

Chương 1

Thẩm định sáng chế cho Người mới bắt đầu

Hãy cùng tìm hiểu những kiến thức cơ bản về thẩm định sáng chế!

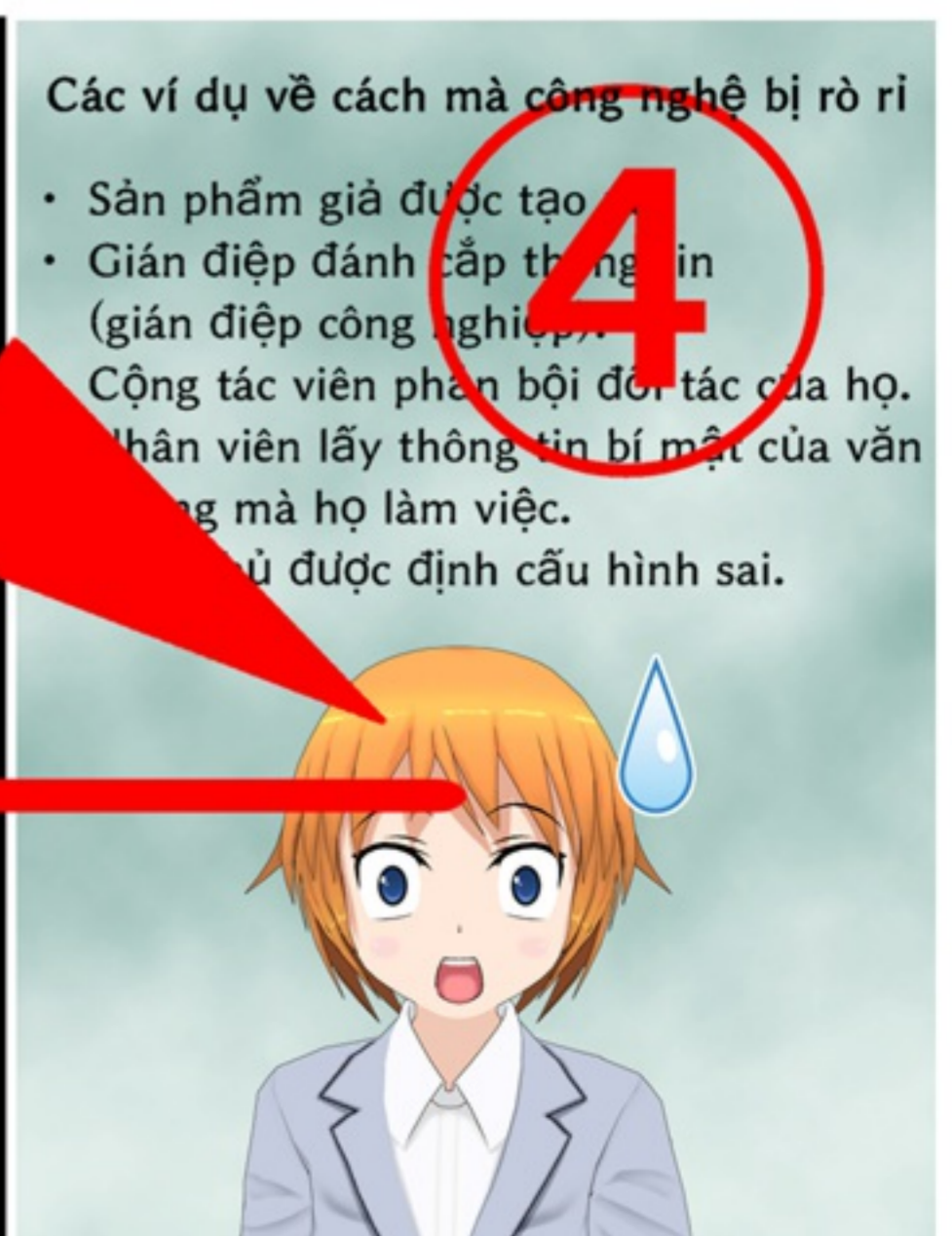
Nếu bạn đã biết những điều cơ bản về thẩm định sáng chế, bạn có thể bỏ qua chương này.



Quy trình thẩm định sáng chế



Cách đọc truyện tranh này





Cậu đã đọc các ví dụ tình huống về AI và IoT mà anh Shinsaki đưa cho chúng ta chưa?

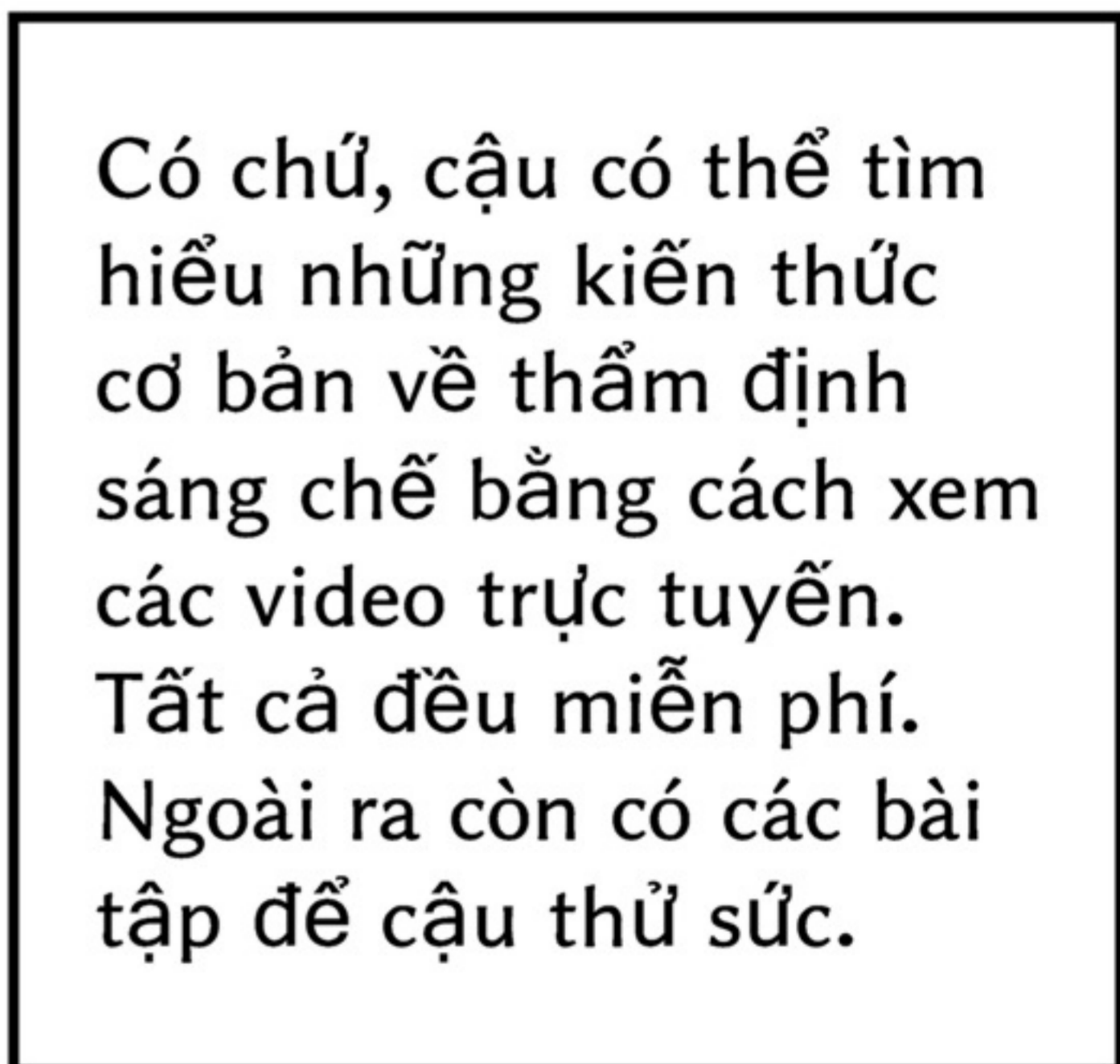
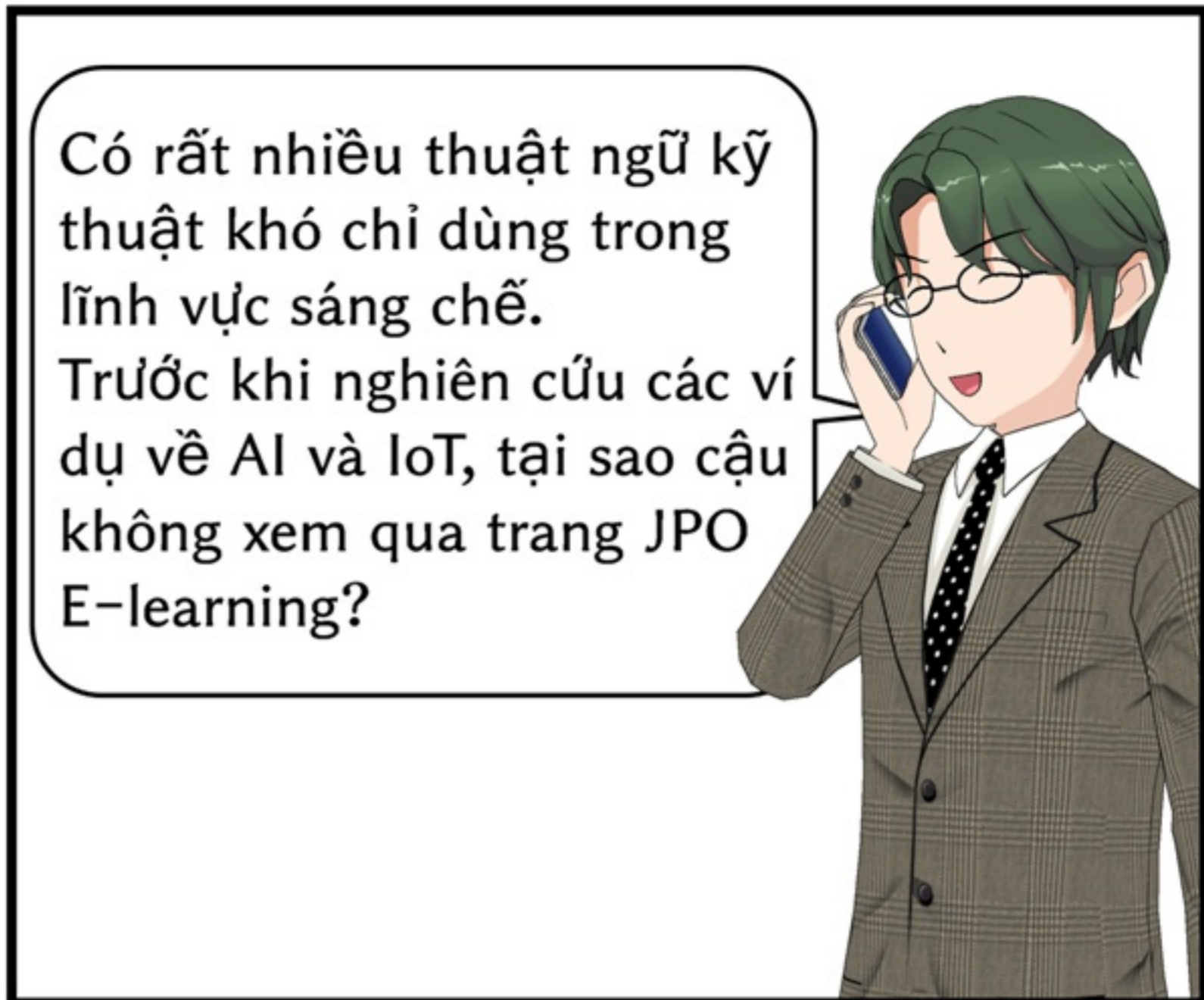


Cái gì ???
Lại là tôi à?



Yêu cầu bảo hộ
Các yêu cầu của phần mô tả
Trình độ sáng tạo
Đối tượng có khả năng được
bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế
Hmmm...
Vô vàn các thuật ngữ mà đời tôi
chưa bao giờ nghe thấy.

Còn có thể là
ai khác ngoài
cậu?
Hãy chắc chắn
rằng cậu hiểu
tất cả!



Trang JPO E-learning

Tài liệu video đào tạo trực tuyến

Không đời nào tôi bỏ lỡ việc này!

<https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/developing/training/e-learning/>

Study & Materials

- Amendments (2021)
- Utilization of Examination Results of Other Intellectual Property Offices (2021)
- Writing of Reasons for Refusal (2021)
- Requirements for Description (2017)
- Requirements for Claims (2017)
- Novelty (2017)
- Inventive Step (2017)
- Examination Procedure (2016)
- Patent Classification and Search key (2016)
- Prior Art Search (Entry level) (2016)
- Anti-Counterfeiting Measures (2015)
- Industrial Property Rights System in Japan (2014)

B. Flow of Patent Examination (JP)

```
graph TD
    Filing --> Publication
    subgraph "Within 3 years"
        Request[Request for examination]
    end
    Publication --> Request
    Request --> Examination
    Examination --> Refusal[Notification of reasons for refusal]
    Refusal --> Amend[Amendment & Opinion]
    Amend --> Exam2[Examination]
    Exam2 --> Grant[Decision to grant a patent]
    Exam2 --> Refuse[Decision of refusal]
```

Tự tin

Tôi đang hiểu dần về nó!

Mọi chuyện thế nào rồi, cậu đang tìm hiểu về sáng chế à?

Tôi không biết rằng có một tài liệu được gọi là "Yêu cầu bảo hộ" ngoài "Phần mô tả" đưa ra lời giải thích chi tiết về sáng chế.

Vậy nên, chúng tôi viết những chi tiết về sáng chế của mình trong phần mô tả, yêu cầu bảo hộ, tóm tắt và hình vẽ, sau đó nộp đơn đăng ký sáng chế, phải không?

Khuyến khích sự đổi mới thông qua việc bảo hộ và sử dụng các sáng chế

Đơn yêu cầu cấp bằng Sáng chế

Yêu cầu bảo hộ

Phạm vi của các quyền đối sáng chế mà nó được yêu cầu bảo hộ

Bảo hộ các sáng chế

Phần mô tả +
Hình vẽ (nếu cần)

Mô tả chi tiết về sáng chế

Sử dụng các sáng chế

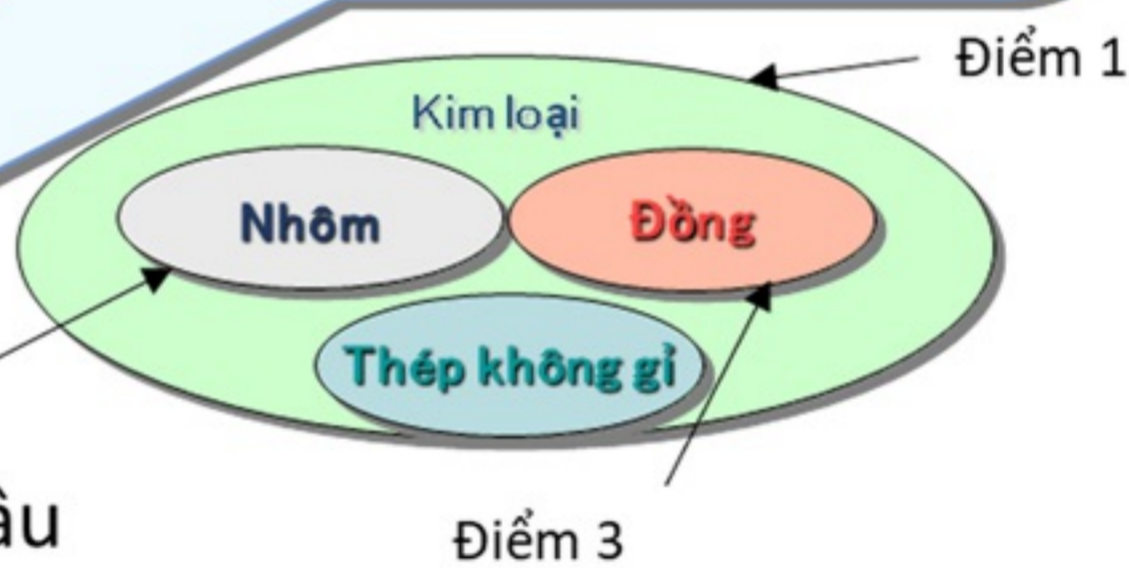
Về nguyên tắc, yêu cầu bảo hộ, phần mô tả, bản tóm tắt và hình vẽ được công bố 18 tháng sau khi nộp đơn.



Cách xem xét các yêu cầu bảo hộ



【Điểm 1】Cốc được làm bằng kim loại.
【Điểm 2】 Cốc được làm bằng nhôm.
【Điểm 3】Cốc theo điểm 1, trong đó kim loại này là đồng.

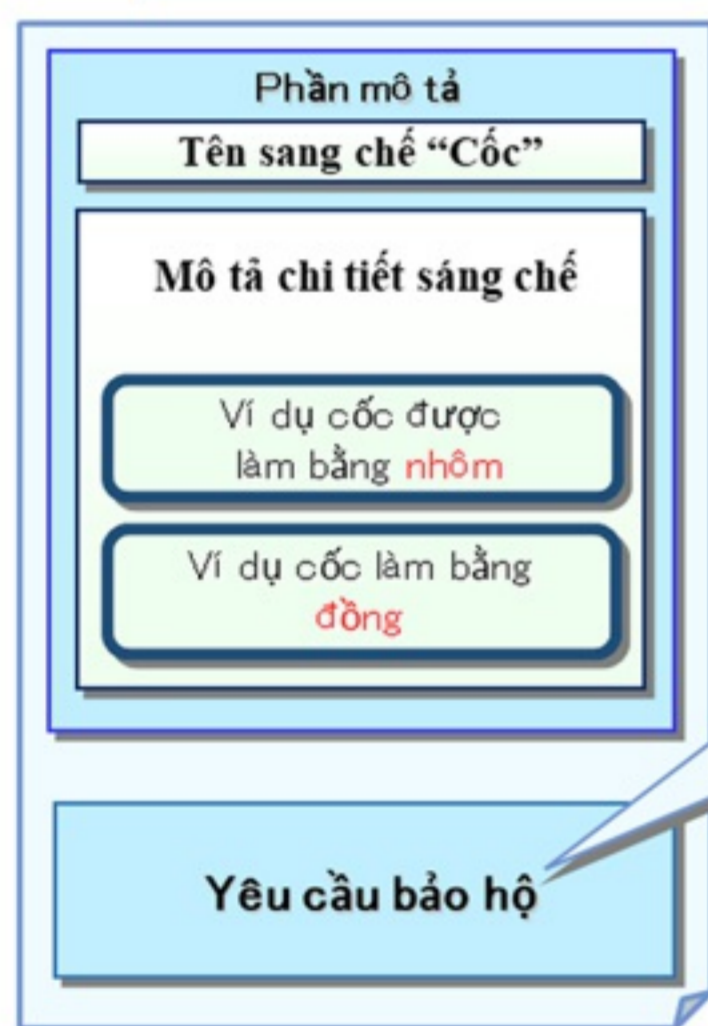


- ✓ Mô tả sáng chế cho mỗi điểm yêu cầu bảo hộ.
- ✓ Điểm 1 bao gồm cốc được làm bằng bất kỳ kim loại nào, kể cả những kim loại không được đề cập đến trong các Ví dụ, chẳng hạn như thép không gỉ.
- ✓ Điểm 2 chỉ bao gồm cốc được làm bằng nhôm.
- ✓ Cũng được phép mô tả sáng chế dưới dạng viện dẫn, như Điểm 3.





Yêu cầu bảo hộ rộng có thể không đáp ứng tính mới hoặc trình độ sáng tạo



【Điểm 1】 Cốc được làm bằng kim loại.
【Điểm 2】 Cốc được làm bằng nhôm.



Thép không gỉ không được mô tả trong phần yêu cầu bảo hộ hoặc phần mô tả, nhưng nó là một dạng của kim loại

Tình trạng kỹ thuật
Cốc được làm bằng thép không gỉ

Điểm 1 : Không có tính mới
Điểm 2 : Có tính mới

Hãy chắc chắn rằng cậu đưa vào yêu cầu bảo hộ của mình những điểm giúp phân biệt sáng chế của cậu với giải pháp đã có trước đó.

- ✓ Yêu cầu bảo hộ phạm vi rộng sẽ rất khó để phân biệt giải pháp nộp đơn với giải pháp đã có trước đó và có khả năng bị từ chối tính mới hoặc trình độ sáng tạo.
- ✓ Đối với người nộp đơn, ban đầu người ta thường cố gắng thể hiện yêu cầu bảo hộ có phạm vi rộng và sau đó được sửa đổi để tương ứng với tài liệu đối chứng mà thẩm định viên trích dẫn.







Nếu chị sử dụng các cụm từ không rõ ràng để mở rộng phạm vi yêu cầu bảo hộ hoặc nếu cậu mở rộng quá phạm vi yêu cầu bảo hộ mà sáng chế không được bộc lộ phần mô tả, thì sẽ không đáp ứng các yêu cầu về phần mô tả.



Vậy, cuối cùng thì vấn đề đối với các yêu cầu đối phần mô tả liên quan đến yêu cầu bảo hộ có phạm vi rộng là gì?

Yêu cầu đối với phần mô tả là gì?

Yêu cầu đối với yêu cầu bảo hộ

Yêu cầu về tính rõ ràng

- ✓ Sáng chế yêu cầu bảo hộ phải rõ ràng.
- ✓ Cần phải tránh sự không rõ ràng đối với những dấu hiệu cấu thành nên phạm vi bảo hộ của sáng chế dẫn đến sự không rõ ràng của phạm vi quyền được bảo hộ

Sẽ không đáp ứng yêu cầu về tính rõ ràng nếu như chủ đơn cố gắng mở rộng phạm vi yêu cầu bảo hộ khiến **phạm vi của quyền được bảo hộ trở nên không rõ ràng.**

Yêu cầu minh họa đầy đủ

- ✓ Sáng chế yêu cầu bảo hộ cần được bộc lộ trong phần mô tả (phần mô tả chi tiết sáng chế).
- ✓ Mục đích của hệ thống sáng chế là sẽ không cấp bằng bảo hộ cho những sáng chế không được bộc lộ đầy đủ các thông tin kỹ thuật trong phần mô tả.

Như hệ quả của việc mở rộng phạm vi yêu cầu bảo hộ, sẽ không đáp ứng Yêu cầu minh họa đầy đủ **nếu nó bao gồm cấu hình mà không thể giải quyết được bởi vấn đề của sáng chế.**

Yêu cầu đối với phần mô tả

Yêu cầu về khả năng áp dụng

- ✓ Phần mô tả chi tiết sáng chế cần phải đầy đủ để **người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật** có thể thực hiện được sáng chế.
- ✓ Nói cách khác, sáng chế đó không chứa các thông tin kỹ thuật.

Như hệ quả của việc mở rộng phạm vi yêu cầu bảo hộ, **nếu sáng chế được yêu cầu bảo hộ bao gồm các dấu hiệu mà không thể thực hiện được bởi người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật kể cả có được viện dẫn để phần mô tả chi tiết sáng chế thì nó cũng sẽ không đáp ứng Yêu cầu về khả năng áp dụng**

Không. Tôi nói rằng chị nên viết yêu cầu bảo hộ phù hợp với những gì cậu đã bộc lộ trong phần mô tả.

Nếu chị muốn viết yêu cầu bảo hộ có phạm vi rộng, chị nên bộc lộ thêm nhiều phương án hoặc ví dụ trong phần mô tả chi tiết sáng chế trong phần mô tả.

Có phải anh đang nói rằng rốt cuộc chúng ta không nên viết yêu cầu bảo hộ có phạm vi rộng không?



Hồ sơ đăng ký sáng chế

So sánh với báo cáo tra cứu

Tên sáng chế
Lĩnh vực kỹ thuật
Trình độ công nghệ thông thường, nền tảng của nghiên cứu

Đề tài và mục đích nghiên cứu
Phương pháp và công cụ nghiên cứu
Kết quả thử nghiệm, kết quả nghiên cứu

Ví dụ thử nghiệm, dữ liệu thử nghiệm v.v.

Sơ đồ, Lưu đồ, v.v.

Tên sáng chế				
Phân mô tả	Mô tả chi tiết sáng chế	Tên sáng chế	◎ Thể hiện ngắn gọn nội dung của sáng chế	
		Lĩnh vực kỹ thuật	◎ Liên quan đến lĩnh vực của sáng chế (lĩnh vực ứng dụng công nghiệp)	
		Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực	◎ Kiến thức cơ bản trong công nghệ để làm cơ sở cho sự cải tiến	
		Tình trạng kỹ thuật	◎ Tài liệu sáng chế, Tài liệu phi sáng chế	
		Tóm tắt sáng chế	Vấn đề được giải quyết bởi sáng chế	◎ Những vấn đề của công nghệ hiện tại. Các nhu cầu cần phải đổi mới.
			Phương tiện để giải quyết vấn đề	◎ Phương tiện để giải quyết vấn đề
			Hiệu quả của sáng chế	◎ Hiệu quả vượt trội so với công nghệ hiện tại
		Mô tả vắn tắt các hình vẽ	◎ Giải thích mỗi hình vẽ. Giải thích từ ngữ hoặc số.	
		Các phương án hoặc các ví dụ để thực hiện sáng chế (được yêu cầu bảo hộ)	◎ Ví dụ về thử nghiệm thực tế và nguyên mẫu. Giải thích tính logic của chúng. Giải thích cách mà sáng chế có thể được ứng dụng trong công nghiệp nếu nó có thể được thực hiện bằng cách suy ra từ nguyên lý.	
		Khả năng áp dụng công nghiệp	◎ Khả năng áp dụng công nghiệp	
Giải thích từ ngữ và số, v.v.				
Yêu cầu bảo hộ		◎ Phạm vi bảo hộ của sáng chế		
Tóm tắt		◎ Các điểm quan trọng của sáng chế (để công bố)		
Hình vẽ (nếu cần)		◎ Giúp hiểu rõ các từ ngữ trong phần mô tả		



Ví dụ như nếu chị viết yêu cầu bảo hộ với một thuật ngữ khái niệm rộng chẳng hạn như "kim loại", hãy mô tả các phương án hoặc ví dụ về các kim loại khác nhau trong phạm vi mà người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực này sẽ hiểu ra rằng vấn đề của sáng chế sẽ được giải quyết bằng kim loại nói chung.

Trình độ sáng tạo cũng được thẩm định dựa trên tiêu chuẩn của người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật !



Đó là một người giả định mà có kiến thức chung phổ biến trong lĩnh vực kỹ thuật của sáng chế. Trong các lĩnh vực liên quan đến nhiều công nghệ gồm nhiều phần liên quan đến nhau hoặc công nghệ phức tạp, người giả định sẽ là một nhóm bao gồm các chuyên gia.

Nhân tiện, ai là "người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật"? Ý anh là một người thông minh hay tuyệt vời?

Anh biết đấy, một người nào đó là đại diện của công ty, chẳng hạn như tôi đây?



Hãy cẩn thận về Đối tượng có khả năng được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế.



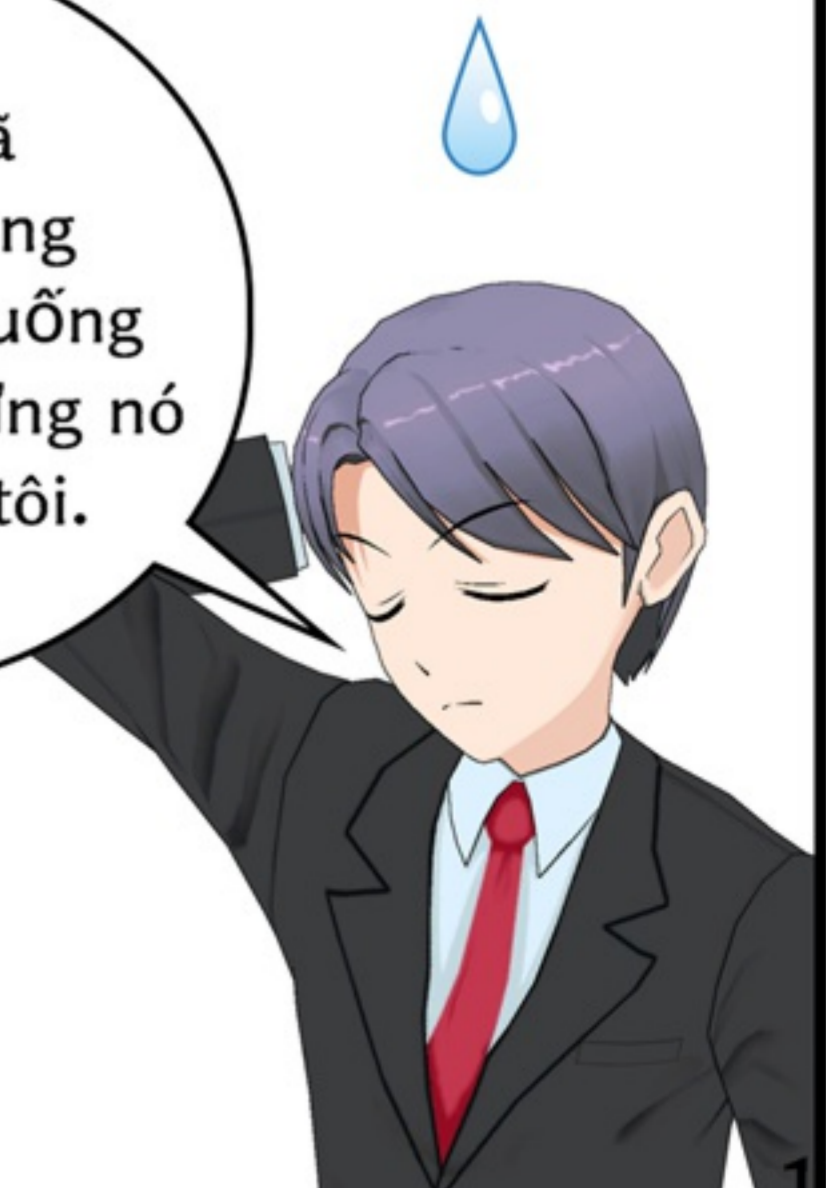
Còn điều gì khác mà chúng tôi nên thận trọng đối với các sáng chế liên quan đến AI mà chúng tôi đang phát triển không?



Hệ thống sáng chế bảo hộ các giải pháp kỹ thuật. Một yêu cầu bảo hộ không chứa các yếu tố kỹ thuật sẽ không được cấp bằng sáng chế và bị từ chối với lý do rằng sáng chế được yêu cầu bảo hộ không phải là "sáng chế", tức là nó không phải là đối tượng được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế.



Đúng vậy, nó đã được đề cập trong các ví dụ tình huống về AI và IoT, nhưng nó rất khó đối với tôi.





Đối tượng bảo hộ sáng chế

Điều. 29(1) Người tạo ra **sáng chế** với khả năng áp dụng công nghiệp có thể nhận được bằng sáng chế,
 Điều 2(1) Thuật ngữ “sáng chế” được dùng trong Điều này nghĩa là “**sáng tạo có hiệu quả cao trong việc tạo ra giải pháp kỹ thuật ứng dụng quy luật tự nhiên**”.

Ứng dụng quy luật tự nhiên

(KHÔNG) Bản chất là quy luật tự nhiên
(KHÔNG) Bất kỳ điều gì trái với quy luật tự nhiên
(KHÔNG) Quy tắc nhân tạo thêm không sử dụng quy luật tự nhiên



Không được bảo hộ nếu sáng chế là hoạt động trí óc

Phương pháp học tập

Giải pháp kỹ thuật

(KHÔNG) Kỹ năng cá nhân (chẳng hạn như có được qua kinh nghiệm bản thân và không thể chia sẻ kiến thức với người khác ví tính khách quan)



Kỹ năng cá nhân không được bảo hộ sáng chế

Phương pháp ném bóng

Sáng tạo

(KHÔNG) Khám phá đơn thuần về một loại vi sinh vật có trong tự nhiên
(OK) Một vi sinh vật được con người phân lập từ sản phẩm tự nhiên



Chỉ phát hiện ra tia X là không đủ

Tìm ra tia X

Hiệu quả cao

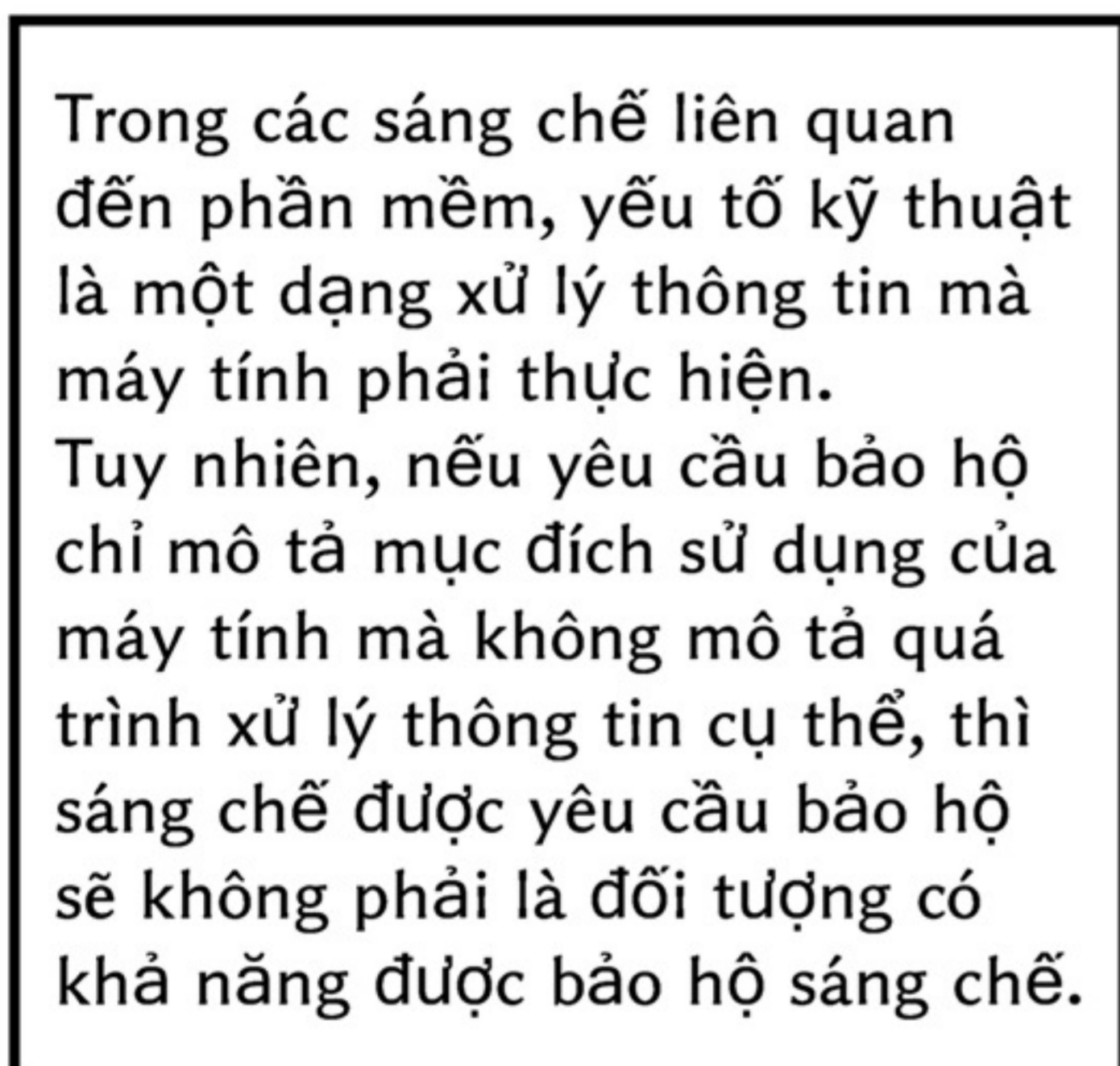
Điều này được sử dụng chỉ để phân biệt “sáng chế” với “thiết bị” theo quy định của Luật liên quan đến Mẫu Hữu Ích (Utility Model Act), và thường bỏ qua trong việc xác định



Về cơ bản thì cậu đúng.
Nhưng ngay cả những giải pháp liên quan đến kinh doanh hoặc trò chơi cũng có thể là đối tượng có khả năng được bảo hộ sáng chế nếu nó chứa các yếu tố kỹ thuật.



Vì vậy, những quy tắc do con người tạo ra như mô hình kinh doanh và luật chơi không phải đối tượng có khả năng được bảo hộ sáng chế đúng không?



Trong các sáng chế liên quan đến phần mềm, yếu tố kỹ thuật là một dạng xử lý thông tin mà máy tính phải thực hiện. Tuy nhiên, nếu yêu cầu bảo hộ chỉ mô tả mục đích sử dụng của máy tính mà không mô tả quá trình xử lý thông tin cụ thể, thì sáng chế được yêu cầu bảo hộ sẽ không phải là đối tượng có khả năng được bảo hộ sáng chế.



Khi nào thì “đối tượng có khả năng được bảo hộ sáng chế” có thể là một vấn đề trong các sáng chế liên quan đến phần mềm?

Tổng kết

- ✓ Đơn đăng ký sáng chế gồm phần mô tả, yêu cầu bảo hộ và tóm tắt
 - ✓ Hình vẽ có thể có hoặc không.
- ✓ Yêu cầu bảo hộ thể hiện phạm vi quyền bảo hộ.
- ✓ Yêu cầu bảo hộ cần đáp ứng yêu cầu về tính rõ ràng và minh họa một cách đầy đủ.
- ✓ Phần mô tả cần bao gồm mô tả chi tiết sáng chế.
 - ✓ Phần mô tả cần phải đáp ứng yêu cầu về khả năng áp dụng.
- ✓ Yêu cầu bảo hộ có phạm vi rộng có thể bị từ chối tính mới hoặc trình độ sáng tạo.
 - ✓ Cũng nên chú ý yêu cầu về phần mô tả đối với các yêu cầu bảo hộ có phạm vi rộng.
- ✓ Luật Sáng chế bảo hộ “các sáng chế”
 - ✓ Sáng tạo mà có hiệu quả cao trong việc tạo ra giải pháp kỹ thuật ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về đối tượng có khả năng được bảo hộ sáng chế.

