

NGUYÊN TẮC CÂN BẰNG LỢI ÍCH GIỮA CHỦ SỞ HỮU SÁNG CHẾ VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG BẢO HỘ SÁNG CHẾ

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO*

LÊ KHẢ LUẬN**

Ngày nhận bài: 22/02/2019

Ngày phản biện: 01/03/2019

Ngày đăng bài: 25/03/2019

Tóm tắt:

Sáng chế là một trong những đối tượng quyền sở hữu trí tuệ có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển khoa học và công nghệ. Bảo hộ sáng chế bên cạnh việc bảo vệ quyền của tác giả, chủ sở hữu còn cần chú trọng cân bằng lợi ích chung của xã hội. Bài viết phân tích nguyên tắc cân bằng lợi ích trong bảo hộ sáng chế được cụ thể hóa bằng các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam mà chủ yếu là Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, so sánh với quy định pháp luật một số quốc gia và điều ước quốc tế.

Từ khóa:

Sáng chế, cân bằng lợi ích, sở hữu trí tuệ, bảo hộ độc quyền.

Abstract:

Patent is one of the objects of intellectual property right that have great influences on the development of science and technology. In patent protection, apart from protecting the rights of the authors, owners, the interests of society also is to be protected. The article discusses the principle of balance in benefits of patent in the Law on Intellectual Property of Vietnam, with main focus on the Law on Intellectual Property 2005, amended and supplemented in 2009, compared with the law of some countries and international treaties.

Keywords:

Patent, balance of benefits, intellectual property, monopoly protection.

1. Sáng chế và các quyền độc quyền của chủ sở hữu sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình do con người tạo ra, đáp ứng các điều kiện bảo hộ sáng chế theo quy định của pháp luật nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Để sáng tạo ra một sáng chế mới là điều không dễ dàng. Các yêu cầu về mặt nội dung, chuyên môn kỹ thuật đối với sáng chế rất phức tạp và phải trải qua một quy trình thẩm định chặt chẽ trước khi cấp văn bằng bảo hộ. Hiện nay, các nước có trình độ khoa học và công nghệ cao nắm giữ nhiều bằng độc quyền

* ThS., Giảng viên Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
Email: npthao@hcmulaw.edu.vn

** Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

sáng chế như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức. Theo thống kê của USPTO (2015), *Number of Patents granted as distributed by year of Patent grant*, tính từ ngày 01/01/1963 đến ngày 31/12/2015 Hoa Kỳ sở hữu 6.122.266 patent, Nhật Bản sở hữu 1.061.170 patent, Đức sở hữu 408.791 patent. Cũng theo thống kê của USPTO (2015), *Top 300 Organizations Granted U.S. Patents in 2015*, trong 10 doanh nghiệp sở hữu patent nhiều nhất thế giới, Hoa Kỳ có 6 doanh nghiệp, trong đó International Business Machines Corp. đứng đầu với 7.440 patent, các doanh nghiệp khác như: Qualcomm, Inc. 3.209 patent; Google, Inc. 3.195 patent; General Electric Co. 2.629 patent;... Đứng thứ hai là Samsung Electronics Co., Ltd. của Hàn Quốc với 5.059 patent. Nhật Bản có ba doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp Canon K.K. đứng thứ ba với 4.239 patent, tiếp theo là Toshiba Corp. 2.793 patent, Sony Corp. 2.448 patent.

Tại Việt Nam, thông qua Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009², Nhà nước thừa nhận một sáng chế là đối tượng sở hữu của một chủ thể (cá nhân, tổ chức) nhất định, được đánh dấu bằng việc cấp một bằng độc quyền sáng chế. Chủ sở hữu sáng chế là người có các độc quyền sử dụng, cho phép người khác sử dụng sáng chế³, thương mại hóa sáng chế⁴; ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế (trừ trường hợp quy định tại Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ) và định đoạt sáng chế. Điều đó cũng có nghĩa là bất cứ chủ thể nào không được phép của chủ sở hữu sáng chế thì không thể khai thác, sử dụng các sáng chế trong thời hạn bảo hộ. Ngoài ra, chủ sở hữu sáng chế còn có quyền tạm thời đối với sáng chế⁵.

Bảo hộ sáng chế là bảo hộ có thời hạn, quy định này tồn tại trong pháp luật về sáng chế của hầu hết các quốc gia và các điều ước quốc tế bởi giá trị trong việc khai thác sáng chế có thể ảnh hưởng đến cả cộng đồng. Văn bằng bảo hộ sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn hợp lệ. Đây là khoảng thời gian được mặc định rằng chủ sở hữu - nhà đầu tư tạo ra sáng chế đã lấy lại những gì mình bỏ ra. Trong 20 năm, giá trị của sáng chế bắt đầu giảm sút, đồng thời chủ bằng độc quyền sáng chế đã có thể khai khác, sử dụng sáng chế để thu lợi nhuận cho mình. Hết thời gian này, chủ sở hữu có trách nhiệm chia sẻ sáng chế đó đến với cộng đồng. Đây chính là biểu hiện của nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu sáng chế và lợi ích xã hội⁶ và cũng là ý nghĩa của quy định về thời hạn bảo hộ.

Tóm lại, các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam về bảo hộ sáng chế nói riêng và quyền sở hữu trí tuệ nói chung hướng đến đảm bảo các quyền của chủ sở hữu được

² Luật Sở hữu trí tuệ (Số 50/2005/QH11) ngày 29/11/2005, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Số 36/2009/QH12) ngày 19/6/2009 và được hợp nhất theo văn bản hợp nhất số 19/VBHN/VPQH ngày 18/12/2013 (Luật Sở hữu trí tuệ).

³ Khoản 1 Điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ.

⁴ Đoàn Đức Lương và Đỗ Thị Diễm (2017), *Thương mại hóa quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế - Nhìn từ góc độ các trường đại học nói chung và Đại học Huế nói riêng*, Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, số 2.

⁵ Khoản 1 Điều 131 Luật Sở hữu trí tuệ.

⁶ Lê Thị Nam Giang (2009), *Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu trí tuệ và lợi ích của xã hội trong bất buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế*, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 6, tr.43.

thực thi trên thực tế, khuyến khích sự sáng tạo để phát triển công nghiệp. Đồng thời, còn là công cụ ngăn chặn hành vi lạm dụng có thể phát sinh từ việc thực thi các quyền độc quyền.

2. Các trường hợp hạn chế độc quyền của chủ sở hữu sáng chế

Chủ sở hữu sáng chế được pháp luật trao cho các quyền mang tính độc quyền trong một thời hạn nhất định. Tuy nhiên, các quyền này không phải là tuyệt đối, các quy định về bảo hộ sáng chế không chỉ hướng tới mục tiêu nhằm đảm bảo các quyền cho chủ sở hữu sáng chế mà còn khuyến khích sự sáng tạo. Mặc dù việc cấp bằng độc quyền bằng sáng chế được coi là động lực để đầu tư vào các hoạt động sáng tạo và kiến thức chuyên sâu nhưng không phải lúc nào cũng đạt được mục đích tối thượng là tăng cường phúc lợi công cộng. Do đó, để cân bằng quyền lợi giữa chủ sở hữu sáng chế, bên thứ ba và công chúng, phạm vi quyền độc quyền có thể có những ngoại lệ và hạn chế quyền tùy theo quy định của từng quốc gia. Ủy ban thường trực về Luật sáng chế đã xác định rằng nhiều quốc gia cung cấp các trường hợp ngoại lệ và hạn chế sau đây: (i) Sử dụng cá nhân/phi thương mại; (ii) Sử dụng thử nghiệm/nghiên cứu khoa học; (iii) Cấp thuốc cho y học; (iv) Sử dụng trước; (v) Sử dụng các vật phẩm trên tàu nước ngoài, máy bay và phương tiện mặt đất; (vi) Theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; (vii) Tước quyền sáng chế; (viii) Giấy phép bắt buộc/sử dụng của chính phủ; (ix) Sử dụng một số sáng chế đã được cấp bằng độc quyền sáng chế của nông dân⁷. Đối với Việt Nam, quyền sở hữu sáng chế có thể bị hạn chế trong các trường hợp sau:

2.1. Quyền sử dụng trước đối với sáng chế

Quyền sử dụng trước là quyền của “bên thứ ba” tiếp tục sử dụng sáng chế khi việc sử dụng đó bắt đầu trước khi đơn đăng ký sáng chế được đệ trình cho cùng một sáng chế. Mặc dù quyền sử dụng trước sáng chế được xác lập mà không cần đăng ký như bảo hộ quyền sở hữu sáng chế nhưng không phải cứ có hành vi sử dụng trước là phát sinh quyền mà được xác lập khi thỏa mãn đầy đủ các điều kiện cụ thể. Theo nguyên tắc bảo hộ độc quyền sáng chế, chủ sở hữu có quyền ngăn cấm hành vi sử dụng sáng chế⁸. Tuy nhiên, đối với người sử dụng trước sáng chế thì không cần phải thực hiện nghĩa vụ xin phép, không phải trả tiền đền bù và cũng không bị chủ sở hữu ngăn cấm sử dụng sáng chế⁹.

Thực tiễn ở Việt Nam về quyền sử dụng trước không phổ biến nên các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng trước là không nhiều. Trong một tranh chấp¹⁰, Công ty Thành Đồng đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền sáng chế, tuy nhiên cơ sở Ngọc Thanh (do ông Thanh làm chủ) vẫn sản xuất và lưu hành trên thị trường loại bạt chắn nắng mưa tự cuốn trong thời hạn có hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế mà không được sự đồng ý của Công ty Thành Đồng. Do đó, Công ty Thành Đồng đã khởi kiện ông Thanh về hành vi xâm phạm

⁷ Xem: http://www.wipo.int/patents/en/topics/exceptions_limitations.html, truy cập lần cuối ngày 17/10/2018.

⁸ Khoản 1, Điều 123 Luật Sở hữu trí tuệ.

⁹ Điều 4, Khoản 2, Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ.

¹⁰ Bản án 96/2010/KDTM-PT ngày 3/6/2010 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội.

quyền sở hữu trí tuệ. Tòa án cấp sơ thẩm đã ra quyết định xác định hành vi xâm phạm của cơ sở Ngọc Thanh, buộc ông Thanh phải thực hiện các nghĩa vụ đối với Công ty Thành Đồng do việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm “Bạt chắn nắng mưa tự cuốn” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền. Ông Thanh kháng cáo và cho rằng cơ sở mình đã sử dụng sản phẩm bạt chắn nắng mưa tự cuốn (vào năm 2002), trước Công ty Thành Đồng (năm 2006) nhưng không cung cấp được bất kỳ tài liệu, giấy tờ nào để chứng minh nên Tòa án cấp phúc thẩm đã không chấp nhận kháng cáo của ông Thanh, giữ nguyên bản án sơ thẩm, chấp nhận đơn khởi kiện của Công ty Thành Đồng. Qua vụ việc này, có thể thấy các chủ thể hiểu khá rõ thời điểm tiến hành việc sử dụng hoặc chuẩn bị điều kiện cần thiết cho việc sử dụng trước sáng chế, nhưng tất cả đều phải cần có bằng chứng thì quyền lợi của người có hành vi sử dụng trước mới được thừa nhận và bảo vệ một cách hợp pháp.

Pháp luật các nước cũng có quy định về quyền sử dụng trước, chẳng hạn như Serbia cho rằng các trường hợp ngoại lệ sử dụng trước “*được cung cấp vì lý do công bằng và an ninh kinh tế, cần thiết cho sự đầu tư và khai thác sáng chế đã được thực hiện trước ngày điền đơn*”. Hoa Kỳ trước đây sử dụng nguyên tắc “*first-to-invent*”, tức là trao bằng sáng chế cho những ai có thể chứng minh ngày sáng tạo sớm nhất thì sẽ được ưu tiên cấp văn bằng bảo hộ, bất kể người đó có nộp đơn yêu cầu bảo hộ trước hay không. Với nguyên tắc này đã tạo ra sự mất cân bằng lợi ích giữa người được cấp văn bằng bảo hộ và những người cùng độc lập tạo ra sáng chế. Tuy nhiên, về sau để hài hòa hệ thống bảo hộ sáng chế với thế giới, Hoa Kỳ thích nghi với nguyên tắc “*first-to-file system*”, việc lựa chọn thích nghi với nguyên tắc ưu tiên nộp đơn đầu tiên thì cũng phải thích nghi với quy định về quyền sử dụng trước¹¹.

Trong phần 64 của Đạo luật sáng chế Anh năm 1977¹², trước ngày ưu tiên của sáng chế, người sử dụng trước có thể tiếp tục sử dụng sáng chế như một ngoại lệ của hành vi vi phạm. Ngoại lệ tồn tại để đảm bảo “*những người dùng trước được đối xử công bằng đối với chủ sở hữu bằng sáng chế*”. Tại Hà Lan, theo Điều 53(1) NPA (Netherlands Patent Acts) năm 1995 thì người sử dụng trước sẽ tiếp tục có quyền thực hiện các hành vi đó dựa trên việc sử dụng trước, trừ khi kiến thức của người đó thu được từ các vấn đề đã được thực hiện bởi người nộp đơn hoặc từ mô tả, bản vẽ của người nộp đơn¹³. Tương tự như Đan Mạch, theo quy định tại Mục 4 Đạo luật Hợp nhất Bằng sáng chế thì bất kỳ người nào vào thời điểm nộp đơn sáng chế đã khai thác sáng chế, thì dù sáng chế được cấp bằng bảo hộ, người đó vẫn được tiếp tục khai thác như vậy đối với sáng chế, với điều kiện việc khai thác không phải là sự lạm dụng đối với người nộp đơn.

Pháp luật sở hữu trí tuệ Pháp không dùng thuật ngữ “*quyền sử dụng trước*” như ở Việt Nam mà dùng thuật ngữ “*quyền sở hữu trước*”. Thuật ngữ này cũng được sử dụng ở Đức,

¹¹ Gary L.Griswold & F.Andrew Ubel (1993), *Prior user rights - A necessary part of a first-to-file system*, 26J.MarshallL.Rev.567.

¹² Xem: <https://www.gov.uk/guidance/the-patent-act-1977>, truy cập lần cuối ngày 12/10/2018.

¹³ WIPO (2014), *Exceptions and Limitation to Patent rights: Prior use*, đoạn 25.

nghĩa là các quyền sở hữu trước đây không được hiểu là quyền của chính bản thân chúng mà là sự miễn trừ các quyền của bằng sáng chế cho chủ sở hữu. Quy định “quyền sở hữu trước” cho thấy mức độ thừa nhận và sự mở rộng phạm vi quyền của người có hành vi sử dụng trước rộng hơn so với quy định của Việt Nam, nhưng cũng dễ dẫn đến sự độc quyền của chủ bằng độc quyền sáng chế hơn.

Như vậy, tùy vào mỗi quốc gia mà sự thừa nhận và mức độ bảo hộ đối với sáng chế là khác nhau, trước hết là bảo vệ độc quyền của chủ sở hữu sáng chế, bên cạnh đó cũng tôn trọng quyền lợi của người sử dụng trước vì họ cũng là người độc lập nghiên cứu, đầu tư công sức, chi phí để tạo ra sáng chế. Quy định này chính là một biểu hiện của nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu sáng chế và cộng đồng trong bảo hộ sáng chế.

2.2. Quyền sử dụng sáng chế nhân danh Nhà nước¹⁴

Việc sử dụng sáng chế nhân danh Nhà nước chỉ được giới hạn trong phạm vi và điều kiện chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Khoản 1, Điều 146 Luật Sở hữu trí tuệ). Quy định này hoàn toàn xuất phát từ tình thế cấp bách, bảo vệ lợi ích của xã hội và giúp Nhà nước thuận lợi hơn trong việc quản lý. Khái niệm “*lợi ích cộng đồng*” được hiểu rất khác ở các nước và không một quốc gia nào có sự giải thích hay quy định chính thức về khái niệm này mà tùy thuộc vào sự giải thích bởi các cơ quan có thẩm quyền. Quy định này giúp các chủ thể nhân danh Nhà nước linh hoạt và chủ động hơn khi sử dụng sáng chế mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu sáng chế hoặc người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế vì mục đích công cộng, phi thương mại,... hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội.

Tại Ấn Độ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành “*Hướng dẫn chuyển giao công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ*” vào năm 2000, đã tạo động lực cho các nhà khoa học, viện nghiên cứu và trường đại học trong các dự án do Chính phủ tài trợ. Các tổ chức nghiên cứu đã được trao quyền sở hữu đối với một số sáng chế; họ có thể khai thác bằng sáng chế của họ trên cơ sở độc quyền hoặc không độc quyền; giữ lại thu nhập được tạo ra từ sản phẩm của mình; trả tiền cho nhà sáng chế từ thu nhập. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn có thể giữ lại quyền sử dụng sản phẩm đó cho các mục đích công cộng¹⁵. Cũng giống như quy định của Việt Nam, mặc dù trao cho chủ sở hữu các quyền độc quyền nhất định nhưng khi cần sử dụng sáng chế đó để phục vụ mục đích công cộng, phi thương mại thì Chính phủ vẫn có thể sử dụng mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu.

2.3. Bắt buộc chuyển giao quyền đối với sáng chế

Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế là “*một sự cấp phép bởi người có thẩm*

¹⁴ Điều 133 Luật Sở hữu trí tuệ.

¹⁵ Xem: Instructions for Technology Transfer and Intellectual Property Rights, Annexure - V hoặc http://www.pfc.org.in/info/tt_ipr.htm, truy cập lần cuối ngày 6/10/2018.

quyền của quốc gia cho một người khác, không có hoặc chống lại ý chí của chủ thể quyền, nhằm khai thác đối tượng được bảo hộ sáng chế hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác”¹⁶. Đây là một quy định mang tính nguyên tắc quan trọng trong việc đảm bảo lợi ích giữa chủ sở hữu sáng chế và cộng đồng, thể hiện ở các khía cạnh sau:

*Thứ nhất, quyền sử dụng sáng chế chỉ được chuyển giao theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có các căn cứ cụ thể:*¹⁷

(i) Xét về mục đích, việc sử dụng sáng chế phải nhằm mục đích công cộng, phi thương mại như: phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia, phòng bệnh, chữa bệnh cho cộng đồng,... hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội. Người yêu cầu được chuyển quyền sử dụng sáng chế phải chứng minh họ có nhu cầu cấp thiết của xã hội và có năng lực, điều kiện thực tế để sử dụng và khai thác sáng chế nhằm đáp ứng những mục đích đó. Hiệp định TRIPS mặc dù không chính thức quy định “lợi ích công cộng” như một căn cứ cho việc bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế nhưng Điều 31 lại gián tiếp khẳng định quyền của quốc gia thành viên trong việc bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế vì “mục đích công cộng, phi thương mại”. Hiện nay, vấn đề này được quy định trong pháp luật nhiều quốc gia.

(ii) Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thực hiện nghĩa vụ sử dụng sáng chế sau ba năm kể từ ngày cấp bằng độc quyền sáng chế. Vấn đề này được ghi nhận rất sớm trong pháp luật quốc gia¹⁸ và trong điều ước quốc tế¹⁹. Điều kiện này khuyến khích chủ sở hữu sử dụng sáng chế phục vụ công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế đất nước. Đồng thời, ngăn chặn việc lạm dụng quyền đối với sáng chế như một sự độc quyền, giúp cân bằng với lợi ích của cộng đồng²⁰.

(iii) Người có nhu cầu sử dụng sáng chế đã không đạt được sự thỏa thuận với chủ sở hữu trong một khoảng thời gian nhất định về việc ký kết hợp đồng sử dụng sáng chế, mặc dù

¹⁶ Lê Thị Nam Giang (2010), “Một số vấn đề pháp lý cơ bản về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế”, *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật*, số 9, tr.36-37.

¹⁷ Chẳng hạn, tại Hoa Kỳ, ngày 6/7/1994, Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) yêu cầu Dow Chemical phải chuyển giao các tài sản vô hình có giá trị bao gồm tất cả các công thức, bí mật thương mại, công nghệ, bí quyết, bản thiết kế, bản vẽ, quy trình, tài liệu nghiên cứu, các thông tin kỹ thuật, phần mềm, hồ sơ thuốc gốc và tất cả các thông tin liên quan đến sự phê duyệt của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. FTC còn yêu cầu Dow Chemical sản xuất và cung cấp viên nén và viên nang dicyclomine cho người mới tham gia tìm kiếm sự chấp thuận của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm với mức giá không vượt quá 48% giá bán trung bình của các viên thuốc dicyclomine của công ty mua lại kể từ ngày 2/7/1993.

Xem: https://www.iatp.org/sites/default/files/Intellectual_Property_Rights_and_the_Use_of_Co.pdf, tr.14, truy cập lần cuối ngày 6/10/2018.

¹⁸ Luật Sáng chế của Vương quốc Anh ngay từ năm 1883 đã quy định về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế trong trường hợp chủ sở hữu sáng chế không sử dụng sáng chế.

²¹ Vấn đề này được quy định tại Điều 5 Công ước Paris 1883 về sở hữu công nghiệp, Điều 31 Hiệp định TRIPS.

²⁰ Hiện nay, đa số pháp luật các quốc gia đều quy định việc không sử dụng sáng chế có thể là cơ sở cho việc bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế. Ví dụ: Luật Sáng chế của Vương quốc Anh (Luật Sáng chế 1977, sửa đổi năm 1988, section 48(3)), Đan Mạch (Luật Sáng chế 1998, Section 45 (1)), Autria (Luật Sáng chế 1970, sửa đổi năm 1984, Section 36 (2)), Ireland (Luật Sáng chế 1992, Section 70 (2)), Argentina, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Columbia, Indonesia, Cambodia, Lào, Philippines, Việt Nam (Điều 145).

đã cố gắng thương lượng với mức giá và các điều kiện thương mại thỏa đáng. Pháp luật một số quốc gia quy định trong trường hợp khẩn cấp, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng có thể bỏ qua điều kiện này. Đây thể hiện sự khác biệt trong nhận thức của các nhà lập pháp Việt Nam với những quốc gia khác và với nội dung Điều 31(b) Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên, Hiệp định TRIPS không đưa ra tiêu chí để xác định tình trạng khẩn cấp. Do đó, các quốc gia có toàn quyền chủ động để xác định tình trạng này trong những trường hợp cụ thể và thường được tuyên bố công khai bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(iv) *Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.* Tuy nhiên, không phải tất cả các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh đều bị bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế. Hiệp định TRIPS khi ghi nhận quyền này đã không liệt kê cụ thể các trường hợp mà để cho pháp luật quốc gia quy định.

Thứ hai, quyền bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế phải đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy định: (i) Quyền sử dụng được chuyển giao *thuộc dạng không độc quyền.* Đây là hình thức mà bên chuyển giao vẫn có quyền sử dụng sáng chế, ký hợp đồng sử dụng sáng chế không độc quyền với người khác; (ii) Phạm vi và thời hạn quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao: Khi các mục tiêu chuyển giao không còn nữa như: sự chấm dứt hành vi vi phạm của chủ sở hữu hoặc người nắm giữ độc quyền sáng chế; nhu cầu cấp thiết của xã hội đã được đáp ứng; nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho cộng đồng không còn,... thì tất yếu việc bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế phải được chấm dứt²¹; (iii) Điều kiện về thị trường cung cấp sản phẩm sản xuất, Điểm b, Khoản 1, Điều 146 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: “*Quyền sử dụng được chuyển giao chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong nước*”; (iv) *Người được chuyển giao quyền sử dụng không được chuyển quyền cho người khác.* Dựa vào giá trị pháp lý của bằng độc quyền sáng chế, việc bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế phải đảm bảo sau khi thực hiện cưỡng chế chuyển giao thì chủ sở hữu vẫn tiếp tục là chủ thể nắm độc quyền đối với sáng chế. Do đó, người được chuyển quyền sử dụng không thể có thêm đặc quyền chuyển quyền sử dụng sáng chế đã được chuyển giao; (v) Người được chuyển giao quyền sử dụng phải trả cho người nắm độc quyền *một khoản tiền đền bù thỏa đáng* trên cơ sở giá trị kinh tế của quyền sử dụng sáng chế đã cấp. Quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi cho người nắm độc quyền sáng chế, đồng thời cũng ngăn chặn sự lạm dụng của người nắm độc quyền²².

²¹ Lê Thị Nam Giang (2009), *Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu trí tuệ và lợi ích của xã hội trong bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế*, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 6, tr.46.

²² Điểm h, Khoản 8, Điều 7 Hiệp định song phương Việt Nam - Hoa Kỳ quy định: “*Người có quyền phải được trả thù lao thỏa đáng tùy trường hợp, có tính đến giá trị kinh tế của việc cấp phép*”. Ví dụ như tại Nhật Bản, khoản tiền đền bù được xác định trong phạm vi từ 2 - 8%, mức đền bù trung bình là 4% và 5% thường được sử dụng tại Canada và Mỹ. Với các nhà lập pháp Việt Nam, khoản đền bù cho người nắm độc quyền cũng dựa trên các cơ sở về giá trị kinh tế của quyền sử dụng đó trong từng trường hợp và khung giá đền bù do Chính phủ quy định.

Thứ ba, thẩm quyền chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng sáng chế được phân chia một cách linh hoạt cho từng cơ quan chủ quản có thẩm quyền chung trong từng lĩnh vực. Cách phân chia này đã có sự tương thích với các trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và có ý nghĩa quan trọng khi cộng đồng bị đặt trong tình thế cấp thiết cần có sự giải quyết chuẩn xác của cơ quan trực tiếp quản lý.

Một vấn đề phổ biến trong bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế là đối với dược phẩm. Đây là một trong những vấn đề then chốt trong quy định pháp luật liên quan đến sáng chế của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Một trong các lý do để nhiều nước ủng hộ bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế chính là đảm bảo quyền tiếp cận của công chúng đối với các dược phẩm. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng ủng hộ vấn đề này vì ở một khía cạnh nào đó vấn đề này đã xâm phạm đến quyền của chủ sở hữu sáng chế và phần nào làm cho các chủ sở hữu sáng chế mất đi động lực đối với hoạt động nghiên cứu phát triển của mình.²³ Các quốc gia trong quan hệ thương mại quốc tế về sáng chế dược phẩm đã đưa ra các quan điểm đối với đối tượng được cấp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế như sau: Đa số các thành viên WTO đều cho phép thuốc sản xuất theo license không tự nguyện được xuất khẩu đến các nước không có năng lực sản xuất thuốc đó. Tuy nhiên 23 quốc gia phát triển tuyên bố không áp dụng về quy định nhập khẩu thuốc sản xuất theo license không tự nguyện²⁴, sau đó 10 quốc gia gia nhập EU cũng ra tuyên bố tương tự²⁵.

3. Kiến nghị về việc vận dụng hợp lý nguyên tắc cân bằng lợi ích trong bảo hộ sáng chế

3.1. Đề cao tôn trọng quyền của tác giả, chủ bằng độc quyền sáng chế

Giá trị của quyền sở hữu trí tuệ thể hiện quyền độc quyền trong sử dụng và ngăn cản người khác sử dụng sản phẩm sáng tạo của mình. Quyền đối với sáng chế là quyền tài sản - một loại tài sản mà Luật Sở hữu trí tuệ và Bộ luật Dân sự bảo hộ theo chế độ pháp lý về tài sản²⁶. Do đó, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, quyền của tác giả và chủ bằng độc quyền sáng chế phải được tôn trọng. Đây chính là động lực để cá nhân, tổ chức tiếp tục đầu tư vào hoạt động sáng tạo ra các sản phẩm trí tuệ, từ đó xã hội có khả năng hưởng lợi khi hết thời hạn bảo hộ. Tuy nhiên, trên thực tế hành vi xâm phạm sáng chế nói riêng hay quyền sở hữu trí tuệ nói chung vẫn còn phổ biến, đặc biệt nếu nguyên tắc cân bằng lợi ích không được áp dụng chính xác có thể dẫn đến sự lợi dụng, làm ảnh hưởng xấu đến quyền của chủ bằng độc quyền sáng chế.

²³ WIPO, Survey on Compulsory Licenses Granted by WIPO Member States to Address Anti-Competitive Uses of Intellectual Property Rights, October 2011.

²⁴ Trong đó có: Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Iceland, Italy, Japan, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom and United States.

²⁵ Gồm: Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Manta, Poland, Slovakia, Slovenia.

²⁶ Nguyễn Thanh Tú và Lê Thị Thu Hiền (2014), *Nhập khẩu song song dưới góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ, hợp đồng và cạnh tranh*, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.38.

Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành đã có những quy định tương đối đầy đủ về độc quyền của chủ sở hữu và các ngoại lệ của độc quyền này, bất cập xảy ra trên thực tế xuất phát từ hoạt động thực thi và quan trọng nhất là ý thức tôn trọng quyền đối với sáng chế. Đây là một trong những điều kiện quan trọng nhất ảnh hưởng đến việc thực thi, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại một quốc gia. Tài sản trí tuệ nói chung là tài sản của chủ thể và việc tôn trọng quyền sở hữu là điều tất yếu. Tuy nhiên, tài sản trí tuệ khác với tài sản hữu hình ở tính chất dễ bị xâm phạm, sự chiếm hữu mờ nhạt dẫn đến khả năng vào cùng một thời điểm có thể có rất nhiều chủ thể cùng khai thác, sử dụng sáng chế đó. Do vậy, nếu ý thức của người dân tốt trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, hành vi xâm phạm có thể được phòng ngừa, ngăn chặn và các biện pháp bảo vệ quyền trở nên không cần thiết. Tại Việt Nam, không ít các tổ chức, cá nhân xem hành vi xâm phạm sáng chế là điều bình thường và chưa lường trước các hậu quả pháp lý có thể phải gánh chịu khi thực hiện hành vi này. Bên cạnh đó, ý thức tự bảo vệ quyền của tác giả, chủ sở hữu sáng chế cũng cần được nâng cao. Chẳng hạn, Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ mở ra cho chủ thể quyền khả năng tự bảo vệ, chống lại hành vi xâm phạm nhưng bản thân chủ thể quyền không có cơ chế đảm bảo thực hiện các biện pháp này, hay nói rõ hơn, họ không có quyền lực nhà nước nên không thể cưỡng chế thi hành. Đây chính là hạn chế lớn nhất của biện pháp tự bảo vệ.

Để quyền của chủ bằng bảo hộ sáng chế được đảm bảo tốt hơn, tác giả kiến nghị nên có thêm chế tài cụ thể cho hành vi xâm phạm nếu trong trường hợp chủ bằng bảo hộ đã áp dụng biện pháp tự bảo vệ mà bên xâm phạm vẫn tiếp tục thực hiện hành vi trái pháp luật. Trên thực tế khi có hành vi xâm phạm xảy ra, hoạt động đầu tiên để bảo vệ quyền của mình là chủ sở hữu sáng chế thường yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm phải chấm dứt hành vi này (Điểm b, Khoản 1, Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ). Khi việc yêu cầu này không đạt được kết quả, thông thường bên bị vi phạm mới khởi kiện tại Tòa án. Rõ ràng, trong trường hợp chủ thể quyền đã yêu cầu nhiều lần mà hành vi xâm phạm vẫn tiếp diễn, bên vi phạm xứng đáng nhận chế tài ở mức độ cao hơn (lỗi cố ý xâm phạm). Tuy nhiên, nhóm các biện pháp dân sự tại Điều 202 chưa cho phép thực hiện điều này. Do vậy, nhóm tác giả kiến nghị bổ sung quy định về yếu tố lỗi làm căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại khi có hành vi xâm phạm. Trên thế giới, một số quốc gia theo quan điểm chế định bồi thường thiệt hại ngoài nhằm bù đắp những tổn thất về vật chất và tinh thần còn mang ý nghĩa trừng phạt, tức là bên thực hiện hành vi trái pháp luật gây thiệt hại phải bồi thường nhiều hơn (thậm chí có thể là gấp nhiều lần) thiệt hại thực tế nếu mức độ lỗi cố ý hoặc vi phạm nhiều lần, điều đó cho thấy sự phân hóa trách nhiệm rất rõ giữa hành vi xâm phạm do cố ý và vô ý. Rất nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp, đặc biệt là sáng chế và nhãn hiệu được ấn định mức bồi thường theo dạng này: *Read Corporation v. Portec Inc*²⁷, *General Motor Corporation v. Devex Corporation*²⁸, *Georgia - Pacific Corporation v. Plywood - Champion Papers*²⁹... Cụ

²⁷ *Read Corporation v. Portec Inc.*, 10 July 1992, 970 F. 2d 816 (Fed. Cir. 1992). <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/970/816/269651/> (truy cập ngày 18/02/2019).

²⁸ *General Motors Corporation v. Devex Corporation*, 24 May 1983, 461 U.S. 648 (1983). <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/461/648/> (truy cập ngày 18/02/2019).

thể, trách nhiệm bồi thường thiệt hại không chỉ được quan niệm như là một biện pháp dân sự nhằm khôi phục tình trạng thiệt hại mà còn được coi là một biện pháp trừng phạt hợp lý³⁰.

Nhóm tác giả kiến nghị: **Bổ sung Khoản 1a Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ:**

“Ngoài các căn cứ theo Khoản 1 Điều này, Tòa án xem xét lỗi của bên gây thiệt hại để xác định mức bồi thường phù hợp, không thấp hơn tổng thiệt hại thực tế của nguyên đơn”.

3.2. Chú trọng bảo vệ lợi ích cộng đồng

Bảo vệ lợi ích cộng đồng là chủ thuyết lớn nhất mà nguyên tắc cân bằng lợi ích hướng đến. Chẳng hạn, nếu sáng chế được bảo hộ là công thức sản xuất dược phẩm thì tầm ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe cộng đồng là vô cùng rõ ràng. Để triển khai tốt việc bảo hộ sáng chế trong tương quan cân bằng lợi ích với chủ sở hữu, Nhà nước phải thể hiện tốt vai trò của mình trong việc “cân bằng lợi ích”, bởi đánh giá nhu cầu và sự tác động của xã hội đối với sáng chế được bảo hộ là không đơn giản. Nếu Nhà nước không nhân danh quyền lực để thực thi các ngoại lệ nói trên thì các quy định pháp luật hiện hành không có giá trị, chủ sở hữu sáng chế nắm giữ độc quyền rất khó từ bỏ một phần lợi ích của mình.

Cụ thể, cần thiết lập mạng lưới hợp tác quốc tế về thực thi hiệu quả bắt buộc chuyển giao quyền đối với sáng chế. Việt Nam chưa phải là quốc gia có nhiều bằng độc quyền sáng chế được cấp so với các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Nếu có thể tạo những điều kiện thuận lợi để tiếp cận hợp pháp các sáng chế của những quốc gia phát triển thông qua cơ chế bắt buộc chuyển giao (được ghi nhận không chỉ trong pháp luật quốc gia mà còn ở các điều ước quốc tế) thì người dân sẽ có nhiều cơ hội để cải thiện cuộc sống, phòng bệnh, chữa bệnh,... nhất là nhập khẩu dược phẩm giá rẻ từ các quốc gia trên thế giới (trừ 23 + 10 quốc gia phát triển tuyên bố không áp dụng về quy định nhập khẩu thuốc sản xuất theo license không tự nguyện). Dưới góc độ quản lý nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền như Bộ Công Thương, Bộ Y tế nên căn cứ vào các FTA mà Việt Nam đã ký để lập danh mục các quốc gia, mà theo đó các doanh nghiệp dược phẩm của Việt Nam có thể/không thể nhập khẩu/xuất khẩu thuốc giá rẻ được sản xuất từ việc cấp license bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, loại trừ các quốc gia mà Việt Nam không thể nhập khẩu thuốc giá rẻ được sản xuất từ việc cấp license bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, nếu sáng chế này có gốc từ Australia, Canada, Nhật Bản, New Zealand hoặc các quốc gia khác mà Việt Nam có ký FTA, trong đó có quy định mỗi bên có nghĩa vụ tôn trọng quyền đối với sáng chế do bên khác là chủ sở hữu. Tại Ấn Độ, ngành công nghiệp dược phẩm đã có những bước tiến bộ to lớn đáng học hỏi trong việc thực hiện Hiệp định TRIPS và phát triển ngành công nghiệp dược,

²⁹ Georgia - Pacific Corporation v. United States Plywood - Champion Papers, 381 F. Supp, 1116, 2d Cir. 1971. <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/446/295/141046/> (truy cập ngày 18/02/2019).

³⁰ Đinh Thị Mai Phương (2008), *Lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại của pháp luật về sở hữu công nghiệp Việt Nam và một số nước trên thế giới*, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 1, tr.26.

nâng cao đời sống và sức khỏe con người. Trong đó, quyền tiếp cận dược phẩm là bộ phận cấu thành cơ bản, không thể thiếu của quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nói chung. Các doanh nghiệp dược phẩm Ấn Độ trong những năm qua đã cố gắng khai thác chuỗi cung ứng giá rẻ, nguồn nhân lực trình độ cao để làm ra những viên thuốc theo công thức của các hãng dược phẩm danh tiếng thế giới, trong khi giá thành lại rẻ hơn nhiều lần - đó chính là *thuốc generic*³¹. Đây cũng là một trong những kinh nghiệm mà Việt Nam có thể học hỏi nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dược phẩm tốt của người dân, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tóm lại, nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu sáng chế và cộng đồng trong việc bảo hộ sáng chế cần được hiểu đúng và đủ. Áp dụng hiệu quả nguyên tắc này trên thực tế vừa bảo đảm lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu sáng chế, vừa bảo vệ lợi ích cộng đồng và thúc đẩy các sáng tạo khoa học - công nghệ.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đinh Thị Mai Phương (2008), *Lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại của pháp luật về sở hữu công nghiệp Việt Nam và một số nước trên thế giới*, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 1.
2. Đoàn Đức Lương và Đỗ Thị Diễm (2017), *Thương mại hóa quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế - Nhìn từ góc độ các trường đại học nói chung và Đại học Huế nói riêng*, Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, số 2.
3. Gary L.Griswold & F.Andrew Ubel (1993), *Prior user rights - A necessary part of a first-to-file system*, 26J.MarshallL.Rev.567.
4. Legal Framework, Definition of “use” in relation on Prior Use Rights, The date of prior use, Exceptions and/or limitation attached to the prior user rights, Policy considerations.
5. Lê Thị Nam Giang (2009), *Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu trí tuệ và lợi ích của xã hội trong bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế*, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 6.
6. Lê Thị Nam Giang (2010), *Một số vấn đề pháp lý cơ bản về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế*, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 9.

³¹ *Generic* là các dòng thuốc có cùng hoạt chất, công dụng như thuốc có nhãn hiệu và quyền sáng chế đã đăng ký của các hãng thuốc trên thế giới (hay còn gọi là thuốc brand name mà trên sản phẩm sẽ có chữ ® kèm theo). Nhưng thường quyền sáng chế của một loại dược phẩm thường chỉ được bảo hộ trong một khoảng thời gian nhất định. Khi hết hạn, các công ty khác được quyền sao chép công thức và tạo ra loại thuốc tương tự. Loại thuốc này có thể mang nhãn hiệu khác nhưng không có quyền sáng chế và được gọi chung là thuốc generic. Và đây là cách mà nhiều doanh nghiệp dược phẩm của Ấn Độ khai thác trong những năm vừa qua. Nói cách khác, thuốc generic là thuốc không được bảo hộ sáng chế (thuốc sản xuất ở một quốc gia mà sáng chế liên quan không được bảo hộ hoặc đã hết thời hạn bảo hộ), hoặc thuốc được sản xuất mà không có sự cho phép tự nguyện của người nắm đợc quyền sử dụng sáng chế.

7. Nguyễn Thanh Tú và Lê Thị Thu Hiền (2014), *Nhập khẩu song song dưới góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ, hợp đồng và cạnh tranh*, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
8. WIPO (2014), *Exceptions and Limitation to Patent rights: Prior use and Compulsory licenses and/or Government use*.
9. <https://www.gov.uk/guidance/the-patent-act-1977>
10. https://www.iatp.org/sites/default/files/Intellectual_Property_Rights_and_the_Use_of_Co.pdf
11. http://www.wipo.int/patents/en/topics/exceptions_limitations.html