ý kiến). Tất nhiên, đại diện sáng chế thường không soạn thảo ý kiến cho khách hàng nếu theo quan điểm của luật sư, khách hàng thực sự đã xâm phạm một bằng độc quyền sáng chế đang có hiệu lực. Trong trường hợp này, thường thì đại diện sáng chế sẽ thể hiện ý kiến của mình một cách không chính thức (ví dụ, lời nói), chứ không làm thành văn bản. Vì đại diện sáng chế thường có kiến thức sâu về một công nghệ cụ thể nên có thể trợ giúp luật sư chuẩn bị ý kiến.

Ở nhiều nước, ý kiến của luật sư thường được bảo vệ theo đặc quyền luật sư – khách hàng và không được tiết lộ cho phía đối phương. Nguyên đơn thường phải xin phép đặc biệt từ tòa án để buộc bị đơn phải đưa ra ý kiến. Do đó, bất kể khi nào một công ty có ý kiến do các luật sư của mình chuẩn bị, những người có liên quan trong công ty cần bảo đảm rằng ý kiến đó phải được công ty bảo mật một cách nghiêm ngặt và không được chia sẻ với bất kỳ ai ngoài những người cần phải biết thông tin. Ngoài ra, không nên cung cấp ý kiến cho khách hàng của công ty. Lưu ý rằng việc dựa vào ý kiến của các luật sư có thể dẫn tới hệ quả là từ bỏ đặc quyền luật sư - khách hàng đối với mọi ý kiến liên quan đến đối tượng của ý kiến đó. Trong một số trường hợp, công ty có thể chia sẻ ý kiến của mình với các bên khác bằng cách sử dụng công cụ như “thỏa thuận vì lợi ích chung” hoặc “thỏa thuận phòng vệ chung”. Việc xây dựng các thỏa thuận đó không thuộc phạm vi của tài liệu này.

TỪ KHÓA

>> NÉ >> XÂM PHẠM >> NGĂN CHẶN ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Cơ quan sáng chế luôn xem xét các vấn đề về xâm phạm khi cấp bằng độc quyền sáng chế. Đúng hay sai?
2. Thế nào là đăng ký sáng chế chủ động tấn công?
3. Bằng độc quyền sáng chế trao cho chủ sở hữu quyền sử dụng sáng chế đó. Đúng hay sai?
4. Hãy giải thích cách thức mà bằng độc quyền sáng chế có vai trò hiệu quả như một “chiếc khiên”.
5. Thuật ngữ “né” độc quyền sáng chế có nghĩa là gì?

IX. TỔ CHỨC, ĐÀO TẠO VÀ KHÍCH LỆ ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT

Một tổ chức đại diện sáng chế có thể thấy rằng sẽ không có hai khách hàng giống nhau. Một số khách hàng chỉ đơn thuần muốn có được một hoặc hai đơn đăng ký sáng chế, trong khi đó những khách hàng khác lại muốn bảo hộ sáng chế là một quá trình, một chương trình thường xuyên, liên tục. Đại diện sáng chế cần phải sẵn sàng đào tạo cho khách hàng về những lợi ích có được từ bằng độc quyền sáng chế và giúp khách hàng xây dựng “văn hoá sáng chế”.

Khi đã xây dựng được văn hoá sáng chế trong tổ chức hoặc công ty, các nhà khoa học, kỹ sư và nhà quản lý sẽ định kỳ rà soát các bằng độc quyền sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong quá trình ra quyết định của công ty. Sở hữu trí tuệ sẽ không còn là hoạt động “thỉnh thoảng” mà sẽ trở thành một hoạt động thường xuyên của tổ chức.

Có thể đại diện sáng chế rất muốn xác định được những thành viên chủ chốt trong tổ chức của khách hàng. Ngoài việc biết được ai có quyền quyết định, đại diện sáng chế cũng cần biết ai là “người gác cổng” về các vấn đề liên quan đến kỹ thuật của tổ chức/công ty. Người gác cổng về kỹ thuật là người rất giỏi của tổ chức trong việc áp dụng các công nghệ mới cho công ty và rất có thể họ chính là người đã sáng chế ra các sản phẩm và dịch vụ mới, và cũng có thể là những người được các nhà khoa học và kỹ sư sẽ thảo luận cùng hoặc yêu cầu động não để đưa ra các ý tưởng mới.

Đại diện sáng chế có thể giúp khách hàng xây dựng nền tảng cho chương trình sáng chế nội bộ. Một cấu phần chính của Chương trình sáng chế là việc thành lập “Ủy ban sáng chế” mà có nhiệm vụ rà soát tổng thể việc xây dựng danh mục bằng độc quyền sáng chế của tổ chức. Một cấu phần then chốt khác là xây dựng chương trình khuyến khích các tác giả sáng chế thông báo về sáng chế của họ với đại diện sáng chế.

Đại diện sáng chế cũng có thể hỗ trợ khách hàng xây dựng các quy định về thủ tục nội bộ để xử lý các tài liệu liên quan đến sáng chế như Mẫu bộc lộ sáng chế, đơn đăng ký sáng chế, tập hợp thông tin về giải pháp kỹ thuật và các bằng độc quyền sáng chế đã được cấp. Đại diện sáng chế có thể giúp khách hàng xây dựng hệ thống và thủ tục của Phiếu ghi sáng chế để không bỏ lỡ các thời điểm quan trọng. Đại diện sáng chế cũng có thể cần một hệ thống ghi phiếu của riêng mình. Một hệ thống ghi phiếu về cơ bản là một chương trình ghi vào lịch nhằm cung cấp các thông tin liên quan đến sáng chế như khi nào phải nộp ý kiến phản hồi thông báo của Cơ quan sáng chế, khi nào phải đưa ra quyết định nộp đơn ở nước ngoài, khi nào thì phải nộp phí duy trì hiệu lực, v.v.

Nhìn chung, đại diện sáng chế không nên tạo ra sáng chế cho khách hàng của mình vì việc này sẽ gây ra xung đột về lợi ích. Tuy nhiên, đại diện sáng chế có thể giúp đỡ khách hàng tạo dựng môi trường nhằm khuyến khích việc tạo ra sáng chế. Những nội dung quan trọng của nhiệm vụ này là giáo dục và khích lệ các tác giả sáng chế có triển vọng trở thành “nhà sáng chế chuyên nghiệp” và bảo đảm khách hàng có hạ tầng phù hợp để quản lý và kiểm soát cơ chế báo cáo liên quan đến sáng chế trong tổ chức để đơn đăng ký sáng chế có thể được nộp đúng những thời hạn quan trọng.

A. ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG HIỂU ĐƯỢC TẦM QUAN TRỌNG CỦA SÁNG CHẾ VÀ XÂY DỰNG DANH MỤC SÁNG CHẾ

Đại diện sáng chế có thể thấy rằng việc tổ chức các chương trình đào tạo cho đội ngũ quản lý cao cấp của khách hàng là việc có ý nghĩa quan trọng. Nếu việc này được chấp nhận, đại diện sáng chế sẽ có cơ hội tốt để đào tạo cho khách hàng về những lợi ích của việc bảo hộ sáng chế và xóa bỏ bất cứ sự hiểu lầm nào về sáng chế của khách hàng. Tuy nhiên, nhiều cán bộ quản lý rất bận rộn và không phải lúc nào cũng có thể tham dự được các chương trình đào tạo như vậy.

Thay vào đó, đại diện sáng chế có thể đưa ra sáng kiến thảo luận về lợi ích của việc bảo hộ sáng chế với từng cán bộ quản lý của tổ chức nếu họ có nhu cầu. Tổ chức đại diện cũng có thể tìm kiếm cơ hội thuyết trình cho công chúng như một biện pháp tuyên truyền về lợi ích của sáng chế.

Tương tự, đại diện sáng chế cần tìm kiếm cơ hội để đào tạo các kỹ sư, nhà khoa học và nhà quản lý của khách hàng về lợi ích của việc bảo hộ sáng chế. Các kỹ sư và nhà khoa học thường không biết phải tuân thủ các thủ tục nào khi thông báo sáng chế của mình, và nhiều kỹ sư và nhà khoa học không biết được cách thức mà sáng chế có thể mang lại thành công lớn hơn cho tổ chức hoặc viện nghiên cứu của mình. Các nhân viên bán hàng thường không hiểu được giá trị chiến lược của bằng độc quyền sáng chế và ý kiến chuyên môn và thông tin của họ thường bị bỏ qua khi đưa ra quyết định liên quan đến đối tượng nào cần được đăng ký bảo hộ sáng chế. Một tổ chức thường có nhiều sáng chế có khả năng được bảo hộ hơn so với nguồn lực mà họ có để đăng ký bảo hộ cho những sáng chế đó.

Nhiều đại diện sáng chế nhận thấy rằng một số cán bộ quản lý chủ chốt trong tổ chức của khách hàng hoàn toàn bỏ qua các giá trị sáng chế hoặc thẳng thừng bác bỏ khái niệm về sáng chế. Như đã được thừa nhận, không phải tất cả các tổ chức đều có thể hưởng lợi từ sáng chế. Tuy nhiên, ngay cả các công ty trong lĩnh vực nước giải khát như Coca Cola® cũng có một Danh mục bằng độc quyền sáng chế rất mạnh, nhưng sản phẩm then chốt của họ lại không được bảo hộ sáng chế.

Đại diện sáng chế có thể cung cấp Mẫu bộc lộ sáng chế cho khách hàng. Các nhà nghiên cứu hoặc kỹ sư sẽ điền vào Mẫu này và mô tả vắn tắt về sáng chế có khả năng được bảo hộ. (xem Mẫu bộc lộ sáng chế tại Phụ lục B). Dần dần, đại diện sáng chế có thể biết được về những câu hỏi nên được đưa vào Mẫu bộc lộ sáng chế cho từng nhóm khách hàng cụ thể và/hoặc với từng khách hàng trong một ngành công nghiệp cụ thể. Đại diện sáng chế có thể thiết kế Mẫu bộc lộ sáng chế riêng cho từng khách hàng, bao gồm việc gắn lôgô hoặc thông tin đặc trưng của khách hàng, như số ghi thẻ nội bộ cho từng bằng độc quyền sáng chế hoặc đơn đăng ký sáng chế.

Qua thời gian, đại diện sáng chế cũng sẽ biết được cách thức xử lý Mẫu bộc lộ sáng chế của từng khách hàng cụ thể. (Đối với một số khách hàng, việc này sẽ được thực hiện trước khi các Mẫu đó được chuyển cho đại diện sáng chế). Do có thể có trở ngại về thời gian (ví dụ, sự bộc lộ công khai) nên Mẫu bộc lộ sáng chế cần được chấp nhận bất kể chúng được chuyển như thế nào. Đại diện sáng chế trước hết cần xác định xem có trở ngại về thời gian không để có những hành động phù hợp.

Tác giả sáng chế cần được khuyến khích tham dự cuộc họp của Ủy ban sáng chế để thảo luận về sáng chế của mình. Nếu tác giả sáng chế không tham dự cuộc họp này thì một người biết về sáng chế này cần tham dự vì Ủy ban sáng chế có thể không hiểu hết tầm quan trọng của sáng chế và/hoặc có thể có các câu hỏi thêm về sáng chế đó.

Các tổ chức đã có các chương trình sáng chế tương đối hoàn chỉnh có thể xây dựng biểu đồ sáng chế để mô tả và xác định vai trò của sáng chế của mình đối với một sản phẩm, một chủng loại sản phẩm hoặc tổng thể phân khúc trong ngành công nghiệp. Nếu khách hàng đã xây dựng được một công cụ như vậy thì việc bộc lộ sáng chế cần được quy định phù hợp với biểu đồ sáng chế của khách hàng. Tất nhiên, nhiều khách hàng nhỏ sẽ không có biểu đồ như vậy.

Mẫu bộc lộ sáng chế tạo ra bằng chứng về tư cách của tác giả sáng chế, đặc biệt khi Mẫu đó có chữ ký xác nhận của một người khác mà không phải là tác giả. Các yếu tố cần thiết để chứng minh tư cách của tác giả sáng chế có thể là khác nhau giữa các nước. Ở số nước áp dụng nguyên tắc cấp bằng độc quyền sáng chế cho người nộp đơn đầu tiên thì việc xác định quyền ưu tiên của tác giả sáng chế có thể là không quan trọng, trừ trường hợp người ăn cắp. Tương tự, Mẫu bộc lộ sáng chế cung cấp bằng chứng về thời điểm hình thành ý tưởng sáng tạo và khả năng áp dụng. Bằng chứng này là đặc biệt quan trọng trong hệ thống áp dụng nguyên tắc cấp bằng độc quyền sáng chế cho người sáng chế đầu tiên (như ở Hoa Kỳ). Mẫu bộc lộ sáng chế cũng có thể cung cấp bằng chứng bổ sung rằng tác giả sáng chế đã chuyển nhượng quyền đối với sáng chế cho bên thứ ba, như người sử dụng lao động.

Một số hệ thống sáng chế yêu cầu đơn đăng ký sáng chế phải bộc lộ phương án thực hiện sáng chế tốt nhất mà tác giả sáng chế biết được. Mẫu bộc lộ sáng chế có thể cũng hữu ích đối với yêu cầu này.

Tuy vậy, Mẫu bộc lộ sáng chế cũng có thể tạo ra những rủi ro nhất định cho công ty/tổ chức. Ví dụ, hãy nghĩ đến trường hợp mà bị đơn có thể sử dụng Mẫu bộc lộ sáng chế của chủ sở hữu sáng chế trong quá trình tranh tụng.

Bị đơn có thể sử dụng một Mẫu đó để lập luận cho việc giải thích một dạng yêu cầu bảo hộ cụ thể dựa vào một số thuật ngữ giới hạn trong Mẫu đó. Tương tự, một bị đơn có thể lập luận rằng tác giả sáng chế đã có cách xử lý không trung thực trong quá trình theo đuổi sáng chế do không bộc lộ hết giải pháp kỹ thuật đã biết với Cơ quan sáng chế trong trường hợp Mẫu bộc lộ sáng chế gốc có đề cập đến giải pháp kỹ thuật đã biết mà sau đó không được bộc lộ cho Cơ quan sáng chế. Vì vậy, đại diện sáng chế cần đào tạo cho nhân viên của công ty về cách thức điền thông tin vào Mẫu bộc lộ sáng chế một cách phù hợp nhất. Tương tự, đại diện sáng chế phải bảo đảm rằng các nội dung liên quan đến bộc lộ thông tin cần được xử lý một cách phù hợp và chuyên nghiệp.

Công ty cần chọn lọc việc đăng ký sáng chế để mang lại lợi nhuận cao nhất cho khoản đầu tư tổ chức – hoặc thông qua việc cấp li-xăng sáng chế hoặc thông qua doanh số bán hàng cao hơn có được từ sản phẩm được bảo hộ sáng chế. Giả định rằng kỹ sư Y đã tạo ra 2 sáng chế A và B. Sáng chế A là một giải pháp đặc biệt xuất sắc để giải quyết một vấn đề nhỏ liên quan đến một sản phẩm ít thành công nhất của công ty. Sáng chế B là một sự cải tiến khá bình thường cho sản phẩm thành công nhất của công ty nhưng vẫn đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế. Công ty chỉ có đủ khả năng đăng ký bảo hộ một sáng chế tại thời điểm này. Vì sáng chế A rất nổi trội về mặt kỹ thuật nên kỹ sư Y cho rằng cần phải bảo hộ độc quyền cho sáng chế này. Đại diện sáng chế thảo luận với Nhà quản lý bán hàng Z - là người đã thông báo rằng sáng chế B có thể làm tăng doanh số bán sản phẩm của công ty lên đến 75%. Sau khi cân nhắc các thông tin do Bộ phận hàng cung cấp, Ban quản lý công ty đã lựa chọn nộp đơn đăng ký bảo hộ cho sáng chế B. Trên thực tế, lựa chọn này có thể mang đến yếu tố phức tạp khác, như mức độ dễ dàng để một đối thủ cạnh tranh né độc quyền của sáng chế B, cũng như phạm vi bảo hộ độc quyền của sáng chế B. Nếu sáng chế B không có khả năng được bảo hộ độc quyền một cách có ý nghĩa thì công ty có thể nghĩ đến việc đăng ký bảo hộ cho sáng chế A.

Nếu có thể, đại diện sáng chế luôn phải cố gắng hiểu được đơn đăng ký sáng chế mà mình soạn thảo sẽ phục vụ cho các nhu cầu của khách hàng như thế nào. Điều này sẽ định hướng cho đại diện sáng chế trong việc soạn thảo yêu cầu bảo hộ và trong việc ra các quyết định liên quan đến giới hạn yêu cầu bảo hộ bổ sung trong quá trình theo đuổi đơn. Đại diện sáng chế cũng cần thấy rằng việc lựa chọn sáng chế tốt nhất để đăng ký bảo hộ sáng chế có thể sẽ liên quan đến nhiều bộ phận trong công ty/tổ chức, chứ không chỉ liên quan đến một nhóm các nhà khoa học và kỹ sư cụ thể - những người đã tạo ra sáng chế có khả năng được bảo hộ. Đại diện sáng chế cũng cần hiểu rằng một số người trong tổ chức có thể phản đối việc đăng ký sáng chế vì các lý do phức tạp hoặc vì chương trình đăng ký sáng chế có thể làm họ bất lợi theo một cách nào đó.

B. ĐÀO TẠO CÁC NHÀ KHOA HỌC/NHÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HIỂU ĐƯỢC ĐỐI TƯỢNG CÓ THỂ BẢO HỘ SÁNG CHẾ, AI CÓ THỂ LÀ ĐỒNG TÁC GIẢ SÁNG CHẾ VÀ CHUẨN BỊ TÀI LIỆU BỘC LỘ SÁNG CHẾ

Ngoài việc đào tạo chung về giá trị của độc quyền sáng chế, đại diện sáng chế cần bảo đảm rằng các kỹ sư và nhà khoa học chủ chốt của tổ chức hiểu được các nội dung chính trong quy trình đăng ký sáng chế. Đại diện sáng chế cần cố gắng tạo ra những “con người ủng hộ sáng chế” trong tổ chức/công ty của khách hàng. Những người ủng hộ sáng chế có thể là chính các tác giả sáng chế – những người nhận được sự kính trọng từ những đồng nghiệp, ví dụ, những người gác cổng về mặt kỹ thuật. Chắc chắn là đại diện sáng chế sẽ không có mặt hàng ngày trong phòng thí nghiệm của khách hàng, do đó người ủng hộ sáng chế trong nội bộ của tổ chức có thể là một nguồn thông tin vô giá.

Đại diện sáng chế cần bảo đảm rằng khách hàng của mình có một số người có thể cung cấp các Mẫu bộc lộ sáng chế cho các nhà khoa học và kỹ sư. Những mẫu này không nhất thiết phải có trong mọi trường hợp nhưng chúng có thể hữu ích trong việc ghi nhận lại các thông tin cơ bản liên quan đến sáng chế. Chính đại diện sáng chế có thể cung cấp Mẫu đó cho khách hàng, nếu được yêu cầu. Ngoài ra, đối với một số khách hàng, đại diện sáng chế có thể thực hiện phỏng vấn trực tiếp tác giả sáng chế để thu thập tất cả thông tin có trong Mẫu bộc lộ. Tuy nhiên, ưu điểm của Mẫu bộc lộ sáng chế là đại diện sáng chế có thể nhanh chóng xác định được các thời hạn đã qua hoặc sắp tới.

Ví dụ, giả định rằng khách hàng muốn đăng ký bảo hộ độc quyền cho một sáng chế liên quan đến sản phẩm W mà họ dự kiến sẽ trưng bày sản phẩm W tại một triển lãm thương mại trong vòng 2 tuần tới. Nếu đơn đăng ký sáng chế không được nộp trong vòng 2 tuần thì khách hàng sẽ mất hoàn toàn quyền đăng ký bảo hộ sáng chế ở hầu hết các nước áp dụng quy định về tính mới tuyệt đối cho sáng chế được nộp. Đây rõ ràng là một thông tin quan trọng mà đại diện sáng chế cần phải biết ngay lập tức. Nếu đại diện sáng chế có người ủng hộ sáng chế trong công ty thì hy vọng đại diện đó sẽ được thông báo kịp thời về việc bộc lộ sản phẩm trước khi thời hạn 2 tuần kết thúc. Đồng thời, nếu đại diện sáng chế có người ủng hộ sáng chế trong nội bộ công ty thì người này có thể biết được việc bộc lộ sản phẩm sắp tới và thông báo cho đại diện sáng chế. Vì vậy, công ty hoặc tổ chức sẽ vẫn có thể nộp đơn đăng ký sáng chế trước thời điểm thời hạn nêu trên và tránh được việc đại diện sáng chế phải thông báo cho khách hàng rằng không thể đăng ký bảo hộ cho sáng chế then chốt của họ được nữa.

Đại diện sáng chế có thể thấy rằng khách hàng của mình trở nên ủng hộ việc đăng ký sáng chế hơn khi họ biết đã bỏ lỡ cơ hội đăng ký cho một sáng chế then chốt hoặc khi bị kiện vì hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế hoặc bị đối thủ cạnh tranh dọa kiện ra tòa. Bất kể trường hợp nào nêu trên thì đều hỗ trợ đại diện sáng chế trong việc đăng ký bảo hộ các sáng chế có giá trị cho khách hàng.

Dù bằng Mẫu bộc lộ sáng chế hay phỏng vấn thì đại diện sáng chế đều phải bảo đảm rằng họ nhận được các thông tin cơ bản về sáng chế trước khi bắt đầu chuẩn bị đơn đăng ký sáng chế. Đại diện sáng chế phải biết những thời điểm then chốt liên quan đến sáng chế để xác nhận rằng sáng chế vẫn có khả năng được bảo hộ độc quyền. Đại diện sáng chế cũng phải biết ai là tác giả sáng chế. Đại diện sáng chế có thể không biết chính xác toàn bộ tác giả sáng chế cho đến khi các điểm yêu cầu bảo hộ đã được soạn thảo – tuy vậy, anh ta có thể xác định toàn bộ tác giả của đơn đó. Đại diện sáng chế có thể phải khá thẳng thắn trong việc thu thập thông tin về tư cách của tác giả sáng chế, đặc biệt là với những người quản lý cấp cao – những người mà thường nhấn mạnh rằng họ đã có những đóng góp trong việc tạo ra sáng chế đơn giản chỉ bằng cách bảo trợ hoặc giám sát công việc. Tuy nhiên, một vài đại diện sáng chế trên thế giới công nhận các tác giả sáng chế “giám sát” như thể họ đã có đóng góp để tạo ra sáng chế. (Việc xác định tên tác giả sáng chế về mặt pháp lý trong đơn đăng ký sáng chế có một vài điểm giống với các quy tắc về xác định tên tác giả các tài liệu nghiên cứu khoa học.) Ngược lại, không ít trường hợp một người có đóng góp để tạo ra sáng chế nhưng lại không muốn ghi nhận là tác giả sáng chế. Một số người thì rất khiêm nhường; một số người lại không muốn bị quấy rầy vì bất kỳ lý do gì. Tuy nhiên, đơn đăng ký sáng chế sẽ không hoàn thiện nếu không có tên của các tác giả sáng chế chủ chốt và nếu bằng độc quyền sáng chế được cấp thì cũng sẽ vô hiệu, trừ khi chúng có tên tác giả sáng chế.

Đại diện sáng chế không giúp khách hàng nộp đơn đăng ký sáng chế vô hiệu mà còn phải chỉ ra các điểm yêu cầu bảo hộ không phù hợp mà mình biết được. Do đó, đại diện sáng chế có thể thấy rằng cần phải điều tra thông tin về tư cách của tác giả sáng chế để loại khỏi danh sách những người không có đóng góp trong việc tạo ra sáng chế và bổ sung những tác giả còn thiếu đơn. Tất nhiên, trong nhiều trường hợp, chính đại diện sáng chế phải yêu cầu sự trợ giúp từ các nhà quản lý trong tổ chức của khách hàng. Đại diện sáng chế không nên nộp đơn đăng ký sáng chế mà biết là không trung thực.

C. THÀNH LẬP ỦY BAN SÁNG CHẾ NỘI BỘ ĐỂ ĐỊNH KỲ RÀ SOÁT VIỆC BỘC LỘ SÁNG CHẾ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC ĐỐI TƯỢNG NÊN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ

Đại diện sáng chế cần khuyến khích khách hàng thành lập các Ủy ban sáng chế có chức năng định kỳ rà soát việc bộc lộ sáng chế và đưa ra những kiến nghị về các đối tượng cần được đăng ký bảo hộ sáng chế. Đại diện sáng chế cần thảo luận với Ủy ban đó và đưa ra ý kiến về khả năng bảo hộ của sáng chế và các vấn đề khác có liên quan. Tuy nhiên, đại diện sáng chế không nên tự xác định đối tượng nào nên đăng ký bảo hộ sáng chế mà đó là việc của khách hàng. Các thành viên khác của Ủy ban sáng chế nên là các nhà khoa học, kỹ sư và tác giả sáng chế chủ chốt. Như đề cập ở trên, trong Ủy ban này nên có đại diện của Bộ phận bán hàng. Sự tham gia của các cán bộ quản lý cấp cao cũng sẽ là có ích cho hoạt động của Ủy ban.

Để hoạt động có hiệu quả, Ủy ban cần định kỳ tổ chức các cuộc họp; nếu không, thì nhiều quyết định liên quan đến khả năng bảo hộ của sáng chế phải được thực hiện theo thủ tục đặc biệt theo từng vụ việc cụ thể để tránh làm ảnh hưởng đến khả năng bảo hộ của sáng chế liên quan.

D. CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH TÁC GIẢ SÁNG CHẾ TẠO RA VÀ BÁO CÁO VỀ SÁNG CHẾ

Một người có năng lực sáng tạo thường tạo ra sáng chế có khả năng được bảo hộ ngay cả khi không được yêu cầu thực hiện việc đó. Tuy nhiên, khi các đóng góp của họ không được để ý và không được công nhận thì tác giả sáng chế có xu hướng không hoặc dừng việc sáng tạo hoặc không báo cáo về các sáng chế do họ tạo ra. Do đó, tổ chức đó mất đi cơ hội thu lợi từ kết quả công việc của các tác giả sáng chế tài năng của mình. Để duy trì một đội ngũ sáng tạo nhiệt tình, nhiều công ty đưa ra một số hình thức thưởng cho tác giả sáng chế có những sáng chế chế có khả năng được bảo hộ độc quyền.

Tính chất và nội dung thưởng cho tác giả sáng chế là khác nhau. Một số công ty đưa các quy định khen thưởng vào trong hợp đồng lao động với các tác giả sáng chế quan trọng. Cơ chế thưởng có thể theo hình thức: (a) một khoản trọn gói sau khi bộc lộ sáng chế, (b) một khoản nhiều hơn khi đơn đăng ký sáng chế được chấp nhận và/hoặc được nộp cho Cơ quan sáng chế, hoặc (c) một khoản lớn hơn hẳn khi bằng độc quyền sáng chế được cấp. Một vài công ty thưởng cho tác giả sáng chế ở tất cả các bước trên và hầu hết các công ty đưa ra các hình thức thưởng nêu tại mục (a) và (c) hoặc (b) và (c) nêu trên.

Một số tổ chức thưởng cho tác giả sáng chế bất kể bằng độc quyền sáng chế có được cấp li-xăng thành công hay không. Ở chừng mực nào, hình thức thưởng này được áp dụng phổ biến ở các trường đại học. Ví dụ, một trường đại học có thể cho phép tác giả sáng chế lựa chọn các hình thức thưởng sau: nhận một tỷ lệ nhất định ở mức thấp khoản phí thu được từ li-xăng sáng chế của họ, hoặc nhận một tỷ lệ cao hơn từ khoản phí li-xăng với điều kiện số tiền này sẽ được sử dụng cho phòng thí nghiệm của tác giả sáng chế. Chúng ta đều biết rằng những tác giả sáng chế quan trọng thường có đội giúp việc hưởng lương từ tiền phí li-xăng sáng chế của tác giả sáng chế. Khoản thu nhập từ li-xăng sẽ được dùng cho các khoản thanh toán mang tính khích lệ khác mà một tác giả sáng chế có thể nhận được, ví dụ, các khoản thanh toán bằng tiền khi đơn đăng ký sáng chế được nộp. Đây là một ý tưởng hay vì bằng độc quyền sáng chế của tác giả sáng chế có thể không được li-xăng thành công.

Ngoài các cơ chế thưởng chung, nhiều tổ chức còn đưa ra các chương trình thưởng dành riêng cho các cá nhân. Một số tổ chức tặng thưởng cho tác giả sáng chế bản sao bằng độc quyền sáng chế được đóng khung hoặc một tấm biển đặc biệt ghi các thông tin về bằng độc quyền sáng chế. Nhiều tổ chức khác tặng các phần thưởng đặc biệt cho tác giả sáng chế, như một bộ com-lê có thêu số của bằng độc quyền sáng chế ở trên túi ngực. Nhiều nơi tổ chức các bữa tiệc thường niên để vinh danh tác giả sáng chế. Những thành viên quan trọng nhất trong Ban lãnh đạo của tổ chức như Chủ tịch hoặc Giám đốc điều hành sẽ tham dự buổi tiệc này và cảm ơn tác giả sáng chế vì sự sáng tạo và những nỗ lực của họ. Những chương trình như vậy làm tăng giá trị của các hình thức thưởng mà có thể nhận được sự đánh giá cao của một số tác giả sáng chế và tạo ra động lực và sự khích lệ cho việc tạo ra các sáng chế có giá trị tiếp theo.

Nếu một khách hàng yêu cầu đại diện sáng chế đưa ra lời khuyên về chương trình đền bù cho tác giả sáng chế thì đại diện sáng chế nên nói với khách hàng rằng các chương trình thưởng cho tác giả sáng chế có thể liên quan đến các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực khác như an sinh xã hội hoặc luật lao động. Ví dụ, công ty có thể công bố chính sách khen thưởng cho tác giả sáng chế và phải tuân thủ nghiêm ngặt chính sách này. Nếu chương trình khen thưởng thực sự có ý nghĩa thì nó là một món quà đặc biệt mà công ty dành cho tác giả sáng chế, nhưng sau đó có thể gặp khó khăn trong việc giải thích với các cơ quan an sinh xã hội của chính phủ. Tương tự, pháp luật một số nước đặt ra các yêu cầu cụ thể đối với các khoản tiền thưởng cho tác giả sáng chế. Đại diện sáng chế cần hiểu được các quy định pháp luật liên quan đến quyền sở hữu đối với sáng chế. Ví dụ, theo quy định trong pháp luật của Hoa Kỳ, tác giả sáng chế sở hữu kết quả sáng tạo của mình; tuy nhiên, luật lao động Hoa Kỳ lại cho phép đưa vào hợp đồng lao động các điều khoản buộc tác giả sáng chế phải chuyển nhượng toàn bộ sáng chế được tạo ra trong quá trình làm việc cho công ty mà không nhận được bất cứ khoản đền bù nào.

Ngược lại, luật lao động của một số nước, như ở Đức, lại yêu cầu các công ty phải trả các khoản tiền bổ sung cho tác giả sáng chế đối với các sáng chế có khả năng được bảo hộ độc quyền. Đại diện sáng chế thường không tư vấn cho khách hàng của mình về các vấn đề liên quan đến luật lao động nhưng phải biết ai sẽ sở hữu sáng chế mà mình đang làm thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế. Đại diện sáng chế cũng nên từ chối chuẩn bị đơn đăng ký sáng chế cho một người mà biết chắc rằng người đó không sở hữu sáng chế đó.

E. ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Nhiều nước duy trì bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp mà tất cả tổ chức đại diện sáng chế và người đại diện sáng chế phải tuân thủ trong quá trình hành nghề. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp ở một số nước được xây dựng dựa trên các chuẩn mực đạo đức dành cho những người hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực pháp lý. Một số nước cũng tham khảo những ý kiến phản nản mà Cơ quan sáng chế nhận được hoặc có trực tiếp từ khách hàng hoặc thông qua tham khảo ý kiến các tổ chức pháp lý khác, như hiệp hội luật sư. Ví dụ, một đại diện sáng chế bị tước giấy phép hành nghề luật thì cũng bị tước giấy phép đại diện cho khách hàng trước Cơ quan sáng chế.

Đại diện sáng chế phải biết và hiểu các quy tắc đạo đức nghề nghiệp có liên quan ở nước mình. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp thường có ý nghĩa phổ biến. Nếu đại diện sáng chế tự vấn “Điều này có phù hợp hoặc hợp lý hay không?” và câu trả lời là “không” thì họ cần nghĩ lại trước khi thực hiện, bất kể đó là việc gì (Dù là một tình huống không được điều chỉnh quy tắc đạo đức nghề nghiệp thì vẫn bị coi là hành động sai trái).

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp có sự khác nhau giữa các nước, do vậy đại diện sáng chế cũng cần lưu ý đến những khác biệt của các quy tắc đạo đức khi nộp đơn ở nước khác. Dưới đây là một số quy tắc đạo đức nghề nghiệp phổ biến, thường được coi là các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp:

1. Đại diện sáng chế không được cố ý nộp đơn đăng ký sáng chế vô hiệu (sáng chế hết thời hạn đăng ký, sáng chế không có khả năng áp dụng, v.v.). Đôi khi, đại diện sáng chế có thể cần nộp một đơn mà sẽ tạo ra thách thức cho chính phủ và kết quả là đơn không được chấp nhận. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, nhiều đơn đăng ký sáng chế về công nghệ ở giai đoạn đầu bị đặt câu hỏi về khả năng bảo hộ sáng chế. Trên thực tế, vấn đề về khả năng bảo hộ cho các sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học được quyết định bởi Tòa án tối cao Hoa Kỳ, chứ không phải Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ. Đây hoàn toàn là vấn đề đạo đức đối với đại diện sáng chế khi nộp đơn dẫn đến phản đối đó; tuy nhiên, nó có thể là vấn đề đạo đức đối với đại diện sáng chế khi không sớm tư vấn cho khách hàng rằng đơn sẽ tạo ra sự phản đối.

2. Đại diện sáng chế phải thông tin đầy đủ cho khách hàng về những tiến triển đối với đơn và bằng độc quyền sáng chế của họ. Ví dụ, đại diện sáng chế cần thông báo cho khách hàng rằng đã nhận được thông báo của Cơ quan sáng chế ngay trước ngày đến hạn trả lời. Đại diện sáng chế cần đưa cho khách hàng của mình xem xét ý kiến phản hồi đối với thông báo của Cơ quan sáng chế trước khi nộp cho họ.

3. Đại diện sáng chế cần cập nhật những thay đổi về các quy định và thủ tục trong lĩnh vực hoạt động của mình. Đại diện sáng chế cũng cần thông báo về những thay đổi đó cho khách hàng nếu điều đó ảnh hưởng đến các vụ việc đang xử lý.

4. Đại diện sáng chế phải trung thực trong quá trình giao dịch với Cơ quan sáng chế và khách hàng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đại diện sáng chế luôn ủng hộ về khả năng bảo hộ cho sáng chế của khách hàng ngay cả khi có sự nghi ngờ về khả năng bảo hộ của sáng chế đó. Hãy so sánh hai tình huống sau: (1) thẩm định viên sáng chế cho rằng yêu cầu bảo hộ của khách hàng đã thể hiện trọn vẹn trên Hình 1 trong tài liệu đối chứng về giải pháp kỹ thuật đã biết. Đại diện sáng chế đồng ý với thẩm định viên nhưng vẫn nộp văn bản phản đối với lập luận rằng yêu cầu bảo hộ đó không có trong tài liệu đối chứng về giải pháp kỹ thuật đã biết bằng cách cố ý mô tả sai về tài liệu đối chứng, và (2) thẩm định viên sáng chế cho rằng yêu cầu bảo hộ của khách hàng được thể hiện hoàn toàn trên Hình 1 của tài liệu đối chứng về giải pháp kỹ thuật đã biết. Đại

diện sáng chế thấy rằng từ ngữ có trong tài liệu đối chứng đó là mơ hồ và tin rằng thẩm định viên sáng chế đã giải thích tài liệu đối chứng theo những thông tin lượm lặt được từ đơn đang được xử lý của khách hàng (ví dụ, đó là sự từ chối “nhận thức muộn”). Tình huống 1 là trái với quy tắc đạo đức nghề nghiệp ở hầu hết các nước; tình huống 2 là phù hợp với quy tắc đạo đức nghề nghiệp ở hầu hết các nước.

5. Đại diện sáng chế phải thực hiện công việc đã nhận một cách kịp thời. Đại diện sáng chế không thể nói với khách hàng rằng mình sẽ chuẩn bị đơn đăng ký sáng chế và sau đó lại không thực hiện công việc này. Nếu đại diện sáng chế biết rằng không thể thực hiện kịp được một công việc nào đó thì không nên nhận công việc đó. Nếu đã nhận thì đại diện sáng chế cần thông báo ngay cho khách hàng khi biết rằng mình không thể kịp hoàn thành công việc để khách hàng có thể thuê người khác. Về cơ bản, đại diện sáng chế không nên là nguyên nhân chính của việc không nhận được sự bảo hộ độc quyền cho sáng chế của khách hàng.

6. Đại diện sáng chế phải là người ủng hộ cho khách hàng của mình. Hầu hết các đơn đăng ký sáng chế lúc đầu đều bị cơ quan sáng chế từ chối. Đại diện sáng chế không thể chỉ thông báo đơn thuần cho khách hàng rằng đơn đã bị từ chối và không nói đến việc phải chuẩn bị ý kiến phản hồi. Tất nhiên, trong một số trường hợp nhất định tài liệu đối chứng về giải pháp kỹ thuật được Cơ quan sáng chế trích dẫn có sức thuyết phục đến mức mà khách hàng thấy việc tiếp tục đăng ký không còn có ý nghĩa nữa, nhưng đây không phải là trường hợp điển hình.

Đại diện sáng chế không nên chỉ soạn thảo điểm yêu cầu bảo hộ sáng chế hẹp trừ khi khách hàng yêu cầu như vậy. Một đơn đăng ký sáng chế với các yêu cầu bảo hộ hẹp ở chừng mực nào đó sẽ dễ được cấp bằng hơn so với đơn đăng ký sáng chế có các điểm yêu cầu bảo hộ rộng. Tuy nhiên, đơn đăng ký sáng chế với các yêu cầu bảo hộ hẹp đơn thuần có thể thu hẹp phạm vi bảo hộ mà lẽ ra khách hàng được hưởng. Như được lưu ý nhiều lần trong Tài liệu này, Cơ quan sáng chế không có nghĩa vụ nói với đại diện sáng chế hoặc tác giả sáng chế rằng nên soạn thảo các điểm yêu cầu bảo hộ rộng hơn. Cơ quan sáng chế chỉ đưa ra quyết định về yêu cầu bảo hộ mà họ nhận được – họ sẽ không phản đối các yêu cầu bảo hộ hẹp.

Tương tự, đại diện sáng chế không nên làm theo những ý nghĩ bất chợt của thẩm định viên sáng chế chỉ cốt để giải quyết mang tính chất chiếu lệ một vụ việc trừ khi đã thông báo cho khách hàng và được phép của khách hàng về việc chấp nhận phạm vi bao yêu cầu bảo hộ hẹp hơn so với phạm vi mà khách hàng có thể nhận được. Một cách ngắn gọn, đại diện sáng chế luôn phải sẵn sàng tranh luận nhân danh khách hàng của mình.

Làm đại diện sáng chế không chỉ đơn thuần là làm những việc như điền vào các Mẫu và soạn thảo các tài liệu kỹ thuật. Đại diện sáng chế nhất thiết phải xử lý đơn của khách hàng với tất cả sự thận trọng mà mình có như thể mình chính là tác giả sáng chế. Khách hàng đặt niềm tin lớn vào đại diện sáng chế và đại diện sáng chế phải chứng minh là mình xứng đáng với niềm tin của khách hàng.

7. Đại diện sáng chế phải lưu ý đến các xung đột về lợi ích. Một đại diện sáng chế không thể đặt lợi ích của khách hàng lên trên lợi ích của khách hàng khác. Ví dụ, giả sử một đại diện sáng chế nộp hai đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu bảo hộ tương tự nhau cho 2 khách hàng. Giả định rằng cả hai đơn đều đang được xử lý tại cùng nhau và thẩm định viên sáng chế dẫn ra một đơn làm giải pháp kỹ thuật đã biết đối với đơn kia. Đại diện sáng chế cần phải sửa đổi các điểm yêu cầu bảo hộ của một trong hai đơn để có khả năng vượt qua đơn kia để được cấp bằng độc quyền và/hoặc đưa ra lập luận rằng một đơn không thích hợp đối với đơn kia – nhưng làm sao đại diện sáng chế có thể làm được việc này khi muốn tối đa hóa lợi ích cho cả hai khách hàng. Nhiều quy tắc đạo đức nghề nghiệp thừa nhận rằng trong những trường hợp như vậy đại diện sáng chế không thể thực hiện một cách thỏa đáng nhiệm vụ này với bất kỳ điều kiện nào. Do đó, đại diện sáng chế phải xem xét và thẩm tra kỹ công việc nhận được từ khách hàng để tránh khả năng xung đột về lợi ích giữa khách hàng. Nếu phát sinh xung đột lợi ích giữa hai khách hàng, bất chấp những nỗ lực cao nhất của đại diện sáng chế, thì quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại nhiều nước yêu cầu đại diện sáng chế phải chuyển giao đơn xung đột cho một đại diện khác. Đại diện sáng chế phải tránh những tình huống dẫn đến việc phải lựa chọn giữa các khách hàng của mình.

TỪ KHÓA

>> MẪU BỘC LỘ SÁNG CHẾ >> HỆ THỐNG PHIẾU GHI SÁNG CHẾ >> ĐỒNG TÁC GIẢ SÁNG CHẾ >> CHƯƠNG TRÌNH KHÍCH LỆ
>> NGƯỜI GÁC CỔNG VỀ KỸ THUẬT >> ỦY BAN SÁNG CHẾ

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Thế nào là người gác cổng về kỹ thuật?
2. Hãy liệt kê một số người cần tham gia Ủy ban sáng chế.
3. Làm thế nào đại diện sáng chế có thể tạo ra môi trường ủng hộ sáng chế trong một tổ chức?
4. Mẫu bộc lộ sáng chế là gì? Mẫu này dùng như thế nào?
5. Một người chỉ tài trợ hoặc giám sát công việc mà tạo ra sáng chế được coi là tác giả sáng chế và được ghi là tác giả trong đơn đăng ký sáng chế. Đúng hay sai?

PHỤ LỤC A. HƯỚNG DẪN TRA CỨU CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁNG CHẾ

- 1) Cơ quan sáng chế ở nước sở tại: Cơ quan sáng chế ở nước sở tại có thể có các cơ sở dữ liệu văn bản hoặc điện tử. Các cơ sở dữ liệu này thường là công khai và đại diện sáng chế hoặc tác giả sáng chế có thể sử dụng để tra cứu các bằng độc quyền sáng chế đã được cấp ở nước mình. Lưu ý rằng ở nhiều nước, các đơn đăng ký sáng chế đang trong quá trình xử lý có thể chưa được đưa vào cơ sở dữ liệu để tra cứu được.
- 2) Đơn PCT: WIPO công bố các đơn đăng ký mới theo Hệ thống PCT vào thứ năm hàng tuần. Cơ sở dữ liệu PCT chứa các đơn PCT từ năm 1978 đến nay. Trong nhiều trường hợp, cũng có thể tìm thấy báo cáo tra cứu quốc tế cho đơn PCT – tài liệu có thể giúp tra cứu giải pháp kỹ thuật đã biết phù hợp nhất. Dưới đây là các bước tra cứu trên cơ sở dữ liệu PCT:
 - a. Vào trang cơ sở dữ liệu PCT (văn bản tiếng Anh): <http://www.wipo.int/pctdb/en/search-adv.jsp>.
 - b. Đưa ra các lựa chọn phù hợp để tra cứu, sử dụng các nút bấm radio được thiết kế sẵn như trong dãy thời gian hoặc là “tất cả” các tài liệu có sẵn hoặc cho một tuần cụ thể.
 - c. Nhập câu lệnh tra cứu phù hợp. Câu lệnh tra cứu có thể được trợ giúp bởi nhiều trường khác nhau được liệt kê trong một đường dẫn trên trang tra cứu. Ví dụ, nếu bạn muốn tra cứu các đơn đã đăng ký có thông tin về một tác giả có tên là “Smith” đến từ “Dublin”, hãy nhập cụm từ “IN/Smith and IAD/Dublin.”
- 3) Cơ quan Sáng chế và Nhân hiệu Hoa Kỳ (USPTO): USPTO có một cơ sở dữ liệu điện tử với dung lượng lớn và dễ sử dụng mà bất kỳ người nào có kết nối internet đều có thể truy cập được một cách miễn phí. Cơ sở dữ liệu này bao gồm các bằng độc quyền sáng chế của Hoa Kỳ và các đơn đăng ký sáng chế đã công bố từ năm 1790 và cho phép tra cứu toàn văn đối với các bằng độc quyền sáng chế được cấp từ năm 1976 đến nay. Lưu ý rằng các bằng độc quyền sáng chế mới của Hoa Kỳ được cấp vào thứ ba hàng tuần và có ngay trên cơ sở dữ liệu. Dưới đây là các bước tra cứu trên cơ sở dữ liệu của USPTO:
 - a. Vào trang chủ của USPTO home page (www.uspto.gov).
 - b. Vào mục sáng chế (**Patents**) và lựa chọn tra cứu (**Search**).
 - c. Tra cứu các bằng độc quyền sáng chế đã được cấp bằng cách bất kỳ sau đây:
 1. Tra cứu nhanh: Cho phép bạn tra cứu cơ sở dữ liệu toàn văn của USPTO bằng cách sử dụng các câu lệnh Boolean (một câu lệnh sử dụng các toán tử logic và/hoặc không (and/or not) giữa các thuật ngữ tra cứu). Bạn cũng có thể giới hạn chỉ tra cứu ở bản tóm tắt hoặc phần bản chất kỹ thuật của sáng chế.
 2. Tra cứu nâng cao: Cho phép bạn thay đổi tra cứu bằng cách sử dụng cú pháp tra cứu theo dòng lệnh.
 3. Tra cứu số bằng độc quyền hoặc tra cứu số công bố sáng chế: Tra cứu này cũng có thể thực hiện được nếu bạn biết được số bằng độc quyền hoặc số công bố sáng chế được tra cứu.
 - d. Tra cứu các đơn đã được công bố bằng cách bất kỳ dưới đây:
 1. Tra cứu nhanh: Cho phép bạn tra cứu cơ sở dữ liệu toàn văn của USPTO bằng cách sử dụng các câu lệnh Boolean.
 2. Tra cứu nâng cao: Cho phép bạn thay đổi tra cứu bằng cách sử dụng cú pháp tra cứu theo dòng lệnh.

3. Tra cứu số bằng độc quyền hoặc tra cứu số công bố sáng chế : Cho phép bạn tra cứu số bằng độc quyền sáng chế hoặc số công bố của tài liệu tham khảo.
 - e. USPTO cũng duy trì một cơ sở dữ liệu thông tin về những đơn đăng ký sáng chế đang được xử lý với điều kiện các đơn này đã được công bố. Cơ sở dữ liệu đơn sáng chế (Patent Application Information Retrieval – PAIR) cung cấp các thông báo của cơ quan, các ý kiến phản hồi, các vụ việc có liên quan và thông tin khác về lịch sử hồ sơ hoặc về đơn đăng ký sáng chế. Một phần của cơ sở dữ liệu PAIR có thể được công bố công khai. Một phần khác của dữ liệu PAIR chỉ có thể truy cập được bởi những người hành nghề chuyên nghiệp (đại diện sáng chế) để theo dõi tình trạng của các đơn được nộp. Để xem cơ sở dữ liệu công khai PAIR, hãy vào địa chỉ <http://portal.uspto.gov/external/portal/pair>.
 - f. USPTO cũng ghi nhận và công bố những thông tin về chuyển nhượng đối với bằng độc quyền sáng chế hoặc đơn đăng ký sáng chế đã được công bố. Muốn biết thông tin về quyền sở hữu chủ mới nhất đối với một bằng độc quyền sáng chế, hãy truy cập trang <http://assignments.uspto.gov/assignments/q?db=pat>. Các trường thông tin có thể tra cứu là tên của bên mua, tên của bên bán, số bằng độc quyền sáng chế và số đơn đăng ký.
- 4) Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO): Có thể tra cứu cơ sở dữ liệu của Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO) bằng cách truy cập vào trang chủ của cơ quan này để tra cứu giải pháp kỹ thuật tại địa chỉ www.espacenet.com. Cơ sở dữ liệu này có chứa các bằng độc quyền sáng chế trên khắp thế giới. Bạn có thể thực hiện nhiều dạng tra cứu khác nhau.
 - a. Tra cứu nhanh: Lựa chọn cơ sở dữ liệu muốn tra cứu. Nhập từ khoá muốn sử dụng để tra cứu.
 - b. Tra cứu nâng cao: Lựa chọn cơ sở dữ liệu muốn tra cứu. Nhập các thuật ngữ tra cứu muốn sử dụng. Các thuật ngữ tra cứu có thể bao gồm các từ khoá xuất hiện trong phần tên hoặc bản mô tả, số công bố, số đơn, số ưu tiên, ngày công bố, tên của người nộp đơn, tên của tác giả sáng chế, số phân loại sáng chế châu Âu hoặc số phân loại sáng chế quốc tế.
 - c. Tra cứu theo số: Lựa chọn cơ sở dữ liệu muốn tra cứu theo số đơn, số truy cập, số công bố hoặc số ưu tiên.
 - d. Tra cứu theo phân loại: Tra cứu theo phân loại cho phép bạn kiểm tra phân loại của một sáng chế liên quan. Các phân loại bao gồm: các vật dụng thiết yếu của con người, thực hiện các hoạt động, vận tải, hoá học, luyện kim, dệt may, giấy, xây dựng, cơ khí, chiếu sáng, nhiệt, vũ khí, quạt hoặc vật lý và điện.
 - e. EPO cũng duy trì một cơ sở dữ liệu về các đơn đang được xử lý, tương tự như hệ thống PAIR của USPTO. Có thể truy cập cơ sở dữ liệu này với tên là EPOline tại địa chỉ: <http://my.epoline.org/portal/public>.
 1. Nhấn nút “file inspection” gần phía trên cùng của trang.
 2. Nhập số đơn hoặc số công bố vào cửa sổ vừa xuất hiện.
- 5) Các cơ sở dữ liệu khoa học: Có các cơ sở dữ liệu khoa học và kỹ thuật cho rất nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau. Đại diện sáng chế sẽ có lợi khi quen thuộc với các cơ sở dữ liệu này vì chúng chứa các bài báo viết về những tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực có liên quan. Vì giải pháp kỹ thuật không chỉ có trong các sáng chế, nên việc kiểm tra cẩn thận các cơ sở dữ liệu khoa học này có ý nghĩa quan trọng khi tiến hành tra cứu về khả năng bảo hộ của sáng chế.

Phụ Lục B

Bí mật
Số bộ lộ: _____
Tình trạng: _____

MẪU BỘ LỘ SÁNG CHẾ

Tên: _____

Điện thoại nơi làm việc: _____

Số fax: _____

1. TÊN SÁNG CHẾ

2. LĨNH VỰC CỦA SÁNG CHẾ

Sáng chế này chủ yếu liên quan tới:

3. TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT CỦA SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LIÊN QUAN

A. Vấn đề kỹ thuật được giải quyết bởi sáng chế này là:

B. Giải pháp kỹ thuật liên quan nhất đến sáng chế là:

C. Những ưu điểm của sáng chế là:

4. HÌNH VẼ

Có/không có các hình vẽ về sáng chế. Nếu có, hãy đính kèm.

Các chú giải cho hình vẽ:

5. MÔ TẢ VỀ SÁNG CHẾ:

Sáng chế này được mô tả như sau:

GHI CHÚ 1: Hãy bổ sung trang, nếu cần.

GHI CHÚ 2: Nếu có các tài liệu hoặc hình vẽ khác liên quan đến sáng chế, đề nghị đính kèm.

6. Ý TƯỞNG VỀ SÁNG CHẾ

Ngày có ý tưởng về sáng chế:

Ngày mô tả bằng văn bản lần đầu tiên:

7. ÁP DỤNG THỰC TIỄN

Sáng chế này đã được áp dụng thực tiễn chưa (có thành công không)?

LƯU Ý: Nếu có, thành ý tưởng về sáng chế và/hoặc mô tả bằng văn bản lần đầu tiên:

8. TÁC GIẢ SÁNG CHẾ (nội dung bắt buộc)

TÁC GIẢ SÁNG CHẾ 1:

Tên:

Nơi cư trú:

Địa chỉ:

Quốc tịch:

TÁC GIẢ SÁNG CHẾ 2:

Tên:

Nơi cư trú:

Địa chỉ:

Quốc tịch:

9. NGÀY THỬ NGHIỆM HOẶC BÁN SẢN PHẨM

Thử nghiệm lần 1

Thử nghiệm lần 2:

Phổ biến rộng rãi hoặc bán:

Chào bán:

GHI CHÚ về thử nghiệm sản phẩm hoặc bán sản phẩm

10. BỘC LỘ SÁNG CHẾ

Sáng chế đã bị bộc lộ hoặc sử dụng bởi công chúng hay chưa? Khi nào và cho ai? Có theo hợp đồng bảo mật hay không?

Đề nghị kèm theo bản sao về việc bộc lộ.

11. BỘC LỘ TRONG NỘI BỘ

Ngày bộc lộ nội bộ lần đầu tiên: _____

Tên của người đầu tiên mà sáng chế được bộc lộ: _____

GHI CHÚ về việc bộc lộ lần đầu tiên:

12. CÁC BÀI BÁO

Đã có bài báo nào được công bố chưa? _____

CHI TIẾT về việc công bố các bài báo: _____

Đề nghị gửi kèm bản sao các bài báo đã được công bố.

13. QUẢNG CÁO, THÔNG CÁO BÁO CHÍ VÀ THÔNG CÁO VỀ SẢN PHẨM

Có quảng cáo, thông cáo báo chí hoặc thông cáo về sản phẩm không? _____

CHI TIẾT về các quảng cáo, thông cáo báo chí, thông cáo về sản phẩm: _____

Đề nghị gửi kèm bản sao quảng cáo, thông cáo báo chí và/hoặc thông cáo về sản phẩm.

14. BỘC LỘ RA BÊN NGOÀI

Đã có bất kỳ sự bộc lộ nào ra bên ngoài công ty hay chưa? _____

Việc bộc lộ ra bên ngoài có theo hợp đồng bảo mật? _____

CHI TIẾT về việc bộc lộ ra bên ngoài công ty: _____

Đề nghị gửi kèm bản sao thông tin bị bộc lộ.

15. TRIỂN LÃM VÀ HỘI NGHỊ THƯƠNG MẠI

Có tham dự triển lãm hoặc hội nghị thương mại nào sắp tổ chức không? _____

CHI TIẾT về triển lãm và/hoặc hội nghị thương mại sắp diễn ra: _____

THÔNG TIN KHÁC BỞI TÁC GIẢ SÁNG CHẾ:

X. CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ

Tính mới tuyệt đối – Một điều kiện để được bảo hộ độc quyền sáng chế ở một số quốc gia yêu cầu rằng sáng chế có trong đơn không được bộc lộ bởi bất kỳ người nào ở bất kỳ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn. Vì vậy, hành động của chính tác giả sáng chế có thể làm cho sáng chế mất tính mới tuyệt đối. Do đó, để bảo đảm tính mới tuyệt đối, đơn đăng ký sáng chế phải được nộp trước khi sáng chế được bộc lộ công khai bởi tác giả sáng chế, đồng nghiệp hay bất kỳ người nào khác. Nhiều nước có quy định yêu cầu về “tính mới tuyệt đối”. Xem mục II(B)(1)(a), III(B)(2), III(B)(5), IV (Giới thiệu) và IX(B).

Có trước – Một điểm yêu cầu bảo hộ sáng chế có thể bị từ chối vì thiếu tính mới với lý do rằng tất cả giới hạn của điểm yêu cầu bảo hộ đó có thể được tìm thấy trong một tài liệu đối chứng về giải pháp kỹ thuật đã biết duy nhất. Xem mục II(B)(1)(a), IV và V(C)(1)(b).

Đơn – Đơn đăng ký sáng chế bao gồm bản mô tả sáng chế, hình vẽ, yêu cầu bảo hộ và các tài liệu khác được nộp cho Cơ quan sáng chế. Nếu cơ quan sáng chế chấp nhận đơn, bằng độc quyền sẽ được cấp. Xem mục II(B)(1), III và IV.

Phương án thực hiện tốt nhất – Một số nước yêu cầu người nộp đơn phải bộc lộ trong đơn đăng ký sáng chế phương án thực hiện sáng chế tốt nhất mà họ biết. Yêu cầu này không bắt buộc người nộp đơn phải bộc lộ toàn bộ cách thức thực hiện sáng chế tốt nhất mà chỉ yêu cầu rằng họ không được giữ bí mật các khía cạnh then chốt của sáng chế. Xem mục III(A)(4)(b), III(B)(5) và IX(A).

Bằng độc quyền sáng chế phòng vệ – Một bằng độc quyền sáng chế có các điểm yêu cầu bảo hộ rất rộng và/hoặc được thể hiện tinh vi đối với một sáng chế nhất định có thể dùng để kiểm soát cả một ngành công nghiệp hoặc một dòng sản phẩm. Các điểm yêu cầu bảo hộ của hầu hết bằng độc quyền sáng chế thường không rộng đến mức có thể kiểm soát được việc sản xuất tất cả sản phẩm trong một chủng loại sản phẩm nhất định (ví dụ, một bằng độc quyền sáng chế bao trùm tất cả các loại máy tính). Tương tự, một tập hợp các bằng độc quyền sáng chế đôi khi có thể ảnh hưởng đến toàn bộ một ngành công nghiệp. Xem mục II(A)(3)(d) và VIII(A).

Phần khác biệt – Phần của một điểm yêu cầu bảo hộ gồm các dấu hiệu và giới hạn của yêu cầu bảo hộ. Phần này đi liền ngay sau cụm từ chuyển tiếp của yêu cầu bảo hộ và giải thích cách thức mà các dấu hiệu tồn tại trong mối quan hệ với các dấu hiệu khác. Về cơ bản, phần khác biệt của yêu cầu bảo hộ chỉ ra và thể hiện mối quan hệ của tất cả dấu hiệu trong yêu cầu bảo hộ. Xem mục V(C)(1)(c), V(C)(2) và V(C)(4).

Yêu cầu bảo hộ – Yêu cầu bảo hộ xác định phạm vi bảo hộ của một bằng độc quyền sáng chế. Về mặt lý thuyết, yêu cầu bảo hộ là một sự ước lượng bằng văn bản về ý tưởng sáng tạo do tác giả sáng chế tạo ra và thường xác định các giới hạn bảo hộ sáng chế. Các điểm yêu cầu bảo hộ thường được thể hiện dưới dạng một tập hợp các câu và thường được đặt ở cuối của bằng độc quyền. Nội dung chính của điểm yêu cầu bảo hộ gồm phần giới hạn, cụm từ chuyển tiếp và phần khác biệt. Xem mục III(A)(4)(a), V, VI và VII.

Các loại yêu cầu bảo hộ chủ yếu:

Yêu cầu bảo hộ đối với dụng cụ hoặc thiết bị – Xem mục III(B)(5) và VI(A).

Yêu cầu bảo hộ đối với phương pháp hoặc quy trình – Xem mục III(B)(5) và VI(B).

Yêu cầu bảo hộ đối với sản phẩm thu được từ quy trình – Xem mục III(B)(5), VI(giới thiệu), VI(B) và VI(C).

Yêu cầu bảo hộ đối với kết quả cần đạt được và thông số – Xem mục VI(D).

Yêu cầu bảo hộ đối với kiểu dáng – Xem mục VI(E).

Yêu cầu bảo hộ đối với cây trồng – Xem mục VI(F).

Yêu cầu bảo hộ đối với chế phẩm – Xem mục VI(G).

Yêu cầu bảo hộ đối với công nghệ sinh học – Xem mục III(B)(5), VI(H) và VII(N).

Yêu cầu bảo hộ dạng sử dụng – Xem mục III(B)(5), VI(B), VI(I), VII(C) và VII(O).

Yêu cầu bảo hộ đối với phần mềm máy tính – Xem mục III(B)(5) và VI(J).

Yêu cầu bảo hộ dạng Omnibus – Xem mục VI(K).

Giải thích yêu cầu bảo hộ – Quá trình giải thích ý nghĩa pháp lý của yêu cầu bảo hộ. Phạm vi bảo hộ theo bằng độc quyền sáng chế thường được xác định bởi ý nghĩa của số ít các thuật ngữ đặc trưng dùng trong yêu cầu bảo hộ. Xem mục VII(Q).

Tập hợp các điểm yêu cầu bảo hộ – Một nhóm các điểm yêu cầu bảo hộ được bắt đầu bằng một điểm yêu cầu bảo hộ độc lập. Tất cả đơn đăng ký sáng chế phải chứa ít nhất một điểm yêu cầu bảo hộ độc lập. Mỗi điểm yêu cầu bảo hộ độc lập có thể được kèm theo bởi một hoặc một số điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc liên quan đến cách thức thể hiện cụ thể hơn của sáng chế có trong điểm yêu cầu bảo hộ độc lập. Đơn đăng ký sáng chế có thể gồm nhiều tập hợp điểm yêu cầu bảo hộ, như tập hợp các điểm yêu cầu bảo hộ đối với dụng cụ và tập hợp các yêu cầu bảo hộ đối với phương pháp, cũng như tập hợp yêu cầu bảo hộ theo các phương án với độ rộng khác nhau. Xem mục V(C)(5), V(D), VII(B) và VII(D).

Hệ thống phân loại – Một hệ thống phân loại có tổ chức đối với đơn đăng ký sáng chế và bằng độc quyền sáng chế. Tra cứu tình trạng kỹ thuật theo một hoặc một số phân loại sáng chế đôi khi có thể tìm ra được một giải pháp kỹ thuật đã biết liên quan nhất đến đơn đăng ký sáng chế đang được xử lý. Xem mục II(C)(4).

Yêu cầu bảo hộ phụ thuộc – Một điểm yêu cầu bảo hộ chỉ dẫn đến một điểm yêu cầu bảo hộ khác. Điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc chứa tất cả các giới hạn của yêu cầu bảo hộ mà nó phụ thuộc. Xem mục V(D), V(D)(2) và VII(B).

Né độc quyền sáng chế – Nỗ lực tránh xâm phạm độc quyền sáng chế bằng cách nghiên cứu các giới hạn của điểm yêu cầu bảo hộ của đối thủ cạnh tranh, rồi từ đó phát triển sản phẩm/dịch vụ không xâm phạm độc quyền sáng chế đối với bất kỳ giới hạn nào thuộc điểm yêu cầu bảo hộ của đối thủ cạnh tranh. Xem mục II(A)(3)(e), II(C)(2) và VIII.

Đơn tách – Đơn đăng ký sáng chế tiếp theo sau đơn ban đầu tại cùng một nước. Đơn tách có thể được nộp trong trường hợp đơn ban đầu thiếu tính thống nhất hoặc khi người nộp đơn có nhu cầu bổ sung điểm yêu cầu bảo hộ. Theo thực tiễn tại Hoa Kỳ, một đơn nộp sau do đơn trước thiếu tính thống nhất sẽ được gọi là “đơn tách” và trong trường hợp bổ sung yêu cầu bảo hộ được gọi là “đơn tiếp theo”. Ở các nước khác trên thế giới, cả hai loại đơn này đơn giản được gọi là đơn tách. Xem mục III(A)(4)(c), III(B)(5), IV(C) và VII(K).

Phương án thực hiện sáng chế – Phương án thực hiện sáng chế là hình thức thể hiện về mặt vật chất của sáng chế trong thế giới thực. Các điểm yêu cầu bảo hộ phải bảo hộ ít nhất một phương án của sáng chế. Xem mục III(A)(3), III(A)(4)(b), III(A)(4)(c), V(B), VII(B), VII(D) và VII(P).

Khả năng áp dụng – Bản mô tả phải có phần mô tả bằng văn bản về sáng chế, về cách thức và quy trình thực hiện và sử dụng sáng chế bằng những thuật ngữ đầy đủ, rõ ràng và chính xác để cho phép người bất kỳ có trình độ trong lĩnh vực kỹ thuật đều có thể thực hiện hoặc sử dụng được sáng chế đó. Yêu cầu về khả năng áp dụng, có nghĩa là đơn đăng ký sáng chế phải chỉ ra cho những người bình thường có trình độ trong lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến sáng chế cách thức thực hiện và sử dụng sáng chế đó. Xem mục III(A)(4)(b).

Ân hạn – Một số nước dành cho người nộp đơn thời hạn nhất định để nộp đơn đăng ký sáng chế sau khi đã bộc lộ công khai sáng chế có liên quan. Xem mục II(A)(1), II(B)(1)(a), III(B)(5) và IV(Intro).

Điểm yêu cầu bảo hộ độc lập – Điểm yêu cầu bảo hộ đứng độc lập và không chỉ dẫn đến bất kỳ điểm yêu cầu bảo hộ khác. Một tập hợp các điểm yêu cầu bảo hộ độc lập trong một đơn đăng ký sáng chế bao gồm các điểm yêu cầu bảo hộ rộng nhất trong đơn đó. Một số điểm yêu cầu bảo hộ độc lập có thể rộng hơn các yêu cầu bảo hộ độc lập khác. Xem mục III(A)(4)(f), III(B)(5), V(B), V(C)(2), V(C)(5), V(D), V(D)(1), VII(B), VII(D) và VII(L).

Xâm phạm độc quyền sáng chế – Hành vi sử dụng, sản xuất, bán hoặc chào bán sáng chế được bảo hộ theo bằng độc quyền sáng chế. Để bị coi là xâm phạm độc quyền sáng chế, một bên phải phạm phải tất cả các giới hạn thuộc ít nhất một điểm yêu cầu bảo hộ trong bằng độc quyền sáng chế. Xem mục I, II(A)(3)(d), II(A)(3)(e), V(B), V(C)(1)(b), VII(B), VII(E), VII(G), VII(I), VII(L), VII(P), VII(Q) và VIII.

Sáng chế – Sáng chế là một giải pháp mang tính trí tuệ trong đầu của tác giả sáng chế mà không có hình dạng vật chất nào. Yêu cầu bảo hộ tốt nhất sẽ bảo hộ chính sáng chế đó để không có bất kỳ phương án vật chất nào của sáng chế đó có thể được thực hiện, sử dụng hoặc bán bởi bất kỳ người nào khác nếu không xâm phạm các điểm yêu cầu bảo hộ đó. Xem mục II(B)(1)(a)-(c), III(A)(2)-(3) và V(B).

Mẫu bộc lộ sáng chế – Tài liệu được một số đại diện sáng chế và/hoặc các công ty sử dụng để thu thập thông tin ban đầu về sáng chế từ tác giả sáng chế. Các mẫu này có thể dùng để thông báo về sáng chế mới cho đại diện sáng chế và có thể tạo thành cơ sở cho đơn đăng ký sáng chế. Xem mục III(A)(1) và IX.

Giới hạn/Dấu hiệu – Các thuật ngữ này dùng trong yêu cầu bảo hộ sáng chế để phân biệt một sáng chế với giải pháp kỹ thuật đã biết. Tất cả các từ ngữ dùng trong điểm yêu cầu bảo hộ là các giới hạn về điểm yêu cầu bảo hộ đó. Để cho dễ hiểu, một số giới hạn có thể được gộp vào với nhau dưới dạng một dấu hiệu. Ở nhiều nước, không có sự khác biệt đáng kể về mặt pháp lý giữa giới hạn và dấu hiệu kỹ thuật; tuy nhiên, đôi khi sẽ thuận tiện nếu có thể đề cập đến một dấu hiệu cụ thể trong yêu cầu bảo hộ. Xem mục II(B)(1)(a), III(A)(3), V(C)(1)(c), V(C)(4), V(D), VII(B), VII(E) and VII(F).

Hợp đồng bảo mật – Một thoả thuận giữa hai hoặc nhiều bên về việc bảo mật các thông tin, ví dụ, bản mô tả sáng chế. Hợp đồng bảo mật giữa các bên có thể cho phép họ trao đổi thông tin mà không bộc lộ công khai – một nguyên nhân có thể làm mất khả năng bảo hộ của sáng chế ở một số nước. Xem mục III(A) và III(A)(1).

Tính không hiển nhiên/Trình độ sáng tạo – Để được bảo hộ, sáng chế phải có tính không hiển nhiên hoặc có trình độ sáng tạo. Tính không hiển nhiên yêu cầu rằng sáng chế không thể là hiển nhiên đối với người có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật liên có quan (lĩnh vực kỹ thuật/khoa học của sáng chế) tại thời điểm tạo ra sáng chế. Về cơ bản, tính không hiển nhiên có nghĩa là không thể cấp bằng độc quyền cho một thứ gì đó nếu người bất kỳ có trình độ trung bình trong lĩnh vực khoa học/kỹ thuật có liên quan cũng có thể kết hợp các thông tin rời rạc đã biết và từ đó tạo ra cùng một kết quả. Tính không hiển nhiên khác với tính mới theo nghĩa sáng chế có thể là không hiển nhiên ngay cả trong trường hợp sáng chế đó không được bộc lộ một cách chính xác trong giải pháp kỹ thuật đã biết. Một số nước/khu vực, như EPO, sử dụng cách tiếp cận “có thể/sẽ” (could/would) khi xác định trình độ sáng tạo theo nghĩa là một thợ thủ công bình thường nào đó “hoàn toàn có thể” tạo ra sáng chế được yêu cầu bảo hộ nếu dựa vào các giải pháp kỹ thuật đã biết, khác với việc một thợ thủ công bình thường nào đó “có thể” tạo ra sáng chế được yêu cầu bảo hộ. Xem mục II(B)(1)(c), III(A)(2), III(B)(5), IV, V(B) và VII(B).

Tính mới – Sáng chế phải có tính mới. Nói cách khác, sáng chế phải chưa được sử dụng hoặc được biết đến một cách công khai. Ở hầu hết các nước, sáng chế phải mới tại thời điểm nộp đơn đăng ký sáng chế, trong khi một số nước khác yêu cầu sáng chế phải mới tại thời điểm tạo ra sáng chế. Bằng độc quyền sáng chế có trước hoặc công bố về sáng chế tương tự sẽ làm mất tính mới (ngăn cản khả năng bảo hộ của sáng chế hoặc là căn cứ để huỷ bỏ bằng độc quyền sáng chế nếu đã được cấp). Về cơ bản, sáng chế không mới sẽ không có khả năng được bảo hộ. Xem mục II(B)(1)(a), II(C)(2), III(A)(2), III(B)(5), IV, V(B), VII(B) và VII(H).

Thông báo của cơ quan – Một giao dịch chính thức (official communication) của cơ quan sáng chế về đơn đăng ký sáng chế đang được xử lý, còn được biết đến là thông báo chính thức (official action), giao dịch chính thức (official communication) hoặc báo cáo thẩm định (examination report). Xem mục III(A)(4)(b), IV, VII(M) và IX(E).

Công ước Paris – Điều ước quy định quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký sáng chế. Công ước Paris cho phép người nộp đơn đăng ký sáng chế từ một nước thành viên của Công ước sử dụng ngày nộp đơn đầu tiên của mình làm ngày nộp đơn có hiệu lực ở một nước thành viên khác, với điều kiện đơn đó phải được nộp trong vòng 12 tháng tính từ ngày nộp đơn đầu tiên. Xem mục III(A) và III(B)(2)-(5).

Bằng độc quyền sáng chế – Một tài liệu pháp lý cấp cho chủ sở hữu sáng chế để kiểm soát việc sử dụng sáng chế như được nêu trong điểm yêu cầu bảo hộ của bằng độc quyền đó trong phạm vi và thời hạn nhất định thông qua việc ngăn cấm

người khác sản xuất, sử dụng hoặc bán cũng như các hành vi khác đối với sáng chế nếu không được sự đồng ý của họ. Xem mục II(A), II(B), V(B), VII(P)-(Q), VIII và IX(E).

Hiệp ước Hợp tác về sáng chế (PCT) – Điều ước quốc tế đa phương cho phép người nộp đơn nộp một đơn quốc tế để đăng ký bảo hộ sáng chế ở một hay tất cả các nước thành viên PCT. Đơn quốc tế có hiệu lực như đơn quốc gia được nộp thông thường ở nước được chỉ định. PCT được quản lý bởi Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Đến tháng 12/2013, PCT có 133 nước thành viên. Xem mục II(C)(5), II(C)(2), III(A), III(B)(2), III(B)(3), III(B)(4)(c) và III(B)(5).

Hệ thống ghi phiếu sáng chế – Một hệ thống, thường được số hoá, ghi nhận những thời điểm then chốt liên quan đến đơn và/hoặc bằng độc quyền sáng chế. Thông tin được nhập có thể là các thời hạn, như thời hạn trả lời thông báo của cơ quan hoặc thời hạn nộp phí duy trì hiệu lực. Xem mục IX (Giới thiệu).

Thẩm định viên sáng chế – Công chức chính phủ chuyên thẩm định đơn đăng ký sáng chế và quyết định có nên cấp bằng độc quyền sáng chế hay không. Hầu hết các thẩm định viên sáng chế được đào tạo về kỹ thuật trong lĩnh vực của sáng chế sẽ tiến hành thẩm định đơn. Một số thẩm định viên sáng chế cũng được đào tạo về pháp lý. Xem mục II(A)(1), II(B)(1), IV, V(B), VII(B) and IX(E).

Ủy ban sáng chế - Ủy ban nội bộ của tổ chức, có chức năng quyết định khi nào thì cần nộp đơn đăng ký sáng chế dựa trên thông tin về sáng chế được báo cáo, theo dõi quy trình xử lý đơn và xác định có cần nộp lệ phí duy trì hiệu lực hay không. Xem mục IX (giới thiệu).

Người có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật – “Người hiểu biết” trong giới sáng chế. Mức của trình độ thông thường hay trung bình trong một lĩnh vực kỹ thuật có thể là khác nhau đáng kể. Ví dụ, trong một số lĩnh vực chỉ cần đào tạo một năm đã được coi là có kỹ năng trung bình trong khi đó trong một số lĩnh vực khác, một người phải tốt nghiệp đại học mới được coi là có kỹ năng trung bình. Đơn đăng ký sáng chế cần được soạn thảo theo cách để giúp một người bình thường trong lĩnh vực có liên quan có thể hiểu và thực hiện được sáng chế có trong đơn. Tính không hiển nhiên hoặc trình độ sáng tạo thường được đánh giá dưới góc độ cái gì chắc chắn có thể xác định được bởi người có trình độ thông thường. Xem mục II(B)(1)(c), III(A)(2), III(B)(5), IV, V(B) và VII(B).

Yêu cầu bảo hộ chi tiết – Một yêu cầu bảo hộ chi tiết về sáng chế bằng cách sử dụng các từ ngữ. Yêu cầu bảo hộ chi tiết thường chứa các giới hạn mà cần bị loại bỏ để mở rộng phạm vi của yêu cầu bảo hộ đó. Tuy nhiên, yêu cầu bảo hộ chi tiết có thể là hữu ích đối với đại diện sáng chế trong quá trình tìm hiểu về sáng chế và/hoặc trong quá trình chuẩn bị dự thảo yêu cầu bảo hộ ban đầu cho đơn đăng ký sáng chế. Xem mục “Yêu cầu bảo hộ:” nêu trên và III(A)(4)(a), V, VI và VII.

Ý tưởng sáng tạo – Mỗi điểm yêu cầu bảo hộ sáng chế phải có một đối tượng hoặc ý tưởng sáng tạo, ví dụ, ai hay cái gì thực hiện các bước trong một yêu cầu bảo hộ dạng phương pháp. Đại diện sáng chế cần cố gắng đưa ra cho mỗi điểm yêu cầu bảo hộ ý tưởng sáng tạo thống nhất. Tập hợp các điểm yêu cầu bảo hộ khác nhau có thể có các ý tưởng sáng tạo khác nhau. Xem mục VII(L).

Phần giới hạn – Cụm từ giới thiệu trong điểm yêu cầu bảo hộ nhằm xác định loại sáng chế được bảo hộ bởi điểm yêu cầu bảo hộ đó. Xem mục V(C)(1)(a) và V(C)(2).

Giải pháp kỹ thuật đã biết – Tất cả các thông tin đã được công khai có trước ngày có hiệu lực của đơn đăng ký sáng chế. Ngày có hiệu lực của đơn đăng ký sáng chế là ngày nộp đơn. Tại một số nước, ngày có hiệu lực có thể là ngày tạo ra sáng chế trong một số trường hợp nhất định. Tình trạng kỹ thuật đã biết có thể ở dạng các tài liệu kỹ thuật, các hợp đồng khoa học, sách, bằng độc quyền sáng chế và các tài liệu tương tự khác. Xem mục II(A)(1), II(B)(1), II(C), IV, VII(B) và VII(H).

Ngày ưu tiên – Ngày ưu tiên của một đơn sáng chế là ngày nộp đơn sớm nhất của đơn đó. Đối với một đơn gốc, ngày ưu tiên sẽ là ngày nộp đơn của đơn đó. Đối với đơn tiếp theo được nộp sau đơn gốc thì ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn gốc. Xem thêm Công ước Paris. Xem mục II(C)(5), III(A)(Giới thiệu), III(B)(1)-(3), IV và IX(E).

Theo đuổi đơn – Quá trình thuyết phục cơ quan sáng chế cấp bằng độc quyền cho đơn đăng ký sáng chế. Theo đuổi đơn có thể bao gồm việc chỉ ra cho thẩm định viên sáng chế những khác biệt giữa sáng chế được yêu cầu bảo hộ với giải pháp kỹ thuật đã biết được trích dẫn, cũng như sửa đổi các điểm yêu cầu bảo hộ đang được xem xét để làm rõ hơn những khác biệt với giải pháp kỹ thuật đã biết. Xem mục II(B)(1), III(A)(4)(b), IV và VII(M).

Đơn tạm thời – Một số nước cho phép nộp đơn đăng ký sáng chế tạm thời; theo đó, đơn không cần phải có yêu cầu bảo hộ, hay không phải tuân thủ các yêu cầu khác về mặt hình thức đối với đơn. Những đơn như vậy thường dùng để giữ chỗ cho đơn nộp sau có thể yêu cầu hưởng ngày ưu tiên từ đơn tạm thời. Người nộp đơn đăng ký sáng chế thường phải chuyển đổi đơn tạm thời thành đơn sáng chế hoàn chỉnh trong một thời hạn xác định, thường là 1 năm tính từ ngày nộp đơn tạm thời. Tài liệu được bổ sung vào đơn nộp sau đó sẽ không được hưởng lợi từ ngày nộp đơn của đơn tạm thời. Xem mục III(A)(Intro) và III(B)(5).

Khả năng áp dụng – Sáng chế thường phải có khả năng áp dụng trước ngày đơn đăng ký sáng chế được nộp. Khả năng áp dụng thường bao gồm một vật mẫu có thể hoạt động được hoặc một tập hợp các hướng dẫn có thể dùng để thực hiện sáng chế mà không cần đến bất kỳ thí nghiệm bổ sung nào khác. Ở một số nước, việc nộp một đơn đăng ký sáng chế tạo thành một khả năng áp dụng ngầm định thoả mãn yêu cầu này – với điều kiện không cần bất kỳ thí nghiệm bổ sung nào để thực hiện sáng chế có trong đơn. Xem mục III(A)(1), IV(Intro) và IX(A).

Rào cản về thời gian – Rào cản về thời gian đối với việc cấp bằng độc quyền cho sáng chế có thể nảy sinh từ nhiều cách xử sự khác nhau, thường liên quan đến việc bộc lộ công khai sáng chế. Ví dụ, ở một số nước không quy định ân hạn, rào cản về thời gian đối với việc cấp bằng độc quyền sáng chế sẽ xuất hiện ngay khi sáng chế được bộc lộ công khai. Xem mục III(A)(Intro), III(A)(1), III(B)(2), IV(Intro) và IX(A).

Cụm từ chuyển tiếp – Cụm từ nối phần giới hạn với phần khác biệt của điểm yêu cầu bảo hộ. Cụm từ chuyển tiếp có thể là mở hoặc đóng. Một cụm từ chuyển tiếp mở có nghĩa là các giới hạn trong phần chính của yêu cầu bảo hộ không loại trừ hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế đối với một sản phẩm/dịch vụ bao gồm các dấu hiệu khác, trong khi đó cụm từ chuyển tiếp đóng lại chỉ ra toàn bộ sáng chế được bảo hộ. Xem mục V(C)(1)(b).

Tính thống nhất của sáng chế – Thông thường, một đơn đăng ký sáng chế chỉ được yêu cầu bảo hộ cho một sáng chế duy nhất. Trong một số trường hợp, thẩm định viên sáng chế phát hiện thấy có nhiều sáng chế trong đơn và yêu cầu người nộp đơn phải lựa chọn một hoặc một số yêu cầu bảo hộ. Người nộp đơn có thể tách đơn để đăng ký bảo hộ cho các điểm yêu cầu bảo hộ bị loại. Xem mục III(A)(4)(b), III(B)(5), IV(C) và VII(K).

Tính hữu ích – Để được cấp bằng độc quyền, sáng chế phải là hữu ích. Nói theo ngôn ngữ trong lĩnh vực sáng chế, ở một số nước, thuật ngữ này được gọi là “tính hữu ích” và một số nước được gọi là “khả năng áp dụng công nghiệp”. Đơn đăng ký sáng chế sẽ không được cấp bằng nếu sáng chế không thực hiện được chức năng dự kiến của nó. Xem mục II(B)(1)(b) và VII(O).

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới

Địa chỉ: 34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18,
CH-1211 Geneva 20
Thụy Sĩ
Điện thoại: +41 22 338 91 11
Fax: + 41 22 733 54 28
e-mail: wipo.mail@wipo.int

hoặc

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84.4.3858 3069
Fax: +84.4.3558 3328
E-mail: vietnamipo@noip.gov.vn
Website: www.noip.gov.vn
Có thể tải bản tiếng Việt của ấn phẩm tại: www.noip.gov.vn

Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO và sự tài trợ của Quỹ tín thác WIPO/Australia về chuyển giao tri thức.

Ấn phẩm của WIPO số 867 VN (Vietnamese)

Mã số ISBN: 978-92-805-2450-5

Tài liệu được xuất bản theo Giấy phép số 1410-2014/CXB/14-41/HĐ do Cục Xuất bản, cấp ngày 17/07/2014, in 1.000 cuốn tại Công ty TNHH Quảng cáo và Phát triển thương hiệu Mê Linh.