

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011¹

Chương I

THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Mục 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

1. Căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp

1.1 Các quyền sở hữu công nghiệp phát sinh/được xác lập dựa trên các căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 6 của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29.11.2005 (sau đây gọi là “Luật Sở hữu trí tuệ”), các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 6 của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22.9.2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là “Nghị định về sở hữu công nghiệp”) và theo quy định cụ thể tại điểm này.

1.2 Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là “thiết kế bố trí”), kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp văn bằng bảo hộ cho người đăng ký các đối tượng đó. Người được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ là chủ sở hữu và được hưởng quyền đối với đối tượng sở hữu công nghiệp trong phạm vi bảo hộ ghi trong văn bằng bảo hộ và trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Khi xảy ra tranh chấp, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có quyền sử dụng văn bằng bảo hộ làm căn cứ chứng minh quyền của mình mà không cần chứng cứ nào khác.

1.3 Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý.

1.4 Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo Thỏa

¹ *Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN*

ước Madrid và Nghị định thư Madrid (sau đây gọi là “nhãn hiệu đăng ký quốc tế”) được xác lập trên cơ sở quyết định chấp nhận bảo hộ hoặc giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo yêu cầu của chủ nhãn hiệu. Quyết định và giấy chứng nhận nói trên có giá trị như văn bằng bảo hộ cấp cho người đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

1.5 Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng rộng rãi khiến cho nhãn hiệu đó trở thành nổi tiếng mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Khi sử dụng quyền và giải quyết tranh chấp quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, chủ sở hữu nhãn hiệu đó phải chứng minh quyền của mình bằng các chứng cứ phù hợp quy định tại Điều 75 của Luật Sở hữu trí tuệ.

1.6 Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Khi sử dụng quyền và giải quyết tranh chấp quyền đối với tên thương mại, chủ thể có tên thương mại phải chứng minh quyền của mình bằng các chứng cứ thể hiện thời gian, lãnh thổ, lĩnh vực trong đó tên thương mại đã được chủ thể đó sử dụng.

1.7 Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ hoặc kết quả của hoạt động hợp pháp khác để tìm ra, tạo ra hoặc có được thông tin tạo thành bí mật kinh doanh và bảo mật thông tin đó mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Khi sử dụng quyền và giải quyết tranh chấp quyền đối với bí mật kinh doanh, chủ thể có bí mật kinh doanh phải chứng minh quyền của mình bằng các chứng cứ thể hiện hoạt động mà trong đó thông tin tạo thành bí mật kinh doanh được tạo ra, tìm ra, có được và biện pháp bảo mật thông tin đó.

1.8 Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở thực tiễn của hoạt động cạnh tranh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Khi sử dụng quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, chủ thể phải chứng minh quyền của mình bằng các chứng cứ thể hiện đối tượng, lĩnh vực, lãnh thổ, thời gian kinh doanh liên quan đến hoạt động cạnh tranh.

2. Chủ đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

2.1 Chủ đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là “chủ đơn”) là tổ chức, cá nhân nộp đơn đăng ký sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý. Khi văn bằng bảo hộ sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu được cấp, chủ đơn sẽ được ghi nhận là chủ văn bằng bảo hộ. Khi văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý được cấp, chủ đơn được ghi nhận là người đăng ký chỉ dẫn địa lý đó.

2.2 Chủ đơn phải đáp ứng các điều kiện về quyền đăng ký sở hữu công nghiệp quy định tại các điều 86, 87, 88 của Luật Sở hữu trí tuệ và các điều 7, 8, 9 của Nghị định về sở hữu công nghiệp. Nếu không đáp ứng các điều kiện đó, việc đăng ký sở hữu công nghiệp bị coi là không hợp lệ.

3. Đại diện của chủ đơn

3.1 Chủ đơn có thể tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam tiến hành thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định tại điểm này và điểm 4 của Thông tư này.

3.2 Những tổ chức, cá nhân sau đây có thể đại diện cho chủ đơn:

a) Đối với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 89 của Luật Sở hữu trí tuệ:

(i) Trường hợp chủ đơn là cá nhân: người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền của chủ đơn, tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo uỷ quyền của chủ đơn;

(ii) Trường hợp chủ đơn là tổ chức: người đại diện theo pháp luật của chủ đơn hoặc người thuộc tổ chức được người đại diện theo pháp luật của chủ đơn uỷ quyền; tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (theo uỷ quyền của chủ đơn); người đứng đầu văn phòng đại diện hoặc đứng đầu chi nhánh tại Việt Nam (nếu chủ đơn là tổ chức nước ngoài).

b) Đối với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật Sở hữu trí tuệ: tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (theo uỷ quyền của chủ đơn).

3.3 Khi tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ chỉ được phép giao dịch với chủ đơn hoặc người đại diện hợp pháp của chủ đơn. Những tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp nêu tại điểm 3.2 của Thông tư này mà thực hiện việc đại diện cho chủ đơn đều bị coi là đại diện không hợp pháp.

4. Uỷ quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp

4.1 Việc uỷ quyền đại diện và thực hiện uỷ quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là “uỷ quyền”) phải phù hợp với quy định pháp luật về uỷ quyền tại Phần thứ ba của Bộ luật Dân sự và các quy định tại Thông tư này.

4.2 Việc uỷ quyền phải được thể hiện thành văn bản (giấy uỷ quyền) và phải có nội dung chủ yếu sau đây:

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

b) Tên (họ tên), địa chỉ đầy đủ của bên nhận thay thế uỷ quyền hoặc bên nhận tái uỷ quyền (nếu có);

- c) Phạm vi uỷ quyền, khối lượng công việc được uỷ quyền;
- d) Thời hạn uỷ quyền (giấy uỷ quyền không có thời hạn chỉ chấm dứt hiệu lực khi bên uỷ quyền tuyên bố chấm dứt uỷ quyền);
- e) Ngày ký giấy uỷ quyền;
- g) Chữ ký (ghi rõ họ tên, chức vụ và con dấu, nếu có) của người đại diện hợp pháp của bên uỷ quyền (và của bên nhận thay thế uỷ quyền, bên nhận tái uỷ quyền, nếu có).

4.3 Thời điểm giấy uỷ quyền có giá trị pháp lý trong giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ được xác định như sau:

- a) Ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được giấy uỷ quyền hợp lệ;
- b) Ngày Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận việc thay thế uỷ quyền hoặc tái uỷ quyền hợp lệ;
- c) Ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được thông báo thay đổi phạm vi uỷ quyền, chấm dứt uỷ quyền trước thời hạn, thay đổi địa chỉ của bên nhận uỷ quyền.

4.4 Trong trường hợp thay thế uỷ quyền hoặc tái uỷ quyền, giấy uỷ quyền chỉ được coi là hợp lệ nếu bên nhận thay thế uỷ quyền hoặc bên nhận tái uỷ quyền có cam kết chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh do bên uỷ quyền thực hiện trong giao dịch trước đó với Cục Sở hữu trí tuệ.

4.5 Nếu giấy uỷ quyền có phạm vi uỷ quyền gồm nhiều thủ tục độc lập với nhau và bản gốc giấy uỷ quyền đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì khi tiến hành các thủ tục tiếp theo, bên được uỷ quyền phải nộp bản sao giấy uỷ quyền và có chỉ dẫn chính xác đến số đơn có bản gốc giấy uỷ quyền đó.

5. Trách nhiệm của chủ đơn và đại diện của chủ đơn

5.1 Chủ đơn và đại diện của chủ đơn có trách nhiệm bảo đảm sự trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Cục Sở hữu trí tuệ trong quá trình đăng ký sở hữu công nghiệp theo các quy định sau đây:

a) Mọi tài liệu giao dịch phải được chủ đơn tự xác nhận bằng chữ ký của mình hoặc của đại diện, được đóng dấu xác nhận của tổ chức (nếu có). Trường hợp cần có xác nhận công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác thì phải được xác nhận theo quy định;

b) Mọi bản dịch ra tiếng Việt của các tài liệu tiếng nước ngoài đều phải có cam kết của chủ đơn hoặc của đại diện bảo đảm là dịch nguyên văn từ bản gốc.

5.2 Chủ đơn phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả và nghĩa vụ phát sinh do đại diện của chủ đơn thực hiện trong giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ.

5.3 Đại diện của chủ đơn phải chịu trách nhiệm trước chủ đơn về mọi hậu

quả do việc khai báo, cung cấp thông tin không trung thực gây ra trong giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

5.4 Sau đây, trừ những quy định riêng, chủ đơn và đại diện của chủ đơn được gọi chung là “người nộp đơn”.

6. Xử lý ý kiến của người thứ ba trước khi ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ

6.1 Kể từ ngày đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cũng có quyền có ý kiến bằng văn bản gửi cho Cục Sở hữu trí tuệ về quyền đăng ký, quyền ưu tiên, điều kiện bảo hộ và về những vấn đề khác liên quan đến đơn đăng ký sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 112 của Luật Sở hữu trí tuệ. Văn bản nêu ý kiến của người thứ ba được coi là một nguồn thông tin cho quá trình xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

6.2 Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của người thứ ba, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về ý kiến đó cho người nộp đơn và ấn định thời hạn tối đa là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn trả lời bằng văn bản. Sau khi nhận được ý kiến phản hồi của người nộp đơn, nếu xét thấy cần thiết, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về ý kiến phản hồi cho người thứ ba và ấn định thời hạn tối đa là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người thứ ba trả lời bằng văn bản về ý kiến phản hồi đó. Cục Sở hữu trí tuệ xử lý ý kiến của người nộp đơn và người thứ ba trên cơ sở chứng cứ, lập luận do các bên cung cấp và tài liệu có trong đơn.

6.3 Trong trường hợp xét thấy ý kiến của người thứ ba là không có cơ sở, Cục Sở hữu trí tuệ không phải thông báo về ý kiến đó cho người nộp đơn, nhưng phải thông báo cho người thứ ba về việc từ chối xem xét ý kiến, có nêu rõ lý do.

6.4 Trong trường hợp ý kiến của người thứ ba liên quan đến quyền đăng ký, nếu xét thấy không thể xác định ý kiến của người thứ ba là có cơ sở hay không, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để người thứ ba nộp đơn cho Tòa án giải quyết. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo mà người thứ ba không thông báo cho Cục Sở hữu trí tuệ về việc đã nộp đơn cho Tòa án giải quyết thì Cục Sở hữu trí tuệ coi như người thứ ba rút bỏ ý kiến. Nếu Cục Sở hữu trí tuệ được thông báo trong thời hạn như trên của người thứ ba, Cục Sở hữu trí tuệ tạm dừng việc xử lý đơn để chờ kết quả giải quyết tranh chấp của Tòa án. Sau khi nhận được kết quả giải quyết của Tòa án việc xử lý đơn sẽ được tiến hành phù hợp với kết quả đó.

6.5 Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người thứ ba và người

nộp đơn để làm rõ hơn vấn đề có ý kiến phản đối nếu xét thấy cần thiết và có yêu cầu của cả hai bên.

6.6 Thời hạn dành cho người nộp đơn trả lời ý kiến phản đối của người thứ ba không tính vào thời hạn dành cho Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

7. Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

7.1 Tài liệu tối thiểu

Cục Sở hữu trí tuệ chỉ tiếp nhận đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là “đơn”) nếu khi được nộp, đơn có ít nhất các loại tài liệu quy định tại các điểm a, b và e khoản 1 Điều 100, khoản 1 Điều 108 của Luật Sở hữu trí tuệ và quy định cụ thể sau đây:

a) Đối với đơn đăng ký sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, các tài liệu bắt buộc phải có để đơn được tiếp nhận gồm:

(i) Tờ khai đăng ký;

(ii) Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp được đăng ký;

Cụ thể: đối với đơn đăng ký sáng chế là bản mô tả sáng chế; đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là bộ ảnh chụp, bộ bản vẽ và bản mô tả kiểu dáng công nghiệp; đối với đơn đăng ký nhãn hiệu là mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý là bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

(iii) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).²

Nếu thiếu một trong các tài liệu nói trên, Cục Sở hữu trí tuệ có quyền từ chối tiếp nhận đơn.

b) Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, ngoài các tài liệu quy định tại điểm 7.1.a trên đây, đơn còn bắt buộc phải có thêm các tài liệu sau đây:

(i) Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;

(ii) Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);

(iii) Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng

² Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 13/9/2010

nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).

7.2 Yêu cầu đối với đơn

a) Đơn phải đáp ứng các yêu cầu chung quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật Sở hữu trí tuệ và các yêu cầu riêng đối với từng loại đối tượng sở hữu công nghiệp quy định tại các điều 102, 103, 104, 105, 106 của Luật Sở hữu trí tuệ được hướng dẫn chi tiết tại các điểm 23, 28, 33, 37 và 43 của Thông tư này.

b) Để bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình xử lý, đơn còn phải đáp ứng các yêu cầu về hình thức sau đây:

(i) Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ và loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn;

(ii) Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt, trừ các tài liệu có thể được làm bằng ngôn ngữ khác theo quy định tại điểm 7.3 và điểm 7.4 của Thông tư này;

(iii) Mọi tài liệu của đơn đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn;

(iv) Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp;

(v) Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập;

(vi) Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa, không sửa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sửa chữa các lỗi đó, nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;

(vii) Thuật ngữ dùng trong đơn phải là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phong chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam;

(viii) Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn.

c) Đơn phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về số lượng bản tài liệu, mẫu, bản vẽ, ảnh chụp và yêu cầu cụ thể đối với từng loại đơn tương ứng quy định tại Thông tư này.

d) Tờ khai và tài liệu khác của đơn phải bảo đảm có đầy đủ các thông tin bắt buộc và thống nhất; bản dịch tiếng Việt của tài liệu đơn phải phù hợp với bản gốc;

giấy uỷ quyền phải bao hàm nội dung công việc thuộc phạm vi uỷ quyền.

e) Đối tượng nêu trong đơn phải được phân nhóm, phân loại chính xác theo quy định. Nếu người nộp đơn không tự phân nhóm, phân loại hoặc phân nhóm, phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc này và người nộp đơn phải nộp phí dịch vụ phân nhóm, phân loại theo quy định.³

g) Đối với các tài liệu yêu cầu phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (cơ quan đã nhận đơn đầu tiên, công chứng, uỷ ban nhân dân...) thì phải có con dấu xác nhận của cơ quan đó.

7.3 Các tài liệu sau đây có thể được làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt nhưng phải được dịch ra tiếng Việt:

a) Giấy uỷ quyền;

b) Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác (chứng nhận thừa kế; chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả chuyển giao đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động...);

c) Các tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên (bản sao đơn (các đơn) đầu tiên, có xác nhận của cơ quan nhận đơn, trừ đơn PCT); danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên; giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.³

7.4 Các tài liệu sau đây có thể được làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt, nhưng nếu Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu thì phải được dịch ra tiếng Việt:

a) Bản sao đơn đầu tiên để chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên;

b) Các tài liệu khác để hỗ trợ cho đơn.

8. Phí, lệ phí đăng ký sở hữu công nghiệp

8.1 Người nộp đơn phải nộp phí, lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

8.2 Thu phí, lệ phí

a) Khi tiếp nhận đơn hoặc yêu cầu tiến hành bất kỳ thủ tục nào khác, Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu người nộp đơn nộp phí, lệ phí theo quy định (lập phiếu bảo thu).

Cục Sở hữu trí tuệ lập 02 liên biên lai thu phí, lệ phí làm chứng từ nộp phí, lệ phí có ghi rõ các khoản và mức phí, lệ phí đó thu, trong đó 01 liên cấp cho người nộp phí, lệ phí và 01 liên lưu vào hồ sơ đơn để phục vụ việc thẩm định hình thức đơn.

b) Trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào

³ Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 18/2011/TT-BKHHCN ngày 22/7/2011 có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2011

tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn phải nộp bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí cùng hồ sơ đơn.

c) Nếu phí, lệ phí chưa được nộp đủ theo quy định, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho người nộp đơn.²

8.3 Hoàn trả phí, lệ phí

a) Các khoản phí, lệ phí đã nộp được hoàn trả một phần hoặc toàn bộ theo yêu cầu của người nộp đơn trong các trường hợp sau đây:

(i) Phí, lệ phí đã nộp vượt mức quy định;

(ii) Phí, lệ phí đã nộp nhưng phần việc tương ứng không được tiến hành vì không xảy ra tình huống phải thực hiện.

b) Trường hợp chấp nhận yêu cầu hoàn trả phí, lệ phí, Cục Sở hữu trí tuệ lập phiếu báo hoàn trả phí, lệ phí, trong đó ghi rõ mức tiền, phương thức hoàn trả và gửi cho người nộp đơn.

c) Trường hợp không chấp nhận yêu cầu hoàn trả phí, lệ phí, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho người nộp đơn, có nêu rõ lý do.

9. Thời hạn

9.1 Các thời hạn quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định về sở hữu công nghiệp và trong Thông tư này được tính theo quy định tại Chương VIII Phần thứ nhất của Bộ luật Dân sự.

9.2 Thời hạn dành cho người nộp đơn và bên liên quan tiến hành việc nộp, sửa đổi, bổ sung tài liệu hoặc có ý kiến có thể được gia hạn một lần bằng đúng thời hạn đã được ấn định, với điều kiện người yêu cầu gia hạn phải nộp văn bản yêu cầu gia hạn trước ngày kết thúc thời hạn ấn định và nộp phí theo quy định.

9.3 Người nộp đơn có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục trước thời hạn quy định khi có văn bản yêu cầu và nộp phí theo quy định. Trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ không chấp nhận yêu cầu đó thì phải thông báo cho người nộp đơn, có nêu rõ lý do.

10. Mẫu tài liệu, mẫu văn bằng bảo hộ

10.1 Mẫu các tài liệu đơn được quy định trong các phụ lục của Thông tư này. Người nộp đơn phải sử dụng các mẫu nói trên để lập các tài liệu của đơn khi tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp.

10.2 Mẫu các loại văn bằng bảo hộ được quy định trong các phụ lục của Thông tư này. Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm lưu mẫu văn bằng bảo hộ đã được ban hành để kiểm tra tính hợp pháp của các văn bằng bảo hộ được sử dụng. Việc

² *Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 13/9/2010*

thay đổi mẫu văn bằng bảo hộ chỉ được thực hiện trên cơ sở quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

11. Các thủ tục chung

Tất cả các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đều được Cục Sở hữu trí tuệ xử lý theo trình tự sau đây: tiếp nhận đơn; thẩm định hình thức đơn; công bố đơn hợp lệ; thẩm định nội dung đơn (trừ đơn đăng ký thiết kế bố trí không tiến hành thủ tục thẩm định nội dung đơn); cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ; đăng bạ và công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

12. Nộp và tiếp nhận đơn

12.1 Đơn có thể được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc tại các địa điểm tiếp nhận đơn khác do Cục Sở hữu trí tuệ thiết lập. Đơn cũng có thể được gửi qua bưu điện tới các địa điểm tiếp nhận đơn nói trên.

12.2 Khi nhận được đơn, Cục Sở hữu trí tuệ kiểm tra tài liệu đơn và đối chiếu với danh mục tài liệu ghi trong tờ khai để kết luận có tiếp nhận đơn hay không:

a) Trường hợp đơn có đủ các tài liệu tối thiểu quy định tại điểm 7.1 của Thông tư này thì cán bộ nhận đơn tiếp nhận đơn, đóng dấu xác nhận ngày nộp đơn, số đơn vào các tờ khai;

b) Trường hợp đơn thiếu một trong các tài liệu tối thiểu quy định tại điểm 7.1 của Thông tư này thì cán bộ nhận đơn từ chối tiếp nhận đơn hoặc gửi thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ từ chối tiếp nhận đơn cho người nộp đơn (nếu đơn nộp qua bưu điện). Đối với đơn bị từ chối tiếp nhận, Cục Sở hữu trí tuệ không phải gửi trả lại cho người nộp đơn các tài liệu đơn, nhưng phải hoàn trả các khoản phí, lệ phí đã nộp theo thủ tục hoàn trả phí, lệ phí quy định tại điểm 8 của Thông tư này;

c) Trường hợp đơn được tiếp nhận, Cục Sở hữu trí tuệ trao (gửi) một bản tờ khai cho người nộp đơn trong đó có đóng dấu xác nhận ngày nộp đơn, số đơn và kết quả kiểm tra danh mục tài liệu đơn có ghi rõ họ tên, chữ ký của cán bộ nhận đơn. Tờ khai được trao (gửi) lại nói trên có giá trị thay giấy biên nhận đơn.

13. Thẩm định hình thức đơn

13.1 Mục đích, nội dung của việc thẩm định hình thức đơn

Thẩm định hình thức đơn là việc kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

Đơn hợp lệ sẽ được xem xét tiếp. Đơn không hợp lệ sẽ bị từ chối (không xem xét tiếp).

13.2 Đơn hợp lệ

Đơn được coi là hợp lệ nếu đáp ứng các quy định tại điểm 7 của Thông tư này và không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đơn được làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt, trừ trường hợp quy định tại điểm 7.3 và điểm 7.4 của Thông tư này;

b) Trong tờ khai không có đủ thông tin về tác giả (đối với đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và đơn đăng ký thiết kế bố trí), về người nộp đơn, về người đại diện, không có chữ ký và/hoặc con dấu của người nộp đơn hoặc của người đại diện; đơn đăng ký nhãn hiệu thiếu danh mục hàng hoá, dịch vụ; đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý không liệt kê sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;

c) Có cơ sở để khẳng định rằng người nộp đơn không có quyền đăng ký;

d) Đơn được nộp trái với quy định tại Điều 89 của Luật Sở hữu trí tuệ;

e) Đơn có các thiếu sót nêu tại điểm 13.3 của Thông tư này ảnh hưởng đến tính hợp lệ của đơn và mặc dù đã được Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu sửa chữa, người nộp đơn vẫn không sửa chữa hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu;

g) Có cơ sở để khẳng định ngay rằng, rõ ràng đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được Nhà nước bảo hộ theo quy định tại các điều 59, 64, 69, 73 và Điều 80 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Đối với đơn có nhiều đối tượng, nếu đơn thuộc các trường hợp quy định tại điểm 13.2.a và các điểm 13.3.b, c của Thông tư này và thiếu sót chỉ liên quan đến một hoặc một số đối tượng trong đơn thì đơn bị coi là không hợp lệ một phần (tương ứng với các đối tượng có thiếu sót), đối với các đối tượng còn lại, đơn vẫn được coi là hợp lệ.

13.3 Xử lý các thiếu sót của đơn trong giai đoạn thẩm định hình thức

Nếu đơn còn có các thiếu sót sau đây, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho người nộp đơn và trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo, người nộp đơn phải sửa chữa thiếu sót đó:

a) Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức quy định tại điểm 7.2 của Thông tư này (không đủ số lượng bản của một trong số các loại tài liệu bắt buộc phải có; đơn không thoả mãn tính thống nhất; đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức trình bày; đơn đăng ký nhãn hiệu không ghi rõ loại nhãn hiệu được đăng ký, thiếu phần mô tả nhãn hiệu, kết quả phân nhóm hàng hoá, dịch vụ không chính xác, thiếu bản dịch tài liệu hưởng quyền ưu tiên, nếu cần; thông tin về người nộp đơn tại các tài liệu không thống nhất với nhau hoặc bị tẩy xoá hoặc không được xác nhận theo đúng quy định...);

b) Chưa nộp đủ lệ phí nộp đơn và lệ phí công bố đơn;

c) Không có giấy uỷ quyền hoặc giấy uỷ quyền không hợp lệ (nếu đơn nộp thông qua đại diện).

13.4 Xác định ngày nộp đơn

Ngày nộp đơn được xác định như sau:

- a) Ngày nộp đơn là ngày đơn được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận ghi trong dấu nhận đơn đóng trên tờ khai theo quy định tại điểm 12.2.a của Thông tư này;
- b) Đối với đơn quốc tế có chỉ định hoặc/và chọn Việt Nam, ngày nộp đơn là ngày nộp đơn quốc tế.

13.5 Xác định ngày ưu tiên

- a) Nếu đơn không có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên hoặc mặc dù đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên nhưng không được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận, thì đơn được coi là không có ngày ưu tiên.
- b) Nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, ngày ưu tiên (hoặc các ngày ưu tiên) là ngày nêu trong yêu cầu nói trên và được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận.
- c) Việc xác định ngày ưu tiên theo yêu cầu hưởng quyền ưu tiên dựa trên đơn (các đơn) đầu tiên đã nộp tại Việt Nam tuân theo nguyên tắc quy định tại Điều 91 của Luật Sở hữu trí tuệ và quy định tương ứng tại các điểm b, c và đ khoản 1 Điều 10 của Nghị định về sở hữu công nghiệp.

13.6 Thông báo kết quả thẩm định hình thức, thông báo chấp nhận đơn hợp lệ

- a) Nếu đơn thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm 13.2 của Thông tư này hoặc đơn còn có các thiếu sót quy định tại điểm 13.3 của Thông tư này, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ. Trong thông báo phải nêu rõ tên, địa chỉ người nộp đơn; tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (nếu đơn được nộp thông qua tổ chức đó); tên đối tượng nêu trong đơn; ngày nộp đơn và số đơn; các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót.

- b) Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó phải nêu rõ tên, địa chỉ người nộp đơn, tên người được uỷ quyền đại diện (nếu có) và các thông tin về đối tượng nêu trong đơn, ngày nộp đơn, ngày ưu tiên (trường hợp yêu cầu hưởng quyền ưu tiên không được chấp thuận thì phải nêu rõ lý do).

13.7 Từ chối chấp nhận đơn

Trường hợp người nộp đơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ gửi thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ theo quy định tại điểm 13.6.a của Thông tư này mà người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng trong thời hạn đã ấn định, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn thông báo từ chối chấp nhận đơn và

hoàn trả các khoản phí, lệ phí đã được nộp liên quan đến công việc sau thẩm định hình thức theo yêu cầu của người nộp đơn.

13.8 Thời hạn thẩm định hình thức đơn

a) Thời hạn thẩm định hình thức là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

b) Nếu trong quá trình thẩm định hình thức đơn, người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành việc sửa chữa, bổ sung tài liệu thì thời hạn thẩm định hình thức được kéo dài thêm bằng khoảng thời gian dành cho việc sửa chữa, bổ sung tài liệu.

c) Trước ngày kết thúc thời hạn nêu tại điểm 13.8.a trên đây, Cục Sở hữu trí tuệ phải thẩm định xong về hình thức đơn và gửi thông báo kết quả cho người nộp đơn theo quy định tại điểm 13.6 của Thông tư này.

14. Công bố đơn hợp lệ

14.1 Mọi đơn đã được chấp nhận hợp lệ đều được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Người nộp đơn phải nộp lệ phí công bố đơn.

14.2 Thời hạn công bố đơn

a) Công bố đơn đăng ký sáng chế:

(i) Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn;

(ii) Đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (sau đây gọi là “đơn PCT”) được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ sau khi đơn đã vào giai đoạn quốc gia;

(iii) Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

b) Công bố các đơn khác: đơn đăng ký thiết kế bố trí, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đơn đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

14.3 Nội dung công bố đơn

Các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ, kể cả đối với đơn tách được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, gồm các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ về mặt hình thức ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ (chuyển nhượng đơn, tách đơn, số đơn gốc của đơn tách...); bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có); bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp; mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ kèm theo; tóm tắt tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và tên sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.

14.4 Tiếp cận các thông tin về đơn hợp lệ được công bố

Mọi người đều có thể tiếp cận với các thông tin chi tiết về bản chất đối tượng nêu trong đơn được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp hoặc yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp các thông tin đó và phải nộp phí cung cấp thông tin theo quy định.

15. Thẩm định nội dung đơn

15.1 Mục đích, phạm vi áp dụng

a) Mục đích của việc thẩm định nội dung đơn là đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ tương ứng.

b) Thủ tục thẩm định nội dung không áp dụng đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí.

15.2 Sử dụng kết quả tra cứu thông tin

a) Trong quá trình thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế/đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có quyền ưu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ có thể sử dụng kết quả tra cứu thông tin và kết quả thẩm định đơn tương ứng đã nộp ở nước ngoài.

b) Người nộp đơn có thể (chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ) cung cấp các tài liệu sau đây nhằm phục vụ việc thẩm định nội dung đơn:

(i) Đối với đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp: kết quả tra cứu thông tin hoặc kết quả thẩm định đơn đã nộp ở nước ngoài cho đối tượng nêu trong đơn; Bản sao văn bằng bảo hộ đã được cấp trên cơ sở đơn đồng dạng đã nộp ở nước ngoài; Tài liệu liên quan đến tình trạng kỹ thuật của đối tượng nêu trong đơn đăng ký sáng chế mà người nộp đơn được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cung cấp và tài liệu khác;

(ii) Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý: tài liệu chứng minh nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ ở nước ngoài, kể cả tài liệu thuyết minh quá trình sử dụng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và tài liệu khác.

15.3 Sửa chữa thiếu sót, giải thích nội dung đơn, cung cấp thông tin

a) Cục Sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu người nộp đơn giải thích nội dung đơn, cung cấp các thông tin thuộc phạm vi bản chất của đối tượng nêu trong đơn, nếu yêu cầu bộc lộ đầy đủ bản chất của đối tượng là cần thiết để thẩm định nội dung đơn.

b) Mọi việc sửa đổi, bổ sung các tài liệu đơn có thiếu sót đều phải do người nộp đơn tự thực hiện. Cục Sở hữu trí tuệ chỉ được thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nói trên, nếu người nộp đơn có yêu cầu bằng văn bản. Người nộp đơn phải nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn theo quy định. Tài liệu yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn được đính kèm vào tài liệu đơn liên quan và được coi là tài liệu chính thức của đơn.

15.4 Chấm dứt thẩm định nội dung trước thời hạn

a) Trong các trường hợp sau đây, việc thẩm định nội dung đơn bị chấm dứt trước thời hạn:

(i) Đơn không thể hiện rõ bản chất của đối tượng: các tài liệu liên quan đến bản chất của đối tượng như bản mô tả, danh mục hàng hoá, dịch vụ... còn thiếu thông tin đến mức không thể xác định được nội dung bản chất của đối tượng hoặc các thông tin về bản chất đối tượng của đơn đăng ký sáng chế không rõ ràng hoặc quá vắn tắt, quá tổng quát đến mức không xác định được đối tượng yêu cầu bảo hộ;

(ii) Đối tượng không phù hợp với loại văn bằng bảo hộ yêu cầu được cấp hoặc đối tượng không được Nhà nước bảo hộ theo quy định;

(iii) Có lý do để khẳng định chắc chắn rằng đối tượng không đáp ứng một hoặc một số điều kiện bảo hộ nhất định, do đó không cần thiết phải đánh giá các điều kiện khác mà vẫn có thể kết luận rằng đối tượng không đáp ứng điều kiện bảo hộ;

(iv) Người nộp đơn không thực hiện yêu cầu sửa chữa thiếu sót, giải thích nội dung đơn hoặc không cung cấp các thông tin cần thiết theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ quy định tại điểm 15.3 của Thông tư này;

(v) Người nộp đơn có yêu cầu chấm dứt việc thẩm định nội dung đơn hoặc có tuyên bố rút hoặc từ bỏ đơn.

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm 15.4.a (v) trên đây, Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm gửi cho người nộp đơn thông báo chấm dứt thẩm định nội dung trước thời hạn, nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến.

15.5 Phục hồi thẩm định nội dung đơn

a) Trường hợp người nộp đơn có văn bản phản đối thông báo chấm dứt thẩm định nội dung đơn trong thời hạn quy định tại điểm 15.4.b của Thông tư này, Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm xem xét ý kiến phản đối của người nộp đơn.

b) Nếu ý kiến phản đối là xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ phục hồi việc thẩm định nội dung đơn và thời gian dành cho người nộp đơn có ý kiến không được tính vào thời hạn thẩm định nội dung.

Nếu ý kiến phản đối không xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ chính thức chấm dứt thẩm định nội dung đơn và ra thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Người nộp đơn có quyền khiếu nại thông báo này theo thủ tục quy định tại điểm 22 của Thông tư này.

15.6 Nội dung thẩm định

a) Thẩm định nội dung đơn gồm các nội dung sau đây:

(i) Đánh giá sự phù hợp của đối tượng nêu trong đơn với loại văn bằng bảo

hộ yêu cầu được cấp;

(ii) Đánh giá đối tượng theo từng điều kiện bảo hộ;

(iii) Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên.

b) Việc đánh giá theo các điều kiện bảo hộ được tiến hành lần lượt theo từng đối tượng (nếu đơn bao gồm nhiều đối tượng mà vẫn bảo đảm tính thống nhất). Đối với mỗi đối tượng, việc đánh giá được tiến hành lần lượt theo từng điều kiện bảo hộ:

(i) Đối với đơn đăng ký sáng chế, việc đánh giá được tiến hành lần lượt theo từng điểm nêu trong phạm vi (yêu cầu) bảo hộ;

(ii) Đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, việc đánh giá được tiến hành lần lượt với kiểu dáng của từng sản phẩm (nếu đơn đề cập đến bộ sản phẩm); trong trường hợp đề cập đến nhiều phương án thì đánh giá lần lượt từng phương án, bắt đầu từ phương án cơ bản (phương án đầu tiên nêu trong đơn);

(iii) Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, việc đánh giá được tiến hành lần lượt từng thành phần của nhãn hiệu đối với từng hàng hoá, dịch vụ nêu trong danh mục hàng hoá, dịch vụ.

c) Việc thẩm định nội dung đối với từng đối tượng nêu tại các điểm 15.6.b (i), (ii), (iii) trên đây được hoàn tất khi đã đánh giá đối tượng đó với tất cả các điều kiện bảo hộ và có đủ căn cứ để kết luận đối tượng đó không đáp ứng hoặc đáp ứng điều kiện bảo hộ, cụ thể là:

(i) Tìm thấy lý do để kết luận đối tượng không đáp ứng một/một số/tất cả các điều kiện bảo hộ; hoặc

(ii) Không tìm thấy bất kỳ lý do nào để kết luận đối tượng không đáp ứng ít nhất một điều kiện bảo hộ.

d) Trước khi ra thông báo quy định tại điểm 15.7. a của Thông tư này, Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm rà soát lại kết quả thẩm định nội dung đơn trên cơ sở kiểm tra các đơn liên quan có ngày ưu tiên sớm hơn được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận sau ngày bắt đầu thực hiện thẩm định nội dung đơn.

15.7 Các công việc kết thúc thẩm định nội dung

a) Thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn

Chậm nhất là vào ngày kết thúc thời hạn thẩm định nội dung đơn quy định tại điểm 15.8 của Thông tư này, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn một trong các thông báo sau đây:

(i) Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng điều kiện bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, trong đó nêu rõ lý do từ chối, có thể hướng dẫn việc sửa đổi phạm vi (khối lượng) bảo hộ và ấn định thời

hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến và đáp ứng yêu cầu. Người nộp đơn có thể yêu cầu gia hạn thời hạn trên theo quy định tại điểm 9.2 của Thông tư này;

(ii) Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng các điều kiện bảo hộ nhưng đơn còn có thiếu sót thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, trong đó nêu rõ thiếu sót của đơn và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến giải trình hoặc sửa chữa thiếu sót. Người nộp đơn có thể yêu cầu gia hạn thời hạn trên theo quy định tại điểm 9.2 của Thông tư này;

(iii) Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng điều kiện bảo hộ hoặc người nộp đơn đã sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến giải trình xác đáng trong thời hạn quy định tại các điểm 15.7.a (i), (ii) trên đây, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí đăng bạ và lệ phí duy trì hiệu lực năm thứ nhất đối với sáng chế. Người nộp đơn có thể yêu cầu gia hạn thời hạn trên theo quy định tại điểm 9.2 của Thông tư này.

b) Nếu kết thúc thời hạn quy định tại các điểm 15.7.a (i), (ii) trên đây mà người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nói trên, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Người nộp đơn có quyền khiếu nại thông báo này theo quy định tại điểm 22 của Thông tư này.

c) Nếu người nộp đơn không nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí đăng bạ trong thời hạn quy định tại điểm 15.7.a (iii) trên đây thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tương ứng, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Riêng đối với đơn đăng ký sáng chế, nếu trong thời hạn quy định tại điểm 15.7.a (iii) trên đây, người nộp đơn đã nộp đủ lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí đăng bạ nhưng không nộp lệ phí duy trì hiệu lực năm thứ nhất của Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì văn bằng đó vẫn được cấp, nhưng bị chấm dứt hiệu lực ngay sau ngày cấp văn bằng.

15.8 Thời hạn

a) Thời hạn thẩm định nội dung đơn được xác định như sau:

(i) 12 tháng đối với đơn đăng ký sáng chế kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày công bố đơn (nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn);

(ii) 06 tháng kể từ ngày công bố đơn đối với đơn đăng ký kiểu dáng công

nghiệp, đơn đăng ký nhãn hiệu và đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý.

b) Nếu trong quá trình thẩm định nội dung đơn, người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành việc sửa chữa đơn, bổ sung tài liệu hoặc giải trình thì thời hạn thẩm định nội dung được kéo dài thêm tương ứng với thời hạn dành cho người nộp đơn thực hiện các công việc đó.

16. Thẩm định lại đơn

16.1 Thẩm định lại đơn do có ý kiến phản đối sau khi đã có thông báo dự định cấp/dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ

a) Việc thẩm định lại đơn theo quy định tại khoản 4 Điều 117 của Luật Sở hữu trí tuệ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

(i) Có ý kiến bằng văn bản của người nộp đơn nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ trong giai đoạn từ ngày ra thông báo dự định cấp/dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ đến trước ngày ra quyết định cấp/thông báo chính thức từ chối cấp văn bằng bảo hộ liên quan; hoặc có ý kiến bằng văn bản của người thứ ba với lý do xác đáng về việc đã không có điều kiện, cơ hội hợp lý để thể hiện ý kiến của mình;

(ii) Ý kiến nêu tại điểm 16.1.a (i) trên đây là có cơ sở xác đáng, kèm theo các chứng cứ hoặc chỉ dẫn tới các nguồn thông tin đáng tin cậy;

(iii) Lý lẽ, chứng cứ chứng minh ý kiến nêu tại điểm 16.1.a (i) trên đây khác với lý lẽ, chứng cứ (nếu có) đã được đưa ra trong giai đoạn trước đó, hoặc tuy lý lẽ, chứng cứ đó là không khác nhưng chưa được Cục Sở hữu trí tuệ trả lời theo quy định tại điểm 6.2 của Thông tư này.

b) Thời hạn thẩm định lại đơn bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu quy định tại điểm 15.8 của Thông tư này; đối với những vụ việc phức tạp, có nhiều tình tiết cần phải được xác minh hoặc cần trưng cầu ý kiến chuyên gia thì có thể kéo dài nhưng không vượt quá thời hạn thẩm định lần đầu.

c) Nội dung và thủ tục thẩm định lại được thực hiện theo quy định tương ứng tại điểm 15.6 và điểm 15.7 của Thông tư này.

d) Việc thẩm định lại đơn chỉ được thực hiện một lần.

16.2 Thẩm định lại đơn do có yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ của chủ văn bằng bảo hộ

Trường hợp chủ văn bằng bảo hộ có yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 97 của Luật Sở hữu trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định lại đơn tương ứng theo nội dung, thủ tục quy định tại điểm 15.6 và điểm 15.7 của Thông tư này, với điều kiện người yêu cầu phải nộp phí, lệ phí theo quy định.

17. Sửa đổi/bổ sung/tách/chuyển đổi/chuyển giao đơn

17.1 Sửa đổi, bổ sung đơn

a) Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung các tài liệu đơn.

b) Đối với yêu cầu sửa đổi, bổ sung các tài liệu sau đây, người nộp đơn phải nộp bản tài liệu tương ứng đã được sửa đổi, kèm theo bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp:

(i) Bản mô tả, bản tóm tắt sáng chế đối với đơn đăng ký sáng chế;

(ii) Bản vẽ, ảnh chụp, bản mô tả đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

(iii) Mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu;

(iv) Bản mô tả tính chất đặc thù, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý.

c) Việc sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong phần mô tả đối với đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, trong danh mục hàng hoá, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

d) Người nộp đơn có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của người nộp đơn, tác giả.

e) Mọi yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải được làm thành văn bản theo mẫu 01-SDD quy định tại Phụ lục B của Thông tư này. Có thể yêu cầu sửa đổi với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn, với điều kiện người yêu cầu phải nộp lệ phí theo số lượng đơn tương ứng.

g) Trường hợp người nộp đơn chủ động sửa đổi, bổ sung tài liệu đơn sau khi Cục Sở hữu trí tuệ đã có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ thì việc sửa đổi, bổ sung nói trên được thực hiện theo quy định tại các điểm 13.2, 13.3, 13.6 của Thông tư này. Nội dung sửa đổi, bổ sung đơn được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp theo quy định tại điểm 14 của Thông tư này và người nộp đơn phải nộp lệ phí công bố đơn theo quy định.

h) Việc sửa đổi, bổ sung đơn, kể cả thay đổi về người được uỷ quyền, do người nộp đơn chủ động thực hiện hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ phải

được thể hiện bằng văn bản, ghi rõ nội dung sửa đổi, bổ sung và kèm theo chứng từ nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn. Tài liệu sửa đổi, bổ sung đơn phải tuân theo quy định tương ứng tại các điểm 7, 10 và 13 của Thông tư này.

17.2 Tách đơn

a) Người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ tách đơn (tách một hoặc một số giải pháp kỹ thuật trong đơn đăng ký sáng chế, một hoặc một số kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, một hoặc một số thành phần của nhãn hiệu hoặc một phần danh mục hàng hoá, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu sang một hoặc nhiều đơn mới, gọi là đơn tách).

b) Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc (các) ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có); được công bố theo quy định tại điểm 14 của Thông tư này sau khi có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

c) Đối với mỗi đơn tách, người nộp đơn phải nộp lệ phí nộp đơn và mọi khoản phí, lệ phí cho các thủ tục được thực hiện độc lập với đơn ban đầu, nhưng không phải nộp phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu. Đơn tách phải được công bố lại và người nộp đơn phải nộp lệ phí công bố nếu việc tách đơn được thực hiện sau khi Cục Sở hữu trí tuệ đã có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu.

d) Đơn ban đầu (sau khi bị tách) tiếp tục được xử lý theo thủ tục thông thường và người nộp đơn phải nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn.

17.3 Chuyển đổi đơn

a) Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn đăng ký sáng chế có thể chuyển đổi yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế thành yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc ngược lại theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 115 của Luật Sở hữu trí tuệ, với điều kiện người nộp đơn phải nộp lệ phí chuyển đổi đơn theo quy định.

b) Sau khi nhận được yêu cầu chuyển đổi đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục tiến hành thủ tục xử lý đơn chuyển đổi theo quy định tương ứng, nhưng không thực hiện lại các thủ tục đã tiến hành đối với đơn trước khi có yêu cầu chuyển đổi.

c) Yêu cầu chuyển đổi đơn nộp sau thời hạn quy định tại điểm 17.3.a trên đây không được xem xét. Người nộp đơn có thể nộp đơn mới, nhưng được lấy ngày nộp đơn (ngày ưu tiên, nếu có) của đơn ban đầu.

17.4 Chuyển giao đơn

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra một trong các thông báo quy định tại điểm 17.1.a của Thông tư này, người nộp đơn có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận

việc chuyển giao đơn cho người khác. Yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao làm theo mẫu 02-CGD quy định tại Phụ lục B của Thông tư này và quy định tương ứng tại điểm 17.1 của Thông tư này. Trong yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao đơn phải có tài liệu chứng minh người được chuyển giao đáp ứng yêu cầu về quyền đăng ký.

18. Từ chối cấp, cấp, cấp phó bản văn bằng bảo hộ và cấp lại văn bằng bảo hộ

18.1 Từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Đơn bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 117 của Luật Sở hữu trí tuệ. Trong các trường hợp này, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thủ tục từ chối cấp văn bằng bảo hộ theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 117 của Luật Sở hữu trí tuệ.

18.2 Cấp văn bằng bảo hộ

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người nộp đơn nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thủ tục cấp văn bằng bảo hộ theo quy định tại Điều 118 của Luật Sở hữu trí tuệ.

b) Sau khi được cấp văn bằng bảo hộ, nếu chủ văn bằng bảo hộ thấy có sai sót thì có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ sửa chữa văn bằng bảo hộ theo quy định tại điểm 20.2 của Thông tư này.

c) Kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, việc chuyển giao đơn sẽ không được xem xét.

18.3 Cấp phó bản văn bằng bảo hộ và cấp lại văn bằng bảo hộ

a) Trường hợp quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung, văn bằng bảo hộ sẽ chỉ được cấp cho người đầu tiên trong danh sách những người nộp đơn chung. Các chủ sở hữu chung khác có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp phó bản văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp lệ phí cấp phó bản.

b) Trong các trường hợp sau đây, chủ sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ, với điều kiện phải nộp lệ phí tương ứng:

(i) Văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ bị mất;

(ii) Văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ đến mức không sử dụng được.

c) Yêu cầu cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ

Trừ trường hợp yêu cầu cấp phó bản đã được thể hiện trong tờ khai đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp, yêu cầu cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ phải được lập thành văn bản bao gồm các tài liệu sau đây:

(i) Tờ khai yêu cầu cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ được làm theo mẫu 03-PBVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư này;

(ii) 01 mẫu nhãn hiệu; 01 bộ ảnh chụp bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trùng với mẫu nhãn hiệu, bộ ảnh chụp bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trong văn bằng bảo hộ gốc;

(iii) Giấy uỷ quyền (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện);

(iv) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).²

d) Xử lý yêu cầu cấp phó bản, cấp lại văn bằng bảo hộ

(i) Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ. Trường hợp yêu cầu cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đáp ứng các quy định trên đây, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp phó bản văn bằng bảo hộ/quyết định cấp lại văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào mục đăng bạ của văn bằng bảo hộ tương ứng trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp;

(ii) Nội dung phó bản văn bằng bảo hộ thể hiện đầy đủ các thông tin của văn bằng bảo hộ tương ứng. Nội dung bản cấp lại của văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ thể hiện đầy đủ các thông tin của văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ cấp lần đầu và phải kèm theo chỉ dẫn "Bản cấp lại", "Phó bản" hoặc "Bản cấp lại Phó bản";

(iii) Trường hợp yêu cầu cấp lại/cấp phó bản văn bằng bảo hộ không đáp ứng quy định tại điểm 18.3.c trên đây, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối cấp phó bản/thông báo từ chối cấp lại văn bằng bảo hộ, có nêu rõ lý do.

19. Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ

19.1 Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp

a) Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp là cơ sở dữ liệu chính thức, công khai của Nhà nước, thể hiện đầy đủ thông tin về tình trạng pháp lý của quyền sở hữu công nghiệp đã được xác lập. Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp gồm các loại sau đây:

(i) Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế;

(ii) Sổ đăng ký quốc gia về giải pháp hữu ích;

(iii) Sổ đăng ký quốc gia về kiểu dáng công nghiệp;

(iv) Sổ đăng ký quốc gia về thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn;

² Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 13/9/2010

- (v) Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu;
- (vi) Sổ đăng ký quốc gia về chỉ dẫn địa lý;
- (vii) Sổ đăng ký quốc gia về chuyên giao quyền sở hữu công nghiệp;
- (viii) Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp.

b) Sổ đăng ký quốc gia quy định tại các điểm 19.1.a (i), (ii), (iii), (iv), (v) và (vi) trên đây bao gồm các mục tương ứng với từng văn bằng bảo hộ, mỗi mục bao gồm:

(i) Thông tin về văn bằng bảo hộ: số, ngày cấp văn bằng bảo hộ; tên đối tượng được bảo hộ, phạm vi/khối lượng bảo hộ, thời hạn hiệu lực; tên và địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ/người đăng ký chỉ dẫn địa lý, tên và địa chỉ của tác giả sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp;

(ii) Thông tin về đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ (số đơn, ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn, tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp - nếu có);

(iii) Mọi thông tin về việc sửa đổi văn bằng bảo hộ, tình trạng hiệu lực văn bằng bảo hộ (duy trì hiệu lực, gia hạn hiệu lực, chấm dứt hiệu lực, huỷ bỏ hiệu lực); chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; số, ngày cấp và người được cấp phó bản hoặc cấp lại văn bằng bảo hộ.

c) Sổ đăng ký quốc gia quy định tại điểm 19.1.a (vii) trên đây bao gồm các mục tương ứng với từng hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp được đăng ký, cụ thể là:

(i) Thông tin về giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp (số, ngày cấp);

(ii) Thông tin về hợp đồng được đăng ký (tên hợp đồng, ngày ký, nơi ký, tên và địa chỉ của bên giao và bên nhận, đối tượng chuyển giao, phạm vi chuyển giao);

(iii) Thông tin về thay đổi liên quan đến hợp đồng (sửa đổi, bổ sung, gia hạn, huỷ bỏ, chấm dứt hiệu lực hợp đồng);

(iv) Thông tin về chuyển giao, chấm dứt chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc.

d) Sổ đăng ký quốc gia quy định tại điểm 19.1.a (viii) trên đây bao gồm các mục tương ứng với từng tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, cụ thể là:

(i) Thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (tên đầy đủ, tên giao dịch, địa chỉ, ghi nhận, xoá tên, sửa đổi các thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

(ii) Thông tin về danh sách người đại diện sở hữu công nghiệp của tổ chức (họ tên, địa chỉ thường trú, số chứng chỉ hành nghề của từng thành viên trong danh sách);

(iii) Thông tin về việc thay đổi danh sách người đại diện sở hữu công nghiệp (cấp mới, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề...).

e) Các sổ đăng ký quốc gia do Cục Sở hữu trí tuệ lập và lưu giữ dưới dạng giấy, điện tử hoặc các phương tiện khác. Bất kỳ người nào cũng có thể tra cứu sổ đăng ký điện tử hoặc yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp bản sao hoặc bản trích lục sổ đăng ký, với điều kiện phải nộp phí cấp bản sao.

19.2 Công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ

a) Mọi quyết định cấp văn bằng bảo hộ, quyết định chấp nhận đăng ký quốc tế đều được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định, sau khi người nộp đơn đã nộp lệ phí công bố theo quy định.

b) Các thông tin được công bố theo quy định tại điểm 19.2.a trên đây gồm thông tin ghi trong quyết định tương ứng: bản tóm tắt sáng chế; bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp; mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; chỉ dẫn địa lý và sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.

20. Sửa đổi, thay đổi chủ văn bằng, thu hẹp phạm vi bảo hộ, duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

20.1 Ghi nhận thay đổi tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ, thu hẹp phạm vi bảo hộ và sửa đổi bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

a) Yêu cầu sửa đổi, thay đổi chủ văn bằng bảo hộ

Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận các thay đổi trong văn bằng bảo hộ trong các trường hợp sau đây:

(i) Thay đổi về tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ;

(ii) Thay đổi chủ văn bằng bảo hộ (chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Người yêu cầu ghi nhận thay đổi tên và địa chỉ, thay đổi về chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộ, lệ phí công bố quyết định ghi nhận sửa đổi văn bằng bảo hộ.

b) Yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ và sửa đổi bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

Yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ theo quy định tại khoản 3 Điều 97 của Luật Sở hữu trí tuệ có thể gồm một trong các nội dung sau đây:

(i) Yêu cầu sửa đổi một số chi tiết nhưng không làm thay đổi đáng kể mẫu nhãn hiệu ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

(ii) Yêu cầu giảm bớt một hoặc một số hàng hoá, dịch vụ hoặc nhóm hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mà không thay đổi mẫu nhãn hiệu;

(iii) Yêu cầu giảm bớt một hoặc một số điểm độc lập hoặc phụ thuộc thuộc phạm vi (yêu cầu) bảo hộ ghi trong Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích;

(iv) Yêu cầu loại bỏ một hoặc một số phương án kiểu dáng công nghiệp, một hoặc một số sản phẩm trong bộ sản phẩm ghi trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp; yêu cầu loại bỏ một hoặc một số đặc điểm tạo dáng không cơ bản của kiểu dáng công nghiệp.

c) Văn bản yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ

Tuỳ theo nội dung cần sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm 20.1.a và điểm 20.1.b trên đây và quy định tại điểm b khoản 1 Điều 97 của Luật Sở hữu trí tuệ, văn bản yêu cầu bao gồm các tài liệu sau đây:

(i) Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ, trong đó nêu rõ yêu cầu ghi nhận thay đổi về tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ, thay đổi chủ văn bằng bảo hộ, yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ hoặc sửa đổi bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, làm theo mẫu 01-SĐVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư này;

(ii) Bản gốc văn bằng bảo hộ;

(iii) Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ) - nếu nội dung yêu cầu sửa đổi là tên, địa chỉ;

(iv) Tài liệu chứng minh việc chuyển dịch quyền sở hữu theo quy định tại điểm 20.1.a (ii) trên đây, nếu yêu cầu thay đổi chủ văn bằng bảo hộ (tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);

(v) Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;

(vi) 05 mẫu nhãn hiệu đã sửa đổi (nếu yêu cầu sửa đổi chi tiết nhãn hiệu); 05 bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp (nếu yêu cầu sửa đổi kiểu dáng công nghiệp); 02 bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý đã sửa đổi (nếu yêu cầu sửa đổi chỉ dẫn địa lý); 02 quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đã sửa đổi (nếu yêu cầu sửa đổi nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận);

(vii) Giấy uỷ quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện);

(viii) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).²

Một đơn yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ có thể liên quan đến nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng nội dung sửa đổi, với điều kiện người yêu cầu phải nộp phí, lệ phí cho từng văn bằng bảo hộ.

d) Xử lý yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ. Nếu xét thấy yêu cầu là hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp. Trong trường hợp ngược lại, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người yêu cầu thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người đó sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu trong thời hạn đã ấn định người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ.

20.2 Sửa chữa thiếu sót trong văn bằng bảo hộ

a) Trường hợp phát hiện có thiếu sót trong văn bằng bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ tự mình hoặc theo yêu cầu của người phát hiện ra thiếu sót tiến hành thu hồi văn bằng bảo hộ có thiếu sót và cấp văn bằng bảo hộ mới.

b) Chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí sửa đổi văn bằng theo quy định tại khoản 1 Điều 97 của Luật Sở hữu trí tuệ nếu thiếu sót đó do lỗi của chủ văn bằng bảo hộ. Nếu thiếu sót đó do lỗi của Cục Sở hữu trí tuệ thì chủ văn bằng bảo hộ không phải nộp lệ phí cho việc sửa chữa.

20.3 Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

a) Để được duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong vòng 06 tháng trước ngày kết thúc kỳ hạn

² Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 13/9/2010

hiệu lực. Lệ phí duy trì hiệu lực có thể được nộp muộn hơn thời hạn quy định trên đây, nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực trước và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí cho mỗi tháng nộp muộn.

b) Cục Sở hữu trí tuệ xem xét yêu cầu duy trì hiệu lực trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu và lệ phí duy trì hiệu lực. Trường hợp yêu cầu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế.

Trường hợp yêu cầu duy trì hiệu lực có thiếu sót hoặc không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu trong thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối duy trì hiệu lực.³

20.4 Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

a) Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí không được gia hạn.

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được gia hạn nhiều nhất 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm. Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ có nhiều phương án thì Bằng độc quyền có thể được gia hạn đối với tất cả hoặc một số phương án, trong đó phải có phương án cơ bản.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm đối với toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ.³

b) Để được gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

c) Đơn yêu cầu gia hạn

Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ gồm các tài liệu sau đây:

(i) Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo mẫu 02-GHVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư này;

³ Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 18/2011/TT-BKHHCN ngày 22/7/2011 có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2011

(ii) Bản gốc văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);

(iii) Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);

(iv) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).²

d) Xử lý đơn yêu cầu gia hạn

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối, nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(i) Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;

(ii) Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.

Nếu trong thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối gia hạn.

21. Chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

21.1 Yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ được xử lý theo quy định tại Điều 95 và Điều 96 của Luật Sở hữu trí tuệ và theo quy định tại điểm này.

21.2 Văn bản yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

a) Trong một văn bản có thể yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực một hoặc nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng một lý lẽ, với điều kiện người yêu cầu phải nộp lệ phí theo quy định đối với từng văn bằng bảo hộ.

b) Văn bản yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ gồm các tài liệu sau đây:

(i) Tờ khai yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo mẫu 04-CDHB quy định tại Phụ lục C của Thông tư này;

(ii) Chứng cứ (nếu có);

² *Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 13/9/2011*

(iii) Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp văn bản yêu cầu thông qua đại diện);

(iv) Bản giải trình lý do yêu cầu (nêu rõ số văn bằng, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị chấm dứt, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ) và các tài liệu liên quan theo quy định tương ứng tại các điểm 7.2, 22.2 và 22.3 của Thông tư này;

(v) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).²

21.3 Xử lý yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

a) Trường hợp yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ do người thứ ba thực hiện, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng bảo hộ trong đó ấn định thời hạn là 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ văn bằng bảo hộ liên quan.

b) Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấm dứt/huỷ bỏ một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ theo quy định tại khoản 4 Điều 95 và khoản 4 Điều 96 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Thời hạn ra quyết định và thông báo nêu tại điểm này là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn 02 tháng nêu tại điểm 21.3.a mà chủ văn bằng không có ý kiến hoặc kể từ ngày nhận được ý kiến của chủ văn bằng. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng có ý kiến khác với chủ đơn yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng.

Trong trường hợp chính chủ văn bằng yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng, thời hạn nêu trên là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Thời gian thực hiện các thủ tục liên quan khác cần thiết để giải quyết yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng không được tính vào thời hạn nêu trên.²

c) Nếu không đồng ý với nội dung quyết định xử lý yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ, người yêu cầu hoặc bên liên quan có quyền khiếu nại quyết định hoặc thông báo liên quan theo thủ tục quy định tại điểm 22 của Thông tư này.

d) Quyết định chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

21.4 Chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu

² Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCHN ngày 30/7/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 13/9/2010

a) Đối với đơn yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực của người thứ ba đối với đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo nội dung yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ cho chủ nhãn hiệu thông qua Văn phòng quốc tế, trong đó ấn định thời hạn là 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để chủ nhãn hiệu có ý kiến.

b) Quyết định chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu được gửi cho Văn phòng quốc tế để thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định tương ứng của Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid và được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

22. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp

22.1 Người có quyền khiếu nại, đối tượng và thời hiệu khiếu nại

Người có quyền khiếu nại quy định tại khoản 1 Điều 14, trong thời hiệu quy định tại khoản 4 Điều 14 của Nghị định về sở hữu công nghiệp có quyền tiến hành thủ tục khiếu nại các thông báo chính thức và các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ liên quan tới thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

22.2 Đơn khiếu nại

a) Mỗi đơn khiếu nại đề cập đến một quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại. Một đơn khiếu nại cũng có thể đề cập đến nhiều quyết định hoặc thông báo nếu có cùng một nội dung và lý do khiếu nại, với điều kiện người khiếu nại phải nộp phí khiếu nại theo quy định đối với từng quyết định và thông báo bị khiếu nại.

b) Đơn khiếu nại phải gồm các tài liệu sau đây:

(i) Tờ khai khiếu nại, làm theo mẫu 05-KN quy định tại Phụ lục C của Thông tư này;

(ii) Văn bản giải trình khiếu nại và chứng cứ chứng minh lý lẽ khiếu nại (nêu rõ lý do, căn cứ pháp luật, nội dung khiếu nại, danh mục chứng cứ kèm theo, nếu có);

(iii) Bản sao quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại của Cục Sở hữu trí tuệ;

(iv) Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ nhất (đối với khiếu nại lần thứ hai);

(v) Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);

(vi) *Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).*²

c) Chứng cứ là tài liệu (bằng chứng) hoặc hiện vật (vật chứng) dùng để

² Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 13/9/2010

chứng minh, làm rõ lý lẽ khiếu nại. Chứng cứ phải đáp ứng yêu cầu sau đây:

(i) Chứng cứ có thể là tài liệu bằng tiếng nước ngoài với điều kiện phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt trong trường hợp người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại yêu cầu;

(ii) Trong trường hợp bằng chứng là tài liệu do cá nhân, tổ chức không có con dấu hợp pháp hoặc của cá nhân, tổ chức nước ngoài đứng tên thì phải được cơ quan công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận chữ ký;

(iii) Trong trường hợp bằng chứng là các vật mang tin (ấn phẩm, băng hình...) thì tùy từng trường hợp phải chỉ rõ xuất xứ, thời gian phát hành, công bố của các tài liệu nêu trên, hoặc chỉ rõ xuất xứ, thời gian công bố của các thông tin được thể hiện trên các vật mang tin đó;

(iv) Vật chứng phải kèm tài liệu mô tả rõ các đặc điểm có liên quan trực tiếp tới nội dung khiếu nại.

22.3 Trách nhiệm của người khiếu nại

Người khiếu nại phải bảo đảm sự trung thực trong việc cung cấp chứng cứ và phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc cung cấp chứng cứ không trung thực.

22.4 Rút đơn khiếu nại

a) Vào bất kỳ thời điểm nào, người khiếu nại có thể gửi văn bản thông báo việc rút đơn khiếu nại. Nếu việc rút đơn khiếu nại được thực hiện bởi tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thì việc uỷ quyền rút đơn khiếu nại phải được nêu rõ trong giấy uỷ quyền.

b) Đơn đã rút bị coi như không được nộp. Người khiếu nại không được hoàn trả đơn khiếu nại và các khoản phí, lệ phí khiếu nại đã nộp.

22.5 Thụ lý đơn khiếu nại

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải kiểm tra đơn theo các yêu cầu về hình thức và ra thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc đơn khiếu nại có được thụ lý hay không, trong đó ghi nhận ngày thụ lý đơn hoặc nêu rõ lý do không thụ lý đơn.

b) Đơn khiếu nại không được thụ lý nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(i) Người khiếu nại không có quyền khiếu nại;

(ii) Đơn khiếu nại nộp ngoài thời hiệu quy định;

(iii) Đơn khiếu nại không đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm 22.1 và điểm 22.2 của Thông tư này.

22.6 Bên liên quan

a) Đối với những đơn khiếu nại đã thụ lý, người có thẩm quyền giải quyết

khiếu nại thông báo bằng văn bản về nội dung khiếu nại cho người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp (“bên liên quan”) và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người đó có ý kiến.

b) Bên liên quan có quyền cung cấp thông tin, chứng cứ chứng minh cho lý lẽ của mình trong thời hạn nêu tại điểm 22.6.a trên đây, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm xem xét các thông tin, chứng cứ đó khi giải quyết khiếu nại.

c) Nếu kết thúc thời hạn nêu trên mà bên liên quan không có ý kiến thì khiếu nại sẽ được giải quyết trên cơ sở ý kiến của người khiếu nại.

22.7 Quyết định giải quyết khiếu nại

a) Căn cứ vào lập luận, chứng cứ của người khiếu nại và bên liên quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ra quyết định giải quyết khiếu nại trong thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

b) Trước khi ra quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông báo cho người khiếu nại và bên liên quan về những lập luận và chứng cứ của bên kia được sử dụng để giải quyết khiếu nại cũng như kết luận giải quyết khiếu nại.

c) Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

22.8 Quyết định giải quyết khiếu nại được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

22.9 Hiệu lực của quyết định giải quyết khiếu nại

Bất kỳ thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp nào phụ thuộc vào kết quả giải quyết khiếu nại cũng chỉ được thực hiện trên cơ sở:

a) Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu sau ngày kết thúc thời hiệu khiếu nại lần thứ hai mà người khiếu nại không khiếu nại lần thứ hai và sau thời hiệu khởi kiện hành chính nếu người khiếu nại không khởi kiện hành chính; hoặc

b) Quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ hai và người khiếu nại không khởi kiện hành chính trong thời hạn quy định hoặc theo quyết định đã có hiệu lực của toà án nếu người khiếu nại tiến hành khởi kiện hành chính.

Mục 2

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

23. Yêu cầu đối với đơn đăng ký sáng chế

23.1 Đơn đăng ký sáng chế (đơn) phải đáp ứng các yêu cầu chung quy định

tại điểm 7 và điểm 10.1 của Thông tư này và đáp ứng các yêu cầu cụ thể quy định tại điểm này.

23.2 Đơn phải chỉ rõ đối tượng cần được bảo hộ là sản phẩm hoặc quy trình phù hợp với quy định tại khoản 12 Điều 4 của Luật Sở hữu trí tuệ.

23.3 Đơn phải bảo đảm tính thống nhất quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 101 của Luật Sở hữu trí tuệ và theo các hướng dẫn sau đây.

Đơn được coi là bảo đảm tính thống nhất nếu:

- a) Yêu cầu bảo hộ một đối tượng duy nhất; hoặc
- b) Yêu cầu bảo hộ một nhóm đối tượng có mối liên hệ kỹ thuật, thể hiện ý đồ sáng tạo chung duy nhất, thuộc các trường hợp sau đây:
 - (i) Một đối tượng dùng để tạo ra (sản xuất, chế tạo, điều chế) đối tượng kia;
 - (ii) Một đối tượng dùng để thực hiện đối tượng kia;
 - (iii) Một đối tượng dùng để sử dụng đối tượng kia;
 - (iv) Các đối tượng thuộc cùng một dạng, có cùng chức năng để bảo đảm thu được cùng một kết quả.

23.4 Trường hợp có cơ sở (thông tin, chứng cứ) để nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin trong đơn, Cục Sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu người nộp đơn phải nộp tài liệu xác minh các thông tin đó trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày ra thông báo yêu cầu, đặc biệt là tài liệu xác nhận quyền đăng ký hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (giấy chứng nhận quyền thừa kế, giấy chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động...); tài liệu thể hiện kết quả thử nghiệm thuốc trên cơ thể người, động vật hoặc thực vật nêu trong phần mô tả (khi đối tượng yêu cầu bảo hộ là dược phẩm dùng cho người, động vật hoặc thực vật).

23.5 Yêu cầu đối với tờ khai

Người nộp đơn phải nộp 02 bản tờ khai theo mẫu 01-SC quy định tại Phụ lục A của Thông tư này. Tại mục “Phân loại sáng chế quốc tế” trong tờ khai, người nộp đơn cần nêu chỉ số phân loại giải pháp kỹ thuật cần bảo hộ theo Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thoả ước Strasbourg) mới nhất được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Nếu người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phân loại và người nộp đơn phải nộp phí dịch vụ phân loại theo quy định.

23.6 Yêu cầu đối với bản mô tả sáng chế

Người nộp đơn phải nộp 02 bản mô tả sáng chế. Bản mô tả sáng chế phải bao gồm phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ sáng chế.

- a) Phần mô tả thuộc bản mô tả sáng chế phải bộc lộ hoàn toàn bản chất của

giải pháp kỹ thuật được đăng ký. Trong phần mô tả phải có đầy đủ các thông tin đến mức căn cứ vào đó, bất kỳ người nào có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng đều có thể thực hiện được giải pháp đó; phải làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp của giải pháp kỹ thuật (nếu văn bằng bảo hộ yêu cầu được cấp là Bằng độc quyền sáng chế); làm rõ tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp của giải pháp kỹ thuật (nếu văn bằng bảo hộ yêu cầu được cấp là Bằng độc quyền giải pháp hữu ích).

Người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng được hiểu là người có các kỹ năng thực hành kỹ thuật thông thường và biết rõ các kiến thức chung phổ biến trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

b) Phần mô tả phải bao gồm các nội dung sau đây:

(i) Tên sáng chế: thể hiện vắn tắt đối tượng hoặc các đối tượng được đăng ký (sau đây gọi là “đối tượng”); tên sáng chế phải ngắn gọn và không được mang tính khuếch trương hoặc quảng cáo;

(ii) Lĩnh vực sử dụng sáng chế: lĩnh vực trong đó đối tượng được sử dụng hoặc liên quan;

(iii) Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế: tình trạng kỹ thuật thuộc lĩnh vực nói trên tại thời điểm nộp đơn (các đối tượng tương tự đã biết, nếu có);

(iv) Bản chất kỹ thuật của sáng chế: bản chất của đối tượng, trong đó phải nêu rõ các dấu hiệu (đặc điểm) tạo nên đối tượng và phải chỉ ra các dấu hiệu (đặc điểm) mới so với các giải pháp kỹ thuật tương tự đã biết;

(v) Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);

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

(vii) Ví dụ thực hiện sáng chế;

(viii) Những lợi ích (hiệu quả) có thể đạt được.

c) Phạm vi bảo hộ sáng chế (sau đây gọi là “phạm vi bảo hộ” hoặc “yêu cầu bảo hộ”)

Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ được dùng để xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của đối tượng yêu cầu được bảo hộ (sau đây gọi là “đối tượng”) và phải phù hợp với các quy định sau đây.

d) Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ phải được phân mô tả minh họa một cách đầy đủ, bao gồm các dấu hiệu kỹ thuật cơ bản cần và đủ để xác định được đối tượng, để đạt được mục đích đề ra và để phân biệt đối tượng với đối tượng đã biết.

e) Các dấu hiệu kỹ thuật trong phạm vi (yêu cầu) bảo hộ phải rõ ràng, chính xác và được chấp nhận trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

g) Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ không được viện dẫn đến phần mô tả và hình vẽ, trừ trường hợp viện dẫn đến những phần không thể mô tả chính xác bằng lời, như trình tự nucleotit và trình tự axit amin, nhiễu xạ đồ, giản đồ trạng thái....

h) Nếu đơn có hình vẽ minh họa yêu cầu bảo hộ thì dấu hiệu nêu trong phạm vi (yêu cầu) bảo hộ có thể kèm theo các số chỉ dẫn, nhưng phải đặt trong ngoặc đơn. Các số chỉ dẫn này không được coi là làm giới hạn phạm vi (yêu cầu) bảo hộ.

i) Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ nên (nhưng không bắt buộc) được thể hiện thành hai phần: "Phần giới hạn" và "Phần khác biệt", trong đó: "Phần giới hạn" bao gồm tên đối tượng và những dấu hiệu của đối tượng đó trùng với các dấu hiệu của đối tượng đã biết gần nhất và được nối với "Phần khác biệt" bởi cụm từ "khác biệt ở chỗ" hoặc "đặc trưng ở chỗ" hoặc các từ tương đương; "Phần khác biệt" bao gồm các dấu hiệu khác biệt của đối tượng so với đối tượng đã biết gần nhất và các dấu hiệu này kết hợp với các dấu hiệu của "Phần giới hạn" cấu thành đối tượng yêu cầu bảo hộ.

k) Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ có thể bao gồm một hoặc nhiều điểm. Trong đó phạm vi (yêu cầu) bảo hộ nhiều điểm có thể được dùng để thể hiện một đối tượng cần được bảo hộ, với điểm đầu tiên (gọi là điểm độc lập) và điểm (các điểm) tiếp theo dùng để cụ thể hoá điểm độc lập (gọi là điểm phụ thuộc); hoặc thể hiện một nhóm đối tượng yêu cầu được bảo hộ, với một số điểm độc lập, mỗi điểm độc lập thể hiện một đối tượng yêu cầu được bảo hộ trong nhóm đó, mỗi điểm độc lập này có thể có điểm (các điểm) phụ thuộc.

l) Các điểm của phạm vi (yêu cầu) bảo hộ phải được đánh số liên tiếp bằng chữ số Ả-rập, sau đó là dấu chấm.

m) Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ nhiều điểm dùng để thể hiện một nhóm đối tượng phải đáp ứng các yêu cầu: các điểm độc lập, thể hiện các đối tượng riêng biệt, không được viện dẫn đến các điểm khác của phạm vi (yêu cầu) bảo hộ, trừ trường hợp việc viện dẫn đó cho phép tránh được việc lặp lại hoàn toàn nội dung của điểm khác; các điểm phụ thuộc phải được thể hiện ngay sau điểm độc lập mà chúng phụ thuộc.

23.7 Yêu cầu đối với bản tóm tắt sáng chế

Người nộp đơn phải nộp 02 bản tóm tắt sáng chế. Bản tóm tắt sáng chế được dùng để mô tả một cách vắn tắt (không quá 150 từ) về bản chất của sáng chế. Bản tóm tắt phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của giải pháp kỹ thuật nhằm mục đích thông tin. Bản tóm tắt có thể có hình vẽ, công thức đặc trưng.

23.8 Quy định bổ sung đối với đơn đăng ký sáng chế liên quan đến công

nghệ sinh học

a) Ngoài yêu cầu chung đối với phần mô tả sáng chế quy định tại điểm 23.6 của Thông tư này, đối với đơn đăng ký sáng chế về trình tự gen hoặc một phần trình tự gen, phần mô tả phải có danh mục trình tự gen được thể hiện theo tiêu chuẩn WIPO ST.25 mục 2 (ii) (Tiêu chuẩn thể hiện danh mục trình tự nucleotit và trình tự axit amin trong đơn đăng ký sáng chế).

b) Cục Sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu người nộp đơn nộp vật mang tin điện tử (ví dụ đĩa mềm, đĩa quang...) đọc được bằng các phương tiện điện tử thông dụng trong đó ghi trình tự nucleotit và trình tự axit amin trùng với danh mục trình tự nêu trong phần mô tả.

c) Riêng đối với sáng chế về/liên quan tới vật liệu sinh học không thể mô tả được hoặc không thể mô tả đầy đủ đến mức người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực công nghệ sinh học có thể thực hiện được thì sáng chế chỉ được coi là được bộc lộ đầy đủ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

(i) Mẫu vật liệu sinh học đã được nộp lưu tại cơ quan lưu giữ có thẩm quyền theo quy định tại điểm 23.9 của Thông tư này không muộn hơn ngày nộp đơn;

(ii) Trong phần mô tả có nêu rõ các thông tin cần thiết về đặc tính của vật liệu sinh học mà người nộp đơn có thể có được;

(iii) Trong tờ khai có nêu rõ cơ quan lưu giữ vật liệu sinh học, số hiệu lưu giữ của mẫu vật liệu sinh học đã được nộp lưu do cơ quan lưu giữ cấp và tài liệu xác nhận các thông tin này được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hạn 16 tháng kể từ ngày ưu tiên, hoặc không muộn hơn ngày nộp yêu cầu công bố đơn sớm (nếu có) tùy theo thời điểm nào sớm hơn, trừ trường hợp quy định tại điểm 23.9.d của Thông tư này.

d) Trường hợp người nộp đơn không phải là người nộp lưu vật liệu sinh học, trong tờ khai phải nêu rõ tên và địa chỉ của người nộp lưu và tài liệu xác nhận việc sử dụng hợp pháp vật liệu sinh học phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hạn 16 tháng kể từ ngày ưu tiên, hoặc không muộn hơn ngày nộp yêu cầu công bố đơn sớm (nếu có) tùy theo thời điểm nào sớm hơn, trừ trường hợp quy định tại điểm 23.9.d của Thông tư này.

23.9 Nộp lưu mẫu vật liệu sinh học

a) Mục đích của việc nộp lưu mẫu vật liệu sinh học là nhằm phục vụ quá trình thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế liên quan đến vật liệu sinh học.

b) Mẫu vật liệu sinh học phải được nộp cho cơ quan có thẩm quyền lưu giữ vật liệu sinh học không muộn hơn ngày nộp đơn đăng ký sáng chế liên quan đến vật liệu sinh học đó.

c) Cơ quan có thẩm quyền lưu giữ vật liệu sinh học là cơ quan tại Việt Nam

hoặc nước ngoài được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định hoặc thừa nhận về chức năng lưu giữ vật liệu sinh học.

d) Việc nộp lưu mẫu vật liệu sinh học và tài liệu xác nhận đối với đơn quốc tế về sáng chế được thực hiện theo quy định của Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT).

e) Đối với mẫu vật liệu sinh học nộp lưu tại cơ quan lưu giữ ở nước ngoài, Cục Sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu người nộp đơn nộp lưu bổ sung mẫu vật liệu sinh học tại một cơ quan có thẩm quyền lưu giữ ở Việt Nam nếu xét thấy cần thiết để làm rõ bản chất của đối tượng được yêu cầu bảo hộ hoặc đáp ứng yêu cầu của bên thứ ba về việc tiếp cận với đối tượng đó.

23.10 Quy định bổ sung đối với đơn đăng ký sáng chế liên quan đến dược phẩm

Ngoài yêu cầu chung đối với bản mô tả sáng chế quy định tại điểm 23.6 của Thông tư này, đối với đơn đăng ký sáng chế liên quan đến dược phẩm, phần mô tả phải nêu kết quả của các thử nghiệm lâm sàng và tác dụng dược lý của dược phẩm, ít nhất phải bao gồm các thông tin sau đây:

a) Chất/hỗn hợp được sử dụng;

b) Phương pháp (hệ) thử nghiệm được sử dụng;

c) Kết quả thử nghiệm;

d) Mối tương quan giữa kết quả về tác dụng dược lý thu được trong thử nghiệm với ứng dụng thực tế của dược phẩm trong phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh.

23.11 Quy định bổ sung đối với đơn đăng ký sáng chế liên quan đến nguồn gen hoặc tri thức truyền thống

Ngoài các yêu cầu chung đối với đơn đăng ký sáng chế quy định từ điểm 23.1 đến điểm 23.7 của Thông tư này, đơn đăng ký sáng chế liên quan đến nguồn gen hoặc tri thức truyền thống còn phải có tài liệu thuyết minh về nguồn gốc của nguồn gen và/hoặc của tri thức truyền thống mà tác giả sáng chế hoặc người nộp đơn đã tiếp cận, nếu sáng chế trực tiếp dựa trên nguồn gen và/hoặc tri thức truyền thống đó. Nếu tác giả sáng chế hoặc người nộp đơn không xác định được nguồn gốc của nguồn gen và/hoặc của tri thức truyền thống thì phải nêu rõ như vậy và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của điều đó.

24. Thẩm định hình thức, công bố đơn đăng ký sáng chế

Các thủ tục thẩm định hình thức, công bố đơn đăng ký sáng chế được thực hiện theo thủ tục chung quy định tại điểm 13 và điểm 14 của Thông tư này.

25. Thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế

25.1 Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế

a) Người nộp đơn hoặc bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế theo quy định tại Điều 113 của Luật Sở hữu trí tuệ và được cụ thể hoá như sau:

(i) Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải thể hiện bằng văn bản làm theo mẫu 03-YCTĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư này hoặc được thể hiện trong tờ khai đơn đăng ký sáng chế (nếu người yêu cầu là người nộp đơn và yêu cầu đó được đưa ra ngay khi nộp đơn);

(ii) Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải được nộp trong thời hạn 42 tháng kể từ ngày ưu tiên, nếu trong đơn có yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế, hoặc trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày ưu tiên nếu yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích; Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung có thể kéo dài, nhưng không quá 06 tháng nếu có lý do xác đáng;

(iii) Người yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải nộp phí tra cứu và phí thẩm định nội dung theo quy định; nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp muộn hơn thời hạn ấn định, người yêu cầu phải nộp thêm lệ phí gia hạn theo quy định tại điểm 20.4.b của Thông tư này; nếu không nộp phí thẩm định nội dung, yêu cầu thẩm định nội dung nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ bị coi là không hợp lệ và Cục Sở hữu trí tuệ sẽ không tiến hành thẩm định nội dung đơn.

b) Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế nộp sau ngày công bố đơn được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong tháng thứ hai kể từ ngày nhận được yêu cầu; nếu yêu cầu đó do người thứ ba đưa ra thì yêu cầu đó được thông báo cho người nộp đơn.

Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế nộp trước ngày công bố đơn được công bố cùng với đơn tương ứng.

c) Trường hợp không có yêu cầu thẩm định nội dung nộp trong thời hạn quy định tại điểm 25.1.a trên đây, đơn bị coi như được rút bỏ tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

25.2 Trình tự thực hiện thủ tục thẩm định nội dung

Việc thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế được tiến hành theo trình tự chung quy định tại điểm 15 của Thông tư này và theo quy định cụ thể tại điểm này.

25.3 Đánh giá sự phù hợp giữa đối tượng nêu trong đơn và loại văn bằng bảo hộ sáng chế

a) Đối tượng nêu trong đơn đăng ký sáng chế bị coi là không phù hợp với loại văn bằng bảo hộ sáng chế mà người nộp đơn yêu cầu được cấp (Bằng độc quyền sáng chế/Bằng độc quyền giải pháp hữu ích) nếu đối tượng đó không phải là giải pháp kỹ thuật, cụ thể không phải là sản phẩm hoặc quy trình. Cách nhận dạng

giải pháp kỹ thuật được quy định tại điểm 25.3.b dưới đây.

b) Giải pháp kỹ thuật - đối tượng được bảo hộ dưới danh nghĩa là sáng chế - là tập hợp cần và đủ các thông tin về cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định.

Giải pháp kỹ thuật có thể thuộc một trong các dạng sau đây:

(i) Sản phẩm dưới dạng vật thể (dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện, mạch điện...) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về kết cấu, sản phẩm đó có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng một nhu cầu nhất định của con người; hoặc sản phẩm dưới dạng chất thể (vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm...) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về sự hiện diện, tỉ lệ và trạng thái của các phân tử, có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng một nhu cầu nhất định của con người; hoặc sản phẩm dưới dạng vật liệu sinh học (gen, thực vật/động vật biến đổi gen...) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin về một sản phẩm chứa thông tin di truyền bị biến đổi dưới tác động của con người, có khả năng tự tái tạo;

(ii) Quy trình (quy trình công nghệ; phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý...) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định cách thức tiến hành một quá trình, một công việc cụ thể được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về trình tự, điều kiện, thành phần tham gia, biện pháp, phương tiện thực hiện các thao tác nhằm đạt được một mục đích nhất định.

c) Đối tượng nêu trong đơn không được coi là giải pháp kỹ thuật trong các trường hợp sau đây:

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

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

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

25.4 Đánh giá khả năng áp dụng công nghiệp theo quy định tại Điều 62 của Luật Sở hữu trí tuệ

a) Giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn được coi là “có thể thực hiện được” nếu:

(i) Các thông tin về bản chất của giải pháp cùng với các chỉ dẫn về điều kiện kỹ thuật cần thiết được trình bày một cách rõ ràng, đầy đủ đến mức cho phép người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể tạo ra, sản xuất ra hoặc có thể sử dụng, khai thác hoặc thực hiện được giải pháp đó;

Khái niệm “người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng” được hiểu theo quy định tại điểm 23.6.a của Thông tư này;

(ii) Việc tạo ra, sản xuất ra, sử dụng, khai thác hoặc thực hiện giải pháp nêu trên có thể được lặp đi lặp lại với kết quả giống nhau và giống với kết quả nêu trong bản mô tả sáng chế.

b) Giải pháp kỹ thuật bị coi là không có khả năng áp dụng công nghiệp trong các trường hợp sau đây:

(i) Bản chất của đối tượng hoặc các chỉ dẫn nhằm thực hiện đối tượng đi ngược lại các nguyên lý cơ bản của khoa học (ví dụ không tuân theo nguyên lý bảo toàn năng lượng...);

(ii) Đối tượng bao gồm các yếu tố, thành phần không có mối liên hệ kỹ thuật với nhau hoặc không thể liên hệ (ghép nối, ràng buộc, phụ thuộc ...) được với nhau;

(iii) Đối tượng có chứa mâu thuẫn nội tại;

(iv) Chỉ có thể thực hiện được các chỉ dẫn về đối tượng trong một số giới hạn lần thực hiện (không thể lặp đi lặp lại được);

(v) Để có thể thực hiện được giải pháp, người thực hiện phải có kỹ năng đặc biệt và kỹ năng đó không thể truyền thụ hoặc chỉ cho người khác được;

(vi) Kết quả thu được từ các lần thực hiện không đồng nhất với nhau;

(vii) Kết quả thu được khác với kết quả nêu trong đơn;

(viii) Hoàn toàn không có hoặc thiếu các chỉ dẫn quan trọng nhất để thực hiện giải pháp;

(ix) Các trường hợp có lý do xác đáng khác.

25.5 Đánh giá tính mới theo quy định tại Điều 60 của Luật Sở hữu trí tuệ

a) Nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc

Để đánh giá tính mới của giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn, ít nhất phải tiến hành tra cứu thông tin trong các nguồn bắt buộc sau đây (nhưng không chỉ giới hạn việc tra cứu ở nguồn tối thiểu đó):

(i) Tất cả các đơn đăng ký sáng chế đã được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận có cùng chỉ số phân loại với chỉ số phân loại của đối tượng nêu trong đơn đang được thẩm định - tính đến chỉ số phân lớp (chỉ số hạng thứ ba) và có ngày công bố sớm hơn ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định;

(ii) Các đơn đăng ký sáng chế hoặc các văn bằng bảo hộ sáng chế do các tổ chức, quốc gia khác công bố, trong vòng 25 năm trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định (nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên) được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu sáng chế có tại Cục Sở hữu trí tuệ và các nguồn thông tin khác do Cục Sở hữu trí tuệ quy định, với phạm vi tra cứu quy định tại điểm 25.5.a (i)

trên đây.

Trong trường hợp cần thiết và có thể, việc tra cứu được mở rộng đến các báo cáo khoa học, báo cáo kết quả của các chương trình, đề tài nghiên cứu và các tài liệu khác thuộc cùng lĩnh vực kỹ thuật được công bố và lưu giữ tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

b) Mục đích tra cứu

Mục đích của việc tra cứu thông tin là tìm giải pháp kỹ thuật có bản chất tương tự hoặc trùng lặp với giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn.

Trong điểm này:

(i) Hai giải pháp kỹ thuật được coi là trùng nhau khi có tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản trùng nhau hoặc tương đương (thay thế được cho nhau);

(ii) Hai giải pháp kỹ thuật được coi là tương tự nhau khi có phần lớn các dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản trùng nhau hoặc tương đương (thay thế được cho nhau);

(iii) “Giải pháp kỹ thuật đối chứng” là giải pháp kỹ thuật trùng hoặc tương tự gần nhất với giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn;

(iv) “Tài liệu đối chứng” là tài liệu đã mô tả giải pháp kỹ thuật đối chứng hoặc chứng cứ chứng minh giải pháp kỹ thuật đối chứng đã được bộc lộ công khai.

c) Báo cáo tra cứu

Kết quả tra cứu thông tin phải được thể hiện trong báo cáo tra cứu, trong đó phải ghi rõ lĩnh vực tra cứu, phạm vi tra cứu, kết quả tìm kiếm trong phạm vi đó (thống kê các giải pháp kỹ thuật đối chứng tìm thấy được, chỉ rõ các dấu hiệu trùng nhau, tên tài liệu đối chứng, số trang, số dòng, nguồn gốc tài liệu và ngày công bố của tài liệu tương ứng) và phải nêu họ tên người lập báo cáo (người tra cứu).

d) Cách đánh giá tính mới của giải pháp kỹ thuật

Để đánh giá tính mới của giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn, phải tiến hành so sánh các dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản của giải pháp kỹ thuật đó với các dấu hiệu của giải pháp kỹ thuật đối chứng được tìm thấy trong quá trình tra cứu thông tin; trong đó:

(i) Dấu hiệu cơ bản của giải pháp kỹ thuật có thể là đặc điểm về chức năng, công dụng, cấu tạo, liên kết, thành phần... cùng với các dấu hiệu cơ bản khác tạo thành một tập hợp cần và đủ để xác định bản chất (nội dung) của đối tượng;

(ii) Các dấu hiệu cơ bản của giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn, trong các văn bằng bảo hộ được thể hiện tại phạm vi (yêu cầu) bảo hộ sáng chế;

(iii) Các dấu hiệu cơ bản của giải pháp kỹ thuật nêu trong các tài liệu khác được thể hiện và phát hiện theo tài liệu mô tả hoặc dạng thể hiện thực tế của giải pháp kỹ thuật đó.

e) Kết luận về tính mới của giải pháp kỹ thuật

Tương ứng với một điểm của phạm vi (yêu cầu) bảo hộ, giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn được coi là mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới nếu:

(i) Không tìm thấy giải pháp kỹ thuật đối chứng trong quá trình tra cứu thông tin; hoặc

(ii) Có tìm thấy giải pháp kỹ thuật đối chứng nhưng giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn có ít nhất một dấu hiệu cơ bản không có mặt trong giải pháp kỹ thuật đối chứng (và dấu hiệu đó được gọi là dấu hiệu cơ bản khác biệt).

25.6 Đánh giá trình độ sáng tạo theo quy định tại Điều 61 của Luật Sở hữu trí tuệ

a) Nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc

Khi đánh giá trình độ sáng tạo của giải pháp kỹ thuật, ít nhất phải tiến hành tra cứu thông tin trong nguồn bắt buộc (nhưng không chỉ giới hạn việc tra cứu ở nguồn tối thiểu đó) quy định tại điểm 25.5.a của Thông tư này.

b) Đánh giá trình độ sáng tạo

Việc đánh giá trình độ sáng tạo của giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn được thực hiện bằng cách đánh giá dấu hiệu (các dấu hiệu) cơ bản khác biệt nêu trong phạm vi (yêu cầu) bảo hộ để đưa ra kết luận:

(i) Dấu hiệu (các dấu hiệu) cơ bản khác biệt có bị coi là đã được bộc lộ trong nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc hay không, và;

(ii) Tập hợp các dấu hiệu cơ bản khác biệt có bị coi là có tính hiển nhiên đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng hay không.

Ứng với một điểm thuộc phạm vi (yêu cầu) bảo hộ, giải pháp kỹ thuật được coi là có trình độ sáng tạo nếu việc đưa dấu hiệu cơ bản khác biệt vào tập hợp các dấu hiệu cơ bản của giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo và không phải là kết quả hiển nhiên của hiểu biết thông thường trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

c) Trong các trường hợp sau đây (nhưng không phải chỉ trong các trường hợp đó), ứng với một điểm thuộc phạm vi bảo hộ, giải pháp kỹ thuật bị coi là không có trình độ sáng tạo:

(i) Tập hợp các dấu hiệu cơ bản khác biệt mang tính hiển nhiên (bất kỳ người nào có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng cũng biết rằng để thực hiện chức năng đã định hoặc để đạt được mục đích đã định tất yếu phải sử dụng tập hợp các dấu hiệu đó và ngược lại khi sử dụng tập hợp các dấu hiệu đó thì tất yếu phải đạt được mục đích hoặc thực hiện được chức năng tương ứng);

(ii) Tập hợp các dấu hiệu cơ bản khác biệt đã được bộc lộ dưới dạng đồng

nhất hoặc tương đương trong một/một số giải pháp kỹ thuật nào đó đã biết trong nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc;

(iii) Giải pháp kỹ thuật là sự kết hợp đơn giản của các giải pháp kỹ thuật đã biết với chức năng, mục đích và hiệu quả cũng là sự kết hợp đơn giản chức năng, mục đích và hiệu quả của từng giải pháp kỹ thuật đã biết.

d) Trong điểm này:

(i) Hai dấu hiệu được coi là đồng nhất nếu có cùng bản chất;

(ii) Hai dấu hiệu được coi là tương đương nếu có bản chất tương tự nhau có cùng mục đích và cách thức đạt được mục đích cơ bản là giống nhau.

25.7 Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên theo quy định tại Điều 90 của Luật Sở hữu trí tuệ

Trước khi ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đối với những đơn đăng ký sáng chế đã được thẩm định nội dung và được kết luận là đáp ứng các điều kiện bảo hộ, theo các quy định sau đây:

a) Nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc

Để kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, ít nhất phải tiến hành tra cứu thông tin trong các nguồn bắt buộc sau đây (nhưng không chỉ giới hạn việc tra cứu ở nguồn tối thiểu đó):

Tất cả các đơn đăng ký sáng chế đã được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận (tính đến thời điểm kiểm tra) có cùng chỉ số phân loại với chỉ số phân loại của đối tượng nêu trong đơn đang được thẩm định - tính đến chỉ số phân lớp (chỉ số hạng thứ ba) và có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định (nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên) mà chưa được công bố hoặc có ngày công bố muộn hơn ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định (nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên);

b) Mục đích của việc tra cứu là để tìm ra (các) đơn đăng ký cùng một sáng chế và xác định đơn có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm nhất;

c) Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký cùng một sáng chế thì văn bằng bảo hộ chỉ có thể được cấp cho đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ;

d) Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký cùng một sáng chế cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và có cùng ngày ưu tiên hoặc có cùng ngày nộp đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hộ chỉ có thể được cấp cho một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo sự thoả thuận của tất cả người nộp đơn; nếu không thì tất cả các đơn đều bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

e) Trong trường hợp người nộp đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu hưởng

quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký cùng một sáng chế đã được nộp tại Việt Nam thì văn bằng bảo hộ chỉ có thể được cấp cho đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên được chấp nhận và đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam bị coi như rút bỏ.

25.8 Thông báo kết quả thẩm định nội dung

Việc thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế được tiến hành theo thủ tục chung quy định tại điểm 15.7. a của Thông tư này.

26. Cấp, đăng bạ, công bố Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Các thủ tục ra quyết định cấp, đăng bạ, công bố Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích được thực hiện theo thủ tục chung quy định tại điểm 18 và điểm 19 của Thông tư này.

27. Xử lý đơn quốc tế về sáng chế

27.1 Cơ quan nhận đơn

Cơ quan có thẩm quyền nhận đơn quốc tế về sáng chế tại Việt Nam là Cục Sở hữu trí tuệ.

Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm:

- a) Nhận đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam;
- b) Thu phí gửi đơn quốc tế và thông báo các khoản lệ phí theo quy định để người nộp đơn chuyển cho Văn phòng quốc tế và Cơ quan tra cứu quốc tế theo quy định của Hiệp ước hợp tác về sáng chế - PCT (sau đây gọi là “Hiệp ước”);
- c) Kiểm tra các khoản lệ phí có được nộp đúng hạn hay không;
- d) Kiểm tra và xử lý đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam theo quy định của Hiệp ước;
- e) Xác định đối tượng yêu cầu bảo hộ: nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ của đơn thuộc diện bí mật quốc gia thì không tiến hành tiếp các công việc tiếp theo và các khoản lệ phí sẽ được hoàn trả cho người nộp đơn, trừ lệ phí gửi và lệ phí sao đơn quốc tế;
- g) Gửi một bản (bản hồ sơ) của đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam cho Văn phòng quốc tế và một bản (bản tra cứu) cho cơ quan tra cứu quốc tế;
- h) Gửi và nhận thư từ người nộp đơn và từ các cơ quan quốc tế.

27.2 Ngôn ngữ

Đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ phải được làm bằng tiếng Anh. Mỗi đơn được làm thành 03 bản.

Trong trường hợp không đủ số bản quy định, Cục Sở hữu trí tuệ sao thêm cho đủ số bản cần thiết và người nộp đơn phải nộp phí sao đơn quốc tế.

27.3 Cơ quan tra cứu quốc tế và cơ quan xét nghiệm sơ bộ quốc tế

Đối với các đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam, các cơ quan tra cứu quốc tế và các cơ quan xét nghiệm sơ bộ quốc tế có thẩm quyền là các cơ quan sáng chế, cơ quan sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ của Ô-x-trây-li-a, Áo, Liên bang Nga, Thụy Điển, Hàn Quốc và Cơ quan Sáng chế châu Âu.

27.4 Đơn quốc tế có chỉ định Việt Nam

a) Nếu trong đơn quốc tế có chỉ định Việt Nam thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ là Cơ quan được chỉ định. Trong trường hợp này, để được vào Giai đoạn quốc gia, trong thời hạn 31 tháng kể từ ngày ưu tiên người nộp đơn phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ:

(i) Tờ khai yêu cầu đăng ký sáng chế, làm theo mẫu 01-SC quy định tại Phụ lục A của Thông tư này;

(ii) Bản sao đơn quốc tế (trường hợp người nộp đơn yêu cầu vào giai đoạn quốc gia trước ngày công bố quốc tế);

(iii) Bản dịch ra tiếng Việt của đơn quốc tế: bản mô tả, gồm phần mô tả, yêu cầu bảo hộ, chú thích 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 của Hiệp ước);

(iv) Phí và lệ phí quốc gia.

b) Đơn quốc tế nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn quy định tại điểm 27.4.a trên đây có thể được chấp nhận với điều kiện người nộp đơn nộp phí, lệ phí theo quy định.

27.5 Đơn quốc tế có chọn Việt Nam

a) Nếu trong đơn quốc tế có chọn Việt Nam thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ là cơ quan được chọn. Trong trường hợp này, nếu việc chọn Việt Nam được tiến hành trong thời hạn 19 tháng kể từ ngày ưu tiên, để được vào giai đoạn quốc gia, trong thời hạn 31 tháng kể từ ngày ưu tiên, người nộp đơn phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ các tài liệu sau đây:

(i) Tờ khai yêu cầu đăng ký sáng chế, làm theo mẫu 01-SC quy định tại Phụ lục A của Thông tư này;

(ii) Bản dịch ra tiếng Việt của đơn quốc tế: bản mô tả, gồm phần mô tả, yêu cầu bảo hộ, chú thích 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);

(iii) Bản dịch ra tiếng Việt của các phụ lục báo cáo xét nghiệm sơ bộ quốc tế (khi có yêu cầu xét nghiệm nội dung đơn);

(iv) Phí và lệ phí quốc gia.

b) Đơn quốc tế nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn quy định tại điểm 27.5.a trên đây có thể được chấp nhận với điều kiện người nộp đơn nộp lệ phí theo quy định.

27.6 Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

Để được hưởng quyền ưu tiên, người nộp đơn phải khẳng định lại điều đó trong tờ khai, nộp phí xin hưởng quyền ưu tiên và theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ, phải nộp bản dịch ra tiếng Việt của các tài liệu đã nộp cho Văn phòng quốc tế các tài liệu cần thiết theo Quy tắc 17.1(a) của Quy chế thi hành Hiệp ước.

Đối với đơn PCT, việc xử lý yêu cầu hưởng quyền ưu tiên phù hợp với Hiệp ước PCT và Quy chế thi hành Hiệp ước.

27.7 Xử lý đơn quốc tế trong giai đoạn quốc gia

a) Sửa đổi, bổ sung tài liệu trong giai đoạn quốc gia

Phù hợp với Quy tắc 51bis của Quy chế thi hành Hiệp ước, người nộp đơn phải nộp giấy uỷ quyền, giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn trong giai đoạn quốc tế (nếu có) trong thời hạn 34 tháng kể từ ngày ưu tiên.

Phù hợp với Điều 28 và Điều 41 của Hiệp ước và Quy tắc 52.1(b) và 78.1(b) của Quy chế thi hành Hiệp ước, người nộp đơn có thể sửa đổi, bổ sung các tài liệu của đơn trong giai đoạn quốc gia. Ngay tại thời điểm vào giai đoạn quốc gia, người nộp đơn cũng có thể sửa đổi, bổ sung bản mô tả. Việc sửa đổi, bổ sung nói trên phải phù hợp với quy định tại điểm 17 của Thông tư này.

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

b) Thời điểm bắt đầu giai đoạn quốc gia

Thời điểm bắt đầu xử lý đơn quốc tế có chỉ định Việt Nam hoặc có chọn Việt Nam ở giai đoạn quốc gia là ngày đầu tiên của tháng thứ ba mươi hai kể từ ngày ưu tiên, nếu người nộp đơn không có văn bản yêu cầu vào giai đoạn quốc gia sớm hơn các thời hạn nêu trên.

c) Thẩm định đơn quốc tế

Sau khi vào giai đoạn quốc gia, đơn quốc tế được thẩm định hình thức và thẩm định nội dung theo thủ tục quy định đối với đơn đăng ký sáng chế thông thường. Nếu người nộp đơn có văn bản yêu cầu thẩm định đơn trước thời hạn và nộp phí theo quy định, đơn quốc tế sẽ được thẩm định trước thời hạn quy định tại điểm 27.7.b trên đây phù hợp với quy định tại Điều 23(2) của Hiệp ước.

d) Đơn quốc tế bị coi là rút bỏ

Ngoài những trường hợp bị coi là rút bỏ theo quy định của Hiệp ước và Quy chế thi hành Hiệp ước, trong trường hợp lệ phí quốc gia không được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ hoặc không có bản dịch ra tiếng Việt sau khi đã hết thời hạn quy định, đơn quốc tế có chỉ định hoặc có chọn Việt Nam sẽ bị coi là rút bỏ.

27.8 Phí, lệ phí đăng ký quốc tế

a) Người nộp đơn quốc tế vào giai đoạn quốc gia phải nộp phí, lệ phí theo quy định đối với đơn đăng ký sáng chế nộp trực tiếp tại Việt Nam.

b) Người nộp đơn quốc tế có nguồn gốc Việt Nam phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định của Quy chế thi hành Hiệp ước và theo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp của Bộ Tài chính.

Mục 3

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ BỐ TRÍ

28. Yêu cầu đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí

28.1 Đơn đăng ký thiết kế bố trí (đơn) phải đáp ứng các yêu cầu chung quy định tại điểm 7 và điểm 10 của Thông tư này và đáp ứng các yêu cầu cụ thể quy định tại điểm này.

28.2 Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện thiết kế bố trí quy định tại điểm 7.1.a (ii) của Thông tư này bao gồm:

a) Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ thiết kế bố trí, gồm 04 bộ;

b) Mẫu mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí, gồm 04 mẫu, nếu thiết kế bố trí đã được khai thác thương mại;

c) Bản mô tả mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí, bao gồm các thông tin nhằm làm rõ bản chất của thiết kế bố trí.

28.3 Đơn phải đảm bảo tính thống nhất theo quy định tại khoản 1 Điều 101 của Luật Sở hữu trí tuệ, cụ thể là chỉ yêu cầu bảo hộ duy nhất một thiết kế bố trí của một mạch tích hợp bán dẫn.

28.4 Trường hợp có cơ sở (thông tin, chứng cứ) để nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin nêu trong đơn, Cục Sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu người nộp đơn, trong thời hạn 01 tháng, phải nộp các tài liệu xác minh các thông tin đó, đặc biệt là tài liệu xác nhận quyền đăng ký hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (giấy chứng nhận quyền thừa kế, giấy chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động...);

28.5 Yêu cầu đối với tờ khai

Người nộp đơn phải nộp 02 tờ khai theo mẫu 02-TKBT quy định tại Phụ lục A của Thông tư này.

28.6 Yêu cầu đối với bộ ảnh chụp, bộ bản vẽ thiết kế bố trí

a) Yêu cầu chung: Bộ ảnh chụp, bộ bản vẽ thiết kế bố trí phải thể hiện đầy đủ cấu trúc không gian của các phân tử mạch và mối liên kết các phân tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn sao cho căn cứ vào bộ ảnh chụp/bộ bản vẽ đó có thể và chỉ có thể xác định được một thiết kế bố trí duy nhất.

Nhằm mục đích nêu trên, bộ ảnh chụp/bộ bản vẽ thiết kế bố trí phải đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm 28.6.b, c và d dưới đây.

b) Loại tài liệu: Bộ ảnh chụp/bộ bản vẽ thiết kế bố trí phải bao gồm ít nhất một trong ba loại tài liệu sau đây:

(i) Bản vẽ bằng máy thiết kế bố trí đối với từng lớp mạch tích hợp;

(ii) Bản vẽ hoặc ảnh chụp mặt nạ quang khắc để sản xuất từng lớp mạch tích hợp;

(iii) Ảnh chụp từng lớp thiết kế bố trí được thể hiện trong mạch tích hợp;

c) Dạng tài liệu: Bộ ảnh chụp/bộ bản vẽ thiết kế bố trí phải được nộp dưới dạng giấy và có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ bộ ảnh chụp/bộ bản vẽ thiết kế bố trí đó.

d) Hình thức của tài liệu

(i) Bộ ảnh chụp/bộ bản vẽ thiết kế bố trí phải bao gồm các (tập hợp) ảnh chụp/bản vẽ tách biệt đối với mỗi lớp thiết kế bố trí, kèm theo ký hiệu mỗi lớp, kích thước mạch tích hợp và độ phóng đại;

(ii) Tất cả các ảnh chụp/bản vẽ thiết kế bố trí phải theo cùng một tỉ lệ. Đối với tài liệu dạng giấy: mỗi ảnh chụp/bản vẽ thiết kế bố trí phải là bản phóng đại tối thiểu 20 lần kích thước trong mạch tích hợp sao cho mắt thường nhìn thấy được thiết kế mạch cơ bản;

(iii) Mỗi ảnh chụp/bản vẽ thiết kế bố trí có thể được trình bày trên giấy khổ A4 hoặc khổ giấy lớn hơn với điều kiện phải gấp thành khổ A4;

(iv) Ảnh chụp/bản vẽ thiết kế bố trí phải rõ ràng, sắc nét.

28.7 Yêu cầu đối với mẫu mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí

a) Mẫu được nộp phải là toàn bộ hoặc một phần mạch tích hợp tương ứng hoàn toàn với thiết kế bố trí nêu trong đơn. Nếu mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí là một phần không thể tách rời của một sản phẩm khác thì kèm theo sản phẩm được nộp phải có tài liệu chỉ ra một cách chính xác phần mạch tích hợp được sản xuất theo thiết kế bố trí đó.

b) Nếu thiết kế bố trí đã được khai thác thương mại tại bất cứ nơi nào trên

thể giới trước ngày nộp đơn, người nộp đơn phải nộp mẫu đã được khai thác thương mại đầu tiên đó.

28.8 Yêu cầu đối với bản mô tả mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí

Bản mô tả phải bao gồm các thông tin chi tiết sau đây về mạch tích hợp bán dẫn được sản xuất theo thiết kế bố trí yêu cầu được bảo hộ:

a) Tên gọi/ký hiệu: là tập hợp các chữ cái và/hoặc chữ số được sử dụng để phân biệt mạch tích hợp này với các mạch tích hợp khác khi đưa ra lưu thông trên thị trường;

b) Mô tả các chức năng cơ bản của mạch tích hợp (ví dụ: chức năng nhớ hoặc logic hoặc chức năng khác);

c) Mô tả cấu trúc cơ bản của mạch tích hợp (ví dụ: cấu trúc lưỡng cực hoặc MOS, hoặc Bi-MOS hoặc quang - điện tử hoặc cấu trúc khác);

d) Mô tả công nghệ để sản xuất mạch tích hợp (ví dụ: công nghệ TTL hoặc DTL hoặc ECL hoặc ITL hoặc CMOS hoặc NMOS hoặc PMOS hoặc công nghệ khác);

e) Mô tả các đặc điểm chính phân biệt với các mạch tích hợp bán dẫn khác trên thị trường vào thời điểm nộp đơn hoặc thời điểm khai thác thương mại lần đầu tiên trên thế giới, tùy theo thời điểm nào sớm hơn.

29. Bảo mật thông tin trong đơn đăng ký thiết kế bố trí

Người nộp đơn có thể yêu cầu bảo mật thông tin nộp theo đơn đăng ký thiết kế bố trí theo quy định sau đây:

29.1 Mức độ giữ bí mật tối đa được phép:

a) Đối với thiết kế bố trí chưa khai thác thương mại: 50% bề mặt mỗi lớp;

b) Đối với thiết kế bố trí đã khai thác thương mại: 2 lớp trong mỗi nhóm 5 lớp tính từ trên xuống.

29.2 Để được bảo mật thông tin, người nộp đơn phải có yêu cầu bảo mật thông tin làm theo hướng dẫn của Cục Sở hữu trí tuệ và phải chỉ dẫn về tài liệu, vật liệu chứa thông tin bí mật.

29.3 Tài liệu chứa thông tin mật phải được tách riêng thành gói tài liệu mật và có thể được nộp dưới các dạng tài liệu sau đây:

a) Microfilm hoặc dạng tương tự đối với tài liệu thể hiện kích thước của thiết kế trên bản vẽ bằng máy tính;

b) Dữ liệu điện tử;

c) Bản vẽ hoặc ảnh chụp có phần không nhìn thấy được, với điều kiện các

đặc tính của thiết kế bố trí về cơ bản phải nhìn thấy được.

29.4 Cục Sở hữu trí tuệ có nghĩa vụ bảo mật đối với thông tin theo yêu cầu của người nộp đơn phù hợp với quy định tại điểm 29.1 của Thông tư này.

30. Thẩm định hình thức đơn đăng ký thiết kế bố trí

30.1 Thủ tục thẩm định hình thức đơn đăng ký thiết kế bố trí được thực hiện theo quy định chung tại các điểm 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 và điểm 13.8 của Thông tư này và các thủ tục riêng đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí quy định tại điểm này.

30.2 Thông báo kết quả thẩm định hình thức

a) Nếu đơn thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm 13.2 của Thông tư này hoặc đơn còn có các thiếu sót quy định tại điểm 13.3 của Thông tư này, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành các thủ tục quy định tại điểm 13.6.a của Thông tư này.

b) Nếu đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó phải nêu rõ tên, địa chỉ người nộp đơn, tên người đại diện (nếu có) và các thông tin về đối tượng nêu trong đơn, ngày nộp đơn, đồng thời nêu rõ đối tượng nêu trong đơn có khả năng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí nếu sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày thiết kế bố trí được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp mà không có ý kiến xác đáng nào của người thứ ba phản đối việc đăng ký thiết kế bố trí đó.

30.3 Từ chối chấp nhận đơn

Trường hợp người nộp đơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ gửi thông báo kết quả thẩm định hình thức trong đó có chỉ ra thiếu sót và dự định từ chối chấp nhận đơn theo quy định tại điểm 13.6.a của Thông tư này mà người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối không xác đáng trong thời hạn đã ấn định, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn thông báo từ chối chấp nhận đơn đăng ký thiết kế bố trí và hoàn trả các khoản phí, lệ phí đã được nộp liên quan đến công việc sau thẩm định hình thức theo yêu cầu của người nộp đơn.

31. Công bố đơn đăng ký thiết kế bố trí

31.1 Đơn đăng ký thiết kế bố trí đã được chấp nhận hợp lệ được công bố theo thủ tục chung quy định tại điểm 14 của Thông tư này và theo quy định tại điểm này.

31.2 Tiếp cận với các thông tin chi tiết về đơn đăng ký thiết kế bố trí hợp lệ

a) Kể từ ngày đơn được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, mọi người đều có thể tiếp cận với các thông tin chi tiết về bản chất thiết kế bố trí nêu trong đơn đã được công bố, trừ các thông tin được bảo mật theo quy định tại điểm

29 của Thông tư này.

b) Chi cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thực hiện thủ tục xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với thiết kế bố trí mới được phép tiếp cận với các thông tin được bảo mật về thiết kế bố trí.

32. Cấp, đăng bạ, công bố quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí

32.1 Thông báo dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí

Nếu sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày thiết kế bố trí được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp mà không có ý kiến của người thứ ba phản đối việc đăng ký thiết kế bố trí hoặc mặc dù có ý kiến phản đối nhưng kết quả xử lý chứng minh rằng ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ thông báo dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí đối với đối tượng nêu trong đơn; thời hạn để người nộp đơn nộp lệ phí công bố văn bằng bảo hộ, lệ phí đăng bạ và cấp văn bằng bảo hộ. Thời hạn nêu trên là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo.

32.2 Cấp, đăng bạ, công bố quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí

Các thủ tục cấp, đăng bạ, công bố Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí được tiến hành theo thủ tục chung quy định tại điểm 18.2 và điểm 19 của Thông tư này.

32.3 Từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí

Nếu trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thiết kế bố trí được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp mà có ý kiến của người thứ ba phản đối việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí và ý kiến đó được chứng minh là xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thủ tục từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí theo thủ tục chung quy định tại điểm 18.1 của Thông tư này.

Mục 4

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

33. Yêu cầu đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

33.1 Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu chung quy định tại điểm 7 và điểm 10.1 của Thông tư này và đáp ứng các yêu cầu cụ thể quy định tại điểm này.

33.2 Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải bảo đảm tính thống nhất quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật Sở hữu trí tuệ và theo các quy định sau đây.

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được coi là bảo đảm tính thống nhất

nếu:

- a) Yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của một sản phẩm; hoặc
- b) Yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của nhiều sản phẩm trong một bộ sản phẩm, trong đó mỗi sản phẩm có một kiểu dáng công nghiệp tương ứng; hoặc
- c) Yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của một sản phẩm kèm theo một hoặc nhiều phương án biến thể của kiểu dáng công nghiệp đó.

33.3 Yêu cầu cung cấp thông tin

a) Trường hợp có cơ sở (thông tin, chứng cứ) để nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu người nộp đơn trong thời hạn 01 tháng phải nộp tài liệu xác minh các thông tin đó, đặc biệt là tài liệu xác nhận quyền đăng ký hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (giấy chứng nhận quyền thừa kế, giấy chứng nhận hoặc văn bản thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động...);

b) Cục Sở hữu trí tuệ cũng có thể yêu cầu người nộp đơn trong thời hạn 01 tháng phải nộp tài liệu xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp chỉ dẫn thương mại (nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại), kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ của người khác, nếu có cơ sở để nghi ngờ kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn chứa các đối tượng đó.

33.4 Yêu cầu đối với tờ khai

Người nộp đơn phải nộp 02 tờ khai theo mẫu 03-KDCN quy định tại Phụ lục A của Thông tư này. Ngoài các mục cần khai khác, trong tờ khai phải nêu chỉ số phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ phù hợp với Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp (theo Thoả ước Locarno). Nếu người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phân loại và người nộp đơn phải nộp phí phân loại theo quy định.

33.5 Yêu cầu đối với bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn phải nộp 01 bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tên kiểu dáng công nghiệp: là tên của chính sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp, được thể hiện bằng các từ ngữ thông dụng, không mang tính chất quảng cáo, không chứa ký hiệu, chú thích, chỉ dẫn thương mại;

b) Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp: là lĩnh vực sử dụng cụ thể của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp, trong đó nêu rõ mục đích sử dụng của sản phẩm đó;

c) Kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất: nêu rõ kiểu dáng công nghiệp ít

khác biệt nhất với kiểu dáng công nghiệp của cùng loại sản phẩm nêu trong đơn, đã được biết đến một cách rộng rãi trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên (nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên), trong đó phải chỉ ra nguồn thông tin bộc lộ công khai kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất đó;

d) Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ: liệt kê lần lượt các ảnh chụp, bản vẽ phối cảnh (ba chiều), hình chiếu, mặt cắt... của kiểu dáng công nghiệp, phù hợp với số thứ tự được ghi của ảnh chụp, bản vẽ;

e). Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Sở hữu trí tuệ, và nên được mô tả chi tiết như sau:

(i) Bộc lộ hoàn toàn bản chất của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ, trong đó nêu đầy đủ các đặc điểm tạo dáng thể hiện bản chất của kiểu dáng công nghiệp, đồng thời chỉ ra các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất nêu tại điểm 33.5.c trên đây, phù hợp với các đặc điểm tạo dáng được thể hiện trong bộ ảnh chụp, bản vẽ;

(ii) Các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ được trình bày lần lượt theo thứ tự: các đặc điểm hình khối, đường nét, tương quan giữa các đặc điểm hình khối và/hoặc đường nét, các đặc điểm màu sắc (nếu có);

(iii) Đối với sản phẩm có các trạng thái sử dụng khác nhau (ví dụ: sản phẩm có nắp hoặc có thể gập lại được...) thì mô tả kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm ở các trạng thái khác nhau;

(iv) Nếu kiểu dáng công nghiệp gồm nhiều phương án thì chỉ rõ các đặc điểm khác biệt của những phương án còn lại so với phương án cơ bản (phương án đầu tiên nêu trong đơn);

(v) Nếu kiểu dáng công nghiệp là kiểu dáng của bộ sản phẩm thì mô tả kiểu dáng của từng sản phẩm trong bộ đó.³

g) Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (hoặc “yêu cầu bảo hộ”): phải liệt kê đầy đủ các đặc điểm tạo dáng cần và đủ để xác định bản chất kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ và phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp, được thể hiện trên ảnh chụp, bản vẽ nêu trong đơn, bao gồm các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.

33.6 Yêu cầu đối với bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn phải nộp 04 bộ ảnh chụp hoặc 04 bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp. Bộ ảnh chụp, bản vẽ phải thể hiện đầy đủ các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ đến mức căn cứ vào đó, bất kỳ người nào có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng đều có thể xác định được kiểu dáng công

³ Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2011

*nghiệp đó và theo các hướng dẫn sau đây:*³

a) Ảnh chụp, bản vẽ phải rõ ràng, sắc nét; bản vẽ phải được thể hiện bằng đường nét liền; nền ảnh chụp, bản vẽ phải có màu đồng nhất và tương phản với kiểu dáng công nghiệp; trên ảnh chụp, bản vẽ chỉ được thể hiện sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ (không kèm theo sản phẩm khác).

b) Ảnh chụp, bản vẽ phải thể hiện kiểu dáng công nghiệp theo cùng một tỷ lệ. Kích thước của kiểu dáng công nghiệp trong ảnh chụp, bản vẽ không được nhỏ hơn 90mm x 120mm và không được lớn hơn 190mm x 277mm.

c) Ảnh chụp, bản vẽ phải thể hiện kiểu dáng công nghiệp theo cùng một chiều và lần lượt theo thứ tự: hình phối cảnh (ba chiều) của kiểu dáng công nghiệp, hình chiếu của kiểu dáng công nghiệp từ phía trước, từ phía sau, từ bên phải, từ bên trái, từ trên xuống, từ dưới lên; các hình chiếu phải được thể hiện chính diện.

d) Đối với kiểu dáng công nghiệp có hình chiếu đối xứng thì ảnh chụp, bản vẽ có thể không cần thể hiện thêm các hình chiếu đối xứng, với điều kiện phải nêu rõ điều đó trong phần liệt kê ảnh chụp, bản vẽ thuộc bản mô tả.

e) Đối với kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm có thể khai triển được (ví dụ: hộp đựng, đồ bao gói...), các hình chiếu của kiểu dáng công nghiệp có thể được thay thế bằng ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp ở trạng thái đã khai triển.

g) Tùy thuộc vào mức độ phức tạp của kiểu dáng công nghiệp, có thể cần phải có thêm ảnh chụp, bản vẽ phối cảnh từ các góc độ khác, mặt cắt, hình phóng to bộ phận, hình chi tiết rời của sản phẩm... đủ để thể hiện rõ các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ.

h) Đối với sản phẩm có các trạng thái sử dụng khác nhau (ví dụ: sản phẩm có nắp hoặc có thể gập lại được), phải có ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm ở các trạng thái khác nhau.

i) Đối với kiểu dáng công nghiệp của bộ phận của sản phẩm hoàn chỉnh, phải có thêm ảnh chụp, bản vẽ minh họa vị trí lắp đặt, sử dụng bộ phận trên sản phẩm hoàn chỉnh.

k) Mỗi phương án của kiểu dáng công nghiệp phải có bộ ảnh chụp, bản vẽ thể hiện đầy đủ từng phương án theo quy định tại điểm này.

l) Đối với bộ sản phẩm phải có hình phối cảnh của cả bộ sản phẩm và bộ ảnh chụp, bản vẽ của từng sản phẩm trong bộ đó theo quy định tại điểm này.

33.7 Đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp

a) Đặc điểm tạo dáng của một kiểu dáng công nghiệp là yếu tố thể hiện dưới dạng đường nét, hình khối, màu sắc, tương quan vị trí hoặc tương quan kích thước

³ Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 18/2011/TT-BKHCHN ngày 22/7/2011 có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2011

để khi kết hợp với các đặc điểm (dấu hiệu) khác tạo thành một tập hợp cần và đủ để tạo thành kiểu dáng công nghiệp đó.

b) Các yếu tố sau đây không được coi là đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp:

(i) Hình khối, đường nét được quyết định bởi chính chức năng kỹ thuật của sản phẩm (ví dụ: hình dạng dẹt, phẳng của đĩa ghi dữ liệu được quyết định bởi chuyển động tương đối giữa đĩa và đầu đọc...);

(ii) Yếu tố mà sự có mặt của nó trong tập hợp các dấu hiệu không đủ gây ấn tượng thẩm mỹ (ấn tượng về hình dáng của sản phẩm không thay đổi khi có mặt và khi không có mặt yếu tố đó; ví dụ: sự thay đổi một hình khối, đường nét quen thuộc nhưng sự thay đổi đó không đủ để nhận biết, do đó hình khối, đường nét đã thay đổi vẫn chỉ được nhận biết là hình khối, đường nét cũ);

(iii) Vật liệu dùng để chế tạo sản phẩm;

(iv) Các dấu hiệu được gắn, dán... lên sản phẩm chỉ để thực hiện chức năng thông tin, hướng dẫn về nguồn gốc, đặc điểm, cấu tạo, công dụng, cách sử dụng... sản phẩm đó; ví dụ: các từ ngữ trên nhãn hàng hoá;

(v) Kích cỡ của sản phẩm, trừ trường hợp thay đổi kích cỡ trang trí của mẫu vải và vật liệu tương tự.

c) Đặc điểm tạo dáng cơ bản và đặc điểm tạo dáng không cơ bản

Đặc điểm tạo dáng cơ bản là đặc điểm tạo dáng dễ dàng nhận biết/ghi nhớ, cần và đủ để xác định kiểu dáng công nghiệp và phân biệt kiểu dáng công nghiệp với kiểu dáng công nghiệp khác dùng cho sản phẩm cùng loại.

Đặc điểm tạo dáng không đáp ứng điều kiện trên gọi là “đặc điểm tạo dáng không cơ bản”.

34. Thẩm định hình thức, công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Các thủ tục thẩm định hình thức, công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thực hiện theo thủ tục chung quy định tại điểm 13 và điểm 14 của Thông tư này.

35. Thẩm định nội dung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

35.1 Đánh giá sự tương tự của kiểu dáng công nghiệp :

a) Hai kiểu dáng công nghiệp bị coi là trùng nhau khi hai kiểu dáng công nghiệp dùng cho sản phẩm cùng loại, có cùng tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản và không cơ bản;

b) Hai kiểu dáng công nghiệp bị coi là tương tự nhau khi hai kiểu dáng công nghiệp dùng cho sản phẩm cùng loại, có một số đặc điểm tạo dáng cơ bản giống nhau;

c) Hai kiểu dáng công nghiệp bị coi là tương tự gần nhất khi hai kiểu dáng công nghiệp tương tự có số các đặc điểm tạo dáng cơ bản giống nhau nhiều hơn so với tất cả các kiểu dáng công nghiệp tương tự khác.

35.2 Trình tự thực hiện thủ tục thẩm định nội dung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Việc thẩm định nội dung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (đơn) được tiến hành theo trình tự chung quy định tại điểm 15 của Thông tư này và theo quy định riêng tại điểm này.

35.3 Đánh giá sự phù hợp giữa đối tượng nêu trong đơn và loại văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đối tượng nêu trong đơn bị coi là không phù hợp với loại văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp nếu:

- a) Đối tượng đó không phải là hình dáng bên ngoài của sản phẩm;
- b) Đối tượng nêu trong đơn là:

(i) Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;

(ii) Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;

(iii) Hình dáng bên trong (phần không nhìn thấy được) trong quá trình sử dụng sản phẩm (khai thác công dụng của sản phẩm theo cách thức thông thường, được thực hiện bởi bất kỳ người sử dụng nào, không kể các công việc bảo trì, bảo dưỡng hoặc sửa chữa sản phẩm).

35.4 Tra cứu thông tin

a) Mục đích tra cứu thông tin

Mục đích tra cứu thông tin là tìm kiếm trong nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc các kiểu dáng công nghiệp trùng lặp hoặc tương tự với kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn.

b) Nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc được sử dụng trong quá trình thẩm định nội dung đơn bao gồm các tài liệu sau đây:

(i) Các đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận và có ngày công bố đơn sớm hơn ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định (nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên);

(ii) Các đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và các văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp do các tổ chức, quốc gia khác công bố trong vòng 25 năm trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định (nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên), được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu kiểu dáng công nghiệp hiện

có tại Cục Sở hữu trí tuệ;

(iii) Các thông tin khác liên quan đến khiếu dáng công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ thu thập và lưu giữ;

(iv) Các đơn đăng ký khiếu dáng công nghiệp đã được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận và có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên (nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên) sớm hơn ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định (dùng để kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên quy định tại điểm 35.9 của Thông tư này).

c) Trong trường hợp cần thiết và có thể, việc tra cứu được mở rộng hơn so với nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc.

35.5 Báo cáo tra cứu

Kết quả tra cứu phải được thể hiện trong báo cáo tra cứu, trong đó phải ghi rõ lĩnh vực tra cứu, phạm vi tra cứu, kết quả tìm kiếm trong phạm vi đó (thống kê và chỉ rõ các khiếu dáng công nghiệp đối chứng tìm được, nguồn gốc thông tin, ngày công bố của thông tin tương ứng) và phải nêu họ tên người lập báo cáo (người tra cứu).

Trong điểm này, “kiểu dáng công nghiệp đối chứng” là kiểu dáng công nghiệp trùng lặp hoặc kiểu dáng công nghiệp tương tự với kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn, được so sánh với kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn khi đánh giá tính mới và tính sáng tạo.

35.6 Đánh giá khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp theo quy định tại Điều 67 của Luật Sở hữu trí tuệ

a) Kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu căn cứ vào các thông tin về kiểu dáng công nghiệp được trình bày trong đơn, người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng có thể dùng kiểu dáng công nghiệp đó làm mẫu để chế tạo bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp sản phẩm có hình dáng bên ngoài trùng với kiểu dáng công nghiệp đó.

Khái niệm “người có hiểu biết trung bình” về lĩnh vực tương ứng được hiểu theo quy định tương ứng tại điểm 23.6.a của Thông tư này.

b) Trong các trường hợp sau đây, đối tượng nêu trong đơn bị coi là không có khả năng áp dụng công nghiệp:

(i) Đối tượng nêu trong đơn là hình dáng của sản phẩm có trạng thái tồn tại không cố định (các sản phẩm ở thể khí, chất lỏng...);

(ii) Chỉ có thể tạo ra sản phẩm có hình dáng như đối tượng nêu trong đơn nhờ có kỹ năng đặc biệt hoặc không thể lặp đi lặp lại việc chế tạo ra sản phẩm có hình dáng như đối tượng nêu trong đơn;

(iii) Các trường hợp với lý do xác đáng khác.

35.7 Đánh giá tính mới của kiểu dáng công nghiệp theo quy định tại Điều 65 của Luật Sở hữu trí tuệ.

a) Cách đánh giá tính mới của kiểu dáng công nghiệp

Để đánh giá tính mới của kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn, phải tiến hành so sánh tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp đó với tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp trùng lặp/tương tự gần nhất dùng làm kiểu dáng công nghiệp đối chứng tìm được trong quá trình tra cứu thông tin.

b) Kết luận về tính mới của kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn được coi là mới nếu:

(i) Không tìm thấy kiểu dáng công nghiệp đối chứng trong nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc; hoặc

(ii) Mặc dù có tìm thấy kiểu dáng công nghiệp đối chứng trong nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc nhưng kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn có ít nhất một đặc điểm tạo dáng cơ bản không có mặt trong (không thuộc) tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp đối chứng, hoặc

(iii) Kiểu dáng công nghiệp đối chứng chính là kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn được công bố/bộc lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 65 của Luật Sở hữu trí tuệ.

35.8 Đánh giá tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp theo quy định tại Điều 66 của Luật Sở hữu trí tuệ

a) Cách đánh giá tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp

Để đánh giá tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn, phải tiến hành so sánh tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp đó với tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản của từng kiểu dáng công nghiệp đối chứng trùng lặp hoặc tương tự tìm được trong quá trình tra cứu thông tin.

b) Kết luận về tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp

Trong các trường hợp sau đây, kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn được coi là không có tính sáng tạo:

(i) Kiểu dáng công nghiệp là sự kết hợp đơn thuần của các đặc điểm tạo dáng đã biết (các đặc điểm tạo dáng đã được bộc lộ công khai được sắp đặt hoặc lắp ghép với nhau một cách đơn thuần như thay thế, thay đổi vị trí, tăng giảm số lượng...);

(ii) Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng sao chép/mô phỏng một phần hoặc toàn bộ hình dáng tự nhiên vốn có của cây cối, hoa quả, các loài động vật..., hình dáng của các hình hình học (hình tròn, hình elíp, hình tam giác, hình vuông, chữ

nhật, hình đa giác đều, các hình lăng trụ có mặt cắt là các hình kể trên...) đã được biết rộng rãi;

(iii) Kiểu dáng công nghiệp là sự sao chép đơn thuần hình dáng các sản phẩm, công trình đã nổi tiếng hoặc được biết đến một cách rộng rãi ở Việt Nam hoặc trên thế giới;

(iv) Kiểu dáng công nghiệp mô phỏng kiểu dáng công nghiệp thuộc lĩnh vực khác, nếu sự mô phỏng đó đã được biết đến rộng rãi trên thực tế (ví dụ: đồ chơi mô phỏng ô tô, xe máy...).

Nếu không thuộc các trường hợp nói trên, kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo.

35.9 Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên theo quy định tại Điều 90 của Luật Sở hữu trí tuệ

a) Để kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, phải tiến hành tra cứu thông tin trong nguồn bắt buộc quy định tại điểm 35.4.b (iv) của Thông tư này.

b) Kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn được coi là đáp ứng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên nếu không tìm thấy kiểu dáng công nghiệp trùng lặp hoặc không khác biệt đáng kể nêu trong những đơn đã đáp ứng các điều kiện để được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tìm được trong quá trình tra cứu thông tin.

c) Kiểu dáng công nghiệp của bộ phận sản phẩm nêu trong đơn cũng được coi là đáp ứng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên nếu không tìm thấy kiểu dáng công nghiệp trùng lặp hoặc không khác biệt đáng kể của bộ phận sản phẩm và/hoặc sản phẩm nêu trong những đơn đã đáp ứng các điều kiện để được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tìm được trong quá trình tra cứu thông tin.

d) Trong trường hợp có nhiều đơn khác nhau đăng ký kiểu dáng công nghiệp trùng nhau hoặc không khác biệt đáng kể với nhau, cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn vẫn được coi là đáp ứng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên quy định tại khoản 2 Điều 90 của Luật Sở hữu trí tuệ nếu tất cả những người nộp đơn đạt được thoả thuận về việc đứng tên người nộp đơn trong một đơn duy nhất trong số các đơn đó để được cấp một Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

35.10 Thông báo kết quả thẩm định nội dung

Việc thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thực hiện theo quy định chung tại điểm 15.7.a của Thông tư này.

36. Cấp, đăng bạ, công bố Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Các thủ tục ra quyết định cấp, đăng bạ, công bố quyết định cấp Bằng độc

quyền kiểu dáng công nghiệp được thực hiện theo thủ tục chung quy định tại điểm 18 và điểm 19 của Thông tư này.

Mục 5

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

37. Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu

37.1 Đơn đăng ký nhãn hiệu phải đáp ứng các yêu cầu chung về tài liệu đơn quy định tại điểm 7 và điểm 10.1 của Thông tư này và các yêu cầu cụ thể quy định tại điểm này.

37.2 Đơn phải bảo đảm tính thống nhất quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 101 của Luật Sở hữu trí tuệ. Mỗi đơn chỉ được yêu cầu đăng ký một nhãn hiệu dùng cho một hoặc nhiều hàng hoá, dịch vụ.

37.3 Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin nêu trong đơn, Cục Sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu người nộp đơn trong thời hạn 01 tháng, phải nộp các tài liệu sau đây nhằm xác minh các thông tin đó:

a) Tài liệu chứng minh tư cách người nộp đơn:

(i) Giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng hoặc tài liệu khác xác nhận hoạt động sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ của người nộp đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 87 của Luật Sở hữu trí tuệ;

(ii) Thoả thuận, thư xác nhận người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu và không phản đối việc đăng ký nhãn hiệu của người tiến hành hoạt động thương mại sản phẩm của người sản xuất theo quy định tại khoản 2 Điều 87 của Luật Sở hữu trí tuệ;

(iii) Quyết định hoặc giấy phép thành lập, điều lệ tổ chức xác nhận chức năng, thẩm quyền quản lý nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận chất lượng, nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý hàng hoá, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 87 của Luật Sở hữu trí tuệ;

(iv) Thoả thuận, giấy đăng ký kinh doanh, tài liệu liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu của các đồng chủ sở hữu theo quy định tại khoản 5 Điều 87 của Luật Sở hữu trí tuệ;

(v) Tài liệu xác nhận người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký nhãn hiệu từ người khác theo quy định tại khoản 6 Điều 87 của Luật Sở hữu trí tuệ;

(vi) Thoả thuận, thư đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu xác nhận quyền đăng ký nhãn hiệu của người đại diện, đại lý theo quy định tại khoản 7 Điều 87 của Luật Sở hữu trí tuệ và Điều 6*septies* của Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp.

b) Tài liệu chứng minh tư cách đại diện của chủ đơn: giấy uỷ quyền gốc của

người nộp đơn; giấy tờ xác nhận đại diện của chủ đơn là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đăng ký nhãn hiệu hoặc là người được người đó uỷ quyền; giấy tờ xác nhận người được uỷ quyền của người nộp đơn đáp ứng các yêu cầu để đứng tên đại diện của chủ đơn theo quy định tại điểm 3 của Thông tư này.

c) Tài liệu chứng minh quyền sử dụng/đăng ký nhãn hiệu chứa các dấu hiệu đặc biệt đối với:

(i) Tên, biểu tượng, cờ, huy hiệu của cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế hoặc dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 73 của Luật Sở hữu trí tuệ;

(ii) Tên nhân vật, hình tượng của tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả đã được biết đến rộng rãi hoặc tên thương mại, chỉ dẫn thương mại, chỉ dẫn xuất xứ, giải thưởng, huy chương hoặc ký hiệu đặc trưng của một loại sản phẩm nhất định có khả năng gây nhầm lẫn theo quy định tại khoản 5 Điều 73 của Luật Sở hữu trí tuệ;

(iii) Dấu hiệu thuộc phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của người khác theo quy định tại điểm n khoản 2 Điều 74 của Luật Sở hữu trí tuệ;

d) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên;

e) Thông tin cần thiết để làm rõ hoặc khẳng định các nội dung nêu trong quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc trong các tài liệu đơn khác.

37.4 Yêu cầu đối với tờ khai

Người nộp đơn phải nộp 02 tờ khai theo mẫu 04-NH quy định tại Phụ lục A của Thông tư này với các lưu ý sau đây:

a) Phần mô tả nhãn hiệu trong tờ khai phải chỉ rõ loại nhãn hiệu đăng ký (nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu chứng nhận);

b) Đối với nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu liên kết, người nộp đơn phải chỉ rõ các yếu tố liên kết về nhãn hiệu hoặc về hàng hoá, dịch vụ tuân theo quy định sau đây:

(i) Trong trường hợp yếu tố liên kết là nhãn hiệu (trương tự với nhãn hiệu khác của chính người nộp đơn dùng cho cùng một hàng hoá, dịch vụ hoặc dùng cho các hàng hoá, dịch vụ tương tự nhau) thì phải chỉ rõ trong số các nhãn hiệu liên kết đó có nhãn hiệu nào được coi là cơ bản hay không, nếu có thì đó là nhãn hiệu nào; nếu một hoặc một số trong các nhãn hiệu đó đã được đăng ký hoặc đã được nêu trong đơn nộp trước đó thì phải chỉ rõ số văn bằng bảo hộ, số đơn nộp trước đó;

(ii) Trong trường hợp yếu tố liên kết là hàng hoá, dịch vụ (một nhãn hiệu

dùng cho các hàng hoá, dịch vụ tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau) thì phải chỉ rõ trong sổ các hàng hoá, dịch vụ đó có hàng hoá, dịch vụ nào được coi là cơ bản hay không và nếu có thì đó là hàng hoá, dịch vụ nào; nếu một trong các hàng hoá, dịch vụ đó đã được đăng ký trước hoặc đã được nêu trong đơn nộp trước đó thì phải chỉ rõ số văn bằng bảo hộ, số đơn nộp trước đó;

(iii) Nếu người nộp đơn không chỉ rõ nhãn hiệu cơ bản hoặc hàng hoá, dịch vụ cơ bản thì tất cả các nhãn hiệu và tất cả các hàng hoá, dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu nêu trong đơn của người nộp đơn được coi là độc lập với nhau. Việc đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu nêu trong đơn sẽ không được áp dụng ngoại lệ đối với nhãn hiệu liên kết quy định tại điểm e khoản 2 Điều 74 của Luật Sở hữu trí tuệ, mà phải tuân theo quy định chung về đánh giá khả năng phân biệt quy định tại điểm 39 của Thông tư này.

c) Đối với nhãn hiệu chứng nhận, người nộp đơn phải chỉ rõ trong tờ khai mục đích, nội dung và phương thức của việc chứng nhận đó (chứng nhận cái gì: chất lượng, xuất xứ, nguồn gốc địa lý hay kết hợp giữa các mục đích đó; nội dung chứng nhận: các điều kiện cụ thể về chủ thể, hàng hoá, dịch vụ; chứng nhận như thế nào: trình tự, thủ tục cấp phép chứng nhận, cách thức kiểm tra, duy trì mục đích và nội dung chứng nhận).

d) Trong tờ khai phải có mẫu nhãn hiệu và mô tả bằng chữ về nhãn hiệu đó theo các quy định sau đây:

(i) Nếu nhãn hiệu được cấu thành từ nhiều yếu tố thì phải chỉ rõ các yếu tố cấu thành và sự kết hợp giữa các yếu tố đó; nếu nhãn hiệu chứa yếu tố hình thì phải nêu rõ nội dung và ý nghĩa của yếu tố hình;

(ii) Nếu yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu màu thì phải chỉ rõ yêu cầu đó và nêu tên màu sắc thể hiện trên nhãn hiệu;

(iii) Nếu nhãn hiệu có chứa các chữ, từ ngữ không phải là tiếng Việt thì phải ghi rõ cách phát âm (phiên âm ra tiếng Việt) và nếu các chữ, từ ngữ đó có nghĩa thì phải dịch ra tiếng Việt;

(iv) Nếu nhãn hiệu có chứa chữ số không phải là chữ số Ả-rập hoặc chữ số La-mã thì phải dịch ra chữ số Ả-rập.

e) Phần “Danh mục các hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu” trong Tờ khai phải được phân nhóm phù hợp với Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Nếu người nộp đơn không tự phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phân loại và người nộp đơn phải nộp phí dịch vụ phân loại

theo quy định.³

37.5 Yêu cầu đối với mẫu nhãn hiệu

Ngoài mẫu nhãn hiệu được gắn trên Tờ khai, đơn phải kèm theo 05 mẫu nhãn hiệu giống nhau và phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:³

a) Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai;

b) Đối với nhãn hiệu là hình ba chiều thì mẫu nhãn hiệu phải kèm theo ảnh chụp hoặc hình vẽ thể hiện hình phối cảnh và có thể kèm theo mẫu mô tả ở dạng hình chiếu;

c) Đối với nhãn hiệu có yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu nhãn hiệu phải được trình bày đúng màu sắc yêu cầu bảo hộ. Nếu không yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu nhãn hiệu phải được trình bày dưới dạng đen trắng.

37.6 Yêu cầu về quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận

Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể và quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có các nội dung tương ứng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 105 của Luật Sở hữu trí tuệ và phải làm rõ các vấn đề sau đây:

a) Các thông tin văn tắt về nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu, hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

b) Các điều kiện để được người đăng ký nhãn hiệu cấp phép sử dụng nhãn hiệu và các điều kiện chấm dứt quyền sử dụng nhãn hiệu;

c) Nghĩa vụ của người sử dụng nhãn hiệu (bảo đảm chất lượng, tính chất đặc thù của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu, chịu sự kiểm soát của người đăng ký nhãn hiệu, nộp phí quản lý nhãn hiệu...);

d) Quyền của người đăng ký nhãn hiệu (kiểm soát việc tuân thủ quy chế sử dụng nhãn hiệu, thu phí quản lý nhãn hiệu, đình chỉ quyền sử dụng nhãn hiệu của người không đáp ứng điều kiện theo quy định của quy chế sử dụng nhãn hiệu...);

e) Cơ chế cấp phép, kiểm soát, kiểm tra việc sử dụng nhãn hiệu và bảo đảm chất lượng, uy tín của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

g) Cơ chế giải quyết tranh chấp.

37.7 Yêu cầu về tài liệu xác nhận việc cho phép đăng ký và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý

³ Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 18/2011/TT-BKHHCN ngày 22/7/2011 có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2011

a) Đối với nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý, ngoài quy chế sử dụng nhãn hiệu và tài liệu cần thiết chứng minh quyền đăng ký nhãn hiệu, đơn còn phải kèm theo giấy phép của chính quyền địa phương liên quan cho phép người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận mang dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý (tên địa lý, biểu tượng, bản đồ của vùng, địa phương) cho hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đó.

b) Trường hợp không xác định được vùng, địa phương mang chỉ dẫn nguồn gốc địa lý dựa trên địa giới hành chính và giấy phép của chính quyền địa phương quy định tại điểm 37.7.a trên đây, Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu người nộp đơn cung cấp bản đồ địa lý có chỉ rõ phạm vi vùng, địa phương mang chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ có xác nhận của chính quyền địa phương liên quan.

38. Thẩm định hình thức, công bố đơn đăng ký nhãn hiệu

Các thủ tục thẩm định hình thức, công bố đơn đăng ký nhãn hiệu được thực hiện theo thủ tục chung quy định tại điểm 13 và điểm 14 của Thông tư này.

39. Thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu

39.1 Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm thực hiện thẩm định nội dung đơn hợp lệ theo trình tự chung quy định tại điểm 15 của Thông tư này và theo quy định cụ thể tại điểm này.

39.2 Đánh giá sự phù hợp giữa đối tượng nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu và yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

a) Theo quy định tại khoản 1 Điều 72 của Luật Sở hữu trí tuệ, dấu hiệu được đăng ký với danh nghĩa là nhãn hiệu phải là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, chữ số, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp giữa các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc một số màu sắc nhất định.

b) Các loại dấu hiệu sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa là nhãn hiệu:

(i) Dấu hiệu chỉ là màu sắc mà không được kết hợp với dấu hiệu chữ hoặc dấu hiệu hình hoặc không được thể hiện thành dạng dấu hiệu chữ hoặc dấu hiệu hình;

(ii) Dấu hiệu thuộc đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa là nhãn hiệu theo quy định tại Điều 73 của Luật Sở hữu trí tuệ;

(iii) Dấu hiệu trái với trật tự xã hội, có hại cho an ninh quốc gia.

39.3 Đánh giá khả năng phân biệt của dấu hiệu dạng chữ viết, chữ số (sau đây gọi là “dấu hiệu chữ”) theo quy định tại khoản 2 Điều 74 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Trừ các trường hợp ngoại lệ quy định tại điểm 39.5 của Thông tư này, các dấu hiệu chữ sau đây bị coi là không có khả năng phân biệt:

a) Ký tự thuộc ngôn ngữ mà người tiêu dùng Việt Nam có hiểu biết thông thường không thể nhận biết và ghi nhớ được (không đọc được, không hiểu được, không nhớ được) như ký tự không có nguồn gốc La-tinh: chữ Ả-rập, chữ Slavơ, chữ Phạn, chữ Trung Quốc, chữ Nhật, chữ Triều Tiên, chữ Thái...; trừ khi ký tự thuộc ngôn ngữ trên đi kèm với các thành phần khác tạo nên tổng thể có khả năng phân biệt hoặc được trình bày dưới dạng đồ họa hoặc dạng đặc biệt khác;

b) Mặc dù là ký tự nguồn gốc La-tinh nhưng dấu hiệu chỉ bao gồm một chữ cái hoặc chỉ bao gồm chữ số, hoặc mặc dù có hai chữ cái nhưng không thể đọc được như một từ - kể cả khi có kèm theo chữ số; trừ trường hợp các dấu hiệu đó được trình bày dưới dạng đồ họa hoặc dạng đặc biệt khác;

c) Một tập hợp quá nhiều chữ cái hoặc từ ngữ khiến cho không thể nhận biết và ghi nhớ được như một dãy quá nhiều ký tự không được sắp xếp theo một trật tự, quy luật xác định hoặc một văn bản, một đoạn văn bản;

d) Mặc dù là ký tự nguồn gốc La-tinh nhưng đó là một từ có nghĩa và nghĩa của từ đó đã được sử dụng nhiều và thông dụng tại Việt Nam trong lĩnh vực liên quan đến mức bị mất khả năng phân biệt;

e) Một từ hoặc một tập hợp từ được sử dụng tại Việt Nam như tên gọi thông thường của chính hàng hoá, dịch vụ liên quan;

g) Một từ hoặc một tập hợp từ mang nội dung mô tả chính hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu như dấu hiệu chỉ dẫn về thời gian, địa điểm, nguồn gốc địa lý (trừ trường hợp nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của hàng hoá hoặc nhãn hiệu tập thể), phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất (trừ trường hợp nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của hàng hoá, dịch vụ), thành phần, công dụng, giá trị của hàng hoá, dịch vụ;

h) Một từ hoặc một tập hợp từ có ý nghĩa mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ nhãn hiệu;

i) Dấu hiệu chữ trùng hoặc tương tự với một trong các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của người khác theo quy định tại các điểm e, g, h, i, k, l, m khoản 2 Điều 74 của Luật Sở hữu trí tuệ;

k) Dấu hiệu chữ làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác như thành phần cấu tạo, quy trình sản xuất, nguyên vật liệu, tính ưu việt của hàng hoá, dịch vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 73 của Luật Sở hữu trí tuệ;

l) Dấu hiệu chữ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam hoặc của

nước ngoài; trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên gọi của các nhân vật, hình tượng trong các tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác đã được biết đến một cách rộng rãi, trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu tác phẩm đó.

39.4 Đánh giá khả năng phân biệt của dấu hiệu dạng hình vẽ, hình ảnh (sau đây gọi là “dấu hiệu hình”) theo quy định tại khoản 2 Điều 74 của Luật Sở hữu trí tuệ

Trừ các trường hợp ngoại lệ quy định tại điểm 39.5 của Thông tư này, dấu hiệu hình bị coi là không có khả năng phân biệt, nếu:

a) Dấu hiệu hình là hình hoặc hình hình học phổ thông như hình tròn, hình elip, tam giác, tứ giác... hoặc hình vẽ đơn giản; hình vẽ, hình ảnh chỉ được sử dụng làm nền hoặc đường nét trang trí sản phẩm, bao bì sản phẩm;

b) Hình vẽ, hình ảnh quá rắc rối phức tạp khiến cho người tiêu dùng không dễ nhận thức và không dễ ghi nhớ được đặc điểm của hình như gồm quá nhiều hình ảnh, đường nét kết hợp hoặc chồng lên nhau;

c) Hình vẽ, hình ảnh, biểu tượng, dấu hiệu tượng trưng đã được sử dụng rộng rãi;

d) Hình vẽ, hình ảnh mang tính mô tả chính hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; địa điểm, phương pháp sản xuất, nguồn gốc địa lý, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

e) Dấu hiệu hình trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ của người khác;

g) Dấu hiệu hình trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam hoặc của nước ngoài; trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình ảnh của các nhân vật, hình tượng trong các tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác đã được biết đến một cách rộng rãi, trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu tác phẩm đó.

39.5 Các ngoại lệ sau đây được áp dụng khi đánh giá khả năng phân biệt của dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình:

a) Dấu hiệu thuộc các trường hợp nêu tại các điểm 39.3.a, b, c, g, h và các điểm 39.4.a, b, c, d, e của Thông tư này đã và đang được sử dụng với chức năng nhãn hiệu và được người tiêu dùng biết đến một cách rộng rãi và nhờ đó nhãn hiệu đã đạt được khả năng phân biệt đối với hàng hoá, dịch vụ liên quan.

b) Để được áp dụng ngoại lệ này, người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng về việc sử dụng một cách rộng rãi nhãn hiệu đó (thời gian bắt đầu sử dụng, phạm vi, mức độ sử dụng hiện nay..., trong đó nhãn hiệu chỉ được coi là “được sử dụng” khi việc sử dụng đó được tiến hành trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh,

thương mại, quảng cáo, tiếp thị hợp pháp) và bằng chứng về khả năng phân biệt của nhãn hiệu đối với hàng hoá, dịch vụ liên quan của chủ nhãn hiệu. Trong trường hợp này, nhãn hiệu đó chỉ được thừa nhận là có khả năng phân biệt khi được thể hiện ở dạng đúng như dạng mà nó được sử dụng liên tục và phổ biến trong thực tế.

39.6 Đánh giá tính phân biệt của dấu hiệu kết hợp giữa dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình (sau đây gọi là “dấu hiệu kết hợp”)

Một dấu hiệu kết hợp được coi là có khả năng phân biệt khi dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình kết hợp thành một tổng thể có khả năng phân biệt, cụ thể:

a) Dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình đều có khả năng phân biệt và tạo thành tổng thể có khả năng phân biệt;

b) Thành phần mạnh của nhãn hiệu (yếu tố tác động mạnh vào cảm giác người tiêu dùng, gây chú ý và ấn tượng về nhãn hiệu khi quan sát) là dấu hiệu chữ hoặc dấu hiệu hình có khả năng phân biệt, mặc dù thành phần còn lại không có hoặc ít có khả năng phân biệt;

c) Trường hợp dấu hiệu kết hợp gồm các dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình không có hoặc ít có khả năng phân biệt nhưng cách thức kết hợp độc đáo của các dấu hiệu đó tạo ra một ấn tượng riêng biệt thì tổng thể kết hợp đó vẫn được coi là có khả năng phân biệt;

d) Dấu hiệu kết hợp gồm các thành phần chữ và hình không có hoặc ít có khả năng phân biệt nhưng tổng thể kết hợp đó đã đạt được khả năng phân biệt qua quá trình sử dụng theo quy định tại điểm 39.5 của Thông tư này.

39.7 Nguồn thông tin tối thiểu

a) Để đánh giá khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu nêu trong đơn, ít nhất Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành tra cứu trong nguồn thông tin tối thiểu sau đây:

(i) Các đơn đăng ký nhãn hiệu đã được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định và các đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam mà Cục Sở hữu trí tuệ đã được WIPO thông báo với ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đang được thẩm định cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự;

(ii) Các nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ hoặc thừa nhận bảo hộ đang còn hiệu lực tại Việt Nam (kể cả các nhãn hiệu nổi tiếng) dùng cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan;

(iii) Các nhãn hiệu được đăng ký đã chấm dứt hiệu lực trong thời hạn chưa quá 5 năm, trừ trường hợp nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực vì lý do không sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật Sở hữu trí tuệ, dùng cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự;

(iv) Các chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam;

(v) Chỉ dẫn nguồn gốc địa lý hàng hoá, dịch vụ; tên địa lý, các loại dấu chất lượng, dấu kiểm tra; quốc kỳ, quốc huy của các quốc gia; cờ, tên, biểu tượng của các cơ quan, tổ chức của Việt Nam và thế giới; tên và hình ảnh lãnh tụ, anh hùng dân tộc, tên và hình ảnh danh nhân Việt Nam và nước ngoài... mà Cục Sở hữu trí tuệ sưu tầm và lưu giữ.

b) Trong trường hợp cần thiết có thể tra cứu các nguồn thông tin tham khảo ngoài nguồn thông tin tối thiểu nêu tại điểm 39.7.a trên đây, như các đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, tên thương mại...;

39.8 Đánh giá sự tương tự đến mức gây nhầm lẫn của dấu hiệu yêu cầu đăng ký với nhãn hiệu khác

a) Để đánh giá dấu hiệu yêu cầu đăng ký nêu trong đơn có trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu khác (sau đây gọi là “nhãn hiệu đối chứng”) hay không, cần phải so sánh về cấu trúc, nội dung, cách phát âm (đối với dấu hiệu chữ), ý nghĩa và hình thức thể hiện của dấu hiệu (đối với cả dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình), đồng thời phải tiến hành so sánh hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đối chứng theo quy định tại điểm này.

b) Dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đối chứng: dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu đối chứng nếu dấu hiệu đó giống hệt nhãn hiệu đối chứng về cấu trúc, nội dung, ý nghĩa và hình thức thể hiện.

c) Dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng nếu:

(i) Dấu hiệu đó gần giống với nhãn hiệu đối chứng về cấu trúc hoặc/và nội dung hoặc/và cách phát âm hoặc/và ý nghĩa hoặc/và hình thức thể hiện đến mức làm cho người tiêu dùng tưởng lầm rằng hai đối tượng đó là một hoặc đối tượng này là biến thể của đối tượng kia hoặc hai đối tượng đó có cùng một nguồn gốc;

(ii) Dấu hiệu chỉ là bản phiên âm hoặc dịch nghĩa từ nhãn hiệu đối chứng nếu nhãn hiệu đối chứng là nhãn hiệu nổi tiếng.

39.9 Đánh giá sự tương tự của hàng hoá, dịch vụ

a) Hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ bị coi là trùng nhau (cùng loại) khi hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ đó có các đặc điểm sau đây:

(i) Có cùng bản chất (thành phần, cấu tạo...) và cùng chức năng, mục đích sử dụng; hoặc

(ii) Có bản chất gần giống nhau và cùng chức năng, mục đích sử dụng;

b) Hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ bị coi là tương tự nhau khi hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ đó có các đặc điểm sau đây:

- (i) Tương tự nhau về bản chất; hoặc
- (ii) Tương tự nhau về chức năng, mục đích sử dụng; và
- (iii) Được đưa ra thị trường theo cùng một kênh thương mại (phân phối theo cùng một phương thức, được bán cùng nhau hoặc cạnh nhau, trong cùng một loại cửa hàng...);

c) Một hàng hoá và một dịch vụ bị coi là tương tự nhau nếu thuộc một hoặc các trường hợp sau đây:

(i) Giữa chúng có mối liên quan với nhau về bản chất (hàng hoá, dịch vụ hoặc nguyên liệu, bộ phận của hàng hoá, dịch vụ này được cấu thành từ hàng hoá, dịch vụ kia); hoặc

(ii) Giữa chúng có mối liên quan với nhau về chức năng (để hoàn thành chức năng của hàng hoá, dịch vụ này phải sử dụng hàng hoá, dịch vụ kia hoặc chúng thường được sử dụng cùng nhau); hoặc

(iii) Giữa chúng có mối liên quan chặt chẽ với nhau về phương thức thực hiện (hàng hoá, dịch vụ này là kết quả của việc sử dụng, khai thác hàng hoá, dịch vụ kia...).

39.10 Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên

Trước khi ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành kiểm tra để bảo đảm nguyên tắc nộp đơn đầu tiên theo quy định tại Điều 90 của Luật Sở hữu trí tuệ.

39.11 Kết luận về khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu với nhãn hiệu đối chứng

Dấu hiệu bị coi trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng dùng cho hàng hoá trùng hoặc tương tự hoặc có liên quan trong các trường hợp sau đây:

(i) Dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đối chứng và hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đối chứng;

(ii) Dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đối chứng và hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đối chứng của cùng chủ sở hữu nhãn hiệu;

(iii) Dấu hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng và hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đối chứng, trừ trường hợp ngoại lệ khi tính tương tự về hàng hoá, dịch vụ và tính tương tự về dấu hiệu không đủ tạo ra khả năng nhầm lẫn khi sử dụng dấu hiệu tương tự;

(iv) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đối chứng là nhãn hiệu nổi tiếng và hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu tuy không trùng, không tương tự với

hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đó, nhưng việc sử dụng dấu hiệu làm nhãn hiệu có thể làm cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng có tồn tại mối quan hệ giữa hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng, có khả năng thực tế làm suy giảm khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc tổn hại đến uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng.

39.12 Thẩm định khả năng gây nhầm lẫn khác của dấu hiệu

Việc thẩm định khả năng gây nhầm lẫn khác của dấu hiệu được thực hiện theo quy định tại Điều 73 và khoản 2 Điều 74 của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định cụ thể sau đây.

a) Dấu hiệu bị coi là gây nhầm lẫn về nguồn gốc, xuất xứ của hàng hoá, dịch vụ trong các trường hợp sau đây:

(i) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên gọi, biểu tượng của một quốc gia, của một vùng lãnh thổ (quốc kỳ, quốc huy, quốc hiệu, tên nước, tên địa phương) hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên gọi, biểu tượng của một quốc gia, một vùng lãnh thổ gây nên sự lầm tưởng rằng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu có nguồn gốc từ nước, vùng đó nhưng thực sự có nguồn gốc từ nước, vùng khác;

(ii) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá; dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh, nếu dấu hiệu yêu cầu đăng ký làm nhãn hiệu cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;

(iii) Dấu hiệu là từ ngữ trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng một cách hợp pháp cho cùng loại hàng hoá, dịch vụ và có khả năng làm cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu là do người có tên thương mại nói trên sản xuất, thực hiện; dấu hiệu là hình ảnh trùng hoặc tương tự với biểu tượng thương mại của người khác đã được sử dụng một cách hợp pháp cho cùng loại hàng hoá, dịch vụ và có khả năng làm cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu là do người có biểu tượng thương mại nói trên sản xuất, thực hiện;

(iv) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam và nước ngoài; dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên gọi hoặc hình ảnh nhân vật, hình tượng đặc trưng của tác phẩm đã biết đến một cách rộng rãi, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có khả năng làm cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu là do chủ sở hữu tác phẩm đó sản xuất, thực hiện;

(v) Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp

của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

b) Trong các trường hợp sau đây, dấu hiệu bị coi là có khả năng gây nhầm lẫn hoặc hiểu sai lệch về bản chất, giá trị của hàng hoá, dịch vụ:

(i) Dấu hiệu là từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, ký hiệu... gây nên ấn tượng sai lệch về tính năng, công dụng của hàng hoá, dịch vụ như dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu hoặc với một dấu hiệu khác được sử dụng rộng rãi đến mức được coi là gắn liền với một chức năng, công dụng của một loại hàng hoá, dịch vụ nhất định, khiến cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu cũng có tính năng, công dụng đó;

(ii) Dấu hiệu là từ ngữ, hình ảnh gây ấn tượng sai lệch về thành phần, cấu tạo của hàng hoá, dịch vụ như mô tả hàng hoá, dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu gây nên ấn tượng sai lệch rằng hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu được tạo thành từ hoặc có bản chất như hàng hoá, dịch vụ được mô tả.

40. Cấp, đăng bạ, công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Các thủ tục ra quyết định cấp, đăng bạ, công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được thực hiện theo thủ tục chung quy định tại điểm 18 và điểm 19 của Thông tư này.

41. Xử lý đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam và đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định Việt Nam

41.1 Các thủ tục đối với đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

Các quy định về thủ tục xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu quy định tại Thông tư này cũng được áp dụng để xử lý đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.

41.2 Quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu dựa trên đăng ký nhãn hiệu cơ sở tại Việt Nam

a) Người đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng theo Thỏa ước Madrid;

b) Người đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và người đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng theo Nghị định thư Madrid.

41.3 Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

a) Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định nước muốn được đăng ký bảo hộ là thành viên Thỏa ước Madrid và không chỉ định bất kỳ nước nào là thành viên

Nghị định thư Madrid phải được làm bằng tiếng Pháp.

b) Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định ít nhất một nước là thành viên Nghị định thư Madrid, kể cả đồng thời chỉ định nước là thành viên Thoả ước Madrid phải được làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

c) Người nộp đơn phải nộp tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo mẫu 06-ĐKQT quy định tại Phụ lục C của Thông tư này và đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo mẫu do Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp miễn phí. Trong tờ khai cần chỉ rõ các nước là thành viên Thoả ước Madrid (có thể đồng thời là thành viên Nghị định thư Madrid) và nước chỉ là thành viên Nghị định thư Madrid mà người nộp đơn muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu phải được làm bằng cách điền chính xác, đầy đủ thông tin vào các mục dành cho người nộp đơn và phải gắn kèm các mẫu nhãn hiệu đúng như mẫu nhãn hiệu đã được đăng ký tại Việt Nam.

d) Người nộp đơn cần tính sơ bộ tổng số phí, lệ phí theo biểu lệ phí in trên mẫu đơn hoặc có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thông báo chính xác số phí, lệ phí cần phải nộp cho Văn phòng quốc tế. Người nộp đơn phải thanh toán trực tiếp các khoản phí, lệ phí đó cho Văn phòng quốc tế và phải nộp thêm các khoản lệ phí, phí liên quan theo quy định cho Cục Sở hữu trí tuệ.

e) Người nộp đơn phải bảo đảm các thông tin (đặc biệt về tên, địa chỉ của người nộp đơn, hàng hoá, dịch vụ và phân nhóm hàng hoá, dịch vụ) khai trong đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu là chính xác, kể cả về ngôn ngữ, dịch thuật và thống nhất với các thông tin ghi trong giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở tương ứng. Người nộp đơn có trách nhiệm nộp các khoản lệ phí phát sinh liên quan đến sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu do việc khai báo các thông tin không chính xác hoặc không thống nhất theo thông báo của Văn phòng quốc tế.

g) Mọi thư từ, giao dịch liên quan đến đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu đều được thực hiện thông qua Cục Sở hữu trí tuệ. Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm thông báo kịp thời các yêu cầu của người nộp đơn cho Văn phòng quốc tế và ngược lại, tuân theo quy định của điều ước quốc tế liên quan.

41.4 Cơ quan nhận đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

a) Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu được nộp cho Văn phòng quốc tế thông qua Cục Sở hữu trí tuệ. Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm chuyển đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho Văn phòng quốc tế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đủ tài liệu đơn hợp lệ theo quy định.

b) Ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu sẽ được coi là ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu trong trường hợp Văn phòng

quốc tế nhận được đơn đó trong vòng 02 tháng kể từ ngày ghi trên dấu nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ. Trường hợp đơn không được người nộp đơn hoàn thiện để gửi đến Văn phòng quốc tế trong thời hạn nói trên thì ngày nhận được đơn tại Văn phòng quốc tế sẽ được coi là ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

41.5 Bổ sung, sửa đổi, chuyển nhượng đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu, đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

a) Sau khi đơn được nộp cho Văn phòng quốc tế, mọi giao dịch giữa người nộp đơn và Văn phòng quốc tế liên quan đến việc sửa đổi tên, địa chỉ, hạn chế danh mục hàng hoá, dịch vụ ghi trong đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu, đăng ký quốc tế nhãn hiệu, gia hạn hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu được làm theo mẫu 08-SĐQT quy định tại Phụ lục C của Thông tư này và điều thông qua Cục Sở hữu trí tuệ. Người nộp đơn phải nộp các khoản phí, lệ phí cho các giao dịch đó theo quy định.

b) Chủ sở hữu nhãn hiệu phải thông qua Cục Sở hữu trí tuệ (hoặc có thể trực tiếp yêu cầu Văn phòng quốc tế đối với đăng ký quốc tế nhãn hiệu tại nước chỉ là thành viên Nghị định thư Madrid) để yêu cầu Văn phòng quốc tế ghi nhận việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu theo đăng ký quốc tế nhãn hiệu, tuân theo quy định của điều ước quốc tế liên quan và phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

41.6 Xử lý đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam

a) Sau khi nhận được thông báo của Văn phòng quốc tế về đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định nội dung đơn theo thủ tục áp dụng đối với đơn đăng ký nhãn hiệu nộp trực tiếp cho Cục Sở hữu trí tuệ. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Văn phòng quốc tế ra thông báo, Cục Sở hữu trí tuệ có kết luận về khả năng bảo hộ của nhãn hiệu.

b) Đối với nhãn hiệu có khả năng được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, ghi vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra quyết định. Phạm vi (khối lượng) bảo hộ được xác nhận theo nội dung yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu đã được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ghi nhận và được Cục Sở hữu trí tuệ xác nhận.

c) Đối với nhãn hiệu không có khả năng bảo hộ hoặc bị từ chối từng phần thì trước khi kết thúc thời hạn 12 tháng nói trên, Cục Sở hữu trí tuệ gửi thông báo bằng văn bản về việc từ chối đơn cho Văn phòng quốc tế để thông báo cho người nộp đơn, có nêu rõ lý do và nội dung từ chối.

d) Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ gửi thông báo từ

chối, người nộp đơn có quyền khiếu nại thông báo từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện như đối với đơn đăng ký nhãn hiệu nộp trực tiếp cho Cục Sở hữu trí tuệ. Kết quả giải quyết khiếu nại được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho Văn phòng quốc tế và cho người nộp đơn.

e) Kể từ ngày đăng ký quốc tế nhãn hiệu được thừa nhận bắt đầu có hiệu lực tại Việt Nam, theo yêu cầu của chủ sở hữu nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam, với điều kiện người yêu cầu nộp lệ phí theo quy định.

41.7 Gia hạn hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

Trong thời hạn 06 tháng trước ngày kết thúc thời hạn hiệu lực của đăng ký quốc tế nhãn hiệu (20 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu đối với nước là thành viên Thỏa ước Madrid, kể cả với nước đồng thời là thành viên Nghị định thư Madrid; 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu đối với nước chỉ là thành viên Nghị định thư Madrid), chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ nộp lệ phí gia hạn hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo thông báo của Văn phòng quốc tế.

41.8 Đơn đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi do đăng ký quốc tế nhãn hiệu bị huỷ bỏ hiệu lực

a) Trường hợp đăng ký quốc tế nhãn hiệu tại Việt Nam của chủ sở hữu nhãn hiệu là người thuộc nước chỉ là thành viên Nghị định thư Madrid bị mất hiệu lực theo quy định tại Điều 9*quinquies* của Nghị định thư Madrid, người đó có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi theo mẫu 07-ĐKCD quy định tại Phụ lục C của Thông tư này cho Cục Sở hữu trí tuệ để đăng ký bảo hộ cho chính nhãn hiệu đó đối với một phần hoặc toàn bộ hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ đã được ghi nhận trong đăng ký quốc tế nhãn hiệu bị mất hiệu lực.

b) Đơn đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi được chấp nhận nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

(i) Đơn được nộp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng bị mất hiệu lực;

(ii) Hàng hoá, dịch vụ mô tả trong đơn đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi thuộc phạm vi danh mục hàng hoá, dịch vụ ghi trong đăng ký quốc tế nhãn hiệu thông thường;

(iii) Đơn đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi đáp ứng tất cả các yêu cầu về hình thức và nội dung theo quy định của pháp luật Việt Nam và người nộp đơn nộp đầy đủ các khoản phí, lệ phí theo quy định.

c) Đơn đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi được hưởng ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu hoặc ngày ưu tiên của đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng

(nếu đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu được hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế).

d) Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi như đối với nhãn hiệu thông thường.

42. Ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng

42.1 Các nhãn hiệu nổi tiếng được pháp luật Việt Nam bảo hộ theo quy định tại Điều 75 của Luật Sở hữu trí tuệ và phù hợp với quy định tại Điều 6*bis* Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp.

42.2 Quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ và thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu đó mà không cần thủ tục đăng ký. Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể sử dụng các tài liệu quy định tại điểm 42.3 của Thông tư này để chứng minh quyền sở hữu của mình đối với nhãn hiệu và chứng minh nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện để được coi là nổi tiếng.

42.3 Tài liệu chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu và chứng minh sự nổi tiếng của nhãn hiệu bao gồm các thông tin về phạm vi, quy mô, mức độ, tính liên tục của việc sử dụng nhãn hiệu, trong đó có thuyết minh về nguồn gốc, lịch sử, thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; số lượng quốc gia nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc được thừa nhận là nhãn hiệu nổi tiếng; danh mục các loại hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; phạm vi lãnh thổ mà nhãn hiệu được lưu hành, doanh số bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ; số lượng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được sản xuất, tiêu thụ; giá trị tài sản của nhãn hiệu, giá chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu; đầu tư, chi phí cho quảng cáo, tiếp thị nhãn hiệu, kể cả cho việc tham gia các cuộc triển lãm quốc gia và quốc tế; các vụ việc xâm phạm, tranh chấp và các quyết định, phán quyết của toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền; số liệu khảo sát người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu thông qua mua bán, sử dụng và quảng cáo, tiếp thị; xếp hạng, đánh giá uy tín nhãn hiệu của tổ chức quốc gia, quốc tế, phương tiện thông tin đại chúng; giải thưởng, huy chương mà nhãn hiệu đã đạt được; kết quả giám định của tổ chức giám định về sở hữu trí tuệ.

42.4 Trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng được công nhận theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc theo quyết định công nhận của Cục Sở hữu trí tuệ thì nhãn hiệu nổi tiếng đó sẽ được ghi nhận vào Danh mục nhãn hiệu nổi tiếng được lưu giữ tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Mục 6

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

43. Yêu cầu đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

43.1 Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý phải đáp ứng các yêu cầu chung quy định tại điểm 7 và điểm 10.1 của Thông tư này và đáp ứng các yêu cầu cụ thể quy định tại điểm này.

43.2 Đơn phải bảo đảm tính thống nhất quy định tại khoản 1 Điều 101 của Luật Sở hữu trí tuệ, mỗi đơn chỉ được đăng ký một chỉ dẫn địa lý dùng cho một sản phẩm.

43.3 Các tài liệu đơn: Tờ khai – theo mẫu 05-CDĐL quy định tại Phụ lục A của Thông tư này; Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm; Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý (đều phải được làm thành 02 bản) và 10 mẫu thể hiện cách trình bày chỉ dẫn địa lý sẽ được sử dụng với kích thước không lớn hơn 80mm x 80mm và không nhỏ hơn 20mm x 20mm (trong trường hợp chỉ dẫn địa lý không phải là từ ngữ).

43.4 Yêu cầu đối với Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm

a) Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm phải có các thông tin chủ yếu sau đây:

(i) Liệt kê các tính chất/chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý do điều kiện địa lý quyết định - được xác định bằng các chỉ tiêu cảm quan, định tính, định lượng về vật lý, hoá học, sinh học, có khả năng kiểm tra được bằng phương tiện kỹ thuật hoặc bằng chuyên gia theo một phương pháp thử xác định; và/hoặc

(ii) Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý do điều kiện địa lý quyết định - được xác định thông qua sự biết đến sản phẩm đó một cách rộng rãi trong giới tiêu dùng liên quan, có khả năng kiểm chứng được; và

(iii) Điều kiện địa lý tạo nên tính chất/chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bao gồm các yếu tố độc đáo về khí tượng, thủy văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái và các điều kiện tự nhiên khác; các yếu tố độc đáo về kỹ năng, kỹ xảo của người sản xuất, bao gồm cả quy trình sản xuất truyền thống của địa phương (có thể bao gồm một, một số hoặc tất cả các công đoạn, từ sản xuất nguyên liệu, chế biến nguyên liệu đến tạo ra sản phẩm và có thể gồm cả công đoạn đóng gói sản phẩm, nếu công đoạn đó có ảnh hưởng đến tính chất/chất lượng, danh tiếng của sản phẩm), nếu quy trình đó là nhân tố tạo ra và duy trì tính chất/chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, trong đó có các thông

tin rõ ràng và chi tiết đến mức có thể kiểm tra được (nếu trong các thông tin nêu trên có các thông tin bí mật, bí quyết kỹ thuật chưa được bộc lộ hoặc chưa được biết đến một cách rộng rãi bên ngoài địa phương thì người nộp đơn có quyền từ chối cung cấp các thông tin chi tiết về bí mật, bí quyết đó nếu không được cam kết bảo mật các thông tin đó theo yêu cầu của mình); và

(iv) Mọi quan hệ hữu cơ giữa tính chất/chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nêu tại các điểm 43.4.a (i) và (ii) với điều kiện địa lý nêu tại điểm 43.4.a (iii) trên đây.

b) Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm phải kèm theo tài liệu xác nhận rằng các thông tin về tính chất/chất lượng/danh tiếng là có căn cứ và xác thực (kết quả khảo nghiệm, nghiên cứu, điều tra...).

43.5 Yêu cầu đối với bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý

Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý phải thể hiện đầy đủ thông tin tới mức có thể xác định chính xác vùng địa lý hội đủ các điều kiện tự nhiên tạo nên tính chất/chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm. Bản đồ có thể được nộp kèm theo tài liệu mô tả về khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý.

44. Thẩm định hình thức, công bố đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

Các thủ tục thẩm định hình thức, công bố đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được thực hiện theo thủ tục chung quy định tại điểm 13 và điểm 14 của Thông tư này.

45. Thẩm định nội dung đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

45.1 Trình tự thực hiện thủ tục thẩm định nội dung

Việc thẩm định nội dung đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được tiến hành theo trình tự chung quy định tại điểm 15 của Thông tư này và các quy định cụ thể tại điểm này.

45.2 Đánh giá sự phù hợp giữa đối tượng nêu trong đơn và Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

Đối tượng nêu trong đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý bị coi là không phù hợp với loại văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nếu đối tượng đó không phải là dấu hiệu nhìn thấy được dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể theo quy định tại khoản 22 Điều 4 của Luật Sở hữu trí tuệ.

45.3 Đánh giá chỉ dẫn địa lý theo các điều kiện bảo hộ

a) Đối tượng nêu trong đơn được chấp nhận đăng ký và được ghi vào Sổ đăng ký quốc gia về chỉ dẫn địa lý nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 79 của Luật Sở hữu trí tuệ và không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 80 của Luật Sở hữu trí tuệ, cụ thể là phải chứng minh được đầy đủ các điều kiện:

(i) Tồn tại một vùng địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý nêu trong đơn;
(ii) Sản phẩm có nguồn gốc từ vùng địa lý nói trên;
(iii) Sản phẩm đó có tính chất/chất lượng đặc thù và/hoặc danh tiếng quyết định bởi điều kiện địa lý của vùng địa lý nói trên theo quy định tại Điều 82 của Luật Sở hữu trí tuệ;

b) Trong các trường hợp sau đây, chỉ dẫn địa lý nêu trong đơn không được đăng ký:

(i) Chỉ dẫn địa lý đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá ở Việt Nam;
(ii) Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;

(iii) Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm;

(iv) Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

c) Cách thức đánh giá chỉ dẫn địa lý theo các điều kiện bảo hộ

Việc đánh giá chỉ dẫn địa lý theo các điều kiện bảo hộ nêu tại các điểm 45.3.a và b trên đây được thực hiện trên cơ sở các thông tin do người nộp đơn cung cấp và trên cơ sở các thông tin tìm thấy được từ nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc sau đây:

(i) Các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam cho sản phẩm trùng hoặc tương tự với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, với ngày bắt đầu được bảo hộ sớm hơn ngày nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý, kể cả các nhãn hiệu được bảo hộ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

(ii) Các nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận là nhãn hiệu nổi tiếng.

Trường hợp tìm thấy nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho chủ sở hữu nhãn hiệu biết để có ý kiến về việc đăng ký chỉ dẫn địa lý trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ký thông báo, trong đó nêu rõ quyền phản đối đăng ký chỉ dẫn địa lý của chủ sở hữu nhãn hiệu nếu có đủ căn cứ chứng minh chỉ dẫn địa lý thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 80 của Luật Sở hữu trí tuệ. Việc xem xét ý kiến của chủ sở hữu nhãn hiệu được thực hiện theo quy định về việc xem xét ý kiến của bên thứ ba quy định tại điểm 6 của Thông tư này.

Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó khi bị coi là trùng hoặc tương tự tới mức không thể phân biệt với một dấu hiệu đang được người tiêu dùng Việt Nam biết

đến với danh nghĩa là chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ.

45.4 Thông báo kết quả thẩm định nội dung

Kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được thực hiện theo quy định chung tại điểm 15.7 của Thông tư này.

46. Cấp, đăng bạ, công bố Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

Các thủ tục ra quyết định cấp, đăng bạ, công bố Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý được thực hiện theo quy định chung tại điểm 18 và điểm 19 của Thông tư này.

Chương II

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG SÁNG CHẾ

Mục 1

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

47. Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

47.1 Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp gồm 01 bộ tài liệu sau đây:

a) 02 bản Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, làm theo mẫu 01-HĐCN quy định tại Phụ lục D của Thông tư này;

b) 01 bản hợp đồng (bản gốc hoặc bản sao được chứng thực theo quy định); nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt; hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc đóng dấu giáp lai;

c) Bản gốc văn bằng bảo hộ;

d) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, nếu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc sở hữu chung;

e) Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện);

g) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).³

47.2 Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công

³ Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2011

nghiệp (hợp đồng lixăng sở hữu công nghiệp) phải gồm các tài liệu sau đây:

a) 02 bản Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, làm theo mẫu 02-HĐSD quy định tại Phụ lục D của Thông tư này;

b) 02 bản hợp đồng (bản gốc hoặc bản sao hợp lệ); nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt; hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc đóng dấu giáp lai;

c) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, nếu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc sở hữu chung;

d) Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện);

e) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).²

48 Thủ tục xử lý hồ sơ đăng ký

48.1 Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp không có các thiếu sót nêu tại điểm 48.3 của Thông tư này, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các công việc sau đây:

a) Ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp/chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp;

b) (Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp): Ghi nhận vào văn bằng bảo hộ chủ sở hữu mới; trong trường hợp chuyển nhượng một phần danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mới cho bên nhận và xác định giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ trong văn bằng bảo hộ gốc đối với phần chuyển nhượng đó; hoặc (đối với hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp): Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho người nộp hồ sơ; đóng dấu đăng ký vào 02 bản hợp đồng và trao người nộp hồ sơ 01 bản, lưu 01 bản;

c) Ghi nhận việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;

d) Công bố quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

48.2 Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu

² Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 13/9/2010

công nghiệp có thiếu sót theo quy định tại điểm 48.3 của Thông tư này, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các thủ tục sau đây:

a) Ra thông báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng, trong đó nêu rõ các thiếu sót của hồ sơ, ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ký thông báo để người nộp hồ sơ sửa chữa các thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối về dự định từ chối đăng ký hợp đồng;

b) Ra thông báo từ chối đăng ký hợp đồng nếu người nộp hồ sơ không sửa chữa hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng về dự định từ chối đăng ký hợp đồng trong thời hạn đã được ấn định.

48.3 Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp bị coi là có thiếu sót nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tờ khai không hợp lệ;

b) Thiếu một trong các tài liệu trong danh mục tài liệu phải có;

c) Giấy ủy quyền không hợp lệ;

d) Bản sao hợp đồng không được xác nhận hợp lệ;

e) Tên, địa chỉ của bên chuyển giao trong hợp đồng không phù hợp với các thông tin tương ứng trong văn bằng bảo hộ hoặc trong hợp đồng là căn cứ phát sinh quyền chuyển giao, giấy ủy quyền, tờ khai; tên, địa chỉ của bên được chuyển giao trong hợp đồng không phù hợp với tên, địa chỉ ghi trong giấy ủy quyền, tờ khai;

g) Hợp đồng không có đủ chữ ký (và con dấu, nếu có) của bên chuyển giao và bên được chuyển giao;

h) Bên chuyển nhượng không phải là chủ văn bằng bảo hộ;

i) Đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan không còn trong thời hạn hiệu lực bảo hộ hoặc đang có tranh chấp;

k) Hợp đồng chuyển giao thiếu các nội dung phải có theo quy định tương ứng tại Điều 140 hoặc khoản 1 Điều 144 của Luật Sở hữu trí tuệ;

l) Hợp đồng có nội dung không phù hợp với quy định về các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp tại Điều 139 của Luật Sở hữu trí tuệ hoặc có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 144 của Luật Sở hữu trí tuệ;

m) Có căn cứ để khẳng định rằng việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của bên thứ ba.

48.4 Thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp là 02 tháng (không bao gồm thời gian dành cho người nộp hồ sơ sửa chữa

thiếu sót).

49. Ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

49.1 Việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đã đăng ký đều phải được ghi nhận tại Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định tại điểm này.

49.2 Hồ sơ yêu cầu ghi nhận sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hợp đồng

a) Hồ sơ yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải làm thành văn bản gồm các tài liệu sau đây:

(i) 02 bản Tờ khai yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, làm theo mẫu 03-SĐHD quy định tại Phụ lục D của Thông tư này;

(ii) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (trường hợp đăng ký sửa đổi nội dung, gia hạn hiệu lực của hợp đồng);

(iii) Tài liệu chứng minh việc sửa đổi tên, địa chỉ của các bên trong hợp đồng;

(iv) Thoả thuận, tài liệu ghi nhận về những điều khoản cụ thể cần sửa đổi, bổ sung trong hợp đồng, kể cả việc gia hạn hoặc chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trước thời hạn;

(v) Giấy uỷ quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện);

(vi) *Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).*²

b) Hồ sơ yêu cầu gia hạn hợp đồng phải được nộp không muộn hơn 01 tháng trước ngày kết thúc thời hạn hợp đồng ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

49.3 Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hợp đồng, Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm xem xét hồ sơ theo quy định sau đây:

a) Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định ghi nhận sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; ghi nhận các nội dung sửa đổi, gia hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp vào Giấy chứng nhận

² *Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHHCN ngày 30/7/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 13/9/2010*

đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; ghi nhận các nội dung sửa đổi, gia hạn, chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; công bố các quyết định ghi nhận sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định;

b) Trong trường hợp hồ sơ có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, trong đó nêu rõ các thiếu sót của hồ sơ và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo dự định từ chối để người nộp hồ sơ sửa chữa các thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối về dự định từ chối đăng ký hợp đồng; ra thông báo từ chối ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong trường hợp người nộp hồ sơ không sửa chữa hoặc sửa chữa thiếu sót của hồ sơ không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng trong thời hạn đã được ấn định.

Mục 2

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG SÁNG CHẾ

50. Hồ sơ yêu cầu ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

50.1 Tổ chức, cá nhân có khả năng, có nhiệm vụ hoặc có nhu cầu sử dụng sáng chế quy định tại các điểm a, b và c hoặc bị cản trở cạnh tranh quy định tại điểm d khoản 1 Điều 145 của Luật Sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 147 của Luật Sở hữu trí tuệ ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho mình theo quy định cụ thể tại Mục này.

50.2 Hồ sơ yêu cầu ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế phải bao gồm các tài liệu sau đây:

a) 02 bản Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, làm theo mẫu 04 - CGBB quy định tại Phụ lục D của Thông tư này;

b) Tài liệu chứng minh yêu cầu ra quyết định buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế là có căn cứ xác đáng theo quy định của pháp luật, cụ thể:

(i) Trong trường hợp yêu cầu ra quyết định buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế trên cơ sở quy định tại điểm a khoản 1 Điều 145 của Luật Sở hữu trí tuệ thì trong hồ sơ phải có tài liệu chứng minh tại thời điểm nộp đơn, thực tế đang có

nhu cầu sử dụng sáng chế nhằm mục đích công cộng, phi thương mại, phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội, nhưng người nắm giữ độc quyền sáng chế đã không sử dụng sáng chế và việc không sử dụng sáng chế sẽ ảnh hưởng đến việc đạt được các mục đích nêu trên;

(ii) Trong trường hợp yêu cầu ra quyết định buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế trên cơ sở quy định tại điểm b khoản 1 Điều 145 của Luật Sở hữu trí tuệ thì trong hồ sơ phải có tài liệu chứng minh người nắm giữ độc quyền sáng chế đã không thực hiện nghĩa vụ sử dụng sáng chế quy định tại khoản 1 Điều 136 và khoản 5 Điều 142 của Luật Sở hữu trí tuệ và tại thời điểm nộp hồ sơ đã kết thúc thời hạn 04 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế và kết thúc thời hạn 03 năm kể từ ngày sáng chế được cấp bằng độc quyền;

(iii) Trong trường hợp yêu cầu ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế trên cơ sở quy định tại điểm c khoản 1 Điều 145 của Luật Sở hữu trí tuệ thì trong hồ sơ phải có tài liệu chứng minh rằng người có nhu cầu sử dụng sáng chế không đạt được thỏa thuận với người nắm độc quyền sử dụng sáng chế về việc ký kết hợp đồng sử dụng sáng chế mặc dù trong một thời gian hợp lý đã cố gắng thương lượng với mức giá và các điều kiện thương mại thỏa đáng, trong đó, phải nêu rõ nhu cầu sử dụng sáng chế, thời gian đã tiến hành thương lượng, mức giá và các điều kiện thương mại cụ thể mà người có nhu cầu sử dụng sáng chế đã đề xuất;

(iv) Trong trường hợp yêu cầu ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế trên cơ sở quy định tại điểm d khoản 1 Điều 145 của Luật Sở hữu trí tuệ thì trong hồ sơ phải có tài liệu chứng minh rằng người nắm độc quyền sử dụng sáng chế đã thực hiện hành vi bị coi là hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh;

(v) Trong trường hợp yêu cầu ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn thì trong hồ sơ phải có tài liệu chứng minh việc sử dụng sáng chế đó chỉ nhằm mục đích công cộng, phi thương mại hoặc xuất trình tài liệu chứng minh người nắm độc quyền sử dụng sáng chế đã thực hiện hành vi bị coi là hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh;

c) Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện);

d) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).²

51. Thủ tục xử lý hồ sơ yêu cầu ra quyết định bắt buộc chuyển giao

² Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCHN ngày 30/7/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 13/9/2010

quyền sử dụng sáng chế

51.1 Hồ sơ được nộp theo quy định sau đây:

a) Hồ sơ thuộc trường hợp quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 145 của Luật Sở hữu trí tuệ được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ;

b) Hồ sơ thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 145 của Luật Sở hữu trí tuệ được nộp cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý lĩnh vực sáng chế.

51.2 Thẩm định hồ sơ

Khi có hồ sơ thuộc trường hợp quy định tại điểm 51.1.b của Thông tư này, các Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉ định một cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ.

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ, cơ quan thẩm định hồ sơ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi là “cơ quan thẩm định hồ sơ”) xem xét hồ sơ theo quy định sau đây:

a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thẩm định hồ sơ phải ra thông báo về yêu cầu chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc cho người nắm giữ độc quyền sử dụng sáng chế và yêu cầu người đó có ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo; yêu cầu các bên liên quan thương lượng lại nhằm khắc phục các bất đồng để ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, nếu xét thấy cần thiết; trong trường hợp không đạt được sự thỏa thuận giữa các bên và nếu xét thấy việc không chấp nhận ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng sáng chế của bên nắm giữ quyền là không hợp lý thì báo cáo kết quả xem xét hồ sơ và đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế.

Nếu yêu cầu thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 145 của Luật Sở hữu trí tuệ và việc sử dụng sáng chế nhằm mục đích công cộng, phi thương mại thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ có quyền ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế mà không cần yêu cầu người nắm giữ độc quyền sử dụng sáng chế có ý kiến và không cần yêu cầu các bên thương lượng.

b) Trường hợp yêu cầu ra quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng chế không có căn cứ xác đáng theo quy định tại Điều 145 của Luật Sở hữu trí tuệ, cơ quan thẩm định hồ sơ báo cáo kết quả xem xét hồ sơ và đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ra thông báo dự định từ chối, có nêu rõ lý do từ chối và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp hồ sơ có ý kiến về dự định từ chối.

Thời hạn dành cho người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót của hồ sơ hoặc có ý kiến phản đối không tính vào thời hạn xem xét hồ sơ.

c) Đối với hồ sơ thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 145 của

Luật Sở hữu trí tuệ, cơ quan thẩm định hồ sơ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ sao gửi hồ sơ để lấy ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Cục Sở hữu trí tuệ) trước khi trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quyết định theo quy định tại các điểm a và b trên đây. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ xem xét hồ sơ, báo cáo để Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ gửi ý kiến bằng văn bản đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế hoặc ra thông báo từ chối.

51.3 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xem xét hồ sơ của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét và ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, hoặc gửi cho người nộp hồ sơ thông báo từ chối buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ xem xét và ra quyết định buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, hoặc gửi cho người nộp hồ sơ thông báo từ chối buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Trong trường hợp không đồng ý với đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

51.4 Quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ gửi cho người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, người nắm độc quyền sử dụng sáng chế và Cục Sở hữu trí tuệ.

Cục Sở hữu trí tuệ phải ghi nhận quyết định vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp trong thời hạn 01 tháng và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

52. Yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

52.1 Việc chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc phải được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ - người đã ra quyết định bắt buộc chuyển giao - quyết định.

52.2 Yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc gồm các tài liệu sau đây:

- a) Văn bản yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc;
- b) Tài liệu chứng minh căn cứ dẫn đến việc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc không còn tồn tại và không có khả năng tái xuất hiện, đồng thời việc chấm dứt sử dụng sáng chế không gây thiệt hại cho người được

chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc;

c) Giấy ủy quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện);

d) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).²

52.3 Thủ tục tiếp nhận, xử lý yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quy định bắt buộc và ra quyết định chấm dứt được thực hiện như đối với thủ tục tiếp nhận, xử lý hồ sơ yêu cầu chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc quy định tại điểm 51 của Thông tư này.

Chương III

ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Mục 1

CẤP, THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

53. Cấp chứng chỉ hành nghề

53.1 Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề

Chỉ người đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 155 của Luật Sở hữu trí tuệ mới được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Để được cấp chứng chỉ, người đó phải nộp hồ sơ yêu cầu cho Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định tại điểm này.

53.2 Hồ sơ yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề

Hồ sơ yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp gồm 01 bộ tài liệu sau đây:

a) 02 bản Tờ khai yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Chứng chỉ hành nghề), làm theo mẫu 01-CCHN quy định tại Phụ lục E của Thông tư này;

b) Bản sao thông báo đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức;

c) 02 ảnh 3x4 (cm);

d) Bản sao Chứng minh nhân dân;

đ) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ

² Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 13/9/2010

*buu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).*³

53.3 Xử lý hồ sơ yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề:

Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, căn cứ trên cơ sở xem xét hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp chứng chỉ hành nghề và cấp chứng chỉ hành nghề cho người nộp hồ sơ; ghi nhận việc cấp chứng chỉ hành nghề vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp; công bố việc cấp chứng chỉ hành nghề trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định; hoặc thông báo các thiếu sót của hồ sơ và ấn định thời hạn 01 tháng để người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót; hoặc ra thông báo từ chối cấp chứng chỉ hành nghề, trong đó nêu rõ lý do từ chối, nếu người nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc hồ sơ không hợp lệ.

54. Thu hồi chứng chỉ hành nghề

Nếu người đại diện sở hữu công nghiệp vi phạm và bị xử phạt bằng hình thức thu hồi chứng chỉ hành nghề thì trên cơ sở quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề; xoá tên người đại diện sở hữu công nghiệp trong danh sách người đại diện sở hữu công nghiệp của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; công bố việc thu hồi chứng chỉ hành nghề trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

55. Cấp lại chứng chỉ hành nghề

Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo đề nghị bằng văn bản làm theo mẫu 02-CLCC quy định tại Phụ lục E của Thông tư này của người đại diện sở hữu công nghiệp trong trường hợp chứng chỉ hành nghề bị mất hoặc bị hỏng (rách, bản, phai mờ...) đến mức không thể sử dụng được.

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề được thực hiện tương tự như thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại điểm 53.3 của Thông tư này.

Mục 2

GHI NHẬN, SỬA ĐỔI, XOÁ TÊN TỔ CHỨC DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

³ *Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 18/2011/TT-BKHHCN ngày 22/7/2011 có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2011*

56. Ghi nhận đại diện sở hữu công nghiệp

56.1 Để chính thức được thực hiện quyền kinh doanh, hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện kinh doanh, hành nghề phải làm thủ tục ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 156 Luật Sở hữu trí tuệ, quy định tại điểm này và phải nộp lệ phí theo quy định.

56.2 Hồ sơ yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp phải do tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 154 Luật Sở hữu trí tuệ đứng tên, gồm 01 bộ tài liệu sau đây:

a) 02 bản Tờ khai yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, làm theo mẫu 03-YCGN quy định tại Phụ lục E của Thông tư này, trong đó điền đầy đủ thông tin về tổ chức và thông tin về người đại diện của tổ chức có chứng chỉ hành nghề;

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đó được chứng thực);

c) Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của tổ chức đối với người có chứng chỉ hành nghề là người đại diện theo ủy quyền của tổ chức và bản sao văn bản ủy quyền đại diện của người đứng đầu tổ chức (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đó được chứng thực);

d) Bản sao chứng từ nộp lệ phí (trường hợp nộp lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

56.3. Hồ sơ yêu cầu ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp do cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 155 Luật Sở hữu trí tuệ đứng tên, gồm 01 bộ tài liệu sau đây:

a) 02 bản Tờ khai yêu cầu ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp, làm theo mẫu 03-YCGN quy định tại Phụ lục E của Thông tư này, trong đó điền đầy đủ thông tin về cá nhân và tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp nơi cá nhân hành nghề;

b) Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đối với cá nhân (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đó được chứng thực);

c) Bản sao chứng từ nộp lệ phí (trường hợp nộp lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

56.4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, hồ sơ yêu cầu ghi nhận người đại diện

sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành việc xem xét hồ sơ theo trình tự tương tự như thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp quy định tại điểm 53.3 của Thông tư này.²

57. Ghi nhận thay đổi về đại diện sở hữu công nghiệp

57.1 Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, người đại diện sở hữu công nghiệp có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận các thay đổi liên quan đến thông tin đó được ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp theo quy định tại điểm này và phải nộp lệ phí theo quy định.

57.2 Hồ sơ yêu cầu ghi nhận thay đổi về đại diện sở hữu công nghiệp gồm 01 bộ tài liệu sau đây:

a) 02 bản Tờ khai yêu cầu ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, người đại diện sở hữu công nghiệp làm theo mẫu 04-YCSĐ quy định tại Phụ lục E của Thông tư này;

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được sửa đổi của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp trong trường hợp thay đổi tên, địa chỉ hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đó được chứng thực);

c) Tài liệu quy định tại điểm 56.2 c) Thông tư này trong trường hợp thay đổi người có chứng chỉ hành nghề là người đại diện theo ủy quyền của tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp;

d) Bản sao chứng từ nộp lệ phí (trường hợp nộp lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

57.3 Thủ tục xử lý hồ sơ yêu cầu ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, người đại diện sở hữu công nghiệp được tiến hành tương tự như thủ tục quy định tại điểm 56.4 của Thông tư này.²

58. Xóa tên đại diện sở hữu công nghiệp

58.1. Trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 156 Luật Sở hữu trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, người đại diện sở hữu công nghiệp trong Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp; và công bố việc xóa tên trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

58.2. Mọi tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xóa tên tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp, người đại diện sở hữu công nghiệp nếu có căn

² Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCHN ngày 30/7/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 13/9/2010

cứ khẳng định tổ chức, cá nhân không còn đủ điều kiện kinh doanh, hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

58.3. Người đại diện sở hữu công nghiệp phải làm thủ tục xóa tên trong Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp khi chấm dứt hoạt động ở tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp và phải làm lại thủ tục ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp khi hoạt động ở tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp khác.²

Mục 3

KIỂM TRA NGHIỆP VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

59. Kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Việc kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là “kiểm tra”) theo quy định tại Điều 28 Nghị định về sở hữu công nghiệp được tiến hành theo quy định cụ thể như sau.

59.1 Hội đồng kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp:

Hội đồng kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là “Hội đồng kiểm tra”) do Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ thành lập, có nhiệm vụ ra đề bài kiểm tra, tổ chức kiểm tra và chấm bài kiểm tra theo Quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp do Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ban hành (sau đây gọi là “Quy chế kiểm tra”).

Hội đồng Kiểm tra gồm có Chủ tịch Hội đồng - là Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên thư ký và các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng chỉ định từ Danh sách các chuyên gia có thể tham gia Hội đồng kiểm tra. Danh sách các chuyên gia có thể tham gia Hội đồng kiểm tra gồm các chuyên gia am hiểu pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về xác lập quyền sở hữu công nghiệp thuộc Cục Sở hữu trí tuệ và các tổ chức xã hội nghề nghiệp về đại diện sở hữu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, tổ chức đó.

Các quyết định của Hội đồng được thông qua theo nguyên tắc biểu quyết với hai phần ba ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng.

Thù lao cho công việc của các thành viên Hội đồng được chi bằng nguồn thu từ phí kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quy chế kiểm tra.

59.2 Đăng ký dự kiểm tra:

a) Chỉ người nào có đủ các điều kiện quy định tại các điểm từ a đến đ khoản 2 Điều 155 của Luật Sở hữu trí tuệ mới được đăng ký dự kiểm tra theo quy định tại

² Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHHCN ngày 30/7/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 13/9/2010

điểm này.

b) Hồ sơ đăng ký dự kiểm tra được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ gồm 01 bộ tài liệu sau đây:

(i) 02 bản Tờ khai đăng ký dự kiểm tra, làm theo mẫu 05-KTNV quy định tại Phụ lục E của Thông tư này;

(ii) Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực);

(iii) Tài liệu chứng minh người đăng ký dự kiểm tra đã được đào tạo về pháp luật sở hữu công nghiệp hoặc đã có kinh nghiệm trong hoạt động này:

- Bản sao Chứng chỉ tốt nghiệp khoá đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực); hoặc

- Luận văn tốt nghiệp đại học, sau đại học về đề tài sở hữu công nghiệp và giấy xác nhận của cơ sở đào tạo nơi thực hiện luận văn; hoặc

- Bản sao Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động và tài liệu khác (có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác) chứng minh thời gian ít nhất 05 năm liên tục trực tiếp làm công tác thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về sở hữu công nghiệp hoặc công tác pháp luật về sở hữu công nghiệp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 155 của Luật Sở hữu trí tuệ, bao gồm công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm sát, xét xử, pháp chế, tư vấn pháp luật về sở hữu công nghiệp; nghiên cứu khoa học có chức danh nghiên cứu viên, giảng dạy về sở hữu công nghiệp (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực);

(iv) 02 ảnh 3x4 (cm);

(v) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).³

59.3 Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho người nộp hồ sơ về việc người đó có đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra, đồng thời thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm, lịch kiểm tra.

59.4 Nội dung và đề bài kiểm tra:

a) Nội dung kiểm tra bao gồm:

(i) Pháp luật về sở hữu công nghiệp của Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia;

(ii) Nghiệp vụ làm, nộp, theo đuổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp;

(iii) Nghiệp vụ tra cứu, khai thác thông tin sở hữu công nghiệp;

³ Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2011

(iv) Nội dung khác nếu cần.

b) Đề bài kiểm tra có kèm theo đáp án và thang điểm do hội đồng kiểm tra chuẩn bị, được Chủ tịch hội đồng kiểm tra phê duyệt và được bảo mật cho tới khi bắt đầu giờ kiểm tra.

59.5 Tổ chức kiểm tra

a) Việc kiểm tra được tổ chức định kỳ 02 năm/lần.

b) Bài kiểm tra do Hội đồng kiểm tra chấm theo đáp án và thang điểm được duyệt.

c) Kết quả kiểm tra được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho người dự kiểm tra. Người dự kiểm tra có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ phúc tra và Hội đồng kiểm tra có trách nhiệm phúc tra theo quy định của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ.

Kết quả kiểm tra chỉ có giá trị trong thời hạn 05 năm cho việc đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.³

Chương IV

BẢO ĐẢM THÔNG TIN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

60. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về sở hữu công nghiệp

60.1 Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về sở hữu công nghiệp nhằm đáp ứng một cách kịp thời, đầy đủ và chính xác các nhu cầu về thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và các hoạt động kinh tế - xã hội khác.

60.2 Cơ sở dữ liệu quốc gia về sở hữu công nghiệp gồm các thông tin đã được công bố nêu dưới đây, được tập hợp một cách chọn lọc, có hệ thống, phù hợp với các mục đích tra cứu:

a) Các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp;

b) Các văn bằng bảo hộ đã được cấp và các quyền sở hữu công nghiệp đã được thừa nhận bảo hộ tại Việt Nam;

c) Các bằng độc quyền sáng chế (patent) đã được cấp bởi các nước/khu vực có nền khoa học và công nghệ tiên tiến nhất;

d) Một số loại văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp khác tùy thuộc vào mục đích sử dụng thông tin.

61. Tiếp cận và khai thác thông tin sở hữu công nghiệp thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia

³ Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 18/2011/TT-BKHHCN ngày 22/7/2011 có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2011

61.1 Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền tiếp cận và khai thác các thông tin thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về sở hữu công nghiệp sau khi đăng ký người dùng tin với Cục Sở hữu trí tuệ.

61.2 Người có nhu cầu tiếp cận, khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (“người dùng tin”) phải tự mình tra cứu, tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia.

Người dùng tin có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ tra cứu, tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia và phải nộp phí tra cứu theo quy định.

62. Dịch vụ tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp

62.1 Khi yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ tra cứu, tìm kiếm thông tin sở hữu công nghiệp, người dùng tin phải lập phiếu yêu cầu tra cứu (theo các mẫu 01-YCTCSC, 02-YCTCKD và 03-YCTCNH quy định tại Phụ lục F của Thông tư này), trong đó phải nêu rõ mục đích và phạm vi yêu cầu tra cứu (lĩnh vực, loại tư liệu mang tin, thời gian, nước hoặc khu vực cần tra cứu ...).

62.2 Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được phiếu yêu cầu tra cứu, Cục Sở hữu trí tuệ trả lời cho người dùng tin.

Trong trường hợp yêu cầu tra cứu hợp lệ (có phiếu yêu cầu tra cứu hợp lệ theo quy định tại điểm 62.1 của Thông tư này và có nộp phí tra cứu), Cục Sở hữu trí tuệ trả lời bằng cách gửi “báo cáo tra cứu” cho người dùng tin, trong đó ghi rõ kết quả tra cứu, tìm kiếm thông tin theo đúng yêu cầu của người dùng tin.

Trong trường hợp yêu cầu tra cứu không hợp lệ (phiếu yêu cầu tra cứu không hợp lệ, không rõ mục đích, phạm vi tra cứu, không nộp phí tra cứu...), Cục Sở hữu trí tuệ thông báo từ chối thực hiện yêu cầu tra cứu, có nêu rõ lý do từ chối.

62.3 Báo cáo tra cứu chỉ bao gồm các thông tin tìm được và các chỉ dẫn nguồn gốc các thông tin nói trên. Nếu không tìm thấy thông tin nào trong các nguồn được yêu cầu tra cứu, trong báo cáo tra cứu cũng phải nêu rõ điều đó.

Báo cáo tra cứu không được có các nội dung bình luận, đánh giá về các thông tin tìm được.

62.4 Báo cáo tra cứu phải nêu rõ họ tên người thực hiện tra cứu đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả tra cứu.

63. Bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp tại các địa phương

63.1 Tùy theo điều kiện và khả năng của mình, cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp (Sở Khoa học và Công nghệ) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu sở hữu công nghiệp nhằm bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát

triển sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp tại địa phương.

63.2 Cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm và có quyền tiến hành các hoạt động bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp theo quy định của Thông tư này.

64. Cấp bản sao tài liệu

64.1 Mọi tổ chức, cá nhân có liên quan đều có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp bản sao các tài liệu do Cục Sở hữu trí tuệ phát hành hoặc lưu giữ, trong đó có xác nhận sao y bản gốc hoặc bản lưu. Riêng các tài liệu liên quan đến đơn chưa công bố, chỉ có người nộp đơn mới có quyền yêu cầu cấp bản sao. Người yêu cầu cấp bản sao phải nộp phí theo quy định.

64.2 Yêu cầu cấp bản sao tài liệu gồm:

- a) Văn bản yêu cầu cấp bản sao tài liệu, gồm 02 bản;
- b) Bản gốc tài liệu do Cục Sở hữu trí tuệ phát hành (trường hợp tài liệu không được lưu tại Cục Sở hữu trí tuệ);

c) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).²

64.3 Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn yêu cầu cấp bản sao, Cục Sở hữu trí tuệ cấp bản sao hoặc ra thông báo từ chối có nêu rõ lý do.

Chương V **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

65. Quy chế tiến hành thủ tục về sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm ban hành quy chế tiến hành các thủ tục về sở hữu công nghiệp phù hợp với quy định của Nghị định về sở hữu công nghiệp và Thông tư này.

66. Quy định chuyển tiếp

66.1 Đơn đăng ký sáng chế theo quy định tại Thông tư này được hiểu là bao gồm cả đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế và đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích theo quy định trước đây.

66.2 Đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế đã được công nhận bảo hộ tại Việt Nam theo các quy định trước đây, thì Công báo của WIPO hoặc Công báo sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ công bố nhãn hiệu đăng ký quốc tế đó có giá trị làm căn cứ xác nhận quyền đối với nhãn hiệu đó.

² Sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCHN ngày 30/7/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 13/9/2010

66.3 Trước khi có quy định mới về phí và lệ phí, các mức phí, lệ phí tại Thông tư này được áp dụng theo Thông tư số 132/2004/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

66.4 Các mẫu tài liệu theo các quy định trước đây được tiếp tục sử dụng cho đến khi Cục Sở hữu trí tuệ hoàn tất các điều kiện kỹ thuật và có thông báo chính thức áp dụng các mẫu tài liệu quy định tại Thông tư này.

67. Hiệu lực thi hành

67.1 Thông tư này thay thế các Thông tư sau đây:

a) Thông tư số 3055/TT-SHCN ngày 31 tháng 12 năm 1996 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thi hành các quy định về thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và một số thủ tục khác trong Nghị định số 63/CP ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp;

b) Thông tư số 29/2003/TT-BKHHCN ngày 05 tháng 11 năm 2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp;

c) Thông tư số 30/2003/TT-BKHHCN ngày 05 tháng 11 năm 2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/giải pháp hữu ích.

67.2 Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.⁴

⁴ Nội dung được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHHCN ngày 30/7/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 13/9/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHHCN ngày 22/7/2011 có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2011