



Patent Guidelines

January 2012

**R&D Project Management Office, HCMUT
in cooperation with**

SUPREM-HCMUT

Technical Cooperation Project for Capacity Building of
Ho Chi Minh City University of Technology
to Strengthen University-Community Linkage (Phase 2)

Table of Contents

Chapter 1: Defining Patent Strategy (STEP 1)	1
Chapter 2: Drawing Patent Map before Starting Research and Development (STEP 2)	3
2.1 What is Patent Mapping?	3
2.2 Why should researchers create a patent map before starting research? ...	3
2.3 How to make a patent map	4
Chapter 3: Preparing Patent Document right after Starting Research and Development (STEP 3)	6
3.1 What is a Patent Document?	6
3.2 What kind of information must be included in a Patent Document?.....	6
3.3 Write an “Abstract”, a summary of your invention	8
3.4 Submit your documents to R&D Project Management Office	8
Chapter 4: Applying for Patent through R&D Project Management Office (STEP 4)	9
Chapter 5: Utilizing Intellectual Property Rights After Applying for Patent (STEP 5)	10
5.1 Presenting research paper after acquiring “the date of filing”.....	10
5.2 Promoting your invention to business enterprises	11
Chapter 6: Summary of How to Apply for and Utilize Patent on Your Invention	12

Chapter 1: Defining Patent Strategy (STEP 1)

As a university researcher, you are expected to create intellectual property rights through patenting the outcomes of your research activities. The creation of such rights would contribute to development of industries as well as possible acquirement of financial resources for research and education in the future.

In order to obtain patents in a timely manner and utilize them for business development, most organizations including private enterprises have their own “patent strategy” to follow. Similarly, making a good patent strategy is indispensable for HCMUT and its researchers because:

- It protects the researcher’s invention and its development
- It can help the researcher and his/her research team to acquire licensing opportunities (and consequently increase financial resources for further research and development)
- It can help to nurture technological advances of humanity.

The diagram below (Fig.1.1) shows a simple patent strategy which is recommendable for research institutions and researchers. The steps described in the diagram will be further explained in the following chapters.

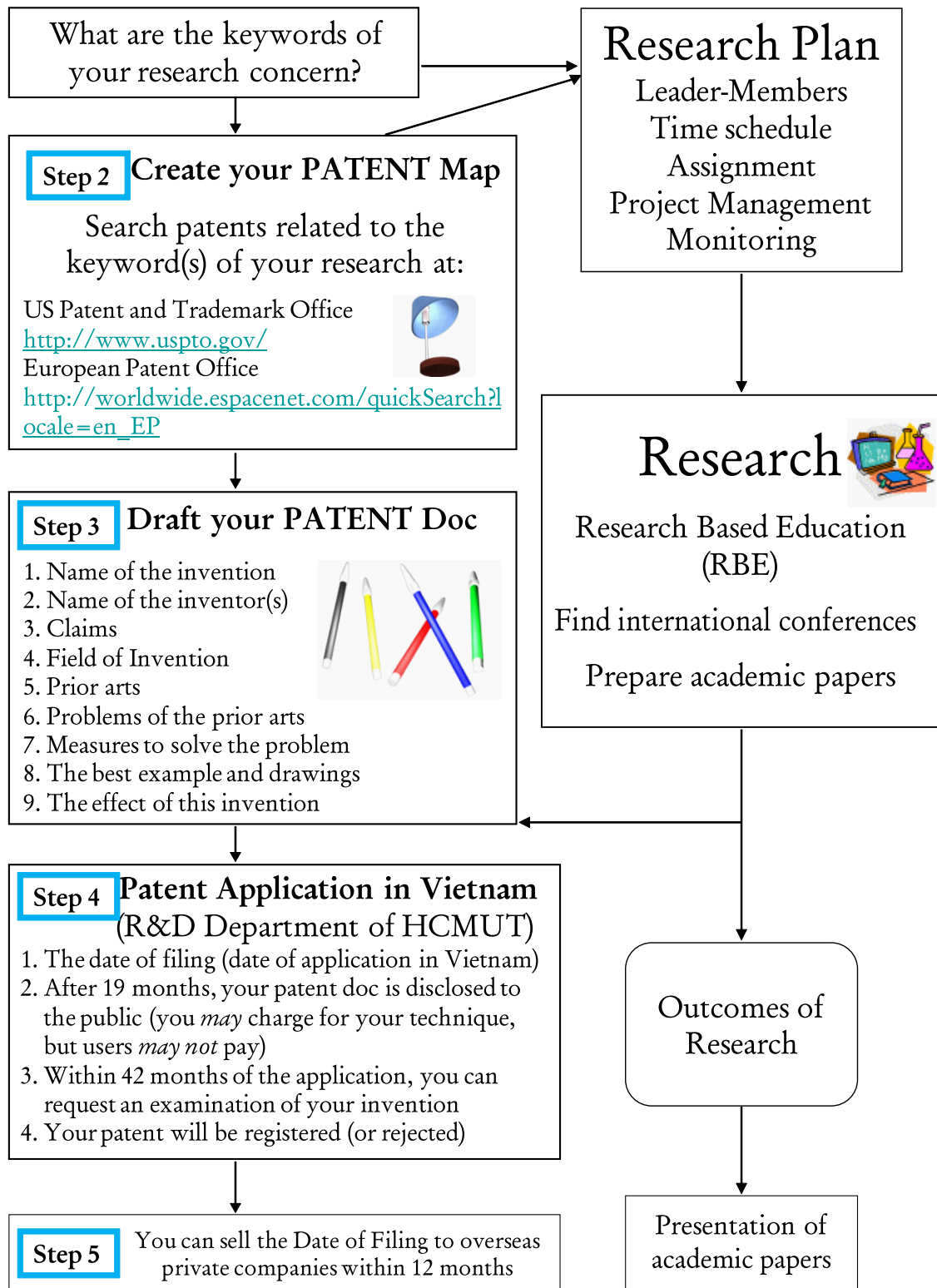


Fig.1.1 Let's Research with Patent Strategy

Chapter 2: Drawing Patent Map before Starting Research and Development (STEP 2)

2.1 What is Patent Mapping?

A “patent map” is a visual expression of a set of information that is selected from a huge database of existing patents.

It is created with the purpose of analyzing and evaluating a specific technology that you are interested in developing. Patent mapping enables you to see your potential competitors, partners, new innovations and technological environment in the field of your research.

Patent mapping is conducted before making decisions on whether or not to proceed with the research and development of a specific technology.

There are certain ways in which patent maps are created¹; however, what is most important to understand is that a patent map enables you to find the specific situation of the patents in the field of your interest.

2.2 Why should researchers create a patent map before starting research?

Doing research is a big investment in terms of both human and financial resources. What if you spend your time and money for developing a certain technology and later find out that it has been already done by someone else?

You need to find a space in your patent map that is not covered by any existing patents. In other words, your research and its outcomes should be new.

¹ There are two kinds of patent maps depending on the purpose, namely (A) maps for statistical analysis of patent registrations, and (B) those for content analysis of the technologies which are currently protected by patents.

2.3 How to make a patent map

First of all, visit the website of the United States Patent and Trademark Office (US PTO) at <http://patft.uspto.gov/> and then follow the instructions below:

1) Go to "Quick Search."



2) Search here.

The screenshot shows the USPTO Patent Full-Text and Image Database search interface. The header includes the title 'USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE' and navigation links: 'Home', 'Quick', 'Advanced', 'Pat Num', 'Help', and 'View Cart'. Below the header, it states 'Data current through December 13, 2011.' The search form includes 'Query' (with a 'Help' link), 'Term 1' (with a dropdown for 'in Field 1'), 'Term 2' (with a dropdown for 'in Field 2'), and 'Select years' (with a dropdown for '1976 to present [full-text]'). There are 'Search' and 'Reset' buttons. A box labeled 'Input keywords of your invention' points to the 'Term 1' input field. Another box labeled 'First, select "Abstract"' points to the 'in Field 1' dropdown menu. Below the search form, there is a note: 'Patents from 1790 through 1975 are searchable only by Issue Date, Patent Number, and Current US Classification. When searching for specific numbers in the Patent Number field, patent numbers must be seven characters in length, excluding commas, which are optional.'

3) Your competitors are found!

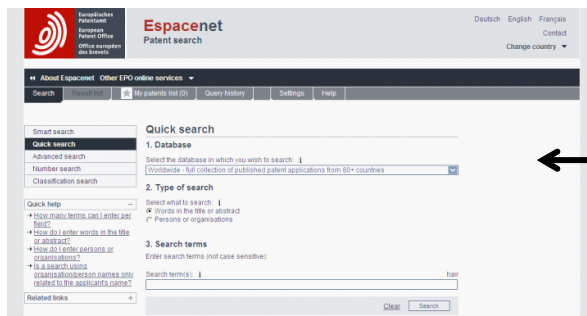
The screenshot shows the USPTO Patent Full-Text and Image Database search results page. The header includes the title 'USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE' and navigation links: 'Home', 'Quick', 'Advanced', 'Pat Num', 'Help', 'Next List', 'Bottom', and 'View Cart'. Below the header, it says 'Searching US Patent Collection...' and 'Results of Search in US Patent Collection db for:'.

PAT.NO	Title
1. *****	
2. *****	
3. *****	

Click on the title and see if this technology is the same as yours.

4) Repeat searching.

Similarly, you can search your competitors on other databases (e.g. European Patent Office):



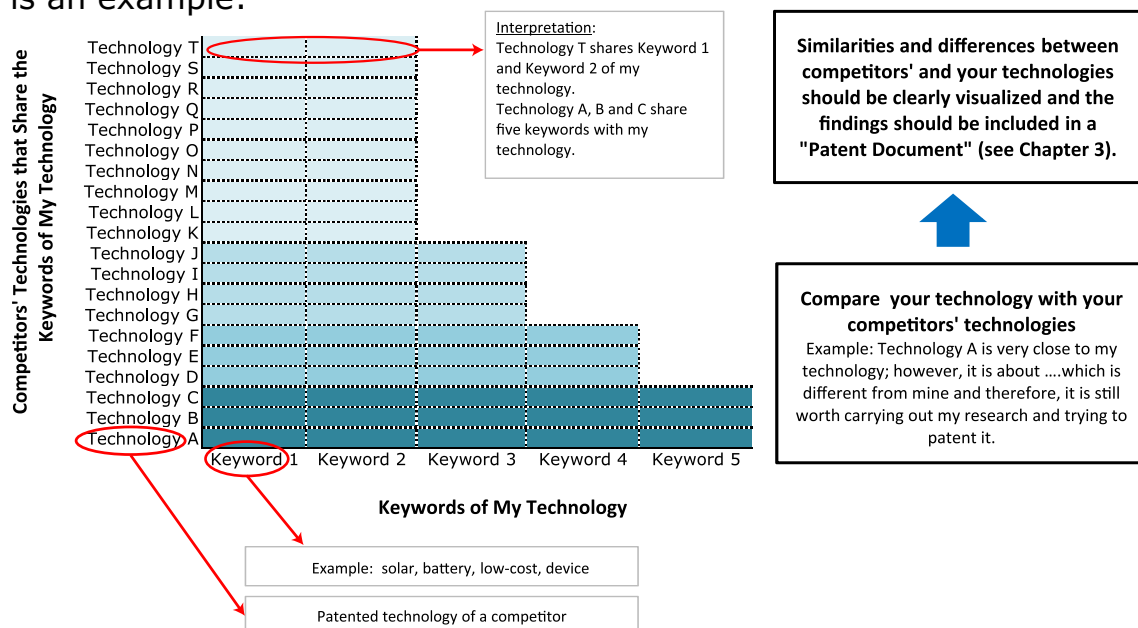
You can also check your competitors by visiting the website of the European Patent Office at:
<http://worldwide.espacenet.com/quickSearch?local=en>

Next, based on what you have found on the website of USPTO, fill in the form "My Patent Map". The form is available for download at: <http://www.jica.hcmut.edu.vn/suprem/index.php>.

List your competitors and describe the results of your examination on whether your research is worthwhile to be started.

My Patent Map	
	Research ID: B3- _____ Research Topic: _____ August ,2011
Keywords of the research (1) (2) ---	
Results of patent search in the related field (USA)	US Patent and Trademark Office (USPTO) http://patft.uspto.gov/ Issued patents (quick search) which are close to my research Potential research topics/fields
Results of patent search in the related field (EU)	European Patent Office (EPO) http://www.epo.org/ Issued patents (quick search) which are close to my research Potential research topics/fields
Candidate technologies on which patents can be applied for through the joint research	

Then, help evaluate the worth of the technology you intend to develop through visualization (such as making tables, charts and graphs). Here is an example:



Chapter 3: Preparing Patent Document right after Starting Research and Development (STEP 3)

3.1 What is a Patent Document?

If you are a research team leader and have confirmed your research plan is worth carrying out, you should prepare a “Patent Document” and submit it to the R&D Project Management Office of HCMUT*.

A Patent Document is a document prepared by the inventor describing his/her invention. The form “Patent Document” is available for download at <http://www.jica.hcmut.edu.vn/suprem/index.php>.

* The applicant of the patent is HCMUT. The representative of the applicant(s) as well as the author(s) is the vice rector of HCMUT. You and your research team members are authors of the patent application, namely the inventors. The application fee is borne by HCMUT.

3.2 What kind of information must be included in a Patent Document?

A Patent Document must include the following information (take a look at the patent databases on the USPTO and EPO websites as examples):

(1) Name of your invention

- It must be consistent with Claims, Request of Protections, and Abstract.
- It must follow Article 23.6 of the Decree No.01/2007/TT-BKHCN (Ministry of Science and Technology). You can find it on the following website:
http://moj.gov.vn/vbpg/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3985
- Use Vietnamese for such terms as the name of chemicals. Follow the Vietnamese standards for some specifications (e.g. Celsius for temperature, Pascal for pressure, etc.).

(2) Name of the inventor(s)

(3) Field of your invention

(4) Claims (Requests for Protection)

A claim is a definition of the extent of the protection sought in a patent application. You can give one or more claims. It is important that your claim(s) meet the following points:

- A claim must be one noun clause.
- A claim must be consistent with the format and contents of Article 23.6 of the said Decree.
- A claim must be the invention itself, describing all steps as well as related specifications (such as materials, conditions, pressure, etc.) for implementing the method of your invention.
- A claim must not be a description of its effect, benefits, nor relations with any other inventions.
- A claim must be extracted from the detailed “description” of the invention, given as a part of the patent document, i.e. (5) – (9).

Sample of a claim

1. A method of ** extraction from ***, which includes the following steps:
 - a) Prepare materials by...
 - b) Extract material by ****...
 - c) Obtain ** by.....

(Note: You must use the expression “the method of ** extraction from *** for the name of your invention, requests of protection and abstract. Do not use other expressions/variations such as “extraction techniques.” etc.)

(5) Conventional technologies related to your invention

- Use your Patent Map, which you created before starting your research.
- Describe the history and the latest information on the close technologies.
- Explain how your invention is different from them.

(6) Problems of the conventional technologies

- Explain the weakness and limitations of the conventional technologies.

(7) Measures to solve the problems mentioned in (6)

- Describe all the steps of your method to solve the problems.

(8) Examples and drawings to support the measures described in (7)

- Show how to implement the method used in your invention by giving an example that includes all steps and specifications.

(9) Effects of your invention

- Explain the advantages/benefits of your technology over the conventional technologies.

(10) Abstract

- See 3.3.

3.3 Write an “Abstract”, a summary of your invention

Give a brief explanation on the nature of your invention within 150 words and attach to your Patent Document. Take a look at IP Gazettes, an authorities report issued by the National Office of Intellectual Property of Vietnam (NOIP Vietnam), at <http://www.noip.gov.vn/> as references. (Note: IP Gazettes can be found at the bottom of the website’s top page.)

Also, refer to applied/registered patents in Vietnam which are stored in the NOIP database at <http://iplib.noip.gov.vn/>

3.4 Submit your documents to R&D Project Management Office

After you prepare your Patent Document as well as Abstract of your invention, bring these documents to the R&D and Project Management Office:

Office Address: 3rd Floor, A4 Building, HCMUT
Contact Person: Dr. Nguyen Tuong Long
E-mail: khcn@hcmut.edu.vn
URL: <http://www.rdpmo.hcmut.edu.vn>

Chapter 4: Applying for Patent through R&D Project Management Office (STEP 4)

The R&D Project Management Office will then prepare the documents in Table 4.1 based on the documents submitted by you and take them altogether to NOIP's Representative Office in Ho Chi Minh City (NOIP HCMC):

Table 4.1 List of Documents to be Prepared

Name of Document	Number of Copies	Remarks
Application Form*	1 original set + 3 copies (1 for HCMC Patent Office, 1 for HCMUT, 1 for inventors)	Signature by Rector's Board, HCMUT* (The "Applicant" is HCMUT. <u>You and your research team members are the "inventors".</u>)
Specification for Claims	1 original set + 3 copies	Include these four kinds of information in your "Patent Document"
Protection Claim	1 original set	
Abstract	1 original set + 3 copies	
Drawing	1 original set + 3 copies	
Evidence of the first application/joining exhibitions	1 copy	In case where the priority in the application is required
Authorization Form/Letter of Attorney		Signatures of all inventors and Rector's Board, HCMUT*
Letter of Agreement (% of ownership)	Number of the inventors (including HCMUT)	Signatures of all inventors and Rector's Board, HCMUT*

* The R&D Project Management Office will fill in the official application form and obtain the signature.

The flow of the patent application appears in Fig.4.1 (NB: Office = R&D Project Management Office):

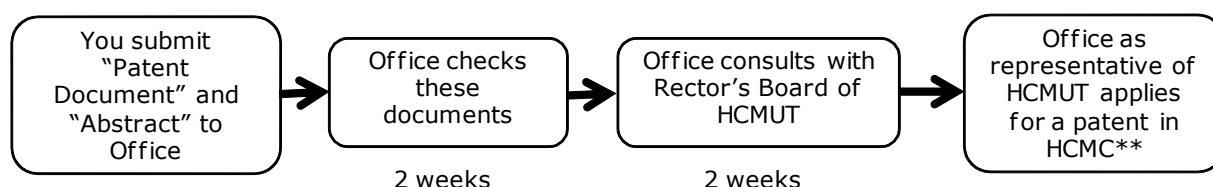


Fig.4.1. Flow of Preparation for Patent Application at HCMUT

** Once accepted at NOIP HCMC, the "date of filing" is given. The application is sent from NOIP HCMC to NOIP Vietnam. The R&D Project Management Office will assist you when NOIP Vietnam requests any revisions of submitted documents.

Chapter 5: Utilizing Intellectual Property Rights After Applying for Patent (STEP 5)

Profits of inventors are protected by the Law on Intellectual Property (No. 50/2005/QH11, See Article 135, 2.b/) in Vietnam.

5.1 Presenting research paper after acquiring “the date of filing”

Once you submit your Patent Document including Abstract to the R&D Project Management Office and HCMUT applies for a patent on your invention at NOIP HCMC, you receive a certificate of “the date of filing”*.

*Under the Paris Convention, the benefits of “the date of filing” can be enjoyed in any foreign countries, provided that the patent applications in these foreign countries were filed within 12 months of the filing date of the patent application in Vietnam.

Then, present a paper on your research in a conference/seminar which is open to the public.

NB: Do not disclose any important parts of your invention before you confirm with the R&D Project Management Office that NOIP HCMC has accepted all the documents of your patent application and filed them with NOIP Vietnam.

You can enjoy such merits as follows after presenting a paper:

- 1) No one can henceforth apply for a patent on the same invention as disclosed in your presentation.
- 2) You can disclose and promote the contents of the presentation to any domestic and/or foreign enterprises at any time.

Now you can take actions* to utilize the intellectual property right of HCMUT which is derived from your invention!

*Keep in close touch with the R&D Project Management Office when you plan to utilize your invention.

5.2 Promoting your invention to business enterprises

You can promote and sell or license your invention to interested business enterprises.

You can do so even before NOIP Vietnam's examination of the patent application is complete or your invention is patented. In this case, businesses can buy the "probability" of your invention to be patented. If your invention becomes successfully patented, it becomes the intellectual property of the businesses who bought the "probability" earlier. On the contrary, if your invention fails to be patented, it results in the businesses losing the money invested in buying the "probability".

You can negotiate with businesses as follows:

If a **domestic enterprise** is interested in your invention, make a contract to **sell or license** your invention to the enterprise:

- 1) At a low price under the condition that you do not need to refund the money when your invention is not patented.
- 2) At a high price under the condition that you shall refund the money when your invention is not patented.

Or if you want to promote your invention to a **foreign enterprise**,

- 1) Search potential customers on the Internet.
- 2) Sell your invention to a company which is interested in applying for a patent in the country where it is registered. You do not have to pay the application fee in the country of the application. The company will include your name as one of the inventors.

Chapter 6: Summary of How to Apply for and Utilize Patent on Your Invention

The following diagram (Fig.5.1) summarizes how to apply for and utilize a patent on your invention.

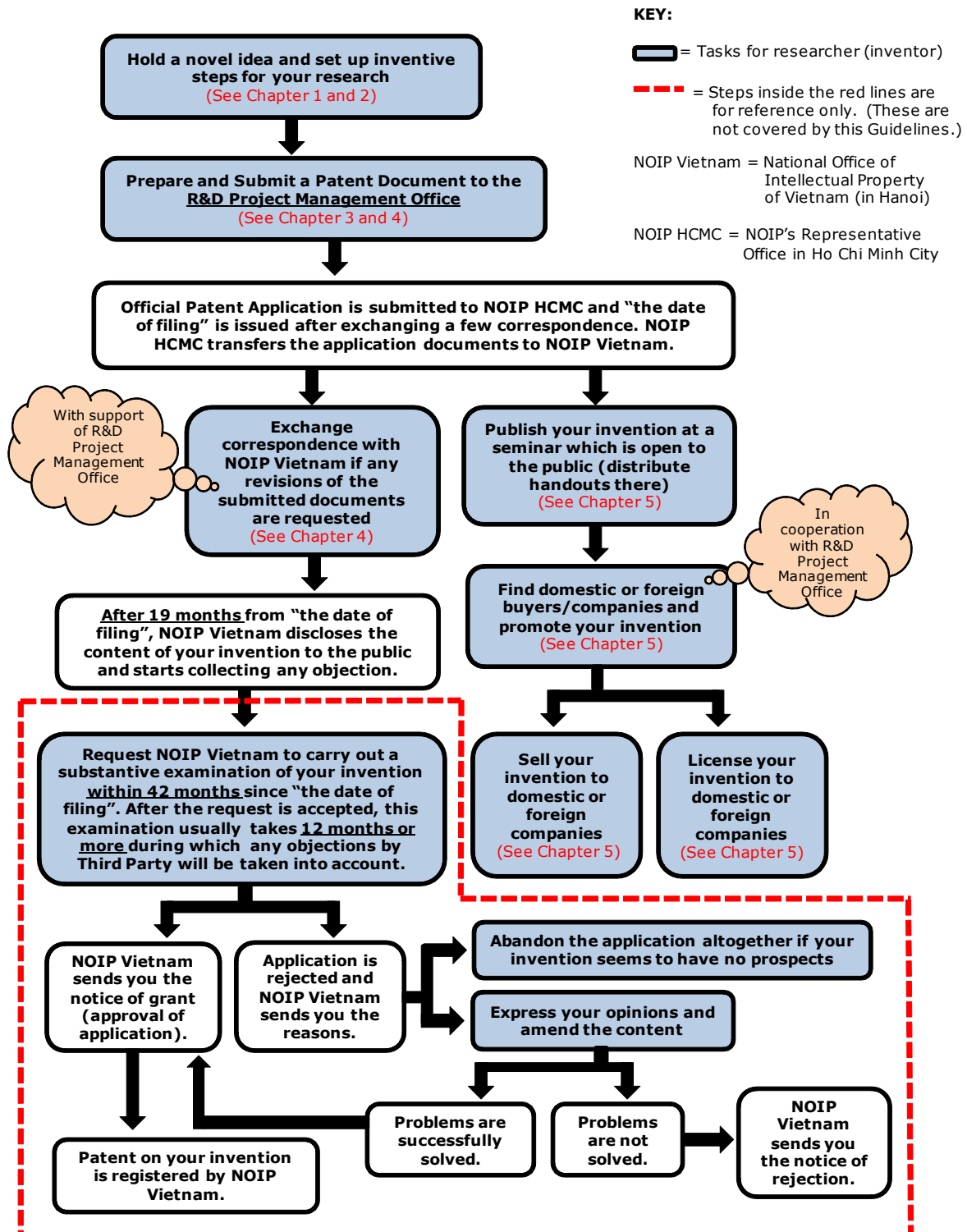


Fig.5.1 Summary of Patent Application and Utilization

Mục lục

Chương 1: Xác định chiến lược sáng chế (BƯỚC 1)	1
Chương 2: Phác họa Bản đồ sáng chế (Patent Map) trước khi nghiên cứu (BƯỚC 2)	3
2.1 Bản đồ sáng chế (Patent Map) là gì?	3
2.2 Tại sao nhà nghiên cứu nên lập Bản đồ sáng chế trước khi nghiên cứu?	3
2.3 Làm thế nào để tạo một Bản đồ sáng chế	4
Chương 3: Chuẩn bị nộp Bản mô tả sáng chế sau khi bắt đầu nghiên cứu (BƯỚC 3)	7
3.1 Bản mô tả sáng chế là gì?	7
3.2 Những thông tin nào cần được nêu trong Bản mô tả sáng chế?	7
3.3 Viết Bản tóm tắt sáng chế	9
3.4 Nộp Đơn đăng ký sáng chế tại Phòng KHCN&DA	9
Chương 4: Nộp Đơn đăng ký sáng chế thông qua Phòng KHCN&DA (BƯỚC 4)	10
Chương 5: Sử dụng Quyền Sở hữu trí tuệ sau khi nộp đơn đăng ký cấp bằng sáng chế (BƯỚC 5)	12
5.1 Trình bày kết quả nghiên cứu sau khi có "Ngày nộp đơn"	12
5.2 Quảng bá sáng chế của bạn với các doanh nghiệp kinh doanh	13
Chương 6: Tóm tắt quá trình đăng ký và sử dụng kết quả nghiên cứu theo chiến lược patent	14

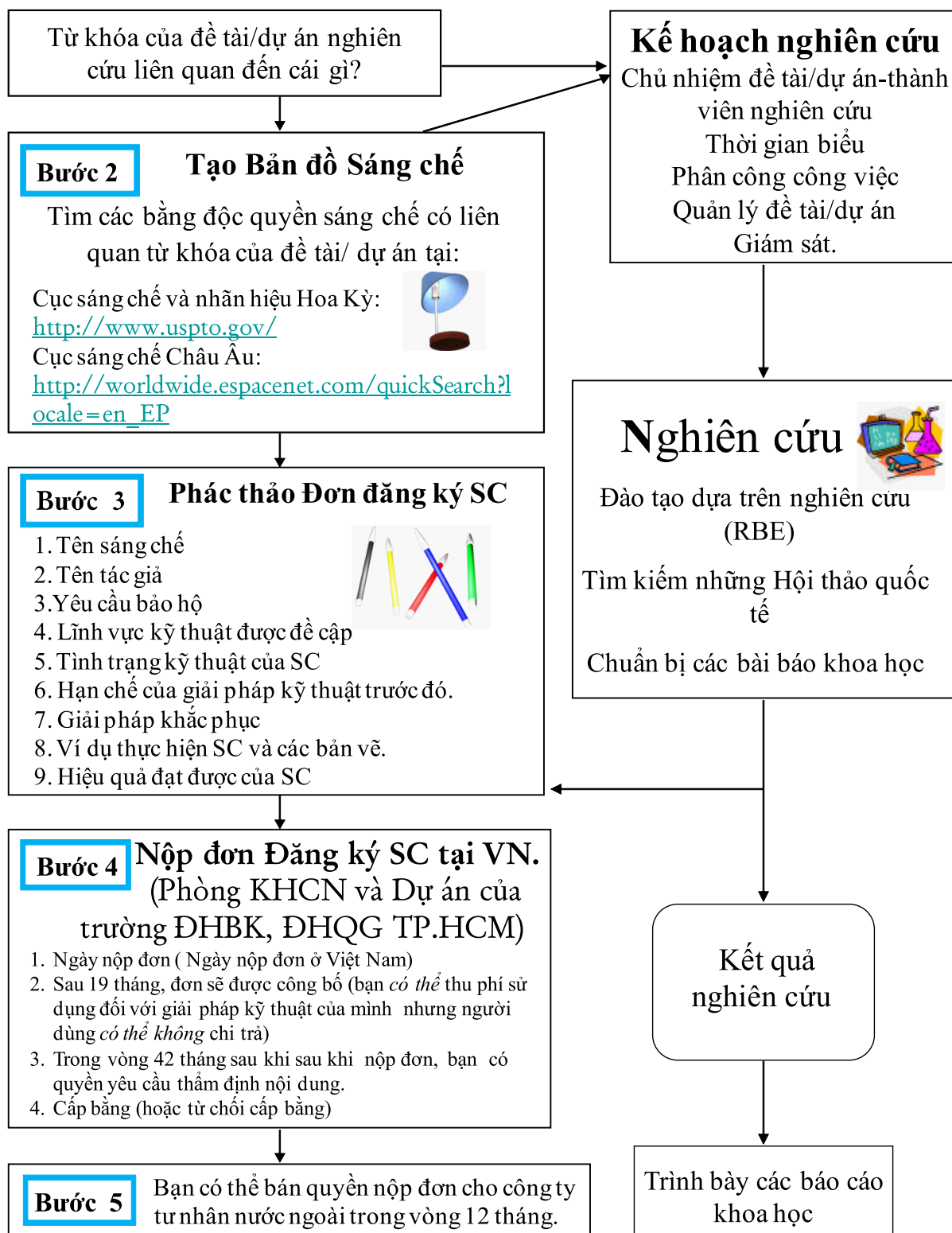
Chương 1: Xác định chiến lược sáng chế (BƯỚC 1)

Là một cán bộ nghiên cứu ở trường đại học, bạn được kỳ vọng tạo ra các quyền sở hữu trí tuệ từ việc đăng ký bằng độc quyền sáng chế cho những kết quả từ hoạt động nghiên cứu của bạn. Việc xác lập những quyền sở hữu trí tuệ này sẽ góp phần vào việc phát triển các ngành công nghiệp và có thể tạo ra nguồn tài chính cho hoạt động nghiên cứu và giáo dục trong tương lai.

Để có được bằng độc quyền sáng chế đúng lúc và sử dụng các bằng sáng chế này để phát triển kinh doanh, hầu hết các tổ chức kể cả các công ty tư nhân đều xây dựng một chiến lược về sáng chế cho riêng mình. Tương tự như vậy, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp. HCM (ĐHBK, ĐHQG Tp. HCM) nhất thiết phải xây dựng một chiến lược về sáng chế riêng cho mình và cho các cán bộ nghiên cứu của trường vì bằng sáng chế sẽ:

- Bảo hộ những kết quả đạt được và hướng phát triển tiếp theo của cán bộ nghiên cứu.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nghiên cứu và nhóm nghiên cứu có cơ hội cấp được bằng (và từ đó tạo ra nguồn tài chính dồi dào cho hoạt động R&D).
- Có thể khuyến khích những tiến bộ về công nghệ cho nhân loại.

Biểu đồ bên dưới (Hình 1.1) trình bày một chiến lược sáng chế đơn giản, vốn dĩ được đề xuất cho các viện nghiên cứu và nhà nghiên cứu. Các bước được mô tả trong Biểu đồ sẽ được giải thích kỹ hơn trong các chương tiếp theo.



Hình.1.1 Hãy nghiên cứu với Chiến lược Sáng chế.

Chương 2: Phác họa Bản đồ sáng chế (Patent Map) trước khi nghiên cứu (BƯỚC 2)

2.1 Bản đồ sáng chế (Patent Map) là gì?

“Bản đồ sáng chế” (Patent Map) là một dạng biểu thị trực quan về các thông tin được sàng lọc ra từ một cơ sở dữ liệu khổng lồ về các bằng độc quyền sáng chế đang có hiệu lực.

Mục đích xây dựng Bản đồ sáng chế là nhằm phân tích và đánh giá một công nghệ cụ thể mà bạn kỳ vọng phát triển. Bản đồ sáng chế có thể giúp bạn nhận thấy rõ những đối thủ cạnh tranh tiềm năng của mình, những đối tác, những phát minh mới trong lĩnh vực bạn đang nghiên cứu.

Bản đồ sáng chế được lập ra trước khi chúng ta quyết định liệu có nên theo đuổi một nghiên cứu đối với một công nghệ cụ thể nào đó hay không.

Có nhiều cách thức để thiết lập một Bản đồ sáng chế. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bạn cần hiểu rõ là Bản đồ sáng chế được lập ra để giúp bạn hiểu được tình hình hiện nay của những sáng chế đã có trong lĩnh vực nghiên cứu bạn quan tâm.

2.2 Tại sao nhà nghiên cứu nên lập Bản đồ sáng chế trước khi nghiên cứu?

Nghiên cứu là một sự đầu tư lớn về nguồn lực con người và tài chính. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn tốn thời gian và tiền bạc để phát triển một công nghệ nào đó để sau đó phát hiện ra rằng công nghệ đó đã được ai đó nghiên cứu trước.

Bạn cần xác định một không gian cho sáng chế của mình¹, không gian chưa bị trùm phủ do các bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực khác chiếm lĩnh. Nói cách khác, nghiên cứu và kết quả nghiên cứu của bạn phải là kết quả mới.

¹ Căn cứ vào mục đích, có hai loại bản đồ sáng chế, cụ thể là (A) bản đồ để phân tích thống kê đăng ký bằng sáng chế, và (B) đối với phân tích nội dung của công nghệ đang được bảo hộ bởi bằng sáng chế

2.3 Làm thế nào để tạo một Bản đồ sáng chế

Trước hết, vào website của cục Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ ở <http://patft.uspto.gov/> và làm theo chỉ dẫn bên dưới:

1) Tiến hành "tra cứu nhanh."



2) Tìm kiếm ở đây.

The screenshot shows the USPTO Patent Full-Text and Image Database search interface. It includes a navigation bar with links: Home, Quick, Advanced, Pat Num, Help, and View Cart. Below the navigation bar, it states "Data current through December 13, 2011." The search form has two input fields for "Term 1" and "Term 2", each with a dropdown menu for "Field 1" and "Field 2". A box labeled "Đầu vào từ khóa của phát minh của bạn" (Your invention keyword input) points to the "Term 1" input field. Another box labeled "Đầu tiên, chọn 'Tóm tắt'" (First, select 'Summary') points to the "Field 1" dropdown menu for "Term 1". The form also includes a "Select years" dropdown menu, a "Search" button, and a "Reset" button. A note at the bottom states: "Patents from 1790 through 1975 are searchable only by Issue Date, Patent Number, and Current US Classification. When searching for specific numbers in the Patent Number field, patent numbers must be seven characters in length, excluding commas, which are optional."

3) Phát hiện đối thủ cạnh tranh!

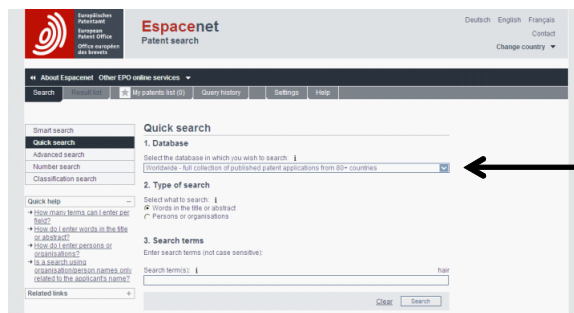
The screenshot shows the USPTO Patent Full-Text and Image Database search results page. It includes a navigation bar with links: Home, Quick, Advanced, Pat Num, Help, Next List, Bottom, and View Cart. Below the navigation bar, it states "Searching US Patent Collection..." and "Results of Search in US Patent Collection db for:". The results are displayed in a table with columns "PAT.NO" and "Title".

PAT.NO	Title
1. *****	
2. *****	
3. *****	

Click vào tiêu đề và nhìn thấy nếu công nghệ này là tương tự như của bạn.

4) Lặp lại quá trình tìm kiếm.

Tương tự, bạn có thể tìm kiếm các đối thủ cạnh tranh với bạn ở những cơ sở dữ liệu khác (như Cục Sáng chế Châu Âu).



Bạn cũng có thể kiểm tra các đối thủ cạnh tranh của bạn bằng cách truy cập vào trang web của Văn phòng Sáng chế châu Âu:

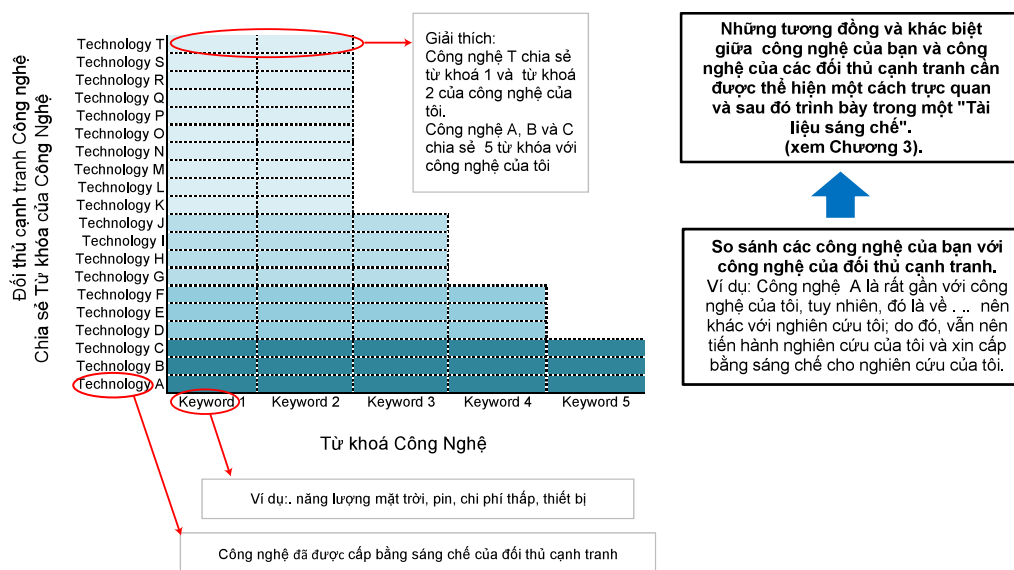
<http://worldwide.espacenet.com/quickSearch?local=en>

Tiếp theo, dựa vào những gì bạn tìm được trong website của USPTO, điền vào mẫu "Bản đồ sáng chế của tôi". Mẫu này được tải ở <http://www.jica.hcmut.edu.vn/suprem/index.php>.

Lập Danh sách các đối thủ cạnh tranh của bạn và mô tả các kết quả kiểm tra của bạn xem liệu nghiên cứu của bạn có đáng để được bắt đầu hay không.

My Patent Map	
Research ID: B3- _____	
Research Topic: _____	
August, 2011	
Keywords of the research	(1) _____ (2) _____
Results of patent search in the related field (USA)	US Patent and Trademark Office (USPTO): http://patft.uspto.gov/ Issued patents (quick search) which are close to my research
Potential research topics/fields	
Results of patent search in the related field (EU)	US Patent and Trademark Office (USPTO): http://patft.uspto.gov/ Issued patents (quick search) which are close to my research
Potential research topics/fields	
Candidate technologies on which patents can be applied for through the joint research	

Sau đó, đánh giá giá trị của công nghệ mà bạn dự định phát triển một cách trực quan (dùng bản vẽ, vẽ biểu đồ, đồ thị, v.v.). Sau đây là ví dụ minh họa.



Chương 3: Chuẩn bị nộp Bản mô tả sáng chế ngay khi bắt đầu nghiên cứu (BƯỚC 3)

3.1 Bản mô tả sáng chế là gì?

Nếu bạn là chủ nhiệm đề tài/dự án và bạn đã khẳng định kế hoạch nghiên cứu là xứng đáng để thực hiện, thì bạn nên chuẩn bị “Bản mô tả sáng chế” và nộp cho Phòng KHCN&DA của trường ĐHBK, ĐHQG Tp. HCM *

Đơn đăng ký sáng chế là một loại tờ khai mà tác giả sáng chế mô tả sáng chế của mình. Có thể tải Mẫu đơn có sẵn từ địa chỉ sau: <http://www.jica.hcmut.edu.vn/suprem/index.php>

* Người đứng tên trên đơn là trường ĐHBK Tp. HCM. Đại diện của Người đứng tên trên đơn cũng như đại diện của tác giả là Phó Hiệu Trưởng Trường ĐHBK. Bạn và nhóm nghiên cứu của bạn là tác giả sáng chế, hay gọi là người tạo ra sáng chế. Các loại phí, lệ phí đăng ký sáng chế do Trường ĐHBK, ĐHQG Tp. HCM chi trả.

3.2 Những thông tin nào cần được nêu trong Bản mô tả sáng chế?

Bản mô tả sáng chế phải bao gồm những thông tin như bên dưới (hãy tham khảo cơ sở dữ liệu về sáng chế trên website của USPTO và EPO):

(1) Tên sáng chế

- Phải nhất quán với Yêu cầu bảo hộ, bản tóm tắt sáng chế.
- Phải tuân theo hướng dẫn tại khoản 23.6 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN (của Bộ Khoa học và Công nghệ). Có thể xem Thông tư này trên website sau: http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=3985
- Sử dụng tiếng Việt trong các thuật ngữ chẳng hạn như tên gọi các hóa chất. Theo những tiêu chuẩn của Việt Nam về các đơn vị đo lường (ví dụ như đơn vị độ C để đo nhiệt độ, đơn vị Pascal để đo áp suất, v.v...) .

(2) Tên của tác giả (đồng tác giả)

(3) Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập

(4) Yêu cầu bảo hộ

Yêu cầu bảo hộ là xác định phạm vi bảo hộ của sáng chế được theo đuổi

trong đơn. Bạn có thể đưa một hoặc nhiều yêu cầu bảo hộ. Điều quan trọng là yêu cầu bảo hộ của bạn phải đáp ứng những nội dung sau đây:

- Một yêu cầu bảo hộ phải là một mệnh đề danh từ.
- Yêu cầu bảo hộ phải nhất quán với định dạng và nội dung của khoản 23.6 của Thông tư nêu trên.
- Yêu cầu bảo hộ tự bản thân nó là một điểm mới, mô tả tất cả các bước và những chi tiết kỹ thuật liên quan (như nguyên, vật liệu, điều kiện, áp suất, v.v...) để thực hiện giải pháp kỹ thuật của sáng chế.
- Yêu cầu bảo hộ không phải là một sự mô tả hiệu quả, lợi ích và cũng không phải là mối quan hệ với bất kỳ một phát minh nào khác..
- Yêu cầu bảo hộ phải được rút gọn từ bản mô tả chi tiết sáng chế, được trình bày trong một phần của sáng chế, xem từ (5)-(9).

Mẫu yêu cầu bảo hộ

1. Phương pháp ** chiết xuất từ ***, cái mà bao gồm các bước sau đây:
 - a. Sơ chế nguyên liệu bằng cách...
 - b. Chiết xuất nguyên liệu bằng cách ****...
 - c. Thu được ** bằng cách.....

(Lưu ý: Bạn sử dụng ngữ " phương pháp** chiết xuất từ*** cho tên của sáng chế, yêu cầu bảo hộ và bản tóm tắt sáng chế. Không sử dụng ngữ khác, chẳng hạn như "kỹ thuật chiết xuất" v.v...)

(5) Những giải pháp kỹ thuật đã biết liên quan đến sáng chế của bạn.

- Sử dụng Bản đồ sáng chế, cái mà được tạo ra trước khi bạn bắt tay vào nghiên cứu.
- Mô tả lịch sử và những thông tin gần đây nhất của những giải pháp kỹ thuật gần giống với sáng chế của bạn nhất.
- Trình bày sáng chế của bạn khác với những giải pháp kỹ thuật đã biết như thế nào.

(6) Những hạn chế thiếu sót của những giải pháp kỹ thuật đã biết

- Trình bày những nhược điểm và hạn chế của những giải pháp kỹ thuật đã biết.

(7) Giải pháp để khắc phục những vấn đề kỹ thuật nêu ở mục (6)

- Trình bày tất cả các bước của giải pháp kỹ thuật trong sáng chế của bạn để khắc phục những vấn đề kỹ thuật này.

(8) Lấy ví dụ thực hiện sáng chế và trình bày các bản vẽ minh họa cho mục (7)

- Trình bày cách thức thực hiện giải pháp kỹ thuật trong sáng chế của bạn bằng cách lấy ví dụ mà có đủ tất cả các bước và các chi tiết kỹ thuật.

(9) Hiệu quả đạt được từ sáng chế

- Trình bày những tiến bộ, lợi ích của giải pháp kỹ thuật trong sáng chế của bạn so với những giải pháp kỹ thuật đã biết.

(10) Bản tóm tắt sáng chế.

- Xem mục 3.3.

3.3 Viết Bản tóm tắt sáng chế

Trình bày ngắn gọn bản chất kỹ thuật của sáng chế trong 150 từ và đính kèm vào trong Đơn đăng ký sáng chế. Tham khảo trường hợp của Chủ nhiệm đề tài Gazettes, tác giả của bản báo cáo được xuất bản bởi Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam (CSHTTVN) tại trang <http://www.noip.gov.vn/> (Lưu ý: Sở hữu trí tuệ Gazettes cũng có thể được tìm thấy ở phần cuối của trang đầu tiên của trang web)

Ngoài ra cũng tham khảo những đơn sáng chế đã nộp và đã được cấp bằng ở Việt Nam được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của CSHTTVN tại <http://iplib.noip.gov.vn/>

3.4 Nộp Đơn đăng ký sáng chế tại Phòng KHCN&DA

Sau khi chuẩn bị xong Đơn và Bản tóm tắt sáng chế, bạn mang đến nộp tại Phòng KHCN&DA:

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà A4, ĐHBK, ĐHQG TP.HCM

Người liên hệ: TS. Nguyễn Tường Long

E-mail: khcn@hcmut.edu.vn

URL: <http://www.rdpmo.hcmut.edu.vn>

Chương 4: Nộp Đơn đăng ký sáng chế thông qua Phòng KHCN&DA (BƯỚC 4)

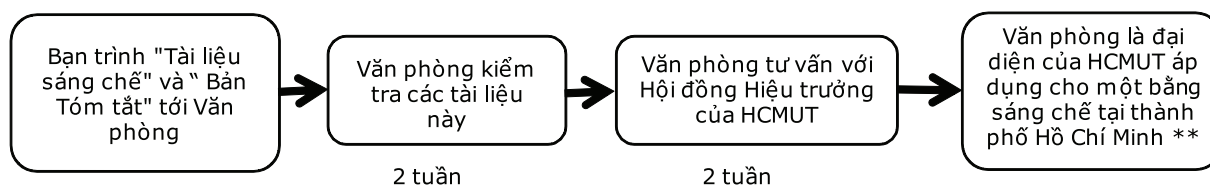
Phòng KHCN&DA sẽ chuẩn bị những tài liệu được nêu trong bảng 4.1 căn cứ vào những tài liệu mà bạn cung cấp, sau đó mang toàn bộ nộp tại Văn phòng Đại diện Cục Sở hữu Trí tuệ tại Tp. Hồ Chí Minh (CSHTT TP.HCM):

Bảng 4.1 Danh sách những tài liệu được chuẩn bị

Tên tài liệu	Số lượng bản	Ghi chú
Tờ khai đăng ký*	1 bộ gốc + 3 bản sao (1 bộ cho CSHTT TP.HCM, 1 bộ cho Trường ĐHBK Tp. HCM, 1 bộ cho các tác giả)	Chữ ký của Ban giám hiệu Trường ĐHBK TP.HCM* (Người đứng tên trên đơn đăng ký là Trường ĐHBK, ĐHQG Tp. HCM. Bạn và nhóm nghiên cứu của bạn là tác giả sáng chế)
Những chi tiết kỹ thuật cho yêu cầu bảo hộ	1 bộ gốc + 3 bản sao	Bốn thông tin này đã có trong Đơn đăng ký sáng chế của bạn.
Yêu cầu bảo hộ	1 bộ gốc	
Bản tóm tắt sáng chế	1 bộ gốc + 3 bản sao	
Bản vẽ	1 bộ gốc + 3 bản sao	
Bảng chứng là người nộp đơn đầu tiên/ người công bố đầu tiên	1 bản sao	Trong trường hợp bị yêu cầu về quyền ưu tiên nộp đơn.
Giấy ủy quyền/ Thư của Luật sư.		Có chữ ký của tất cả các tác giả và Ban giám hiệu Trường ĐHBK, ĐHQG Tp. HCM.*
Bản thỏa thuận (tỷ lệ phân chia quyền sở hữu)	Số lượng tác giả (bao gồm cả Trường ĐHBK, ĐHQG Tp.HCM)	Có chữ ký của tất cả các tác giả và Ban giám hiệu Trường ĐHBK, ĐHQG Tp. HCM.*

* Phòng KHCN&Dự án sẽ điền đầy đủ Tờ khai đăng ký và trình ký.

Quy trình nộp Đơn đăng ký sáng chế được minh họa trong hình 4.1 (Lưu ý: Văn phòng = Phòng KHCN&Dự án):



Hình.4.1. Quy trình chuẩn bị Đơn đăng ký sáng chế của Trường ĐHBK, ĐHQG Tp. HCM.

** Khi được CSHTT TP.HCM chấp nhận đơn, "ngày ưu tiên nộp Đơn" sẽ được cấp. Đơn sẽ được gửi từ CSHTT TP.HCM ra Hà Nội. Phòng KHCN&Dự án của Trường sẽ hỗ trợ bạn khi CSHTTVN yêu cầu bất kỳ sự sửa đổi bổ sung về đơn đăng ký đã được nộp.

Chương 5: Sử dụng Quyền Sở hữu trí tuệ sau khi nộp đơn đăng ký cấp bằng sáng chế (BƯỚC 5)

Quyền lợi của nhà sáng chế được Luật Sở hữu trí tuệ (số 50/2005/QH11, Điều 135, khoản 2.b) bảo vệ tại Việt Nam.

5.1 Trình bày kết quả nghiên cứu sau khi có "Ngày nộp đơn"

Khi bạn đã gửi bản mô tả sáng chế của bạn bao gồm bản tóm tắt đến Phòng KHCN&DA và trường ĐHBK ĐHQG Tp. HCM đã nộp đơn đăng ký cấp bằng sáng chế cho bạn tại CSHTT TP.HCM, bây giờ bạn có một "Giấy chứng nhận Ngày nộp đơn".

** Theo Công ước Paris, bạn có thể hưởng những lợi ích của "Ngày nộp đơn" tại bất kỳ quốc gia nước ngoài nào, miễn là đăng ký cấp bằng sáng chế tại quốc gia nước ngoài đó được nộp trong vòng 12 tháng kể từ Ngày nộp đơn xin cấp bằng sáng chế tại Việt Nam.*

Sau đó, trình bày một bài báo cáo về nghiên cứu của bạn ở một hội nghị/hội thảo mở rộng cho các đối tượng.

Ghi chú: Không tiết lộ bất kỳ nội dung quan trọng nào của sáng chế của bạn trước khi bạn xác nhận với Phòng KHCN&DA rằng CSHTT TP.HCM đã chấp nhận tất cả các tài liệu của ứng dụng bằng sáng chế của bạn và nộp cho CSHTTVN tại Hà Nội.

Bạn có thể có được những lợi ích sau đây sau khi trình bày báo cáo:

- 1) Không một ai kể từ nay về sau có thể đăng ký cấp bằng sáng chế cho cùng một sáng chế đã trình bày trong bài báo cáo của bạn.
- 2) Bạn có thể tiết lộ và cung cấp các nội dung báo cáo của mình cho bất kỳ doanh nghiệp trong nước và/hoặc nước ngoài vào bất cứ thời điểm nào.

Bây giờ bạn có thể thực thi các hoạt động* sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của ĐHBK, ĐHQG Tp. HCM đối với sáng chế của bạn.

** Giữ liên lạc chặt chẽ với Phòng KHCN&DA khi bạn có kế hoạch để sử dụng phát minh.*

5.2 Quảng bá sáng chế của bạn với các doanh nghiệp kinh doanh

Bạn có thể quảng bá và bán hoặc cấp giấy phép sáng chế của bạn cho các doanh nghiệp quan tâm.

Bạn có thể làm như vậy ngay cả trước khi CSHTTVN kết thúc kiểm tra các ứng dụng của bằng sáng chế hoặc trước khi sáng chế của bạn được cấp bằng. Trong trường hợp này, các doanh nghiệp có thể mua sáng chế-có thể cấp bằng sáng chế của bạn. Khi sáng chế của bạn được CSHTTVN cấp bằng, sáng chế của bạn được doanh nghiệp mua trước đây trở thành tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. Ngược lại, nếu sáng chế của bạn thất bại và không được cấp bằng sáng chế, thì doanh nghiệp sẽ mất tiền đã đầu tư cho việc mua sáng chế có thể cấp bằng lúc trước.

Bạn có thể thương lượng với doanh nghiệp như sau:

Nếu một **doanh nghiệp trong nước** quan tâm đến sáng chế của bạn, làm một hợp đồng **bán hoặc cấp giấy phép sáng chế** của bạn cho doanh nghiệp:

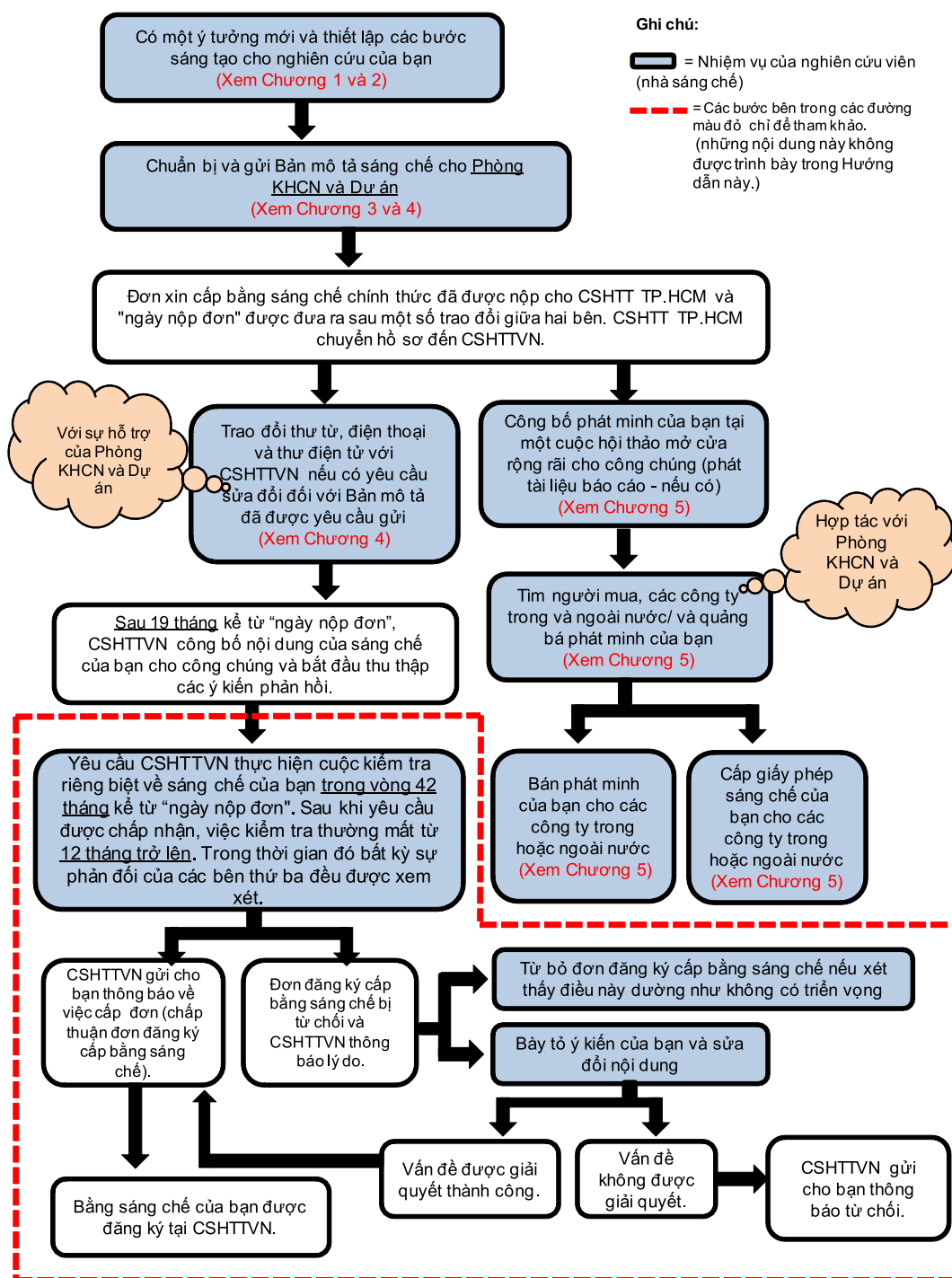
- 1) Ở một mức giá thấp với điều kiện mà bạn không cần phải hoàn trả lại tiền khi sáng chế của bạn không được cấp bằng sáng chế.
- 2) Ở mức giá cao trong điều kiện là bạn sẽ phải hoàn trả lại tiền khi sáng chế của bạn không được cấp bằng sáng chế.

Hoặc nếu bạn muốn quảng bá sáng chế của bạn với một **doanh nghiệp nước ngoài**:

- 1) Hãy tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Internet.
- 2) Bán sáng chế của bạn cho công ty nào quan tâm đến việc đăng ký cấp bằng sáng chế cho sáng chế tại quốc gia công ty đó đăng ký. Bạn không phải trả phí xin cấp bằng ở quốc gia đó. Công ty nước ngoài sẽ để tên của bạn là một trong những nhà sáng chế.

Chương 6: Tóm tắt Quá trình Đăng ký và Sử dụng Bằng độc quyền sáng chế

Sơ đồ dưới đây (Hình.5.1) tóm tắt cách thức đăng ký và sử dụng bằng sáng chế phát minh của bạn.



Hình 5.1 Tóm tắt quá trình đăng ký và sử dụng bằng độc quyền sáng chế



HƯỚNG DẪN VỀ SÁNG CHẾ

Tháng 01, 2012

**Phòng Khoa học Công nghệ & Dự án
Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG Tp. HCM**

hợp tác với

SUPREM-HCMUT

Dự án hợp tác kỹ thuật tăng cường năng lực
Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp. HCM
để đẩy mạnh liên kết trường Đại học – Cộng đồng (Giai đoạn 2)