



ĐIỀU KHOẢN KHÔNG KHIẾU NẠI GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐƯỢC CHUYỂN GIAO DƯỚI GÓC NHÌN CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH

Bùi Thị Hằng Nga
Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG TP.HCM

Bài viết công bố trên Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 12/2024

Tóm tắt:

Điều khoản không khiếu nại là một điều khoản được ghi nhận trong hợp đồng chuyển giao công nghệ. Theo đó, bên nhận chuyển giao không được quyền khiếu nại về hiệu lực của công nghệ/ quyền sở hữu công nghiệp được chuyển giao. Mặc dù đây là một điều khoản được các bên thỏa thuận, ghi nhận trong hợp đồng dựa trên nguyên tắc bình đẳng, thỏa thuận. Tuy nhiên, điều khoản này có thể gây tác động hạn chế cạnh tranh. Đó là lý do mà pháp luật một số quốc gia đã sử dụng pháp luật cạnh tranh để điều chỉnh đối với điều khoản này bên cạnh quy định của luật hợp đồng và luật sở hữu trí tuệ.

Bài viết phân tích quy định pháp luật của các quốc gia điều chỉnh đối với điều khoản này trong mối liên hệ với pháp luật Việt Nam.

Từ khóa: Quyền sở hữu trí tuệ, Điều khoản không khiếu nại, Luật Sáng chế, Luật Cạnh tranh

Abstract:

No-challenge clause is a term recorded in the the license contract. Accordingly, The licensor is not allowed to the licensee from complaining about or initiating lawsuits with regard to the validity of the industrial property rights or the licensor's right to license. Although this is an agreement agree by the parties, recorded in the contract based on the principle of fair dealing and good faith. However, this provision may have an anti-competition effect. That is why some countries have used competition laws to regulate this provision in addition to provision of contract law and intellectual proprety law.

The article analyzed the law of the countries governing this provision in connection with the laws of Vietnam

Keywords: IPRs, No-challenge clause, Patent Law, Competition Law

1. Đặt vấn đề

Thông thường một công nghệ trên thực tế chứa đựng rất nhiều đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế) bao gồm cả những đối tượng đang được bảo hộ và cả những đối tượng hết thời hạn bảo hộ. Do vậy, để tránh các tranh chấp giả tạo phát sinh từ hành vi cạnh tranh không lành mạnh của bên nhận chuyển giao cũng như hạn chế nguy cơ phải tốn nhiều thời gian, chi phí giải quyết các tranh chấp phát sinh, thông thường bên chuyển giao khi chuyển giao cùng lúc nhiều đối tượng quyền sở hữu trí tuệ sẽ đặt ra yêu cầu bên nhận chuyển giao không được quyền khiếu nại giá trị pháp lý của các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ khác được tích hợp, gắn liền với công nghệ chính.

Dưới góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ của một số quốc gia, việc ghi nhận điều khoản này được xem là hợp lý dựa theo nguyên tắc đã được thừa nhận rộng rãi của học thuyết không được quyền khiếu nại với quyền sở hữu trí tuệ (The doctrine of licensee estoppel) áp dụng một thời gian dài tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Tuy nhiên, một số quốc gia thì cho rằng đây là hành vi cần được ngăn cấm vì điều khoản này có thể tạo ra hiệu ứng

hạn chế cạnh tranh nhằm ngăn chặn sự khiếu nại đối với các bằng sáng chế không hợp pháp. Đồng thời, điều khoản này cũng có thể tác động đến quyền lợi của người tiêu dùng – một trong những đại lượng được bảo vệ của pháp luật cạnh tranh. Đó là lý do quan trọng mà trong hệ thống pháp luật của một số quốc gia điển hình là các quốc gia ở châu Âu hoặc Trung Quốc đã sử dụng cả pháp luật cạnh tranh để xem xét, điều chỉnh đối với điều khoản này trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ thay vì chỉ sử dụng pháp luật sở hữu trí tuệ.

Vấn đề này một lần nữa được quan tâm nghiên cứu khi vào năm 2015 cơ quan có thẩm quyền tại Trung Quốc đã phạt công ty Qualcomm 1 tỷ đô la vì liên quan đến việc ràng buộc điều khoản không khiếu nại hiệu lực quyền sở hữu trí tuệ trong hợp đồng chuyển giao¹.

2. Điều khoản không khiếu nại giá trị pháp lý quyền sở hữu trí tuệ và tác động của nó đối với môi trường cạnh tranh

2.1 Điều khoản không khiếu nại giá trị pháp lý quyền sở hữu trí tuệ

Điều khoản không khiếu nại giá trị pháp lý quyền sở hữu trí tuệ (gọi tắt là điều khoản không khiếu nại) là một điều khoản được ghi nhận trong hợp đồng chuyển giao chuyên giao công nghệ (quyền sở hữu trí tuệ.) Theo đó, bên chuyển giao ngăn cản quyền khiếu nại của bên nhận chuyển giao đối với hiệu lực pháp lý của quyền sở hữu trí tuệ trong một khoảng thời gian, thông thường là khoảng thời gian có hiệu lực của hợp đồng².

Ở một khía cạnh khác, điều khoản không khiếu nại cũng có thể hiểu rằng: một bên trong hợp đồng không được phép khiếu nại các vấn đề liên quan đối với sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ ngay cả trường hợp bên còn lại thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật³.

Tuy vậy, hiểu một cách phổ biến thì điều khoản không khiếu nại là ngăn cản người khác khiếu nại về hiệu lực của quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quyền sở hữu công nghiệp và sáng chế nói riêng. Giới hạn đó thông thường sẽ được xác định dưới các khía cạnh:

- Hiệu lực của văn bằng bảo hộ

Theo đó, bên nhận chuyển giao hoặc bên thứ ba bất kể được quyền khiếu nại về hiệu lực của văn bằng bảo hộ dưới khía cạnh văn bằng bảo hộ đã được cấp hay đang trong giai đoạn xem xét, thẩm định hồ sơ. Văn bằng bảo hộ được cấp có hợp pháp hay không. Liệu đang có tranh chấp nào liên quan đến đối tượng được bảo hộ hay không?

- Hiệu lực về thời gian bảo hộ

Cũng giống như quyền của chủ sở hữu đối với các loại tài sản khác, đặc trưng đầu tiên của quyền sở hữu trí tuệ chính là quyền độc quyền. Theo đó, chủ sở hữu sẽ có quyền độc quyền khai thác cũng như ngăn cản người khác sử dụng, xâm phạm đến tài sản sở hữu trí tuệ của mình trong suốt khoảng thời gian được bảo hộ theo ghi nhận của văn bằng bảo hộ. hết thời hạn này thì các tài sản đó sẽ trở thành tài sản chung của cộng đồng, các chủ thể có nhu cầu đều có quyền sử dụng mà không cần phải xin phép hoặc trả tiền bản quyền. Vì tài sản sở hữu trí tuệ là một trong những công cụ quan trọng để phát triển kinh tế, nên việc sử dụng nó phải được đặt trong mối quan hệ tổng hòa giữa lợi ích của chủ sở hữu và lợi ích của xã hội, người tiêu dùng – chủ thể cuối cùng hưởng lợi từ các thành quả của hoạt động sáng tạo. Do đó, cần có cơ chế để mọi chủ thể được quyền tiếp cận với nó trong sự đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu và quy định về thời hạn bảo hộ là yêu cầu hợp lý để

¹ Thomas k. Cheng (2016), *Antitrust treatment of the no challenge clause*, New York University Journal of Intellectual property and Entertainment law, volume 5 spring 2016 number 2 page 439

² Inger B. Orstavik (2005), *Technology Transfer Agreements: Grantbacks and No Challenge Clauses in the New EC Technology Transfer Regulation*, 36(1) Int'l Rev. Intell. Prop. & competition l. 83, 87

³ U.S. Department Of Justice And The Federal Trade Commission (2007), *Antitrust Enforcement And Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition* page 89

đảm bảo sự cân bằng đó. Cụ thể, quyền tài sản và quyền nhân thân không gắn với tài sản đối với tác phẩm văn học được bảo hộ đến hết cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết (điểm a, Khoản 2 Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ 2005); quyền đối với sáng chế được bảo hộ 20 năm kể từ ngày nộp đơn (khoản 2 Điều 93 Luật sở hữu trí tuệ), đối với kiểu dáng công nghiệp là 5 năm và có thể được gia hạn 2 lần (khoản 4 Điều 93 Luật sở hữu trí tuệ)... Nhân hiệu mặc dù có thể được bảo hộ lâu dài nhưng luật vẫn quy định thời hạn cụ thể là 10 năm và sẽ được gia hạn nhiều lần nhưng với điều kiện là phải nộp lệ phí gia hạn. Chỉ một số ngoại lệ như chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh là không bị giới hạn thời gian bảo hộ cụ thể.

- Hiệu lực về không gian bảo hộ:

Không gian được hiểu là giới hạn về phạm vi hành chính, lãnh thổ mà ở đó, các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ, chống lại sự xâm phạm của các chủ thể khác.

Về nguyên tắc, pháp luật của mỗi quốc gia sẽ đặt ra các điều kiện bảo hộ cho các đối tượng trong phạm vi toàn quốc. Khi một đối tượng thỏa mãn các điều kiện bảo hộ và được cấp văn bằng bảo hộ thì chủ sở hữu có quyền chống lại bất kỳ sự xâm phạm của tất cả các chủ thể khác trong phạm vi toàn lãnh thổ quốc gia ấy.

Trong trường hợp chủ sở hữu muốn bảo hộ độc quyền ở các quốc gia khác hoặc trên phạm vi toàn cầu thì cần phải thực hiện các thủ tục tương ứng theo quy định của pháp luật quốc gia, Điều ước quốc tế có liên quan.

- Hiệu lực về phạm vi bảo hộ

Phạm vi bảo hộ hay nội dung bảo hộ được hiểu là giới hạn các thành phần mà pháp luật sẽ công nhận và bảo hộ cho mỗi đối tượng cụ thể. Tùy thuộc vào đối tượng khác nhau mà phạm vi bảo hộ được xác định cụ thể khác nhau.

Phạm vi bảo hộ sáng chế phải được thể hiện dưới dạng tập hợp các dấu hiệu kỹ thuật cần và đủ để xác định phạm vi quyền đối với sáng chế và phải phù hợp với phần mô tả sáng chế và hình vẽ⁴.

Còn đối với kiểu dáng công nghiệp thì phạm vi bảo hộ phải nêu rõ các đặc điểm tạo dáng cần được bảo hộ, bao gồm các đặc điểm mới, khác biệt với các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết⁵.

2.2 Tác động của điều khoản không khiếu nại đối với môi trường cạnh tranh

Tùy vào mục đích điều chỉnh của pháp luật đối với điều khoản không khiếu nại trên thực tế mà hệ thống pháp luật các quốc gia có những quy định khác nhau khi xem xét điều chỉnh đối với điều khoản không khiếu nại.

Tuy nhiên, khi xem xét đánh giá tác động của điều khoản không khiếu nại, các nhà nghiên cứu đã thừa nhận rằng “*không có một điều khoản không khiếu nại nào được ghi nhận mà không làm biến dạng cạnh tranh hoặc gây tổn hại đến quyền lợi của người tiêu dùng*”⁶. Đó chính là nguyên nhân để đặt ra yêu cầu điều chỉnh bởi pháp luật cạnh tranh bên cạnh luật sở hữu trí tuệ đối với điều khoản này, đặc biệt là trong trường hợp sáng chế cơ bản (đối tượng chính của hợp đồng chuyển giao) không hợp pháp.

Đầu tiên, điều khoản không khiếu nại có thể tác động đến việc chuyển giao các sáng chế một cách hiệu quả, gây cản trở cạnh tranh và thúc đẩy việc đầu tư, nghiên cứu sáng tạo⁷. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền thụ hưởng các phát minh sáng chế của nhân

⁴ Khoản 3 điều 102 Luật SHTT

⁵ Khoản 3 điều 103 Luật SHTT

⁶Nguyên văn tác giả khẳng định “*No challenge clauses, on their own, do not distort competition or inflict harm on consumers*” Thomas k. Cheng (2016), *Antitrust treatment of the no challenge clause*, New York University Journal of Intellectual property and Entertainment law, volume 5 spring 2016 number 2 page 477

⁷ Thomas k. Cheng (2016), *Antitrust treatment of the no challenge clause*, New York University Journal of Intellectual property and Entertainment law, volume 5 spring 2016 number 2 page 469

loại cũng như tác động tiêu cực đến lợi ích của người tiêu dùng đối với các sản phẩm chứa đựng quyền sở hữu trí tuệ. Trên thực tế, điều khoản không khiếu nại có thể là thỏa thuận song phương giữa các bên trong hợp đồng hoặc cũng có thể là thỏa thuận đa phương giữa các chủ thể liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ hiện có hoặc sẽ hình thành trong tương lai.

Đứng ở góc độ của bên chuyển giao, việc ghi nhận điều khoản không khiếu nại trong hợp đồng sẽ giúp họ giảm các chi phí giao dịch đặc biệt là các chi phí liên quan đến việc kiện tụng về hiệu lực của sáng chế/ quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, khi các nhà nghiên cứu đặt ra câu hỏi liệu điều khoản không khiếu nại này có ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng hay không thì câu trả lời là có⁸. Bởi lẽ, điều khoản không khiếu nại sẽ giúp cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có được sức mạnh độc quyền, đặc biệt trong trường hợp này sức mạnh đó lại đến từ một bằng sáng chế không hợp lệ cũng như kéo dài sự độc quyền đó dù thời hạn bảo hộ không còn. Khi có sức mạnh độc quyền họ có thể áp đặt các điều khoản không công bằng trong hợp đồng chuyển giao trong khi vốn dĩ chưa chắc họ đã có quyền này vì giá trị pháp lý của quyền sở hữu trí tuệ không được đảm bảo. Bên cạnh đó, bằng sức mạnh độc quyền họ có thể chi phối giá cả của sản phẩm cũng như sản lượng cung ứng của các sản phẩm chứa đựng quyền sở hữu trí tuệ trên thực tế. Điều này có thể dẫn đến trường hợp người tiêu dùng phải chấp nhận một mức giá quá cao để tiêu dùng các sản phẩm ấy mà không còn sự lựa chọn nào khác.

Bên cạnh ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của người tiêu dùng. Điều khoản không khiếu nại có nguy cơ tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh. Bằng các lợi thế có được từ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là quyền độc quyền hợp pháp từ văn bằng bảo hộ đã được cấp, bên chuyển giao sẽ ghi nhận các điều khoản mang tính áp đặt đối với bên nhận chuyển giao. Với điều khoản không khiếu nại, bên nhận chuyển giao có thể buộc phải trả tiền bản quyền ngay cả trường hợp quyền sở hữu trí tuệ được chuyển giao không hợp pháp hoặc đã hết thời hạn bảo hộ. Đồng thời, thông qua việc ấn định mức phí chuyển giao và nghĩa vụ không khiếu nại có thể khiến cho hàng hóa chứa đựng quyền sở hữu trí tuệ được ấn định cao hơn rất nhiều so với giá trị thực của nó (mức giá cao giả tạo).

Hơn nữa, dưới góc độ kinh tế điều khoản không khiếu nại có thể là suy yếu cạnh tranh giữa các chủ thể khi nó không hướng đến bảo vệ cho các sáng chế độc lập. Tức là, ngay cả sáng chế đó không thuộc quyền sở hữu của chủ thể chuyển giao nhưng nó nằm trong gói công nghệ được chuyển giao thì bên nhận chuyển giao sẽ không được khiếu nại đối với sáng chế bất hợp pháp đó, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ sở hữu thật sự của sáng chế. Bởi rõ ràng, trong trường hợp này họ mới là chủ sở hữu hợp pháp của quyền sở hữu trí tuệ nhưng họ lại không có quyền thụ hưởng đối với thành quả mà mình đã đạt được, không thể thu phí bản quyền từ người sử dụng khác. Chính điều đó khiến cho việc chuyển giao (cấp phép) quyền sở hữu trí tuệ trên thực tế không hiệu quả, ảnh hưởng đến động lực nghiên cứu sáng tạo của các chủ thể từ đó ảnh hưởng đến chính sách phát triển khoa học công nghệ của quốc gia, quyền thụ hưởng khoa học, công nghệ của người tiêu dùng.

Cuối cùng, dựa trên quyền lợi của các bên trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng, điều khoản không khiếu nại sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của bên nhận chuyển giao. Trong mối quan hệ này, bên nhận chuyển giao là bên có nhiều thông tin nhất đối với sáng chế được chuyển giao đồng thời họ cũng là chủ thể có quyền lợi gắn liền trực tiếp với sáng chế đó. Vậy nên, bên nhận chuyển giao có đầy đủ lý do và lợi ích gắn liền với quyền khiếu nại khi cần thiết. Do đó, hạn chế quyền này của họ, tức là đang xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của bên nhận chuyển giao.

⁸ Thomas k. Cheng (2016), *Antitrust treatment of the no challenge clause*, New York University Journal of Intellectual property and Entertainment law, volume 5 spring 2016 number 2 page 469

3. Điều chỉnh của pháp luật đối với điều khoản không khiếu nại trong hợp đồng chuyển giao công nghệ

3.1 *Pháp luật Hoa Kỳ*

Tại Hoa kỳ, trong suốt những năm trước 1969 Học thuyết bên được chuyển giao không được khiếu nại quyền sở hữu trí tuệ (The doctrine of licensee estoppel) được áp dụng phổ biến nhằm ngăn chặn quyền khiếu nại về hiệu lực của quyền sở hữu trí tuệ được chuyển giao của bên nhận chuyển giao.

Học thuyết không khiếu nại quyền sở hữu trí tuệ được tòa án tối cao thừa nhận vào năm 1855, theo đó bên nhận chuyển giao không có quyền khiếu nại đối với tính hợp lệ của sáng chế. Bởi lẽ, bằng sự chấp nhận của mình đối với các điều khoản trong hợp đồng chuyển giao, bên nhận chuyển giao đã mặc nhiên thừa nhận giá trị pháp lý của bằng sáng chế, bất chấp rằng hiệu lực của nó có bị tranh chấp hay không.⁹

Lúc này, điều khoản không khiếu nại được ghi nhận trong hợp đồng chuyển giao cũng có giá trị tương tự như vậy¹⁰. Cụ thể, điều khoản không khiếu nại được điều chỉnh bởi luật sáng chế (Patent Law), và luật sáng chế cho rằng đây là điều khoản cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi của bên chuyển giao. Việc ghi nhận điều khoản này trong hợp đồng chuyển giao sẽ giúp cho bên chuyển giao tránh được các chi phí kiện tụng, giải quyết tranh chấp liên quan đến giá trị pháp lý của quyền sở hữu trí tuệ được chuyển giao.¹¹ Do vậy, ban đầu khi tiếp nhận các vụ việc liên quan đến điều khoản không khiếu nại thì tòa án cho rằng đây là quyền hợp pháp của bên chuyển giao và được phép ghi nhận trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ nhưng một chính sách khuyến khích hoạt động đầu tư, sáng tạo và công bố các thành quả đó. Bởi lẽ, khi các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được chia sẻ, đặc biệt là các sáng chế gắn liền với công nghệ thì ngoài chủ sở hữu, cộng đồng người tiêu dùng cũng là các chủ thể được hưởng lợi từ thành quả đó.

Đó là lý do quan trọng để giải thích tại sao trước năm 1969, tại Hoa Kỳ không có bất kỳ một phán quyết của tòa án nào cho rằng việc ghi nhận điều khoản không khiếu nại là hành vi vi phạm luật bản quyền hay là hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật cạnh tranh cho đến khi có phán quyết của tòa án cho vụ việc *Lear, Inc. v. Adkins*.

Trong vụ việc *Lear, Inc. v. Adkins*, tòa án tối cao đang đưa ra các giải thích nhằm trả lời cho câu hỏi: liệu có thể áp dụng học thuyết không được quyền khiếu nại để biện minh cho trường hợp bằng sáng chế của bên chuyển giao không có giá trị pháp lý hay không.

Theo đó, John S. Adkins là một kỹ sư, nhà phát minh được thuê bởi công ty Lear để thực hiện các cải tiến liên quan đến hoạt động của con quay hồi chuyển (gyroscope). Trong hợp đồng thuê mướn có thỏa thuận “*những ý tưởng mới, khám phá, phát minh, cải tiến liên quan đến ... con quay hồi chuyển sẽ là tài sản của bên thuê*”. Sau đó, Adkins đã phát triển một con quay hồi chuyển được tích hợp vào quy trình sản xuất của Lear và đặt ra yêu cầu được trả tiền bản quyền.

Năm 1954, Adkins đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho con quay hồi chuyển. Năm 1955 giữa Lear và Adkins đã ký kết một thỏa thuận “*...trong trường hợp cơ quan cấp bằng từ chối cấp bằng sáng chế hoặc bằng sáng chế bị khởi kiện, tranh chấp thì Lear sẽ có quyền chấm dứt việc trả tiền bản quyền hoặc chấm dứt toàn bộ Thỏa thuận này*”

Năm 1960 cơ quan có thẩm quyền đã cấp bằng sáng chế sau nhiều lần từ chối đơn đăng ký. Sau khi nhận được văn bằng bảo hộ, Adkins đệ đơn kiện lên tòa án California

⁹ Alan D. Miller & Michal S. Gal (2015), *Licensee Patent Challenges*, *Yale Journal on Regulation* volume 2 page 40

¹⁰ Intellectual Property and Antitrust Handbook, published by American Bar Association 2007 page 233

¹¹ TS. Nguyễn Thanh Tú (2010), *Pháp luật cạnh tranh, chuyển giao công nghệ và Hiệp Định TRIPs và kinh nghiệm cho Việt Nam*, Nxb Chính Trị Quốc Gia tr 193

với lập luận rằng cả hai con quay được sản xuất tại nhà máy ở Michigan và California của Lear đều sử dụng kết quả phát minh của mình của mình, và việc Lear không trả tiền bản quyền trong suốt khoảng thời gian từ năm 1957 -1959 đã vi phạm hợp đồng mà các bên đã ký kết.

Mặc dù Lear đã cố gắng biện minh cho hành vi của mình dựa trên lập luận bằng sáng chế lúc này không hợp lệ (thời gian này đơn xin cấp bằng sáng chế vẫn đang bị từ chối), nhưng Tòa án California cho rằng thỏa thuận năm 1955 vẫn còn hiệu lực, do đó Lear không có quyền chấm dứt nghĩa vụ trả tiền bản quyền vào năm 1959, và Học thuyết Estoppel cũng không cho phép Lear nghi ngờ về hiệu lực của bằng sáng chế.

Phán quyết này của tòa án California đã tạo ra một cuộc tranh cãi liên quan đến hiệu lực và tính hợp pháp của bằng sáng chế.¹²

Sau đó, Tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã bãi bỏ phán quyết có lợi cho Adkins, bởi vì theo các điều khoản của hợp đồng đã được đàm phán, Lear không bắt buộc phải trả tiền bản quyền cho Adkins nếu không có bằng sáng chế nào được cấp. Đồng thời cũng tuyên bố một cách rõ ràng rằng: Học thuyết Estoppel trong trường hợp này không phù hợp với các nguyên tắc của pháp luật hợp đồng và không nên được sử dụng như một căn cứ để xác định hiệu lực của văn bằng bảo hộ đối với sáng chế.

Nguyên tắc được thừa nhận trong vụ việc Lear là căn cứ quan trọng để tòa án xem xét hiệu lực của điều khoản không khiếu nại trong các vụ việc sau này. Mặc dù không còn mặc nhiên thừa nhận giá trị của Học thuyết không được quyền khiếu nại nhằm loại trừ quyền khiếu nại của bên nhận chuyển giao đối với các sáng chế được chuyển giao nhưng pháp luật Hoa Kỳ không xem việc ghi nhận điều khoản không khiếu nại là một hành vi có khả năng vi phạm pháp luật cạnh tranh. Thay vào đó, điều khoản không khiếu nại được xem như một điều khoản trong hợp đồng và được điều chỉnh bởi luật hợp đồng và luật sáng chế khi điều khoản này gắn liền với đối tượng là sáng chế trong hợp đồng chuyển giao.

Hai năm sau khi có phán quyết đối với vụ việc trên, tòa án đã gặp các khó khăn trong việc tìm được điểm cân bằng hợp lý giữa quy định của luật hợp đồng và luật sáng chế khi đánh giá tính bất hợp pháp của điều khoản không khiếu nại theo nguyên tắc đã được thừa nhận trong vụ việc *Lear*. Tòa án nhận ra rằng có sự khác biệt giữa quy định của học thuyết không được quyền khiếu nại áp dụng trong vụ việc *Lear* với điều khoản không khiếu nại trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ. Bởi lẽ, ý chí của các bên trong hợp đồng phải được tôn trọng và có giá trị pháp lý cao hơn các quy định, nếu như nó không tạo ra xung đột trực tiếp với chính sách của Liên bang.

Cụ thể, trong vụ việc *Bendix Corp v. Balax, Inc.*, 421 F.2d 809 (7th Cir. 1970) tòa án đã chỉ ra rằng, điều khoản không khiếu nại với mục đích ngăn cấm bên nhận chuyển giao khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ ngay cả trường hợp hợp đồng đã chấm dứt hoặc mất hiệu lực vẫn là hành vi vi phạm¹³. Bởi lẽ, “*việc ngăn cản bên nhận chuyển giao thực hiện quyền khiếu nại đối với hiệu lực của sáng chế không phải là một phần trong giới hạn bảo vệ sáng chế có được từ văn bằng bảo hộ độc quyền*”. Do đó, nếu pháp luật cho phép bên chuyển giao ghi nhận điều khoản này trong hợp đồng chuyển giao sẽ tạo ra nguy cơ hình thành tình trạng độc quyền không hợp pháp theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ khi mà độc quyền của sáng chế vẫn sẽ được kéo dài ngay cả thời hạn bảo hộ đã hết bởi điều khoản không khiếu nại về hiệu lực của sáng chế đó.

¹² Xem thêm *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653 (1969) tại <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/395/653/> truy cập ngày 07/6/2020

¹³ Thomas k. Cheng (2016), *Antitrust treatment of the no challenge clause*, New York University Journal of Intellectual property and Entertainment law, volume 5 spring 2016 number 2 page 448

Quan điểm này, gần đây nhất, lại được thừa nhận trong vụ việc *Rates Technology v. Speakeasy, Inc.* Theo đó, Rates Technology Inc. (“RTI”) sở hữu hai (02) sáng chế liên quan đến việc định tuyến tự động của các cuộc điện thoại dựa trên cước phí.

Tháng 4 năm 2007, RTI cho rằng, Sayeasy Inc. (một trong những công ty viễn thông cung cấp dịch vụ băng thông, thoại và dữ liệu cho các doanh nghiệp) đã xâm phạm sáng chế được bảo hộ của mình. RTI thông báo rằng Sayeasy đang vi phạm các Bằng sáng chế và yêu cầu Sayeasy phải bồi thường cho mình một khoản tiền tương ứng với lợi ích mà mình bị xâm hại.

Đến 30.4.2007 giữa RTI và Sayeasy (bao gồm Sayeasy và Best Buy Co., Inc) đã đạt được một thỏa thuận với các nội dung cơ bản (1) RTI là chủ sở hữu các bằng sáng chế; (2) RTI đã cáo buộc rằng các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ được sản xuất, sử dụng, bán, được chào bán và được nhập khẩu bởi Sayeasy. . . xâm phạm các bằng sáng chế của mình ; (3) Sayeasy đã phủ nhận các cáo buộc trên; và (4) Các bên mong muốn giải quyết mâu thuẫn tranh chấp này dựa trên cơ sở thiện chí, hợp tác. Để thực hiện điều đó, phía RTI đã cam kết rằng sẽ không khởi kiện Sayeasy đối với các hành vi xâm phạm bằng sáng chế thuộc sở hữu của mình dù nó đã được thực hiện trong quá khứ hoặc sẽ thực hiện trong tương lai. Đổi lại, phía Sayeasy sẽ trả cho RTI một lần số tiền 475.000 Usd. Đồng thời, Sayeasy cũng phải mặc nhiên thừa nhận tính hợp pháp của các sáng chế này. Vậy nên, thỏa thuận này cũng ngăn cấm Sayeasy tự mình hoặc hỗ trợ người khác khiếu nại về giá trị pháp lý bằng sáng chế của RTI. Trong trường hợp Sayeasy vi phạm về điều khoản không khiếu nại này thì phải bồi thường cho RTI 12 triệu đô la Mỹ cùng với các chi phí hợp lý nhằm chứng minh điều này¹⁴.

Ba năm sau, vào ngày 10.6.2010 Best Buy đã thông báo kế hoạch bán và sáp nhập Sayeasy trở thành một trong các thành viên của tập đoàn Covad¹⁵.

Ngày 25.6.2010, RTI đã có văn bản thông báo rằng, một trong các thành viên của tập đoàn Covad có hành vi vi phạm bằng sáng chế thuộc quyền sở hữu của mình. RTI đồng ý sẽ không khởi kiện Covad với điều kiện Covad phải trả cho mình một khoản tiền. Tuy nhiên, phía Covad đã gửi đơn khởi kiện RTI lên tòa án quận California với cáo buộc rằng bằng sáng chế của RTI không có giá trị pháp lý và không thể thực thi.

Sau khi có đơn khởi kiện mình, RTI đã phản tố với lập luận rằng: trong quá trình đàm phán việc mua bán, sáp nhập Sayeasy và Best Buy Co., Inc đã tiết lộ các thông tin liên quan đến thỏa thuận giữa mình với Sayeasy cho các thành viên của tập đoàn Covad. Nhờ đó Covad có được các bằng chứng để cáo buộc, khởi kiện RTI. Vậy nên, RTI đã cáo buộc rằng Sayeasy đã vi phạm về điều khoản không khiếu nại được các bên thỏa thuận trước đó. Lúc này, Covad phải thay thế Sayeasy bồi thường cho RTI 12 triệu đô la Mỹ như thỏa thuận đã ghi nhận.

Tòa án quận California dựa trên phán quyết của tòa tối cao trong vụ việc *Lear* với lập luận: Học thuyết không được quyền khiếu nại quyền sở hữu trí tuệ sẽ không có hiệu lực và không mặc nhiên được áp dụng đối với các tranh chấp phát sinh trong tương lai. Và điều khoản không khiếu nại trong trường hợp nêu trên “*được đưa ra trước khi có bất kỳ một tranh chấp, vụ kiện nào phát sinh*” là không phù hợp với mục đích của việc giao kết hợp đồng, lợi ích công cộng cũng như các nguyên tắc đã được thừa nhận trong vụ việc *Lear*. Do đó, tòa án đã kết luận rằng điều khoản không khiếu nại trong trường hợp này là không có giá trị pháp lý đồng thời bác bỏ yêu cầu của RTI.

¹⁴ Xem thêm *Rates Technology v. Speakeasy, Inc* tại trang <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/11-4462/11-4462-2012-07-10.html> truy cập ngày 26/6/2020

¹⁵ Tập đoàn Covad bao gồm các thành viên Platinum Equity, LLC, CCGI Holding Corporation, Covad Communications Group, Inc

Sau đó, RTI đã không đồng ý với phán quyết này của Tòa án vì cho rằng tòa án đã sai lầm trong việc vận dụng nguyên tắc được thừa nhận trong *Lear* với Học thuyết không được quyền khiếu nại quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của luật sáng chế (Patent Law). Bởi lẽ, điều khoản không khiếu nại giữa RTI và Sayeasy là một điều khoản trong hợp đồng đã được các bên thỏa thuận và ghi nhận trước khi phát sinh tranh chấp. Theo RTI, việc ghi nhận điều khoản không khiếu nại sẽ giúp các bên có thể giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả hơn khi không cần phải khởi kiện và không tốn quá nhiều chi phí cho việc giải quyết tranh chấp.

Tòa án Liên bang vẫn bác bỏ yêu cầu trên của RTI, vì mặc dù đây là điều khoản được các bên ghi nhận trong hợp đồng nhưng sự thỏa thuận đó không được chống lại các chính sách công cộng của Liên bang. Vậy nên, nếu thừa nhận giá trị của điều khoản không khiếu nại trong trường hợp này sẽ khiến cho các nguyên tắc tổ tụng cũng như chính sách bảo vệ các bên trong hợp đồng sẽ không còn ý nghĩa đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của bên yếu thế hơn.

Tóm lại, theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ thì điều khoản không được quyền khiếu nại giá trị pháp lý của quyền sở hữu trí tuệ không phải là hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ cho nên sẽ không bị điều chỉnh bởi pháp luật cạnh tranh. Mà nó đơn thuần là một điều khoản được các bên ghi nhận trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ. Cho nên, thay vì đạo luật Sherman, nó sẽ được điều chỉnh bởi luật sáng chế và luật hợp đồng. Hay nói cách khác, hiệu lực của điều khoản này sẽ được xem xét và đánh giá bởi quy định của luật hợp đồng, luật sở hữu trí tuệ thay vì pháp luật cạnh tranh.

3.2 Pháp luật Châu Âu

Tại châu Âu, với mục đích thiết lập một thị trường chung nhằm thúc đẩy tự do di chuyển sản phẩm và đảm bảo cho cạnh tranh không bị hạn chế, cho nên điều khoản không khiếu nại được điều chỉnh bởi pháp luật cạnh tranh thay vì luật sáng chế hay luật hợp đồng như trong hệ thống pháp luật Hoa Kỳ. Bởi lẽ, pháp luật về bảo hộ sáng chế nói riêng và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung vẫn là pháp luật riêng biệt của mỗi quốc gia. Do đó, nếu sử dụng luật sáng chế hoặc luật hợp đồng để điều chỉnh cho điều khoản không khiếu nại sẽ không phù hợp với các hợp đồng chuyển giao được thực hiện giữa các chủ thể tại các quốc gia thành viên khác nhau.

Cụ thể tại châu Âu, điều khoản không khiếu nại được điều chỉnh bởi pháp luật cạnh tranh bởi nguy cơ ảnh hưởng của nó đối với môi trường cạnh tranh khi các chủ thể thực hiện hành vi chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi các quốc gia của khối Cộng đồng chung châu Âu. Theo đó, điều khoản không khiếu nại sẽ được xem xét bởi cả tòa án Liên Minh châu Âu dựa trên những án lệ và của cả Ủy ban châu Âu với các quy định của Quy chế chuyển giao công nghệ của châu Âu (TTBER- The Technology Transfer Block Exemption Regulation).

Quan điểm của tòa án châu Âu về điều khoản không khiếu nại được thể hiện rõ trong vụ việc *Windsurfing International v. Commission*.

Cụ thể, *Windsurfing International* là công ty được thành lập bởi ông Hoyle Schweitzer, là một công ty nắm giữ kỹ thuật sản xuất các loại ván buồm dùng cho việc sản xuất các dụng cụ cho môn thể thao lướt ván và chèo thuyền. song song với việc trực tiếp sản xuất thì công ty cũng tiến hành chuyển giao công nghệ cho các chủ thể có yêu cầu.

Năm 1970, công ty bắt đầu mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang Châu Âu. Đồng thời công ty cũng đã nộp hồ sơ yêu cầu cấp bằng sáng chế cho kỹ thuật nêu trên ở một số quốc gia Châu Âu cụ thể là Vương quốc Anh và Cộng hòa Liên bang Đức¹⁶.

Vào ngày 1 tháng 1 năm 1973, khi đơn xin cấp bằng sáng chế của Windsurfing vẫn đang được kiểm tra, xem xét bởi Văn phòng Bằng sáng chế Đức [Bundespatentamt], thì công ty Windsurfing International đã chuyển giao sáng chế trên cho Ten Cate, một công ty Hà Lan, hợp đồng cấp phép đó cho phép Ten Cate được độc quyền sản xuất và bán thuyền buồm ở châu Âu. Đồng thời, Windsurfing cũng cho phép Ten Cate sử dụng nhãn hiệu 'Windsurfer' và 'Windsurfing' cũng như logo của Windsurfing (là hình một cánh buồm cách điệu).

Vào năm 1976 và 1977 Ten Cate đã cấp quyền sử dụng sáng chế trên cho hai công ty Ostermann và Shark ở Đức. Tuy nhiên, công ty Windsurfing đã không chấp nhận giá trị pháp lý của hai giao dịch trên. Sau đó, Windsurfing đã tự mình đã đứng ra ký hợp đồng chuyển giao cho hai công ty này. Trong hợp đồng chuyển giao đó có ghi nhận điều khoản “*bên nhận chuyển giao không được quyền khiếu nại giá trị pháp lý của sáng chế được chuyển giao*”¹⁷.

Không dừng lại ở đó, công ty Windsurfing đã tiếp tục trực tiếp ký hợp đồng cấp phép cho một số các công ty khác ở Đức như Akutec (1978), SAN, Klepper (1979) và Marker (1980).

Trong tất cả hợp đồng chuyển giao phía Windsurfing đã đưa ra một số yêu cầu:

- (1) Bên nhận quyền chỉ được sử dụng ván từ những công ty được Windsurfing chỉ định;
- (2) Không được sử dụng sử dụng công cụ khoan được cung cấp bởi các công ty có bằng sáng chế tại Đức khi chưa được Windsurfing xem xét và chấp nhận;
- (3) Bên nhận chuyển giao có nghĩa vụ trả phí bản quyền dựa trên giá bán của mỗi chiếc thuyền buồm được bán;
- (4) Bên nhận chuyển giao phải có những dấu hiệu trên các sản phẩm được bán nhằm thông báo “*được cấp phép bởi Windsurfing International*”;
- (5) Bên nhận chuyển giao phải in các logo mang dấu 'Windsurfer' và 'Windsurfing' trên các sản phẩm do mình sản xuất;
- (6) Bên Windsurfing được quyền mặc nhiên chấm dứt hợp đồng nếu bên nhận chuyển giao sử dụng sáng chế này để sản xuất tại các nhà máy ngoài phạm vi nước Đức.

Trước hành vi đó của Windsurfing, Ten Cate cho rằng Windsurfing đã có hành vi vi phạm về thỏa thuận cấp phép độc quyền đã ký với mình. Đồng thời các công ty được cấp phép sau đó cũng đặt ra các nghi ngờ về hiệu lực của bằng sáng chế được cấp phép. Tuy nhiên, Windsurfing đã bác bỏ những khiếu nại đó bằng cách viện dẫn điều khoản không khiếu nại đã được ghi nhận trong hợp đồng chuyển giao.

Ten Cate và các công ty khác đã thực hiện các khiếu nại nhằm yêu cầu Hiệp hội thuyền buồm quốc tế và Ủy ban châu Âu xem xét về tính hợp lý của các thỏa thuận trên với lập luận rằng hành vi của Windsurfing đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng chuyển giao. Điều đó ảnh hưởng đến quyền lợi của mình khi mình phải trả phí bản quyền cao nhưng không được hưởng quyền lợi độc quyền.

¹⁶*Windsurfing International v. Commission*, Case 193/83 xem thêm tại link: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c83dc4cd-5775-4f09-accf-0d3bff01e4a2/language-en> truy cập ngày 29/6/2020

¹⁷ *Windsurfing International v. Commission*, Case 193/83 xem thêm tại link: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c83dc4cd-5775-4f09-accf-0d3bff01e4a2/language-en> page 5.

Tòa án Liên Minh châu Âu, sau khi xem xét hồ sơ vụ việc đã kết luận rằng: hành vi này của đã vi phạm Điều 85(1) Hiệp ước EC (nay là Điều 102(1) (Hiệp ước TFEU), Hiệp hội thuyên buồm quốc tế cũng đã ra quyết định xử phạt 50 000 ECU với các lập luận:

Một là: việc đặt ra các điều kiện ràng buộc trong hợp đồng sáng chế trong trường hợp này ảnh hưởng đến quyền lợi của các doanh nghiệp là đối thủ cạnh tranh trong thị trường cung cấp ván tại Đức. Điều đó có thể ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng;

Hai là, khác với nguyên tắc người nộp đơn đầu tiên, điều khoản không khiếu nại đã xóa bỏ hết tất cả các nỗ lực, hành vi hủy bỏ hiệu lực của bằng sáng chế dù nó có hành vi vi phạm hay không. Đồng thời điều khoản này cũng không phù hợp với mục đích nhận chuyển giao. Do đó, vô hiệu hóa điều khoản không khiếu nại là điều cần thiết nhằm xóa bỏ thị trường chuyển giao bằng sáng chế không hợp pháp, cũng như bảo vệ những người được cấp phép (nhận chuyển giao) khỏi các khoản thanh toán tiền bản quyền không chính đáng.

Dựa trên phán quyết đó thì Ủy ban châu Âu đã khẳng định rằng hành vi này sẽ bị xem là hành vi vi phạm theo quy định của Điều 102(1) Hiệp ước TFEU và không được miễn trừ theo quy định tại Điều 101(3) vì điều khoản này đã *cản trở việc sử dụng rộng rãi quyền sở hữu trí tuệ liên quan, hạn chế quá trình cải tiến công nghệ và không mang lại một lợi ích kinh tế nào.*¹⁸ Hay nói cách khác, theo quan điểm của tòa án châu Âu thì điều khoản không khiếu nại đối với quyền sở hữu trí tuệ được chuyển giao là hành vi vi phạm mặc nhiên (per ser) theo quy định của pháp luật châu Âu.

Tuy nhiên thời gian gần đây, thông qua các phán quyết của mình, tòa án Công lý châu Âu (ECJ) đã bác bỏ quan điểm xem điều khoản không được quyền khiếu nại là mặc nhiên vi phạm bởi lẽ:

Thứ nhất, về nguyên tắc không có điều khoản không khiếu nại nào sẽ gây hạn chế cạnh tranh và mặc nhiên vi phạm Điều 101(1). Một hành vi của chủ thể chỉ bị xem hành vi gây hạn chế cạnh tranh khi thỏa mãn các điều kiện nhất định. Hay nói cách khác tự bản thân điều khoản đó sẽ không mặc nhiên gây hậu quả cạnh tranh.

Thứ hai, tòa án cũng không đồng ý với lập luận của Ủy ban châu Âu khi cho rằng điều khoản không khiếu nại là một dạng hành vi gây hạn chế cạnh tranh được liệt kê tại Điều 101(1). Bởi rõ ràng xét về về hiệu lực của điều khoản này trong quá trình giải quyết tranh chấp sẽ không có gì khác biệt giữa việc ghi nhận điều khoản này trong hợp đồng chuyển giao công nghệ hay được các bên ghi nhận trong thỏa thuận giải quyết tranh chấp. Nó chỉ nên bị ngăn cấm nếu bên chuyển giao sử dụng nó như một công cụ ngăn cản quyền tự do giao kết hợp đồng, tự do kinh doanh của bên còn lại. Để chứng minh điều đó, cần phải có những phân tích, đánh giá cụ thể cho từng vụ việc với các tác động tiêu cực và sự cần thiết ghi nhận điều khoản đó của các bên trong hợp đồng.

Thứ ba, tòa án đã chỉ ra rằng, dưới góc độ đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong tương quan với quyền tự do giao kết hợp đồng thì điều khoản không khiếu nại sẽ được chấp nhận trong hai trường hợp sau:

(1) Bên nhận chuyển giao không phải trả phí cho các sáng chế mà mình không được quyền khiếu nại. Bởi lẽ trong trường hợp này, bên nhận chuyển giao không phải gánh chịu bất kỳ một bất lợi nào liên quan đến giá;

(2) Khi giấy phép đó liên quan đến một quy trình kỹ thuật đã cũ, lỗi thời mà bên nhận chuyển giao không còn sử dụng trong công nghệ của mình¹⁹.

¹⁸ Ts Nguyễn Thanh Tú (2010), *Pháp luật cạnh tranh chuyển giao công nghệ và Hiệp định TRIPs: kinh nghiệm cho Việt Nam*, Nxb Chính trị Quốc gia tr200

¹⁹ Thomas k. Cheng (2016), *Antitrust treatment of the no challenge clause*, New York University Journal of Intellectual property and Entertainment law, volume 5 spring 2016 number 2 page 461

Hay nói cách khác, quyền được khiếu nại giá trị pháp lý là quyền quan trọng của bên nhận chuyển giao trừ khi điều đó không ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của chính họ cũng như không ảnh hưởng đến lợi ích công cộng.

Cùng với các phán quyết của Tòa án thì quan điểm của Ủy ban châu Âu liên quan đến điều khoản không khiếu nại cũng có nhiều thay đổi đặc biệt là từ khi của Quy chế chuyển giao công nghệ của châu Âu (TTBER) được ban hành năm 2004 và sửa đổi năm 2014.

Theo quy định của TTBER thì điều khoản không khiếu nại được xem là một điều khoản loại trừ, không mặc nhiên được hưởng miễn trừ khỏi. Việc miễn trừ hay không sẽ phải được đánh giá dựa trên quy tắc lập luận hợp lý²⁰. Theo đó, điều khoản này sẽ bị xem là vi phạm nếu:

- (i) Nó được ghi nhận trong hợp đồng chuyển giao độc quyền;
- (ii) Mức thị phần của các bên không nằm trong ngưỡng an toàn theo quy định tại Điều 2 TTBER²¹.

Tóm lại, theo quy định của pháp luật Liên minh châu Âu hiện nay thì điều khoản không khiếu nại có nguy cơ gây ra tác động hạn chế cạnh tranh. Do vậy, nó sẽ được xem xét và điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Đồng thời, cũng như các hành vi có nguy cơ gây hạn chế cạnh tranh khác, việc xem xét đánh giá tính vi phạm của điều khoản không khiếu nại phải được thực hiện dựa trên nguyên tắc lập luận hợp lý trong mối tương quan giữa độc quyền hợp pháp của chủ sở hữu đối với quyền sở hữu trí tuệ và vai trò bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh.

3.3 Pháp luật Trung Quốc

Trong những năm gần đây, Trung Quốc được đánh giá là một trong những quốc gia có những chuyển biến tích cực trong việc điều chỉnh các hành vi lạm quyền của chủ sở hữu khi thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ.

Năm 2007, Trung Quốc mới ban hành Luật Chống độc quyền, đây được xem là luật cạnh tranh đầu tiên trong lịch sử của Trung Quốc. Cùng với các quy định trong các trường hợp cạnh tranh và độc quyền khác, Luật Chống độc quyền đã quy định các nguyên tắc pháp luật để hướng dẫn thi hành việc chống độc quyền liên quan tới sở hữu trí tuệ. Điều 55 quy định rằng một mặt luật không can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp để thực thi các quyền sở hữu trí tuệ của họ theo quy định của các luật liên quan và các quy định hành chính khác, mặt khác luật cấm các doanh nghiệp loại trừ hoặc hạn chế cạnh tranh trên thị trường bằng cách lạm quyền các quyền sở hữu trí tuệ mà họ nắm giữ.

Năm 2014, Cục quản lý Công nghiệp và Thương mại (SAIC) đã ban hành Quy tắc về cấm lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ (Quy định SAIC) nhằm mục đích loại bỏ hoặc hạn chế cạnh tranh, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2015²².

Theo quy định của Quy định SAIC thì điều khoản không khiếu nại bị xem là vi phạm mặc nhiên (per se). Đồng thời Cục quản lý Công nghiệp và Thương mại (SAIC) cũng đã khẳng định rằng, điều khoản không khiếu nại là hành vi mặc nhiên vi phạm mà

²⁰ Xem thêm: Bùi Thị Hằng Nga, *Áp dụng nguyên tắc vi phạm mặc nhiên và lập luận hợp lý nhằm đánh giá hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ*, Tạp chí Khoa học công nghệ, Chuyên san Luật và Quản lý số 2/2020

²¹ Ngưỡng thị phần an toàn được quy định tại Điều 2 TTBER áp dụng cho các thỏa thuận giữa các đối thủ cạnh tranh thực sự hoặc đối thủ tiềm năng trên thị trường sản phẩm và/hoặc đối thủ thực tế trên thị trường công nghệ với điều kiện thị phần kết hợp của các bên không vượt quá 20% trên bất kỳ thị trường liên quan nào. Trong trường hợp, thỏa thuận được thực hiện giữa những người không phải là đối thủ cạnh tranh thì thỏa thuận đó mặc nhiên được miễn trừ nếu thị phần của mỗi bên không vượt quá 30% trên thị trường sản phẩm và công nghệ có liên quan (Điều 3 (1) TTBER)

²² Wang Xianlin, *Recent Developments in China's Antimonopoly Regulations on Abuse of Intellectual Property Rights*, The Antitrust Bulletin 2017, Vol. 62(4) 806-814, page 812

không được miễn trừ theo quy định tại Điều 10 của Bảng hướng dẫn Chống độc quyền về Lạm dụng Quyền sở hữu trí tuệ²³. Lập luận này được thể hiện thông qua phán quyết của tòa án đối với vụ việc của Qualcomm's.

Qualcomm là một công ty có vị trí thống lĩnh trong lĩnh vực công nghệ truyền thông không dây, trong quá trình thực hiện chuyển giao công nghệ cho các chủ thể khác Qualcomm đều đặt ra yêu cầu không được khiếu nại đối với công nghệ được chuyển giao.

Tháng 2 năm 2015 NDRC đã kết luận rằng Qualcomm đã thực hiện hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ gây hạn chế cạnh tranh trong đó bao gồm cả điều khoản không khiếu nại và tuyên phạt Qualcomm 6.088 triệu nhân dân tệ (tương đương 1 triệu Usd)²⁴.

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Dự thảo lần đầu của Bảng hướng dẫn Chống độc quyền về Lạm dụng Quyền sở hữu trí tuệ lần đầu tiên được đưa ra lấy ý kiến kiến đóng góp vào ngày 13/12/2015, sau đó, Trung Quốc công bố bản thảo lần 2 vào năm 2017 sau khi đã kết hợp kinh nghiệm và ý kiến của ba cơ quan thi hành của Luật Chống độc quyền và Văn phòng Sở hữu trí tuệ Nhà nước (SIPO) nhằm đảm bảo hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Trong Bảng dự thảo này đã có những quy định chi tiết hơn đối với các hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ gây hạn chế cạnh tranh. Cụ thể điều 2(1)(3) đã thừa nhận rằng điều khoản không khiếu nại có thể mang lại các tác động tích cực khi hạn góp phần ngăn chặn việc khiếu nại, tranh chấp quá mức cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao công nghệ trên thực tế. Do đó, cũng như nguyên tắc đánh giá tính vi phạm của các hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ khác, điều khoản không khiếu nại nên được đánh giá theo nguyên tắc lập luận hợp lý thay vì nguyên tắc vi phạm mặc nhiên. Theo đó, để đánh giá xem việc ghi nhận điều khoản không khiếu nại trong hợp đồng chuyển giao công nghệ là hành vi vi phạm và bị ngăn cấm khi nó gây hạn chế cạnh tranh thông qua việc xem xét, đánh giá các tiêu chí:

(1) Liệu bên chuyển giao có đặt ra nghĩa vụ không được khiếu nại đối với tất cả các bên nhận chuyển giao hay không;

(2) Bên nhận chuyển giao có phải trả tiền bản quyền đối với các sáng chế mà mình không được khiếu nại hay không;

(3) Việc không khiếu nại hiệu lực của sáng chế có tạo nên rào cản gia nhập thị trường hay không;

(4) Liệu việc không khiếu nại sáng chế đó có ngăn cản việc thực hiện các sáng chế khác hay không;

(5) Có hay không việc bên chuyển giao được cấp văn bằng do sự nhầm lẫn thông tin hoặc lừa dối

(6) Bên chuyển giao đã sử dụng lợi thế của mình nhằm áp đặt nghĩa vụ không khiếu nại đối với bên nhận chuyển giao²⁵.

Nếu đa số các câu trả lời là có thì việc ghi nhận điều khoản không khiếu nại trong hợp đồng chuyển giao bị xem là hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ gây hạn chế cạnh tranh và sẽ bị ngăn cấm. Ngược lại nếu đa số câu trả lời là không thì điều khoản không khiếu nại sẽ được xem như là một điều khoản được các bên thỏa thuận và ghi nhận trong hợp đồng.

3.3 *Pháp luật Việt Nam*

²³ Điều 10 của Quy định SAIC quy định rằng một doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường nếu không có lý do chính đáng, thì không được quyền cấm các đối tác nghi ngờ về tính hợp lệ của quyền sở hữu trí tuệ. Bởi lẽ, điều đó sẽ loại bỏ hoặc hạn chế cạnh tranh

²⁴ Thông tin được đăng tải tại <https://www.chinalawinsight.com/2015/03/articles/compliance/ndrcs-qualcomm-decision%ef%bc%9aa-warning-to-patent-heavy-companies/> truy cập ngày 08/7/2020

²⁵ Thomas k. Cheng (2016), *Antitrust treatment of the no challenge clause*, New York University Journal of Intellectual property and Entertainment law, volume 5 spring 2016 number 2 page 467

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, việc ghi nhận và bảo vệ quyền năng của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ được đảm bảo bởi Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sđbs năm 2022). Thông qua các quy định cụ thể tại Điều 92, Luật sở hữu trí tuệ ghi nhận cho chủ sở hữu các quyền độc quyền khai thác và ngăn cản các chủ thể khác xâm phạm đến các quyền sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ. Chính điều đó đã giúp chủ sở hữu hình thành một lợi thế cạnh tranh, một quyền lực thị trường đối với những người muốn tiếp cận tài sản trí tuệ và sức mạnh thị trường lại chính là một trong những đối tượng điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh. Đó chính là nguyên nhân để các nhà nghiên cứu cho rằng cần phải sử dụng các quy định của pháp luật cạnh tranh để can thiệp vào các quan hệ sở hữu trí tuệ. Theo đó, việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được phép xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và không được vi phạm các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Do vậy, luật sở hữu trí tuệ đã đặt ra các giới hạn cho bên chuyển giao khi thực hiện quyền của mình trên thực tế. Theo đó, bên cạnh các điều khoản cần phải có trong hợp đồng chuyển giao thì luật sở hữu trí tuệ cũng ghi nhận các trường hợp bên chuyển giao không được phép ghi nhận trong hợp đồng chuyển giao bao gồm cả điều khoản không khiếu nại.

“2. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền sau đây:

.....
d) Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.

3. Các điều khoản trong hợp đồng thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này mặc nhiên bị vô hiệu.”²⁶

Đó chính là minh chứng cho thấy rằng, trong quy định của mình, Luật Sở hữu trí tuệ không chỉ hướng đến bảo vệ quyền độc quyền của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ mà còn hướng đến bảo vệ lợi ích của nhà nước, của xã hội và của người tiêu dùng, tức là pháp luật phải cân bằng được giữa lợi ích riêng của chủ sở hữu và lợi ích chung của cộng đồng. Trong trường hợp lợi ích công cộng lớn hơn lợi ích của chủ sở hữu thì pháp luật phải hướng đến bảo vệ lợi ích công cộng, điều đó dẫn đến các ngoại lệ độc quyền của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ.

Trong một số trường hợp đặc biệt, pháp luật cấm hoặc hạn chế chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện quyền của mình hoặc buộc chủ thể quyền sở hữu trí tuệ phải cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng một hoặc một số quyền của mình²⁷. Sở dĩ pháp luật quy định như vậy, bởi lẽ hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu trên thực tế có thể gây ra tác động hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật cạnh tranh. Trong khi đó, Luật sở hữu trí tuệ không quy định cụ thể thể nào là hành vi hạn chế cạnh tranh²⁸. Điều này đòi hỏi việc thỏa thuận, ghi nhận các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ cần phải được xem xét, điều chỉnh bởi cả Luật Cạnh tranh bên cạnh các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, Luật Cạnh tranh 2018 với phạm vi điều chỉnh là các hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh tổ tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh²⁹ mà không có các

²⁶ Khoản 2 Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ

²⁷ Xem khoản 4 Điều 3, Điều 10 Bộ luật Dân sự năm 2015, Điều 7 và Khoản 1 Điều 8 Luật SHTT

²⁸ Luật chỉ quy định cụ thể về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh tại Điều 130

²⁹ Điều 1, 2 Luật Cạnh tranh 2018

quy định cụ thể, riêng biệt điều chỉnh cho các hành vi hạn chế cạnh tranh có thể xuất hiện trong hợp đồng chuyển giao công nghệ. Trong khi đó giữa hai văn bản pháp luật này chưa có sự kết nối đồng bộ dẫn đến các quy định dẫn chiếu trở nên dờ dang, hiệu quả thực thi không cao³⁰. Không chỉ ở khía cạnh cơ quan có thẩm quyền thực thi mà ngay các quy định điều chỉnh cũng còn nhiều bất cập. Bởi lẽ, theo cách tiếp cận của Luật Cạnh tranh 2018 thì quyền sở hữu trí tuệ nói chung và sáng chế nói riêng là một trong những yếu tố tạo nên khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của các doanh nghiệp nắm giữ³¹. Điều đó có nghĩa là việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ của các chủ sở hữu sẽ gây ra hành vi hạn chế cạnh tranh khi chủ sở hữu có sức mạnh thị trường đáng kể **hoặc** thị phần chiếm 30% trở lên, bất chấp đó là quyền đương nhiên của chủ sở hữu đã được luật sở hữu trí tuệ thừa nhận (tại Điều 20, 123, 143, 144 Luật Sở hữu trí tuệ 2005).

Mặc dù, Luật Cạnh tranh 2018 không đề cập trực tiếp đến điều khoản không khiếu nại trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ. Tuy vậy, xét về bản chất thì điều khoản này có thể xem như là *hành vi áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác trong ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ hoặc yêu cầu doanh nghiệp khác, khách hàng chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng ...* theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 27 Luật Cạnh tranh 2018, và chỉ sẽ bị cấm nếu bên chuyển giao có sức mạnh thị trường đáng kể hoặc có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan. Trong khi đó, Điều 26 cũng đã xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ là một trong những yếu tố để xác định sức mạnh thị trường. Điều này cũng dễ lý giải bởi lẽ, bí mật về công nghệ, sáng chế là một trong những yếu tố quan trọng để giúp chủ sở hữu có được lợi thế cạnh tranh trong quá trình sản xuất và đương nhiên nó cũng sẽ là yếu tố quan trọng giúp chủ thể có được sức mạnh thị trường thậm chí là độc quyền trong lĩnh vực sản xuất mà họ đang nắm giữ bí quyết kỹ thuật công nghệ.

Với cách tiếp cận này thì có thể thấy rằng, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, điều khoản không khiếu nại trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ là điều khoản không được phép ghi nhận trong hợp đồng chuyển giao theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ cũng như sẽ mặc nhiên bị cấm theo quy định của Luật Cạnh tranh. Trong khi đó, như đã trình bày ở trên thì điều khoản không khiếu nại sẽ là hợp lý nếu mục đích của nó là nhằm hạn chế việc khiếu nại giả tạo cũng như giảm thiểu chi phí giải quyết các tranh chấp không cần thiết phát sinh từ hoạt động chuyển giao công nghệ. Trong trường hợp này thì điều khoản không khiếu nại nên được thừa nhận giá trị pháp lý như các điều khoản khác trong hợp đồng chuyển giao. Bởi lẽ, việc ghi nhận điều khoản không khiếu nại trong trường hợp này không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên cũng như các lợi ích chính đáng khác mà pháp luật cần phải bảo vệ.

Do vậy, trong mối tương quan với Luật sở hữu trí tuệ và Luật Cạnh tranh, pháp luật cần phải thừa nhận và cho phép ghi nhận điều khoản không khiếu nại như một điều khoản trong hợp đồng nếu điều đó không ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của bên nhận chuyển giao cũng như không gây tác động hạn chế cạnh tranh cho thị trường chuyển giao công nghệ. Pháp luật chỉ nên ngăn cấm các bên ghi nhận điều khoản này trong hợp đồng chuyển giao nếu thỏa mãn các điều kiện:

³⁰ Cục quản lý cạnh tranh (2014), *Báo Cáo Rà Soát Pháp Luật Cạnh Tranh Với Pháp Luật Chuyên Ngành*, tr53

³¹ Sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp được xác định dựa vào một hoặc một số căn cứ chủ yếu sau đây:

[a) Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan;

b) Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp;

....

e) Quyền sở hữu, nắm giữ, tiếp cận cơ sở hạ tầng;

g) **Quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;**

(Điều 26 Luật Cạnh tranh 2018)

- Yêu cầu không khiếu nại được ghi nhận với tất cả các hợp đồng chuyển giao với tất cả các bên nhận chuyển giao;

- Bên nhận chuyển giao có nghĩa vụ thanh toán tiền bản quyền với tất cả các đối tượng nhận chuyển giao kể cả sáng chế không được quyền khiếu nại;

- Hoặc (và) yêu cầu đó tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể.

Thiết nghĩ, để đảm bảo hiệu quả điều chỉnh của pháp luật trong mối tương quan với quyền năng của chủ thể cũng như quyền tự do thỏa thuận, giao kết và thực hiện hợp đồng thì trong thời gian tới các văn bản hướng dẫn khi quy định về các tiêu chí nhằm xác định tác động hạn chế cạnh tranh của điều khoản không khiếu nại nên được quy định tương tự như cách tiếp cận của hệ thống pháp luật Hoa Kỳ và châu Âu, bao gồm:

(1) Điều khoản không khiếu nại được áp dụng cho tất cả các đối tượng chuyển giao với tất cả các bên nhận chuyển giao;

(2) Bên nhận chuyển giao có nghĩa vụ thanh toán tiền bản quyền cho tất cả các quyền sở hữu được chuyển giao và không được quyền khiếu nại về điều đó hoặc

(3) Điều khoản không khiếu nại tạo ra rào cản gia nhập thị trường.

Ngược lại, nếu điều khoản không khiếu nại không gây ra nguy cơ như trên thì pháp luật cần thừa nhận nó như một điều khoản trong hợp đồng chuyển giao, là kết quả của việc tự do thỏa thuận và giao kết hợp đồng.

4. Kết luận

Với văn bản bảo hộ hợp pháp, chủ sở hữu sẽ được pháp luật thừa nhận và đảm bảo quyền sở hữu đối với quyền sở hữu trí tuệ cũng như hoạt động thực thi quyền đó trên thực tế. Vậy nên, việc chuyển giao một phần hay độc quyền với các ràng buộc nhất định sẽ là hành vi được cho phép và bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, trong mối tương quan với lợi ích chính đáng của các chủ thể khác cũng như nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng thì việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu có thể gây hậu quả hạn chế cạnh tranh và việc ghi nhận điều khoản không khiếu nại là một minh chứng. do đó, trong mối tương quan giữa quyền năng của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ và vai trò đảm bảo môi trường cạnh tranh thì pháp luật nên cho phép các bên thỏa thuận và ghi nhận điều khoản không khiếu nại trong hợp đồng chuyển giao. Pháp luật chỉ nên ngăn cấm điều khoản này nếu đó là kết quả của hành vi lạm dụng ưu thế của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ nhằm đưa ra các ràng buộc khi giao kết hợp đồng gây tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh bất chấp nghĩa vụ đó được thỏa thuận trong hợp đồng chuyển giao hay trong thỏa thuận giải quyết tranh chấp. việc xem xét, đánh giá việc ghi nhận điều khoản đó có phải là hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ hay không cần được tòa án cũng như các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, đánh giá một cách cẩn trọng qua nguyên tắc cân bằng hợp lý giữa quyền hợp pháp của chủ thể với lợi ích của người tiêu dùng và môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Danh mục tài liệu tham khảo

1. Thomas k. Cheng (2016), *Antitrust treatment of the no challenge clause*, New York University Journal of Intellectual property and Entertainment law, volume 5 spring 2016 number 2.

2. Inger B. Orstavik (2005), *Technology Transfer Agreements: Grantbacks and No Challenge Clauses in the New EC Technology Transfer Regulation*, 36(1) Int'l Rev. Intell. Prop. & competition l. 83, 87.

3. U.S. Department Of Justice And The Federal Trade Commission (2007), *Antitrust Enforcement And Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*.

4. Alan D. Miller & Michal S. Gal (2015), *Licensee Patent Challenges*, *Yale Journal on Regulation* volume 2¹ Intellectual Property and Antitrust Handbook, Published by American Bar Association 2007.
5. Nguyễn Thanh Tú (2010), *Pháp luật cạnh tranh, chuyển giao công nghệ và Hiệp Định TRIPs và kinh nghiệm cho Việt Nam*, Nxb Chính Trị Quốc Gia
6. Bùi Thị Hằng Nga, *Áp dụng nguyên tắc vi phạm mặc nhiên và lập luận hợp lý nhằm đánh giá hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ*, Tạp chí Khoa học công nghệ (Chuyên san Luật và Quản lý) số 2/2020
7. Wang Xianlin, *Recent Developments in China's Antimonopoly Regulations on Abuse of Intellectual Property Rights*, *The Antitrust Bulletin* 2017, Vol. 62(4) 806-814.