

# HẠN CHẾ QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU SÁNG CHẾ - NGHIÊN CỨU SO SÁNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ PHÁP

NGUYỄN TRỌNG LUẬN\*

Khoa Luật Dân sự Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh  
Civil law Department, Hochiminh city University of Law

Email: nduan@hcmulaw.edu.vn

NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung  
Mien Trung University of Civil Engineering

Email: nguyenthingocuyen@muce.edu.vn

## Tóm tắt

Về nguyên tắc, chủ sở hữu sáng chế có độc quyền trong việc sử dụng, khai thác sáng chế. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, chủ sở hữu sáng chế không có quyền ngăn cản người khác sử dụng, khai thác sáng chế mà mình đang nắm giữ. Những trường hợp này được gọi là “giới hạn quyền” (hay “hạn chế quyền”) của chủ sở hữu sáng chế và được quy định tại khoản 2 Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Những trường hợp hạn chế quyền của chủ sở hữu sáng chế theo quy định của pháp luật Việt Nam nhìn chung phù hợp với pháp luật quốc tế. Mặc dù vậy, một số quy định vẫn còn tồn tại bất cập, thiếu sót. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những trường hợp hạn chế quyền của chủ sở hữu sáng chế theo quy định của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành, đồng thời chỉ ra những bất cập và đề xuất hướng hoàn thiện trên cơ sở nghiên cứu so sánh với pháp luật sở hữu trí tuệ của Cộng hòa Pháp.

**Từ khóa:** sở hữu trí tuệ, bằng độc quyền sáng chế, giới hạn quyền, Luật Sở hữu trí tuệ Pháp

## Abstract

In principle, the patent owner has a monopoly in using and exploiting the patent. However, in certain cases, the patent owner has no right to prohibit others using and exploiting patent. These cases are called the “limitations of right” (or “restriction of rights”) of the patent owner and are stipulated in paragraph 2, Article 125 of Vietnam’s 2005 Intellectual Property Law in 2005 (amended in 2009). The provisions on restricting the rights of the patent owners according to Vietnamese law are generally constructed in accordance with international law. However, many shortcomings and omissions still exist. Within the scope of this article, the author analyzes cases of patent owner’s rights restrictions in accordance with the current Vietnamese intellectual property law as well as points out issues and proposes directions of improvement on the basis of comparative research with French intellectual property law.

**Keywords:** intellectual property, patent, limitations of right, French Intellectual Property Code

Ngày nhận bài: 20/4/2019

Ngày duyệt đăng: 15/6/2019

\* Bài viết này được thực hiện dưới sự tài trợ của Dự án Nghiên cứu và Đổi mới trong khuôn khổ chương trình Horizon 2020 của Liên minh châu Âu

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.<sup>1</sup> Việc nắm độc quyền về sáng chế sẽ mang lại cho chủ thể quyền những lợi thế nhất định so với những tổ chức, cá nhân khác. Về bản chất, có thể nói quyền về sáng chế không phải là quyền được làm, mà là quyền ngăn cấm người khác được làm. Điều đó nhấn mạnh đến tính độc quyền mà bằng sáng chế trao cho chủ văn bằng. Với bằng độc quyền sáng chế, chủ sở hữu có quyền ngăn cấm bất cứ ai sử dụng, khai thác sáng chế khi không có sự đồng ý của mình (trừ các trường hợp ngoại lệ). Vì vậy, có tác giả gọi quyền được trao theo bằng sáng chế là quyền phủ định vì nó không thực sự trao quyền làm bất cứ việc gì,<sup>2</sup> mà đúng hơn là trao cho chủ sở hữu quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế khi không có sự cho phép của chủ thể quyền. Tuy nhiên, quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế không phải là một quyền năng tuyệt đối của chủ sở hữu sáng chế. Trong một số trường hợp, các tổ chức, cá nhân vẫn có quyền sử dụng sáng chế mà chủ sở hữu không có quyền ngăn cấm. Những trường hợp này được gọi là hạn chế quyền của chủ sở hữu sáng chế và được quy định tại khoản 2 Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Quy định các trường hợp ngoại lệ và hạn chế độc quyền của chủ sở hữu sáng chế, cho phép sử dụng sáng chế trong những trường hợp nhất định không phụ thuộc vào ý chí của chủ sở hữu sáng chế được coi là điểm đặc trưng của pháp luật sáng chế nói riêng, pháp luật sở hữu trí tuệ nói chung.<sup>3</sup>

## 1. Kinh nghiệm về kỹ thuật lập pháp

### 1.1. Pháp luật Việt Nam

Ngoại trừ các ngoại lệ quyền đối với chủ sở hữu bí mật kinh doanh được quy định tại khoản 3 Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì các trường hợp hạn chế quyền của chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp còn lại (như sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí...) đều được quy định tại khoản 2 Điều luật này.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì có thể liệt kê các trường hợp hạn chế quyền đối với chủ sở hữu sáng chế bao gồm:

<sup>1</sup> Khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

<sup>2</sup> Nguyễn Ngọc Xuân Thảo, *Luật Sở hữu trí tuệ - Ấn lệ, lý thuyết và bài tập vận dụng*, Nxb. ĐHQG học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2013, tr. 151

<sup>3</sup> Lê Thị Nam Giang, "Cân bằng lợi ích của xã hội và lợi ích của chủ sở hữu trong bất buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế", *Khoa học pháp lý*, số 06, 2009.

- Sử dụng sáng chế nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc mục đích phi thương mại hoặc nhằm mục đích đánh giá, phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm (điểm a khoản 2);

- Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp (điểm b khoản 2);

- Sử dụng sáng chế nhằm mục đích duy trì hoạt động của các phương tiện vận tải của nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời nằm trong lãnh thổ Việt Nam (điểm c khoản 2);

- Sử dụng sáng chế do người có quyền sử dụng trước thực hiện theo quy định tại Điều 134 của Luật này (điểm d khoản 2);

- Sử dụng sáng chế do người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện theo quy định tại Điều 145 và Điều 146 của Luật này (điểm đ khoản 2).

Có thể nhận thấy cách quy định về các ngoại lệ quyền đối với sáng chế (theo khoản 2 Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)) rất khác với cách quy định về các ngoại lệ quyền tác giả và quyền liên quan. Cụ thể, các ngoại lệ của quyền tác giả được chia thành hai trường hợp rõ ràng: (i) các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền (Điều 25); (ii) các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền (Điều 26). Tương tự đối với quyền liên quan (Điều 32 và Điều 33). Trong khi đó, các trường hợp sử dụng sáng chế không phải xin phép chủ sở hữu lại không phân định rõ những trường hợp nào phải trả tiền và những trường hợp nào không phải trả tiền. Thêm vào đó, khoản 2 Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) còn trộn lẫn các ngoại lệ quyền đối với sáng chế và các ngoại lệ quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp khác.

### **1.2. Pháp luật Pháp**

Khác với pháp luật Việt Nam, Luật Sở hữu trí tuệ Cộng hòa Pháp<sup>4</sup> chia ra hai trường hợp liên quan đến ngoại lệ quyền của chủ sở hữu sáng chế:

*Thứ nhất, các trường hợp mà chủ sở hữu sáng chế không có quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế và không có quyền yêu cầu một khoản đền bù*

Các trường hợp này được quy định từ Điều L.613-5 đến Điều L.613-7.

<sup>4</sup> Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), tham khảo bản tiếng Pháp của CPI tại địa chỉ: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414>

Điều L.613-5 Luật Sở hữu trí tuệ Pháp quy định những trường hợp được tự do sử dụng sáng chế mà không cần phải nhận được sự đồng ý của chủ sở hữu văn bằng và cũng không phải trả tiền cho việc sử dụng này. Theo đó, chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế không có quyền ngăn cấm người khác thực hiện các hành vi sau:

- Sử dụng sáng chế trong khuôn khổ cá nhân và phi thương mại;
- Sử dụng nhằm mục đích nghiên cứu, thử nghiệm đối với đối tượng được bảo hộ sáng chế;
- Sử dụng sáng chế nhằm mục đích điều chế thuốc để dùng tức thì và theo từng đơn vị trong các phòng thí nghiệm, căn cứ trên toa thuốc;
- Sử dụng sáng chế cho hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm nhằm mục đích nhận được giấy phép lưu thông trên thị trường (*autorisation de mise sur le marché - AMM*) đối với thuốc men;<sup>5</sup>
- Sử dụng sáng chế cho các hoạt động cần thiết nhằm nhận được giấy phép quảng cáo (*visa de publicité*) theo quy định tại Điều L.5122-9 Luật Sức khỏe công cộng (*Code de la santé publique*);
- Sử dụng sáng chế nhằm phục vụ cho các đối tượng được phóng vào không gian bên ngoài lãnh thổ Pháp.

Tiếp đó, Điều L.613-6 quy định việc sử dụng, khai thác công dụng, lưu thông, nhập khẩu sản phẩm mang sáng chế được bảo hộ mà chủ sở hữu sáng chế không có quyền ngăn cấm nếu sản phẩm này được đưa ra thị trường một cách hợp pháp bởi chính chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép. Đây là quy định thể hiện nguyên tắc cạn quyền đối với sáng chế.

Cuối cùng, Điều L.613-7 quy định về quyền sở hữu trước mang tính cá nhân (*possession personnelle antérieure*). Cụ thể, nếu tại thời điểm ngày nộp đơn (hoặc ngày ưu tiên) của đơn đăng ký sáng chế mà có người đã sử dụng sáng chế là đối tượng của đơn đăng ký thì người này được tiếp tục sử dụng, khai thác sáng chế đó mặc cho sự tồn tại của văn bằng bảo hộ. Quy định này của Pháp khá giống với quy định về quyền sử dụng trước đối với sáng chế theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.

<sup>5</sup> Tại các nước châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản... giấy phép lưu thông trên thị trường (*marketing authorization/ autorisation de mise sur le marché*) là một loại giấy phép bắt buộc để sáng chế là thuốc men có thể lưu thông, khai thác thương mại trên thị trường. Sáng chế thuốc men có đặc thù là ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng nên sau khi được cấp bằng sáng chế, chủ sở hữu văn bằng còn phải nộp đơn đến cơ quan có thẩm quyền để nhận được sự cho phép lưu hành trên thị trường. Đây là một thủ tục bắt buộc, trong đó cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thử nghiệm về độ an toàn và những rủi ro đối với sức khỏe để quyết định có cấp phép lưu hành đối với sản phẩm thuốc men đó hay không.

Trong những trường hợp được liệt kê trên đây, các tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng sáng chế mà không cần có sự cho phép của chủ sở hữu cũng như không phải trả tiền đền bù.

*Thứ hai, các trường hợp mà chủ sở hữu sáng chế không có quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế nhưng được quyền yêu cầu một khoản đền bù tương xứng*

Các trường hợp này được gọi chung là li-xăng bắt buộc (*licences imposées*), được chia thành 2 trường hợp:

*Một là, li-xăng bắt buộc theo quyết định của cơ quan tư pháp:*

- Do chủ sở hữu vi phạm nghĩa vụ sử dụng sáng chế (Điều L.613-11);
- Nghĩa vụ cho phép sử dụng sáng chế cơ bản nhằm sử dụng sáng chế phụ thuộc (Điều L.613-15).

*Hai là, li-xăng bắt buộc theo quyết định của cơ quan hành chính.* Cụ thể, trong một số trường hợp, để bảo vệ lợi ích chung, lợi ích cộng đồng, cơ quan hành chính có thẩm quyền có quyền yêu cầu chủ sở hữu sáng chế phải chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho tổ chức, cá nhân khác. Các trường hợp này bao gồm:

- Vì sức khỏe cộng đồng (Điều L.613-16), nhất là sản xuất thuốc men nhằm mục đích xuất khẩu đến các quốc gia đang có các vấn đề về sức khỏe cộng đồng (Điều L.613-17-1);
- Để thỏa mãn nhu cầu của nền kinh tế quốc gia (Điều L.613-18);
- Vì nhu cầu quốc phòng của quốc gia (Điều L.613-19).

Đây là những trường hợp mà tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng sáng chế trên cơ sở quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu không có quyền ngăn cấm nhưng có quyền yêu cầu được trả một khoản tiền đền bù tương xứng.

### **1.3. Bài học kinh nghiệm**

Về kỹ thuật lập pháp, thay vì đưa tất cả các ngoại lệ quyền vào một quy định duy nhất như khoản 2 Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì Luật Sở hữu trí tuệ Pháp có sự phân định khá rõ ràng thành hai trường hợp với từng điều luật cụ thể:

(1) Các trường hợp chủ sở hữu sáng chế không có quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế và không có quyền yêu cầu một khoản đền bù (tương ứng với các quy định từ Điều L.613-5 đến Điều L.613-7 thuộc mục 1 chương III);

(2) Các trường hợp chủ sở hữu sáng chế không có quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế nhưng được quyền yêu cầu một khoản đền bù tương xứng (bao gồm các quy định từ Điều L.613-8 đến Điều L.613-20 thuộc mục 2 chương III).

Theo chúng tôi, cách quy định như vậy là rất khoa học, rõ ràng, chi tiết và dễ nắm bắt. Chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm này từ Pháp để thay thế cho cách quy định như hiện nay (trộn lẫn tất cả các trường hợp hạn chế quyền đối với sáng chế và các đối tượng sở hữu công nghiệp khác trong cùng một điều luật).

## 2. Kinh nghiệm về nguyên tắc cạnh quyền đối với sáng chế

### 2.1. Pháp luật Việt Nam

Điểm b khoản 2 Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định rằng chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý không có quyền cấm người khác thực hiện hành vi “lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, từ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường nước ngoài”.

Nguyên tắc cạnh quyền (hay còn gọi là nguyên tắc hết quyền) là một nguyên tắc đặc thù trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Theo đó, khi sản phẩm mang đối tượng sở hữu trí tuệ được đưa ra thị trường bởi chính chủ thể nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ hoặc với sự đồng ý của chủ thể này, chủ thể nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ không còn quyền kiểm soát đối với việc lưu thông, phân phối và khai thác thương mại sản phẩm. Nói cách khác là các quyền sở hữu trí tuệ bị cạn hết khi chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép bán sản phẩm ra thị trường. Ví dụ, khi sản phẩm mang sáng chế được bảo hộ là chiếc cần điện tử được chính công ty A - chủ sở hữu văn bằng - bán ra thị trường thì kể từ thời điểm đó, công ty A không có quyền ngăn cấm người khác sử dụng, khai thác công dụng, bán lại, tặng cho, cho thuê hay nhập khẩu sản phẩm đó. Nguyên tắc này nhằm tạo thuận lợi cho sự tự do lưu thông hàng hóa trên thị trường<sup>6</sup>.

Nguyên tắc cạnh quyền trong pháp luật sở hữu trí tuệ nói chung và trong lĩnh vực sáng chế nói riêng được áp dụng rộng rãi trên thế giới.<sup>7</sup> Phạm vi áp dụng nguyên tắc cạnh quyền tùy thuộc vào pháp luật từng quốc gia. Ví dụ, có quốc gia áp dụng nguyên tắc cạnh quyền chỉ trong phạm vi lãnh thổ quốc gia mình (gọi là cạnh quyền quốc gia) nhưng cũng có nhiều quốc gia áp dụng nguyên tắc này trong phạm vi một khu vực (gọi là cạnh quyền khu vực), thậm chí là trên phạm vi toàn thế giới (gọi là

<sup>6</sup> Tiếng Anh: *principle of the free movement of goods*; Tiếng Pháp: *principe de la libre circulation des marchandises*

<sup>7</sup> Trong tiếng Anh, “nguyên tắc cạnh quyền” được gọi là “*exhaustion of rights*” (hay *first-sale doctrine* - học thuyết về lần bán đầu tiên), còn trong tiếng Pháp là “*épuisement de droit*”.

cạnh quyền quốc tế).<sup>8</sup> Pháp luật Việt Nam áp dụng nguyên tắc cạnh quyền quốc tế cho các đối tượng sở hữu công nghiệp.

Trong Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), nguyên tắc cạnh quyền được thể hiện tại điểm b khoản 2 Điều 125. Tuy nhiên, cách diễn đạt quy định này của nhà làm luật khiến chúng ta hiểu rằng pháp luật Việt Nam chỉ thừa nhận nguyên tắc cạnh quyền đối với nhãn hiệu mà không áp dụng đối với các đối tượng khác như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp. Việc thừa nhận nguyên tắc cạnh quyền trong pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam là điểm rất tiến bộ và phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên cần phải điều chỉnh lại quy định này để thể hiện một cách đầy đủ, rõ ràng và chính xác hơn nguyên tắc cạnh quyền trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Bởi lẽ, nguyên tắc này không chỉ được áp dụng cho nhãn hiệu mà còn áp dụng cho các đối tượng khác như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp.

## 2.2. Pháp luật Pháp

Nguyên tắc cạnh quyền (*épuiement de droit*) thật ra đã xuất hiện ở Đức từ thế kỷ XIX nhằm giải quyết xung đột giữa vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và nguyên tắc tự do lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau này thì Tòa án Công lý châu Âu đã nhắc lại nguyên tắc này trong vụ tranh chấp *Centrafarm vs. Sterling Drug* vào ngày 31/10/1974. Ở Pháp, nguyên tắc này bắt đầu được ghi nhận trong văn bản pháp luật khi sửa đổi các quy định về quyền đối với sáng chế vào năm 1978.<sup>9</sup> Hiện nay, nguyên tắc cạnh quyền đối với chủ sở hữu sáng chế được thể hiện tại Điều L.613-6 Luật Sở hữu trí tuệ Pháp. Theo đó, quyền được trao bởi văn bằng bảo hộ sáng chế không mở rộng đối với những hành vi liên quan đến sản phẩm mang sáng chế được bảo hộ kể từ khi sản phẩm này được đưa ra thị trường nước Pháp hoặc trên lãnh thổ của một quốc gia thành viên thuộc Khối Kinh tế châu Âu<sup>10</sup> bởi chính chủ sở hữu sáng chế hoặc bởi người được chủ sở hữu cho phép.<sup>11</sup> Trong trường hợp này,

<sup>8</sup> Từ khi Hiệp định TRIPS có hiệu lực, các nước vẫn tiếp tục thừa nhận và áp dụng những chính sách hết quyền khác nhau (chẳng hạn, Liên minh châu Âu áp dụng cơ chế hết quyền khu vực; Nhật Bản áp dụng cơ chế hết quyền quốc tế; Hoa Kỳ áp dụng cơ chế hết quyền quốc gia có ngoại lệ cho sáng chế và nhãn hiệu, cơ chế hết quyền quốc tế cho quyền tác giả). Xem thêm: Nguyễn Như Quỳnh, "Cơ chế hết quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp định TRIPS và một số gợi ý cho các quốc gia thành viên WTO", *Nghiên cứu lập pháp*, số 18, 2012.

<sup>9</sup> Jacques Azema & Jean-Christophe Galloux, *Droit de la propriété industrielle*. Dalloz, 7<sup>e</sup> édition, 2012, p. 327.

<sup>10</sup> Thị trường ở đây được hiểu là trong lãnh thổ nước Pháp hoặc từ bất kỳ một nước thành viên trong Thỏa thuận Khối Kinh tế châu Âu (*Espace économique européen* - EEE). Khối kinh tế châu Âu gồm 31 nước thành viên (trong đó có 28 nước là thành viên của Liên minh châu Âu và 3 nước không phải thành viên Liên minh châu Âu bao gồm Iceland, Liechtenstein và Na Uy).

<sup>11</sup> Nguyên văn Điều L.613-6: "*Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France ou sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l' Espace économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès*".

người ta gọi quyền của chủ sở hữu sáng chế đã bị “cạn hết” và chủ sở hữu sáng chế không có quyền kiểm soát việc lưu thông sản phẩm đó trong phạm vi khu vực Khối Kinh tế châu Âu. Pháp là nước áp dụng nguyên tắc cạn quyền khu vực (trong khuôn khổ Khối Kinh tế châu Âu). Như vậy, người khác có thể sử dụng, khai thác công dụng, lưu thông, nhập khẩu sản phẩm đó trong khu vực mà chủ sở hữu sáng chế không có quyền ngăn cấm hay đòi hỏi một sự đền bù nào. Dưới góc độ pháp luật chung của Liên minh châu Âu, nguyên tắc cạn quyền sẽ xuất hiện khi có sự tồn tại đồng thời của cả hai điều kiện: (i) chủ sở hữu vẫn bằng bảo hộ sáng chế đồng ý để sản phẩm được đưa ra thị trường lần đầu tiên và (ii) điều này phải xảy ra tại lãnh thổ của một nước thành viên.<sup>12</sup>

Điều L.613-6 quy định về nguyên tắc cạn quyền đối với sáng chế. Ngoài sáng chế thì nguyên tắc cạn quyền cũng được áp dụng cho một số đối tượng khác của quyền sở hữu công nghiệp (như nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp) nhưng được thể hiện ở các điều luật khác.

### 2.3. Bài học kinh nghiệm

Theo Luật Sở hữu trí tuệ Pháp, nguyên tắc cạn quyền (hay hết quyền) ngoài việc áp dụng đối với nhãn hiệu (Điều L.713-4) còn được áp dụng cho các đối tượng khác của quyền sở hữu công nghiệp như sáng chế (Điều L.613-6), kiểu dáng công nghiệp (Điều L.513-8) và cả quyền tác giả (Điều L.122-3-1), quyền liên quan (Điều L.211-6). Trong khi đó, trong Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), nguyên tắc cạn quyền chỉ được thể hiện duy nhất tại điểm b khoản 2 Điều 125 và cách diễn đạt quy định này lại khiến chúng ta hiểu rằng nguyên tắc này chỉ được áp dụng cho nhãn hiệu. Do vậy, quy định này cần thiết phải được sửa đổi cho phù hợp.

## 3. Kinh nghiệm về điều kiện chuyển giao bắt buộc do vi phạm nghĩa vụ sử dụng sáng chế

### 3.1. Pháp luật Việt Nam

Sử dụng sáng chế không chỉ là quyền của chủ sở hữu văn bằng (Điều 123 và khoản 1 Điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)) mà còn là nghĩa vụ của chủ sở hữu.

Nghĩa vụ sử dụng sáng chế được bảo hộ của chủ sở hữu được quy định tại Điều 136 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Theo đó, chủ sở hữu sáng chế có nghĩa vụ sản xuất sản phẩm được bảo hộ hoặc áp dụng quy trình được bảo hộ để đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội. Khi có các nhu cầu này mà chủ sở hữu sáng chế không thực hiện nghĩa vụ đó thì cơ quan nhà

<sup>12</sup> Hélène Gaumont-Prat, *Droit de la propriété industrielle*, LexisNexis, 1<sup>re</sup> édition, 2005, p. 80.



nước có thẩm quyền có thể chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho người khác mà không cần được phép của chủ sở hữu sáng chế. Căn cứ phát sinh dẫn đến quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng (hay còn gọi là li-xăng bắt buộc, li-xăng cưỡng bức, li-xăng không tự nguyện) đối với sáng chế trong trường hợp này xuất phát từ lỗi của chủ sở hữu sáng chế, cụ thể là do vi phạm nghĩa vụ sử dụng sáng chế được quy định tại Điều 136 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Xét về tư cách pháp lý, người nắm độc quyền trong trường hợp này là chủ thể vi phạm nghĩa vụ sử dụng sáng chế.<sup>13</sup> Xét về hành vi của chủ sở hữu bằng độc quyền, đây là dạng hành vi không hành động không hợp pháp. Hậu quả pháp lý mà chủ sở hữu có thể phải gánh chịu là bị buộc phải chuyển giao quyền sử dụng sáng chế (dưới dạng không độc quyền) cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo điểm b khoản 1 Điều 145 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì hậu quả pháp lý trên chỉ phát sinh khi thỏa mãn điều kiện về thời hạn sau: Sau khi kết thúc bốn năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế và kết thúc ba năm kể từ ngày cấp Bằng độc quyền sáng chế mà người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thực hiện nghĩa vụ sử dụng sáng chế. Như vậy, cần lưu ý là chỉ áp dụng quy định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế trong trường hợp này khi đã kết thúc thời hạn luật định mà chủ sở hữu sáng chế vẫn không thực hiện nghĩa vụ sử dụng sáng chế của mình. Điều 5A Công ước Paris nhấn mạnh: *"Không được áp dụng li-xăng cưỡng bức với lý do không sử dụng hoặc sử dụng không đầy đủ trước khi hết thời hạn 4 năm kể từ ngày nộp đơn xin cấp patent hoặc 3 năm kể từ ngày cấp patent, tùy theo thời hạn nào kết thúc muộn hơn"*.

Thế nhưng, câu hỏi đặt ra: hành vi bị coi là vi phạm nghĩa vụ sử dụng sáng chế phải thỏa mãn những điều kiện nào? Sử dụng sáng chế để sản xuất sản phẩm một cách cầm chừng thì có bị coi là vi phạm không? Bên nộp đơn yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế phải đáp ứng điều kiện gì để được nhận li-xăng? Những vấn đề này vẫn chưa được quy định một cách rõ ràng trong luật.

### 3.2. Pháp luật Pháp

Trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế do chủ sở hữu sáng chế vi phạm nghĩa vụ sử dụng sáng chế được quy định tại Điều L.613-11 Luật Sở hữu trí tuệ Pháp. Hành vi không khai thác bằng độc quyền sáng chế cũng không đồng ý li-xăng cho người khác khai

<sup>13</sup> Lê Thị Nam Giang - Đoàn Công Yên, "Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam", Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 11, 2006.

thác bị coi là hành vi lạm dụng bằng độc quyền và có nguy cơ bị xử lý bằng chế tài li-xăng cưỡng bức.<sup>14</sup> Theo đó, Tòa án thẩm quyền rộng (*Tribunal de Grande Instance*) sau khi xem xét đơn yêu cầu của nguyên đơn có quyền ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế. Điều kiện mà Điều L.613-11 đưa ra là sau khi kết thúc thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp bằng bảo hộ, hoặc 4 năm kể từ ngày nộp đơn mà chủ văn bằng sáng chế: (a) vẫn chưa bắt đầu khai thác sáng chế hoặc tiến hành các chuẩn bị cần thiết và nghiêm túc để khai thác sáng chế trên lãnh thổ của một nước thành viên Cộng đồng Kinh tế châu Âu hay của một nước thành viên khác thuộc Khối Kinh tế châu Âu; hoặc (b) đã không thương mại hóa sản phẩm là đối tượng của bằng sáng chế với số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường nước Pháp.

Yêu cầu về nghĩa vụ sử dụng sáng chế đối với chủ sở hữu văn bằng mà pháp luật Pháp đưa ra là tương đối rõ ràng, cụ thể. Điều này buộc chủ sở hữu quyền phải có động thái khai thác sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ một cách nghiêm túc, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu cần thiết của xã hội. Việc chủ sở hữu không trực tiếp khai thác mà thực hiện nghĩa vụ sử dụng sáng chế.<sup>15</sup> Nếu không thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ sử dụng sáng chế thì chủ sở hữu sáng chế có nguy cơ bị buộc phải chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho tổ chức, cá nhân khác theo quyết định của Tòa án có thẩm quyền.

Ngoài ra, Điều L.613-12 Luật Sở hữu trí tuệ Pháp còn quy định thêm: Khi nộp đơn yêu cầu Tòa án xem xét, nguyên đơn phải kèm theo chứng cứ chứng minh yêu cầu của mình, cũng như chứng minh rằng mình có các biện pháp hiệu quả, nghiêm túc để khai thác sáng chế<sup>16</sup> và rằng mình đã không thể nhận được từ chủ sở hữu sáng chế một li-xăng khai thác không độc quyền trong khi chủ sở hữu lại không thực hiện hoặc thực hiện không đúng và đủ nghĩa vụ sử dụng sáng chế.

### 3.3. Bài học kinh nghiệm

Điều L.613-11 Luật Sở hữu trí tuệ Pháp ngoài việc quy định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế do chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế vi phạm nghĩa vụ sử dụng sáng chế còn xác định rõ ràng các điều kiện để áp dụng. Thiết nghĩ chúng ta cũng nên quy định rõ thế nào thì bị coi là vi phạm nghĩa vụ sử dụng sáng chế để làm điều kiện áp

<sup>14</sup> Jonna Schmidt-Szalowski - Jean-Luc Pierre, *Droit de la propriété industrielle*, LexisNexis, 3<sup>e</sup> édition, 2003, p. 118.

<sup>15</sup> Frédéric Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle*, Economica, 2011, p. 338.

<sup>16</sup> Theo án lệ của Tòa án thẩm quyền rộng Toulouse ngày 15/10/1979 thì "có các biện pháp hiệu quả, nghiêm túc để khai thác sáng chế" nghĩa là nguyên đơn phải chứng minh rằng tại thời điểm nộp đơn yêu cầu mình hoàn toàn có khả năng và có các phương tiện vật chất cũng như nhân lực cần thiết để khai thác sáng chế. TGI Toulouse, 15 octobre 1979, PIBD 1980-III-40.

dụng thống nhất cho Tòa án trong trường hợp có đơn yêu cầu từ các tổ chức, cá nhân.

*Thứ nhất*, liên quan đến yêu cầu về thời hạn, nhà làm luật nên sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 145 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) từ “sau khi kết thúc bốn năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế và kết thúc ba năm kể từ ngày cấp bằng độc quyền sáng chế” thành “sau khi kết thúc bốn năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc kết thúc ba năm kể từ ngày cấp bằng độc quyền sáng chế, tùy theo thời hạn nào kết thúc muộn hơn” để phù hợp hơn với quy định tại Điều 5A Công ước Paris.

*Thứ hai*, điều kiện để Tòa án có thẩm quyền ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế là sau khi kết thúc thời hạn nêu trên mà chủ văn bằng sáng chế vẫn chưa bắt đầu khai thác sáng chế hoặc tiến hành các chuẩn bị cần thiết và nghiêm túc để khai thác sáng chế hoặc đã không thương mại hóa sản phẩm là đối tượng của bằng sáng chế với số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

*Thứ ba*, nguyên đơn nộp đơn yêu cầu còn phải chứng minh rằng hành vi của bị đơn là vi phạm nghĩa vụ sử dụng sáng chế theo quy định pháp luật, đồng thời chứng minh rằng mình có các biện pháp hiệu quả để khai thác sáng chế khi được chuyển giao. ●

### Tài liệu tham khảo

- [1] Jacques Azema & Jean-Christophe Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 7<sup>e</sup> édition, 2012 [trans: Jacques Azema & Jean-Christophe Galloux, *Industrial property law*, Dalloz, 7<sup>e</sup> edition, 2012]
- [2] Hélène Gaumont-Prat, *Droit de la propriété industrielle*, LexisNexis, 1<sup>re</sup> édition, 2005 [trans: Hélène Gaumont-Prat, *Industrial property law*, LexisNexis, 1<sup>st</sup> edition, 2005]
- [3] Lê Thị Nam Giang, “Cân bằng lợi ích của xã hội và lợi ích của chủ sở hữu trong bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế”, *Tạp chí Khoa học pháp lý*, số 06, 2009 [trans: Lê Thị Nam Giang, “Balance the interests of society and owners in the case of a compulsory licensing of patented inventions”, *Legal Sciences Journal*, 06, 2009]
- [4] Lê Thị Nam Giang - Đoàn Công Yên, “Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam”, *Tạp chí nghiên cứu lập pháp*, số 11, 2006 [trans: Lê Thị Nam Giang, Doan Cong Yen, “Compulsory licensing of patented inventions under Vietnamese intellectual property law”, *Legislative study Magazine*, 11, 2006]
- [5] Frédéric Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle*, Economica, 2011 [trans: Frédéric Pollaud-Dulian, *Industrial property*, Economica, 2011]
- [6] Nguyễn Nhu Quỳnh, “Cơ chế hết quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp định TRIPS và một số gợi ý cho các quốc gia thành viên WTO”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 18, 2012 [trans: Nguyen Nhu Quynh, “Exhaustion of intellectual property rights under the TRIPS Agreement and some suggestions for WTO member states”, *Legislative study Magazine*, 18, 2012]
- [7] Jonna Schmidt-Szalewski & Jean-Luc Pierre, *Droit de la propriété industrielle*, LexisNexis, 3<sup>e</sup> édition, 2003 [trans: Jonna Schmidt-Szalewski & Jean-Luc Pierre, *Industrial property law*, LexisNexis, 3<sup>e</sup> edition, 2003]
- [8] Nguyễn Ngọc Xuân Thảo, *Luật Sở hữu trí tuệ - Ấn lệ, lý thuyết và bài tập vận dụng*, Nxb. ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2013 [trans: Nguyen Ngoc Xuan Thao, *Intellectual Property Law - cases, materials and problems*, National University Press, Ho Chi Minh city, 2013]