

CÁC QUY ĐỊNH VỀ HẾT QUYỀN NHÂN HIỆU TRONG TRƯỜNG HỢP TỒN TẠI THỎA THUẬN GIỚI HẠN THEO HỢP ĐỒNG CỦA MỸ

Chủ thể nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ có khuynh hướng sử dụng các điều khoản giới hạn trong hợp đồng nhằm ngăn chặn hết quyền. Phần này tập trung vào hai vấn đề sau: (i) khả năng ngăn chặn hết quyền đối với nhãn hiệu khi tồn tại thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng; (ii) hết quyền đối với nhãn hiệu trong trường hợp vi phạm điều khoản giới hạn trong hợp đồng. Trong nội dung thứ hai đề cập mối quan hệ giữa pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật hợp đồng và pháp luật cạnh tranh đối với việc điều chỉnh những thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng liên quan đến nhãn hiệu.

1. Khả năng ngăn chặn hết quyền đối với nhãn hiệu của thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng

Như các phần viết trước của Chương này đã chứng minh, theo pháp luật Hoa Kỳ, hết quyền đối với nhãn hiệu không xảy ra khi chức năng chỉ dẫn nguồn gốc và chức năng phân biệt - chức năng cơ bản của nhãn hiệu - không được bảo đảm. Dựa trên cơ sở pháp luật Hoa Kỳ (cả quy định pháp luật và án lệ) về nhãn hiệu, không thể trả lời được câu hỏi: thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng liên quan đến nhãn hiệu có thể vô hiệu hóa hết quyền đối với nhãn hiệu hay không? Do thiếu những phán quyết điển hình về vấn đề này, những phán quyết điển hình gần đây nhất về thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng liên quan đến sáng chế có khả năng áp dụng cho nhãn hiệu được xem xét.

Năm 2008, trong vụ việc Quanta¹ - một vụ việc mang tính bước ngoặt - Tòa án tối cao Hoa Kỳ chỉ rõ: thỏa thuận nhằm ngăn chặn sử dụng sau khi bán hàng hóa không ngăn ngừa được hết quyền đối với sáng chế xảy ra đối với hàng hóa đó. Với phán quyết này, Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định tầm quan trọng của thuyết hết quyền mà trước đó Tòa phúc thẩm cố gắng làm suy yếu² và hạn chế khả năng của chủ sở hữu sáng chế sử dụng pháp luật sáng chế để thực thi các điều khoản hợp đồng không gắn với quyền đối với sáng chế của họ³.

¹Quanta Computer, Inc. V. LG Electronics, inc., 128 s. Ct. 2109 (2008).

²Xem: Mallinckrodt, Inc. V. Aiedipart, Inc., 976 F.2d 700 (Ferd. Cir. 1992); Monsanto V. McEarling, 363 F³d 1336 (Fed Cir. 2004).

³Zain, Saami, Quanta leaf or much ado about nothing? An analysis on the effect of Quanta vs. LG Electronics, Albany Law Journal of Science and Technology, 20 Alb. L.J. Sci. & Tech. 67, 2Q10; Stern, Richard H., Quanta Computer Inc V. LG Electronics inc - comments on the reaffirmation of the exhaustion doctrine , in the us, European Intellectual Review, E.I.P.R. 2P08, 30(12).

Vụ việc Quanta liên quan đến sáng chế về công nghệ máy tính do LG Electronics, Inc (LGE) nắm giữ. LGE chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho Intel Corporation (Intel). Thỏa thuận chuyển giao quyền sử dụng sáng chế giữa LGE và Intel cho phép Intel sản xuất và bán mạch vi xử lý được sản xuất theo sáng chế của LGE. Theo Thỏa thuận này, khách hàng của Intel không được phép kết hợp các sản phẩm của Intel với những sản phẩm không phải của Intel. Đồng thời, thỏa thuận ngụ ý không sửa đổi những nguyên tắc thông thường về hết quyền đối với sáng chế. Trong một thỏa thuận gọi là Master Agreement giữa LGE và Intel, Intel đồng ý cung cấp cho khách hàng thông báo viết rằng, thỏa thuận giữa LGE và Intel không có giá trị đối với bất kỳ sản phẩm nào Intel tạo ra bằng cách kết hợp sản phẩm của Intel với những sản phẩm không phải của Intel. Theo thỏa thuận riêng giữa LGE và Intel, những vi phạm không phải là căn cứ chấm dứt thỏa thuận chuyển giao quyền sử dụng giữa LGE và Intel. Quanta - một nhà sản xuất máy tính - đã mua mạch vi xử lý của Intel và nhận được thông báo theo thỏa thuận riêng giữa LGE và Intel. Tuy nhiên, Quanta vẫn sản xuất máy tính sử dụng các bộ phận của Intel kết hợp với bộ nhớ không phải của Intel. Do đó, LGE khởi kiện chống lại Quanta với lý do hành vi của Quanta vi phạm quyền đối với sáng chế của LGE.⁴

Vụ việc này trước hết được giải quyết tại Tòa án hạt và được kháng cáo trước Tòa phúc thẩm Liên bang (Federal Circuit). Tòa phúc thẩm Liên bang cho rằng: thỏa thuận giữa LGE và Intel ngăn chặn được hết quyền đối với sáng chế⁵. Tuy nhiên, Tòa án tối cao bác bỏ quyết định của Tòa phúc thẩm Liên bang. Theo Tòa án tối cao, “hết quyền chỉ xảy ra với điều bán được cho phép của chủ sở hữu sáng chế”. Đáp lại lập luận của LGE và Tòa phúc thẩm Liên bang rằng điều kiện bán được cho phép không thỏa mãn, bởi vì, thỏa thuận giữa LGE và Intel không cho phép Intel bán sản phẩm được kết hợp sử dụng với các sản phẩm không phải của Intel, Tòa án tối cao lưu ý như sau: không có điều khoản nào trong thỏa thuận hạn chế quyền của Intel bán sản phẩm mang sáng chế của LGE. Theo Tòa án tối cao Hoa Kỳ, mặc dù LGE yêu cầu Intel thông báo cho khách hàng rằng LGE không cho phép Intel bán sản phẩm được kết hợp sử dụng với các sản phẩm không phải của Intel, quyền bán sản phẩm của Intel không có điều kiện. Tòa án tối cao Hoa Kỳ phán quyết như sau:

⁴Quanta Computer, Inc. V. LG Electronics, Inc., 128 S. Ct. 2109(2008), đoạn 2113-2114.

⁵Quanta Computer, Inc. V. LG Electronics, Inc., 128 S. Ct. 2109(2008), đoạn 2121.

“Bởi vì Intel được cho phép bán sản phẩm cho Quanta, thuyết hết quyền đối với sáng chế ngăn chặn LGE khẳng định quyền sáng chế của nó gắn với sản phẩm chứa đựng sáng chế... Bán được cho phép sản phẩm chứa đựng sáng chế dẫn đến hết quyền của chủ sở hữu sáng chế và ngăn chặn chủ sở hữu sáng chế viện dẫn pháp luật sáng chế để kiểm soát sử dụng sản phẩm đó sau khi bán”⁶.

Những tác động từ phán quyết của Tòa án tối cao Hoa Kỳ trong vụ việc Quanta “tiếp tục lan truyền tới các tòa án cấp dưới”⁷. Cụ thể, trong năm 2009, bốn vụ việc đã được giải quyết dựa trên cơ sở vụ Quanta. Đó là: TransCore, LP and TC License, Ltd., V. Electronic Transaction Consultants Corporation (sau đây gọi tắt là TransCore)⁸, Static Control Components, Inc. V. Lexmark International, Inc. Monsanto V. Scruggs⁹, LG Electronics V. Hitachi LTD¹⁰.

Tóm lại, theo những phán quyết gần đây nhất của Tòa án Hoa Kỳ, hết quyền đối với sáng chế xảy ra khi sản phẩm được bảo hộ sáng chế được bán bởi chính chủ sở hữu sáng chế hoặc với sự cho phép của chủ sở hữu sáng chế; các yếu tố khác (bao gồm thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng về sử dụng sản phẩm sau khi bán) không liên quan. Nói cách khác, chủ sở hữu sáng chế không thể dựa vào thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng để ngăn chặn hết quyền khi sản phẩm đã được đưa ra thị trường (như bán sản phẩm) bởi chính chủ sở hữu sáng chế hoặc với sự cho phép của chủ sở hữu sáng chế. Tác giả cuốn sách này cho rằng định hướng hiện nay phản ánh vai trò vượt trội của thuyết hết quyền trong xử lý những giới hạn chống cạnh tranh phát sinh từ hợp đồng. Những phán quyết này nên được áp dụng đối với nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác. Mặc dù có một số khác biệt giữa hết quyền đối với sáng chế và hết quyền đối với nhãn hiệu (cũng như hết quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ khác). Tuy nhiên, không có sự khác biệt cơ bản về hết quyền trong trường hợp tồn tại điều khoản giới hạn hợp đồng giữa các đối tượng sở hữu trí tuệ. Nói cách khác, nguyên tắc hết quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu phải chiếm ưu thế so với những thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng liên quan đến nhãn hiệu như được áp dụng đối với sáng chế. Lý do là, hết quyền sở hữu trí tuệ xảy ra khi thỏa mãn hai

⁶Quanta Computer, Inc. V. LG Electronics, Inc., 128 s. Ct. 2109 (2008), đoạn 2122.

⁷Senniger Povvers, Static Control Components V. Lexmark International: Patent Exhaustion Post Quanta, <http://www.senniger.com/pdf/2009_07_01_Static_Control_Comp_vLexmark_Int.pdf>.

⁸TransCore, LP and TC License, Ltd., V. Electronic Transaction Consultants Corporation, us Court of Appeals for the Federal Circuit, 2008-1430, decided 8 Apr., 2009.

⁹Monsanto V. Scruggs, No. 3:00CV-161-P-D, 2009 U.s. Dist. LEXIS 20829 (N.D. Miss. 3 Mar. 2009).

¹⁰LG Electronics V. Hitachi LTD, No. c 07-6511 cw, 2009 u.s. Dist. LEXIS 20457 (N.D.Cal. 13 Mar. 2009).

điều kiện, đó là sự đồng ý của chủ thể nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm mang đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được đưa ra thị trường. Pháp luật Hoa Kỳ ngăn chặn hết quyền đối với nhãn hiệu trong trường hợp chức năng chỉ dẫn nguồn gốc và chức năng phân biệt của nhãn hiệu bị ảnh hưởng là cần thiết và nhằm bảo vệ lợi ích của chủ sở hữu nhãn hiệu cũng như người tiêu dùng¹¹. Tuy nhiên, sử dụng những giới hạn trong hợp đồng để ngăn chặn hết quyền đối với nhãn hiệu không cần thiết, bởi vì, không nhằm những mục đích đã nêu. Hơn nữa, thừa nhận ưu thế của các thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng so với nguyên tắc hết quyền sở hữu trí tuệ có thể cản trở cạnh tranh. Một số người cho rằng: khác với thực hiện quyền đối với sáng chế và quyền tác giả, thực thi quyền đối với nhãn hiệu không tạo ra độc quyền và quyền lực thị trường¹². Tuy nhiên, việc thực hiện quyền đối với nhãn hiệu có thể tạo ra quyền lực thị trường cho chủ sở hữu nhãn hiệu, bóp méo cạnh tranh, tạo ra rào cản cho thị trường và hệ quả là gây thiệt hại lợi ích của người tiêu dùng. Do đó, cần phải ngăn chặn thực tế chống cạnh tranh phát sinh từ những thỏa thuận giới hạn liên quan đến nhãn hiệu mặc dù “nhãn hiệu có ít cơ hội trong vi phạm pháp luật chống độc quyền”¹³.

2. Hết quyền đối với nhãn hiệu trong trường hợp vi phạm điều khoản giới hạn theo hợp đồng

Theo pháp luật Hoa Kỳ, nếu vi phạm thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật sở hữu trí tuệ; nếu vi phạm thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng không phải là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật hợp đồng; và hết quyền đối với nhãn hiệu không xảy ra trong trường hợp thứ nhất nhưng có thể xảy ra trong trường hợp thứ hai. Hơn nữa, trong cả hai trường hợp đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật chống độc quyền. Khẳng định này được đưa ra trên cơ sở xem xét các phán quyết của Tòa án Hoa Kỳ về hết quyền đối với nhãn hiệu. Theo đó, “nhà phân phối không tuân thủ điều kiện giới hạn về khách hàng được phân phối có thể là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu”¹⁴. Trong trường hợp sản phẩm được đóng gói chỉ dành cho những người sử dụng chuyên nghiệp nhưng nhà phân phối lại bán cho tất cả

¹¹Xem: *Sebastum Int'l V Longs Drug Stores Corp.*, 53 F.3d, 9* Circuit, 1995, đoạn 1074-1075; 92 Cong. Rec. 7524 (1946).

¹²Liên quan đến lập luận này, xem: *Govaere, Inge Dr*, *The use and Abuse of IPRs in E.c. Law*, Sweet & Maxwell, 1996. Xem thêm: *Carl Zeiss Stiftung V. V.E.B Carl Zeiss*, *Jenay* 298 F.Supp. 1309, 1314 (S.D.N.Y. 1969).

¹³McCarthy, J. Thomas, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* § 31:96, at 31-145, 4th edn., 1996.

¹⁴*Polymer Technology Corp. m Mimran*, 97 F. 2d 58 (2d Cir. 1992), after remand, 37 F.3d 74 (2d Cir. 1994).

mọi người, việc phân phối này được coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu¹⁵. Trong những trường hợp này, hành vi bán hàng của nhà phân phối không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu và hết quyền đối với nhãn hiệu không xảy ra. Do đó, vi phạm thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng được pháp luật nhãn hiệu điều chỉnh. Hơn nữa, nếu một bên vi phạm thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng về thời hạn và phạm vi bán lại hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ, chế tài của chủ sở hữu dựa trên cơ sở vi phạm hợp đồng chứ không phải là vi phạm nhãn hiệu¹⁶. Hết quyền đối với nhãn hiệu vẫn xảy ra khi thỏa mãn hai điều kiện: đồng ý và đưa ra thị trường.

Cần lưu ý rằng, theo pháp luật Hoa Kỳ, vi phạm điều khoản bán ở nước ngoài là một căn cứ ngăn chặn hết quyền đối với nhãn hiệu bởi vì trường hợp này được coi như bán không được ủy quyền¹⁷. Mặc dù giới hạn này dường như liên quan đến phạm vi bán lại, phán quyết của Tòa án nhằm ngăn chặn nhập khẩu song song và nhập khẩu lại hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ phù hợp với chính sách của Hoa Kỳ về nhập khẩu song song.

Các Tòa án Hoa Kỳ đã xem xét tính hợp pháp của những thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng liên quan đến nhãn hiệu trong nhiều vụ việc¹⁸. Trong vụ việc Clorox¹⁹, Tòa phúc thẩm khu vực số 2 (Second Circuit Court) đã đưa ra hướng dẫn gồm hai bước để xác định hợp đồng liên quan đến nhãn hiệu có vi phạm pháp luật chống độc quyền của Hoa Kỳ hay không. Theo đó, một thỏa thuận (bao gồm cả thỏa thuận giới hạn) có thể vi phạm pháp luật chống độc quyền trong hai trường hợp: hạn chế bất hợp lý đối với hoạt động thương mại và nỗ lực thiết lập độc quyền một cách bất hợp pháp. Để xác định liệu một hợp đồng liên quan đến nhãn hiệu có hạn chế bất hợp lý hoạt động thương mại - tức là vi phạm Mục 1 Đạo luật Sherman - Tòa án phải tiến hành hai bước kiểm tra²⁰: Thứ nhất, Tòa án phải xác định liệu hợp đồng này có bị Tòa án “cho là vốn dĩ bất hợp pháp theo pháp luật chống độc quyền như ấn định giá, phân chia thị trường/ thỏa

¹⁵Clairol, Inc. V. Boston Discount Center, Inc., 608 F.2d 1144 (6th Cir. 1979).

¹⁶The Report of the US Group answers the questions of AIPPI on Exhaustion of IPRs in cases of recycling and repair of goods, <http://www.aippi-us.org/images/Q205_USA.pdf>, tr. 8.

¹⁷Abercrombie & Fitch V. Fashiorí Shops of Kentucky, Inc., 363 F. Supp. 2d 952 (SJD. Ohio 2005).

¹⁸Chicago Bd. of Trade V. United States, 246 U.s. 231, 238, 38, s. Ct. 242, 243-44, 62 L.Ed. 683 (1918); United States V. Grinnell Corp., 384 u.s. 563, 570-71, 86 S.Ct. 1698, 1704, 16 L.Ed.2d 778 (1966); The Seven-Up Co. V. No-Cal Corp., 183 U.S.P.Q. 165, 1974 WL 886 (E.D.N.Y. 1974); K.M.B. Warehouse Distributions, Inc. V. Walker Mfg. Co., 61 F.3d 123, 127,2d Cir. 1995; Denbicare U.S.A. V. Toys "R" Us, 84 F. 3d 1143 (9* Cir. 1996); Clorox Co. I Sterling Winthrop, Inc., 117 F.3d 50, 55-56, 2d Cir. 1997

¹⁹Clorox Co. V. Sterling Winthrop, Inc., 117 F.3d 50, 55-56, (2d Cir, 1997).

²⁰Sherman Act, 26 Sta. 209 (1890).

thuận có điều kiện hoặc tẩy chay”²¹. Thứ hai, nếu hợp đồng này không phải là hợp đồng mang bản chất hạn chế hoạt động thương mại, Tòa án tiếp tục áp dụng phân tích “nguyên tắc lý do” (tiếng Anh là “the rule of reason”) nhằm xác định “những hạn chế trong hợp đồng có hợp lý hay không...”²². Mục tiêu cuối cùng của bước thứ hai là “xác định liệu giới hạn trong hợp đồng giữa những đối thủ cạnh tranh tiềm tàng khả năng gây tổn hại cho người tiêu dùng”²³. Hợp đồng nói chung và thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng nói riêng chỉ có giá trị khi vượt qua hai bước kiểm tra này.

Để xác định một hợp đồng (và thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng nói riêng) liên quan đến nhãn hiệu có phải là nỗ lực thiết lập độc quyền một cách bất hợp pháp hay không, Tòa án phải kiểm tra liệu thỏa thuận có thuộc phạm vi điều chỉnh của Mục 2 Đạo luật Sherman²⁴. Cụ thể, chủ sở hữu nhãn hiệu nắm giữ quyền lực độc quyền và “chú tâm xác lập hoặc duy trì quyền lực đó không phải từ sự tăng trưởng hoặc phát triển như hệ quả của sản phẩm có chất lượng cao, nhạy bén kinh doanh hoặc sự ngẫu nhiên”.

Nói tóm lại, theo pháp luật nhãn hiệu Hoa Kỳ (cụ thể là những phán quyết của Tòa án), thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng liên quan đến nhãn hiệu có thể thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật hợp đồng và pháp luật cạnh tranh. Tuy nhiên, pháp luật nhãn hiệu Hoa Kỳ không đề cập mối quan hệ giữa ba lĩnh vực pháp luật này trong mối liên hệ với hết quyền đối với nhãn hiệu trong trường hợp tồn tại thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng. Mối quan hệ này được giải quyết bởi pháp luật sáng chế Hoa Kỳ.

Theo các phán quyết của Tòa án Hoa Kỳ trong những vụ việc về sáng chế, hết quyền xảy ra khi sản phẩm được đưa ra thị trường với sự cho phép của chủ sở hữu sáng chế. Khi hết quyền xảy ra, những thỏa thuận giới hạn về việc sử dụng sau khi bán không có giá trị theo pháp luật sáng chế nhưng có thể được bảo vệ theo pháp luật hợp đồng. Trong vụ việc Quanta²⁵, Tòa án tối cao Hoa Kỳ lưu ý rằng “bán được cho phép đến Quanta không giới hạn các quyền hợp đồng khác của LGE”. Khi giải quyết những vụ việc liên quan đến thỏa thuận giới hạn theo hợp đồng, trước hết các Tòa án Hoa Kỳ xác định hết quyền đối với sáng

²¹Clorox Co. v. Sterling Winthrop, Inc., 117 F.3d 50, 55-56, (2d Cir. 1997).

²²Sđđ; xem thêm: Chicago Bd. of Trade v. United States, 246 U.S. 231, 238, 38 S. Ct. 242, 243-44, 62 L.Ed. 683 (1918); K.M.B. Warehouse Distribs., Inc. v. Walker Mfg. Co., 61 F.3d 123, 127, 2d Cir. 1995.

²³Sđđ; xem thêm: SCFC ILC, Inc. v. Visa USA, Inc., 36 F.3d 958, 965, 10th Cir. 1994

²⁴Sherman Act, 26 Sta. 209 (1890).

²⁵Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 128 S. Ct. 2109 (2008), đoạn 2122

chế đã xảy ra hay chưa. Khi hết quyền đối với sáng chế đã xảy ra, thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng không được pháp luật sáng chế bảo vệ nhưng pháp luật hợp đồng có thể được viện dẫn bởi vì, hết quyền đối với sáng chế đã xảy ra và những giới hạn của pháp luật sáng chế không ảnh hưởng tới tự do hợp đồng²⁶. Mỗi quan hệ giữa pháp luật hợp đồng và pháp luật sáng chế được xem xét trong vụ việc Keeler²⁷. Theo đó, pháp luật sáng chế nên là sự lựa chọn đầu tiên nhằm bảo đảm phù hợp với giới hạn trong hợp đồng. Nếu không thành công, pháp luật hợp đồng có thể được áp dụng²⁸. Trong trường hợp này, pháp luật chống độc quyền phải được áp dụng để bảo đảm thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng không hủy hoại cạnh tranh.

Cần lưu ý, bán trong trường hợp vi phạm điều kiện được cho phép, được pháp luật sáng chế bảo vệ bởi vì hết quyền đối với sáng chế không xảy ra. Ví dụ, trong vụ việc General Talking Pictures Corp. V. Western Electronic Co.²⁹, chủ sở hữu sáng chế camera sản xuất là bên nhận chuyển giao quyền sử dụng sáng chế bán máy khuếch đại được bảo hộ sáng chế cho những người khai thác thương mại. Do đó, việc bán cho những người khai thác thương mại là bán không được cho phép, xâm phạm quyền đối với sáng chế và hết quyền đối với sáng chế không xảy ra. Cũng như trong vụ việc Quanta, bên cạnh pháp luật sáng chế, pháp luật chống độc quyền cũng điều chỉnh những thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng bởi vì hai lĩnh vực pháp luật cùng “chia sẻ mục đích chung là thúc đẩy đổi mới và lợi ích cho người tiêu dùng”³⁰.

Đối với những vi phạm thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng liên quan đến nhãn hiệu do bên thứ ba thực hiện: thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng chỉ có giá trị đối với các bên trong hợp đồng và không “tác động tới hàng hóa, do đó không ràng buộc những người mua tiếp theo mà không biết những thỏa thuận này”³¹. Nói cách khác, “giới hạn trong hợp đồng không tác động tới bên thứ ba mua hàng hóa”³².

²⁶Nguyen Thanh Tu, Competition Law in Technology Transfer under the TRIPS Agreement: Implications for Developing Countries, doctoral dissertation, Lund University, Sweden, 2009, tr. 182.

²⁷Keeler V. Standard Folding Bed, 157 U.S. 659 (1985).

²⁸Nguyen Thanh Tu, Competition Law in Technology Transfer under the TRIPS Agreement: Implications for Developing Countries, doctoral dissertation, Lund University, Sweden, 2009, tr. 182.

²⁹General Talking Pictures Corp. V. Western Electronic Co., 304 U.S. 175

³⁰Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (us Antitrust-IP Guidelines), the us Department of Justice and the Federal Trade Commission, 6 Apr. 1995.

³¹Denbicare U.S.A. V. Toys "R" Us, 84 F. 3d 1143 (9th Cir. 1996).

³²The Report of the us Group answers the questions of AIPPI on Exhaustion of IPRs in cases of recycling and repair of goods, <http://www.aippi-us.org/images/Q205_USA.pdf>, tr. 25.

Vấn đề hết quyền trong trường hợp bên thứ ba vi phạm thỏa thuận giới hạn theo hợp đồng được xem xét trong một số vụ việc gần đây về sáng chế, đó là Quanta và TransCore³³. Theo đó, tương tự như đối với nhãn hiệu, khi hết quyền đối với sáng chế xảy ra, chủ sở hữu sáng chế không thể khởi kiện bên thứ ba với lý do bên thứ ba xâm phạm quyền đối với sáng chế³⁴. Trong trường hợp bên thứ ba vi phạm thỏa thuận giữa bên thứ ba và bên nhận chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sáng chế, thì bên thứ ba có thể bị khởi kiện trên cơ sở pháp luật hợp đồng.

Pháp luật về hết quyền đối với nhãn hiệu của Hoa Kỳ nói riêng và hết quyền sở hữu trí tuệ nói chung được xây dựng một cách khéo léo phù hợp với chính sách “bảo vệ thương mại hợp pháp và người tiêu dùng của nước này” như đã được Quốc hội Hoa Kỳ đề cập khi thông qua Đạo luật Lanham³⁵. Pháp luật về hết quyền đối với nhãn hiệu Hoa Kỳ được xây dựng để ngăn chặn nhập khẩu song song và biện pháp được sử dụng hiệu quả hiện nay là sự loại bỏ trên cơ sở khác biệt hàng hóa. Hơn nữa, pháp luật Hoa Kỳ về hết quyền sở hữu trí tuệ được hình thành sớm và ở mức độ hoàn thiện với vai trò đặc biệt của các Tòa án. Những vấn đề phức tạp nhất liên quan đến hết quyền đối với nhãn hiệu nói riêng đã được xử lý trong các vụ việc về nhãn hiệu, đặc biệt là: hệ quả pháp lý của hết quyền đối với nhãn hiệu, giới hạn nhập khẩu song song hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ và sửa chữa hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, pháp luật về hết quyền đối với nhãn hiệu bộc lộ sự kém hoàn thiện so với pháp luật về hết quyền đối với sáng chế, đặc biệt hết quyền trong trường hợp tồn tại thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng.

TTBD ĐBDC

³³Quanta Computer, Inc. V. LG Electronics, Inc., 128 s. Ct. 2109 (2008); TransCore, LP and TC License, Ltd., V. Electronic Transaction Consultants Corporation, us Court of Appeals for the Federal Circuit, 2008-1430, decided 8 Apr., 2009.

³⁴Quanta Computer, Inc. V. LG Electronics, Inc., 128 s. Ct. 2109(2008), đoạn 2122.

³⁵92 Cong. Rec. 7524 (1946).