

# PATENT POOL - Mô hình liên kết thương mại hóa sáng chế

Phùng Minh Hải

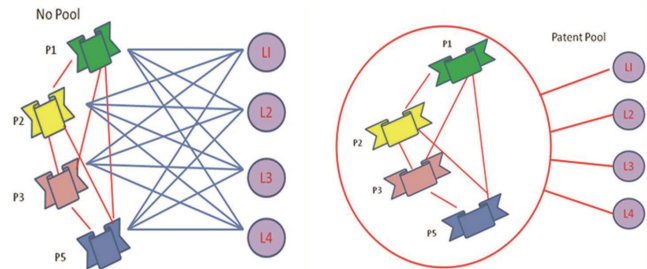
Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

**Bài viết giới thiệu mô hình Patent Pool, một mô hình liên kết thương mại hóa sáng chế đã và đang được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu...). Theo tác giả, đây là một mô hình liên kết hợp tác thương mại hóa sáng chế mà Việt Nam có thể áp dụng trong thời gian tới.**

## Patent Pool là gì?

Sáng chế là tài sản vô hình được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Sáng chế có tính chất quốc gia, vùng lãnh thổ, nghĩa là sáng chế chỉ được bảo hộ trong phạm vi quốc gia, vùng lãnh thổ chủ đơn nộp văn bằng bảo hộ. Hiện nay có hàng trăm triệu bằng sáng chế và được sở hữu bởi nhiều cá nhân, tổ chức khác nhau, vì vậy sẽ không thể tránh khỏi việc có nhiều sáng chế được cấp bằng nhưng có phạm vi bảo hộ chồng lấn lên nhau. Do đó, trong quá trình thương mại hóa sẽ dẫn đến việc tranh chấp, kiện tụng về phạm vi bảo hộ của các sáng chế đã được cấp bằng. Một giải pháp đã được áp dụng nhiều để giải quyết vấn đề nêu trên, đó là các bên cùng xây dựng một Patent Pool.

Vậy Patent Pool là gì? Năm 2001, Cơ quan Sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) phát hành Sách trắng về cấp bằng sáng chế. Theo đó, “Patent Pool là một thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều chủ sở hữu bằng sáng chế để cấp phép cho một hoặc nhiều bằng sáng chế của họ cho nhau hoặc bên thứ ba. Patent Pool cho phép các bên quan tâm tập hợp tất cả các công cụ cần thiết để thực hành một công nghệ nhất định tại một nơi thay vì lấy giấy phép từ từng chủ sở hữu bằng sáng chế”. Còn theo WIPO (2014), “Patent Pool” - thỏa thuận cùng chuyển giao hoặc sử dụng sáng chế - được hiểu là một thỏa thuận cấp li-xăng chéo cho một hoặc nhiều sáng chế giữa hai hay nhiều chủ sở hữu sáng chế cho nhau hoặc cho bên thứ ba. Thông thường, những vụ thỏa thuận này có liên quan đến các công nghệ phức tạp, đòi



**Hình 1. Minh họa so sánh số lượng giấy phép cần thiết khi không có và có Patent Pool (nguồn: Birgit Verbeure, et al. (2006), “Patent pools and diagnostic testing”, *TRENDS in Biotechnology*).**

hỏi phải có bằng sáng chế bổ sung<sup>1</sup> nhằm cung cấp giải pháp kỹ thuật sao cho có hiệu quả.

Như vậy theo 2 cách định nghĩa nêu trên, chúng ta có thể hiểu là trước đây việc li-xăng sáng chế chỉ thường diễn ra giữa 2 bên với nhau, gồm bên giao li-xăng và bên nhận li-xăng (2 đối tượng) thì nay đã có thể phát triển thành nhiều bên, và không chỉ li-xăng một sáng chế mà có thể đồng thời li-xăng nhiều sáng chế. Đồng thời, khái niệm về Patent Pool có thể hiểu là một quỹ sáng chế chung được hình thành từ sự đóng góp sáng chế của nhiều chủ sở hữu sáng chế, đây cũng có thể hiểu là một liên minh sáng chế dùng chung. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả xin được giải thích Patent Pool như một quỹ sáng chế chung.

<sup>1</sup>Bằng sáng chế bổ sung là những bằng sáng chế phải được sử dụng cùng nhau để đưa đến một đầu ra cụ thể và không thay thế cho nhau. Như vậy, cần phải sử dụng các bằng sáng chế bổ sung đồng thời trong một quy trình sản xuất.

## Diễn đàn Khoa học và Công nghệ

Theo Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD)<sup>2</sup>, có ba loại quỹ dùng chung sáng chế. Loại đầu tiên (đặc biệt là những quỹ được hình thành trong nửa đầu thế kỷ XX) phát sinh từ sự cần thiết phải vượt qua hành vi chiến lược từ các chủ sở hữu sáng chế đã cản trở sự phát triển và bán sản phẩm mới. Nhiều quỹ sáng chế trong số này không khác gì các cơ chế cấp phép chéo phức tạp và tạo điều kiện cho sự kiểm soát của một vài nhân vật để thống trị thị trường. Do ảnh hưởng chống cạnh tranh của các quỹ này, nhiều quỹ đã bị xóa bỏ vào giữa thế kỷ trước. Loại quỹ dùng chung sáng chế thứ hai tạo ra khi các công ty muốn thiết lập một tiêu chuẩn công nghệ chung cho một ngành công nghiệp. Những quỹ này có tính kích thích cạnh tranh, tạo ra khả năng hình thành các công nghệ mới, vắng mặt quỹ sẽ rất khó khăn. Loại thứ ba (loại quỹ gần đây) nhằm mục đích vượt qua chi phí giao dịch để phục vụ cộng đồng chứ không phải là lợi ích thương mại. Cách tiếp cận kinh doanh - xã hội này được minh họa trong quỹ dùng chung sáng chế SARS đã tập hợp các cơ quan nghiên cứu công, một bộ phận của chính phủ và ngành công nghiệp để tạo điều kiện cho việc phát triển vắc xin virus SARS.

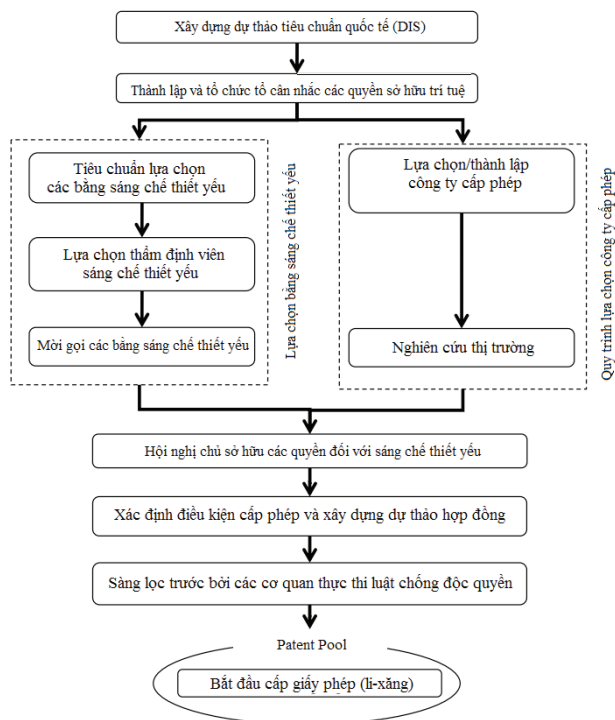
### Quy trình thành lập và lợi ích cho các bên tham gia quỹ sáng chế chung

Trong khuôn khổ giới hạn của bài viết, tác giả xin giới thiệu sơ bộ về quy trình thành lập và lợi ích cơ bản của các bên khi tham gia quỹ sáng chế chung.

#### Quy trình thành lập một quỹ sáng chế chung

Quá trình thành lập một quỹ sáng chế chung trải qua các giai đoạn: (1) Thành lập ban/hội đồng chủ động xem xét quỹ sáng chế chung (gọi chung là tổ chức cân nhắc các quyền SHTT), thành viên được chọn từ các bên tham gia hoạt động tiêu chuẩn hóa; (2) Lựa chọn các bằng sáng chế thiết yếu; (3) Lựa chọn hoặc thành lập công ty cấp phép; (4) Xác định các điều kiện cấp phép; và nếu cần (5) Tiến hành các thủ tục sàng lọc trước đối với các cơ quan quản lý luật chống độc quyền.

<sup>2</sup>OECD (2001), *Collaborative mechanisms for intellectual property management in the life sciences*.

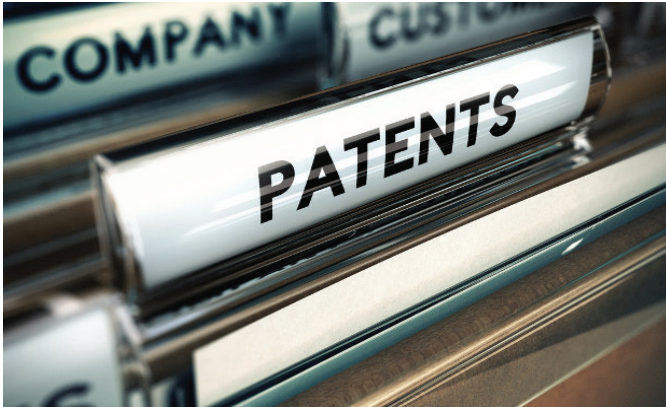


Hình 2. Minh họa quá trình thành lập một quỹ sáng chế dùng chung.

**Thành lập tổ cân nhắc các quyền SHTT:** tổ cân nhắc các quyền SHTT là một nhóm tự nguyện bao gồm những người cấp phép và người được cấp phép tiềm năng. Nhiệm vụ của tổ là xác định phạm vi, tức là xác định xem quỹ sáng chế chung sẽ tập trung vào phần nào của tiêu chuẩn công nghệ. Ngoài ra khi đã xác định được phạm vi, tổ phải xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn các quyền đối với sáng chế thiết yếu trong quỹ sáng chế chung.

**Lựa chọn bằng sáng chế thiết yếu:** bằng sáng chế được góp quỹ là những bằng sáng chế thiết yếu cho các tiêu chuẩn công nghệ liên quan. Nguyên nhân là vì nếu những bằng sáng chế không phải là thiết yếu cũng được góp quỹ và kế hoạch cấp li-xăng cho một gói gộp tất cả các bằng sáng chế này được thông qua sẽ có nguy cơ các bằng sáng chế này bị loại bỏ bởi các cơ quan thực thi luật chống độc quyền vì bị coi là hành vi “bán kèm”. Có hai khái niệm về các bằng sáng chế thiết yếu: bằng sáng chế thiết yếu về mặt kỹ thuật và bằng sáng chế thiết yếu về mặt thương mại.

Bằng sáng chế kỹ thuật thiết yếu là những bằng



Lựa chọn bằng sáng chế thiết yếu có vai trò quan trọng trong thành công của Quỹ sáng chế chung.

sáng chế để phát triển công nghệ mà chắc chắn sẽ được áp dụng khi thực hiện một tiêu chuẩn công nghệ. Ngược lại, bằng sáng chế thương mại thiết yếu là những bằng sáng chế phải được thực hiện để đạt được hiệu quả từ góc độ thương mại, chẳng hạn như đảm bảo các thông số kỹ thuật, hoặc từ góc độ chi phí mặc dù vẫn có những cách thức khác để vượt qua khi thực hiện theo tiêu chuẩn công nghệ.

*Lựa chọn hoặc thành lập công ty cấp li-xăng:* nếu đã có sẵn một công ty cấp li-xăng hoạt động được trong lĩnh vực công nghệ mà quỹ sáng chế chung tập trung vào thì có thể thuê khoán công ty này thực thi tất cả các nhiệm vụ nếu được sự đồng ý của các bên liên quan. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, các bên liên quan trong quỹ sáng chế chung (chủ yếu là những người có quyền đối với các bằng sáng chế thiết yếu) sẽ đóng góp tài chính để thành lập công ty cấp li-xăng.

*Xác định các điều kiện cấp phép (li-xăng):* thông qua việc lựa chọn các quyền sáng chế thiết yếu đề cập ở trên, người nắm giữ các quyền đối với sáng chế thiết yếu cũng được xác định. Công việc tiếp theo là thiết lập các điều kiện cấp li-xăng thông qua một thỏa thuận giữa những người nắm giữ các quyền đối với sáng chế thiết yếu. Nếu công ty cấp li-xăng hoặc thành viên trong tổ cân nhắc các quyền SHTT cùng với các chủ sở hữu quyền sáng chế thiết yếu cùng tham gia vào quá trình ra quyết định này thì sẽ có nguy cơ phát sinh các vấn đề liên quan đến luật chống độc quyền.

*Các thủ tục sàng lọc trước của các cơ quan thực thi luật chống độc quyền:* thành lập quỹ sáng chế chung thực chất là sự phối hợp thành lập một liên doanh kinh tế và pháp lý giữa các công ty mà thường là đối thủ cạnh tranh của nhau, nhưng đã xác định được các điều kiện cấp phép thông qua một thỏa thuận cấp phép. Nói chung, nếu xét thấy các thỏa thuận và hoạt động của quỹ sáng chế chung đang hạn chế cạnh tranh thị trường về tổng thể, chúng có thể trở thành đối tượng điều chỉnh của các cơ quan thực thi chống độc quyền.

### **Lợi ích các bên tham gia quỹ sáng chế chung**

*Giảm chi phí giao dịch:* những năm trước đây, sáng chế thường bao gồm các sản phẩm thương mại hoàn chỉnh (ví dụ như máy may). Kết quả là, các nhà sản xuất khi muốn sản xuất và bán các thiết bị được cấp bằng độc quyền sáng chế thường chỉ cần đàm phán với một chủ sở hữu sáng chế để được cấp phép các quyền cần thiết. Nhưng trong thời đại của chúng ta hiện nay, các công cụ như điện thoại thông minh, dịch vụ internet, máy tính... được cấp bằng độc quyền bởi nhiều chủ sở hữu khác nhau, ví dụ như một chiếc điện thoại sản xuất ra thì nhà sản xuất phải trả phí bản quyền cho rất nhiều sáng chế với nhiều chủ sở hữu khác nhau. Theo các chuyên gia, không những các bằng sáng chế về hóa học, công nghệ sinh học, phần cứng và phần mềm tăng lên nhanh chóng, mà ngày càng có nhiều sản phẩm kết hợp không chỉ một bằng sáng chế mới đơn lẻ mà còn kết hợp nhiều thành phần khác nhau, mỗi thành phần trong đó có thể là đối tượng của một hoặc nhiều bằng sáng chế. Do đó, các nhà sản xuất ngày nay phải có giấy phép từ nhiều chủ sở hữu quyền khác nhau, dẫn đến tốn nhiều chi phí hơn so với cấp phép từ một chủ sở hữu quyền duy nhất. Vì vậy, thông qua quỹ sáng chế chung các nhà sản xuất sẽ chỉ cần được cấp phép từ đơn vị quản lý quỹ thay vì phải đi xin cấp phép từ nhiều chủ sở hữu sáng chế, nhờ vậy giảm được nhiều chi phí giao dịch.

*Giảm kiện tụng:* quỹ sáng chế chung nổi lên như một cơ chế nổi bật trong giải quyết các cuộc cạnh tranh bằng sáng chế về công nghệ, dành cho các công ty cạnh tranh sở hữu bằng sáng chế vi phạm

## ■ **Diễn đàn Khoa học và Công nghệ**

lẫn nhau. Để có thể giảm hoặc loại bỏ nhu cầu kiện tụng về quyền sáng chế thì những tranh chấp đó có thể được giải quyết dễ dàng hoặc tránh được thông qua việc hình thành một quỹ sáng chế chung. Việc giảm kiện tụng sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tiền bạc, đồng thời cũng tránh được sự không chắc chắn về quyền sở hữu sáng chế do kiện tụng gây ra.

*Ngăn chặn sự độc quyền sáng chế:* một lợi ích tiếp theo liên quan đến việc tập hợp các bằng sáng chế là loại bỏ các vấn đề gây ra bởi việc “chặn” các bằng sáng chế hoặc “xếp chồng” giấy phép. Ví dụ điển hình về việc chặn bằng sáng chế là câu chuyện về công nghệ sản xuất máy bay của Hoa Kỳ trong thế chiến thứ nhất. Hai chủ sở hữu bằng sáng chế lớn trong lĩnh vực máy bay là Công ty Wright và Công ty Curtiss đã ngăn chặn việc chế tạo bất kỳ máy bay mới nào. Chính sự độc quyền về bằng sáng chế của các công ty sản xuất máy bay đã làm cho vấn đề sản xuất máy bay quân sự của Chính phủ Hoa Kỳ gặp phải khó khăn, dẫn tới sự phát triển máy bay ở Hoa Kỳ thua xa châu Âu trong thế chiến thứ nhất. Quốc hội Hoa Kỳ đã thành lập một ủy ban để giải quyết vấn đề đặt ra. Ủy ban này do Franklin D. Roosevelt đứng đầu đã khuyến nghị rằng Curtiss và anh em nhà Wright tạo thành một quỹ sáng chế chung: Hiệp hội các nhà sản xuất máy bay, kết hợp tất cả các bằng sáng chế cần thiết để chế tạo máy bay. Kết quả là đã giúp Hoa Kỳ tăng vọt số lượng máy bay từ 83 chiếc vào năm 1916 lên 1.807 chiếc vào năm 1917, và 11.950 vào năm 1918. Như vậy, bằng cách tạo ra một quỹ sáng chế chung của các bằng sáng chế cơ bản, các doanh nghiệp có thể dễ dàng có được tất cả giấy phép cần thiết để tạo ra một công nghệ cụ thể từ một nhà cấp phép. Điều này có thể tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh chóng của công nghệ mới kể từ khi mở ra sân chơi cho tất cả các thành viên và những người được cấp phép của quỹ sáng chế chung.

*Phân phối rủi ro:* một lợi ích lớn khác từ việc tham gia quỹ sáng chế chung là phân phối rủi ro. Việc nghiên cứu sẽ dễ dàng hơn và giảm đáng kể rủi ro khi các chủ sở hữu sáng chế trong một quỹ chung phối hợp cùng nhau chia sẻ kiến thức cũng như kinh

nghiệm nghiên cứu. Đồng thời, cách phân chia lợi nhuận phổ biến của quỹ sáng chế chung là dựa vào số lượng bằng sáng chế đóng góp (bất kể giá trị kinh tế của từng bằng sáng chế riêng lẻ có khác nhau), vì vậy các chủ sở hữu góp càng nhiều bằng sáng chế thì thu được càng nhiều lợi nhuận, nhờ vậy rủi ro từ việc sản phẩm nghiên cứu không thương mại hóa được sẽ giảm đi.

### **Kết luận**

Công nghệ càng ngày càng phức tạp, một sản phẩm công nghệ có thể chứa hàng nghìn bằng sáng chế và là sự hợp tác của nhiều hãng và chủ sở hữu khác nhau. Khó có một ai hoàn toàn nắm giữ một công nghệ hoàn chỉnh mà không hợp tác với đơn vị/cá nhân khác, do đó việc liên kết hợp tác là điều tất yếu. Quỹ sáng chế chung còn tồn tại nhiều tranh luận về các điểm hạn chế như: tăng tính độc quyền sáng chế, giảm tính cạnh tranh, phân chia lợi nhuận bất hợp lý và khả năng câu kết giữa các chủ sở hữu để loại bỏ đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, có thể nói vai trò của quỹ sáng chế chung trong quá trình thương mại hóa sáng chế đang ngày càng được nhấn mạnh nhờ ưu điểm: tránh những tranh chấp pháp lý về bằng sáng chế, chia sẻ thông tin và các rủi ro liên quan đến phát triển và thương mại hóa sản phẩm, tiết kiệm các chi phí liên quan tới bản quyền trong quá trình thương mại hóa.

Đối với Việt Nam, mô hình này rất cần được nghiên cứu vì hiện nay vai trò của công nghệ, sáng chế ngày càng được củng cố và nâng cao, số lượng đơn và bằng sáng chế của Việt Nam nói chung ngày càng tăng, các tập đoàn lớn về công nghệ đang dần được hình thành, do vậy việc liên kết hợp tác là cần thiết. Quỹ sáng chế chung hoàn toàn có thể là giải pháp phù hợp trong việc bảo vệ bản quyền và thúc đẩy thương mại hóa sáng chế trong thời gian tới ✍