

Hạn chế hành vi nhập khẩu song song hàng hóa chứa đựng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp

Võ Nguyên Hoàng Phúc*, Phạm Thị Mỹ Dung**

Nhận ngày 22 tháng 2 năm 2024. Chấp nhận đăng ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Tóm tắt: Trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới theo đuổi tự do hoá thương mại toàn cầu thì hành vi nhập khẩu song song đã và đang nhận được nhiều sự ủng hộ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc công nhận rộng rãi hành vi này cũng mang lại nhiều rủi ro tiềm ẩn về chất lượng hàng hóa, ảnh hưởng đến chủ sở hữu quyền và lợi ích công cộng. Thông qua việc phân tích lí luận về thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), nhập khẩu song song và kinh nghiệm thực tế của các quốc gia, khu vực có sự phát triển mạnh mẽ của hành vi này trên thế giới như Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, bài viết đề xuất, kiến nghị hạn chế hành vi nhập khẩu song song trong một số trường hợp nhất định để đảm bảo cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu quyền và công chúng.

Từ khoá: Nhập khẩu song song, hạn chế nhập khẩu song song, nguyên tắc hết quyền.

Phân loại ngành: Luật học

Abstract: In the context of global trade liberalization pursued by countries worldwide, there has been considerable support for the practice of parallel imports. However, reality reveals that widespread acceptance of this behavior also brings hidden risks concerning the quality of goods, impacting the rights of owners and public interests. Through analyzing the theoretical aspects of exhaustion of intellectual property rights, parallel imports, and the practical experiences of countries and regions, such as the United States and the EU, where this behavior is prevalent globally, this article proposes recommendations to restrict parallel imports in certain cases. The aim is to ensure a balance of interests between rights holders and the public.

Keywords: Parallel import, restrictions to parallel imports, doctrine of exhaustion.

Subject classification: Jurisprudence

1. Đặt vấn đề

Nhập khẩu song song đã và đang là tồn tại tất yếu trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề này lại tạo ra nhiều quan điểm trái chiều trong pháp luật quốc tế, mà trong đó, nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia kém hoặc đang phát triển có xu hướng thừa nhận và ủng hộ hành vi này. Trên thực tế, các Điều ước quốc tế không có quy định cụ thể về nhập khẩu song song mà trao quyền lại cho các quốc gia thành viên được tự do lựa chọn, xây dựng chính sách hết quyền sở hữu trí tuệ đối với hoạt động này. Việc thiếu sự đồng thuận quốc tế ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động nhập khẩu song song trên phạm vi toàn cầu.

Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam đã thể hiện rõ quan điểm áp dụng cơ chế hết quyền quốc tế và chấp nhận nhập khẩu song song với tất cả hàng hóa chứa đựng các đối tượng quyền SHTT¹. Tuy nhiên, việc nhập khẩu song song một cách tự do sẽ dẫn đến một số bất cập mà việc xem xét đề ra các giới hạn là cần thiết để cân bằng lợi ích giữa xã hội và chủ sở hữu các quyền SHTT.

* Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: vnhphuc@hcmulaw.edu.vn

** Công ty Luật TNHH ACC.

¹ Xem ví dụ Điều 20, 29, 30, 31, 125 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022 (sau đây gọi tắt là Luật SHTT).

Mặc dù tính hợp pháp của hành vi nhập khẩu song song đối với bản gốc, bản sao được bảo hộ quyền tác giả đã được thể hiện rõ ràng hơn trong lần sửa đổi bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022², bài viết này tập trung vào nghiên cứu hành vi nhập khẩu song song đối với hàng hóa chứa đựng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp, thông qua các ví dụ về nhãn hiệu và sáng chế, để chỉ ra sự cần thiết của những quy định hạn chế nhập khẩu song song. Bởi đã có rất nhiều công trình nghiên cứu tại Việt Nam về thuyết hết quyền và nhập khẩu song song trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, có thể kể đến như: Luận án Tiến sĩ: *Phân tích so sánh các quy định về nhập khẩu song song trong luật nhãn hiệu hàng hóa của Mỹ, Nhật và Châu Âu - Ý nghĩa pháp lý đối với các nước đang phát triển* (Nguyễn Hồ Bích Hằng, 2011); sách chuyên khảo *Hết quyền đối với nhãn hiệu trong pháp luật, thực tiễn quốc tế và Việt Nam* (Nguyễn Như Quỳnh, 2012); đề tài nghiên cứu cấp Bộ *Pháp luật về hết quyền sở hữu trí tuệ trong nhập khẩu song song: kinh nghiệm quốc tế và hướng hoàn thiện cho pháp luật Việt Nam* (Nguyễn Thanh Tú, 2014), nhưng hầu hết các công trình tập trung vào việc giới thiệu, phân tích hành vi, ý nghĩa của nhập khẩu song song mà chưa đề cập đến sự cần thiết của việc hạn chế hành vi này.

2. Khái quát chung về nhập khẩu song song và quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành

Pháp luật trao cho các chủ sở hữu quyền SHTT những độc quyền, trong đó có độc quyền đưa hàng hóa chứa đối tượng SHTT ra thị trường. Tuy nhiên nếu độc quyền này tiếp diễn mãi sẽ ảnh hưởng đến sự tự do lưu thông hàng hóa. Vậy nên một số quốc gia ủng hộ thuyết hết quyền sau lần đầu tiên chủ sở hữu quyền SHTT đưa hàng hóa ra thị trường.

2.1. Thuyết hết quyền - tiền đề cho việc nhập khẩu song song

Hoạt động nhập khẩu song song là một trong những hệ quả của thuyết hết quyền SHTT³. Theo thuyết này, chủ sở hữu quyền SHTT sẽ mất quyền kiểm soát việc bán lại hàng hóa được bảo hộ sau khi hàng hóa này được đưa vào thị trường lần đầu tiên một cách hợp pháp (trực tiếp bởi chủ sở hữu hoặc dưới sự đồng ý của họ) (Bonadio E., 2011). Học thuyết hết quyền thường được tiếp cận ở hai cấp độ: quốc gia và quốc tế. Ngoài ra, một số khu vực kinh tế chung, ví dụ như Cộng đồng chung châu Âu thừa nhận dạng hết quyền khu vực⁴.

Thứ nhất, hết quyền SHTT trong phạm vi quốc gia là trường hợp chủ sở hữu quyền không thể dựa vào các độc quyền do quyền SHTT mang lại để ngăn cản việc tiếp tục lưu thông sản phẩm trên thị trường nội địa khi hàng hóa chứa yếu tố của quyền SHTT được bán ra lần đầu trong nước bởi chủ sở hữu quyền hoặc dưới sự đồng ý của chủ thể này. Tuy nhiên, chủ sở hữu quyền SHTT có quyền ngăn cản việc nhập khẩu vào thị trường trong nước hàng hóa đó sau khi được bán hợp pháp ở nước ngoài.

Thứ hai, theo thuyết hết quyền SHTT trên phạm vi quốc tế, chủ sở hữu quyền SHTT sẽ không thể ngăn chặn việc nhập khẩu, lưu thông hàng hóa sau khi sản phẩm được ra thị trường một cách hợp pháp ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Thứ ba, hết quyền khu vực, được xem là ở mức độ trung gian của hết quyền quốc gia và quốc tế. Áp dụng cơ chế này, mặc dù không có quyền kiểm soát sự lưu thông của hàng hóa

² Điều 20, 29, 30, 31 Luật SHTT.

³ Thuyết hết quyền, hay còn gọi là Thuyết bán lần đầu tiên (the exhaustion doctrine/the first sale doctrine).

⁴ Tại châu Âu, quy định về hết quyền khu vực dựa trên nguyên tắc chung về tự do thương mại trong khu vực và các quy định nằm rải rác trong từng lĩnh vực cụ thể. Ví dụ, đối với nhãn hiệu, Điều 15(1) Chỉ thị 2015 (UE) 2015/2436 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 16 tháng 12 năm 2015 liên quan đến vấn đề bảo hộ nhãn hiệu của các quốc gia thành viên của cộng đồng châu Âu quy định: một nhãn hiệu không cho phép chủ sở hữu của mình ngăn cản việc sử dụng nhãn hiệu này cho những hàng hóa đã được đưa ra thị trường chung châu Âu bởi chính chủ sở hữu hoặc với sự đồng ý của chủ thể này.

trong khu vực sau lần bán hợp pháp đầu tiên, chủ sở hữu quyền vẫn có thể ngăn cản hành vi nhập khẩu vào khu vực đối với hàng hóa mang đối tượng SHTT được bảo hộ từ một quốc gia nằm bên ngoài (WIPO, 2011: 04).

Việc một quốc gia lựa chọn cơ chế hết quyền nào sẽ quyết định tính hợp pháp của hành vi nhập khẩu song song tại đó (Carsten Fink, 2005).

2.2. Khái niệm nhập khẩu song song

Với việc tác động tới thương mại và vấn đề bảo hộ quyền SHTT trên phạm vi thế giới, nhập khẩu song song không còn là vấn đề của một quốc gia mà là vấn đề chung của cộng đồng quốc tế (Nguyễn Như Quỳnh, 2006). Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nhập khẩu song song sẽ xuất hiện khi: “Một sản phẩm được tạo ra hợp pháp ở nước ngoài, được nhập khẩu mà không có sự cho phép của chủ sở hữu quyền SHTT tại quốc gia nhập khẩu”⁵. Trong báo cáo gửi Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới - WIPO, Keith E. Maskus cũng đã đưa ra định nghĩa về vấn đề này một cách tương đối bao quát: “Nhập khẩu song song, còn gọi là thị trường “nhập khẩu xám”⁶, là hiện tượng hàng hóa được sản xuất dưới sự bảo hộ đầy đủ của luật nhãn hiệu, sáng chế hoặc bản quyền, được đưa vào lưu thông trong một thị trường và sau đó được nhập khẩu vào một thị trường thứ hai mà không được phép của chủ sở hữu quyền SHTT tại quốc gia đó” (Keith E. Maskus, 2001: 02).

Hành vi nhập khẩu song song được định nghĩa trong pháp luật Việt Nam tại thông tư số 11/2015/TT-BKHCN⁷, *Nhập khẩu song song (...) là việc tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm do chính chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân được chuyển giao quyền sử dụng, kể cả chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc, người có quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp đã đưa ra thị trường trong nước hoặc nước ngoài một cách hợp pháp, mặc dù không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp.*

Định nghĩa này được thiết lập dựa trên cơ sở thuyết hết quyền quốc tế, là việc nhập khẩu hàng hóa đã được đưa ra thị trường vào một thị trường nước khác một cách hợp pháp, bằng kênh phân phối không chính thức mà không có sự cho phép của các chủ thể giữ quyền SHTT.

2.3. Quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề nhập khẩu song song trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Luật SHTT khẳng định tính hợp pháp của hành vi nhập khẩu song song đối với hàng hóa chứa đựng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp. Điểm b khoản 2 Điều 125 quy định: “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 lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm do chủ sở hữu, người được chuyển giao quyền sử dụng, kể cả chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc, người có quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật này đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài”. Như vậy, chủ sở hữu quyền SHTT sẽ không còn quyền ngăn cản sự lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm chứa đựng quyền sở hữu công nghiệp khi:

⁵ Các nội dung trích dẫn từ tiếng nước ngoài do nhóm tác giả dịch sang tiếng Việt.

⁶ Thuật ngữ “nhập khẩu xám” hay “thị trường xám” - *Gray market* được sử dụng phổ biến tại Hoa Kỳ. Kinh doanh trên thị trường xám nhằm chỉ hoạt động kinh doanh những hàng hóa của nhà sản xuất nước ngoài, những hàng hóa này mang nhãn hiệu được bảo hộ tại nước ngoài và cũng là nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ tại Hoa Kỳ, những hàng hóa thị trường xám được sản xuất ở nước ngoài và nhập khẩu vào Hoa Kỳ mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu tại Hoa Kỳ; Được tòa án giải thích trong vụ việc *K Mart Corp. V. Cartier Inc* 486 U.S. 281 (1988), đoạn 1.

⁷ Thông tư 11/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

(i) Sản phẩm đã được đưa ra thị trường (bất kể thị trường trong nước hay nước ngoài); (ii) Chủ thể đưa sản phẩm ra thị trường là chủ sở hữu quyền SHTT, người được chuyển giao quyền sử dụng (bao gồm cả người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyền định bắt buộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), hoặc người có quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp⁸.

Có thể nói, nhập khẩu song song đã và đang là “chiếc chìa khoá” giải quyết được rất nhiều vấn đề và tạo cơ hội cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Với ưu thế về tài nguyên và lao động, các quốc gia này thường có thể sản xuất sản phẩm với giá rẻ hơn so với các nước phát triển. Nếu việc nhập khẩu song song tại thị trường các nước phát triển là hợp pháp, doanh nghiệp ở các nước đang phát triển có thể xuất khẩu sản phẩm giá rẻ của mình sang thị trường các nước phát triển sẽ giúp phát triển nền kinh tế (Cornell University, INSEAD & WIPO, 2013). Không những thế, nhập khẩu song song mang lại nhiều lợi ích chẳng hạn như làm phong phú thêm hàng hóa, dịch vụ trên thị trường (Frederik M. Abbott, 2007). Đồng thời, công chúng có thể dễ dàng hơn trong tiếp cận những sáng tạo trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng được lợi về giá khi nhập khẩu song song có thể dẫn đến giảm giá bình quân và là giải pháp tốt cho vấn đề giá cao ở thị trường trong nước (Xing Yu, 2004: 110).

Tuy nhiên cần lưu ý rằng, bên cạnh những lợi ích có thể dễ dàng kể đến cũng không thể bỏ qua những rủi ro khi cho phép hoạt động nhập khẩu song song diễn ra mà không có bất kỳ hạn chế nào.

3. Quy định hạn chế nhập khẩu song song tại Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ

Có thể thấy ở Việt Nam “thị trường xám”⁹ đang diễn ra rất sôi động nhưng cũng rất khó khăn để đảm bảo về mặt chất lượng, công dụng của hàng hóa nhập khẩu theo phương thức này. Bởi việc xác định đối tượng khách hàng và điều chỉnh công thức để hàng hóa đưa ra thị trường phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu là một phần trong chiến lược kinh doanh của nhà sản xuất. Việc cho phép nhập khẩu song song dẫn đến hàng hóa được mua từ các nhà nhập khẩu song song có thể không đảm bảo được chất lượng phù hợp với thị trường đích (Tommaso M. Valletti & Stefan Szymanski, 2006) Ví dụ: Cùng một sản phẩm là mỹ phẩm của thương hiệu A, khi được phân phối và cấp phép lưu hành ở thị trường Hoa Kỳ sẽ phải đảm bảo các tiêu chí về thành phần hoá dược để phù hợp với điều kiện về thời tiết, loại da, và thị hiếu của thị trường Hoa Kỳ. Nếu nhà nhập khẩu song song đưa sản phẩm này về Việt Nam, sản phẩm đó có thể sẽ không mang đến cho người tiêu dùng công dụng như kỳ vọng. Trong trường hợp này, quyền lợi của khách hàng mua sản phẩm từ các nhà nhập khẩu song song sẽ không được đảm bảo. Trong khi đó, những sản phẩm bán qua kênh phân phối chính thức của thương hiệu A tại thị trường Việt Nam là kết quả của việc nghiên cứu để thay đổi kết cấu thành phần cho phù hợp với đặc thù người tiêu dùng Việt Nam và đảm bảo các vấn đề hậu mãi. Việc nghiên cứu pháp luật của Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ về vấn đề hạn chế nhập khẩu song song mang đến những kinh nghiệm cần thiết cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về nhập khẩu song song.

3.1. Hạn chế nhập khẩu song song theo Pháp luật của Cộng đồng chung châu Âu

Các phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu (CJEU) cho thấy, chủ sở hữu quyền được ngăn cấm hành vi nhập khẩu song song nếu việc ngăn cấm này nhằm mục đích đảm bảo việc

⁸ Theo Điều 134, 145 Luật SHTT, quy định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp chỉ dành cho sáng chế và quy định quyền sử dụng trước chỉ dành cho sáng chế, kiểu dáng công nghiệp.

⁹ Từ đồng nghĩa với “nhập khẩu xám”. Về ý nghĩa và nguồn gốc của thuật ngữ này, xem thêm tại trích dẫn số 6 của bài viết.

thực hiện chức năng thiết yếu của các quyền sở hữu công nghiệp (C-15/74). Ví dụ, đối với nhãn hiệu, từ những năm 70 trong vụ việc Centrafarm/Winthrop (C-16/74), toà đã thể hiện quan điểm rằng một trong những vai trò chủ yếu của nhãn hiệu là trao cho chủ sở hữu độc quyền sử dụng nhãn hiệu để đưa hàng hóa ra thị trường lần đầu tiên và chống lại những hành vi cạnh tranh với mong muốn lạm dụng vị thế hoặc khai thác sự nổi tiếng của hàng hóa mang nhãn hiệu. Như vậy, độc quyền khai thác nhãn hiệu sẽ không mất đi sau lần đưa ra thị trường đầu tiên nếu việc tận dụng thuyết hết quyền nhằm để lạm dụng hoặc khai thác sự nổi tiếng của nhãn hiệu này.

Trong bản án “Copad” năm 2009 số C-59/08 với thương hiệu nổi tiếng Christian Dior, CJEU đã phán quyết rằng: “Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể viện dẫn quyền đối với nhãn hiệu để chống lại bên nhận chuyển giao khi người này vi phạm hợp đồng chuyển giao bằng việc bán sản phẩm mang nhãn hiệu cho các cửa hàng giảm giá”. Ở vụ việc này, CJEU đi từ bản chất và chức năng của nhãn hiệu là nhằm phân biệt sản phẩm. Để thực hiện được chức năng thiết yếu của nhãn hiệu, tất cả các sản phẩm, dịch vụ có quyền sử dụng nhãn hiệu đều được sản xuất hoặc phân phối dưới sự kiểm soát của một hệ thống chọn lọc, nằm dưới sự kiểm soát của chủ sở hữu nhãn hiệu nhằm duy trì và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, chất lượng của các sản phẩm cao cấp, sang trọng không chỉ đến từ đặc tính vật liệu mà còn đến từ hình ảnh lôi cuốn và uy tín khiến chúng mang lại cảm giác sang trọng. Việc cho phép nhập khẩu song song mà không có hạn chế sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa cao cấp, bởi sự hấp dẫn của một số hàng hóa nhất định nằm ở vị thế độc quyền của nhà phân phối và sự đắt đỏ về giá mà chúng mang lại (Vo Nguyen Hoang Phuc, 2023). Nếu các nhà phân phối không chính thức bán sản phẩm ở mức giá rẻ hơn sẽ làm hình ảnh và uy tín của thương hiệu cao cấp sẽ bị ảnh hưởng, gián tiếp làm suy giảm chất lượng hàng hoá trong lòng người tiêu dùng (Ariel Katz, 2014: 84-86).

Bên cạnh làm giảm đi trải nghiệm sang trọng, thực tế cho thấy hàng hóa nhập khẩu song song có thể không đảm bảo về mặt chất lượng hoặc mang đến nguy cơ nhầm lẫn và ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Theo luật của Cộng đồng chung châu Âu, hành vi đóng gói lại và gắn nhãn hiệu được khai thác ở quốc gia nhập khẩu lên hàng hóa là đối tượng của nhập khẩu song song, mà không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tại quốc gia đó có thể bị xem là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu¹⁰. Bởi, việc đóng gói lại và dán nhãn hiệu lại bởi một chủ thể không phải là bên chịu trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm sẽ có tác động lớn đến khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm và cả những vấn đề liên quan đến đảm bảo chất lượng. Quy định này giúp người tiêu dùng có thể đảm bảo rằng sản phẩm mà họ mua không bị can thiệp bởi một bên thứ ba mà không được phép của chủ sở hữu. Tuy nhiên, CJEU có xu hướng giảm bớt quyền của chủ sở hữu quyền trong việc ngăn chặn nhập khẩu song song, qua việc đề ra những điều kiện cụ thể mà bên nhập khẩu song song có thể đóng gói lại hàng hóa, sử dụng nhãn hiệu phù hợp với thị trường nhập khẩu thay cho nhãn hiệu tại quốc gia xuất khẩu. Theo các phán quyết (C-436/93, C-348/04), để hành vi này được xem là hợp pháp cần phải thoả mãn năm điều kiện sau đây: có căn cứ cho thấy chủ sở hữu dùng quyền của mình để tạo nên sự phân hoá về giá tại các thị trường khác nhau; có thể chứng minh được việc đóng gói lại hàng hóa không làm ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm; bao bì mới đảm bảo được chức năng thông tin về chủ thể đóng gói lại và tên của nhà sản xuất; Việc đóng gói lại

¹⁰ Điều 15 khoản 2 Chỉ thị (UE) 2015/2436 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 16/12/2015 về thống nhất pháp luật các quốc gia thành viên Cộng đồng chung châu Âu về nhãn hiệu: Thuyết hết quyền đối với nhãn hiệu có thể không được áp dụng trong trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chứng minh được rằng tình trạng của hàng hóa là đối tượng của việc bán lại đã bị thay đổi so với khi được đưa ra thị trường lần đầu tiên. Về vấn đề này, xem thêm: án lệ CJEU, 11/7/1996, số C-427/93, C-429/93.

hàng hóa không tác động có hại đến danh tiếng của nhãn hiệu và của hàng hóa; Bên nhập khẩu có nghĩa vụ thông báo trước với chủ sở hữu nhãn hiệu trước thời điểm hàng hóa đóng gói lại được đưa ra thị trường (CJEU, 1996a, 2007b). Như vậy, hành vi nhập khẩu song song đi kèm với thay đổi bao bì và nhãn hiệu sẽ được chấp nhận nếu việc thay đổi này nhằm thỏa mãn một nguyên nhân khách quan và hợp lý, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng về chất lượng và tiếp cận thông tin (Jurgita Grigienė, Paulius & CerkaDalia Perkumienė, 2019: 60).

Tuy nhiên, việc đánh giá nguyên nhân khách quan và hợp lý này là không dễ dàng. Án lệ châu Âu có xu hướng đề tòa án các quốc gia thành viên quyết định tính hợp pháp của việc một nhà nhập khẩu song song thay đổi bao bì đóng gói và sử dụng nhãn hiệu tương đồng với nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại thị trường nhập khẩu (C-379/97; Tòa tối cao Thụy Điển, 2006; Tòa án liên bang Đức, 2008). Ví dụ, theo tòa Phúc thẩm Paris trong một vụ việc vào năm 2008 (Elmar Wolf, 2008): “Sẽ không có hết quyền đối với nhãn hiệu nếu như việc độc quyền này nhằm để phục vụ cho chức năng thiết yếu của nhãn hiệu, đặc biệt là nhằm đảm bảo với người tiêu dùng về nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm mang nhãn hiệu này”.

Mặc dù những phán quyết tiêu biểu của tòa án công lý châu Âu liên quan đến việc cho phép đóng gói và sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự thường tập trung vào lĩnh vực dược phẩm, nhưng các bản án của Tòa công lý châu Âu cũng thể hiện quan điểm rằng những nguyên tắc này không chỉ dừng lại ở lĩnh vực dược, cũng như không chỉ áp dụng riêng đối với nhãn hiệu mà có thể tính đến cả những hàng hóa chứa đựng những đối tượng sở hữu công nghiệp khác, điển hình là trong vụ việc liên quan đến sáng chế (C-15/74) hay vụ việc hạn chế nhập khẩu song song để bảo vệ sức khỏe cộng đồng (C-112/02). Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp có thể chống lại hành vi nhập khẩu song song hay không, phụ thuộc vào việc ngăn cản này có nhằm giúp đảm bảo mục đích chính yếu của việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp hoặc đảm bảo lợi ích cho công chúng (CJEU, 1974a, 2004b).

3.2. Hạn chế nhập khẩu song song theo pháp luật Hoa Kỳ

Ở Hoa Kỳ, việc áp dụng thuyết hết quyền vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, thông qua án lệ, các tòa án Hoa Kỳ cũng nhiều lần làm rõ về phạm vi áp dụng và các trường hợp hạn chế hành vi nhập khẩu song song (Johanna K.P. Dennis, 2014). Tòa án Hoa Kỳ khẳng định việc làm ra hàng hóa trên cơ sở hợp đồng chuyển giao bằng độc quyền sáng chế không đồng nghĩa với việc được phép bán lại hàng hóa chứa đựng quyền đối với sáng chế đó trên một thị trường khác (Tòa án tối cao Hoa Kỳ, 2012a, 2013b; Tòa liên bang Hoa Kỳ, 1992). Đồng thời, luật Hoa Kỳ cũng có xu hướng hạn chế nhập khẩu song song để đảm bảo chất lượng sản phẩm và quyền lợi của người tiêu dùng. Ví dụ, đối với nhãn hiệu, Bộ luật Liên bang Hoa Kỳ (U.S.C) ngăn cấm hành vi sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ theo pháp luật nước này (Điều 1114, 1124, 1125 - 15 U.S.C ; Điều 1526 - 19 U.S.C), ngay cả khi những nhãn hiệu này được sử dụng cho hàng hóa là đối tượng nhập khẩu song song từ thị trường khác. Trong vụ việc “Bourjois” vào năm 1923, nguyên đơn đã mua lại công nghệ sản xuất phấn phủ của Pháp và đăng ký sáng chế hợp pháp tại Hoa Kỳ. Bị đơn đã có hành vi nhập khẩu song song loại phấn phủ này từ Pháp và bán sản phẩm này tại thị trường Hoa Kỳ với nhãn hiệu “Java” được đăng ký cho sản phẩm tại thị trường Hoa Kỳ, và sử dụng bao bì tương tự với bao bì sản phẩm được phân phối chính thức tại Hoa Kỳ. Tòa án tối cao Hoa Kỳ (U.S.S.Ct) cho rằng nếu một nhãn hiệu đã được cấp phép ở Hoa Kỳ, hàng hóa trùng hoặc tương tự ở nước ngoài không thể được bán lại ở thị trường Hoa Kỳ với nhãn hiệu trùng hoặc tương tự. Bởi việc đăng ký nhãn hiệu và phân phối hàng hóa tại thị trường Hoa Kỳ tạo nên sự nhận định về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trong lòng người tiêu dùng. Việc tồn tại một hàng hóa cùng loại với bao bì nhãn hiệu tương tự sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng (U.S.S.Ct, 1923; Tòa án Quận nam New York, 1984). Phán quyết đã nhấn mạnh

ranh giới lãnh thổ trong nhãn hiệu, nêu cao sự bảo vệ đối với chủ sở hữu nhãn hiệu ở Hoa Kỳ, qua đó chống lại hành vi nhập khẩu song song.

Tuy nhiên, việc nhập khẩu song song vẫn có khả năng được chấp nhận tại Hoa Kỳ trong trường hợp “Common-control”(cùng kiểm soát). Theo quy định tại U.S.C thì hành vi nhập khẩu song song sẽ hợp pháp khi: Cả nhãn hiệu được bảo hộ theo pháp luật nước ngoài và nhãn hiệu được bảo hộ ở Hoa Kỳ được sở hữu và sản xuất bởi cùng một người hoặc cùng một doanh nghiệp; và chủ sở hữu nhãn hiệu đó ở nước ngoài và ở Hoa Kỳ là công ty mẹ và công ty con hay cùng sở hữu hoặc cùng kiểm soát (Điều 133.21 - 19 U.S.C). Theo nhận định của Tòa án tối cao Hoa Kỳ trong vụ việc K Mart Corp. V. Cartier, nếu có mối quan hệ “cùng kiểm soát” thì dưới góc độ pháp lý và kinh tế, chủ sở hữu nhãn hiệu theo pháp luật Hoa Kỳ sẽ không thể bị ảnh hưởng (U.S.S.Ct, 1988). Bởi hành vi nhập khẩu song song được thực hiện bởi một doanh nghiệp hay công ty nước ngoài được chính doanh nghiệp đó kiểm soát, giữa hai bên có thể thoả thuận để áp đặt điều kiện cho các nhà phân phối bên ngoài để bảo vệ lợi ích của của chủ sở hữu nhãn hiệu tại Hoa Kỳ (U.S.S.Ct, 1988). Mặc dù vậy, trong vụ việc “Lever” năm 1993, cũng đối với vấn đề nhập khẩu song song về nhãn hiệu, Tòa án Hoa Kỳ đã đưa ra quan điểm về “sự khác biệt quan trọng” để hạn chế hành vi nhập khẩu song song kể cả trong những trường hợp được phép do ngoại lệ “cùng kiểm soát” được công nhận. Sự khác biệt kể trên có thể là sự khác biệt liên quan đến: công thức cấu thành sản phẩm; sự hình thành, cấu trúc của sản phẩm; đặc điểm hoạt động của sản phẩm; khác biệt phát sinh từ yêu cầu pháp lý, quản lý, chứng nhận; các yếu tố phân biệt không được xác định rõ ràng dẫn đến việc nhầm lẫn của người tiêu dùng hay lừa dối người tiêu dùng (Điều 133.2(e), 133.23(a) - 19 C.F.R; Nguyễn Như Quỳnh, 2012). Theo đó, tòa án Hoa Kỳ cho rằng nếu có sự khác biệt quan trọng giữa hàng hóa nội địa và hàng hóa nhập khẩu có cùng nhãn hiệu, cho dù chủ sở hữu nhãn hiệu trong nước và người sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu đó ở nước ngoài là các doanh nghiệp có liên quan thì việc nhập khẩu song song đó vẫn có thể bất hợp pháp. Đây được xem là “ngoại lệ của ngoại lệ”, để bảo vệ uy tín của doanh nghiệp nội địa và bảo vệ người tiêu dùng tránh khỏi việc bị nhầm lẫn hay lừa dối về chất lượng và bản chất của sản phẩm mang cùng nhãn hiệu (Miranda Forsyth, Warwick A. Rothnie & Steven D. Anderman, 2007).

Có thể thấy, thuyết hết quyền và khả năng cho phép nhập khẩu song song hàng hóa mang đối tượng quyền sở hữu công nghiệp đang được thừa nhận ở các mức độ và phạm vi khác nhau. Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ có xu hướng hạn chế cơ chế hết quyền nên nó gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của những chủ thể trong mối quan hệ này và đặc biệt là lợi ích công chúng. Những án lệ liên quan đến hạn chế hành vi nhập khẩu song song trong các trường hợp cụ thể có thể xem là kinh nghiệm để hoàn thiện hệ thống pháp lý cho hoạt động nhập khẩu song song hàng hóa chứa đựng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.

4. Kiến nghị

Đối với hàng hóa nhập khẩu song song, bên cạnh việc thừa nhận cơ chế hết quyền quốc tế và cho phép nhập khẩu song song, cần có thêm các nghiên cứu đánh giá tính cần thiết và đề xuất xây dựng các quy định hạn chế về hoạt động này trong một số trường hợp nhất định để bảo vệ người tiêu dùng, cũng như quyền lợi cho các chủ sở hữu quyền SHTT.

Thứ nhất, hành vi nhập khẩu song song cần bị hạn chế nếu có thể chứng minh rằng việc chỉ phân phối thông qua kênh chính thức có ảnh hưởng quan trọng đối với sự nhìn nhận của người tiêu dùng về chất lượng và giá trị của sản phẩm.

Thứ hai, với mục tiêu đảm bảo cho khách hàng đạt được mục đích sử dụng sản phẩm, việc nhập khẩu song song chỉ nên được phép khi nhà nhập khẩu có thể đảm bảo rằng hàng hóa nhập khẩu song song không có sự khác biệt đáng kể về thành phần, đặc tính, công dụng, chức năng và chất lượng so với hàng hóa được sản xuất và phân phối chính hãng.

Thứ ba, để được phép nhập khẩu song song và bán tại thị trường Việt Nam, hàng hóa phải đảm bảo chức năng thông tin đến người tiêu dùng về hàng hóa nhập khẩu thông qua kênh song song.

Thứ tư, trong trường hợp bên nhập khẩu song song có hành vi đóng gói lại và sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ độc quyền cho hàng hóa được phân phối chính thức cho thị trường trong nước, pháp luật Việt Nam cần có quy định cụ thể về việc có cho phép hay không và những điều kiện cụ thể liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu và đóng gói lại.

Việc hạn chế hành vi nhập khẩu song song trong những trường hợp trên giúp hoạt động khai thác quyền SHTT thực sự mang lợi ích cho cả chủ sở hữu, đồng thời đảm bảo quyền lợi của công chúng được tiếp cận thông tin và sử dụng sản phẩm có chất lượng.

5. Kết luận

Nhập khẩu song song không còn là vấn đề mới nhưng vẫn luôn là đề tài được quan tâm vì tạo ra nhiều ảnh hưởng trong hoạt động thương mại. Việt Nam là một nước đang phát triển, việc thừa nhận cơ chế hết quyền quốc tế và hoạt động nhập khẩu song song mang đến nhiều cơ hội và lợi ích nhưng cùng với đó là thách thức trong việc đảm bảo chất lượng hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, và bảo vệ các doanh nghiệp khỏi sự cạnh tranh khốc liệt khi cánh cửa thị trường mở rộng. Bên cạnh đó, việc quy định rõ hơn về thuyết hết quyền trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan trong lần sửa đổi bổ sung năm 2022 cũng mở ra hướng nghiên cứu mới về những hệ quả của việc hết quyền. Việc tiếp tục nghiên cứu và xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động nhập khẩu song song, đặc biệt là xem xét đề ra các giới hạn của hành vi này là cần thiết, nhằm giúp cho hoạt động nhập khẩu song song thực sự thể hiện vai trò cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu quyền và công chúng, đồng thời tạo môi trường thương mại phát triển bền vững.

Tài liệu tham khảo

Ariel Katz. (2014). The First Sale Doctrine and the Economics of Post- Sale Restraints. *Brigham Young University Law review*. Vol. 2014, Issue 01.

Bộ Khoa học và Công nghệ. (2015). *TT số 11/2015/TT-BKHHCN hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp*.

Bộ Luật Liên bang Hoa Kỳ (U.S.C). phần 15.

Bộ Luật Liên bang Hoa Kỳ (U.S.C). phần 19.

Bonadio, E. (2011). Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalised International Exhaustion be the Next Step?. *European Intellectual Property Review*. 33(3). <https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/4106/>

Carsten Fink. (2005). Entering the Jungle of Intellectual Property Rights Exhaustion and Parallel Importation, in C. FINK - K. E. MASKUS. Intellectual Property and Development - Lessons from Recent Economic Research. World Bank - Oxford University Press.

Cornell University, INSEAD & WIPO. (2013). The Global Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation. Geneva, Ithaca and Fontainebleau.

Frederik M. Abbott. (2007). Parallel Importation: Economic and social welfare dimensions. The International Institute of Sustainable Development. https://www.iisd.org/system/files/publications/parallel_importation.pdf

INTA, Parallel Imports/ Gray Market. <https://www.inta.org/topics/parallel-imports/>

J. K.P. Dennis. (2014). What's mine is mine and what's yours is mine too: Converging U.S. intellectual property exhaustion doctrines. *Computer Law & Security Review the International Journal of Technology law and practice*. Vol 30 issue 1.

- Jurgita Grigienė, Paulius & CerkaDalia Perkumienė. (2019). Can a parallel importer rebrand pharmaceutical products in the EU?. *Baltic Journal of European Studies*. vol.9, no.1 (26).
- Keith E. Maskus. (2001). Competition and Prices in Developing Countries, Final Report to World Intellectual Property Organization. http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/studies/pdf/ssa_maskus_pi.pdf
- Luật Liên Bang Hoa Kỳ (C.F.R). (1987). 19 U.S.
- Miranda Forsyth, Warwick A. Rothnie & Steven D. Anderman. (2007). Parallel Imports. The Interpace Between Intellectual Property Rights and Competition Policy. Cambridge University Press.
- Nghị viện và Hội đồng châu Âu. (2015). Chỉ thị (UE) 2015/2436.
- Nguyễn Hồ Bích Hằng. (2011). *Phân tích so sánh các quy định về nhập khẩu song song trong luật nhãn hiệu hàng hóa của Mỹ, Nhật và châu Âu - Ý nghĩa pháp lý đối với các nước đang phát triển* [Luận án tiến sĩ Luật học. Đại học Nagoya].
- Nguyễn Như Quỳnh. (2006). Lý thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ và vấn đề nhập khẩu song song. *Tạp chí Luật học*. Số 1.
- Nguyễn Như Quỳnh. (2012). *Hết quyền đối với nhãn hiệu trong pháp luật, thực tiễn quốc tế và Việt Nam*. Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.
- Nguyễn Thanh Tú. (2014). *Pháp luật về hết quyền sở hữu trí tuệ trong nhập khẩu song song: Kinh nghiệm quốc tế và hướng hoàn thiện cho pháp luật Việt Nam*. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ.
- Quốc hội. (2005). Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022.
- Tòa án Công lý châu Âu (CJEU). (1974). C- 15/74. Centrafarm/Sterling Drug.
- Tòa án Công lý châu Âu (CJEU). (1974). C-16/74. Centrafarm/Winthrop.
- Tòa án Công lý châu Âu (CJEU). (1996) C-427/93, C-429/93, C-436/93. Bristol-Myers Squibb and Others v Paranova.
- Toà án Công lý châu Âu (CJEU). (1999). C-379/97 Pharmacia & Upjohn SA v. Paranova A/S.
- Toà án Công lý châu Âu (CJEU). (2004). C-112/02. Kohlfarma.
- Toà án Công lý châu Âu (CJEU). (2007). Boehringer Ingelheim KG and another v Swingward Ltd and other C-348/04. IP & T. 683.
- Toà án Công lý châu Âu (CJEU). (2009) I-3421. C-59/08. Copad v. Christian Dior.
- Tòa án Liên bang Hoa Kỳ (Fed. Cir). 1992 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700.
- Tòa án Quận nam New York, Hoa Kỳ. (1984). Osawa & Company v. B & H Photo, Tri State Inc. and John Does 1-10 trang 1171-4.
- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (U.S.S.Ct). (1923). Bourjois & Co. V. Katzel”, 260 U.S. 689.
- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (U.S.S.Ct). (1988). K Mart Corp. V. Cartier, 486 U.S. 281.
- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (U.S.S.Ct). (1988). V. Cartier Inc 486 U.S. 281
- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (U.S.S.Ct). (2013). Bowman v. Monsanto Co.,(No. 11-796).
- Toà án Tối cao Thụy Điển (Swedish Supreme Court). (2006). Ö-566-06. Roche AB v. Orifarm AB.
- Toà phúc thẩm Columbia, Hoa Kỳ (DC. Cir). (1993). Lever Bros. Co. V United States, 981 F.2d 1330.
- Toà phúc thẩm Paris (CA Paris). (2008). Elmar Wolf, 07/06179.
- Tommaso M. Valletti & Stefan Szymanski. (2006). Parallel trade, international exhaustion and intellectual property rights: a welfare analysis. *The Journal of Industrial Economics*, Vol. 54, No. 4 (Dec., 2006).
- VO Nguyen Hoang Phuc. (2023). La Protection des savoirs traditionnelles dans le secteur alimentaire. *Luận án tiến sĩ luật học*. Đại học Lyon.
- WIPO (2011), Interface between exhaustion of intellectual property rights and competition law, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_4/cdip_4_4rev_study_inf_2.pdf
- WTO, glossary term, parallel, https://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/parallel_imports_e.htm
- Xiang Yu. (2004). The Regime of Exhaustion and Parallel Imports in China: A Study Based on the Newly Amended Chinese Laws and Related Cases, E.I.P .R.