

HÀNH VI VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

*Đinh Thị Mai Phương**

I. Thực tiễn vi phạm quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam và thế giới

Xuất phát từ giá trị to lớn cũng như thuộc tính vô hình, khả năng chia sẻ và tính xã hội rất cao của tài sản trí tuệ nên các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đã, đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên tất cả các quốc gia, các miền lãnh thổ, trong tất cả các ngành kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm khai thác những lợi ích từ việc sử dụng một cách bất hợp pháp các tài sản này gây thiệt hại đáng kể cho chủ sở hữu quyền cũng như tác động tiêu cực tới sự phát triển chung về kinh tế, khoa học kỹ thuật... của các quốc gia và nhân loại.

Ngày nay, theo thống kê, tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đã:

- Khiến khoảng 120.000 việc làm bị mất mỗi năm ở Mỹ và khoảng 100.000 việc làm bị mất mỗi năm ở Liên minh châu Âu¹.

- Chiếm 39% trong lĩnh vực xử lý dữ liệu; 10% - 16% trong lĩnh vực dệt may, 5%-10% trong lĩnh vực phụ tùng xe cộ và 5% - 7% trong lĩnh vực thể thao giải trí trên thị trường thống nhất châu Âu².

- Chiếm 6% lượng được phẩm bán ra trên thế giới và 70% toàn bộ được phẩm bán ra ở một số nước châu Phi³.

- Khiến 6 tỷ euro bị thiệt hại và gần 30.000 việc làm bị mất mỗi năm ở Pháp⁴.

Vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đã và đang trở thành hiện tượng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới với số lượng và mức độ ngày càng gia tăng. Và Việt Nam - do nhiều

nguyên nhân - đang trở thành một trong những điểm nóng của thế giới về tình trạng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Theo báo cáo của Cục Sở hữu trí tuệ, nếu trong những năm đầu 1990, việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà cơ quan này được báo cáo mỗi năm chỉ là vài chục vụ thì gần đây số lượng đó đang tăng đáng kể⁵:

- Năm 1994 tổng số vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là 48 vụ (trong đó có 01 vụ xâm phạm sáng chế, 06 xâm phạm kiểu dáng công nghiệp và 41 vụ xâm phạm nhãn hiệu hàng hoá).

- Năm 2001 tổng số vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là 203 vụ trong đó có 02 vụ xâm phạm sáng chế, 03 vụ xâm phạm kiểu dáng công nghiệp và 198 vụ xâm phạm nhãn hiệu hàng hoá.

- Năm 2002 tổng số vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là 399 vụ trong đó có 09 vụ xâm phạm sáng chế, 108 vụ xâm phạm kiểu dáng công nghiệp và 282 vụ xâm phạm nhãn hiệu hàng hoá.

- Năm 2003 tổng số vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là 326 vụ trong đó có 23 vụ xâm phạm sáng chế, 43 vụ xâm phạm kiểu dáng công nghiệp và 260 vụ xâm phạm nhãn hiệu hàng hoá.

Khó có thể có được cái nhìn tổng quát chính xác về quy mô và mức độ vi phạm quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam, trên thực tế, số vụ xâm phạm không qua báo cáo và không được phát hiện được thừa nhận là lớn hơn rất nhiều. Đặc biệt, thực tế cho thấy tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng trở nên nghiêm trọng và phức tạp. Cùng

* Thạc sỹ Luật học, Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp

¹ Nguồn: <http://www.interpol.int>

² Nguồn: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/couterf.htm#2

³ Nguồn: <http://www.interpol.int>

⁴ Nguồn: <http://www.contrefacon-danger.com>

⁵ Báo cáo Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Văn hoá Thông tin tại Hội nghị toàn quốc về thực thi quyền sở hữu trí tuệ tổ chức ngày 08/9/2004.

với sự phát triển của khoa học, công nghệ, kỹ thuật sao chép, bắt chước ngày càng được cải tiến, sản phẩm vi phạm được sản xuất với số lượng lớn, tốc độ cao. Việc nhái nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp v.v. không chỉ xảy ra với các sản phẩm tiêu dùng thông thường mà còn lan rộng tới những sản phẩm có công dụng, chức năng đặc biệt như thuốc chữa bệnh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, sắt thép xây dựng, xi-măng, v.v.

Như vậy, cũng tương đương những giá trị mà tài sản trí tuệ có khả năng mang lại cho con người, những thiệt hại người ta có thể gây ra do việc sử dụng một cách bất hợp pháp các tài sản trí thức này được đánh giá là vô cùng nghiêm trọng. Việt Nam cũng như các nước đều đã và đang nỗ lực nhằm chống lại và ngăn chặn những hành vi vi phạm này thông qua các quy định ở tầm quốc gia và quốc tế.

Trước hết, để nhận dạng các hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, pháp luật Việt Nam cũng như các nước thường quy định một cách cụ thể các hành vi bị coi là vi phạm làm cơ sở cho việc xác định hành vi vi phạm và trách nhiệm pháp lý kèm theo.

II. Hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 của Việt Nam

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung và sở hữu công nghiệp nói riêng, để bảo hộ quyền của chủ sở hữu, pháp luật quy định nghĩa vụ phải xin phép của bất cứ chủ thể nào đối với chủ sở hữu khi muốn sử dụng đối tượng thuộc quyền sở hữu công nghiệp đã được bảo hộ. Đây là dạng nghĩa vụ hành động (tức là người có nghĩa vụ buộc phải thực hiện những điều như pháp luật đã quy định). Trường hợp một người không thực hiện nghĩa vụ xin phép trước khi sử dụng các đối tượng thuộc quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ tức là anh ta đã vi phạm pháp luật, đã xâm phạm đến quyền của sở hữu chủ.

Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005 quy định cụ thể những hành vi bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thông qua phương pháp liệt kê, theo đó:

1. Hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí

Theo quy định tại Điều 126 Luật Sở hữu trí tuệ, các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:

a. Sử dụng sáng chế được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với kiểu dáng đó, thiết kế bố trí được bảo hộ hoặc bất kỳ phần nào có tính nguyên gốc của thiết kế bố trí đó trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu;

b. Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Trong đó:

- "*Sử dụng sáng chế*" theo quy định tại Khoản 1 Điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ được hiểu là việc thực hiện các hành vi sau đây:

- Sản xuất sản phẩm được bảo hộ;
- Áp dụng quy trình được bảo hộ;
- Khai thác công dụng của sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ;
- Lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ;
- Nhập khẩu sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ.

- "*Sử dụng kiểu dáng công nghiệp*" được hiểu là việc thực hiện các hành vi:

- Sản xuất sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ;
- Lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ;
- Nhập khẩu sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.

- "*Sử dụng thiết kế bố trí*" được hiểu là việc thực hiện các hành vi sau đây:

- Sao chép thiết kế bố trí; sản xuất mạch tích hợp bán dẫn theo thiết kế bố trí

được bảo hộ;

- Bán, cho thuê, quảng cáo, chào hàng hoặc tàng trữ các bản sao thiết kế bố trí, mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hoá chứa mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí được bảo hộ;

- Nhập khẩu bản sao thiết kế bố trí, mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hoá chứa mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí được bảo hộ.

2. Hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh

Theo quy định tại Điều 127 Luật Sở hữu trí tuệ, các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh:

a) Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người kiểm soát hợp pháp bí mật kinh doanh đó;

b) Bộc lộ, sử dụng thông tin thuộc bí mật kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó;

c) Vi phạm hợp đồng bảo mật hoặc lừa gạt, xui khiến, mua chuộc, ép buộc, dụ dỗ, lợi dụng lòng tin của người có nghĩa vụ bảo mật nhằm tiếp cận, thu thập hoặc làm bộc lộ bí mật kinh doanh;

d) Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh của người nộp đơn theo thủ tục xin cấp phép kinh doanh hoặc lưu hành sản phẩm bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Sử dụng, bộc lộ bí mật kinh doanh dù đã biết hoặc có nghĩa vụ phải biết bí mật kinh doanh đó do người khác thu được có liên quan đến một trong các hành vi đã nêu trên;

e) Không thực hiện nghĩa vụ bảo mật quy định của pháp luật.

Trong đó:

- Theo Điều 124 Khoản 4, được coi là “*sử dụng bí mật kinh doanh*” nếu: (i) áp dụng bí mật kinh doanh để sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ, thương mại hàng hoá; (ii) Bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán, nhập khẩu sản phẩm được sản xuất do áp dụng bí mật kinh doanh.

- “*Người kiểm soát hợp pháp bí mật kinh doanh*” bao gồm: chủ sở hữu bí mật kinh

doanh, người được chuyển giao hợp pháp quyền sử dụng bí mật kinh doanh, người quản lý bí mật kinh doanh.

3. Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Theo quy định tại Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ, các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:

a) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;

b) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng đó có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

c) Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng đó có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

d) Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng đó có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Trong đó: Theo quy định tại Điều 124 Khoản 5 Luật Sở hữu trí tuệ thì “*sử dụng nhãn hiệu*” được hiểu là việc thực hiện các hành vi sau đây:

- Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;

- Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ;

▪ Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

4. Hành vi vi phạm tên thương mại

Theo quy định tại Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ: Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại.

Theo quy định tại Điều 124 Khoản 5 Luật Sở hữu trí tuệ thì “*Sử dụng tên thương mại*” được hiểu là việc thực hiện các hành vi nhằm mục đích thương mại bằng cách dùng tên thương mại để xưng danh trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện tên thương mại trong các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm, hàng hoá, bao bì hàng hoá và phương tiện cung cấp dịch vụ, quảng cáo.

5. Hành vi vi phạm chỉ dẫn địa lý

Theo quy định tại Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ, các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ:

a) Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm mặc dù có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý, nhưng sản phẩm đó không đáp ứng các tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;

b) Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm tương tự với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý;

c) Sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch rằng sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực địa lý đó;

d) Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đối với rượu vang, rượu mạnh cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó, kể cả trường hợp có nêu chỉ dẫn về nguồn gốc, xuất xứ thật của hàng hoá, hoặc chỉ dẫn địa lý được sử dụng dưới dạng dịch nghĩa,

phiên âm hoặc được sử dụng kèm theo các từ như loại, kiểu, dạng, phỏng theo hoặc những từ tương tự như vậy.

Trong đó: Theo quy định tại Điều 124 Khoản 7 Luật Sở hữu trí tuệ thì “*Sử dụng chỉ dẫn địa lý*” được hiểu là việc thực hiện các hành vi sau đây:

▪ Gắn chỉ dẫn địa lý được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;

▪ Lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, tàng trữ để bán hàng hoá có mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ;

▪ Nhập khẩu hàng hoá có mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ.

6. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Hầu hết các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thông thường đồng thời là hành vi chứa đựng các yếu tố của việc cạnh tranh không lành mạnh. Xuất phát từ điều này mà có quan điểm cho rằng trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ còn được điều chỉnh bởi pháp luật cạnh tranh.

Công ước Paris 1967 về Bảo hộ sở hữu công nghiệp đã quy định những hành vi bị coi là cạnh tranh không lành mạnh, theo đó, Khoản 3 Điều 10^{bis} quy định nhằm ngăn cấm đối với những hành vi sau đây:

- Tất cả những hành động có khả năng gây nhầm lẫn dưới bất cứ hình thức nào đối với cơ sở, hàng hoá hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh của người cạnh tranh;

- Những khẳng định sai lệch trong hoạt động thương mại có khả năng gây mất uy tín đối với cơ sở hàng hoá, hoạt động công nghiệp hoặc thương mại của người cạnh tranh;

- Những chỉ dẫn hoặc khẳng định mà việc sử dụng chúng trong hoạt động thương mại có thể gây nhầm lẫn cho công chúng về bản chất, quá trình sản xuất, tính chất, tính thích hợp để sử dụng hoặc số lượng hàng hoá.

Do nhu cầu cấp thiết của việc bảo đảm sự lành mạnh hoá cho môi trường cạnh tranh (do các đối tượng sở hữu công nghiệp chính là mục tiêu quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội), quyền chống cạnh tranh không lành

manh được bảo hộ với tư cách là đối tượng sở hữu công nghiệp và để đảm bảo quyền này không bị xâm phạm và bảo vệ lợi ích của người sử dụng hợp pháp các quyền này, Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã quy định các hành vi bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bao gồm:

a) Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hoá, dịch vụ;

b) Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hoá, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hoá, dịch vụ;

c) Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó mà Việt Nam cũng là thành viên, nếu người sử dụng là người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu và việc sử dụng đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý do chính đáng;

d) Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng.

Trong đó:

- Chỉ dẫn thương mại là các dấu hiệu, thông tin nhằm hướng dẫn thương mại hàng hoá, dịch vụ, bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì của hàng hoá, nhãn hàng hoá;

- Hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại bao gồm các hành vi gắn chỉ dẫn thương mại đó lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch kinh doanh, phương tiện quảng cáo; bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán, nhập khẩu hàng hoá có gắn chỉ dẫn thương mại đó.

III. Căn cứ để xác định hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp

Xuất phát từ tính chất đặc thù của quyền sở hữu công nghiệp nên các hành vi quy định trên đây chỉ bị coi là vi phạm nếu có đủ các căn cứ sau:

- *Thứ nhất*, đối tượng bị xâm phạm phải là đối tượng được bảo hộ. Việc xác định đối tượng được bảo hộ được thực hiện bằng cách xem xét các tài liệu, chứng cứ chứng minh căn cứ phát sinh, xác lập quyền theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó:

+Đối với các quyền sở hữu công nghiệp phải đăng ký bảo hộ như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá thì được xác định theo Văn bằng bảo hộ và các tài liệu kèm theo Văn bằng bảo hộ đó;

+Đối với tên thương mại, đối tượng được bảo hộ được xác định trên cơ sở các tài liệu thể hiện, thuyết minh, mô tả về tên thương mại và về quá trình sử dụng, lĩnh vực và lãnh thổ sử dụng tên thương mại đó;

+Đối với bí mật kinh doanh, đối tượng được bảo hộ được xác định trên cơ sở các tài liệu thể hiện nội dung, bản chất của bí mật kinh doanh và thuyết minh, mô tả về biện pháp bảo mật tương ứng;

+Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, đối tượng được bảo hộ được xác định trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thể hiện sự nổi tiếng của nhãn hiệu theo các tiêu chí luật định.

- *Thứ hai*, người thực hiện hành vi bị coi là vi phạm không phải là chủ sở hữu quyền và không thuộc các trường hợp được phép sử dụng quyền hoặc loại trừ vi phạm theo quy định của pháp luật.

- *Thứ ba*, hành vi bị coi là vi phạm xảy ra tại Việt Nam và được thực hiện trong thời hạn bảo hộ của đối tượng bị xâm phạm. Các hành vi xảy ra trước hoặc sau thời hạn bảo hộ đều không bị coi là vi phạm.

Đây là một điểm hết sức đáng lưu ý trong quá trình xác định hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại so với các trường hợp thông thường khác.

IV. Hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp trong quy định pháp luật các nước

Nhìn chung, mọi quốc gia có hệ thống pháp luật bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đều có những quy định cụ thể về các hành vi bị coi là vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và biện pháp xử lý tương ứng. Tuy nhiên, có những hành vi được coi là hợp pháp ở các quốc gia này nhưng lại là bất hợp pháp ở một số quốc gia khác bởi mức độ phân hoá pháp luật của các quốc gia khác nhau là khác nhau. Tại các nước công nghiệp phát triển, hệ thống pháp luật về sở hữu công nghiệp của họ có mức độ phân hoá cao hơn và hoàn thiện hơn. Các nước này có xu hướng bảo hộ một cách chặt chẽ hơn các quyền sở hữu công nghiệp.

Các nước có hệ thống pháp luật về sở hữu công nghiệp phát triển có xu hướng xây dựng những luật riêng điều chỉnh từng đối tượng thuộc quyền sở hữu công nghiệp và quy định các hành vi vi phạm quyền cụ thể trong mỗi luật này.

Ví dụ: Mỹ có hệ thống các luật Liên bang như: Luật Sáng chế quy định việc bảo hộ đối với các đối tượng là sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp; Luật Bí mật thương mại quy định việc bảo hộ các thông tin được coi là bí mật thương mại; Luật LanHam quy định bảo hộ đối với nhãn hiệu hàng hoá...

Nhật Bản cũng có các luật riêng điều chỉnh các đối tượng quan trọng thuộc quyền sở hữu công nghiệp như: Luật Sáng chế; Luật Kiểu dáng, Luật Nhãn hiệu hàng hoá...

Bên cạnh đó, các nước này có sự phân biệt rõ ràng cũng như áp dụng các biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm trực tiếp và hành vi vi phạm gián tiếp quyền sở hữu công nghiệp.

Xem xét quy định pháp luật về bảo hộ sáng chế hay nhãn hiệu hàng hoá của Pháp, Mỹ và Nhật Bản đều cho thấy có sự quy định hành vi vi phạm trực tiếp và gián tiếp, theo đó:

1. Hành vi vi phạm trực tiếp:

- Mục 271a Luật Sáng chế Mỹ quy định rằng “*Một người sản xuất, sử dụng, bán hoặc chào bán các sáng chế được bảo hộ tại Mỹ hoặc nhập khẩu các sáng chế được bảo hộ vào Mỹ trong thời gian bằng độc quyền sáng chế*

có hiệu lực mà không được sự cho phép của chủ sở hữu sáng chế sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm trực tiếp.” Trong đó, việc cấm chào bán và nhập khẩu sáng chế được bổ sung sửa đổi theo vòng đàm phán Uruguay và có hiệu lực từ tháng 1 năm 1996.

- Theo Điều L613-3 Bộ Luật Sở hữu trí tuệ Pháp thì nếu không có sự đồng ý của chủ sở hữu văn bằng độc quyền sáng chế thì các hành vi sau đây là không được phép:

+ Chế tạo, cung cấp, lưu thông, sử dụng hoặc nhập khẩu, tàng trữ các sản phẩm đang được bảo hộ là sáng chế;

+ Sử dụng quy trình đang được bảo hộ là sáng chế hoặc cung cấp quy trình đó để sử dụng trên lãnh thổ Pháp;

+ Cung cấp, lưu thông, sử dụng hoặc nhập khẩu, tàng trữ các sản phẩm được sản xuất theo quy trình đang được bảo hộ là sáng chế.

- Luật Sáng chế Nhật Bản quy định: “*một người sử dụng một phát minh đã được cấp bằng sáng chế vào mục đích kinh doanh mà không được phép của người chủ sở hữu quyền sáng chế hoặc quyền sử dụng tuyệt đối là đã vi phạm quyền sáng chế*”. Việc sử dụng sáng chế được bảo hộ mà không cùng với mục đích kinh doanh thì không bị coi là hành vi vi phạm. Việc sử dụng được định nghĩa tại Điều 2 khoản 3 Luật Sáng chế bao gồm các hành vi sau:

+ Sản xuất, sử dụng, bán, cho thuê hoặc nhập khẩu hoặc chào bán, chào cho thuê sáng chế được bảo hộ vào mục đích kinh doanh;

+ Các hành vi sử dụng quy trình được bảo hộ;

+ Sử dụng, bán, cho thuê hoặc nhập khẩu hoặc chào bán, chào cho thuê những vật mà được sản xuất bởi quy trình được bảo hộ;

2. Hành vi vi phạm gián tiếp:

- Luật Sáng chế Mỹ quy định những hành vi sau bị coi là hành vi vi phạm gián tiếp:

+ *Xúi giục vi phạm*: Một người phải chịu trách nhiệm về hành vi này theo Điều 271b Luật Sáng chế của Hoa Kỳ, bị đơn phải có chủ ý, tích cực và phải nhận thức được sự giúp đỡ người thứ ba vi phạm sáng chế. Hơn nữa, cần phải chỉ ra rằng người thứ ba thực hiện hành vi đó là nhằm trực tiếp xâm phạm sáng chế. Có

ba yếu tố để xác định hành vi này đó là: (i) Liên đới và giúp đỡ người vi phạm, (ii) Phải nhận thức được hành vi của mình tất yếu sẽ dẫn đến việc vi phạm trực tiếp sáng chế, (iii) Do đó, anh ta phải biết về sáng chế, bản chất hành vi của mình và hậu quả sẽ xảy ra.

+ *Tham gia vào hành vi vi phạm*: Một người tham gia vào hành vi vi phạm nếu chào bán, bán, nhập khẩu các phương tiện, công cụ, thiết bị của sáng chế được chủ yếu sử dụng trong sáng chế được bảo hộ (quy định này được sửa đổi bổ sung vào tháng 1 năm 1996).

Có hai yếu tố để xác định hành vi này: (i) phải cố ý - có nghĩa là người vi phạm phải biết các phương tiện, thiết bị đó được sử dụng chủ yếu trong sáng chế được bảo hộ và phải biết về bằng độc quyền sáng chế, (ii) phải có hành vi bán, chào bán hoặc nhập khẩu.

+ *Nhập khẩu vào Mỹ, bán, chào bán hoặc sử dụng tại Mỹ những sản phẩm* được làm ra bởi một quy trình được bảo hộ theo bằng độc quyền sáng chế của Mỹ (Mục 271(g) Luật Sáng chế)

+ *Hành vi sản xuất hoặc cung cấp những bộ phận của sáng chế được bảo hộ để lắp ráp ở nước ngoài* theo quy định tại mục 271(f) Luật Sáng chế Hoa Kỳ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm như một người vi phạm.

Luật Lan Ham cũng quy định "*Một người có thể phải chịu trách nhiệm liên đới thay thế (vicariously) cho hành vi vi phạm nhãn hiệu của người khác nếu anh ta đã trợ giúp cho việc vi phạm*".

Theo đó, bị đơn có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi xúi giục vi phạm "*nếu anh ta có chủ đích gợi ý một cách trực tiếp hoặc bằng implication cho người khác vi phạm nhãn hiệu của nguyên đơn và người đó đã thực hiện hành vi vi phạm*".

Bị đơn cũng phải chịu trách nhiệm "*nếu bán hàng hoá đến người khác khi biết hoặc có lý do để biết rằng người mua sẽ sử dụng hàng hoá đó vào việc trực tiếp vi phạm nhãn hiệu của nguyên đơn*".

Như vậy, quy định về hành vi vi phạm gián tiếp cũng như khả năng quy trách nhiệm

cho những hành vi này được pháp luật của Mỹ quy định rất chặt chẽ.

- Bộ Luật Sở hữu trí tuệ Pháp cũng quy định rõ tại Điều 163-4 về những hành vi bị coi là vi phạm gián tiếp, bao gồm "*việc giao hay cung cấp cho người không có quyền sử dụng sáng chế những phương tiện liên quan đến yếu tố cơ bản, chủ yếu để thực hiện sáng chế được bảo hộ mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu, khi người đó biết hoặc trong bối cảnh hiển nhiên phải biết rằng những phương tiện này có đủ khả năng và nhằm vào việc sử dụng sáng chế được bảo hộ*".

- Điều 101 Luật Sáng chế Nhật Bản cũng quy định những hành vi bị coi là vi phạm gián tiếp được gọi là "*kansetsu-shingai*" bao gồm: *hành vi sản xuất, sử dụng, bán, cho thuê hoặc nhập khẩu hoặc chào bán, chào cho thuê, như là hoạt động kinh doanh, một vật cái mà chỉ được sử dụng để sản xuất ra sáng chế hoặc tạo ra quy trình được bảo hộ*.

Điều 101 Luật Sáng chế cũng quy trách nhiệm cho hành vi vi phạm sáng chế trên cơ sở việc sản xuất những bộ phận cấu thành hoặc nguyên vật liệu cho quy trình được bảo hộ nào đó, hoặc người sản xuất một máy móc không được bảo hộ hoặc công cụ được sử dụng cho việc tạo ra quy trình được bảo hộ.

Có thể thấy, các quy định này rất tiến bộ và đáng lưu ý bởi không những nó bảo hộ tốt hơn các quyền sở hữu công nghiệp mà còn góp phần giải quyết về mặt lý luận mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và vấn đề thiệt hại cũng như ảnh hưởng rất lớn đến quá trình xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp liên đới hoặc nhiều chủ thể cùng vi phạm, trong đó, có những chủ thể thực hiện hành vi vi phạm gián tiếp và một số chủ thể khác thực hiện hành vi vi phạm trực tiếp. Thực tế ở Việt Nam cũng đã tồn tại những trường hợp này. Tuy nhiên, Luật Sở hữu trí tuệ hiện nay mới quy định về các hành vi trực tiếp vi phạm quyền sở hữu công nghiệp mà chưa điều chỉnh cụ thể đối với hành vi vi phạm gián tiếp, đồng thời khả năng áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với các hành vi này cũng chưa được đề cập.