

Sáng Ch

2.1 Các loại pa-tăng

Theo các quy định hiện hành, có ba loại pa-tăng như sau:

- (1) Pa-tăng v sáng ch;
- (2) Pa-tăng v gi pháp hữu ích; và
- (3) Pa-tăng v ki u dáng công nghiệp.

Sáng ch là gi pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên th giới, có trình độ sáng tạo, có kh năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh t-xã hội. Gi pháp hữu ích là gi pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên th giới, có kh năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh t-xã hội. Đ i tượng c a sáng ch và gi pháp hữu ích có th là thi t bị, quy trình, ch ng vi sinh, nuôi c y t bào và việc s dụng các đ i tượng này theo chức năng mới c a chúng (các c i ti n c a chúng).

Ki u dáng công nghiệp được định nghĩa là hình dáng bên ngoài c a s n phẩm, được th hiện bằng đường nét, hình kh i, màu s c hoặc sự k t hợp những y u t đó, có tính mới đ i với th giới và dùng làm m u đ ch tạo s n phẩm công nghiệp hoặc th công nghiệp.

2.2 Các tiêu chu n đ được c p pa-tăng

2.2.1 Sáng ch/Gi pháp hữu ích

Đ có kh năng được c p pa-tăng, c sáng ch và gi pháp hữu ích ph i có tính mới so với th giới và có kh năng áp dụng. Ngoài ra, sáng ch đòi h i ph i th hiện đ y đ trình độ sáng tạo trong khi đó gi pháp hữu ích thì không đòi h i tiêu chu n này.

Tính mới

Gi pháp kỹ thuật được coi là đáp ứng tính mới so với trình độ th giới n u, trước ngày ưu tiên c a đơn yêu c u c p pa-tăng, gi pháp này (i) không trùng với gi pháp được mô t

trong đơn yêu cầu cấp pa-tăng với ngày ưu tiên sớm hơn, và (ii) chưa bị bộc lộ công khai ở Việt Nam và ở nước ngoài dưới hình thức sử dụng hoặc mô tả đến mức căn cứ vào đó người có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng có thể thực hiện được giải pháp kỹ thuật đó. Thông tin về giải pháp kỹ thuật được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số lượng người xác định có liên quan biết thông tin đó.

Tuy nhiên, nếu bất kỳ một sáng chế hay giải pháp kỹ thuật nào bị bộc lộ bởi một người khác mà không được sự cho phép của người nộp đơn hoặc người được chuyển giao quyền sở hữu sáng chế và sự bộc lộ này diễn ra trong vòng 6 tháng trước ngày nộp đơn yêu cầu cấp pa-tăng, thì sáng chế hay giải pháp hữu ích đó không bị coi là mới tính mới.

Tính sáng tạo

Tính sáng tạo chỉ yêu cầu đối với sáng chế mà không yêu cầu đối với giải pháp hữu ích. Một giải pháp kỹ thuật sẽ được coi là có tính sáng tạo nếu nó là kết quả của hoạt động sáng tạo và, căn cứ vào trình độ kỹ thuật ở trong nước và ngoài nước tính đến ngày ưu tiên của đơn yêu cầu cấp pa-tăng, giải pháp kỹ thuật đó không nảy sinh một cách hiển nhiên đối với người có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

Khả năng áp dụng

Một sáng chế hay giải pháp hữu ích được coi là có khả năng áp dụng nếu nó có thể thực hiện được trong điều kiện kỹ thuật hiện tại hoặc tương lai.

2.1.1 Kiểu dáng công nghiệp

Một kiểu dáng công nghiệp phải có tính mới so với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp. Hơn nữa, kiểu dáng công nghiệp đòi hỏi phải có một số tính sáng tạo theo các quy định hiện hành, loại trừ những kiểu dáng được tạo ra một cách dè dặt đối với người có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng.

Tính mới

Một kiểu dáng công nghiệp được công nhận là có tính mới đối với thế giới nếu (i) khác biệt cơ bản với các kiểu dáng công nghiệp được mô tả trong các đơn yêu cầu cấp pa-tăng kiểu dáng công nghiệp với ngày ưu tiên sớm hơn, (ii) khác biệt cơ bản với kiểu dáng công nghiệp đã được công bố ở Việt Nam và ở nước ngoài, và (iii) trước ngày ưu tiên kiểu dáng công nghiệp chưa bị bộc lộ công khai ở Việt Nam và nước ngoài tới mức căn cứ vào đó, người có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng có thể thực hiện được kiểu dáng công nghiệp đó. Tuy nhiên, hai kiểu dáng công nghiệp sẽ không được coi là khác biệt cơ bản với nhau nếu chỉ khác biệt bởi những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết và ghi nhớ được và các đặc điểm đó không thể dùng để phân biệt từng thế hai kiểu dáng công nghiệp đó.

Dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thế công nghiệp

Để đáp ứng yêu cầu này, kiểu dáng công nghiệp có liên quan phải có thể chế tạo hàng loạt bằng phương pháp công nghiệp hoặc thế công nghiệp sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó. Nếu không đáp ứng đặc điểm này thì nó có thể được bảo hộ theo luật bảo hộ quyền tác giả như một tác phẩm nghệ thuật.

2.3 Các đối tượng không được cấp pa-tăng

Các đối tượng sau đây không được Nhà nước bảo hộ với danh nghĩa là sáng chế, giải pháp hữu ích:

- (1) ý tưởng, nguyên lý và phát minh khoa học;
- (2) phương pháp và hệ thống tổ chức và quản lý kinh tế;
- (3) phương pháp và hệ thống giáo dục, giảng dạy, đào tạo;
- (4) phương pháp luyện tập cho vật nuôi;
- (5) hệ thống ngôn ngữ, hệ thống thông tin, phân loại, sắp xếp tư liệu;
- (6) bản thiết kế và sơ đồ quy hoạch các công trình xây dựng, các dự án quy hoạch và phân vùng lãnh thổ;

- (7) giải pháp chế độ cấp đôn hình dáng bên ngoài của sản phẩm; chế mang đặc tính thẩm mỹ mà không mang đặc tính kỹ thuật;
- (8) ký hiệu quy ước, thời gian biểu, các quy tắc và các luật lệ, các dấu hiệu tượng trưng;
- (9) phần mềm máy tính, thiết kế bố trí vi mạch điện tử, mô hình toán học, đồ thị tra cứu và các dạng tương tự;
- (10) giống thực vật, giống động vật;
- (11) phương pháp phòng bệnh, chẩn đoán bệnh và chữa bệnh.

Các đối tượng sau sẽ không được bảo hộ với danh nghĩa là kiểu dáng công nghiệp:

- (1) hình dáng bên ngoài của sản phẩm được tạo ra một cách ngẫu nhiên đối với người có trình độ trung bình thuộc lĩnh vực tương ứng;
- (2) hình dáng bên ngoài do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có hoặc chế mang đặc tính kỹ thuật;
- (3) hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;
- (4) hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng;
- (5) kiểu dáng các sản phẩm chế có giá trị thẩm mỹ.

Nhà nước không bảo hộ đối với các sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp trái với lợi ích xã hội, trật tự công cộng và nguyên tắc nhân đạo.

2.4 Thời hạn và gia hạn pa-tăng

Pa-tăng sáng chế có thời hạn là 20 năm, pa-tăng giải pháp hữu ích có thời hạn là 10 năm tính từ ngày nộp đơn,. Pa-tăng kiểu dáng công nghiệp có thời hạn 5 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn hai lần, mỗi lần 5 năm, và phải nộp phí gia hạn. Tất cả các pa-tăng sáng chế, giải pháp hữu ích, hoặc kiểu dáng công nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày cấp pa-tăng.

Ngay khi được cấp pa-tăng sáng chế và giải pháp hữu ích, người nộp đơn sẽ phải nộp phí công bố, phí đăng ký và phí cấp bằng cho Cục SHTT, và phải nộp phí duy trì hiệu lực hàng năm. Phí

duy trì hiệu lực hàng năm cho mỗi năm tiếp theo phải được trả trong vòng 6 tháng trước ngày hết hạn hiệu lực. Nếu phí duy trì hiệu lực được nộp trong khoảng thời gian ân hạn 6 tháng thì người nộp phí sẽ phải trả thêm phí duy trì hiệu lực chậm là 10% phí phải nộp cho mỗi tháng quá hạn. Đối với pa-tăng ki-ô đáng công nghiệp, phí gia hạn phải được nộp trong vòng 6 tháng trước ngày hết hạn hiệu lực. Nếu phí duy trì hiệu lực được nộp trong khoảng thời gian ân hạn 6 tháng thì người nộp phí sẽ phải trả thêm phí duy trì hiệu lực chậm là 10% phí phải nộp cho mỗi tháng quá hạn. Trong trường hợp thời hạn hiệu lực đăng ký pa-tăng bị đình chỉ do không nộp phí duy trì hiệu lực hàng năm, trong vòng 6 tháng nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày hết hạn, và không có bên thứ ba nào yêu cầu đình chỉ hiệu lực của pa-tăng đó thì chủ sở hữu pa-tăng có quyền khôi phục lại hiệu lực của đăng ký pa-tăng đã bị đình chỉ bằng cách nộp phí bổ sung. Bất kỳ bên thứ ba nào đã bắt đầu sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích trong thời hạn đình chỉ thì có quyền như quyền sử dụng trước đối với sáng chế/giải pháp hữu ích đó.

2.5 Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Pa-tăng

Chủ sở hữu pa-tăng có quyền (i) độc quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc ki-ô đáng công nghiệp, (ii) quyền được để lại thừa kế, chuyển giao cho người khác bao gồm quyền cấp li-xăng, (iii) yêu cầu người thứ ba xâm phạm quyền đối với pa-tăng của mình phải đình chỉ việc sử dụng và bồi thường thiệt hại.

Chủ sở hữu sáng chế có nghĩa vụ (i) trả tiền thù lao cho tác giả sáng chế, trả phí duy trì hiệu lực hàng năm hoặc phí gia hạn hiệu lực pa-tăng, và (iii) sử dụng hoặc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, ki-ô đáng công nghiệp đã được cấp pa-tăng cho bên thứ ba dưới hình thức hợp đồng li-xăng không tự nguyện theo quy định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2.6 Giới hạn quyền đối với pa-tăng

Các quyền đối với pa-tăng nói trên là đối tượng của những hạn

ch² như sau:

2.1.1 Quy²n s² dụng trước

B²t kỳ một cá nhân hay pháp nhân nào mà trước ngày công b² đơn yêu c²u c²p pa-tăng, đã s² dụng sáng ch², gi²i pháp hữu ích, ki²u dáng công nghiệp độc lập với ch² s² hữu, thì có quy²n ti²p tục s² dụng các đ²i tượng này sau khi chúng đã được c²p pa-tăng. Tuy nhiên, người s² dụng trước không được phép m² rộng phạm vi hoặc tăng kh²i lượng s² dụng so trước ngày công b². Người có quy²n s² dụng trước không được chuy²n giao quy²n s² dụng cho người khác.

2.1.2 Li-xăng không tự nguyện

Bộ Khoa học và Công nghệ có th² c²p li-xăng không tự nguyện trong những trường hợp sau:

(1) Ch² s² hữu không s² dụng hoặc s² dụng sáng ch², gi²i pháp hữu ích, ki²u dáng công nghiệp không phù hợp với yêu c²u phát tri²n kinh t²-xã hội c²a đ²t nước mà không có lý do chính đáng.

(2) Người có nhu c²u s² dụng sáng ch², gi²i pháp hữu ích, ki²u dáng công nghiệp đã c² g²ng dùng nhi²u hình thức đ² tho² thuận với ch² s² hữu mặc dù đã đưa ra mức giá hợp lý, nhưng ch² s² hữu v²n từ ch²i ký k²t hợp đ²ng chuy²n giao quy²n s² dụng các đ²i tượng này.

(3) Việc s² dụng sáng ch², gi²i pháp hữu ích, ki²u dáng công nghiệp đã được c²p pa-tăng nhằm đáp ứng các nhu c²u qu²c phòng, an ninh qu²c gia, phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và các nhu c²u c²p thi²t khác c²a xã hội.

(4) Bên nhận li-xăng trong hợp đ²ng li-xăng không tự nguyện ph²i tr² cho ch² s² hữu một s² ti²n b²n quy²n như đã ghi nhận trong quy²t định c²p li-xăng không tự nguyện c²a Bộ Khoa học Công nghệ.

2.1.3 Các hạn ch² khác

Những trường hợp s² dụng sau đây sẽ không bị coi là vi phạm

quyền đối với pa-tăng:

- (1) Sản dụng không nhằm mục đích thương mại;
- (2) Việc lưu thông và sản dụng sản phẩm đó do chủ sở hữu, người có quyền sản dụng trước, người được chuyển giao quyền sản dụng đưa ra thị trường.
- (3) Sản dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp trên các phương tiện vận tải của nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời ở trên lãnh thổ Việt Nam, mà việc sản dụng chủ nhằm mục đích duy trì hoạt động của các phương tiện đó.

2.7 Chủ thể có quyền nộp đơn và cơ quan tiếp nhận đơn

Theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền nộp đơn yêu cầu cấp pa-tăng (đối với sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kiểu dáng công nghiệp) thuộc về tác giả/người sáng tạo, hoặc những người thừa kế của họ. Tuy nhiên, nếu một sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp được tạo ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao thì quyền nộp đơn sẽ thuộc về người có công việc đã giao nhiệm vụ, ví dụ như người sản dụng lao động. Ngoài ra, nếu một đối tượng được tạo ra là kết quả của hợp đồng dịch vụ giữa tác giả với một cá nhân hoặc một tổ chức khác, thì cá nhân hoặc tổ chức đó sẽ có quyền yêu cầu cấp pa-tăng. Bên được chuyển giao sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp cũng có quyền nộp đơn yêu cầu cấp pa-tăng. Cục Sở hữu công nghiệp không yêu cầu người nộp đơn phải nộp Hợp đồng chuyển giao sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp tại thời điểm nộp đơn, tuy nhiên trong trường hợp có nghi ngờ về tư cách nộp đơn của người nộp đơn thì Cục Sở hữu công nghiệp sẽ yêu cầu họ phải nộp tài liệu này.

Tất cả các đơn yêu cầu cấp pa-tăng phải được nộp cho Cục SHTT tại Hà Nội. Các cá nhân hoặc pháp nhân Việt Nam có thể trực tiếp nộp đơn lên Cục SHTT. Công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam hoặc pháp nhân nước ngoài có văn phòng đại diện hợp pháp ở Việt Nam hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và hiệu quả ở Việt Nam có thể trực tiếp nộp đơn vào Cục SHTT. Loại trừ những trường hợp đặc biệt, tất cả đơn của người nước

ngoài phải được nộp thông qua các tổ chức đại diện SHCN như Vision & Associates. Tính đến nay, có 27 công ty luật trong nước đã được Cục SHTT cấp giấy phép hành nghề ở Việt Nam. Các công ty luật hoặc công ty SHTT nước ngoài không được phép đại diện cho khách hàng nộp đơn tại Việt Nam.

2.8 Nguyên tắc “Nộp đơn đầu tiên”

Nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên” được thừa nhận ở Việt Nam để xác định định quyền ưu tiên đối với đơn yêu cầu cấp pa-tăng, theo đó một pa-tăng sẽ được cấp cho người nộp đơn yêu cầu cấp pa-tăng sớm nhất. Nếu có nhiều đơn yêu cầu cấp pa-tăng cho cùng một sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kiểu dáng công nghiệp trong cùng một ngày hoặc có cùng ngày ưu tiên thì Cục SHTT sẽ yêu cầu tất cả người nộp đơn đứng tên một đơn và chỉ cấp một pa-tăng cho những người nộp đơn như đăng sở hữu, nếu họ đồng ý. Ngược lại, pa-tăng sẽ không được cấp.

Nếu hai hay nhiều đơn yêu cầu cấp pa-tăng cho cùng sáng chế và giải pháp hữu ích đối với cùng một giải pháp kỹ thuật và với cùng điều kiện ưu tiên thì Cục SHTT sẽ yêu cầu những người nộp đơn lựa chọn một hình thức báo hộ (sáng chế hoặc giải pháp hữu ích) và chỉ một người đứng đơn theo cách thức như trên.

2.9 Quyền ưu tiên

Quyền ưu tiên có thể được yêu cầu theo Công ước Paris, trên cơ sở đơn sớm nhất được nộp ở nước ngoài hoặc tại một hội chợ quốc tế được thừa nhận chính thức được tổ chức ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài. Quyền ưu tiên có thể được yêu cầu theo hiệp định song phương hoặc trên nguyên tắc có đi có lại.

Để được hưởng quyền ưu tiên, đơn phải được nộp trong vòng 12 tháng đối với sáng chế và giải pháp hữu ích, và 6 tháng đối với kiểu dáng công nghiệp, kể từ ngày đơn đầu tiên được nộp ở nước ngoài. Đối với đơn PCT vào pha quốc gia Việt Nam theo Chương I và Chương II của PCT phải được nộp trong thời hạn 31 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên. Nếu đơn yêu cầu đưa ra nhiều ngày ưu tiên khác nhau thì thời hạn trên sẽ được tính từ ngày ưu tiên sớm nhất. Người nộp đơn có quyền rút yêu cầu

hưng quyên ưu tiên để trì hoãn việc công bố đơn của mình

2.10 Đơn yêu cầu cấp pa-tăng

Đơn yêu cầu cấp pa-tăng phải đảm bảo tính thống nhất. Đặc biệt, một đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế hoặc giải pháp hữu ích sẽ được coi là đáp ứng tính thống nhất, nếu nó liên quan đến một đối tượng hoặc nhiều đối tượng có liên quan chặt chẽ với nhau, nhằm thực hiện một ý tưởng sáng tạo thống nhất. Đối với kiểu dáng công nghiệp, yêu cầu về tính thống nhất được đáp ứng khi đơn xin yêu cầu bảo hộ đối với một kiểu dáng công nghiệp của một sản phẩm hoặc của một bộ phận sản phẩm được sử dụng cùng nhau hoặc các phương án khác nhau của cùng một kiểu dáng công nghiệp.

Liên quan đến giải quyết đơn phải có khi nộp đơn trong nước đối với sáng chế/giải pháp hữu ích, đơn PCT (có chế định Việt Nam), đơn yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, để nghị xem Điều kiện nộp đơn ở Việt Nam

2.11 Chuyển đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế thành đơn yêu cầu bảo hộ giải pháp hữu ích

Người nộp đơn có thể chuyển đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế đã nộp thành đơn yêu cầu bảo hộ giải pháp hữu ích. Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày ký quyết định từ chối cấp pa-tăng sáng chế, người nộp đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế có thể chuyển thành đơn yêu cầu bảo hộ giải pháp hữu ích. Tất cả các thông tin về đơn đã nộp như ngày nộp đơn và ngày ưu tiên của đơn gốc sẽ được giữ nguyên không đổi. Trong trường hợp này, phí nộp đơn và xét nghiệm nội dung sẽ không được trả lại, và đơn chuyển đổi sẽ phải nộp phí.

2.12 Xét nghiệm hình thức đơn

Tất cả các đơn yêu cầu cấp pa-tăng bảo gồm cả đơn PCT sẽ được xét nghiệm hình thức. Cục SHTT sẽ tiến hành xét nghiệm hình thức trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nộp đơn để xác định xem đơn có được làm theo đúng hình thức quy định không. Trong giai đoạn xét nghiệm hình thức, người nộp đơn có thể sửa đổi hoặc

bổ sung các văn bản hoặc tài liệu cho đơn, nhưng không được mở rộng phạm vi (khối lượng) báo hộ hoặc không được thay đổi bản chất của sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp yêu cầu báo hộ.

Nếu đơn đáp ứng yêu cầu về hình thức, đơn sẽ được ghi nhận ngày nộp đơn hợp lệ, số đơn và ngày ưu tiên, và các yêu cầu trong Thông báo chấp nhận hình thức sẽ được cấp cho người nộp đơn. Ngược lại, Cục SHTT sẽ từ chối đơn bằng Thông báo Từ chối chấp nhận đơn hoặc, trong trường hợp có sai sót thì thông báo và yêu cầu người nộp đơn sửa chữa sai sót.

2.13 Công bố đơn yêu cầu cấp pa-tăng

Tất cả các đơn yêu cầu cấp pa-tăng đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp đã được Cục SHTT chấp nhận là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo SỞ hữu Công nghiệp, Quyển A.

Đối với các đơn quốc gia về sáng chế, giải pháp hữu ích, đơn sẽ được công bố trong vòng 19 tháng kể từ ngày ưu tiên, trừ trường hợp sau:

(1) Nếu đơn yêu cầu được nộp trước ngày công bố, đơn sẽ được công bố trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận hình thức phụ thuộc vào ngày nào muộn hơn.

(2) Nếu yêu cầu xét nghiệm nội dung được nộp sau ngày đơn được chấp nhận hình thức (ví dụ ngày ký thông báo chấp nhận hợp lệ), đơn sẽ được công bố trong vòng 1 tháng kể từ ngày ký thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

(3) Nếu đơn yêu cầu xét nghiệm hình thức được nộp sau ngày được chấp nhận hợp lệ nhưng trước ngày hết hạn 18 tháng kể từ ngày ưu tiên, thì đơn sẽ được công bố trong vòng 2 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu xét nghiệm nội dung.

Đơn PCT hoặc đơn yêu cầu cấp pa-tăng đối với kiểu dáng công nghiệp sẽ được công bố trong tháng thứ hai kể từ ngày ký thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, trừ trường hợp có đơn yêu cầu công bố sớm hơn. Trong trường hợp có đơn yêu cầu công bố sớm, đơn

sẽ được công bố trong vòng 1 tháng kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hoặc sau ngày được xác định trong đơn yêu cầu.

2.14 Yêu cầu xét nghiệm nội dung đối với đơn sáng chế/giải pháp hữu ích

Cục SHTT sẽ tiến hành xét nghiệm nội dung đối với đơn sáng chế hoặc giải pháp hữu ích nếu đơn đã được chấp nhận hợp lệ và người nộp đơn hoặc bên thứ ba nộp đơn yêu cầu xét nghiệm nội dung cho Cục SHTT. Đối với đơn yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thì không cần phải nộp đơn yêu cầu xét nghiệm nội dung. Đơn yêu cầu xét nghiệm nội dung phải được nộp trong thời hạn 42 tháng đối với sáng chế và 36 tháng đối với giải pháp hữu ích kể từ ngày ưu tiên. Trong trường hợp người nộp đơn chứng minh được lý do nộp đơn yêu cầu xét nghiệm nội dung muộn thì thời hạn nộp đơn yêu cầu xét nghiệm nội dung có thể được gia hạn thêm 6 tháng và người nộp đơn phải nộp phí gia hạn. Đơn sẽ bị mất hiệu lực nếu người nộp đơn không nộp đơn yêu cầu xét nghiệm nội dung trong thời hạn nêu trên. Thông thường yêu cầu xét nghiệm nội dung thường được yêu cầu trong đơn yêu cầu cấp patent. Tuy nhiên, nếu yêu cầu xét nghiệm nội dung được nộp sau khi đã nộp đơn yêu cầu cấp patent thì nó phải được làm thành văn bản và phải nộp phí xét nghiệm nội dung.

2.15 Xét nghiệm nội dung và cấp patent

Cục SHTT sẽ tiến hành xét nghiệm nội dung đối với đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp nếu (i) đơn đã được chấp nhận là hợp pháp và (ii) yêu cầu xét nghiệm nội dung đã được người nộp đơn hoặc bên thứ ba nộp vào Cục SHTT. Việc xét nghiệm nội dung sẽ tự động được thực hiện đối với đơn yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp khi đơn này đã được chấp nhận hợp pháp mà không cần phải nộp đơn yêu cầu xét nghiệm nội dung.

Thời hạn xét nghiệm nội dung là 12 tháng đối với đơn yêu cầu sáng chế và đơn yêu cầu giải pháp hữu ích, kể từ ngày nhận được yêu cầu xét nghiệm nội dung nếu những yêu cầu này được

nộp sau khi công bố đơn. Thời hạn xét nghiệm nội dung được tính kể từ ngày công bố đơn nêu những yêu cầu xét nghiệm nội dung đơn được nộp trước khi công bố đơn. Đối với đơn yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, thời hạn xét nghiệm nội dung là 6 tháng kể từ ngày công bố đơn. Người nộp đơn có thể sửa đổi đơn yêu cầu cấp patent trong giai đoạn xét nghiệm nội dung. Tuy nhiên, những sửa đổi này không làm thay đổi bản chất sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, và không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ đã yêu cầu. Người nộp đơn cũng có thể rút đơn yêu cầu cấp patent tại bất kỳ thời điểm nào trước khi hết thời hạn xét nghiệm nội dung.

Kết thúc thời hạn xét nghiệm nội dung, nếu sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kiểu dáng công nghiệp bị coi là không đáp ứng điều kiện bảo hộ thì Cục SHTT sẽ ban hành Thông báo Kết quả Xét nghiệm nội dung cho người nộp đơn thông báo và dự định từ chối với lý do nêu trên hoặc thông báo thiêu sót nếu thấy cần hiệu chỉnh, sửa đổi. Người nộp đơn phải trả lời Cục SHTT trong thời hạn 2 tháng, và nếu người nộp đơn không trả lời hoặc trả lời không thoả đáng thì Cục SHTT sẽ chính thức từ chối đơn yêu cầu cấp patent bằng Thông báo Từ chối cấp patent.

Nếu giai đoạn xét nghiệm nội dung xác định sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp đáp ứng điều kiện cấp patent thì Cục SHTT sẽ cấp patent và công bố trên Công báo Sở hữu Công nghiệp, quyển B (đề cấp patent) và ghi vào đăng ký quốc gia và Sở hữu Công nghiệp.

2.16 Thủ tục Khiếu nại/Khỏi kiện

Những người sau đây có quyền nộp đơn khiếu nại/khỏi kiện đối với thông báo chấp nhận đơn, thông báo từ chối hoặc thông báo cấp hoặc thông báo từ chối cấp patent của Cục SHTT:

- (1) Người nộp đơn có quyền khiếu nại đối với thông báo từ chối chấp nhận đơn và thông báo từ chối cấp patent;
- (2) Bên thứ ba yêu cầu xét nghiệm nội dung có quyền nộp đơn khiếu nại và quyết định cấp văn bằng bảo hộ liên quan đến sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kiểu dáng công nghiệp mà không

phải nộp phí;

(3) Bên thứ ba nào có quyền và lợi ích liên quan trực tiếp đến việc cấp pa-tăng đầu có quyền khiếu nại đối với quyết định cấp pa-tăng và người thứ ba khiếu nại đó phải nộp phí theo quy định.

Đơn khiếu nại (khiếu nại lần đầu) phải được làm bằng văn bản và nộp lên Cục SHTT trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được hoặc biết được thông báo từ chối chấp nhận đơn/thông báo từ chối cấp pa-tăng Cục SHTT. Nếu một bên thứ ba khiếu nại về việc cấp pa-tăng, thì đơn khiếu nại phải được nộp trong thời hạn 5 năm kể từ ngày pa-tăng bắt đầu có hiệu lực, trong trường hợp quyền sở hữu đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp được xác lập do động cơ không lành mạnh của người yêu cầu xác lập thì thời hiệu khiếu nại là suốt thời gian pa-tăng có hiệu lực. Cục SHTT có nghĩa vụ trả lời người nộp đơn khiếu nại trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, đối với các vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài tới 45 ngày. Trong trường hợp không đồng ý với trả lời của Cục SHTT, người khiếu nại có thể khiếu nại (khiếu nại lần hai) lên Bộ Khoa học Công nghệ hoặc khởi kiện lên tòa Hành chính để khiếu nại quyết định của Cục SHTT trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại này không được giải quyết, hoặc tính từ ngày người có quyền khiếu nại lần hai nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần thứ hai này là 45 ngày tính từ ngày thụ lý đơn khiếu nại, trong trường hợp phức tạp có thể kéo dài tới 60 ngày tính từ ngày thụ lý đơn khiếu nại. Người khiếu nại lần hai phải nộp lệ phí khiếu nại.

2.17 Huỷ bỏ, đình chỉ và khôi phục hiệu lực của pa-tăng

Bên thứ ba nào cũng có quyền yêu cầu Cục SHTT huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực của pa-tăng vì những lý do sau:

(1) Người được cấp Pa-tăng không có quyền nộp đơn yêu cầu cấp Pa-tăng và cũng không được người có quyền nộp đơn yêu cầu cấp

Pa-tăng chuyển nhượng quyền đó;

(2) Quyền nộp đơn yêu cầu cấp Pa-tăng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp thuộc về nhiều cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác nhưng một hoặc một số trong đó không đồng ý thực hiện việc nộp đơn yêu cầu cấp Pa-tăng;

(3) Pa-tăng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp ghi nhận sai tác giả do sự cố ý của người nộp đơn;

(4) Đối tượng được bảo hộ không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ.

Yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực của pa-tăng phải được nộp trong thời hạn 5 năm kể từ ngày đăng ký. Trong trường hợp quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở không trung thực, thì yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực của pa-tăng có thể được nộp trong suốt thời gian hiệu lực của văn bằng bảo hộ.

Hiệu lực của pa-tăng có thể bị đình chỉ nếu như người được cấp pa-tăng tuyên bố bằng văn bản từ bỏ các quyền được hưởng theo pa-tăng hoặc không nộp phí duy trì hiệu lực hoặc phí gia hạn hiệu lực pa-tăng như đã nói ở trên trong thời hạn quy định.

Trong trường hợp huỷ bỏ pa-tăng, quyền liên quan đến pa-tăng được coi là không được phát sinh. Và khi hiệu lực của pa-tăng bị đình chỉ thì các quyền liên quan đến pa-tăng sẽ chấm dứt kể từ thời điểm đình chỉ pa-tăng.

Trong trường hợp hiệu lực của pa-tăng sáng chế bị đình chỉ vì lý do không nộp phí duy trì hiệu lực hàng năm theo yêu cầu, trong thời hạn 6 tháng nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày hết hạn, và không có một bên thứ ba nào nộp đơn yêu cầu đình chỉ hiệu lực của pa-tăng, thì chủ sở hữu pa-tăng có quyền khôi phục hiệu lực của pa-tăng đã bị đình chỉ nhưng phải nộp tiền phạt. Bất kỳ bên thứ ba nào bắt đầu sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích trong thời hạn đình chỉ hiệu lực của pa-tăng thì sẽ có quyền đối với sáng chế/giải pháp hữu ích đó giống như quyền của người sử dụng trước.

2.18 Hành vi vi phạm pa-tăng

Những hành vi sau đây, nếu được thực hiện mà không được sự chấp thuận của chủ sở hữu pa-tăng, sẽ được coi là hành vi vi phạm sáng chế:

(1) Đối với sáng chế/giải pháp hữu ích, (i) việc sản xuất ra sản phẩm có sử dụng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích đã được cấp pa-tăng; (ii) sử dụng, nhập khẩu, quản cáo hoặc lưu thông sản phẩm đã được sản xuất bằng cách áp dụng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích đã được cấp pa-tăng; và (iii) áp dụng các quy trình đã được cấp pa-tăng ở Việt Nam.

Căn cứ để xem xét hành vi vi phạm sáng chế/giải pháp hữu ích là phạm vi bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích đã được xác định theo từng điểm của Yêu cầu bảo hộ sáng chế hoặc giải pháp hữu ích kèm theo pa-tăng sáng chế/giải pháp hữu ích. Để xác định có hay không có sự đồng nhất giữa sản phẩm/quy trình bị nghi ngờ vi phạm với sản phẩm/quy trình được bảo hộ, cần phải so sánh tất cả các đặc điểm kỹ thuật thuộc từng điểm trong Yêu cầu bảo hộ với các dấu hiệu của sản phẩm/quy trình bị nghi ngờ vi phạm.

Chế có thể không định có sự vi phạm pa-tăng nếu như tất cả các dấu hiệu thuộc ít nhất một điểm trong Yêu cầu bảo hộ đều được sử dụng trong sản phẩm/quy trình bị nghi ngờ.

(2) Đối với Kiểu dáng công nghiệp, (i) sản xuất sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp đã được cấp pa-tăng; (ii) nhập khẩu, bán, quản cáo hoặc sử dụng sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp đã được bảo hộ.

Căn cứ để xem xét hành vi vi phạm kiểu dáng công nghiệp là phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được xác định trong pa-tăng kiểu dáng công nghiệp. Để xác định một sản phẩm/bộ sản phẩm bị nghi ngờ vi phạm có phải là vi phạm hay không, cần phải so sánh tất cả các đặc điểm tạo dáng thuộc phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp với các đặc điểm tạo dáng của sản phẩm/bộ sản phẩm bị nghi ngờ vi phạm.

Chế có thể không định hành vi vi phạm kiểu dáng công nghiệp nếu:

(1) Trên sản phẩm/bộ sản phẩm bị nghi ngờ vi phạm có tất cả các đặc điểm tạo dáng thuộc phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

(2) Trên sản phẩm/bộ sản phẩm bị nghi ngờ vi phạm có một tập

hợp các đặc điểm tạo dáng hợp thành một tổng thể vững chắc không khác biệt với tổng thể các đặc điểm tạo dáng thuộc phạm vi bộ hồ kiểu dáng công nghiệp.

Văn đề thực thi quyền và các biện pháp thực thi quyền đối với pa-tăng, đề nghị xem Mục 8-Thực thi quyền sở hữu trí tuệ