

Hướng dẫn thủ tục nộp đơn yêu cầu PPH vào Cục Sở hữu trí tuệ (IP Viet Nam) theo Chương trình thử nghiệm PPH giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO)

PPH sử dụng kết quả xử lý đơn của KIPO

Người nộp đơn có thể yêu cầu IP Viet Nam thẩm định nhanh bằng cách nộp các tài liệu liên quan đến đơn đã nộp vào IP Viet Nam và đáp ứng những điều kiện dưới đây theo Chương trình thử nghiệm PPH.

Để yêu cầu PPH, người nộp đơn phải nộp tờ khai yêu cầu PPH theo mẫu.

Hai cơ quan có thể chấm dứt Chương trình thử nghiệm PPH vì bất cứ lý do nào. Trong trường hợp này, hai cơ quan sẽ đưa ra một thông báo công khai trước khi Chương trình bị chấm dứt.

Chương trình thử nghiệm PPH sẽ có hiệu lực trong hai (02) năm kể từ ngày 01/6/2019 đến hết ngày 31/5/2021. Số lượng các yêu cầu PPH được nộp mỗi năm sẽ không vượt quá một trăm (100) yêu cầu đối với mỗi Cơ quan. Tuy nhiên, chương trình có thể được gia hạn khi có kết quả rà soát và đánh giá chung của IP Viet Nam và KIPO đối với việc triển khai chương trình thử nghiệm PPH này.

1. Các điều kiện

(a) Đơn nộp vào IP Viet Nam (bao gồm cả đơn PCT vào giai đoạn quốc gia) là

(i) Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên hợp lệ theo Công ước Paris trên cơ sở (các) đơn đã được nộp vào KIPO (tham khảo các ví dụ A, B, C, H, I và J trong Phụ lục), hoặc

(ii) Đơn PCT vào giai đoạn quốc gia Việt Nam nhưng không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và đơn PCT này đã nộp vào KIPO với tư cách là cơ quan nhận đơn quốc tế (đơn có số đơn bắt đầu bằng PCT/KR, dưới đây gọi tắt là đơn PCT/KR) (tham khảo ví dụ K trong Phụ lục), hoặc

(iii) Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên hợp lệ theo Công ước Paris trên cơ sở

(các) đơn PCT/KR nêu trong mục (ii) (tham khảo các ví dụ L, M và N trong Phụ lục).

Đơn nộp vào IP Viet Nam có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên hợp lệ trên cơ sở nhiều đơn nộp vào KIPO hoặc đơn PCT trực tiếp, hoặc là đơn tách hợp lệ trên cơ sở đơn nộp ban đầu thuộc các trường hợp từ mục (i) đến mục (iii) nêu trên, đều đủ điều kiện để yêu cầu PPH.

Chương trình thử nghiệm PPH không áp dụng đối với các đơn đăng ký “mẫu hữu ích” của KIPO.

(b) Có ít nhất một đơn tương ứng đã nộp vào KIPO và có từ một điểm yêu cầu bảo hộ trở lên được KIPO đánh giá là đáp ứng các điều kiện bảo hộ.

(Các) đơn tương ứng có thể là đơn làm cơ sở để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, đơn xuất phát từ đơn đã nộp vào KIPO là cơ sở để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (ví dụ, một đơn tách từ đơn đã nộp vào KIPO hoặc đơn đã nộp vào KIPO yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đã nộp vào KIPO (xem ví dụ C trong Phụ lục)) hoặc một đơn PCT vào giai đoạn quốc gia Hàn Quốc (xem các ví dụ J, K, L, M và N trong Phụ lục).

Các điểm yêu cầu bảo hộ được “đánh giá là đáp ứng các điều kiện bảo hộ” khi được chỉ rõ trong thông báo gần nhất của KIPO là đáp ứng các điều kiện bảo hộ bất kể đơn đã được cấp bằng độc quyền sáng chế hay chưa.

(c) Tất cả các điểm yêu cầu bảo hộ của đơn, như đã nộp ban đầu hoặc được sửa đổi, để thẩm định theo PPH phải cơ bản tương ứng với một hay nhiều điểm yêu cầu bảo hộ mà đã được KIPO đánh giá là đáp ứng các điều kiện bảo hộ.

Các điểm yêu cầu bảo hộ được coi là “cơ bản tương ứng” khi, có tính đến những khác biệt do biên dịch và cách trình bày yêu cầu bảo hộ, các điểm yêu cầu bảo hộ nộp tại IP Viet Nam có phạm vi giống hoặc tương tự với các điểm yêu cầu bảo hộ nộp tại KIPO, hoặc các điểm yêu cầu bảo hộ nộp tại IP Viet Nam có phạm vi hẹp hơn so với các điểm yêu cầu bảo hộ nộp tại KIPO. Trường hợp yêu cầu bảo

hộ có phạm vi hẹp hơn xảy ra khi yêu cầu bảo hộ nộp tại KIPO được sửa đổi giới hạn thêm bởi một dấu hiệu bổ sung mà được bộc lộ trong bản mô tả (phần mô tả và/hoặc các điểm yêu cầu bảo hộ).

Yêu cầu bảo hộ nộp tại IP Viet Nam nếu đưa thêm một nhóm các điểm yêu cầu bảo hộ thuộc dạng mới/khác vào các điểm yêu cầu bảo hộ đã được KIPO đánh giá là đáp ứng các điều kiện bảo hộ thì không được coi là cơ bản tương ứng. Ví dụ, khi các điểm yêu cầu bảo hộ nộp tại KIPO chỉ bao gồm các điểm yêu cầu bảo hộ đối với một quy trình sản xuất một sản phẩm, thì khi đó các điểm yêu cầu bảo hộ nộp tại IP Viet Nam không được coi là cơ bản tương ứng nếu các điểm yêu cầu bảo hộ nộp tại IP Viet Nam có thêm các điểm yêu cầu bảo hộ đối với sản phẩm mà phụ thuộc vào các điểm yêu cầu bảo hộ quy trình tương ứng.

Người nộp đơn không được phép sửa đổi hoặc bổ sung bất kỳ điểm yêu cầu bảo hộ nào sau khi yêu cầu PPH được chấp nhận.

(d) IP Viet Nam chưa bắt đầu thẩm định đơn tại thời điểm yêu cầu PPH (xem ví dụ O trong Phụ lục).

(e) Người nộp đơn phải nộp yêu cầu thẩm định nhanh theo PPH tại cùng thời điểm hoặc sau khi nộp yêu cầu thẩm định nội dung.

2. Các tài liệu phải nộp

Các tài liệu từ mục (a) đến mục (d) dưới đây phải được nộp cùng với tờ khai yêu cầu PPH.

(a) Bản sao của tất cả các thông báo của KIPO (liên quan đến việc thẩm định nội dung tại KIPO) đối với đơn tương ứng đã nộp vào KIPO và bản dịch của các tài liệu này¹.

Có thể chấp nhận ngôn ngữ dịch bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Người nộp đơn không phải nộp bản sao và bản dịch của các thông báo của KIPO nếu các tài liệu này được cung cấp thông qua **K-PION** (<http://k-pion.go.kr>) (hệ thống truy cập

¹ Có thể chấp nhận bản dịch máy, nhưng nếu thẩm định viên vẫn không hiểu được nội dung của các thông báo của KIPO hoặc các điểm yêu cầu bảo hộ do bản dịch không đảm bảo chất lượng thì có thể yêu cầu người nộp đơn cung cấp lại bản dịch của các tài liệu này.

hồ sơ đơn của KIPO) bởi vì thẩm định viên của IP Việt Nam có thể truy cập vào K-PION để có được các thông báo của KIPO và bản dịch máy của các tài liệu này. Nếu thẩm định viên của IP Viet Nam không thể lấy được thông tin qua K-PION hoặc do bản dịch có chất lượng kém thì có thể yêu cầu người nộp đơn cung cấp các tài liệu cần thiết, bao gồm cả bản dịch có chất lượng tốt hơn.

(b) Bản sao của tất cả các điểm yêu cầu bảo hộ đã được KIPO đánh giá là đáp ứng các điều kiện bảo hộ và bản dịch của các điểm này.

Có thể chấp nhận ngôn ngữ dịch bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Người nộp đơn không phải nộp bản sao và bản dịch của các điểm yêu cầu bảo hộ đã được KIPO đánh giá là đáp ứng các điều kiện bảo hộ nếu các tài liệu này được cung cấp thông qua K-PION (<http://k-pion.kipo.go.kr/>) (hệ thống truy cập hồ sơ đơn của KIPO) bởi vì thẩm định viên của IP Viet Nam có thể truy cập vào K-PION để có được các tài liệu này. Nếu thẩm định viên IP Viet Nam không thể lấy được thông tin qua K-PION hoặc do bản dịch có chất lượng kém thì có thể yêu cầu người nộp đơn cung cấp các tài liệu cần thiết, bao gồm cả bản dịch có chất lượng tốt hơn.

(c) Bản sao các tài liệu trích dẫn của thẩm định viên KIPO

Nếu các tài liệu trích dẫn là tài liệu sáng chế, người nộp đơn không phải nộp các tài liệu này vì IP Viet Nam thường có thể tiếp cận được. Trường hợp IP Viet Nam không tiếp cận được các tài liệu sáng chế thì có thể yêu cầu người nộp đơn nộp. Tài liệu phi sáng chế cần phải được nộp. Người nộp đơn không cần thiết phải cung cấp bản dịch các tài liệu trích dẫn.

(d) Bảng đối chiếu yêu cầu bảo hộ

Người nộp đơn yêu cầu PPH phải nộp kèm theo một bảng đối chiếu yêu cầu bảo hộ, trong đó chỉ ra tất cả các điểm yêu cầu bảo hộ nộp tại IP Viet Nam cơ bản tương ứng với các điểm yêu cầu bảo hộ đáp ứng các điều kiện bảo hộ trong đơn nộp vào KIPO như thế nào.

Nếu các điểm yêu cầu bảo hộ được dịch nguyên văn thì người nộp đơn chỉ cần ghi trong bảng đối chiếu là “các điểm yêu cầu bảo hộ là giống nhau”. Nếu các

điểm yêu cầu bảo hộ không được dịch nguyên văn thì người nộp đơn cần giải thích sự cơ bản tương ứng của mỗi điểm yêu cầu bảo hộ.

Nếu người nộp đơn đã nộp các tài liệu từ mục (a) đến mục (d) cho IP Viet Nam theo các thủ tục trước đó hoặc đồng thời thì người nộp đơn có thể chỉ dẫn các tài liệu đó mà không cần phải nộp kèm.

3. Quy trình thẩm định nhanh theo PPH

Khi nhận được yêu cầu PPH kèm theo các tài liệu đề cập ở trên, IP Viet Nam sẽ quyết định liệu đơn có được chấp nhận thẩm định nhanh theo PPH hay không. Nếu IP Viet Nam quyết định chấp nhận yêu cầu PPH thì đơn đó sẽ được áp dụng cơ chế đặc biệt để thẩm định nhanh theo PPH.

Trong trường hợp yêu cầu PPH không đáp ứng các điều kiện đã nêu ở trên, người nộp đơn sẽ được thông báo về những thiếu sót và việc trì hoãn yêu cầu thẩm định theo PPH sẽ diễn ra. Theo đó, người nộp đơn sẽ có cơ hội nộp bổ sung những tài liệu còn thiếu trước khi IP Viet Nam ra thông báo từ chối thẩm định nhanh theo PPH. Kể cả trong trường hợp IP Viet Nam đã có thông báo từ chối yêu cầu PPH, người nộp đơn vẫn có thể yêu cầu lại PPH, miễn là IP Viet Nam chưa có thông báo đầu tiên cho người nộp đơn tại thời điểm yêu cầu lại PPH và đơn yêu cầu lại PPH sẽ được tính như một đơn yêu cầu PPH mới.

4. Tờ khai yêu cầu PPH nộp vào IP Viet Nam

Subject: Request for an accelerated examination under the PPH pilot program

Date of filing:

Application number:

Title of the invention:

Applicant:

This application is an application which corresponds to the KIPO application number _____, and the accelerated examination is requested under the PPH pilot program. For this purpose, the following documents are attached:

- Copies of all office actions (which are relevant to substantial examination for patentability in KIPO) which were issued for the corresponding application by KIPO and
- Translations of them

- Copies of all claims determined to be patentable/allowable by KIPO and
- Translations of them

- Copies of references cited by the KIPO examiner

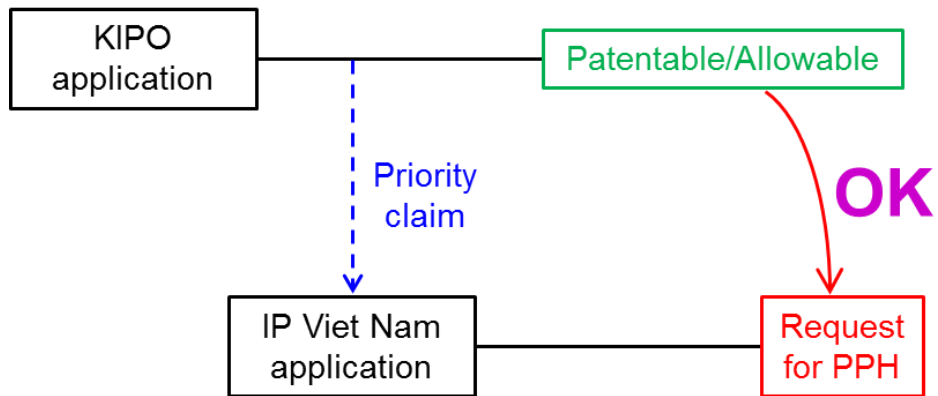
- Claim correspondence table

Claim correspondence table		
The claim in IP Viet Nam	The patentable claim in KIPO	Comments about the correspondence

(Documents to be omitted to submit)

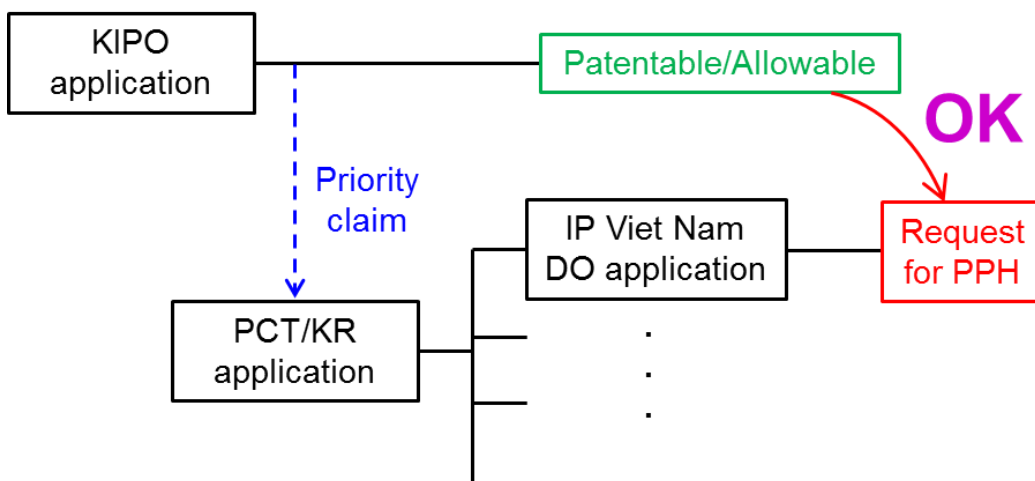
(A) A case meeting requirement (a) (I)

- Paris route -



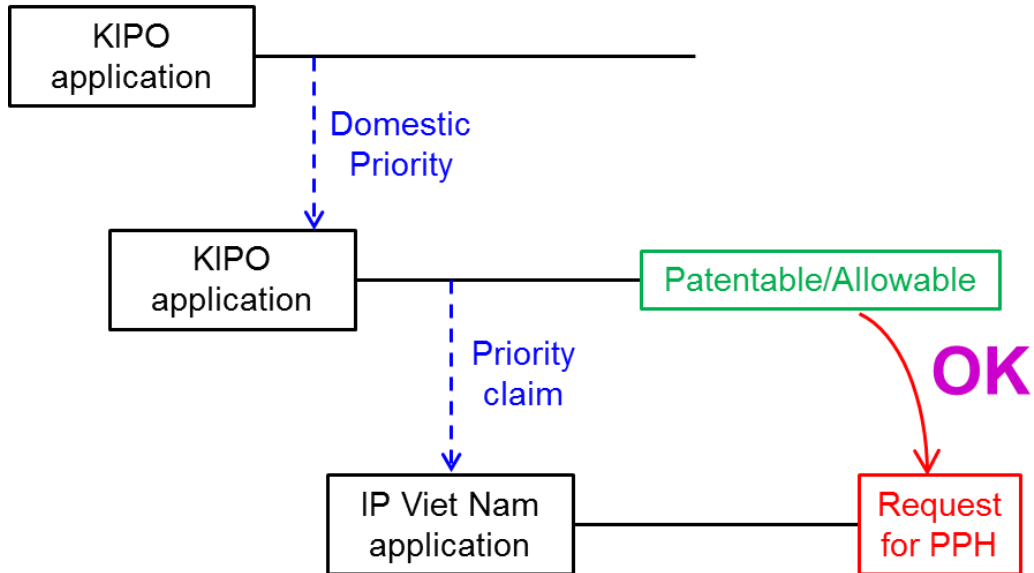
(B) A case meeting requirement (a) (I)

- PCT route -



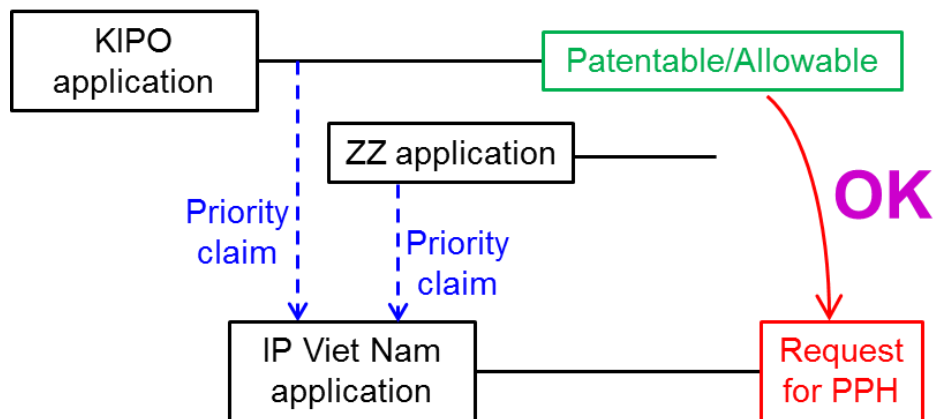
(C) A case meeting requirement (a) (I)

- Paris route, Domestic priority -



(H) A case meeting requirement (a) (I)

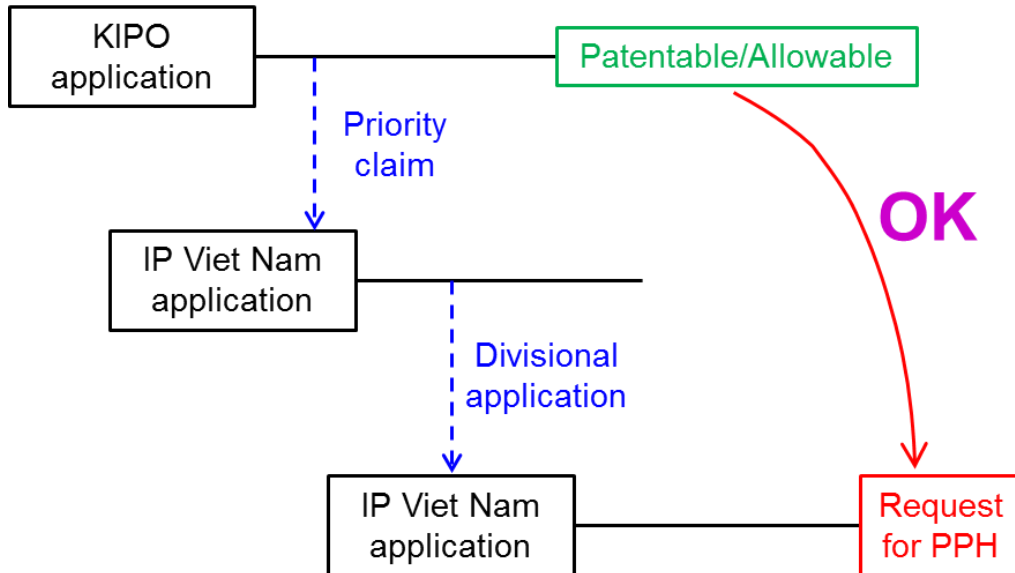
- Paris route & Complex priority -



ZZ : any office

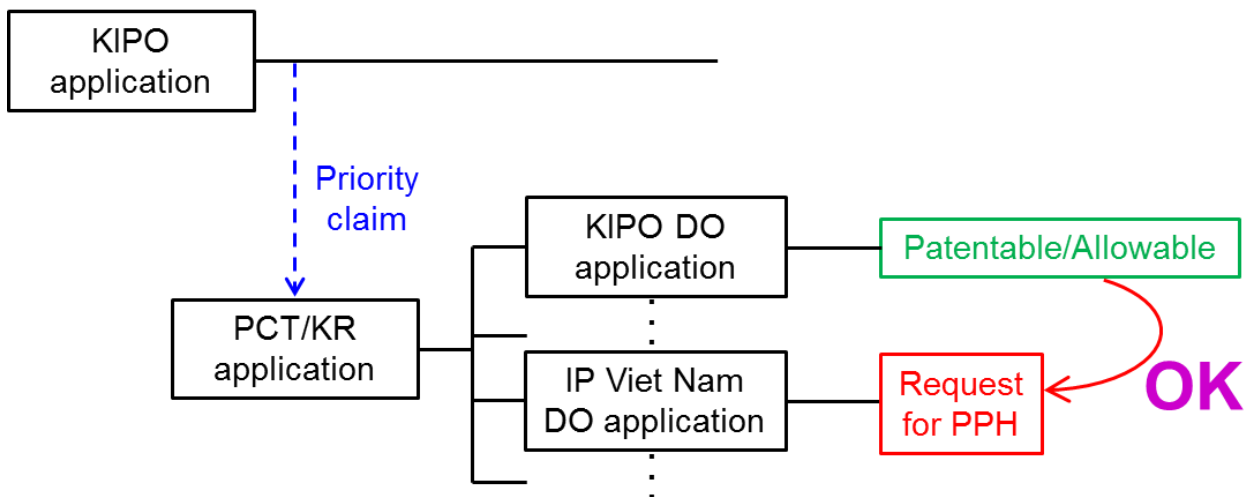
(I) A case meeting requirement (a) (I)

- Paris route & Divisional application -



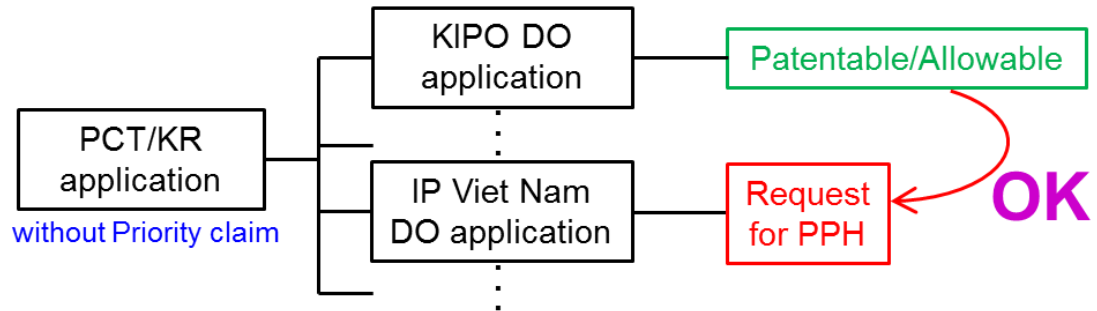
(J) A case meeting requirement (a) (I)

- PCT route -



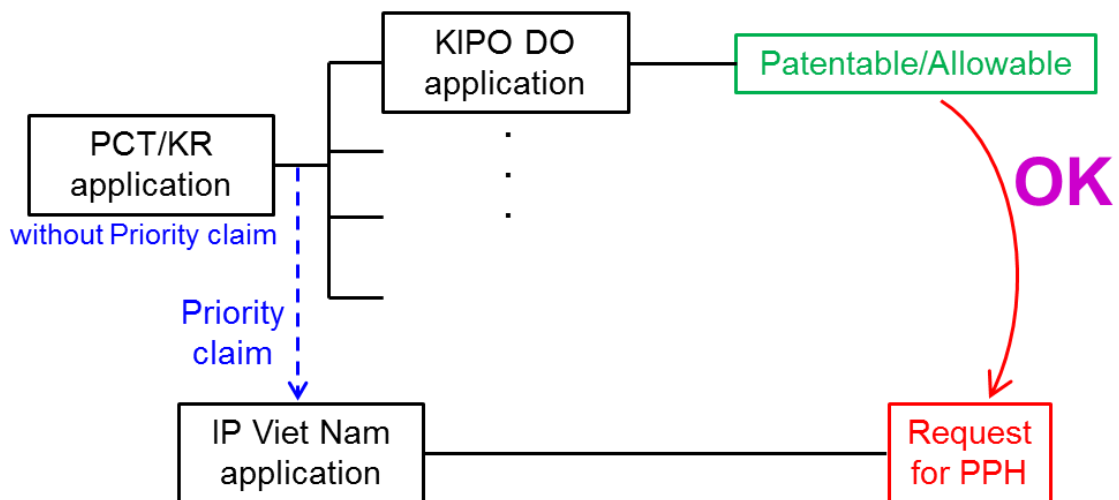
(K) A case meeting requirement (a) (II)

- Direct PCT route -



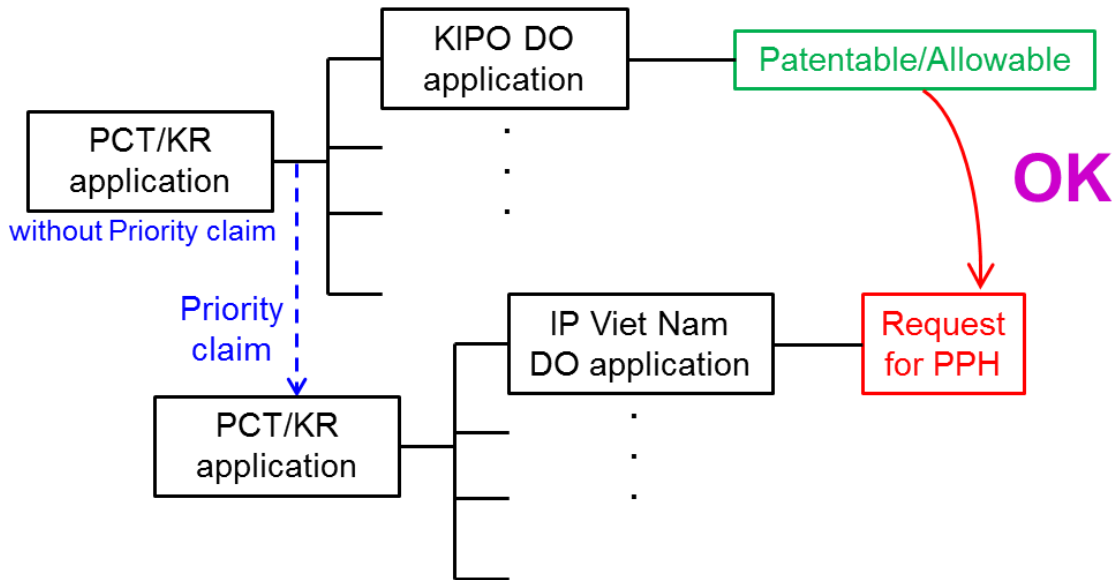
(L) A case meeting requirement (a) (III)

- Direct PCT & Paris route -



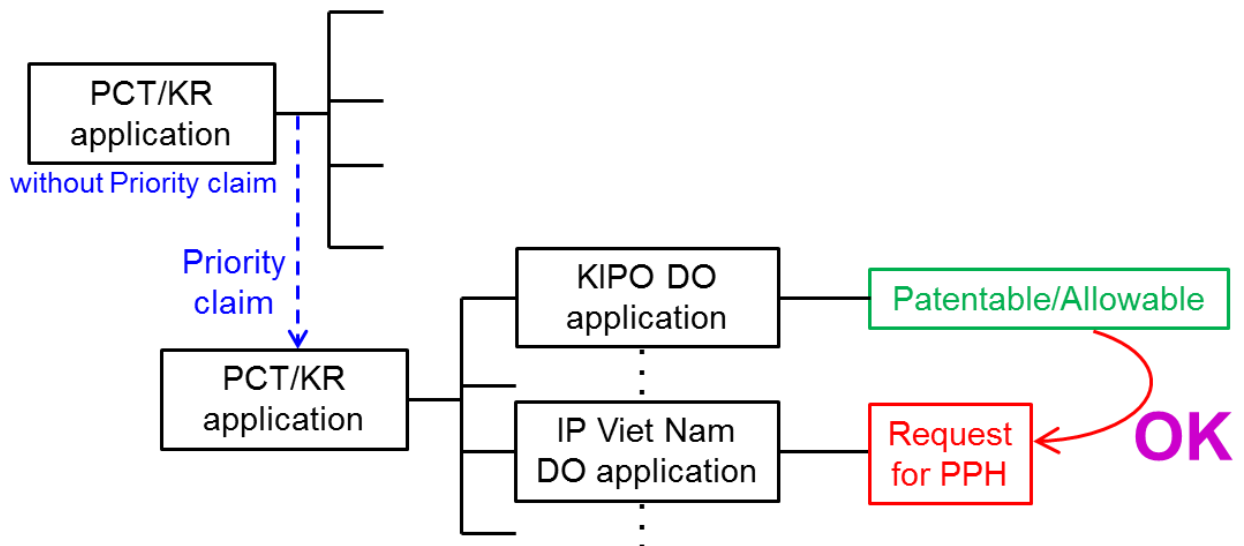
(M) A case meeting requirement (a) (III)

- Direct PCT & PCT route -



(N) A case meeting requirement (a) (III)

- Direct PCT & PCT route -



(O) A case not meeting requirement (d)

- Examination has begun before a request for PPH -

