

## Sửa đổi bản mô tả sáng chế tại Việt nam - Những điều chủ đơn không được bỏ quên

Bản mô tả sáng chế, dù cho đã được nộp tới Cục Sở hữu Trí tuệ (**Cục SHTT**), vẫn có thể được sửa đổi theo sự chủ động của chủ đơn sáng chế (hay gọi là sửa đổi tự nguyện) hoặc theo yêu cầu từ Cục SHTT. Việc sửa đổi, bổ sung đơn sáng chế có thể dẫn tới nguy cơ sản phẩm hoặc quy trình được cấp Bằng độc quyền sáng chế có thể bị hủy bỏ hiệu lực theo yêu cầu của bên thứ ba khi Luật SHTT sửa đổi năm 2022 có hiệu lực nếu sự sửa đổi, bổ sung đó làm mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn hoặc làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký nêu trong đơn. Do đó, việc hiểu rõ các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam liên quan đến việc sửa đổi bản mô tả sáng chế trong quá trình theo đuổi đơn sáng chế có ý nghĩa quan trọng để tránh các rủi ro pháp lý đối với bằng độc quyền sáng chế, đặc biệt, trong bối cảnh các tranh chấp, xâm phạm quyền sáng chế tại Việt Nam có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.

### 1. Bản mô tả sáng chế

Bản mô tả sáng chế là tài liệu cung cấp các nội dung chi tiết theo luật định mà chủ bằng sáng chế phải đáp ứng để giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình đã sáng tạo ra được thẩm định cho mục đích thẩm định khả năng cấp văn bằng bảo hộ (VBBH) tại Việt Nam.

Khi xảy ra tranh chấp, với tư cách là chủ sở hữu đối tượng SHCN, chủ đơn có quyền sử dụng VBBH làm căn cứ chứng minh quyền của mình mà không cần chứng cứ nào khác. Khi giải pháp kỹ thuật của chủ đơn đáp ứng các điều kiện bảo hộ, Cục SHTT Việt Nam sẽ cấp "Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích". Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích là loại VBBH chứa các nội dung bảo hộ như: *tên, địa chỉ chủ bằng, thời hạn bảo hộ, bản mô tả sáng chế*.

Trong bản mô tả sáng chế, yêu cầu bảo hộ (claims) là phần quan trọng vì nó được dùng để xác định phạm vi quyền SHCN đối với sáng chế (*Điểm 23.6 TT 01*).

### 2. Khi nào có thể sửa đổi bản mô tả sáng chế tại Việt Nam?

*Tại thời điểm nộp đơn:* Đối với các đơn Quốc tế được nộp vào Việt Nam thì tại thời điểm nộp đơn vào pha quốc gia, chủ đơn sáng chế có thể thực hiện sửa đổi bản mô tả và nộp bản mô tả sửa đổi này cùng với hồ sơ đơn.

*Trong quá trình theo đuổi đơn:* Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ (**Cục SHTT**) ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, chủ đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ nộp yêu cầu sửa đổi đơn sáng chế. Cụ thể như sau:

- Sửa đổi tự nguyện (voluntary amendment): Chủ đơn có thể chủ động thực hiện sửa đổi đối với bản mô tả sáng chế về các vấn đề như sửa lỗi dịch thuật, sửa nội dung bản mô tả, sửa theo đơn đồng dạng...
- Sửa bản mô tả để phúc đáp các thông báo thiếu sót của Cục SHTT: Trong trường hợp đơn có thiếu sót liên quan đến bản mô tả hoặc các đối tượng trong bản mô tả, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn thông báo thiếu sót trong đó nêu rõ các thiếu sót và cho phép người nộp đơn có ý kiến phản hồi trong một thời hạn được ấn định sẵn. Trong trường hợp này, người nộp đơn có thể thực hiện việc sửa đổi bản mô tả để khắc phục các thiếu sót được nêu trong thông báo.
- Sửa bản mô tả theo patent đồng dạng theo gợi ý của thẩm định viên: Trong trường hợp thông qua việc tra cứu và/hoặc cung cấp tài liệu của chủ đơn, thẩm định viên nhận thấy rằng tình trạng kỹ thuật để xem xét khả năng bảo hộ của đơn đồng dạng được cấp ở các cơ quan sáng chế lớn ở nước ngoài có thể coi là thích hợp cho việc xem xét khả năng bảo hộ của đơn nộp tại Việt Nam, thẩm định viên sẽ gửi thông báo cho chủ đơn trong đó đề nghị chủ đơn xem xét sửa đổi đơn theo patent đồng dạng trong thời hạn ấn định là 03 tháng. Mặc dù việc gợi ý này là không bắt buộc nhưng nếu chủ đơn đồng ý sửa đổi theo patent đồng dạng giống như gợi ý của thẩm định viên thì khả năng đơn sẽ được cấp bằng nhanh chóng.

*Sau khi Cục SHTT cấp Bằng độc quyền Sáng chế/giải pháp hữu ích:* Theo quy định, chủ văn bằng bảo hộ có thể sửa đổi bản mô tả sáng chế theo hướng thu hẹp phạm vi bảo hộ sáng chế, cụ thể là giảm bớt một hoặc một số điểm độc lập hoặc phụ thuộc thuộc phạm vi (yêu cầu) bảo hộ ghi trong văn bằng bảo hộ. Việc sửa đổi này thường được chủ đơn thực hiện khi Bằng độc quyền sáng chế của chủ đơn bị bên thứ ba yêu

cầu hủy bỏ hiệu lực do điểm yêu cầu bảo hộ đó không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ hoặc sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng chế.

### 3. Chỉ cần sửa đổi đơn Việt Nam theo patent đồng dạng là sẽ được chấp nhận bảo hộ tại Việt Nam?

Không phải việc sửa đổi sáng chế theo đơn đồng dạng được cấp bằng ở bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ được chấp nhận để bảo hộ cho sáng chế đó tại Việt Nam. Khi bản mô tả của đơn sáng chế Việt Nam được sửa đổi theo các patent đồng dạng được nộp, quy trình thẩm định tại Việt Nam có khả năng sẽ được rút ngắn. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là Cục SHTT sẽ công nhận kết quả cấp bằng của đơn đồng dạng đó cho đơn nộp tại Việt Nam. Và các yêu cầu bảo hộ được cấp bằng tại các cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài chỉ được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong khi xem xét các đơn Việt Nam và các thẩm định viên tại Cục SHTT vẫn đưa ra thông báo thiếu sót nếu các bộ yêu cầu bảo hộ này có nội dung không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ dựa theo các quy định thẩm định đơn sáng chế Việt Nam.

### 4. Lựa chọn patent đồng dạng cho việc sửa đổi

Trong trường hợp đồng thời có nhiều patent đồng dạng đã được cấp ở nhiều nước khác nhau và chúng có phạm vi bảo hộ khác nhau thì thẩm định viên sẽ xác định xem phạm vi bảo hộ của patent đồng dạng nào là thích hợp nhất và/hoặc đáp ứng được các quy định hiện hành về khả năng cấp patent theo các văn bản pháp luật của Việt Nam về sở hữu trí tuệ để đề nghị người nộp đơn sửa đổi đơn theo patent đó. Trong trường hợp patent đồng dạng có một hoặc một số đối tượng yêu cầu bảo hộ không đáp ứng điều kiện bảo hộ ở Việt Nam thì khi sửa đổi, các đối tượng này phải được loại ra khỏi yêu cầu bảo hộ sửa đổi theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ (được nêu trong thông báo đề nghị sửa đổi đơn) hoặc theo sự chủ động của người nộp đơn.

### 5. Sửa đổi bản mô tả sáng chế tại Việt nam phải đáp ứng điều kiện nào?

Nguyên tắc cốt lõi để yêu cầu sửa đổi bản mô tả sáng chế tại Việt Nam là việc sửa đổi, bổ sung không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký nêu trong đơn, đồng thời phải bảo đảm tính thống nhất của đơn.

Yêu cầu sửa đổi đơn liên quan đến bản mô tả được nộp sau khi có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ thì đơn phải được thẩm định lại.

Các tài liệu bổ sung, sửa đổi do người nộp đơn nộp cho Cục SHTT phải được làm bằng tiếng Việt.

### 6. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi bảo hộ, đơn sáng chế sẽ được xử lý như thế nào?

Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong phần mô tả hoặc làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn, Cục SHTT Việt Nam sẽ ra thông báo theo các trường hợp sau:

- *Thông báo từ chối chấp nhận yêu cầu sửa đổi*, có nêu rõ lý do và hướng dẫn người nộp đơn nộp đơn mới cho đối tượng mới nếu người nộp đơn chủ động sửa đổi không kết hợp với việc trả lời bất kỳ thông báo nào của Cục Sở hữu trí tuệ;
- *Thông báo chấm dứt thẩm định nội dung trước thời hạn*, có nêu rõ lý do và hướng dẫn người nộp đơn nộp đơn mới cho đối tượng mới nếu việc sửa đổi là theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định tại điểm 15.3 Thông tư;
- *Thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ*, có nêu rõ lý do và hướng dẫn người nộp đơn nộp đơn mới cho đối tượng mới nếu việc sửa đổi được kết hợp với ý kiến bằng văn bản trả lời thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ theo các quy định tại các điểm 15.4.a (i), (ii), (iii), 15.7.a (i) và 15.7.a (ii) Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

### 7. Để sửa đổi đơn sáng chế phải nộp tài liệu gì?

Chủ đơn sáng chế phải nộp bản tài liệu tương ứng đã được sửa đổi, bổ sung kèm theo bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung so với bản tài liệu ban đầu đã nộp.

Đối với Đơn quốc tế có chỉ định Việt Nam: chủ đơn phải nộp bản dịch tiếng Việt của đơn quốc tế: bản mô tả, gồm phần mô tả, yêu cầu bảo hộ, các hình vẽ và bản tóm tắt (bản công bố hoặc bản gốc nộp ban đầu, nếu đơn chưa được công bố và bản sửa đổi và bản giải thích phần sửa đổi, nếu đơn quốc tế có sửa đổi theo Điều

19 và/hoặc Điều 34(2)(b) của Hiệp ước.

Trong trường hợp người nộp đơn nộp yêu cầu sửa đổi tự nguyện hoặc nộp bản mô tả sửa đổi để phúc đáp các thông báo thiếu sót của Cục SHTT thì cần nộp thêm lệ phí sửa đổi nội dung đơn.

## 8. Quy trình xử lý sau khi chủ đơn sáng chế sửa đổi đơn như thế nào?

Sau khi bản mô tả sửa đổi được nộp, Cục SHTT sẽ tiến hành thẩm định đơn dựa trên bản mô tả sửa đổi này và sẽ ra thông báo dựa trên kết quả thẩm định. Các thông báo có thể là:

- *Thông báo thiếu sót:* Nếu bản mô tả sửa đổi chứa các nội dung không đáp ứng điều kiện bảo hộ, Cục SHTT sẽ ra thông báo nêu rõ lý do và ấn định thời hạn thời hạn để chủ đơn khắc phục các thiếu sót được nêu trong thông báo này; hoặc
- *Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ:* Nếu người nộp đơn sửa đổi đơn khiến cho (các) đối tượng nêu trong đơn trở nên đáp ứng các điều kiện bảo hộ hoặc sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến giải trình xác đáng trong thời hạn quy định sau khi Cục SHTT ra thông báo thiếu sót, thẩm định viên sẽ ra thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ; hoặc
- *Thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ:* Nếu kết thúc thời hạn quy định để trả lời thông báo thiếu sót nhưng người nộp đơn không có ý kiến phản hồi, hoặc nếu chủ đơn có phản hồi bằng cách sửa đổi đơn hoặc sửa chữa thiếu sót nhưng (các) đối tượng nêu trong đơn vẫn không đáp ứng các điều kiện bảo hộ hoặc các thiếu sót được sửa chữa không đạt yêu cầu thì thẩm định viên sẽ ra thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

### Lời kết:

Việc sửa đổi, bổ sung đơn sáng chế nói chung và bản mô tả sáng chế nói riêng là được phép, nhưng cần lưu ý rằng, việc sửa đổi, bổ sung đơn sáng chế làm mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn hoặc làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký nêu trong đơn có thể khiến bằng độc quyền sáng chế bị hủy bỏ hiệu lực **toàn bộ** hoặc **một phần** theo quy định tại Điều 96 Luật SHTT sửa đổi năm 2022, có hiệu lực vào ngày 01/01/2023.

Hãy liên hệ với **KENFOX IP & Law Office** ngay hôm nay nếu bạn cần một công ty cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp đồng hành cùng bạn, để bạn yên tâm phát triển doanh nghiệp của mình đúng hướng.

**KENFOX IP & LAW OFFICE**, một trong những công ty cung cấp dịch vụ SHTT chuyên nghiệp với sự phát triển vượt bậc và mạnh nhất về dịch vụ sáng chế, cung cấp đầy đủ các dịch vụ SHTT tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và các nước Châu Á khác. Năm 2019, KENFOX lọt vào danh sách 10 Công ty nộp đơn sáng chế hàng đầu trước Cục SHTT. Năm 2020 và 2021, KENFOX lọt vào danh sách 20 Công ty đơn sáng chế hàng đầu Việt Nam.

**By Nguyen Vu QUAN**  
**Partner & IP Attorney**

### Contact

#### **KENFOX IP & Law Office**

Building No. 6, Lane 12/93, Chinh Kinh Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

**Tel:** +84 24 3724 5656

**Email:** info@kenfoxlaw.com / kenfox@kenfoxlaw.com