

XỬ LÝ VỤ VIỆC SỬA CHỮA HÀNG HÓA MANG NHÃN HIỆU ĐƯỢC BẢO HỘ - KINH NGHIỆM CỦA HOA KỲ

TS NGUYỄN NHƯ QUỲNH

Phó Chánh Thanh tra Bộ KH&CN

Đối với nhiều nước trên thế giới, sửa chữa hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ không phải là vấn đề mới. Ở Việt Nam, việc sửa chữa, tái sử dụng và tái chế các sản phẩm mang nhãn hiệu được bảo hộ xảy ra phổ biến với nhiều loại hàng hóa khác nhau. Có những chủ thể tiến hành những hoạt động này với mục đích tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm chi phí đầu vào, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, có những chủ thể tiến hành những hoạt động này nhằm kiếm lời trên cơ sở lợi dụng uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu gắn với sản phẩm. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của chủ sở hữu đối tượng sở hữu trí tuệ (SHTT) và người tiêu dùng. Trong khi đó, cơ sở pháp lý để xử lý vụ việc sửa chữa hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ còn khiếm khuyết và kinh nghiệm của các cơ quan thực thi quyền SHTT về loại việc này chưa nhiều. Bài viết giới thiệu một số kinh nghiệm của Hoa Kỳ về vấn đề này nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện các quy định pháp luật về xử lý vụ việc liên quan.

Theo pháp luật Hoa Kỳ, về nguyên tắc, quyền của chủ sở hữu đối với sản phẩm chính hiệu không còn sau khi sản phẩm được bán lần đầu tiên một cách hợp pháp. Do đó, người mua sản phẩm mang nhãn hiệu được bảo hộ có quyền sử dụng sản phẩm và sử dụng nhãn hiệu gắn liền với sản phẩm đó theo cách họ mong muốn với điều kiện việc sử dụng không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Về cơ sở pháp lý, pháp luật Hoa Kỳ không bao gồm bất kỳ quy định cụ thể nào về sửa chữa sản phẩm mang nhãn hiệu được bảo hộ. Vấn đề này được hình thành và phát triển thông qua các phán quyết của tòa án.

Tính hợp pháp của sửa chữa hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ

Quyền sửa chữa hàng hóa mang

nhãn hiệu được bảo hộ của chủ thể được chuyển giao sản phẩm mang nhãn hiệu được khẳng định trong vụ *Champion Spark Plug*¹ - “vụ việc mang tính chất hình mẫu”² về sửa chữa hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ. Trong vụ việc này, nguyên đơn sản xuất ổ cắm phát sáng mang nhãn hiệu “Champion”. Bị đơn thu mua ổ cắm đã sử dụng, sau đó sửa chữa và bán lại. Bị đơn giữ lại từ “Champion” trên ổ cắm đã được sửa. Bên ngoài vỏ hộp đựng ổ cắm có ghi từ “Champion” cùng với từ và họa tiết bao hàm nghĩa là kiểu, loại cụ thể. Đồng thời, bên ngoài vỏ hộp còn in dòng chữ “Ổ cắm phát sáng theo quy trình hoàn hảo đảm bảo có thể tin cậy” và “Ổ cắm phát sáng được làm mới theo quy trình hoàn hảo”. Mỗi hộp chứa nhiều hộp nhỏ hơn đựng ổ cắm. Những hộp nhỏ đều có ghi chú rằng ổ cắm được làm mới. Tên thương mại hoặc địa chỉ của bị đơn không được chỉ ra những hộp đựng ổ

cắm. Trên mỗi ổ cắm có dòng chữ nhỏ màu xanh trên nền đen khó đọc “được làm mới”.

Sau vụ việc *Champion Spark Plug*, tính hợp pháp của sửa chữa hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ được khẳng định trong các vụ việc tiếp theo³. Chẳng hạn, trong vụ việc *Karl Storz*⁴, Tòa án thừa nhận quyền sửa chữa hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ của chủ sở hữu tài sản mà không vi phạm Đạo luật Lanham⁵. Hơn nữa, người mua được sử dụng nhãn hiệu gắn với sản phẩm được sửa chữa như phán quyết của Tòa án tối cao Hoa Kỳ: “Quyền đối với nhãn hiệu chỉ cấm sử dụng nhãn hiệu nhằm bảo vệ uy tín, danh tiếng của chủ sở hữu nhãn hiệu chống lại việc bán sản phẩm của người khác như sản phẩm của anh ta... Khi nhãn hiệu được sử dụng mà không gây nhầm lẫn, chúng tôi nhận thấy không có căn cứ nào để ngăn chặn

nhãn hiệu được sử dụng để nói sự thật. Điều đó không bị ngăn cấm”⁶.

Phân biệt sửa chữa với tạo mới, tái chế

Khái niệm sửa chữa hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ đã được Tòa án Hoa Kỳ xem xét. Trong vụ việc *Champion Spark Plug*⁷, sửa chữa được xác định là “không mang đến cho [sản phẩm] hình dáng mới. Sửa chữa không vượt quá sự khôi phục lại tình trạng ban đầu của sản phẩm đến mức có thể”⁸. Sửa chữa không phải là “tạo ra một sản phẩm mới”⁹. Sửa chữa cũng được hiểu là “tân trang”¹⁰. Trong vụ việc *Nitro Leisure*¹¹, quá trình tân trang của Nitro bao gồm xử lý bên ngoài quả bóng bằng cách tẩy lớp sơn nền, lớp phủ, dấu hiệu về kiểu, nhãn hiệu mà không làm hỏng những lớp bên ngoài của bóng, sau đó sơn lại, làm thêm lớp bên ngoài và gắn lại nhãn hiệu của nhà sản xuất đầu tiên. Sửa chữa còn được tòa án Hoa Kỳ mô tả một cách định tính và không rõ ràng là “sửa chữa nhỏ” hoặc “sửa chữa không đáng kể”¹².

Sự khác biệt giữa sửa chữa và tạo mới sản phẩm đã được xem xét trong vụ việc *Karl Storz*¹³. Trong vụ việc, “tạo mới” được hiểu là tạo ra một sản phẩm “mới” và “sản phẩm khác biệt”¹⁴. Theo Tòa án, “không có tiêu chuẩn rõ ràng để xác định một công ty sửa chữa hay tạo ra sản phẩm mới và tiếp tục sử dụng nhãn hiệu của nhà sản xuất ban đầu cho sản phẩm [đã sửa chữa hoặc tạo mới] là sử dụng nhãn hiệu trong thương mại”. Bên cạnh đó, Tòa án xây dựng một số yếu tố làm sáng tỏ “công ty có tạo ra sản phẩm khác hay không”. Cụ thể: “Những yếu tố này bao gồm bản chất và phạm vi sửa chữa, bản chất của sản phẩm và sản phẩm được thiết kế như thế nào (liệu một số bộ phận có thời gian tồn tại ngắn hơn toàn bộ sản phẩm), liệu thị trường đã phát triển dịch vụ và các bộ phận thay thế... nhưng quan trọng nhất là liệu người cuối cùng sử dụng sản phẩm có nhầm lẫn hay không...”¹⁵.

Trong vụ việc *Karl Storz*¹⁶, bị đơn Surgi-Tech đã thay thế tất cả những “bộ

phận thiết yếu của đèn nội soi”¹⁷. Theo Tòa án, hành vi thay thế của Surgi-Tech là tạo ra sản phẩm mới. Cụ thể, Surgi-Tech đã tháo bỏ phần trục dài đưa vào cơ thể bệnh nhân, bộ phận tập trung ánh sáng, bộ phận chuyển tải ánh sáng, bộ phận phóng đại hình ảnh, mắt kính bác sỹ phẫu thuật và những bộ phận hỗn hợp khác. Sau đó, Surgi-Tech làm ra kính mang nhãn hiệu mới. Đèn mới được tạo thành có những bộ phận của Surgi-Tech và một bộ phận của đèn do Storz tạo ra - đó là bộ phận mang nhãn hiệu Storz. Đèn do Surgi-Tech tạo ra nhìn và hoạt động ít nhiều như đèn mang nhãn hiệu Storz.

Tòa án Hoa Kỳ phân biệt sửa chữa và tạo mới sản phẩm được bảo hộ đối tượng SHTT trong một số vụ việc về sáng chế có thể được áp dụng cho nhãn hiệu¹⁸. Trong vụ việc *Jazz Photo*¹⁹, sự phân biệt này đặc biệt được thể hiện rõ. Theo đó, sự khác biệt giữa sửa chữa và tạo ra sản phẩm mới là: sửa chữa duy trì tính hữu ích của sản phẩm, trong khi đó tạo mới là tạo ra sản phẩm mới. Trong vụ việc *Jazz Photo*, Tòa án phán quyết rằng “quyền của chủ sở hữu không bao gồm quyền làm ra sản phẩm mới về cơ bản trên khuôn mẫu của sản phẩm ban đầu, quyền tạo ra sản phẩm mới vẫn thuộc về chủ sở hữu sáng chế”²⁰. Mặc dù chủ sở hữu sản phẩm không được quyền tạo ra sản phẩm mới, họ có thể sửa chữa sản phẩm đã mua bởi vì quyền sở hữu bao gồm “quyền duy trì tính hữu ích của sản phẩm ban đầu”²¹.

Tái chế sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT không được làm rõ trong quy định pháp luật và phán quyết của Tòa án Hoa Kỳ. Đáng lưu ý, tái chế được giải thích trong Báo cáo của Hoa Kỳ gửi tới Hiệp hội bảo hộ quyền SHTT quốc tế về hết quyền SHTT trong trường hợp sửa chữa và tái chế hàng hóa²². Theo đó, tái chế “ở khoảng giữa sửa chữa và tạo ra sản phẩm mới”²³.

Sửa chữa hợp pháp và xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Cần phải phân biệt hành vi sửa chữa

hợp pháp với hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bởi vì sửa chữa hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ không được công nhận nếu là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Đối với Hoa Kỳ, sự khác biệt giữa hai loại hành vi này được xác định trong một số vụ việc.

Thứ nhất, sửa chữa hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ mà tạo ra sản phẩm mới, khác biệt so với sản phẩm ban đầu là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Trong vụ việc *Bulova Watch Co. v. Allerton Co.* (gọi tắt là vụ *Bulova Watch*), nguyên đơn đã đăng ký nhãn hiệu “BULOVA” từ rất lâu và nhãn hiệu xuất hiện ở vỏ đồng hồ, động cơ đồng hồ. Bị đơn mua đồng hồ Bulova và chuyển động cơ mang nhãn hiệu Bulova từ đồng hồ Bulova sang vỏ đồng hồ được trang trí kim cương mà bị đơn đã mua của một nhà sản xuất vỏ đồng hồ. Bị đơn bán đồng hồ với tên gọi “TREASURE MATES”. Mỗi vỏ hoặc hộp đựng đồng hồ có in dòng chữ “Vỏ đồng hồ kim cương chính hiệu Treasure mates với động cơ Bulova 17 J”²⁴. Giải quyết vụ việc này, cả Tòa án hạt và Tòa phúc thẩm khu vực số 7 (District Court and the Court of Appeals Seventh Circuit) đều kết luận: hành vi đặt động cơ đồng hồ Bulova và sử dụng nhãn hiệu Bulova cho vỏ đồng hồ khác và sử dụng nhãn hiệu Bulova trên động cơ đồng hồ là tạo ra “sản phẩm mới”, đồng thời là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Tòa phúc thẩm khu vực số 7 giải thích rằng, hành vi của bị đơn đã tạo ra sản phẩm mới và khác biệt bởi vì: “Vỏ đồng hồ là một bộ phận cần thiết và không thể tách rời của một chiếc đồng hồ. Khi bị đơn thay thế vỏ đồng hồ mới dẫn đến tạo ra một sản phẩm khác. Đồng hồ mới không còn là đồng hồ Bulova. Đó là một chiếc đồng hồ mới và khác biệt mặc dù mang động cơ do Bulova sản xuất”²⁵.

Tương tự, trong vụ *Karl Storz*²⁶, Tòa phúc thẩm khu vực số 9 (Ninth Circuit) thừa nhận hành vi sửa chữa hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ có thể là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trong trường hợp sửa chữa hoặc làm lại liên quan đến tạo lập một sản phẩm

mới gắn liền với sản phẩm ban đầu²⁷.

Căn cứ của những phán quyết trên đây thì quyền tạo ra sản phẩm mới mang đối tượng SHTT được bảo hộ chỉ thuộc về chủ thể nắm giữ quyền SHTT. Cụ thể, đối với nhãn hiệu, khi sản phẩm đã được đưa ra thị trường, chỉ quyền sử dụng nhãn hiệu trong mối quan hệ với hàng hóa đó không còn. Người sở hữu hàng hóa tiếp theo có quyền sử dụng nhãn hiệu cho chính hàng hóa đó mà không có quyền gắn nhãn hiệu được bảo hộ cho sản phẩm mới được tạo ra.

Thứ hai, sửa chữa và tân trang hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ được chấp nhận khi việc sửa chữa không làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn giữa sản phẩm được sửa chữa và sản phẩm mới. Theo pháp luật Hoa Kỳ, hết quyền đối với nhãn hiệu không xảy ra khi có dấu hiệu của khả năng gây nhầm lẫn²⁸. Điều này được áp dụng trong trường hợp sửa chữa hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ. Kiểm tra khả năng gây nhầm lẫn là cần thiết nhằm xác định sửa chữa có được chấp nhận về phương diện pháp lý hay không. “[Kiểm tra] khả năng gây nhầm lẫn là kiểm tra cơ bản [để xác định] xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu”²⁹. Thủ tục kiểm tra này bắt nguồn từ chức năng của nhãn hiệu và đảm bảo rằng “người tiêu dùng có được chính xác cái họ muốn, đạt được sản phẩm chính hiệu của nhà sản xuất cụ thể”³⁰. Khi tồn tại khả năng gây nhầm lẫn giữa sản phẩm ban đầu và sản phẩm được sửa chữa, hành vi sửa chữa không được công nhận vì xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và ngược lại³¹. Kiểm tra khả năng gây nhầm lẫn làm cho pháp luật nhãn hiệu Hoa Kỳ khác biệt với pháp luật sáng chế Hoa Kỳ trong xác định thế nào là sửa chữa hợp pháp. Do đó, một hành vi sửa chữa có thể “được chấp nhận theo pháp luật sáng chế nhưng có thể không được chấp nhận theo pháp luật nhãn hiệu”³².

Thứ ba, cần cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa được sửa chữa nhằm mục đích ngăn chặn người tiêu dùng nhầm lẫn giữa hàng hóa được sửa chữa và hàng hóa mới. Các Tòa án Hoa Kỳ

coi những thông báo đầy đủ về hàng hóa được sửa chữa là bảo vệ vững chắc cho người sửa chữa chống lại cáo buộc xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Trong vụ việc *Champion Spark Plug*³³, được coi là sửa chữa hợp pháp và không “lừa dối công chúng” nếu người sửa chữa khôi phục lại tình trạng ban đầu của sản phẩm và công khai về tình trạng thực sự của sản phẩm là “đã qua sử dụng” hoặc “được sửa chữa”³⁴. “Những thông tin công khai” giúp bảo vệ nhà sản xuất³⁵. Trong vụ việc *Bulova Watch*³⁶, bằng cách dẫn chiếu đến vụ *Champion Spark Plug*, Tòa án chỉ ra rằng bị đơn có thể sử dụng nhãn hiệu “BULOVA” nếu thông báo một cách đầy đủ cho khách hàng về hành vi thay thế vỏ đồng hồ không do Bulova sản xuất của bị đơn. Cụ thể, Tòa án phán quyết như sau: “Họ có thể làm như vậy chỉ khi thể hiện đầy đủ rằng bị đơn đã tháo động cơ đồng hồ Bulova và đưa vào vỏ đồng hồ không phải do Bulova sản xuất; họ không có mối liên hệ với Bulova; và bị đơn là nhà bảo hành duy nhất của đồng hồ”³⁷.

Phán quyết của Tòa phúc thẩm khu vực số 7 trong vụ việc *Bulova Watch*, trong chừng mực nhất định, thể hiện sự hoàn thiện so với phán quyết trong vụ *Champion Spark Plug*. Cụ thể, Tòa án yêu cầu thông báo của người sửa chữa hàng hóa phải rất chi tiết, đặc biệt thông báo phải nhấn mạnh rằng không có mối liên hệ giữa nhà sản xuất và người sửa chữa hàng hóa trong việc sửa chữa hàng hóa³⁸. Cho nên, thông báo trên vỏ hộp đồng hồ “Vỏ đồng hồ kim cương chính hiệu Treasure mates với động cơ Bulova 17 J.” của bị đơn được coi là thông báo chưa đầy đủ.

Cuối cùng, trong trường hợp nhập khẩu song song hàng hóa được sửa chữa, không cần thiết phải kiểm tra sự khác biệt giữa hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa trên thị trường trong nước nếu thể hiện rõ hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa được sửa chữa chứ không phải hàng hóa mới. Trong vụ việc *Nitro Leisure*, Acushnet sản xuất và bán thiết bị chơi golf, trong đó có quả bóng mang nhãn hiệu “TITLEIST”. Nitro tân trang lại

quả bóng. Trên mỗi quả bóng đã được tân trang, Nitro có ghi chú “ĐÃ QUA SỬ DỤNG VÀ TÂN TRANG LẦN THỨ HAI”, hoặc “ĐÃ SỬ DỤNG VÀ TÂN TRANG BỞI GOLFBALSDIRECT.COM”. Trong những ghi chú này, “lần thứ hai” và “Golfballsdirect.com” để chỉ hoạt động kinh doanh của Nitro. Một số quả bóng sau khi tân trang vẫn mang nhãn hiệu Nitro. Bóng đã tân trang của Nitro được đóng trong hộp có in những dòng chữ như sau: “LƯU Ý BÓNG CHƠI GOLF ĐÃ QUA SỬ DỤNG/ĐƯỢC TÂN TRANG: [...] Những quả bóng đã qua sử dụng/được tân trang đã qua một hoặc một số bước sau đây: tháo lớp vỏ bên ngoài, sơn, dán và/hoặc phủ lớp vỏ mới trong nhà máy của chúng tôi. Sản phẩm này KHÔNG được nhà sản xuất ban đầu xác nhận hoặc thông qua và bóng KHÔNG ĐƯỢC nhà sản xuất ban đầu bảo hành”³⁹. Trong vụ việc này, Tòa án đã dựa trên phán quyết trong vụ *Champion Spark Plug* và khẳng định rằng: “Đối với hàng hóa đã qua sử dụng hoặc được tân trang, khách hàng [...] không mong chờ sản phẩm trong điều kiện giống như sản phẩm mới [...] dường như không nhầm lẫn giữa hàng hóa đó và hàng hóa mới, chưa qua sử dụng”⁴⁰.

Như vậy, theo các phán quyết của các Tòa án Hoa Kỳ thì sửa chữa chỉ là những tu sửa nhỏ hoặc tân trang lại, trong khi đó “tạo mới” được hiểu là tạo ra một sản phẩm “mới” hoặc “khác biệt”. Sự khác biệt giữa sửa chữa hợp pháp và vi phạm quyền đối với nhãn hiệu được hiểu trong một số vụ việc. Đó là: (i) Sửa chữa hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ dẫn đến tạo ra sản phẩm mới hoặc khác biệt là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu; (ii) Sửa chữa, thay đổi điều kiện, tân trang lại hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ được coi là hợp pháp khi không làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn giữa hàng hóa được sửa chữa và hàng hóa mới. Các phán quyết của Tòa án Hoa Kỳ cho thấy: Tòa án Hoa Kỳ coi thông báo đầy đủ về hàng hóa được sửa chữa là cơ sở chắc chắn chống lại cáo buộc xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Hơn nữa, không cần kiểm tra sự khác biệt giữa hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa trên thị trường nội địa và chất lượng hàng hóa khi hàng hóa được bán rõ ràng là hàng hóa được sửa chữa chứ không phải hàng hóa mới.

Tóm lại, khi xem xét hết quyền đối với nhãn hiệu trong trường hợp sửa chữa hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ, điểm mấu chốt là hết quyền đối với nhãn hiệu đã xảy ra hay chưa. Khi hết quyền đối với nhãn hiệu chưa xảy ra, sửa chữa hàng hóa chỉ được thực hiện với sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu; sửa chữa không có sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Tuy nhiên, khi hết quyền đã xảy ra, sửa chữa hàng hóa được coi là một hệ quả của hết quyền đối với nhãn hiệu. Hết quyền đối với nhãn hiệu là cơ sở xác định tính hợp pháp của sửa chữa hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ. Người mua có quyền sửa chữa hàng hóa với điều kiện việc sửa chữa không làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn giữa hàng hóa nguyên gốc và hàng hóa đã sửa chữa. Khi chúng ta hoàn thiện các quy định pháp luật về sửa chữa hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ, việc tham khảo kinh nghiệm của Hoa Kỳ là rất cần thiết ■

¹ *Champion Spark Plug Co. v. Sanders*, 331 U.S. 125 (1947).

² The Report of the US Group answers the questions of AIPPI on *Exhaustion of IPRs in cases of recycling and repair of goods*, <http://www.aippi-us.org/images/Q205_USA.pdf>, tr. 19; *Nitro Leisure Products, LLC v. Acushnet Co.*, 341 F.3d 1356, 67 U.S.P.Q.2d (BNA) (Fed. Cir. 2003), đoạn 20.

³ Chẳng hạn các vụ: *Bulova Watch Co. v. Allerton Co.*, 328 F.2d 20 (7th Cir. 1964); *Karl Storz Endoscopy America, Inc. v. Surgical Technologies, Inc.*, 285 F.3d 848 (9th Cir. 2002); *Nitro Leisure Products, LLC v. Acushnet Co.*, 341 F.3d 1356, 67 U.S.P.Q.2d (BNA) (Fed. Cir. 2003).

⁴ *Karl Storz Endoscopy America, Inc. v. Surgical Technologies, Inc.*, 285 F.3d 848 (9th Cir. 2002).

⁵ *Karl Storz Endoscopy America, Inc. v. Surgical Technologies, Inc.*, 285 F.3d 848 (9th Cir. 2002).

⁶ *Champion Spark Plug Co. v. Sanders*, 331 U.S. 125 (1947), đoạn 129.

⁷ *Champion Spark Plug Co. v. Sanders*, 331

U.S. 125 (1947).

⁸ *Champion Spark Plug Co. v. Sanders*, 331 U.S. 125 (1947), đoạn 129; *Nitro Leisure Products, LLC v. Acushnet Co.*, 341 F.3d 1356, 67 U.S.P.Q.2d (BNA) (Fed. Cir. 2003), đoạn 22.

⁹ *Champion Spark Plug Co. v. Sanders*, 331 U.S. 125 (1947), đoạn 129.

¹⁰ *Nitro Leisure Products, LLC v. Acushnet Co.*, 341 F.3d 1356, 67 U.S.P.Q.2d (BNA) (Fed. Cir. 2003); *Karl Storz Endoscopy America, Inc. v. Surgical Technologies, Inc.*, 285 F.3d 848 (9th Cir. 2002), đoạn 30.

¹¹ *Nitro Leisure Products, LLC v. Acushnet Co.*, 341 F.3d 1356, 67 U.S.P.Q.2d (BNA) (Fed. Cir. 2003).

¹² *Champion Spark Plug Co. v. Sanders*, 331 U.S. 125 (1947), đoạn 129.

¹³ *Karl Storz Endoscopy America, Inc. v. Surgical Technologies, Inc.*, 285 F.3d 848 (9th Cir. 2002), đoạn 27.

¹⁴ *Karl Storz Endoscopy America, Inc. v. Surgical Technologies, Inc.*, 285 F.3d 848 (9th Cir. 2002), đoạn 30 và 33.

¹⁵ *Karl Storz Endoscopy America, Inc. v. Surgical Technologies, Inc.*, 285 F.3d 848 (9th Cir. 2002), đoạn 30. Những yếu tố mà Tòa án sử dụng trong vụ việc này tương tự như những yếu tố được sử dụng để phân biệt sửa chữa và tạo mới trong vụ việc sáng chế. Xem: Rovner, Amber Hatfield, *Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities under the Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License*, Texas Intellectual Property Law Journal, 12 Tex. Intell. Prop. L.J. 227, tr. 21.

¹⁶ *Karl Storz Endoscopy America, Inc. v. Surgical Technologies, Inc.*, 285 F.3d 848 (9th Cir. 2002), đoạn 27.

¹⁷ *Karl Storz Endoscopy America, Inc. v. Surgical Technologies, Inc.*, 285 F.3d 848 (9th Cir. 2002), đoạn 30.

¹⁸ Tòa tối cao bắt đầu xây dựng công thức kiểm tra trong vụ *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.* (365 U.S. 336, 346 (1961)). Theo đó, tạo mới một sản phẩm được bảo hộ sáng chế “thực tế là tạo ra một sản phẩm mới”.

¹⁹ *Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n*, 264 F.3d 1094, 1105 (Fe.Cir.2001).

²⁰ *Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n*, 264 F.3d 1094, 1105 (Fe.Cir.2001).

²¹ *Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Comm'n*, 264 F.3d 1094, 1105 (Fe.Cir.2001).

²² The Report of the US Group answers the questions of AIPPI on *Exhaustion of IPRs in cases of recycling and repair of goods*, <http://www.aippi-us.org/images/Q205_USA.pdf>, tr. 2.

²³ The Report of the US Group answers the questions of AIPPI on *Exhaustion of IPRs in cases of recycling and repair of goods*, <http://www.aippi-us.org/images/Q205_USA.pdf>, tr. 2.

²⁴ *Bulova Watch Co. v. Allerton Co.*, 328 F.2d 20 (7th Cir. 1964), đoạn 3-5.

²⁵ *Bulova Watch Co. v. Allerton Co.*, 328 F.2d 20 (7th Cir. 1964), đoạn 16.

²⁶ *Karl Storz GmbH & Co. (KTS)* sản xuất và bán đèn nội soi dạng cứng. Storz - nguyên đơn - công ty con của KTS, nhà phân phối độc quyền sản phẩm đèn nội soi dạng cứng Karl Storz tại Hoa Kỳ. Những sản phẩm này thường được sử dụng trong bệnh viện. Bị đơn Surgi-Tech sửa chữa kính bị hỏng theo yêu cầu của bệnh viện và bác sỹ. Surgi-Tech thực hiện các dịch vụ từ sửa chữa nhỏ và làm vệ sinh sản phẩm cho đến làm lại hoàn chỉnh mà không đặt nhãn hiệu của mình lên trên sản phẩm. Do đèn nội soi phải được khử trùng trước khi sử dụng, các tài liệu vận chuyển và nhãn hiệu của người sửa chữa không còn gắn liền khi được chuyển đến cho bác sỹ phẫu thuật trong phòng phẫu thuật. *Karl Storz Endoscopy America, Inc. v. Surgical Technologies, Inc.*, 285 F.3d 848 (9th Cir. 2002), đoạn 7, 10 và 26.

²⁷ *Karl Storz Endoscopy America, Inc. v. Surgical Technologies, Inc.*, 285 F.3d 848 (9th Cir. 2002). Trước phán quyết trong vụ việc *Karl Storz*, Tòa phúc thẩm khu vực số 9 phán quyết: sửa chữa hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ tạo ra một sản phẩm khác biệt so với sản phẩm ban đầu là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Xem: *Rolux Watch, U.S.A., Inc. v. Michel Co.*, 179 F.3d 704 (9th Cir. 1999).

²⁸ Vấn đề này được nhấn mạnh đặc biệt trong vụ *Au-Tomotive Gold v. Volkswagen of Am.*, 2010, U.S. App. LEXIS 9277 (9th Cir., May 6 2010).

²⁹ *Dr. Seuss Enters., L.P. v. Penguin Books USA, Inc.*, 109 F.3d 1394, 1403 (9th Cir. 1997).

³⁰ *Sebastian Int'l v Longs Drug Stores Corp.*, 53 F.3d, 9th Circuit, 1995, đoạn 1075.

³¹ *Champion Spark Plug Co. v. Sanders*, 331 U.S. 125 (1947); *Nitro Leisure Products, LLC v. Acushnet Co.*, 341 F.3d 1356, 67 U.S.P.Q.2d (BNA) (Fed. Cir. 2003); *Davidoff & CIE, SA v. PLD Int'l Corp.*, 263 F.3d 1297, 1300 (11th Cir. 2001).

³² Rovner, Amber Hatfield, *Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities under the Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License*, Texas Intellectual Property Law Journal, 12 Tex. Intell. Prop. L.J. 227, tr. 25.

³³ *Champion Spark Plug Co. v. Sanders*, 331 U.S. 125 (1947).

³⁴ *Champion Spark Plug Co. v. Sanders*, 331 U.S. 125 (1947), đoạn 129-130.

³⁵ *Champion Spark Plug Co. v. Sanders*, 331 U.S. 125 (1947), đoạn 130.

³⁶ *Bulova Watch Co. v. Allerton Co.*, 328 F.2d 20 (7th Cir. 1964).

³⁷ *Bulova Watch Co. v. Allerton Co.*, 328 F.2d 20 (7th Cir. 1964), đoạn 18.

³⁸ *Bulova Watch Co. v. Allerton Co.*, 328 F.2d 20 (7th Cir. 1964), đoạn 19-20.

³⁹ *Nitro Leisure Products, LLC v. Acushnet Co.*, 341 F.3d 1356, 67 U.S.P.Q.2d (BNA) (Fed. Cir. 2003), đoạn 2-4.

⁴⁰ *Nitro Leisure Products, LLC v. Acushnet Co.*, 341 F.3d 1356, 67 U.S.P.Q.2d (BNA) (Fed. Cir. 2003).