

# ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH ĐỐI VỚI ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN GIAO NGƯỢC TRONG HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bùi Thị Hằng Nga\*

\* Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Thông tin bài viết:

Từ khóa: Luật Cạnh tranh, quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao ngược

Lịch sử bài viết:

Nhận bài : 31/08/2018

Biên tập : 18/09/2018

Duyệt bài : 31 Aug. 2018

Tóm tắt:

Chuyển giao ngược là một điều khoản được ghi nhận trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, bên chuyển giao sẽ yêu cầu bên nhận chuyển giao phải chuyển giao toàn bộ các cải tiến (nếu có) của công nghệ ban đầu lại cho mình. Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ thì đây là một trong những ràng buộc cho việc chuyển giao công nghệ mà bên chuyển quyền được phép ghi nhận, trừ khi đó là yêu cầu miễn phí. Tuy nhiên, dưới góc độ của pháp luật cạnh tranh thì điều khoản chuyển giao ngược có thể bị xem là vi phạm pháp luật cạnh tranh và bị cấm khi thỏa mãn một số điều kiện nhất định, bất chấp yêu cầu chuyển giao đó là miễn phí hay có trả phí.

Article Information:

Keywords: Competition Law, intellectual property rights, grantback

Article History:

Received : 31 Aug. 2018

Edited : 18 Sep. 2018

Approved : 25 Sep. 2018

Abstract

A grantback is a provision recognized in the contract for transfer of intellectual property rights. That is the patentee (licensor) shall require the potential licensee to agree to grant back to the patentee rights to improvement patents developed by the licensee related to the original patents. Under the provisions of intellectual property law, this is one of the constraints for technology transfer that the licensor is allowed to acknowledge, unless it is a request with charge free. However, from the perspective of competition laws, the grantback provision may be considered to violate the competition law and is prohibited when certain conditions are satisfied, regardless of the transfer request with charge or charge free.

## 1. Đặt vấn đề

Chuyển giao ngược (grantback) là một điều khoản, theo đó bên chuyển giao có quyền yêu cầu bên nhận chuyển giao phải chuyển

lại tất cả các cải tiến công nghệ hoặc các ứng dụng liên quan được bên nhận chuyển giao phát triển từ công nghệ được chuyển giao trong suốt thời hạn chuyển giao<sup>1</sup>.

1 U.S Department Of Justice And The Federal Trade Commission (2007), Antitrust enforcement and intellectual property rights: Promoting innovation and competition, tr. 91.

Trên thực tế, có không ít trường hợp các phát minh, sáng chế được phát triển, sáng tạo dựa trên các sáng chế gốc nhằm hoàn thiện hoặc phát triển sáng chế gốc. Dưới góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ (SHTT), hành vi chuyển giao ngược có thể giúp các bên cùng nhau hoàn thiện các phát minh, đây chuyên kỹ thuật nhằm khai thác hiệu quả lợi ích cạnh tranh từ việc nắm giữ các phát minh, sáng chế. Bởi lẽ:

Nếu không ghi nhận điều khoản chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển quyền SHTT thì sẽ dẫn đến thực trạng bên nhận chuyển giao sẽ được bảo hộ đối với các cải tiến từ phát minh, sáng chế gốc, từ đó có thể thu lợi từ phát minh, sáng chế đó mà không phải bỏ nhiều vốn cho hoạt động đầu tư, nghiên cứu; ngược lại, bên sở hữu phát minh, sáng chế gốc sẽ bị mất hết quyền lợi dù vẫn là người nắm vẫn bằng bảo hộ gốc do tính lạc hậu của phát minh, sáng chế đó. Do vậy, việc ghi nhận điều khoản chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển giao quyền SHTT là hợp lý, nhằm đảm bảo quyền lợi cho chủ sở hữu cũng như là động lực thúc đẩy họ chuyển giao, công khai các phát minh, sáng chế để cộng đồng, xã hội được thụ hưởng.

- Việc ghi nhận điều khoản chuyển giao ngược là tiền đề nhằm nâng cao giá trị về mặt kinh tế, cũng như công nghệ của các phát minh, sáng chế. Bởi vì, với các ràng buộc về việc chuyển giao ngược, các cải tiến sẽ giúp cho các công nghệ ngày càng hoàn thiện, giúp nâng cao giá trị của các sáng chế, công nghệ đó<sup>2</sup>.

Luật SHTT công nhận và bảo hộ quyền SHTT của các tổ chức, cá nhân cũng như khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ nhằm góp phần

phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân<sup>3</sup>. Cho nên, việc có ghi nhận điều khoản về chuyển giao ngược hay không trong hoạt động chuyển giao quyền SHTT là quyền của các bên trong hợp đồng, trừ khi việc ghi nhận điều khoản về chuyển giao ngược như là một nghĩa vụ mặc nhiên của bên nhận chuyển giao (chuyển giao miễn phí)<sup>4</sup>.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng, hành vi yêu cầu chuyển giao ngược sẽ triệt tiêu động lực nghiên cứu, đổi mới đổi với các phát minh, sáng chế bởi lẽ bên nhận chuyển giao sẽ không nhận được bất kỳ một lợi ích nào từ sự cải tiến của mình đối với các phát minh, sáng chế mà mình đã nhận chuyển giao<sup>5</sup>. Điều đó sẽ tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh lành mạnh, đó cũng chính là lý do không nên loại bỏ điều khoản chuyển giao ngược ra khỏi sự xem xét của pháp luật cạnh tranh mặc dù về nguyên tắc, Luật Cạnh tranh sẽ không điều chỉnh đối với hoạt động thực thi quyền SHTT thông qua việc chuyển giao quyền SHTT, trừ trường hợp nó vi phạm pháp luật cạnh tranh.

Do vậy, theo quy định của pháp luật cạnh tranh thì điều khoản chuyển giao ngược cho dù không phải là miễn phí nhưng vẫn có thể bị xem là vi phạm pháp luật trong một số trường hợp khi thỏa mãn các tiêu chí, điều kiện nhất định.

## 2. Kinh nghiệm quốc tế về điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh đối với điều khoản chuyển giao ngược

Dưới góc độ pháp luật SHTT, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của chủ sở hữu quyền SHTT, tạo động lực thúc đẩy việc nghiên cứu, sáng tạo cũng như bảo đảm tính thống nhất và bí mật của công nghệ, pháp luật đã thừa nhận cho chủ sở hữu

2 Richard L. Schmalbeck, The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements, *University of Chicago Law Review* 733-748, p. 3

3 Điều 8 Luật SHTT.

4 Xem thêm Khoản 2 Điều 144 Luật SHTT.

5 U.S Department Of Justice And The Federal Trade Commission (2007), Antitrust enforcement and intellectual property rights: Promoting innovation and competition, p. 93.

quyền tự do khai thác, sử dụng cũng như định đoạt quyền SHTT thông qua phạm vi, thời hạn bảo hộ cùng những ngoại lệ đối với đối tượng SHTT. Tuy nhiên, điều đó không mặc nhiên tạo nên vị thế độc quyền cho chủ sở hữu cũng như chấp nhận mọi hành vi của chủ thể nhằm loại bỏ sự lạm dụng của họ có tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh và quyền lợi người tiêu dùng. Do vậy, pháp luật cạnh tranh được sử dụng bổ sung nhằm đảm bảo quyền độc quyền mà pháp luật về SHTT trao cho chủ thể quyền SHTT không bị lạm dụng bởi các hành vi hạn chế cạnh tranh, góp phần tạo nên hiệu quả điều chỉnh của hệ thống pháp luật quốc gia.

Vì vậy, giống như các điều khoản khác được ghi nhận trong hợp đồng chuyển giao quyền SHTT, bên chuyển giao cũng sẽ được quyền yêu cầu bên nhận chuyển giao chuyển giao lại tất cả các cải tiến liên quan đến công nghệ thuộc quyền sở hữu của mình trừ trường hợp yêu cầu đó vi phạm pháp luật cạnh tranh. Hay nói cách khác, hiệu lực và tác động của điều khoản chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển quyền SHTT cần được xem xét và đánh giá cần trọng trong mối tương quan giữa các quyền hợp pháp của quyền SHTT và tác động tiêu cực đối với môi trường cạnh tranh lành mạnh khi thực thi quyền đó của chủ thể.

Trong hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, điều khoản chuyển giao ngược không phải là vấn đề mới trong hoạt động chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên phải đến năm 1947, thông qua phán quyết đối với vụ việc của công ty Transwrap, Tòa án Tối cao mới đặt ra các quy tắc chung cũng như các hướng

dẫn cụ thể nhằm xác định hiệu lực của điều khoản chuyển giao ngược<sup>6</sup>.

Công ty Transwrap được cấp bằng sáng chế đối với hệ thống bọc và đóng gói giấy kiếng tự động đối với bánh kẹo, các loại hạt và những loại hàng hóa tương tự khác<sup>7</sup>. Sau đó, Công ty Transwrap đã chuyển giao độc quyền đối với sáng chế này ở khu vực Bắc Mỹ cho Công ty Stokes & Smith Co. Trong hợp đồng chuyển giao công nghệ có ghi nhận điều khoản: phía Công ty Stokes & Smith có nghĩa vụ chuyển giao lại tất cả các cải tiến đối với sáng chế này.

Sau đó, phía công ty Stokes & Smith đã có những cải tiến đối với sáng chế này nhưng từ chối chuyển giao lại cho phía Transwrap. Không thể thương lượng, hòa giải được với nhau, Công ty Transwrap đã khởi kiện Công ty Stokes & Smith do vi phạm nghĩa vụ đã được thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, phía Công ty Stokes & Smith cho rằng điều khoản nêu trên là yêu cầu vô lý không thể thực hiện trên thực tế<sup>8</sup>.

Thẩm phán giải quyết vụ việc trên, Judge Hand, cho rằng điều khoản bắt buộc chuyển giao nêu trên mặc nhiên là bất hợp pháp nên sẽ không có giá trị ràng buộc trách nhiệm của các bên<sup>9</sup>.

Theo đó, điều khoản này được xem như là hành vi chuyển giao có ràng buộc<sup>10</sup>, và nó đã vi phạm chính sách công của Liên bang được thừa nhận trong Hiến pháp và Luật Sáng chế "bởi khả năng bên được cấp bằng sáng chế sẽ có được sự độc quyền hợp pháp thông qua việc nắm giữ tất cả các yếu tố của sáng chế ban đầu"<sup>11</sup>.

6 Sol M. Linowitz- George W. F. Simmons, *Antitrust Aspects of Grant Back Clauses in License Agreements*, Cornell Law Review Volume 43 Issue 2 Winter 1958 p. 6.

7 *Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co*

8 Richard L. Schmalbeck, *The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements*, *University of Chicago Law Review* 733-748 p. 4.

9 Nguyễn Văn Tác giả sử dụng là: "to be per se unlawful and unenforceable."

10 Chuyển giao có ràng buộc là thỏa thuận yêu cầu bên nhận chuyển giao phải đáp ứng một số điều kiện nhất định để được nhận chuyển giao.

11 Richard L. Schmalbeck, *The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements*, *University of Chicago Law Review* 733-748, p. 5.

Thẩm phán cũng cho rằng, giống như mục đích của việc chuyển giao có ràng buộc, mục đích của yêu cầu chuyển giao ngược là mở rộng vị trí độc quyền trên thị trường. Bởi lẽ, ngay khi hết thời hạn bảo hộ đối với sáng chế gốc thì chủ sở hữu sẽ tiếp tục kéo dài thời hạn độc quyền của nó một cách hợp pháp bởi việc nắm giữ tất cả các cải tiến liên quan đến sáng chế đó, dù trên thực tế công lao không thuộc về họ, và điều đó là bất hợp pháp.

Tuy nhiên, Tòa án Tối cao không đồng ý với quan điểm trên vì cho rằng, các lập luận mà thẩm phán Judge Hand đưa ra chưa xem xét hết các khía cạnh của thỏa thuận chuyển giao ngược, cũng như chưa đánh giá thấu đáo lợi ích của bên chuyển giao trong mối tương quan của độc quyền SHTT. Đồng thời khẳng định, điều khoản chuyển giao ngược được đưa ra bởi Transwrap trong trường hợp trên không bị xem là vi phạm luật chống độc quyền. Hành vi chuyển giao có ràng buộc chỉ bị xem là vi phạm pháp luật nếu hậu quả của nó dẫn đến sự độc quyền, hạn chế hoạt động thương mại và công bằng<sup>12</sup>. Do vậy, sẽ là bất hợp lý khi cho rằng, nghĩa vụ chuyển giao ngược là hành vi mặc nhiên bị cấm vì nó vi phạm chính sách của Liên bang cũng như Luật Sáng chế. Thay vào đó, pháp luật chỉ ngăn cấm nếu yêu cầu chuyển giao ngược là kết quả của việc sử dụng một độc quyền hợp pháp (độc quyền được ghi nhận bởi bằng bảo hộ sáng chế) để có được một vị trí độc quyền khác (đối với các cải tiến mà mình không được bảo hộ). Hay nói cách khác, yêu cầu chuyển giao ngược sẽ bị xem là vi phạm pháp luật khi đó là kết quả của

hành vi lạm dụng vị trí độc quyền<sup>13</sup>.

Đồng thời, sau khi xem xét các khía cạnh khác có liên quan, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết rằng, yêu cầu chuyển giao ngược của công ty Transwrap không vi phạm pháp luật về chống độc quyền, bởi lẽ:

- Công ty Transwrap không có vị trí thống lĩnh (độc quyền);

- Hành vi này của Transwrap không có tác động tiêu cực đến môi trường thương mại;

- Phần cải tiến không thể sử dụng tách rời với sáng chế của Transwrap;

Bên cạnh đó, trong phán quyết nêu trên cũng đã khẳng định điều khoản chuyển giao ngược chỉ bị xem là vi phạm Điều 1, 2 Đạo luật Sherman khi bên chuyển giao lạm dụng vị trí độc quyền mà mình có được từ việc sở hữu sáng chế để yêu cầu bên nhận chuyển giao phải chuyển giao ngược lại các cải tiến liên quan đến sáng chế.

Lập luận này, sau đó đã được Tòa án áp dụng trong vụ việc *Kobe, Inc. v. Dempsey Pump Co.* Theo đó, bên bị đơn đã bị cáo buộc lạm dụng sức mạnh thị trường của mình để yêu cầu các bên nhận chuyển giao phải chuyển giao lại tất cả các cải tiến liên quan đến máy bơm dầu nhằm tạo dựng vị thế độc quyền trong lĩnh vực công nghệ bơm dầu. Sau đó, thông qua việc xem xét và đánh giá cân trọng các yếu tố có liên quan, Tòa án đã chỉ ra rằng yêu cầu chuyển giao ngược của bên chuyển giao đã vi phạm Đạo luật Sherman vì "lạm dụng vị trí thống lĩnh áp đặt các điều kiện giao kết hợp đồng gây

12 Liên quan đến chuyển giao có ràng buộc xin xem thêm: Bùi Thị Hằng Nga, Ràng buộc bán kèm dưới góc nhìn của pháp luật cạnh tranh, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 18 (36) kỳ 2 tháng 9/2017, tr. 31.

13 Richard L. Schmalbeck, The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements, *University of Chicago Law Review* 733-748, p. 6.

hạn chế thương mại”<sup>14</sup>

Quan điểm trên một lần nữa được khẳng định trong vụ việc United States v. General Electric Co.: Công ty General Electric (GE) sở hữu một số sáng chế đối với đèn điện sử dụng sợi vonfram, chiếm 69% thị phần sản xuất và tiêu thụ bóng đèn sợi đốt, đã chuyển giao công nghệ sản xuất bóng đèn sợi đốt cho công ty Westinghouse (nắm giữ 16% thị phần). Trong hợp đồng chuyển giao ngoài các điều khoản liên quan đến quyền ấn định giá, phân chia cửa hàng phân phối thì hợp đồng có chứa đựng yêu cầu chuyển giao ngược lại các cái tiến liên quan đến công nghệ không loại trừ kiểu dáng của sản phẩm. Trong vụ việc trên, Tòa án cũng đã chỉ ra rằng công ty GE đã và đang cố gắng độc chiếm tất cả các sáng chế liên quan đến công nghệ sản xuất đèn sợi đốt nhằm mục đích loại trừ tất cả các chủ thể khác tham gia vào thị trường bằng cách đặt ra nghĩa vụ chuyển giao ngược nhằm có được các cái tiến kỹ thuật của bên nhận chuyển giao một cách miễn phí hoặc có trả phí.

Thêm vào đó, Công ty Westinghouse được xem là đối thủ cạnh tranh của GE trên thị trường bóng đèn sợi đốt. Do đó, yêu cầu chuyển giao toàn bộ cái tiến công nghệ không loại trừ cả kiểu dáng sản phẩm là một yêu cầu vô lý nhằm loại bỏ khả năng cạnh tranh của Westinghouse đối với mình. Vậy nên, hành vi này của GE bị xem là hành vi vi phạm Đạo luật Sherman.

Nói tóm lại, theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, yêu cầu chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển giao công nghệ có

bị xem là vi phạm pháp luật hay không phải được xem xét, đánh giá một cách chi tiết, cần trọng trong mối tương quan giữa độc quyền SHTT và tác động của nó đối với môi trường cạnh tranh. Do đó, dưới góc độ của pháp luật cạnh tranh, điều khoản chuyển giao ngược sẽ không mặc nhiên vi phạm theo nguyên tắc Per Se mà phải được xem xét theo nguyên tắc cân bằng hợp lý (Rule of reason) dựa trên các tiêu chí:

(1) Sức mạnh thị trường của bên chuyển giao;

(2) Mối tương quan giữa bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao (hai bên có phải là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ được chuyển giao hay không);

(3) Yêu cầu chuyển giao đó có phải là chuyển giao độc quyền không;

(4) Quyền của bên nhận chuyển giao đối với các cái tiến của mình (quyền khai thác trực tiếp hoặc chuyển giao cho chủ thể thứ 3);

(5) Mối liên quan giữa phần cái tiến đối với công nghệ gốc (tách rời hay không thể tách rời);

(6) Thời hạn thực hiện nghĩa vụ chuyển giao;

(7) Tác động của điều khoản chuyển giao ngược đối với hoạt động nghiên cứu, sáng tạo<sup>15</sup>.

Tại Châu Âu, liên quan đến điều khoản chuyển giao ngược, Quy chế chuyển giao công nghệ của EU năm 2004 -TTBER<sup>16</sup> (sửa đổi năm 2014) quy định: Nghĩa vụ chuyển giao ngược hoặc yêu cầu chuyển giao độc

14 Richard L. Schmalbeck, The Validity of Grant-Back Clauses in Patent Licensing Agreements, *University of Chicago Law Review* 733-748, p. 8.

15 William D. Coston (2013), The Patent-Antitrust Interface: Are There Any No-No's Today?, p. 4.

16 Thông tin được đăng tải tại trang [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-14-299\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-299_en.htm) truy cập ngày 24/8/2018

quyền những cải tiến kỹ thuật cho bên chuyển giao là hành vi không được miễn trừ theo quy định miễn trừ chung. Bởi lẽ, điều khoản này sẽ ngăn cản bên nhận chuyển giao (đồng thời là chủ sở hữu của những cải tiến kỹ thuật quyền khai thác và hưởng lợi từ thành quả của mình bằng cách ứng dụng các cải tiến đó vào sản xuất hoặc chuyển giao cho bên thứ 3)<sup>17</sup>. Quy định này không phụ thuộc vào việc yêu cầu chuyển giao ngược đó là miễn phí hay có trả phí.

Tuy nhiên, theo quy định của Điều 101 Hiệp ước về hoạt động của Liên minh châu Âu (TFEU) thì việc ghi nhận điều khoản chuyển giao ngược được xem xét như việc áp đặt điều kiện giao kết hợp đồng và nên được đánh giá cụ thể cho từng vụ việc trên nguyên tắc cân bằng hợp lý giữa tác động đến môi trường cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kỹ thuật, bảo vệ lợi ích của các bên. Bởi lẽ, bắt buộc chuyển giao trong một số trường hợp lại là yêu cầu cần thiết để ngăn cản việc tiết lộ cho các bên thứ ba bị quyết được chuyển giao<sup>18</sup> nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ sở hữu sáng chế. Nói cách khác, theo quy định của Điều 101 TFEU thì điều khoản chuyển giao ngược cũng được đánh giá theo nguyên tắc cân bằng hợp lý. Theo đó, yếu tố để xem xét điều khoản chuyển giao ngược có vi phạm hay không cần phải được đánh giá theo các tiêu chí sau:

(1) Yêu cầu chuyển giao ngược là yêu cầu chuyển giao độc quyền

Mục đích của chuyển giao độc quyền là ngăn cản chủ thể thứ ba có khả năng tiếp cận công nghệ. Thông qua điều đó bên

chuyên giao (chủ sở hữu công nghệ gốc) sẽ kéo dài thời gian độc quyền của mình ngay cả khi hết thời hạn bảo hộ. Nói cách khác, nếu cho phép điều khoản chuyển giao ngược độc quyền sẽ giúp bên chuyển giao có vị thế độc quyền một cách hợp pháp.

(2) Những cải tiến buộc chuyển giao là những cải tiến độc lập so với công nghệ gốc.

Tính độc lập thể hiện ở chỗ, phần cải tiến có thể đưa xem như một sáng kiến công nghệ mới, có khả năng khai thác sử dụng không cần dựa vào, gắn liền với công nghệ gốc. Do đó, trong trường hợp bên chuyển giao chứng minh được rằng những cải tiến kỹ thuật đó là những cải tiến không thể tách rời (tức là những cải tiến đó không có khả năng sử dụng, khai thác nếu không gắn liền với công nghệ gốc bằng sự cho phép của bên chuyển giao) thì yêu cầu chuyển giao ngược trong trường hợp này lại là hợp lý và được chấp nhận nhằm ngăn chặn việc tiết lộ bí quyết kỹ thuật cho bên thứ 3.

(3) Vị trí thị trường của bên yêu cầu chuyển giao ngược

Bởi lẽ, vị trí thị trường càng mạnh thì khả năng tác động đến môi trường cạnh tranh càng lớn. Bên cạnh đó, nếu vị thế thị trường của bên chuyển giao càng cao thì nó sẽ trở thành chủ thể cạnh tranh trong hoạt động nghiên cứu, đổi mới trong tương lai đối với bên nhận chuyển giao. Nói cách khác, trong trường hợp này thì công nghệ đó sẽ bị kiểm soát bởi một số ít các chủ thể với các bằng bảo hộ độc quyền (phần cải tiến mới trong trường hợp này sẽ không được cấp văn bằng

17 Điều 5(1) quy chế TTBER được đăng tải tại địa chỉ: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0328%2801%29> truy cập ngày 24/8/2018.

18 Ths. Nguyễn Thanh Tâm, Một số kinh nghiệm về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp nhìn từ góc độ so sánh qua pháp luật EU, Tạp chí Khoa học Pháp lý số 6/2004

bảo hộ vì đã được chuyển giao lại cho bên chuyển giao). Điều này sẽ tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh cũng như lợi ích của khách hàng<sup>19</sup>.

Không chỉ trong hệ thống pháp luật Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, mà hệ thống pháp luật của các quốc gia khác như Canada, Úc, Pháp, Trung Quốc cũng yêu cầu chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển giao quyền SHTT phải được xem xét trong mối tương quan giữa quyền hợp pháp của chủ sở hữu với tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh<sup>20</sup>.

Tại Trung Quốc, theo hướng dẫn của Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia (NDRC- the National Development and Reform Commission), ngay cả khi người cấp phép không có vị trí thống lĩnh thị trường, các điều khoản cấp lại độc quyền được ký kết giữa các nhà khai thác không có mối quan hệ cạnh tranh vẫn có thể nêu lên mối lo ngại về việc loại bỏ hoặc hạn chế cạnh tranh phù hợp với Điều 14 của Luật Chống độc quyền của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (the Anti-monopoly Law of the People's Republic of China - AML)<sup>21</sup>.

Lập luận này được khẳng định trong trường hợp của Qualcomm - một công ty có vị trí thống lĩnh trong lĩnh vực công nghệ truyền thông không dây, NDRC nhấn mạnh rằng điều khoản chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển giao công nghệ dù không

mặc nhiên vi phạm theo nguyên tắc Per se. Tuy nhiên, yêu cầu này của Qualcomm lại vi phạm pháp luật bởi 2 lý do:

(1) Phần yêu cầu chuyển giao ngược không phải là một phần bắt buộc trong bằng sáng chế kỹ thuật tiêu chuẩn của Qualcomm<sup>22</sup>. Hay nói cách khác, những phần cải tiến này độc lập, không phải không thể tách rời với công nghệ đã chuyển giao.

(2) Hoạt động chuyển giao ngược lại phải được thực hiện miễn phí

Mặc dù phía Qualcomm lập luận rằng các yêu cầu cấp lại được thiết kế để bảo vệ lợi ích kinh doanh của mình và bảo vệ khách hàng của mình khỏi các hành vi vi phạm bằng sáng chế. Tuy nhiên, NDRC đã từ chối lập luận đó đồng thời khẳng định đó không phải là cái cớ để Qualcomm từ chối giá trị của những thành tựu sáng tạo mà bên nhận cấp phép đã tạo ra cũng như vai trò, giá trị của phần cải tiến đối với các phát minh, sáng chế gốc.

Bên cạnh đó, NDRC cho rằng yêu cầu chuyển giao ngược miễn phí các cải tiến kỹ thuật cũng như các ứng dụng liên quan đến sáng chế sẽ hạn chế động lực cho sự đổi mới công nghệ, cản trở việc đổi mới và phát triển công nghệ giao tiếp không dây, cũng như loại bỏ hoặc hạn chế cạnh tranh trên thị trường công nghệ truyền thông không dây. Do đó, yêu cầu này của Qualcomm đã vi phạm Điều 17 (1) của AML<sup>23</sup>.

19 Official Journal of the European Union (2014), Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements, p. 33.

20 OECD (2004), Policy roundtables Intellectual Property Rights, p. 186.

21 Susan Ning, Ting Gong & Yuanshan Li, Risks of Grant-back Provisions in Licensing Agreements: A Warning to Patent-heavy Companies, CPI Antitrust Chronicle -February 2016

22 Bằng sáng chế thiết yếu hoặc bằng sáng chế thiết yếu tiêu chuẩn (standard-essential patents - SEPs) là bằng sáng chế yêu cầu sáng chế phải được sử dụng để tuân thủ một tiêu chuẩn kỹ thuật.

23 Thông tin được đăng tải tại địa chỉ website: <https://www.chinalawinsight.com/2015/03/articles/corporate/antitrust-competition/ndrcs-qualcomm-decision%E4%BC%9Aa-warning-to-patent-heavy-companies/> truy cập ngày 27/7/2018.

### 3. Một số kiến nghị liên quan trong pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, với mục đích bảo hộ cho chủ sở hữu quyền SHTT nên Luật SHTT 2005 xem việc chuyển giao ngược là điều tất yếu nhằm đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu phát minh, sáng chế gốc. Việc yêu cầu chuyển giao ngược có thể được thực hiện với phạm vi rộng hoặc hẹp tùy vào mục đích và ý chí của các bên<sup>24</sup>. Do đó, việc ghi nhận điều khoản chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng quyền SHTT là quyền đương nhiên của bên chuyển giao nhằm đảm bảo độc quyền khai thác cho chủ sở hữu sáng chế cũng như tính đồng bộ của công nghệ, trừ trường hợp yêu cầu chuyển giao đó phải được thực hiện miễn phí hoặc là căn cứ để ngăn cản bên nhận chuyển giao đăng ký bảo hộ đối với các cải tiến đã được minh thực hiện trong thời hạn chuyển giao:

Theo quy định của khoản 2 Điều 144 Luật SHTT, "...buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến đó", thì yêu cầu chuyển giao ngược sẽ được xem là hợp pháp nếu đó là chuyển giao có trả phí bất chấp hậu quả hạn chế cạnh tranh của nó. Trong khi đó, việc tồn

tại điều khoản này, đặc biệt là trong trường hợp yêu cầu chuyển giao là yêu cầu độc quyền, sẽ trở thành tiền đề giúp bên chuyển giao gia tăng lợi thế cạnh tranh của mình và cũng như có được quyền lực thị trường một cách bất hợp lý. Điều đó sẽ tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh, thậm chí gây hạn chế cạnh tranh. Bởi lẽ, tất cả các công sức, quyền lợi có được từ việc cải tiến công nghệ của tất cả các bên nhận chuyển giao sẽ đương nhiên thuộc về bên sở hữu sáng chế ban đầu (bên chuyển giao) không chỉ trong khoảng thời gian văn bằng bảo hộ của sáng chế ban đầu có hiệu lực mà còn kéo dài suốt thời gian sau đó.

Luật Cạnh tranh 2004 cũng như Luật Cạnh tranh 2018<sup>25</sup> không đề cập trực tiếp đến yêu cầu chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển giao quyền SHTT. Tuy vậy, xét về bản chất thì điều khoản chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển giao quyền SHTT 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...<sup>26</sup>. Và 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 Luật Cạnh tranh 2018 cũng đã xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng đối

24 Phạm vi rộng là việc yêu cầu bên nhận chuyển giao phải chuyển giao lại tất cả các cải tiến có liên quan đến phát minh, sáng chế ban đầu. Phạm vi hẹp là chỉ phải chuyển giao những phát minh, cải tiến liên quan trực tiếp đến phát minh, sáng chế gốc.

25 Luật Cạnh tranh năm 2018 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tháng vào 6/2018 chưa có hiệu lực, chưa được hướng dẫn chi tiết thi hành

26 Điểm d khoản 1 Điều 27 Luật Cạnh tranh năm 2018



tượng quyền SHTT là một trong những yếu tố để xác định sức mạnh thị trường. 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 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 nêu trên, có thể thấy, theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, yêu cầu chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển giao quyền SHTT sẽ bị xem là hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền có được từ việc sở hữu quyền SHTT và mặc nhiên bị cấm theo quy định của Luật Cạnh tranh. Trong khi đó, như đã trình bày ở trên, yêu cầu chuyển giao ngược sẽ là hợp lý nếu mục đích của nó là nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu quyền SHTT hoặc nhằm cải tiến kỹ thuật và nâng cao giá trị sử dụng của phát minh, sáng chế, thúc đẩy hoạt động sáng tạo. Nói cách khác, với trường hợp này thì điều khoản chuyển giao ngược phải được thừa nhận và khuyến khích.

Do vậy, trong mối tương quan với Luật SHTT, pháp luật cần phải thừa nhận yêu cầu chuyển giao ngược nếu điều đó là cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ, bí mật của công nghệ được chuyển giao, và nó chỉ bị ngăn cấm nếu thỏa mãn điều kiện:

- (1) Yêu cầu chuyển giao đó phải được thực hiện mặc nhiên, miễn phí;
- (2) Hoặc (và) yêu cầu đó tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể.

Trong khi đó, Luật Cạnh tranh 2018 mới được ban hành, vẫn chưa phát sinh hiệu lực, các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn chưa được ban hành. Cho nên các tiêu chí là căn cứ để đánh giá tính hạn chế cạnh tranh của các thỏa thuận, hành vi của các chủ thể trong hoạt động chuyển giao quyền SHTT nói chung cũng như yêu cầu chuyển giao ngược nói riêng trong trường hợp nêu trên chưa được quy định và làm rõ.

Chúng tôi cho rằng, để đảm bảo hiệu quả thực thi của Luật Cạnh tranh trong mối tương quan, hòa hợp với Luật SHTT thì các văn bản hướng dẫn trong thời gian tới, khi quy định về các tiêu chí nhằm xác định tác động hạn chế cạnh tranh của yêu cầu chuyển giao ngược nên được quy định tương tự như cách tiếp cận của hệ thống pháp luật Hoa Kỳ và Châu Âu, bao gồm:

- (1) Yêu cầu chuyển giao tất cả các cải tiến kể cả cải tiến độc lập với sáng chế ban đầu;
- (2) Yêu cầu chuyển giao ngược đã ngăn cản bên nhận chuyển giao quyền sử dụng, hưởng lợi từ các cải tiến của mình (trực tiếp sử dụng hoặc chuyển giao cho người thứ 3);
- (3) Yêu cầu chuyển giao ngược đã ngăn cản bên chuyển giao quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến đó;
- (4) Trong trường hợp chuyển giao ngược có trả phí thì không có sự tương xứng giữa phí chuyển giao gốc với phí chuyển giao phần cải tiến cũng như phí chuyển giao sáng chế gốc kèm với phần cải tiến của bên chuyển giao cho bên thứ 3 ■