

# **CẨM NANG:** CÁC TRANH CHẤP VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ **TRONG WTO**





# CẨM NANG: CÁC TRANH CHẤP VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG WTO

## NỘI DUNG

<b>TỪ VIẾT TẮT</b>	<b>4</b>
<b>LỜI MỞ ĐẦU</b>	<b>5</b>
<b>I. Hệ thống giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại thế giới</b>	<b>6</b>
- I.1. Mục đích và chức năng của Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO	6
- I.2. Cấu trúc và thẩm quyền của Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO	9
- I.3. Các quy tắc về thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO	15
- I.4. Các vấn đề chính sách đối với Việt Nam	23
<b>II. Các tranh chấp liên quan đến sáng chế</b>	<b>27</b>
- Ấn Độ - Bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm	27
- Ấn Độ - Bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm	43
- Ca-na-đa - Bảo hộ sáng chế đối với dược phẩm	53
- Ca-na-đa - Thời hạn bảo hộ sáng chế	63
- Pakistan - Bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm	74
- Cộng đồng châu Âu - Bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm	77
- Argentina - Bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm	78
- Argentina - Một số biện pháp bảo hộ sáng chế và dữ liệu thử nghiệm	78
- Bồ Đào Nha - Bảo hộ sáng chế theo Luật Sở hữu công nghiệp	85
- Brazil - Các biện pháp ảnh hưởng sự bảo hộ sáng chế	88
- Hoa Kỳ - Luật Sáng chế Hoa Kỳ	90
<b>III. Các tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý</b>	<b>92</b>
- Cộng đồng châu Âu - Bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho nông sản và thực phẩm	92
- In-đô-nê-xi-a - Một số biện pháp ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô	128
- Ô-xtrây-li-a - Gói thuốc lá tron	135
<b>IV. Các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan</b>	<b>148</b>
- Hoa Kỳ - Điều 110(5) Luật Bản quyền	148
- Nhật Bản - Các biện pháp liên quan đến bản ghi âm	165
- Cộng hòa Ai-len - Các biện pháp ảnh hưởng đến việc cấp quyền tác giả và quyền liên quan	171
- Cộng đồng châu Âu - Các biện pháp ảnh hưởng đến việc cấp quyền tác giả và quyền liên quan	171
<b>V. Các tranh chấp về thực thi quyền sở hữu trí tuệ và các vấn đề khác</b>	<b>179</b>
- Liên minh châu Âu và các nước thành viên - Thu giữ thuốc generic quá cảnh	179
- Trung Quốc - Các biện pháp ảnh hưởng đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ	187
- Cộng đồng châu Âu - Thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm điện ảnh và chương trình truyền hình	213
- Hy Lạp - Thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm điện ảnh và chương trình truyền hình	213
- Đan Mạch - Các biện pháp ảnh hưởng đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ	215
- Thụy Điển - Các biện pháp ảnh hưởng đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ	218
- Hoa Kỳ - Điều 211 Luật Omnibus về phân bổ ngân sách năm 1998	221
- Hoa Kỳ - Điều 337 Luật Thuế quan năm 1930 và các sửa đổi, bổ sung	245
- Trung Quốc - Các biện pháp ảnh hưởng đến dịch vụ thông tin tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính nước ngoài	250
<b>VI. Các vấn đề liên quan trong chính sách và pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam</b>	<b>253</b>
1. Tổng quan về Hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam	253
2. Các vấn đề liên quan ở Việt Nam	255

<b>KẾT LUẬN</b>	<b>280</b>
-----------------	------------

## TỪ VIẾT TẮT

<b>AB</b>	Cơ quan phúc thẩm
<b>Hiệp định chống bán phá giá</b>	Hiệp định thi hành Điều VI của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại
<b>Công ước Berne</b>	Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật
<b>COV</b>	Cục Bản quyền tác giả Việt Nam
<b>DSB</b>	Cơ quan Giải quyết tranh chấp
<b>Hiệp định DSU</b>	Hiệp định về Các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp
<b>EC/EEC</b>	Cộng đồng châu Âu/Cộng đồng kinh tế châu Âu
<b>EU</b>	Liên minh châu Âu
<b>GATS</b>	Hiệp định chung về thương mại dịch vụ
<b>GATT</b>	Hiệp định chung về thuế quan và thương mại
<b>CDĐL</b>	Chỉ dẫn địa lý
<b>ICTSD</b>	Trung tâm Thương mại và Phát triển bền vững quốc tế
<b>SHTT</b>	Sở hữu trí tuệ
<b>Công ước Paris</b>	Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp
<b>RIAV</b>	Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam
<b>Hiệp địnhSCM</b>	Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng
<b>Hiệp địnhTBT</b>	Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại
<b>TPP</b>	Chương trình thuốc chữa bệnh của Ca-na-đa
<b>Hiệp địnhTRIMS</b>	Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại
<b>Hiệp địnhTRIPS</b>	Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ
<b>Hoa Kỳ</b>	Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
<b>VCLT</b>	Công ước Viên về luật điều ước quốc tế
<b>VCPMC</b>	Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam
<b>VIETRO</b>	Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam
<b>VLCC</b>	Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam
<b>VTC</b>	Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam
<b>WIPO</b>	Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới
<b>Thủ tục làm việc</b>	Thủ tục làm việc của Cơ quan phúc thẩm
<b>WTO</b>	Tổ chức Thương mại thế giới

## LỜI MỞ ĐẦU

Cẩm nang này được soạn thảo với hỗ trợ của Dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP) do Liên minh châu Âu tài trợ. Đây cũng là kết quả đóng góp của chuyên gia quốc tế - Giáo sư Laurent Manderieux, các chuyên gia trong nước, cùng với góp ý của ông Trần Văn Hiệp, dưới sự giám sát của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ). Cẩm nang này dành cho tất cả các đối tượng liên quan ở Việt Nam, đặc biệt là những người tham gia xây dựng các văn bản và quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, các cán bộ quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ (cán bộ chính phủ, viên chức hải quan và thẩm phán, v.v.) cũng như các nhà đàm phán thương mại quốc tế. Hơn nữa, đây cũng là một tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các chương trình đào tạo đại học và sau đại học về sở hữu trí tuệ và thương mại quốc tế.

Cẩm nang này phân tích các vụ kiện về quyền sở hữu trí tuệ trong WTO. Các vụ kiện được nhóm theo đối tượng sở hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, quyền tác giả, thực thi quyền và các vấn đề khác có liên quan đến sở hữu trí tuệ). Chương cuối của Cẩm nang đưa ra những thông tin pháp lý và chính sách của Việt Nam liên quan đến các vấn đề được thảo luận trong các vụ kiện cụ thể. Mục tiêu chính của Cẩm nang là làm rõ hơn những tác động chính pháp lý và kinh tế của các vụ kiện về sở hữu trí tuệ trong WTO, bằng việc sử dụng lời văn đơn giản và phương pháp sư phạm. Thông tin về mỗi vụ kiện bao gồm: bối cảnh vụ kiện (nguyên nhân dẫn đến tranh chấp), nguồn pháp luật (các quy định liên quan trong Hiệp định TRIPS/WTO), quan điểm của nguyên đơn và bị đơn, kết luận, phán quyết và khuyến nghị của Ban hội thẩm, và cuối cùng là kết luận của Cơ quan phúc thẩm. Ngoài ra, Cẩm nang cũng bao gồm các thông tin liên quan đến những diễn biến tiếp theo của mỗi vụ kiện sau khi Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) của WTO thông qua quyết định cuối cùng (ví dụ việc thực hiện các khuyến nghị của WTO/DSB bởi các bên tranh chấp, đặc biệt tập trung vào những khó khăn, các vụ kiện sau đó về những vấn đề tương tự hoặc có liên quan và các vấn đề khác) trong từng vụ việc cụ thể.

Cẩm nang không chỉ mô tả đơn thuần các khía cạnh kỹ thuật và pháp lý, mà mỗi vụ kiện là một phần của bức tranh, trong đó mô tả tình trạng pháp lý và kinh tế trước và sau khi áp dụng thủ tục giải quyết tranh chấp chính thức của WTO. Điều này cho phép người đọc hiểu rõ bối cảnh, các bên tranh chấp và tác động của thủ tục và quyết định của Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO đối với hệ thống pháp luật của các bên liên quan, cũng như đến việc thi hành Hiệp định TRIPS của các thành viên WTO khác.

Chương cuối giới thiệu chế độ bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam với mục đích mang lại giá trị gia tăng cho cuốn Cẩm nang. Thông tin tại Chương này cho thấy sự tiến bộ của Việt Nam trong việc hiện đại hóa hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ và nỗ lực của các nhà hoạch định chính sách nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật phù hợp với cam kết quốc tế, đồng thời có tính đến nhu cầu cụ thể của một quốc gia đang phát triển. Pháp luật của Việt Nam hiện nay gần như phù hợp với các hệ thống sở hữu trí tuệ tiên tiến nhất, tuy nhiên, Chương cuối cũng thừa nhận những quan ngại về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Điều này là do thiếu nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng cần thiết để xây dựng một hệ thống thực thi có hiệu quả. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc đầu tư vào đào tạo nguồn nhân lực là cách tốt nhất để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội.

Với những thông tin đó, chúng tôi hy vọng cuốn Cẩm nang này sẽ góp phần đạt được mục tiêu quan trọng nêu trên.

**Claudio Dordi**  
Cố vấn trưởng Dự án EU-MUTRAP

# I. Hệ thống giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại thế giới

## I.1. Mục đích và chức năng của Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO

### I.1.a. Mục đích của Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO

Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO được thành lập cùng với sự ra đời của WTO và có hiệu lực từ ngày 01/01/1995. Trước khi WTO ra đời, Hiệp định GATT 1947 không có cơ chế pháp lý về giải quyết tranh chấp. Theo Điều XXII Hiệp định GATT 1947, cơ chế tham vấn được thực hiện trong trường hợp một Bên ký kết chính thức khiếu nại Bên ký kết khác về bất kỳ vấn đề nào làm ảnh hưởng đến việc thi hành Hiệp định. Theo Điều XXIII Hiệp định GATT 1947, khi một Bên ký kết thấy rằng lợi ích của mình theo GATT bị vô hiệu hay suy giảm thì các Bên ký kết (trong Hội đồng GATT) có thể thực hiện điều tra để đưa ra khuyến nghị và phán quyết tập thể về vấn đề liên quan. Đối với các vụ việc nghiêm trọng, Hội đồng GATT có thể cho phép một Bên ký kết tạm dừng sự nhượng bộ thương mại đạt được trong GATT cho Bên ký kết khác đó. Các nguyên tắc quản lý tranh chấp, tại các Điều XXII và XXIII của GATT 1947 và các quy tắc và thủ tục được thảo luận và sửa đổi sau đó, đã được đưa vào hệ thống giải quyết tranh chấp hiện tại của WTO.

*Hiệp định về các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp* (sau đây gọi tắt là "*Hiệp định DSU*") đặt ra các quy tắc và thủ tục mà các thành viên WTO phải tuân thủ khi có tranh chấp trong khuôn khổ WTO. Các quy tắc và thủ tục của Hiệp định DSU phải được áp dụng cho mọi tranh chấp phát sinh theo các điều khoản về tham vấn và giải quyết tranh chấp tại các Hiệp định được liệt kê tại Phụ lục 1 của Hiệp định DSU (sau đây gọi chung là "*các Hiệp định thuộc phạm vi điều chỉnh*" hoặc "*các Hiệp định liên quan*").<sup>1</sup> Mặc dù bản thân Hiệp định DSU không thuộc vào "*các Hiệp định thuộc phạm vi điều chỉnh*" theo Điều 1.1 Hiệp định DSU, nhưng *Vụ kiện Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế (EC)* đã nhấn mạnh rằng câu thứ hai của Điều 1.1 chỉ rõ các quy tắc và thủ tục của Hiệp định DSU phải được áp dụng cho các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa các Thành viên theo chính Hiệp định DSU.<sup>2</sup> Tuy nhiên, các Hiệp định thuộc phạm vi điều chỉnh cũng có thể bao gồm các điều khoản giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp này thì các quy tắc và thủ tục của Hiệp định DSU sẽ được áp dụng phù hợp với các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp có tính chất đặc biệt và bổ sung có trong các Hiệp định liên quan như được đề cập tại Phụ lục 2 Hiệp định DSU.<sup>3</sup> Trong trường hợp không có sự khác biệt giữa các quy tắc và thủ tục của Hiệp định DSU và các quy tắc và thủ tục đặc biệt và bổ sung trong các Hiệp định liên quan thì cả hai bộ quy tắc này sẽ được áp dụng cùng nhau.<sup>4</sup> Ngược lại, nếu có sự khác biệt và trong phạm vi khác biệt giữa các quy tắc và thủ tục của Hiệp định DSU và các quy tắc và thủ tục đặc biệt hoặc bổ sung của Hiệp định liên quan, thì các quy tắc và thủ tục đặc biệt hoặc bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng.<sup>5</sup> Trường hợp sau chỉ xảy ra nếu quy định của Hiệp định DSU và các quy tắc và thủ tục đặc biệt và bổ sung của Hiệp định liên quan không được hiểu theo

<sup>1</sup> Điều 1.1 Hiệp định DSU.

<sup>2</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Ấn Độ - Bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm*, (gọi tắt là "*Vụ kiện Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế (EC)*"), tài liệu WT/DS79/R, thông qua ngày 22/9/1998, chú thích 96.

<sup>3</sup> Điều 1.2 Hiệp định DSU.

<sup>4</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Guatemala - Điều tra chống bán phá giá xi măng Portland từ Mê-hi-cô*, (*Vụ kiện Guatemala - Xi-măng I*), tài liệu WT/DS60/AB/R, thông qua ngày 15/11/1998, đoạn 65.

<sup>5</sup> Tài liệu đã dẫn.

cách bổ sung cho nhau.<sup>6</sup>

Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO được thành lập với mục tiêu cơ bản là bảo đảm sự an toàn và khả năng dự báo của hệ thống thương mại đa phương.<sup>7</sup> Theo đó, những giải thích pháp lý trong báo cáo của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm sẽ được coi là một phần không tách rời của các quyền và nghĩa vụ trong hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO.<sup>8</sup> Cơ chế giải quyết tranh chấp được sử dụng để duy trì các quyền và nghĩa vụ của các Thành viên theo các Hiệp định liên quan và để làm rõ các quy định hiện hành của những Hiệp định đó, phù hợp với quy tắc thông thường trong việc giải thích công pháp quốc tế.<sup>9</sup>

Hiệp định DSU cho biết, mục đích chính của Hệ thống giải quyết tranh chấp là bảo đảm một giải pháp tích cực đối với vụ tranh chấp.<sup>10</sup> Theo đó, việc đạt được giải pháp tích cực và giải quyết tranh chấp hiệu quả có thể giúp ngăn chặn các Thành viên liên tiếp đưa ra những khiếu nại đối với các biện pháp đã được giải quyết.<sup>11</sup> Để đạt được giải pháp tích cực cho các tranh chấp, các Thành viên phải sử dụng các thủ tục theo Hiệp định DSU một cách trung thực và với nỗ lực nhằm giải quyết được tranh chấp.<sup>12</sup> Do đó, việc yêu cầu tham vấn và sử dụng thủ tục giải quyết tranh chấp không thể là hoặc bị coi là hành vi gây tranh chấp.<sup>13</sup> Một Thành viên chỉ bị coi là có hành động không trung thực khi thỏa mãn cả hai tiêu chí (i) vi phạm một nghĩa vụ nội dung trong các Hiệp định WTO, và (ii) phải có nhiều vấn đề hơn việc chỉ là sự vi phạm đơn thuần.<sup>14</sup>

### I.1.b. Các phương thức giải quyết tranh chấp

Theo Hiệp định DSU, các Thành viên có thể lựa chọn một số phương thức để giải quyết tranh chấp. Để tăng cường hệ thống thương mại đa phương, bất cứ khi nào có tranh chấp xảy ra thì phải được giải quyết bằng các quy tắc đa phương theo quy định của DSU.<sup>15</sup> Theo Điều 23 Hiệp định DSU, các Thành viên không được phép hành động một cách đơn phương để giải quyết sự vi phạm nghĩa vụ trong WTO bởi Thành viên WTO khác.<sup>16</sup> Các Thành viên có nghĩa vụ tuân thủ các nguyên tắc chung như được quy định trong DSU để giải quyết việc không tuân thủ quy định của WTO bởi Thành viên WTO khác.<sup>17</sup> Hơn nữa, như đề cập ở trên, Hiệp định DSU thể hiện sự ưu tiên sử dụng giải pháp thỏa thuận, và phù hợp với các Hiệp định liên quan, thông qua đàm phán hơn những phán quyết thông qua quá trình xét xử.<sup>18</sup>

<sup>6</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>7</sup> Điều 3.2 Hiệp định DSU; Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Mục 301 - 310 Luật Thương mại năm 1974*, (*Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều khoản 301 Luật Thương mại*), tài liệu WT/DS152/R, thông qua ngày 27/01/2000, đoạn 7.75.

<sup>8</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Các biện pháp chống bán phá giá cuối cùng đối với thép không gỉ từ Mê-hi-cô*, (*Vụ kiện Hoa Kỳ - Thép không gỉ (Mê-hi-cô)*), tài liệu WT/DS344/AB/R, thông qua ngày 20/5/2008, đoạn 160.

<sup>9</sup> Điều 3.2 Hiệp định DSU.

<sup>10</sup> Điều 3.7 Hiệp định DSU.

<sup>11</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Cộng đồng châu Âu - Chế độ nhập khẩu, bán và phân phối chuối, viện dẫn lần 2 Điều 21.5 Hiệp định DSU bởi Ecuador*, (*Vụ kiện EC - Chuối III*), tài liệu WT/DS27/RW2/ECU, Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, thông qua ngày 11/12/2008, đoạn 7.75.

<sup>12</sup> Điều 3.10 Hiệp định DSU.

<sup>13</sup> Tài liệu đã dẫn; Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện EC - Chuối III*, viện dẫn lần 2 Điều 21.5 Hiệp định DSU bởi Ecuador, các đoạn 7.125 - 7.126.

<sup>14</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Argentina - Mức thuế chống bán phá giá vào gia cầm từ Brazil*, (*Vụ kiện Argentina - Thuế chống bán phá giá gia cầm*), tài liệu WT/DS241/R, thông qua ngày 19/5/2003, đoạn 7.36.

<sup>15</sup> Điều 23 Hiệp định DSU.

<sup>16</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Các biện pháp nhập khẩu liên quan đến một số sản phẩm nhất định từ Cộng đồng châu Âu*, (*Vụ kiện Hoa Kỳ - Một số sản phẩm nhất định*), tài liệu WT/DS165/AB/R, thông qua ngày 10/01/2001, các đoạn 58 và 111.

<sup>17</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều khoản 301 Luật Thương mại*, các đoạn 7.45 - 7.46.

<sup>18</sup> Điều 3.7 Hiệp định DSU.

Tuy nhiên, việc các Thành viên không đạt được thỏa thuận thông qua tham vấn/đàm phán có thể và đã xảy ra trên thực tế, mà việc giải quyết tranh chấp chỉ đạt được thông qua thủ tục xét xử của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm (Xem Mục 1.2.a. Các Cơ quan Giải quyết tranh chấp của WTO). Các quy tắc và thủ tục xét xử của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm được quy định tại các Điều 6 đến 20 Hiệp định DSU. Mặc dù Cơ quan Giải quyết tranh chấp (viết tắt là “DSB”) có trách nhiệm quản lý cơ chế giải quyết tranh chấp, nhưng Cơ quan này không được thêm hay bớt các quyền hoặc nghĩa vụ được quy định trong các Hiệp định có liên quan trọng các kiến nghị và phán quyết của mình.<sup>19</sup> Trong Vụ kiện Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế (EC), Ấn Độ đã bày tỏ quan ngại về khả năng khiếu nại liên tiếp bởi các Thành viên khác nhau về cùng sự việc, và các khiếu nại pháp lý đó sẽ mang đến những rủi ro nghiêm trọng đối với trật tự thương mại đa phương.<sup>20</sup> Dù trong vụ kiện đó, Ban hội thẩm đã thừa nhận rằng những quan ngại đó là hợp lý, nhưng theo quy định của DSU, Ban hội thẩm phải đưa ra kết luận của mình phù hợp với các quy định của DSU.<sup>21</sup> Ban hội thẩm không thể đưa ra phán quyết một cách đúng đắn và công bằng để giải quyết những quan ngại nếu trái với các quy định cụ thể trong Hiệp định liên quan.<sup>22</sup> Trong mọi trường hợp, việc giải thích và áp dụng đúng đắn các điều khoản của các Hiệp định liên quan nghĩa là không được thêm hay bớt quyền và nghĩa vụ của các Thành viên WTO.<sup>23</sup>

Giải thích của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm phải được đưa ra phù hợp với bối cảnh xét xử. Nếu muốn, các Thành viên có thể giải thích các quy định trong Hiệp định liên quan theo thẩm quyền của mình,<sup>24</sup> nhưng chỉ có Hội nghị Bộ trưởng và Đại Hội đồng WTO mới có thẩm quyền chính thức thông qua những giải thích về các quy định của Hiệp định WTO và các Hiệp định thương mại đa phương.<sup>25</sup> Cần nhấn mạnh rằng việc áp dụng thủ tục DSU để giải quyết tranh chấp được coi là nỗ lực giải quyết các tranh chấp một cách trung thực nhất.

Ngoài thủ tục tham vấn và xét xử của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm, các Thành viên có thể sử dụng phương thức môi giới, trung gian và hòa giải.<sup>26</sup> Những phương thức giải quyết tranh chấp nêu trên có tính tự nguyện.<sup>27</sup> Ngoài ra, theo chức năng và nhiệm vụ của mình, Tổng Giám đốc WTO có thể thực hiện vai trò môi giới, trung gian hoặc hòa giải, với mục đích hỗ trợ các Thành viên giải quyết tranh chấp thành công.<sup>28</sup> Các bên tranh chấp có thể bắt đầu và chấm dứt việc môi giới, trung gian và hòa giải bất cứ lúc nào, và nếu không đạt được kết quả thì một bên có thể yêu cầu thành lập Ban hội thẩm để giải quyết tranh chấp.<sup>29</sup> Ý kiến của các bên đưa ra trong quá trình tham vấn sẽ được bảo mật.<sup>30</sup>

Hiệp định DSU cũng cho phép các bên tranh chấp sử dụng *thủ tục trọng tài nhanh* như một biện pháp giải quyết tranh chấp thay thế.<sup>31</sup> Trong Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều 110(5) Luật Bản quyền, các trọng tài nhấn mạnh rằng thủ tục trọng tài nhanh theo Điều 25 Hiệp định DSU là khác so với thủ

tục trọng tài quy định tại Điều 21.3(c) và Điều 22.6 của DSU<sup>32</sup> vì thủ tục trọng tài theo Điều 21.3(c) và Điều 22.6 không phải là phương thức giải quyết tranh chấp thay thế theo nghĩa của Điều 25.<sup>33</sup> Các thủ tục tố tụng trọng tài sẽ liên quan đến vấn đề cụ thể mà phát sinh trong tranh chấp, như xác định thời hạn hợp lý để thực hiện phán quyết và khuyến nghị của Cơ quan giải quyết tranh chấp (Điều 21.3(c) của DSU), mức độ tạm dừng nhượng bộ thương mại phù hợp (Điều 22.6 của DSU).<sup>34</sup> Ngược lại, thủ tục trọng tài theo Điều 25 là một phương thức giải quyết tranh chấp thay thế cho thủ tục xét xử của Ban hội thẩm và có quy trình giải quyết tranh chấp đầy đủ theo DSU, chứ không phải là một công đoạn của quy trình đó.<sup>35</sup> Ngoài ra, Cơ quan giải quyết tranh chấp không cần ra quyết định về các vấn đề được giải quyết theo thủ tục trọng tài tại Điều 25 Hiệp định DSU.<sup>36</sup>

## I.2. Cấu trúc và thẩm quyền của Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO

### I.2.a. Các cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO

Trừ khi Hiệp định liên quan có quy định khác, Hiệp định DSU thành lập Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) để quản lý các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp, các cuộc tham vấn và các quy định giải quyết tranh chấp của các Hiệp định liên quan.<sup>37</sup> Cơ quan giải quyết tranh chấp có quyền thành lập Ban hội thẩm, thông qua báo cáo của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm, giám sát việc thực hiện các phán quyết và khuyến nghị, cho phép đình chỉ các nhượng bộ và các nghĩa vụ khác theo các Hiệp định liên quan.<sup>38</sup> Để đảm nhiệm trách nhiệm của DSB theo DSU, Đại hội đồng sẽ được triệu tập khi phù hợp.<sup>39</sup> Đặc biệt, quyết định của DSB chỉ được thông qua khi không bị phản đối bởi thành viên nào có mặt tại phiên họp chính thức (nghĩa là theo cơ chế “*đồng thuận*”).<sup>40</sup> Khi DSB quyết định về việc thành lập Ban hội thẩm,<sup>41</sup> hoặc thông qua báo cáo của Ban hội thẩm và báo cáo của Cơ quan phúc thẩm,<sup>42</sup> hoặc cho phép đình chỉ sự nhượng bộ và thực hiện các nghĩa vụ khác,<sup>43</sup> thì không cần thiết phải có sự đồng thuận như trên (nghĩa là “*đồng thuận phản đối*” hay “*đồng thuận bị động*”). Những quy định liên quan đến chức năng của DSB cũng sẽ được Ban hội thẩm hoặc Cơ quan phúc thẩm giải thích thỏa đáng nếu chúng có liên quan đến tranh chấp vì những quy định đó có thể ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các Thành viên WTO.<sup>44</sup>

Ban hội thẩm được thành lập để giúp DSB thực hiện chức trách của mình theo Hiệp định DSU và các Hiệp định liên quan.<sup>45</sup> Ban hội thẩm có ba hội thẩm viên, là những người có trình độ chuyên môn và

<sup>19</sup> Các Điều 3.2 và 19.2 Hiệp định DSU.

<sup>20</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế (EC), đoạn 7.22.

<sup>21</sup> Tài liệu đã dẫn, đoạn 7.23.

<sup>22</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>23</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, Vụ kiện Chi-lê - Thuế đối với đồ uống có cồn, (Chi-lê - Đồ uống có cồn), tài liệu WT/DS87/AB/R, tài liệu WT/DS110/AB/R, thông qua ngày 12/01/2000, đoạn 79.

<sup>24</sup> Điều 3.9 Hiệp định DSU.

<sup>25</sup> Điều IX:2, Ra quyết định, Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới.

<sup>26</sup> Điều 5 Hiệp định DSU.

<sup>27</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>28</sup> Điều 5.6 Hiệp định DSU; xem thêm Thông báo của Tổng Giám đốc, Điều 5 Hiệp định DSU, tài liệu WT/DSB/25, ngày 17/7/2001.

<sup>29</sup> Điều 5.3 Hiệp định DSU.

<sup>30</sup> Điều 5.2 Hiệp định DSU.

<sup>31</sup> Điều 25 Hiệp định DSU.

<sup>32</sup> Phán quyết của trọng tài, Vụ kiện Hoa Kỳ - Mục 110(5) Luật Bản quyền, sử dụng thủ tục trọng tài theo Điều 25 của DSU, (Vụ kiện US - Mục 110(5) Luật Bản quyền), tài liệu WT/DS160/ARB25/1, gửi ngày 09/11/2001, đoạn 2.1.

<sup>33</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>34</sup> Tài liệu đã dẫn, đoạn 2.3.

<sup>35</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>36</sup> Tài liệu đã dẫn, đoạn 2.1.

<sup>37</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>38</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>39</sup> Điều IV: 3 Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới.

<sup>40</sup> Điều 2.4 và chú thích số 1 Hiệp định DSU.

<sup>41</sup> Điều 6.1 Hiệp định DSU.

<sup>42</sup> Các Điều 16.4 và 17.14 Hiệp định DSU.

<sup>43</sup> Điều 22.6 Hiệp định DSU.

<sup>44</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, Vụ kiện Hoa Kỳ - Các biện pháp ảnh hưởng đến thương mại về máy bay dân dụng cỡ lớn (khiếu nại lần 2), (Hoa Kỳ - Máy bay dân dụng cỡ lớn (khiếu nại lần 2)), tài liệu WT/DS353/AB/R, thông qua ngày 23/3/2012, đoạn 502.

<sup>45</sup> Điều 11 Hiệp định DSU.

đang làm việc cho cơ quan chính phủ và/hoặc tổ chức phi chính phủ, có kiến thức về Luật Thương mại, có tính độc lập, có nền tảng kiến thức đa dạng và kinh nghiệm phong phú.<sup>46</sup> Hội thẩm viên thực hiện công việc với tư cách cá nhân, không phải là đại diện của Chính phủ, cũng không phải là đại diện của bất kỳ tổ chức nào.<sup>47</sup> Ban Thư ký WTO sẽ hỗ trợ Ban hội thẩm về mặt kỹ thuật và thư ký, đặc biệt hỗ trợ về các khía cạnh pháp lý, lịch sử và thủ tục của các vấn đề liên quan.<sup>48</sup> Để thực thi nhiệm vụ của mình theo DSU và các Hiệp định liên quan,<sup>49</sup> Ban hội thẩm phải đưa ra những đánh giá khách quan về vấn đề, bao gồm các dữ liệu liên quan đến vụ kiện, khả năng áp dụng và sự phù hợp với các Hiệp định liên quan. Để đưa ra “đánh giá khách quan”, Ban hội thẩm phải xem xét tất cả chứng cứ có được, đánh giá độ tin cậy và tính xác thực của chứng cứ, ngoài các yếu tố khác, và bảo đảm rằng kết luận của mình căn cứ trên các chứng cứ đó.<sup>50</sup> Ban hội thẩm có quyền tự do nhất định trong việc sử dụng các chứng cứ để đưa ra kết luận về vụ kiện và có thể lý giải chứng cứ theo ý nghĩa và tính chất khác so ý nghĩa và tính chất do các bên tranh chấp đưa ra.<sup>51</sup> Theo đó, Cơ quan phúc thẩm không được can thiệp vào thẩm quyền của Ban hội thẩm,<sup>52</sup> và bên kháng cáo phán quyết của Ban hội thẩm (theo quy định tại Điều 11 Hiệp định DSU) phải chứng minh rằng Ban hội thẩm đã vượt quá thẩm quyền của mình khi đánh giá về các dữ liệu hoặc chứng cứ.<sup>53</sup> Ban hội thẩm cũng không có nghĩa vụ phải giải quyết mọi khiếu nại pháp lý liên quan đến vụ tranh chấp.<sup>54</sup> Ban hội thẩm chỉ cần đưa ra kết luận cho những vấn đề mà họ cho là cần thiết để giải quyết khiếu nại cụ thể trong tranh chấp.<sup>55</sup> Trong *Vụ kiện Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế (Hoa Kỳ)*, Cơ quan phúc thẩm đã tiếp tục khẳng định rằng Ban hội thẩm có quyền tự do xác định vấn đề nào là cần thiết để giải quyết tranh chấp giữa các bên.<sup>56</sup> Tuy nhiên, quyền tự do này không phải là vô hạn. Ban hội thẩm phải xử lý tất cả vấn đề mà việc kết luận về những vấn đề đó là cần thiết để DSB đưa ra khuyến nghị và phán quyết đủ chính xác, giúp Thành viên liên quan nhanh chóng tuân thủ Hiệp định liên quan.<sup>57</sup> Ngược lại, khi đưa ra kết luận về một vấn đề không bị khiếu nại hay không có tranh chấp có nghĩa là Ban hội thẩm đã không xem xét vụ việc một cách khách quan, và do đó, đã vượt quá thẩm quyền và vi phạm theo quy định tại Điều 11 Hiệp định DSU.<sup>58</sup>

Để giải quyết kháng cáo đối với kết luận của Ban hội thẩm, DSB đã thành lập Cơ quan phúc thẩm

thường trực.<sup>59</sup> Cơ quan phúc thẩm gồm bảy người có chuyên môn cao,<sup>60</sup> và có thẩm quyền được công nhận, có chuyên môn về pháp luật, thương mại quốc tế hoặc về các đối tượng trong các Hiệp định liên quan. Mỗi người được bổ nhiệm một nhiệm kỳ 04 năm và có thể được tái bổ nhiệm một lần. Cơ quan phúc thẩm có quyền xây dựng *thủ tục làm việc riêng* của mình sau khi tham vấn với Chủ tịch DSB và Tổng Giám đốc WTO.<sup>61</sup> Theo đó, thủ tục làm việc cụ thể sẽ được xây dựng để xét xử phúc thẩm, quy định cách thức các thành viên Cơ quan phúc thẩm chia sẻ công việc và trách nhiệm của họ.<sup>62</sup> Việc thành lập Cơ quan phúc thẩm là phù hợp với sự thừa nhận của các Thành viên WTO về tầm quan trọng của tính nhất quán và sự ổn định của việc giải thích các quyền và nghĩa vụ theo các Hiệp định.<sup>63</sup>

Nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính khách quan và tính bảo mật của các vụ kiện do DSB xét xử, qua đó nâng cao sự tin tưởng vào cơ chế giải quyết tranh chấp, các hội thẩm viên, trọng tài viên và các thành viên Cơ quan phúc thẩm phải độc lập và vô tư, tránh mọi xung đột lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp, và tôn trọng tính bảo mật trong thủ tục tố tụng theo quy định của Cơ chế giải quyết tranh chấp.<sup>64</sup> Nhân viên Ban Thư ký WTO cũng như nhân viên thư ký của Cơ quan phúc thẩm và các chuyên gia tư vấn của Ban hội thẩm phải tuân thủ Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.<sup>65</sup> Để bảo đảm sự tuân thủ Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, các hội thẩm viên, trọng tài viên và thành viên Cơ quan phúc thẩm cũng phải tuân thủ các quy định của DSU.<sup>66</sup> Họ cũng được yêu cầu thông báo về sự tồn tại hoặc phát triển của bất kỳ lợi ích, mối quan hệ hoặc vấn đề nào biết họ có thể biết được một cách hợp lý mà có khả năng ảnh hưởng hoặc làm phát sinh những nghi ngờ chính đáng về tính độc lập hoặc sự vô tư của người đó.<sup>67</sup> Họ phải thi hành nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng để đáp ứng kỳ vọng, kể cả việc phải tránh bất kỳ xung đột lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp nào liên quan đến đối tượng của vụ kiện.<sup>68</sup> Phù hợp với Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, tất cả những người nêu trên đều phải tôn trọng các yêu cầu về tự công bố thông tin,<sup>69</sup> và những thủ tục cụ thể được quy định về việc bộc lộ thông tin sau đó hoặc sự vi phạm của những người nằm trong phạm vi điều chỉnh của Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.<sup>70</sup> WTO không có quy định nào đối với hành vi của những luật sư đại diện cho các Thành viên WTO trong các vụ tranh chấp.<sup>71</sup> Do đó, hành vi của các luật sư dường như sẽ được xem xét trong từng vụ việc cụ thể.

Các cơ quan và đối tượng khác tham gia vào cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO với các tư cách và thẩm quyền khác nhau, ví dụ, Nhóm các chuyên gia thường trực<sup>72</sup> hoặc Nhóm các chuyên gia rà soát,<sup>73</sup> tùy thuộc vào từng Hiệp định liên quan được viện dẫn trong vụ kiện.

<sup>46</sup> Điều 8.1, 8.2 và 8.5 Hiệp định DSU.

<sup>47</sup> Điều 8.9 Hiệp định DSU.

<sup>48</sup> Điều 27.1 Hiệp định DSU.

<sup>49</sup> Điều 11 Hiệp định DSU.

<sup>50</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Brazil - Các biện pháp ảnh hưởng đến nhập khẩu lốp xe hơi (Vụ kiện Brazil - Lốp xe hơi)*, tài liệu WT/DS332/AB/R, thông qua ngày 17/12/2007, đoạn 185; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Cộng đồng châu Âu - Các biện pháp liên quan đến thịt và sản phẩm từ thịt (Hoocmôn) (Vụ kiện EC-Hoocmôn)*, tài liệu WT/DS26/AB/R, thông qua ngày 13/02/1998, các đoạn 132 - 133; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Cộng đồng châu Âu - Biện pháp ảnh hưởng đến amiăng và sản phẩm có chứa amiăng (Vụ kiện EC - Amiăng)*, tài liệu WT/DS135/AB/R, thông qua ngày 05/4/2001, đoạn 161; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hàn Quốc - Thuế đối với đồ uống có cồn (Vụ kiện Hàn Quốc - Đồ uống có cồn)*, tài liệu WT/DS75/AB/R, tài liệu WT/DS84/AB/R, thông qua ngày 17/02/1999, các đoạn 161-162.

<sup>51</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Brazil - Lốp xe hơi*, đoạn 185; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện EC - Hoocmôn*, đoạn 135; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Ôxtrâyliá - Các biện pháp ảnh hưởng đến nhập khẩu cá hồi (Vụ kiện Ôxtrâyliá - Cá hồi)*, tài liệu WT/18/AB/R, thông qua ngày 06/11/1998, đoạn 267.

<sup>52</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Các biện pháp tự vệ đối với nhập khẩu lúa mì Gluten từ Cộng đồng châu Âu (Vụ kiện Hoa Kỳ - Lúa mì Gluten)*, tài liệu WT/DS166/AB/R, thông qua ngày 19/01/2001, đoạn 151.

<sup>53</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Brazil - Lốp xe hơi*, đoạn 186.

<sup>54</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Biện pháp ảnh hưởng đến việc nhập khẩu áo somi và áo choàng len từ Ấn Độ (Vụ kiện Hoa Kỳ - Áo somi và áo choàng len)*, tài liệu WT/DS33/AB/R, thông qua ngày 23/5/1997, trang 18.

<sup>55</sup> Tài liệu đã dẫn, trang 18 - 19.

<sup>56</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Ấn Độ - Bảo hộ sáng chế dược phẩm và nông hóa phẩm (Vụ kiện Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế (Hoa Kỳ))*, tài liệu WT/DS50/AB/R, thông qua ngày 16/01/1998, đoạn 87.

<sup>57</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Ôxtrâyliá - Cá hồi*, đoạn 223.

<sup>58</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Chi-lê - Hệ thống biểu giá và các biện pháp tự vệ liên quan đến một số sản phẩm nông nghiệp (Chi-lê - Hệ thống biểu giá)*, tài liệu WT/DS207/AB/R, thông qua ngày 23/10/2002, đoạn 173.

<sup>59</sup> Điều 17.1 Hiệp định DSU.

<sup>60</sup> Cơ quan giải quyết tranh chấp, Quyết định thành lập Cơ quan phúc thẩm, ngày 10/02/1995, tài liệu WT/DSB/1, ngày 19/6/1995, đoạn 4.

<sup>61</sup> Điều 17.9 Hiệp định DSU.

<sup>62</sup> Cơ quan phúc thẩm, Thủ tục làm việc của Cơ quan phúc thẩm (Thủ tục làm việc), tài liệu WT/AB/WP/6.

<sup>63</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Thuế không gì (Mê-hi-cô)*, đoạn 161.

<sup>64</sup> *Lời mở đầu và Các nguyên tắc của Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Hiệp định DSU (Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp)*, tài liệu WT/DSB/RC/1, ngày 11/12/1996.

<sup>65</sup> Việc tuân thủ các nguyên tắc chính của Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

<sup>66</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>67</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>68</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>69</sup> Yêu cầu tự công bố của những người liên quan của Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

<sup>70</sup> Các thủ tục liên quan đến bộc lộ tiếp theo và khả năng vi phạm trong Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

<sup>71</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Cộng đồng châu Âu - Các điều kiện để cấp ưu đãi thuế quan đối với các nước đang phát triển, (EC - Ưu đãi thuế quan)*, tài liệu WT/DS246/R, thông qua ngày 20/4/2004, được sửa đổi theo Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, đoạn 7.5.

<sup>72</sup> Điều 4.5 Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng.

<sup>73</sup> Điều 13.2 Hiệp định DSU và Phụ lục 4 của DSU.

### I.2.b. Các vấn đề liên quan đến thẩm quyền

Khi tranh chấp phát sinh theo các Hiệp định liên quan, các Thành viên phải sử dụng và tuân thủ các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp của DSU.<sup>74</sup> Điều này tạo ra thẩm quyền bắt buộc và duy nhất cho cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Các Thành viên có nghĩa vụ chung là giải quyết sự vi phạm nghĩa vụ hoặc sự vô hiệu hóa hay sự suy giảm lợi ích theo các Hiệp định có liên quan phù hợp với các quy tắc và thủ tục của DSU nhằm loại trừ bất kỳ hành vi nào khác, đặc biệt là các hành động đơn phương.<sup>75</sup> Những quy tắc này phù hợp với quy tắc “*đồng thuận bị động*” trong việc thành lập Ban hội thẩm,<sup>76</sup> theo đó việc thành lập Ban hội thẩm theo yêu cầu của nguyên đơn được thực hiện gần như một cách tự động trong trường hợp không đạt được giải pháp thỏa thuận. Có các điều khoản cụ thể được đặt ra trong những trường hợp các Thành viên muốn giải quyết sự vi phạm nghĩa vụ hoặc vô hiệu hóa hoặc suy giảm các lợi ích theo một Hiệp định có liên quan.<sup>77</sup>

Thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO không áp dụng đối với mọi chủ thể của cộng đồng quốc tế. Chỉ các Thành viên WTO mới được sử dụng thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO.<sup>78</sup> Các cá nhân và tổ chức quốc tế, dù là tổ chức quốc tế liên chính phủ hay phi chính phủ, đều không có quyền này.<sup>79</sup> Ngoài ra, chỉ có các Thành viên có lợi ích đáng kể liên quan đến vấn đề tranh chấp mới có thể tham gia vụ kiện với tư cách là bên thứ ba. Chính vì vậy, chỉ có các Thành viên WTO là một bên của vụ tranh chấp hoặc là bên thứ ba của vụ tranh chấp mới có quyền nộp các hồ sơ, tài liệu và có quyền nhận những tài liệu từ Ban hội thẩm.<sup>80</sup> Ngoài ra, mỗi Hiệp định liên quan đều có các điều khoản cụ thể quy định khi nào thì một Thành viên có thể yêu cầu tham vấn và sử dụng thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO. Những quy định này thường viện dẫn đến và tích hợp các Điều XXII và XXIII của Hiệp định GATT 1994. Như vậy, trong WTO, nguyên nhân của một vụ kiện thường là khi một Thành viên thấy rằng lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp của mình (theo một Hiệp định trong WTO) bị vô hiệu hoặc suy giảm, hoặc việc đạt được mục tiêu của Hiệp định đó đang bị cản trở. Điều này có thể là kết quả của sự vi phạm nghĩa vụ của một Hiệp định (còn được gọi là “*khiếu nại vi phạm*”), hoặc của việc áp dụng các biện pháp của một Thành viên, dù có trái với quy định của Hiệp định hay không (còn được gọi là “*khiếu nại không vi phạm*”), hoặc do sự tồn tại của bất kỳ tình huống nào khác (còn được gọi là “*khiếu nại tình huống*”). Cần lưu ý rằng khiếu nại tình huống không được áp dụng cho các tranh chấp phát sinh theo Hiệp định GATS;<sup>81</sup> trong khi đó, khiếu nại tình huống và khiếu nại không vi phạm không được áp dụng cho các tranh chấp phát sinh theo Hiệp định TRIPS.<sup>82</sup>

Trước khi nộp đơn kiện, các Thành viên phải tự đánh giá xem việc sử dụng các quy tắc và thủ tục của DSU có mang lại hiệu quả hay không.<sup>83</sup> Như được gợi ý trong DSU và Điều XXIII: 1 Hiệp định GATT 1994, các Thành viên phải tự đánh giá khi đưa ra quyết định liệu một hành động có mang lại kết quả hay không.<sup>84</sup> Điều này là vì Thành viên đó có toàn quyền quyết định nên khiếu kiện Thành viên khác theo các quy tắc và thủ tục của DSU hay không.<sup>85</sup> Đồng thời, DSU cũng không yêu cầu và

không cho phép Ban hội thẩm xem xét nguyên nhân về quyết định khiếu kiện của Thành viên liên quan, cũng như không chất vấn về phán quyết của Ban hội thẩm.<sup>86</sup>

Các tranh chấp có thể phát sinh đối với các “*biện pháp*”<sup>87</sup> của các Thành viên WTO. Do Hiệp định WTO là một điều ước quốc tế, và chỉ Chính phủ các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ hải quan độc lập mới phải tuân thủ các nghĩa vụ phát sinh từ điều ước này, nên cần hiểu “*biện pháp*” ở đây chính là chính sách hoặc hành vi của Chính phủ, chứ không phải hành vi của các bên tư nhân.<sup>88</sup> Điều đó cũng không loại trừ khả năng hành vi tư nhân có thể cấu thành hành vi của Chính phủ do sự liên quan giữa Chính phủ với hành vi tư nhân hoặc Chính phủ cho phép tư nhân thực hiện hành vi đó.<sup>89</sup> Ngoài ra, các biện pháp của Chính phủ, dù không mang bản chất hạn chế thương mại, nhưng có thể tạo điều kiện cho các bên tư nhân thực hiện hành vi hạn chế thương mại một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.<sup>90</sup>

Vì DSU quy định “*các biện pháp tranh chấp cụ thể*”<sup>91</sup> tại thời điểm thành lập Ban hội thẩm phải là biện pháp mang tính áp dụng chung và được đề cập trong điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm.<sup>92</sup> Tình trạng của biện pháp tranh chấp trong vụ kiện (dù biện pháp đó đang có hiệu lực, hết hiệu lực, bị sửa đổi hoặc chưa tồn tại khi bắt đầu thủ tục tố tụng của Ban hội thẩm) sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến kết luận của Ban hội thẩm hoặc Cơ quan phúc thẩm. Có điều đó là bởi mặc dù một biện pháp đang có hiệu lực hay không thì cũng không thể tự xác định được liệu biện pháp đó có ảnh hưởng đến một hiệp định liên quan không, mà vấn đề phải được giải quyết dựa trên các dữ kiện của từng vụ việc.<sup>93</sup> Tuy nhiên, việc hủy bỏ một biện pháp tranh chấp chỉ có thể căn cứ trên khuyến nghị của Ban hội thẩm hoặc Cơ quan phúc thẩm về biện pháp đó,<sup>94</sup> và có liên quan đến giai đoạn thực thi trong quá trình giải quyết tranh chấp.<sup>95</sup> Ban hội thẩm cũng có thể xem xét một biện pháp được ban hành sau khi Ban hội thẩm đã được thành lập nếu những sửa đổi (đối với biện pháp đó) không làm thay đổi bản chất ban đầu của nó.<sup>96</sup>

Cuối cùng, một vấn đề quan trọng cần phải lưu ý là dù các Thành viên có thể khiếu kiện các biện pháp như được quy định hoặc áp dụng, thì việc khiếu kiện đó phải độc lập với việc áp dụng biện pháp đó trong từng trường hợp cụ thể. Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm của WTO phải tuân theo các thông lệ của GATT trước đây. Theo đó cần phân biệt giữa quy định pháp luật có tính bắt buộc và quy định pháp luật

<sup>74</sup> Điều 23.1 Hiệp định DSU.

<sup>75</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Một số sản phẩm nhất định của EC*, đoạn 111; Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện - Điều khoản 301 Luật Thương mại*, đoạn 7.43.

<sup>76</sup> Điều 6.1 Hiệp định DSU.

<sup>77</sup> Điều 23.2 Hiệp định DSU.

<sup>78</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Cấm nhập khẩu tôm và các sản phẩm từ tôm (Vụ kiện Hoa Kỳ - Tôm)*, tài liệu WT/DS58/AB/R, thông qua ngày 06/11/1998, đoạn 101.

<sup>79</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>80</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>81</sup> Điều XXIII:3 Hiệp định GATS.

<sup>82</sup> Điều 64.2 Hiệp định TRIPS.

<sup>83</sup> Điều 3.7 Hiệp định DSU.

<sup>84</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện EC - Chuối III*, đoạn 135.

<sup>85</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>86</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Mê-hi-cô - Điều tra chống bán phá giá sirô ngô có hàm lượng fructoza cao (HFCS) từ Hoa Kỳ - Viện dẫn Điều 21.5 Hiệp định DSU bởi Hoa Kỳ, (Mê-hi-cô - Sirô ngô)*, tài liệu WT/DS132/AB/RW, thông qua ngày 21/11/2001, đoạn 74.

<sup>87</sup> Điều 26.1 Hiệp định DSU và Điều XXIII:1(b) Hiệp định GATT năm 1994.

<sup>88</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Nhật Bản - Các biện pháp ảnh hưởng tiêu dùng điện ảnh và phim ảnh, (Nhật Bản - Phim ảnh)*, tài liệu WT/DS44/R, thông qua ngày 22/4/1998, đoạn 10.52.

<sup>89</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>90</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Argentina - Các biện pháp ảnh hưởng đến xuất khẩu da bò sống và nhập khẩu thuộc da (Argentina - Da sống và thuộc da)*, tài liệu WT/DS155/R, thông qua ngày 16/02/2001, đoạn 11.19.

<sup>91</sup> Điều 6.2 Hiệp định DSU.

<sup>92</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Cộng đồng châu Âu - Một số vấn đề hải quan (EC - Một số vấn đề hải quan)*, tài liệu WT/DS315/AB/R, thông qua ngày 11/12/2006, đoạn 184; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Cộng đồng châu Âu - Phân loại hải quan về thịt gà miếng rút xương đông lạnh (EC - Thịt gà miếng)*, tài liệu WT/DS269/AB/R, tài liệu WT/DS286/AB/R, thông qua ngày 27/12/2005, đoạn 156.

<sup>93</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Trợ cấp cho bông (Hoa Kỳ - Bông)*, tài liệu WT/DS267/AB/R, thông qua ngày 21/3/2005, đoạn 262.

<sup>94</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Trợ cấp cho bông*, đoạn 272; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Một số sản phẩm nhất định của EC*, đoạn 81; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Cộng đồng châu Âu - Các biện pháp ảnh hưởng đến đăng ký và tiếp thị sản phẩm công nghệ sinh học (EC - Đăng ký và tiếp thị sản phẩm công nghệ sinh học)*, tài liệu WT/DS291/AB/R, thông qua ngày 21/11/2006, đoạn 7.1650.

<sup>95</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện In-đô-nê-xi-a - Một số biện pháp ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô (In-đô-nê-xi-a - Ô tô)*, tài liệu WT/DS54/R, thông qua ngày 23/7/1998, đoạn 14.9.

<sup>96</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện EC - Một số vấn đề hải quan*, đoạn 184; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Chi-lê - Biểu giá*, đoạn 139.

tùy nghi khi giải quyết khiếu nại một biện pháp nhất định. Chỉ những quy định trong pháp luật quốc gia vi phạm các nghĩa vụ trong Hiệp định WTO mới có thể coi là không phù hợp với các nghĩa vụ đó.<sup>97</sup> Những quy định trong pháp luật quốc gia mà cho phép cơ quan hành pháp của nước Thành viên hành động trái với các Hiệp định WTO thì sẽ không bị khiếu nại.<sup>98</sup> Cuối cùng, như đã đề cập ở trên, các Thành viên có thể yêu cầu giải thích theo thẩm quyền về một điều khoản có trong các Hiệp định liên quan.<sup>99</sup> Tuy nhiên, Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm không thể đưa ra những giải thích có tính ràng buộc về quy định của các Hiệp định liên quan, mà chỉ có Hội nghị Bộ trưởng và Đại hội đồng WTO mới có thẩm quyền thông qua những giải thích về Hiệp định WTO và các Hiệp định thương mại đa biên khác.<sup>100</sup>

### I.2.c. Các bên thứ ba và các chủ thể phi quốc gia

WTO là một tổ chức của các Thành viên: quyền và nghĩa vụ theo DSU chỉ phát sinh đối với các Thành viên WTO.<sup>101</sup> Cần nhấn mạnh rằng chỉ các Thành viên mới có thể trở thành bên tranh chấp hoặc là một bên thứ ba của tranh chấp, và chỉ các bên tranh chấp và bên thứ ba mới có quyền nộp và nhận các tài liệu được nộp cho Ban hội thẩm.<sup>102</sup> Theo đó, những chủ thể không mang bản chất nhà nước, như tổ chức phi chính phủ (NGO), liên đoàn lao động hoặc hiệp hội ngành hàng, sẽ không có quyền sử dụng trực tiếp hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO. Các tổ chức này không có quyền khiếu kiện hoặc tham gia tố tụng. Chính điều này đã tạo ra nhiều tranh cãi trong WTO liên quan đến các tài liệu lập trường của các tổ chức, mà không phải là bên tranh chấp hoặc bên thứ ba của vụ kiện, được nộp một cách tự nguyện cho Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm. Đặc biệt, cần phải phân biệt các tình huống khác nhau. Khi một tài liệu lập trường hoặc tài liệu khác được nộp kèm theo hồ sơ của nguyên đơn hoặc bị đơn thì không cần quan tâm tác giả những tài liệu này là ai, mà các tài liệu đó sẽ là một phần trong hồ sơ được nộp của bên tham gia vụ kiện.<sup>103</sup> Thật vậy, bên tham gia vụ kiện phải tự xác định hồ sơ được nộp gồm những gì và phải chịu trách nhiệm về nội dung của hồ sơ, kể cả các phụ lục và tài liệu gửi kèm.<sup>104</sup> Trong trường hợp không có tài liệu lập trường trong hồ sơ của một bên hoặc của bên thứ ba thì phải viện dẫn đến DSU,<sup>105</sup> trong đó cho phép Ban hội thẩm tìm kiếm thông tin và xin ý kiến tư vấn khi thấy cần trong từng trường hợp cụ thể.<sup>106</sup> Ngoài ra, theo các quy định khác của DSU<sup>107</sup>, cho thấy Ban hội thẩm có quyền chấp nhận hoặc từ chối xem xét các thông tin và ý kiến tư vấn nhận được, dù những thông tin và ý kiến tư vấn đó được nhận theo yêu cầu của mình hay không.<sup>108</sup>

Cả Thủ tục làm việc để xét xử phúc thẩm (thủ tục làm việc) và Hiệp định DSU đều không quy định cụ thể về việc Cơ quan phúc thẩm phải chấp nhận và xem xét tài liệu nhận được từ nguồn khác ngoài các bên tham gia hoặc bên thứ ba của vụ kiện.<sup>109</sup> Tuy nhiên, theo Điều 17.9 của DSU, Cơ quan phúc thẩm có quyền thông qua các quy tắc về thủ tục, với điều kiện không được trái với các quy tắc hoặc

thủ tục của DSU và các Hiệp định liên quan. Cần lưu ý rằng Cơ quan phúc thẩm có quyền chấp nhận và xem xét hay không các thông tin mà họ cho là phù hợp và hữu ích trong vụ kiện, miễn là phù hợp với DSU và các Hiệp định liên quan.<sup>110</sup>

## I.3. Các quy tắc về thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO

### I.3.a. Các quy tắc về quy trình giải quyết tranh chấp của WTO

DSU đặt ra các quy định cụ thể để các Thành viên sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Ngoài các bước hoặc các giai đoạn của quy trình giải quyết tranh chấp (tham vấn, xét xử của Ban hội thẩm, xét xử phúc thẩm, tố tụng trọng tài, **Chương I.3.b Các giai đoạn của quy trình giải quyết tranh chấp của WTO**), DSU còn quy định một số quy tắc nhất định về chức năng của cơ chế giải quyết tranh chấp.

Trước tiên, khi có tranh chấp xảy ra, Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm phải giải thích rõ ràng về các quy định trong các Hiệp định liên quan. Hiệp định DSU quy định rõ ràng quy định của các Hiệp định phải được giải thích, phù hợp với các quy tắc tập quán về giải thích công pháp quốc tế.<sup>111</sup> Các quy tắc tập quán để giải thích điều ước quốc tế được viện dẫn trong Hiệp định DSU được quy định tại các Điều 31 và 32 của Công ước Viên về Luật điều ước quốc tế (VCLT).<sup>112</sup> Cụ thể, đối với Điều 31 của VCLT, điều khoản này phải được hiểu là một nguyên tắc chủ chốt để giải thích điều ước quốc tế chứ không phải là một chuỗi các bước thử nghiệm riêng biệt theo thứ bậc, dựa trên các nhân tố khác nhau trong đó (lời văn, bối cảnh, đối tượng và mục đích và sự trung thực).<sup>113</sup>

Tuy nhiên, DSU không giải quyết mỗi và mọi vấn đề riêng rẽ phát sinh trong vụ kiện. Ví dụ, DSU không quy định bất kỳ quy tắc nào về nghĩa vụ chứng minh trong hệ thống giải quyết tranh chấp WTO. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xác định bên nào có nghĩa vụ chứng minh trong vụ kiện (*nghĩa vụ chứng minh*); bên đó phải có nghĩa vụ chứng minh về một sự kiện hoặc các sự kiện liên quan đến vấn đề tranh chấp. Theo đó, Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm phải làm rõ điều này. Nghĩa vụ chứng minh phải thuộc về một bên để khẳng định hoặc bảo vệ một cáo buộc cụ thể, dù đó là nguyên đơn hoặc bị đơn.<sup>114</sup> Nghĩa vụ chứng minh sẽ chuyển sang bên kia nếu một bên khẳng định cáo buộc hoặc có đủ bằng chứng để bảo vệ điều cáo buộc là đúng.<sup>115</sup>

Về phần mình, Bên kia phải thu thập đầy đủ bằng chứng để bác bỏ giả định đó.<sup>116</sup> Việc cần bao nhiêu và những loại chứng cứ nào là cần thiết để chứng minh một giả định là đúng sẽ phụ thuộc vào biện pháp tranh chấp cụ thể, các điều khoản cụ thể và hoàn cảnh cụ thể của vụ kiện.<sup>117</sup> DSU cũng không quy định về sự đại diện cho các bên trước Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm. Cơ quan phúc thẩm

<sup>97</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Rà soát lần cuối về thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép các-bon phẳng không gỉ từ Nhật Bản*, (Hoa Kỳ - Rà soát lần cuối sản phẩm thép các-bon phẳng không gỉ), tài liệu WT/DS244/AB/R, thông qua ngày 09/01/2004, được sửa đổi bởi Cơ quan phúc thẩm, các đoạn 7.124-7.127; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Hoa Kỳ - Luật Chống bán phá giá 1916* (Hoa Kỳ - Luật 1916 (EC)), tài liệu WT/DS136/AB/R, thông qua ngày 26/9/2000, đoạn 60; Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Các biện pháp ảnh hưởng đến nhập khẩu, bán nội địa và sử dụng thuốc lá* (Hoa Kỳ - Thuốc lá), tài liệu DS44/R, được Hội đồng thông qua ngày 04/10/1994, đoạn 118.

<sup>98</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>99</sup> Điều 3.9 Hiệp định DSU.

<sup>100</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Áo sômi và áo choàng len*, trang 20.

<sup>101</sup> Đại hội đồng, Biên bản phiên họp ngày 22/11/2000, tài liệu WT/GC/M/60, ngày 23/01/2001, đoạn 114.

<sup>102</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Tôm*, đoạn 101.

<sup>103</sup> Tài liệu đã dẫn, đoạn 89.

<sup>104</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>105</sup> Điều 13 Hiệp định DSU.

<sup>106</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện EC - Hoóc môn*, đoạn 147.

<sup>107</sup> Các Điều 11 và 12 Hiệp định DSU.

<sup>108</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Tôm*, đoạn 108.

<sup>109</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Áp dụng thuế đối kháng đối với một số sản phẩm chì cán tạo hình và sản phẩm thép các-bon Bismuth từ Vương quốc Anh* (Hoa Kỳ - Chì và Bismuth II), tài liệu WT/DS138/AB/R, thông qua ngày 07/6/2000, đoạn 39.

<sup>110</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>111</sup> Điều 3.2 Hiệp định DSU.

<sup>112</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Các tiêu chuẩn đối với xăng cải tiến và thông thường* (Hoa Kỳ - Xăng), tài liệu WT/DS2/AB/R, thông qua ngày 20/5/1996, trang 17; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Nhật Bản - Thuế đối với đồ uống có cồn* (Nhật Bản - Đồ uống có cồn II), tài liệu WT/D58/AB/R, tài liệu WT/DS10/AB/R, tài liệu WT/DS11/AB/R, thông qua ngày 01/11/1996, trang 9.

<sup>113</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều khoản 301 Luật Thương mại*, đoạn 7.22.

<sup>114</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Áo sômi và áo choàng len*, trang 14; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Cộng đồng châu Âu - Mô tả thương mại về cá mèi* (EC - Cá mèi), tài liệu WT/DS231/R, thông qua ngày 23/10/2002, đoạn 270; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Ấn Độ - Các hạn chế số lượng nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp, dệt may và công nghiệp* (Ấn Độ - Các hạn chế số lượng), tài liệu WT/DS90/AB/R, thông qua ngày 22/9/1999, đoạn 135.

<sup>115</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>116</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>117</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Áo sômi và áo choàng len*, trang 14.



đã chỉ ra rằng không có quy định nào trong Hiệp định WTO, Hiệp định DSU, thủ tục làm việc, tập quán hay quy tắc thi hành của tòa án quốc tế ngăn cấm các thành viên WTO xác định thành phần đoàn (đại biểu) tham gia vào quá trình tố tụng của Cơ quan phúc thẩm.<sup>118</sup> Do đó, Cơ quan này đã phán quyết rằng các Thành viên WTO được tự do quyết định thành phần đoàn đại diện cho mình tại các phiên xét xử của Cơ quan phúc thẩm.<sup>119</sup> Điều tương tự cũng được áp dụng trong thủ tục xét xử của Ban hội thẩm, đặc biệt liên quan đến các luật sư tư nhân.<sup>120</sup>

Như một quy tắc áp dụng chung, cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO có tính bảo mật cao. Điều này được quy định rõ trong thủ tục xét xử của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm.<sup>121</sup> Tuy nhiên, điều này bị hạn chế bởi quy định tại Điều 18.2 của DSU, theo đó một bên tranh chấp có thể công khai lập trường của mình về vụ kiện. Ngoài ra, cũng theo Điều này, theo yêu cầu của một Thành viên WTO, bên tranh chấp phải cung cấp cho Thành viên đó thông tin tóm tắt về vụ việc mà không có tính bí mật và có thể được bộc lộ cho công chúng. Hơn nữa, Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm có thể áp dụng các thủ tục bổ sung đặc biệt để bảo vệ các thông tin kinh doanh bí mật, tùy thuộc vào bối cảnh của vụ việc và quan điểm của các bên.<sup>122</sup>

Trong trường hợp các bên tranh chấp không đạt được giải pháp thỏa thuận và các biện pháp tranh chấp không có trong bất kỳ quy định nào trong các Hiệp định liên quan, DSU sẽ quy định một loạt biện pháp cụ thể cho các bên. Cụ thể, DSU quy định rằng mục tiêu trước tiên của cơ chế giải quyết tranh chấp là bảo đảm việc thu hồi (hoặc sửa đổi) biện pháp gây tranh chấp.<sup>123</sup> Nếu việc thu hồi ngay lập tức không thể thực hiện được thì bồi thường có thể là một phương thức thay thế, trong thời gian chờ rút bỏ biện pháp đó.<sup>124</sup> Cuối cùng, việc đình chỉ các nhượng bộ hoặc các nghĩa vụ khác (ví dụ, trả đũa) trong thời gian chờ rút bỏ biện pháp có thể được DSB cho phép như là giải pháp cuối cùng.<sup>125</sup> Khi Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm kết luận rằng một biện pháp không phù hợp với một Hiệp định nào đó thì họ sẽ đưa ra khuyến nghị rằng Thành viên đó phải “điều chỉnh biện pháp đó cho phù hợp với quy định của Hiệp định đó”.<sup>126</sup> Trong những trường hợp đặc biệt, Ban hội thẩm có thể gợi ý về cách thức thi hành khuyến nghị đó, có tính đến bối cảnh của từng vụ việc cụ thể.<sup>127</sup> Việc nhanh chóng tuân thủ khuyến nghị và phán quyết của DSB là việc bắt buộc.<sup>128</sup> Tuy nhiên, không thể thực hiện ngay các khuyến nghị và phán quyết của DSB đối với Thành viên liên quan thì DSU phải quy định một thời hạn hợp lý để Thành viên đó có thể thực hiện được các khuyến nghị và phán quyết.<sup>129</sup>

Thời hạn hợp lý đó có thể được DSB xác định hoặc theo thỏa thuận giữa các bên tranh chấp; hoặc, theo yêu cầu của một bên, thời hạn này có thể được xác định thông qua thủ tục trọng tài có tính

ràng buộc đối với các bên.<sup>130</sup>

Như đề cập ở trên, bồi thường và trả đũa chỉ là biện pháp tạm thời, chỉ được sử dụng khi các giải pháp ưu tiên nhằm thực hiện đầy đủ các khuyến nghị và phán quyết của DSB trong một thời hạn hợp lý là không khả thi. DSU đã đưa ra các quy định cụ thể về trình tự các bước, các nguyên tắc và thủ tục cần phải tuân thủ khi một Thành viên yêu cầu bồi thường và trả đũa.<sup>131</sup> Đặc biệt, các Thành viên không được phép tự xác định việc đình chỉ nhượng bộ thương mại hay bất kỳ nghĩa vụ nào. Trước tiên, nguyên đơn phải tìm cách đình chỉ các nhượng bộ thương mại hoặc các nghĩa vụ khác trong cùng lĩnh vực mà bị Ban hội thẩm hoặc Cơ quan phúc thẩm kết luận rằng có sự vi phạm hoặc sự vô hiệu hóa và suy giảm lợi ích khác.<sup>132</sup> Hoặc, nếu thấy lựa chọn đầu tiên không khả thi hoặc không hiệu quả thì nguyên đơn có thể tìm cách đình chỉ các nhượng bộ thương mại hoặc nghĩa vụ khác trong lĩnh vực khác trong cùng một Hiệp định.<sup>133</sup> Cuối cùng, nếu thấy hai phương án nêu trên không khả thi hay không hiệu quả thì nguyên đơn có thể tìm cách đình chỉ các nhượng bộ thương mại hoặc nghĩa vụ trong Hiệp định khác.<sup>134</sup> Nếu các Thành viên thông qua các biện pháp để đình chỉ các nhượng bộ thương mại một cách trái phép thì sẽ bị coi là trái với quy định của DSU.<sup>135</sup>

### I.3.b. Các giai đoạn của quy trình giải quyết tranh chấp của WTO

Như được quy định bởi DSU, quy trình giải quyết tranh chấp của WTO luôn bắt đầu bằng nỗ lực tham vấn của nguyên đơn với bị đơn nhằm mục đích đạt được một giải pháp tích cực, có thể chấp nhận được với các bên.<sup>136</sup> Nếu việc tham vấn không giải quyết được tranh chấp thì nguyên đơn có thể sử dụng quy trình xét xử bằng cách yêu cầu thành lập Ban hội thẩm.<sup>137</sup> Vào cuối giai đoạn xét xử, Ban hội thẩm phải đệ trình kết luận của mình lên Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) dưới dạng báo cáo bằng văn bản.<sup>138</sup> Báo cáo sẽ được thông qua tại một phiên họp toàn thể của DSB, trừ khi DSB đồng thuận quyết định không thông qua báo cáo hoặc một bên tham gia tranh chấp quyết định kháng cáo.<sup>139</sup> Cơ quan phúc thẩm sẽ giải quyết yêu cầu kháng cáo đối với vụ kiện đã được Ban hội thẩm xét xử và, vào giai đoạn cuối của thủ tục phúc thẩm, sẽ đưa ra báo cáo về việc giữ nguyên, sửa đổi hay bác bỏ đánh giá và kết luận pháp lý của Ban hội thẩm.<sup>140</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm phải được DSB thông qua, nhưng không làm phương hại đến quyền thể hiện ý kiến đối với báo cáo của các Thành viên. Các bên tranh chấp phải chấp nhận báo cáo một cách vô điều kiện, trừ khi DSB không thông qua báo cáo theo đồng thuận.<sup>142</sup> Theo đó, nếu báo cáo được thông qua và một Thành viên bị kết luận là vi phạm Hiệp định WTO thì Thành viên đó phải nhanh chóng tuân thủ các khuyến nghị và phán quyết của DSB.<sup>143</sup> Thời hạn cụ thể và thủ tục giám sát việc thực hiện các khuyến nghị và phán quyết được quy định trong DSU.<sup>144</sup> DSU đặt ra khung thời gian cụ thể để tổ chức tham vấn. Trừ khi có thỏa thuận khác, bị đơn phải trả lời yêu cầu tham vấn của nguyên đơn trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu và phải tham gia tham vấn một cách trung thực trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu tham vấn với mục đích đạt được giải pháp thỏa thuận.<sup>145</sup> Nếu Thành viên được yêu cầu tham vấn không đáp ứng yêu cầu hoặc không tham gia tham

<sup>118</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện EC - Chuối III*, đoạn 10.

<sup>119</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>120</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện In-đô-nê-xi-a - Ô tô*, đoạn 14.1.

<sup>121</sup> Các Điều 14, 17.10 và 18.2 Hiệp định DSU và Đoạn 3 Phụ lục 3 Hiệp định DSU.

<sup>122</sup> Điều này xảy ra trong một vài vụ kiện, xem Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Ca-na-đa - Các biện pháp ảnh hưởng đến xuất khẩu máy bay dân sự*, Phụ lục 1 - Quy trình quản lý thông tin bí mật kinh doanh và hợp đồng không bộc lộ, tài liệu WT/DS71/R, thông qua ngày 04/8/2000, như được sửa đổi trong Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm; Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Ca-na-đa - Các biện pháp liên quan đến xuất khẩu lúa mì và xử lý ngũ cốc nhập khẩu (Ca-na-đa - Xuất khẩu lúa mì và nhập khẩu ngũ cốc)*, tài liệu WT/DS276/R, thông qua ngày 27/9/2004, như được sửa đổi trong Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, các đoạn 6.8 - 6.9, được trình để Ban hội thẩm thông qua *Thủ tục công tác bổ sung để bảo vệ nghiêm ngặt thông tin bí mật (SCI)*.

<sup>123</sup> Điều 3.7 và 22.1 Hiệp định DSU.

<sup>124</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>125</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>126</sup> Điều 19.1 Hiệp định DSU.

<sup>127</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Hàn Quốc - Thuế chống bán phá giá nhập khẩu đối với một số sản phẩm giấy từ In-đô-nê-xi-a (Hàn Quốc - Một số sản phẩm giấy)*, tài liệu WT/DS312/R, thông qua ngày 28/11/2005, đoạn 9.3.

<sup>128</sup> Điều 21.1 Hiệp định DSU.

<sup>129</sup> Điều 21.3 Hiệp định DSU.

<sup>130</sup> Điều 21.3 (a), (b) và (c) Hiệp định DSU.

<sup>131</sup> Đặc biệt, Điều 22.2 và 22.3 Hiệp định DSU.

<sup>132</sup> Điều 22.3 (a) Hiệp định DSU.

<sup>133</sup> Điều 22.3 (b) Hiệp định DSU.

<sup>134</sup> Điều 22.3 (c) Hiệp định DSU.

<sup>135</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Một số sản phẩm của EC*, các đoạn 116 - 121.

<sup>136</sup> Các Điều 1, 3.7 và 4 Hiệp định DSU.

<sup>137</sup> Điều 4.7 Hiệp định DSU.

<sup>138</sup> Điều 12.7 Hiệp định DSU.

<sup>139</sup> Điều 16.4 Hiệp định DSU.

<sup>140</sup> Điều 17.1 Hiệp định DSU.

<sup>141</sup> Các Điều 17.13 và 17.14 Hiệp định DSU.

<sup>142</sup> Điều 17.14 Hiệp định DSU.

<sup>143</sup> Điều 21.1. Hiệp định DSU.

<sup>144</sup> Điều 21 Hiệp định DSU.

<sup>145</sup> Điều 4.3 Hiệp định DSU.

vấn trong thời hạn nêu trên, bên yêu cầu tham vấn (nguyên đơn) có thể trực tiếp tiến hành các thủ tục yêu cầu thành lập Ban hội thẩm.<sup>146</sup> Tương tự, nếu các cuộc tham vấn không giải quyết được tranh chấp trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu tham vấn thì nguyên đơn có quyền yêu cầu thành lập Ban hội thẩm.<sup>147</sup> Yêu cầu này cũng có thể được thực hiện trong vòng 60 ngày nếu các bên cùng thấy rằng việc tham vấn sẽ không mang lại kết quả tích cực.<sup>148</sup> Tham vấn là việc cụ thể quan trọng; thông qua tham vấn, các bên sẽ trao đổi thông tin liên quan về vụ việc, xem xét các vụ việc tương tự và có thể đi đến giải pháp thỏa thuận.<sup>149</sup> Hơn nữa, tham vấn là một hành động tích cực và mang lại lợi ích không chỉ đối với nguyên đơn và bị đơn, mà còn đối với cả các bên thứ ba và toàn bộ hệ thống giải quyết tranh chấp.<sup>150</sup> Để đạt được mục tiêu này, yêu cầu tham vấn phải được bên tham vấn gửi bằng văn bản kèm theo những lý do về việc tham vấn, kể cả các biện pháp liên quan và cơ sở pháp lý, và phải thông báo cho DSB, các hội đồng và ủy ban có liên quan.<sup>151</sup> Trong *Vụ kiện Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế (Hoa Kỳ)*, Cơ quan phúc thẩm nhấn mạnh rằng trong quá trình tham vấn (cũng như trong quá trình xét xử của Ban hội thẩm), các bên phải nêu rõ các cáo buộc của mình và tự do đưa ra các dữ liệu liên quan đến những cáo buộc đó và những dữ liệu thu được trong thời gian tham vấn để xác định nội dung và phạm vi của các thủ tục tố tụng tiếp theo của Ban hội thẩm.<sup>152</sup> Tuy nhiên, Ban hội thẩm có thể chỉ xem xét nội dung của yêu cầu tham vấn mà loại bỏ các dữ liệu có được trong quá trình tham vấn.<sup>153</sup> DSU chỉ yêu cầu rằng việc tham vấn phải được thực hiện trên thực tế và nội dung tham vấn phải được bảo mật, và được thể hiện trong hồ sơ khiếu kiện.<sup>154</sup> Giải pháp thỏa thuận đối với vấn đề được tham vấn và các điều khoản giải quyết tranh chấp trong các Hiệp định liên quan phải được thông báo cho DSB, các hội đồng và ủy ban có liên quan.<sup>155</sup> Nếu đạt được giải pháp thỏa thuận sau khi tranh chấp đã được nộp cho Ban hội thẩm thì Ban hội thẩm phải nhận được báo cáo vẫn tất về vụ việc và phải được thông báo về giải pháp thỏa thuận đạt được.<sup>156</sup>

Trường hợp không đạt được thỏa thuận bằng tham vấn, nguyên đơn có thể yêu cầu thành lập Ban hội thẩm. Yêu cầu thành lập Ban hội thẩm phải được làm bằng văn bản và nêu rõ rằng việc tham vấn đã được thực hiện, đồng thời xác định rõ các biện pháp tranh chấp và tóm tắt cơ sở pháp lý của việc khiếu kiện đủ để hiểu vấn đề một cách rõ ràng.<sup>157</sup> DSU không yêu cầu phân biệt giữa yêu cầu thành lập Ban hội thẩm và yêu cầu tham vấn, miễn là cơ sở pháp lý trong yêu cầu thành lập Ban hội thẩm phải là, và được căn cứ trên các cơ sở pháp lý của việc tham vấn.<sup>158</sup> Theo đó, cùng với yêu cầu tham vấn, yêu cầu thành lập Ban hội thẩm là cơ sở để xây dựng điều khoản tham chiếu (nội dung và phạm vi công việc) của Ban hội thẩm, theo quy định tại Điều 7 của DSU, và thông báo cho bị đơn và bên thứ ba về cơ sở pháp lý của vụ kiện.<sup>159</sup> Cụ thể, các biện pháp tranh chấp phải được xác định đầy đủ để cho phép bị đơn bảo vệ mình, phù hợp với các quy tắc về thủ tục.<sup>160</sup>

Khi có yêu cầu, Ban hội thẩm sẽ được thành lập, muộn nhất là tại cuộc họp của DSB sau cuộc họp mà

yêu cầu thành lập Ban hội thẩm xuất hiện trong chương trình làm việc của DSB, trừ khi tại cuộc họp đó, DSB đồng thuận quyết định không thành lập Ban hội thẩm.<sup>161</sup> Nếu có nhiều khiếu nại đối với cùng một vấn đề thì có thể chỉ có một Ban hội thẩm duy nhất được thành lập để xem xét vấn đề đó, có xem xét đến quyền lợi của tất cả Thành viên liên quan.<sup>162</sup> Nếu có nhiều hơn một Ban hội thẩm được thành lập trên thực tế để xem xét các khiếu nại liên quan đến cùng vấn đề thì chính các hội thẩm viên đó sẽ tham gia các Ban hội thẩm khác nhau và thời gian biểu cho quá trình xét xử của các Ban hội thẩm sẽ được bố trí ở mức phù hợp nhất có thể.<sup>163</sup> Tuy nhiên, nếu một bên tranh chấp yêu cầu thì Ban hội thẩm phải đưa ra các báo cáo riêng biệt đối với từng tranh chấp.<sup>164</sup>

Điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm sẽ được xây dựng dựa trên các cáo buộc có trong yêu cầu thành lập Ban hội thẩm của nguyên đơn.<sup>165</sup> Điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm sẽ được làm theo mẫu,<sup>166</sup> trừ khi nguyên đơn yêu cầu thành lập Ban hội thẩm với điều khoản tham chiếu đặc biệt (khác),<sup>167</sup> hoặc các bên tranh chấp thống nhất với nhau về điều khoản tham chiếu đặc biệt (khác) trong vòng 20 ngày kể từ khi thành lập Ban hội thẩm.<sup>168</sup> Như vậy, điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm sẽ được xây dựng dựa trên yêu cầu thành lập Ban hội thẩm của nguyên đơn và phải đáp ứng hai yêu cầu riêng biệt là (i) xác định các biện pháp tranh chấp, và (ii) tóm tắt cơ sở pháp lý của khiếu nại hay cáo buộc.<sup>169</sup> Hai nội dung này sẽ tạo nên "*các vấn đề để trình lên DSB*" - là cơ sở để xây dựng điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm.<sup>170</sup> Do đó, điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm là rất quan trọng bởi vì nó thể hiện mục tiêu thủ tục, cung cấp cho các bên và bên thứ ba đầy đủ thông tin về các cáo buộc để giải quyết vụ việc.<sup>171</sup> Hơn nữa, điều khoản tham chiếu sẽ xác định thẩm quyền của Ban hội thẩm bằng việc xác định chính xác các cáo buộc của vụ kiện.<sup>172</sup> Như được làm rõ bởi Cơ quan phúc thẩm trong *Vụ kiện Mỹ - Tôm (Việt Nam)*, liên quan đến sự cần thiết phải xác định rõ các biện pháp tranh chấp trong yêu cầu thành lập Ban hội thẩm,<sup>173</sup> mặc dù không thể xác định rõ biện pháp tranh chấp trong yêu cầu thành lập Ban hội thẩm, điều quan trọng là phải mô tả đầy đủ các đặc điểm để chỉ ra bản chất và nội dung chính của các biện pháp gây tranh chấp.<sup>174</sup>

Trong quá trình xét xử, Ban hội thẩm phải tuân thủ *Thủ tục làm việc được quy định tại Phụ lục 3 của DSU*, trừ khi họ có quyết định khác sau khi đã tham vấn ý kiến của các bên tranh chấp.<sup>175</sup> Thực tế, Ban hội thẩm có một số thẩm quyền nhất định để xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến vụ kiện cụ thể, hoặc không có các quy định rõ ràng.<sup>176</sup> Tuy nhiên, thẩm quyền của Ban hội thẩm cũng không lớn đến mức có thể sửa đổi các quy định mang tính nội dung trong DSU.<sup>177</sup>

<sup>146</sup> Điều 4.3 Hiệp định DSU.

<sup>147</sup> Điều 4.7 Hiệp định DSU.

<sup>148</sup> Điều 4.7 Hiệp định DSU.

<sup>149</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Mê-hi-cô - Xirô ngô*, viện dẫn Điều 21.5 Hiệp định DSU bởi Hoa Kỳ, đoạn 54.

<sup>150</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>151</sup> Điều 4.4 Hiệp định DSU.

<sup>152</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế (Hoa Kỳ)*, đoạn 94.

<sup>153</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Bông*, đoạn 287.

<sup>154</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>155</sup> Điều 3.6 Hiệp định DSU.

<sup>156</sup> Điều 12.7 Hiệp định DSU.

<sup>157</sup> Điều 6.2 Hiệp định DSU.

<sup>158</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Mê-hi-cô - Các biện pháp chống bán phá giá thịt bò và gạo (Mê-hi-cô - Các biện pháp chống bán phá giá gạo)*, tài liệu WT/DS295/AB/R, thông qua ngày 20/12/2005, đoạn 136-138.

<sup>159</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện EC - Chuối III*, đoạn 142.

<sup>160</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Cộng đồng châu Âu - Phân loại hải quan đối với một số thiết bị máy tính (EC - Thiết bị máy tính)* tài liệu WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, tài liệu WT/DS68/AB/R, thông qua ngày 22/6/1998, đoạn 70; Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Nhật Bản - Phim ảnh*, các đoạn 10.8 - 10.10.

<sup>161</sup> Điều 6.1 Hiệp định DSU.

<sup>162</sup> Điều 9.1 Hiệp định DSU.

<sup>163</sup> Điều 9.3 Hiệp định DSU.

<sup>164</sup> Điều 9.2 Hiệp định DSU.

<sup>165</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Tiếp tục duy trì và áp dụng biện pháp về không (Hoa Kỳ - Biện pháp về không)*, tài liệu WT/DS350/AB/R, thông qua ngày 19/02/2009, đoạn 161.

<sup>166</sup> Điều 7 Hiệp định DSU.

<sup>167</sup> Điều 6.2 Hiệp định DSU.

<sup>168</sup> Điều 7.1 Hiệp định DSU.

<sup>169</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Thuế chống trợ cấp đối với một số sản phẩm thép các-bon phẳng chống ăn mòn từ Đức (Hoa Kỳ - Thép các-bon)*, tài liệu WT/DS213/AB/R, thông qua ngày 19/12/2002, các đoạn 124-125; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Biện pháp về không*, đoạn 160.

<sup>170</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Thép các-bon*, các đoạn 124-125; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Hoa Kỳ - Biện pháp về không*, tài liệu WT/DS350/AB/R, thông qua ngày 19/02/2009, đoạn 160.

<sup>171</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Brazil - Dừa com*, trang 22.

<sup>172</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>173</sup> Điều 6.2 Hiệp định DSU.

<sup>174</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Các biện pháp chống bán phá giá đối với tôm từ Việt Nam (Hoa Kỳ - Tôm (Việt Nam))*, tài liệu WT/DS404/R, thông qua ngày 02/9/2011, đoạn 7.50.

<sup>175</sup> Điều 12 Hiệp định DSU.

<sup>176</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện EC - Hoácmôn*, chú thích 138.

<sup>177</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế (Hoa Kỳ)*, đoạn 92.

Sau khi xem xét hồ sơ được nộp, hồ sơ phản bác và tranh luận trực tiếp của các bên, Ban hội thẩm phải cung cấp các dữ liệu và lập luận trong dự thảo báo cáo cho các bên tranh chấp. Trong một thời hạn nhất định, các bên sẽ phải gửi ý kiến bằng văn bản.<sup>178</sup> Sau thời hạn đó, Ban hội thẩm sẽ đưa ra báo cáo tạm thời và một thời hạn mới để rà soát các nội dung của báo cáo hoặc tổ chức các cuộc họp, nếu có yêu cầu.<sup>179</sup> Khi Ban hội thẩm nhất trí về những đánh giá và kết luận của vụ kiện, hoặc nếu không nhận được ý kiến về báo cáo tạm thời đúng hạn, Ban hội thẩm sẽ nộp báo cáo cuối cùng bằng văn bản cho DSB.<sup>180</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm ít nhất phải đưa ra kết luận về các dữ kiện thu được, việc áp dụng các quy định liên quan và lý do cơ bản của những kết luận và khuyến nghị của mình.<sup>181</sup> Đặc biệt, Ban hội thẩm phải làm rõ căn cứ của các kết luận và khuyến nghị để giúp các Thành viên liên quan hiểu được bản chất nghĩa vụ của mình và đưa ra các quyết định chính xác liên quan đến báo cáo.<sup>182</sup> Tuy nhiên, trong bản tóm tắt thì không thể (và cũng không cần) xác định chuẩn tối thiểu của căn cứ để đưa ra kết luận và khuyến nghị đó.<sup>183</sup> Để xác định liệu Ban hội thẩm đã đưa ra đầy đủ các căn cứ cơ bản cho những kết luận và khuyến nghị của mình không cần xem xét từng trường hợp cụ thể.<sup>184</sup> Hội thẩm viên cũng có thể đưa ra ý kiến độc lập của mình, nhưng phải thực hiện với tư cách cá nhân chứ không được đại diện cho Ban hội thẩm.<sup>185</sup>

Theo quy định, thời hạn để Ban hội thẩm xét xử vụ kiện là 06 tháng tính từ ngày thống nhất được thành phần của Ban hội thẩm và điều khoản tham chiếu cho đến ngày gửi báo cáo cho các bên tranh chấp.<sup>186</sup> Trong trường hợp khẩn cấp, thời hạn này là 03 tháng.<sup>187</sup> Tuy nhiên, Ban hội thẩm có thể kéo dài thời hạn nếu thấy rằng không thể gửi báo cáo trong thời hạn nêu trên, và phải thông báo cho DSB bằng văn bản về lý do của sự chậm trễ, cùng thời hạn dự kiến sẽ gửi báo cáo.<sup>188</sup> Trong bất kỳ trường hợp nào, thời hạn này không được vượt quá 09 tháng.<sup>189</sup>

Quá trình xét xử phúc thẩm sẽ được bắt đầu bằng việc kháng cáo của một bên. Chỉ các bên tranh chấp mới có quyền kháng cáo đối với báo cáo của Ban hội thẩm.<sup>190</sup> Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ban hành, báo cáo của Ban hội thẩm phải được DSB thông qua tại một cuộc họp toàn thể, trừ khi một bên tranh chấp chính thức kháng cáo hoặc DSB quyết định không thông qua báo cáo theo đồng thuận.<sup>191</sup> Nếu một bên chính thức thông báo quyết định kháng cáo của mình, báo cáo của Ban hội thẩm sẽ không được DSB xem xét, thông qua cho đến khi hoàn tất quá trình xét xử phúc thẩm.<sup>192</sup> Trong bất kỳ trường hợp nào, các Thành viên đều có quyền thể hiện quan điểm của mình đối với báo cáo của Ban hội thẩm.<sup>193</sup> Bên thứ ba tham gia quá trình xét xử của Ban hội thẩm có thể gửi tài liệu, và có cơ hội đưa ra ý kiến với Cơ quan phúc thẩm.<sup>194</sup>

Khi một bên thông báo bằng văn bản cho DSB về quyết định kháng cáo của mình thì cũng phải gửi thông báo đó cho Ban Thư ký của WTO.<sup>195</sup> Thông báo kháng cáo phải bao gồm một số thông tin, như

tên báo cáo của Ban hội thẩm bị kháng cáo, tóm tắt nội dung kháng cáo, trong đó chỉ rõ các vấn đề pháp lý được kháng cáo trong báo cáo của Ban hội thẩm và cách thức giải thích pháp luật của Ban hội thẩm, và danh mục các điều khoản trong các Hiệp định liên quan mà Ban hội thẩm bị cho là đã sai lầm trong việc giải thích hoặc áp dụng.<sup>196</sup> Việc chỉ ra những sai lầm của Ban hội thẩm không làm ảnh hưởng đến cơ hội kháng cáo các nội dung khác về báo cáo của Ban hội thẩm.<sup>197</sup> Các thành viên của Cơ quan phúc thẩm chịu trách nhiệm về vụ kiện (nghĩa là “bộ phận”) sẽ đưa ra một lịch trình làm việc phù hợp cho vụ kháng cáo, xác định ngày nộp các tài liệu liên quan và thời gian biểu cho công việc của các thành viên, bao gồm ngày xét xử, nếu có thể.<sup>198</sup> Lịch trình nêu trên có thể được sửa đổi theo yêu cầu của một bên tranh chấp, người tham gia, bên thứ ba hoặc người tham gia thứ ba.<sup>199</sup> Việc kháng cáo được phép thực hiện nhiều lần.<sup>200</sup> Ngoài ra, bất cứ lúc nào trong quá trình xét xử phúc thẩm, bên kháng cáo có quyền rút đơn kháng cáo bằng cách gửi thông báo cho Cơ quan phúc thẩm, sau đó Cơ quan này sẽ thông báo cho DSB.<sup>201</sup> Trong trường hợp đạt được giải pháp thỏa thuận cho tranh chấp đang bị kháng cáo thì thỏa thuận đó cũng phải được gửi cho Cơ quan phúc thẩm.<sup>202</sup> Thủ tục làm việc phải đưa ra các yêu cầu và thời hạn chính xác cho việc nộp hồ sơ, tài liệu của bên kháng cáo và bên bị kháng cáo.<sup>203</sup> Theo quy định, Cơ quan phúc thẩm phải tổ chức xét xử trong thời hạn từ 30 đến 45 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo.<sup>204</sup> Theo các quy tắc về xét xử tập thể,<sup>205</sup> các thành viên của Cơ quan phúc thẩm phải trao đổi quan điểm và tiến hành thảo luận với nhau về các nội dung của vụ kiện trước khi đưa ra phán quyết.

Kháng cáo phải được giới hạn ở các vấn đề pháp lý và những giải thích pháp luật trong báo cáo của Ban hội thẩm.<sup>206</sup> Do đó, những đánh giá của Ban hội thẩm về các dữ kiện không phải là đối tượng xem xét của Cơ quan phúc thẩm. Tuy nhiên, sự nhất quán hay không nhất quán của một dữ kiện hay tập hợp các dữ kiện đối với một điều khoản nào đó trong Hiệp định liên quan sẽ được coi là có tính pháp lý, và do đó sẽ là một vấn đề pháp lý,<sup>207</sup> nên câu hỏi được đưa ra là liệu Ban hội thẩm có đánh giá thực sự khách quan đối với các dữ kiện đó không.<sup>208</sup> Trong *Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều 211 Luật Phân bổ ngân sách*, căn cứ vào những đánh giá trong *Vụ kiện Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế (Hoa Kỳ)*, Cơ quan phúc thẩm đã làm rõ thêm rằng việc Ban hội thẩm xem xét pháp luật trong nước của một Thành viên WTO (để xác định liệu Thành viên đó có tuân thủ nghĩa vụ theo Hiệp định WTO hay không) là một vấn đề pháp lý, do đó nó là đối tượng xem xét của Cơ quan phúc thẩm.<sup>209</sup> Trong quá trình tố tụng xét xử phúc thẩm, Cơ quan phúc thẩm phải xem xét từng vấn đề pháp lý có trong báo cáo và cách giải thích pháp luật của Ban hội thẩm.<sup>210</sup> Vào cuối giai đoạn phúc thẩm, Cơ quan phúc thẩm phải đưa ra báo cáo bằng văn bản. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi cho các Thành viên, báo cáo của Cơ quan phúc thẩm phải được DSB thông qua và được các bên tranh chấp chấp thuận vô điều kiện, trừ khi DSB quyết định không thông qua báo cáo đó theo đồng thuận. Cơ quan phúc thẩm có thể giữ nguyên, sửa đổi hoặc bác bỏ các đánh giá và kết luận pháp lý của Ban hội thẩm.<sup>211</sup> Theo quy định, việc xét xử của Cơ quan phúc thẩm phải được thực hiện trong vòng 60 ngày kể từ ngày

<sup>178</sup> Điều 15.1 Hiệp định DSU.

<sup>179</sup> Điều 15.2 Hiệp định DSU.

<sup>180</sup> Điều 12.7 và Điều 15.2 Hiệp định DSU.

<sup>181</sup> Điều 12.7 Hiệp định DSU.

<sup>182</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Mê-hi-cô - Xirô ngô (Điều 21.5 Hoa Kỳ)*, đoạn 107.

<sup>183</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hàn Quốc - Đồ uống có cồn*, đoạn 168.

<sup>184</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Mê-hi-cô - Xirô ngô (Điều 21.5 US)*, đoạn 108.

<sup>185</sup> Điều 14 Hiệp định DSU.

<sup>186</sup> Điều 12.8 Hiệp định DSU.

<sup>187</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>188</sup> Điều 12.9 Hiệp định DSU.

<sup>189</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>190</sup> Điều 17.4 Hiệp định DSU.

<sup>191</sup> Điều 16.4 Hiệp định DSU.

<sup>192</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>193</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>194</sup> Điều 10.2 Hiệp định DSU.

<sup>195</sup> Rule 20 (1) of the Working Procedures.

<sup>196</sup> Rule 20 (2) of the Working Procedures for Appellate Review, tài liệu WT/AB/WP/6, 16 August 2010.

<sup>197</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>198</sup> Quy tắc 26 Thủ tục công tác.

<sup>199</sup> Quy tắc 16(2) Thủ tục công tác.

<sup>200</sup> Quy tắc 23 Thủ tục công tác.

<sup>201</sup> Quy tắc 30(1) Thủ tục công tác.

<sup>202</sup> Quy tắc 30(2) Thủ tục công tác.

<sup>203</sup> Các Quy tắc 21 và 22 Thủ tục công tác.

<sup>204</sup> Quy tắc 27(1) Thủ tục công tác.

<sup>205</sup> Quy tắc 4 Thủ tục công tác.

<sup>206</sup> Điều 17.6 Hiệp định DSU.

<sup>207</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện EC - Hoóc môn*, đoạn 132.

<sup>208</sup> Tài liệu đã dẫn; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hàn Quốc - Đồ uống có cồn*, đoạn 162.

<sup>209</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, Hoa Kỳ - Điều 211 Đạo luật Omnibus về phân bổ ngân sách năm 1998, (Hoa Kỳ - Điều 211 Đạo luật phân bổ ngân sách), tài liệu WT/DS176/AB/R, thông qua ngày 01/02/2002, đoạn 105.

<sup>210</sup> Điều 17.12 Hiệp định DSU.

<sup>211</sup> Điều 17.14 Hiệp định DSU.

một bên tranh chấp thông báo quyết định kháng cáo cho đến ngày Cơ quan phúc thẩm đưa ra báo cáo của mình.<sup>212</sup> Đây không phải là thời hạn cứng vì khi Cơ quan phúc thẩm nhận thấy không thể đưa ra báo cáo trong vòng 60 ngày thì cần thông báo bằng văn bản cho DSB về lý do của sự chậm trễ, cùng với thời gian dự kiến mà báo cáo sẽ được gửi.<sup>213</sup> Trong mọi trường hợp, thủ tục tố tụng phúc thẩm không được quá 90 ngày.<sup>214</sup> Tuy nhiên, thường thì Cơ quan phúc thẩm sẽ hoàn tất mọi thủ tục tố tụng 90 ngày.<sup>215</sup>

Tại cuộc họp của Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB), được tổ chức trong vòng 30 ngày kể từ ngày Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm thông qua báo cáo của mình, Thành viên liên quan phải thông báo cho DSB về kế hoạch thực hiện các khuyến nghị và phán quyết của DSB.<sup>216</sup> DSB sẽ giám sát việc thực hiện các khuyến nghị và phán quyết đã được thông qua.<sup>217</sup>

Nếu không thể tuân thủ ngay lập tức các khuyến nghị và phán quyết thì Thành viên liên quan có thể đề xuất một thời hạn hợp lý và phải được DSB chấp thuận.<sup>218</sup> Trong trường hợp không được chấp thuận, thì các bên tranh chấp phải thỏa thuận trong vòng 45 ngày kể từ ngày thông qua các khuyến nghị và phán quyết.<sup>219</sup> Nếu không thể đạt được thỏa thuận, thì thời hạn hợp lý sẽ được xác định thông qua thủ tục trọng tài trong vòng 90 ngày kể từ ngày thông qua các khuyến nghị và phán quyết, và quyết định của trọng tài sẽ có tính ràng buộc đối với các bên.<sup>220</sup> DSU có các quy định cụ thể về thủ tục trọng tài cho việc xác định thời hạn này.<sup>221</sup> Điều này từng được làm rõ trong *Vụ kiện Ca-na-đa - Bảo hộ sáng chế cho dược phẩm* (Điều 21.3(c) Hiệp định DSU) rằng, theo Điều 21.3 (c), nhiệm vụ của trọng tài viên chỉ là xác định thời hạn hợp lý để thực hiện các khuyến nghị và phán quyết của DSB, mà không được đưa ra ý kiến về sự phù hợp của các biện pháp thì hành được đề xuất đối với các khuyến nghị và phán quyết.<sup>222</sup>

Có thể xảy ra trường hợp sau, mặc dù Thành viên liên quan đã áp dụng các biện pháp để thực hiện các khuyến nghị và phán quyết của DSB, nhưng không đạt được sự thống nhất về việc ban hành hoặc sự phù hợp của biện pháp mới với Hiệp định liên quan. Trong trường hợp này, việc sử dụng thủ tục giải quyết tranh chấp là cần thiết, kể cả việc sử dụng Ban hội thẩm ban đầu, nếu cần.<sup>223</sup> Theo đó, nguyên đơn không cần áp dụng thủ tục giải quyết tranh chấp từ đầu nếu biện pháp tranh chấp ban đầu (bị cho là không phù hợp) chưa được sửa đổi để tuân thủ các khuyến nghị và phán quyết của DSB.<sup>224</sup> Theo Điều 21.5, Ban hội thẩm sẽ kiểm tra cơ sở thực tế và pháp lý của các biện pháp được đưa ra để thực hiện khuyến nghị hoặc quyết định được thông qua, và sau khi phân tích, Ban hội thẩm có thể xác định liệu biện pháp mới được ban hành đó có phù hợp với phán quyết và khuyến nghị không, cũng như có phù hợp với các Hiệp định liên quan không, phù hợp với quy định tại Điều 21.5.<sup>225</sup>

<sup>212</sup> Điều 17.5 Hiệp định DSU.

<sup>213</sup> Điều 17.5 Hiệp định DSU.

<sup>214</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>215</sup> Xem Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện EC - Amiăng*, đoạn 8; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Thái Lan - Thuế chống bán phá giá sắt đoạn, thép góc hay thép khuôn hoặc thép không pha hợp kim và các thanh dầm hình H nhập khẩu từ Ba Lan (Thái Lan - Thanh dầm thép hình H)*, tài liệu WT/DS122/AB/R, thông qua ngày 05/4/2001, đoạn 7; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Bông*, đoạn 8.

<sup>216</sup> Điều 21.3 Hiệp định DSU.

<sup>217</sup> Điều 21.6 Hiệp định DSU.<sup>218</sup> Điều 21.3 (a) Hiệp định DSU.

<sup>218</sup> Điều 21.3 (a) Hiệp định DSU.

<sup>219</sup> Điều 21.3 (b) Hiệp định DSU.

<sup>220</sup> Điều 21.3 (c) Hiệp định DSU.

<sup>221</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>222</sup> Phán quyết của trọng tài, *Vụ kiện Ca-na-đa - Bảo hộ sáng chế đối với dược phẩm*, Trọng tài theo Điều 21.3(c) Hiệp định DSU (*Ca-na-đa - Sáng chế dược phẩm*) (Điều 21.3(c) Trọng tài), tài liệu WT/DS114/13, đoạn 41.

<sup>223</sup> Điều 21.5 Hiệp định DSU.

<sup>224</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Hoa Kỳ - Quyết định mức thuế đối kháng cuối cùng đối với một số loại gỗ xẻ mềm từ Ca-na-đa*, viện dẫn Điều 21.5 Hiệp định DSU bởi Ca-na-đa (*Hoa Kỳ - Gỗ xẻ mềm IV*) (Điều 21.5 - Ca-na-đa), WT/DS257/AB/RW, thông qua ngày 20/12/2005, đoạn 72.

<sup>225</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Gỗ xẻ mềm IV* (Điều 21.5 - Ca-na-đa), đoạn 73.

Như đề cập ở trên, trong trường hợp các khuyến nghị và phán quyết của DSB không được tuân thủ trong một thời hạn hợp lý thì biện pháp tạm thời sẽ là bồi thường và trả đũa.<sup>226</sup> Nếu được phép, bồi thường phải là biện pháp tự nguyện và phải phù hợp với các Hiệp định liên quan. Theo yêu cầu của nguyên đơn và không muộn hơn ngày kết thúc của thời hạn hợp lý, bị đơn phải tham gia các cuộc hành đàm phán để xây dựng giải pháp bồi thường để hai bên có thể chấp nhận được.<sup>227</sup> Nếu trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn hợp lý nêu trên, nếu các bên không đạt được giải pháp bồi thường thì nguyên đơn có thể yêu cầu DSB cho phép áp dụng biện pháp trả đũa.<sup>228</sup> Trong trường hợp đó, trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn hợp lý, DSB sẽ cho phép áp dụng các biện pháp trả đũa.<sup>229</sup> Tuy nhiên, nếu bị đơn phản đối mức độ đình chỉ (nhượng bộ thương mại) được đề xuất, hoặc cáo buộc rằng các nguyên tắc và thủ tục đình chỉ không được tuân thủ thì vấn đề này có thể được chuyển cho trọng tài trước khi DSB ra quyết định cuối cùng.<sup>230</sup> Theo Điều 22.6, thủ tục trọng tài phải được thực hiện bởi Ban hội thẩm ban đầu, nếu các thành viên của Ban hội thẩm đó có thể tham gia được, hoặc bởi trọng tài viên do Tổng giám đốc WTO chỉ định.<sup>231</sup> Theo đó, cần lưu ý rằng quan hệ giữa các thủ tục được quy định tại Điều 21.5 (về thành lập Ban hội thẩm) và Điều 22 (về bồi thường và tạm dừng nhượng bộ) đã làm nảy sinh các tranh luận, còn được gọi là “*hệ quả của Hệ thống giải quyết khiếu nại*.” Các tranh luận tập trung vào mối quan hệ và hệ quả hợp lý của các thủ tục được quy định trong hai Điều khoản nêu trên. Theo đó, một số giải pháp khác nhau sẽ được áp dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh cho từng tranh chấp cụ thể.

Việc trọng tài phải được hoàn thành trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn hợp lý.<sup>232</sup> Quyết định của trọng tài là cuối cùng.<sup>233</sup>

## I.4. Các vấn đề chính sách đối với Việt Nam

### I.4.a. Vai trò của Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO đối với một Thành viên

Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO đã được chứng minh là hiệu quả, hiệu lực và đáng tin cậy trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại liên quan đến các Hiệp định của WTO. Những lợi ích này dành cho tất cả Thành viên phát triển cũng như các Thành viên đang và kém phát triển. Trong một số tranh chấp, các Thành viên đang và kém phát triển đã khiếu nại thành công một số biện pháp của các Thành viên phát triển, mang lại sự tuân thủ các quy định của WTO (điều này đã xảy ra với Costa Rica, Pê-ru, Thái Lan, Malaysia và Pakistan).<sup>234</sup> Theo đó, hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO giúp giải quyết các quan ngại và kỳ vọng của các Thành viên đang và kém phát triển. Đặc biệt, DSU đã đặt ra các quy tắc đặc biệt dành cho các Thành viên đang và kém phát triển. Khi một Thành viên đang phát triển tiến hành thủ tục khiếu nại đối với biện pháp của Thành viên phát triển khác thì nguyên đơn có thể viện dẫn các quy tắc đặc biệt này.<sup>235</sup> Các vấn đề và lợi ích của các Thành viên đang phát triển cần được xem xét kỹ lưỡng trong quá trình tham vấn.<sup>236</sup> Khi không đạt được giải pháp thỏa thuận, và theo yêu cầu của các Thành viên đang phát triển, Ban hội thẩm phải có ít nhất một hội thẩm viên đến từ quốc gia

<sup>226</sup> Điều 22 DSB.

<sup>227</sup> Điều 22.2 Hiệp định DSU.

<sup>228</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>229</sup> Điều 22.6 Hiệp định DSU.

<sup>230</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>231</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>232</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>233</sup> Điều 22.7 Hiệp định DSU.

<sup>234</sup> Xem Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Hạn chế nhập khẩu đồ lót làm bằng sợi và bông*, tài liệu WT/DS24/AB/R, thông qua ngày 25/02/1997; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Cộng đồng châu Âu - Mô tả thương mại về cá mòi*, tài liệu WT/DS231/AB/R, thông qua ngày 23/10/2002; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Cấm nhập khẩu một số tôm và sản phẩm từ tôm*, tài liệu WT/DS58/AB/R, thông qua ngày 06/11/1998.

<sup>235</sup> Điều 3.12 Hiệp định DSU.

<sup>236</sup> Điều 4.10 Hiệp định DSU.

đang phát triển.<sup>237</sup> Các quy định cụ thể cũng được đặt ra đối với vụ kiện mà bị đơn là một Thành viên đang phát triển. Thời hạn tham vấn có thể được gia hạn đối với những vụ việc mà biện pháp tranh chấp là của một Thành viên đang phát triển.<sup>238</sup> Thành viên này sẽ được Ban hội thẩm cho đủ thời gian để chuẩn bị và trình bày luận cứ của mình.<sup>239</sup> Hơn nữa, Ban hội thẩm giải quyết tranh chấp (mà có một bên tranh chấp là Thành viên đang phát triển) phải nêu rõ trong báo cáo về cách thức xem xét sự đối xử khác biệt và ưu đãi hơn cho Thành viên đang phát triển.<sup>240</sup> Ban Thư ký WTO cũng có thể hỗ trợ thêm cho các Thành viên đang phát triển, nếu được yêu cầu.<sup>241</sup> Các quy định đối xử đặc biệt dành cho Thành viên đang phát triển như đề cập ở trên cũng sẽ được áp dụng cho Việt Nam.

Ngoài ra, thủ tục đặc biệt sẽ được quy định trong trường hợp một bên tranh chấp là Thành viên chậm phát triển nhất. Theo Điều 24.1 của DSU, khi một Thành viên chậm phát triển nhất tham gia tranh chấp thì phải có sự xem xét đến hoàn cảnh đặc biệt của Thành viên này, và các Thành viên WTO khác phải kiểm chế trong việc đưa các vấn đề ra xét xử theo thủ tục của DSU. Tuy nhiên, Việt Nam không được hưởng lợi từ các quy định này vì không còn là một Thành viên chậm phát triển nhất.

Việt Nam đã là thành viên của WTO kể từ ngày 11/01/2007.<sup>242</sup> Việc gia nhập WTO được thực hiện sau một quá trình dài về cải cách kinh tế và đã mang lại nhiều lợi ích cho đất nước. Gia nhập WTO, Việt Nam được sử dụng Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO theo Hiệp định DSU. Đến nay, Việt Nam mới tham gia hai vụ kiện. Trong cả hai vụ kiện đó, Việt Nam đều là nguyên đơn nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trong xuất khẩu tôm và các sản phẩm từ tôm. Trong *Vụ kiện Hoa Kỳ - Tôm (Việt Nam)*, Việt Nam đã phản đối các biện pháp chống bán phá giá của Hoa Kỳ áp dụng cho tôm đông lạnh từ Việt Nam. Ban hội thẩm cho rằng Hoa Kỳ đã không tuân thủ Hiệp định GATT 1994 và Hiệp định Thực thi Điều VI Hiệp định chung về thuế quan và thương mại năm 1994 (còn gọi là "*Hiệp định Chống bán phá giá*"), và cho rằng Hoa Kỳ phải điều chỉnh các biện pháp đó cho phù hợp với các nghĩa vụ của mình theo hai Hiệp định nêu trên.<sup>243</sup> Trong vụ kiện tiếp theo,<sup>244</sup> Việt Nam lại phản đối biện pháp chống bán phá giá của Hoa Kỳ liên quan đến tôm đông lạnh từ Việt Nam. Do không đạt được thỏa thuận, Việt Nam đã yêu cầu thành lập Ban hội thẩm. Ngày 17/11/2014, báo cáo của Ban hội thẩm đã được gửi cho các Thành viên WTO,<sup>245</sup> trong đó, Ban hội thẩm kết luận rằng Hoa Kỳ đã không tuân thủ Hiệp định GATT 1994 và Hiệp định Chống bán phá giá, và yêu cầu điều chỉnh các biện pháp đó cho phù hợp với các nghĩa vụ theo hai Hiệp định đó.<sup>246</sup> Tuy nhiên, Ban hội thẩm đã từ chối thực hiện thẩm quyền của mình trong việc đưa ra gợi ý về cách thức thực hiện các khuyến nghị đưa ra theo yêu cầu của Việt Nam theo quy định tại Điều 19.1 của DSU.<sup>247</sup> Ngày 06/01/2015, Việt Nam đã thông báo cho DSB về việc kháng cáo một số kết luận và kiến nghị của Ban hội thẩm.<sup>248</sup>

Việc chỉ tham gia hai vụ kiện thương mại trong thời gian 07 năm là thành viên của WTO đưa Việt Nam vào xu hướng chung của các nước châu Á khác.<sup>249</sup> Kết quả tích cực từ vụ tranh chấp đầu tiên của Việt

Nam, với một đối tác thương mại lớn như Hoa Kỳ, cho thấy sự liên quan của hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO. Việt Nam có thể tận dụng ưu điểm của hệ thống này, đặc biệt nếu so sánh với các cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại song phương ngoài WTO khác.<sup>250</sup> Trước khi gia nhập WTO, Việt Nam đã có một tranh chấp với Hoa Kỳ về xuất khẩu cá tra.<sup>251</sup> Sau khi Hoa Kỳ ban hành biện pháp dán nhãn và áp dụng thuế chống bán phá giá đối với cá tra từ Việt Nam, Việt Nam đã phải chịu thiệt hại đáng kể về thị phần tại Hoa Kỳ. Năm 2001, Hiệp định Thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có hiệu lực,<sup>252</sup> trong đó có một điều khoản về giải quyết tranh chấp thương mại giữa các bên tư nhân (Điều 7 Chương I) và một điều khoản về giải quyết tranh chấp trong đầu tư (Điều 4 Chương IV). Tuy nhiên, Hiệp định không bao gồm điều khoản về giải quyết tranh chấp thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Các học giả cho rằng nếu Việt Nam là thành viên của WTO vào thời điểm tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ thì đã có cơ hội kiểm nghiệm tính thống nhất giữa việc áp thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ với Hiệp định Chống bán phá giá.<sup>253</sup> Đây là ví dụ rất điển hình vì Việt Nam đã tham gia một số lượng nhất định các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.<sup>254</sup> Hơn nữa, trong WTO, các Thành viên dường như có xu hướng tuân thủ phần quyết của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm cao hơn so với các vụ việc được giải quyết theo cơ chế song phương như được quy định bởi các Hiệp định thương mại. Trên thực tế, dường như chi phí cơ hội về uy tín trong WTO là cao hơn vì những lý do nêu trên.<sup>255</sup> Bị đơn lo ngại về sự lên án về mặt quy phạm mà thường được hiểu là sự không tuân thủ về mặt pháp lý - điều mà có hiệu quả cao hơn nhiều so với sự đe dọa trả đũa trực tiếp.<sup>256</sup> Tai tiếng không tuân thủ (các quy định của WTO) có thể làm hại bị đơn khi mà họ đóng vai nguyên đơn và yêu cầu đối tác phải tuân thủ quy định của WTO.<sup>257</sup>

#### I.4.b. Tầm quan trọng của việc rút ra bài học từ các vụ kiện của các nước khác

Không nên đánh giá quá cao tầm quan trọng của các vụ kiện trong WTO đối với tất cả Thành viên WTO.

Theo Điều 3.2 của DSU thì "*hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO là nhân tố trung tâm trong việc tạo ra sự an toàn và khả năng dự báo của hệ thống thương mại đa phương*". Theo nghĩa đó, DSU là một trong số những công cụ quan trọng nhất để bảo đảm an toàn và khả năng dự báo của hệ thống thương mại đa phương.<sup>258</sup> Ban hội thẩm nên tuân thủ các báo cáo đã được Cơ quan phúc thẩm thông qua về các vấn đề tương tự,<sup>259</sup> nếu không, sẽ làm suy yếu sự phát triển của cơ chế pháp lý thống nhất và có tính dự báo.<sup>260</sup> Trong trường hợp không có lý do thuyết phục, thì sẽ ngầm hiểu rằng Cơ quan xét xử phải giải quyết vấn đề pháp lý tương tự theo cùng cách trong vụ kiện sau đó.<sup>261</sup> Tuy nhiên, điều này không hàm ý rằng các quyết định của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm trước đó có ảnh hưởng vô hạn đối với các quyết định sau này. Ví dụ, như được làm rõ trong *Vụ kiện Mỹ - Tôm (Việt Nam)*, ngay cả khi đánh giá của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm trước đó được đưa ra dựa trên tập hợp các dữ liệu giống hoặc tương tự với các dữ liệu của vụ tranh chấp sau khi Cơ quan xét xử không thể miễn nghĩa vụ

<sup>237</sup> Điều 8.10 Hiệp định DSU.

<sup>238</sup> Điều 12.10 Hiệp định DSU.

<sup>239</sup> Điều 12.10 Hiệp định DSU.

<sup>240</sup> Điều 12.11 Hiệp định DSU.

<sup>241</sup> Điều 27 Hiệp định DSU.

<sup>242</sup> Tổ chức Thương mại thế giới, *Việt Nam và WTO*, thông tin về các Thành viên, có tại

[http://www.wto.org/english/thewto\\_e/countries\\_e/vietnam\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/vietnam_e.htm).

<sup>243</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Tôm (Việt Nam)*, các đoạn 8.1 - 8.3.

<sup>244</sup> *Vụ kiện Hoa Kỳ - Các biện pháp chống bán phá giá tôm từ Việt Nam (Hoa Kỳ - Tôm II (Việt Nam))*, tài liệu WT/DS429.

<sup>245</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Tôm II (Việt Nam)*, tài liệu WT/DS429/R.

<sup>246</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Tôm II (Việt Nam)*, tài liệu WT/DS429/R, các đoạn 8.1 - 8.3.

<sup>247</sup> Tài liệu đã dẫn, các đoạn 8.4 - 8.6.

<sup>248</sup> *Hoa Kỳ - Tôm II (Việt Nam)* - Thông báo về kháng cáo của Việt Nam theo Điều 16.4 và Điều 17 của SDU và Quy tắc 20(1)

Thủ tục công tác đối với xét xử phúc thẩm, tài liệu WT/DS429/5, gửi ngày 09/01/2015.

<sup>249</sup> G. C. Schaffer, R. Meléndez-Ortiz (Eds.), *Giải quyết tranh chấp tại WTO - Kinh nghiệm của các nước đang phát triển*, NXB Cambridge University Press, 2011, trang 9.

<sup>250</sup> P. Drahos, *Mạng lưới về giải quyết tranh chấp thương mại*, trang 17.

<sup>251</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>252</sup> *Hiệp định giữa Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa XHCN Việt Nam về quan hệ thương mại*, có tại <http://www.usvtc.org/trade/bta/text/>.

<sup>253</sup> P. Drahos, Bài "*Mạng lưới giải quyết tranh chấp thương mại song phương*," thuyết trình tại Hội nghị "*Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO và các nước đang phát triển: Sử dụng, tác động, chiến lược và cải tổ*," Đại học Wisconsin, Madison, ngày 20- 21/5/2005, trang 18.

<sup>254</sup> Ví dụ, hình như cho đến nay Việt Nam đã tham gia 20 hiệp định thương mại tự do khu vực, xem Trung tâm Hội nhập khu vực châu Á, *FTA của các nước/nền kinh tế*, có tại <http://aric.adb.org/fta-country>.

<sup>255</sup> P. Drahos, tài liệu đã dẫn, trang 19.

<sup>256</sup> M.L. Busch, E. Reinhardt, *Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO và các nước đang phát triển*, trang 4, <http://faculty.georgetown.edu/mlb66/SIDA.pdf>.

<sup>257</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>258</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều khoản 301 Luật Thương mại*, đoạn 7.75.

<sup>259</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Thép không gỉ (Mê-hi-cô)*, đoạn 161.

<sup>260</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>261</sup> Tài liệu đã dẫn, đoạn 160.

chứng minh cho các bên liên quan.<sup>262</sup> Mặc dù đã hiểu rõ, nhưng như được thảo luận tại các vụ kiện của WTO, các nguyên tắc của Điều 3.2 cho thấy các quyết định của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm có liên quan như thế nào, ngay cả đối với các Thành viên không phải là một bên hoặc bên thứ ba của vụ tranh chấp. Các vụ kiện hiện tại của nước ngoài có thể mang lại những hướng dẫn về cách thức giải quyết các tranh chấp hiện tại và tương lai.

Ngoài ra, thông qua các tranh chấp, Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm thực thi nhiệm vụ cơ bản của mình là làm rõ các quy định hiện hành trong các Hiệp định liên quan.<sup>263</sup> Điều này là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là đối với các điều khoản mơ hồ hay chưa được kiểm nghiệm, và do đó, ý nghĩa và phạm vi áp dụng chính xác của chúng cũng chưa rõ ràng. Trong *Vụ kiện Trung Quốc - Quyền sở hữu trí tuệ*,<sup>264</sup> Ban hội thẩm đã gặp phải nhiều vấn đề mới liên quan đến việc thi hành các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS. Do đó, quyết định của Ban hội thẩm thu hút được nhiều sự quan tâm của cả những người thực hành và các nhà học thuật để hiểu rõ hơn các nghĩa vụ chung của các Thành viên WTO theo Hiệp định TRIPS. Trong *Vụ kiện Ôxtrâyli - Gói thuốc lá tron*,<sup>265</sup> một số vấn đề liên quan đến mở rộng quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu và quy định về việc sử dụng nhãn hiệu cũng gây ra những tranh luận. Thật bất ngờ khi có sự kỳ vọng lớn vào các phán quyết để hiểu rõ xem các Thành viên có thể và không thể làm gì trong việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ cho mục đích cộng đồng theo Hiệp định TRIPS.

Các vụ kiện của nước ngoài cũng mang lại cho các Thành viên cơ hội “làm quen” với hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO mà không cần trực tiếp tham gia vào các tranh chấp. Các Thành viên chỉ cần theo dõi vụ kiện được xét xử và các chiến thuật được áp dụng bởi các bên tranh chấp và bên thứ ba, hoặc có thể tham gia với tư cách là bên thứ ba trong những vụ kiện của nước ngoài. Một số nghiên cứu đã chỉ ra các khía cạnh tích cực của việc tham gia vụ kiện với tư cách bên thứ ba rằng việc tham gia sẽ nâng cao năng lực của các Thành viên WTO khi tham gia vào hệ thống giải quyết tranh chấp.<sup>266</sup> Việc tham gia theo kiểu “khep kín” vào các tranh chấp của nước ngoài sẽ cho phép hiểu được nội tình của hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO để biết được nên và không nên làm gì.

Điểm cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là các vụ kiện của nước ngoài có thể mang lại những hướng dẫn hữu ích về các vấn đề cần được giải thích, và do đó, ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán các hiệp định thương mại song phương, đa phương hoặc đa biên sau này. Việc xem xét kỹ lưỡng chiến lược khiếu kiện và có được cách giải thích phù hợp trong các tranh chấp có thể ảnh hưởng đến đề xuất và kết quả của dự thảo một quy định pháp luật. Kết quả là, các Thành viên có khả năng giải quyết các vấn đề ẩn nấp đằng sau các tranh chấp, và thay đổi lời văn của các quy định có vấn đề trong quá trình đàm phán (lại).

<sup>262</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Hoa Kỳ - Tôm (Việt Nam)*, chú thích 163.

<sup>263</sup> Điều 3.2 Hiệp định DSU.

<sup>264</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Trung Quốc - Các biện pháp ảnh hưởng đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ (Trung Quốc - Quyền sở hữu trí tuệ)*, tài liệu WT/DS362/AB/R, thông qua ngày 20/3/2009.

<sup>265</sup> *Vụ kiện Ôxtrâyli - Một số biện pháp nhất định liên quan đến nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và các yêu cầu về gói thuốc lá tron khác áp dụng cho sản phẩm và bao gói thuốc lá (Ôxtrâyli - Gói thuốc lá tron (In-đô-nê-xi-a))*, tài liệu WT/DS467; *Vụ kiện Ôxtrâyli - Một số biện pháp nhất định liên quan đến nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và các yêu cầu về gói thuốc lá tron khác áp dụng cho sản phẩm và bao gói thuốc lá*, tài liệu WT/DS458; *Vụ kiện Ôxtrâyli - Một số biện pháp nhất định liên quan đến nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và các yêu cầu về gói thuốc lá tron khác áp dụng cho sản phẩm và bao gói thuốc lá*, tài liệu WT/DS441; *Vụ kiện Ôxtrâyli - Một số biện pháp nhất định liên quan đến nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và các yêu cầu về gói thuốc lá tron khác áp dụng cho sản phẩm và bao gói thuốc lá (Honduras)*, tài liệu WT/DS435; *Vụ kiện Ôxtrâyli - Một số biện pháp nhất định liên quan đến nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và các yêu cầu về gói thuốc lá tron khác áp dụng cho sản phẩm và bao gói thuốc lá (Ôxtrâyli - Gói thuốc lá tron (Ukraine))*, tài liệu WT/DS434.

<sup>266</sup> Xem K. Thomas, *Trung Quốc và Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO: Từ người quan sát thụ động đến người tham gia chủ động?*, năm 2011, có tại [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1866259](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1866259).

## II. Các tranh chấp liên quan đến sáng chế

### Ấn Độ - Bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm

Tài liệu IP/D5/WT/DS50 - Báo cáo của Ban hội thẩm (Tài liệu WT/DS50/R)

Tài liệu IP/D5/WT/DS50 - Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm (Tài liệu WT/DS50/AB/R)

Bối cảnh của vụ kiện

Ngày 02/7/1996, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Ấn Độ về một số vấn đề liên quan đến sáng chế. Do không đạt được giải pháp thỏa thuận trong các cuộc tham vấn, nên sau đó Ban hội thẩm đã được thành lập vào ngày 20/11/1996.

Theo Luật Sáng chế Ấn Độ, bằng độc quyền sáng chế sẽ không được cấp cho dược phẩm và nông hóa phẩm. Tuy nhiên, chủ đơn vẫn có thể nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế cho các sản phẩm này thông qua thủ tục hành chính không được công bố (được bảo mật). Ấn Độ cũng không có hệ thống đăng ký độc quyền tiếp thị cho các sản phẩm này.

Theo Điều 27 Hiệp định TRIPS, các Thành viên có nghĩa vụ bảo hộ độc quyền cho mọi sáng chế, dù ở dạng sản phẩm hoặc quy trình, trong mọi lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, việc thi hành nghĩa vụ này phụ thuộc vào các quy định chuyển tiếp tại Điều 65 của Hiệp định, đó là, một số Thành viên có thể trì hoãn áp dụng một số nghĩa vụ Hiệp định TRIPS, bao gồm nghĩa vụ nêu trên. Là một quốc gia đang phát triển, Ấn Độ được hưởng thời hạn chuyển tiếp lên đến 10 năm kể từ ngày Hiệp định WTO có hiệu lực mới phải bảo hộ độc quyền cho các sáng chế dược phẩm và nông hóa phẩm.<sup>267</sup> Sau khi kết thúc thời hạn 10 năm (ngày 01/01/2005), Ấn Độ phải bảo hộ độc quyền sáng chế cho các sản phẩm này.

Tuy nhiên, theo Điều 27 Hiệp định TRIPS, bằng độc quyền phải được cấp cho mọi sáng chế, miễn là đáp ứng ba điều kiện về tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.<sup>268</sup> Do vậy, với mục đích bảo vệ quyền ưu tiên và tính mới của các sáng chế đó trong thời gian chuyển tiếp, và để cấp bằng độc quyền sáng chế sau khi kết thúc thời gian chuyển tiếp, các Thành viên sử dụng thời hạn chuyển tiếp phải có nghĩa vụ xây dựng một hệ thống để cho phép nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm (hệ thống này còn được gọi là “hệ thống hộp thư”),<sup>269</sup> và phải xây dựng hệ thống đăng ký độc quyền tiếp thị các sản phẩm đó (còn được gọi là “đăng ký lưu hành sản phẩm”).<sup>270</sup>

Ngoài ra, theo Điều 63 Hiệp định TRIPS về minh bạch hóa, các Thành viên có nghĩa vụ công bố và thông báo của các văn bản pháp luật, quy định, quyết định tư pháp cuối cùng và các quy tắc áp dụng chung, cũng như cung cấp các thông tin theo yêu cầu từ các thành viên khác.

<sup>267</sup> Điều 65.4 Hiệp định TRIPS, Các điều khoản chuyển tiếp.

<sup>268</sup> Điều 27 Hiệp định TRIPS, Đối tượng bảo hộ sáng chế.

<sup>269</sup> Điều 70.8 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có.

<sup>270</sup> Điều 70.9 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có.

## Cơ sở pháp lý: Các quy định liên quan trong TRIPS và các hiệp định liên quan

### Điều 1.1 Hiệp định TRIPS, Nội dung và phạm vi của các nghĩa vụ:

"1. Các Thành viên phải thi hành các điều khoản của Hiệp định này. Các Thành viên có thể, nhưng không bắt buộc, phải áp dụng trong luật của mình việc bảo hộ mạnh hơn so với các yêu cầu của Hiệp định này, miễn là việc bảo hộ đó không trái với các điều khoản của Hiệp định. Các Thành viên được tự do quyết định phương pháp thích hợp nhằm thi hành các điều khoản của Hiệp định này trong hệ thống pháp luật và thực tiễn của mình."

Theo Điều 1.1, các Thành viên được tự do trong việc quyết định cách thức thực hiện các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS trong hệ thống pháp luật của mình (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.33; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, đoạn 59).

### Điều 27.1 Hiệp định TRIPS, Đối tượng bảo hộ sáng chế:

"1. Phụ thuộc vào quy định tại các khoản 2 và 3, bằng độc quyền phải được cấp cho mọi sáng chế, dù là sản phẩm hay là quy trình, thuộc mọi lĩnh vực công nghệ, với điều kiện sáng chế đó phải mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. Phụ thuộc vào khoản 4 Điều 65, khoản 8 Điều 70 và khoản 3 Điều này, bằng độc quyền phải được cấp và các quyền đối với sáng chế phải được hưởng, không phân biệt nơi tạo ra sáng chế, lĩnh vực công nghệ và bất kể các sản phẩm được nhập khẩu hay được sản xuất trong nước."

Điều 27 quy định, bằng độc quyền sáng chế phải được cấp cho mọi lĩnh vực công nghệ, dù có một số ngoại lệ nhất định, và được cấp cho những sáng chế ít nhất phải có tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp (Báo cáo của Ban hội thẩm, các đoạn 7.27 - 7.28).

Căn cứ vào các Điều 65.1, 65.2 và 65.4, một nước Thành viên đang phát triển có thể trì hoãn việc cấp bằng độc quyền sáng chế sản phẩm đến ngày 01/01/2005 đối với các lĩnh vực công nghệ mà không được bảo hộ tại lãnh thổ của mình vào ngày Hiệp định TRIPS có hiệu lực chung đối với Thành viên đó (Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, đoạn 52).

### Điều 63 Hiệp định TRIPS, Minh bạch hóa:

"1. Các luật và quy định, quyết định xét xử và quyết định hành chính áp dụng chung, do một Thành viên ban hành, liên quan đến đối tượng của Hiệp định này (khả năng đạt được, phạm vi, việc đạt được, thực thi và ngăn ngừa sự lạm dụng các quyền sở hữu trí tuệ) phải được công bố, hoặc nếu việc công bố đó không khả thi, phải tiếp cận được một cách công khai, bằng ngôn ngữ quốc gia, theo cách thức để các Chính phủ và những người nắm quyền có thể biết rõ về các văn bản đó. Những điều ước liên quan đến đối tượng của Hiệp định này mà có hiệu lực giữa Chính phủ hoặc một cơ quan Chính phủ của một Thành viên và Chính phủ hoặc một cơ quan Chính phủ của một Thành viên khác cũng phải được công bố."

2. Các Thành viên phải thông báo về các luật và quy định tại khoản 1 nêu trên cho Hội đồng TRIPS để giúp Hội đồng đánh giá việc thi hành Hiệp định này. Hội đồng phải cố gắng giảm thiểu nghĩa vụ này cho các Thành viên và có thể quyết định miễn nghĩa vụ thông báo trực tiếp các luật và quy định đó cho Hội đồng nếu việc thương lượng với WIPO về việc thành lập một hệ thống đăng ký chung các luật và quy định đó đạt kết quả. Hội đồng cũng phải xem xét bất kỳ hoạt động thông tin nào bắt buộc phải tiến hành để thực hiện các nghĩa vụ theo Hiệp định này xuất phát từ các quy định của Điều 6ter Công ước Paris (1967).

3. Theo yêu cầu bằng văn bản của một Thành viên, các Thành viên khác phải cung cấp thông tin về các vấn đề được quy định tại khoản 1 nêu trên. Một Thành viên nếu có lý do để tin rằng tổn tại một quyết định xét xử hoặc quyết định hành chính hoặc thỏa thuận song phương trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ ảnh hưởng đến các quyền của mình theo Hiệp định này, thì có thể yêu cầu bằng văn bản để được tiếp cận hoặc được thông tin chi tiết về những quyết định xét xử hoặc quyết định hành chính hoặc các thỏa thuận song phương đó.

4. Không có quy định nào từ khoản 1 đến khoản 3 nêu trên buộc các Thành viên tiết lộ những thông tin bí mật mà có thể cản trở việc thực thi luật hoặc trái với lợi ích xã hội hoặc có thể gây tổn hại lợi ích thương mại hợp pháp của doanh nghiệp nào đó, thuộc Nhà nước hoặc tư nhân."

### Điều 64 Hiệp định TRIPS, Giải quyết tranh chấp:

"1. Các quy định tại các Điều XXII và XXIII của Hiệp định GATT 1994 như được chi tiết hóa và áp dụng trong Hiệp định về giải quyết tranh chấp(\*) phải được áp dụng đối với việc thương lượng và giải quyết tranh chấp theo Hiệp định này, nếu không được quy định khác trong Hiệp định này."

2. Các điểm 1(b) và 1(c) Điều XXIII của Hiệp định GATT 1994 sẽ không được áp dụng để giải quyết các tranh chấp theo Hiệp định này trong thời hạn 5 năm kể từ ngày Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực.

3. Trong thời hạn được quy định tại khoản 2, Hội đồng TRIPS phải xem xét phạm vi và thể thức của các loại khiếu nại như quy định tại các điểm 1(b) và 1(c) Điều XXIII của Hiệp định GATT được nộp theo Hiệp định này, và đề xuất các kiến nghị để Hội nghị Bộ trưởng thông qua. Bất kỳ quyết định nào của Hội nghị Bộ trưởng để thông qua những kiến nghị nêu trên hoặc quyết định kéo dài thời hạn nêu tại khoản 2, phải được thực hiện trên cơ sở đồng thuận, và các kiến nghị được thông qua phải có hiệu lực đối với tất cả Thành viên mà không có bất kỳ thủ tục chấp nhận nào khác". Căn cứ Điều 64.3, Hội đồng của Hiệp định Các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hội đồng TRIPS) sẽ quyết định liệu thủ tục khiếu nại không vi phạm có áp dụng đối với các tranh chấp phát sinh theo Hiệp định TRIPS không (Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, đoạn 42).

### Điều 70.8 (a) Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện hành:

"8. Nếu vào ngày có hiệu lực của Hiệp định WTO mà một Thành viên không quy định việc bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm tương ứng với các nghĩa vụ của Thành viên đó theo Điều 27, thì Thành viên đó phải:

(a) bất kể các quy định tại Phần VI, quy định cơ chế để nộp đơn đăng ký bằng độc quyền cho các sáng chế nêu trên từ ngày Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực".

Mục đích của Điều 70.8 là bảo đảm rằng mỗi người nộp đơn đăng ký sáng chế sẽ nhận được ngày nộp đơn mà trên cơ sở (ngày nộp đơn) đó bằng độc quyền sáng chế có thể được cấp sau này, từ ngày Điều 27 được áp dụng (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.27). Điều 70.8 chỉ liên quan đến tình huống vào mà ngày 01/01/1995 một Thành viên không quy định bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm. Các giai đoạn chuyển tiếp để cho phép các Thành viên trì hoãn áp dụng một số nghĩa vụ của Hiệp định TRIPS sẽ không áp dụng đối với quy định tại Điều 70.8 (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 52 - 53).

Theo Điều 70.8, công cụ nộp đơn đăng ký sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm nhằm ngăn chặn việc mất tính mới của sáng chế, và do đó, tạo thành một cơ sở pháp lý vững chắc để có được ngày nộp đơn và ngày ưu tiên của đơn. Tuy nhiên, quy định này không giúp loại bỏ các nghi ngờ hợp lý về khả năng bảo hộ sáng chế đối với dược phẩm và nông hóa phẩm, bởi vì nộp đơn hoặc vào ngày

ưu tiên của đơn, các sản phẩm này không phải là đối tượng được bảo hộ sáng chế (Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, các đoạn 56 - 58).

#### **Điều 70.9 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện hành:**

*"9. Nếu một sản phẩm là đối tượng của đơn đăng ký sáng chế tại một Thành viên theo quy định tại khoản 8(a) nêu trên, bất kể các quy định tại Phần VI, Thành viên đó phải cấp độc quyền tiếp thị cho sản phẩm đó trong thời hạn 05 năm kể từ khi được cấp phép tiếp thị, hoặc kéo dài đến khi có quyết định cấp hoặc từ chối cấp bằng độc quyền sáng chế cho sản phẩm ở nước Thành viên đó, tùy theo thời hạn nào ngắn hơn, với điều kiện sau khi Hiệp định WTO có hiệu lực, đơn đăng ký sáng chế đã được nộp và bằng độc quyền sáng chế đã được cấp cho sản phẩm đó ở một nước Thành viên khác và sản phẩm được cấp phép tiếp thị tại nước Thành viên khác đó."*

Ngày có hiệu lực của quy định tại Điều 70.9 là ngày có hiệu lực của Hiệp định WTO (ngày 01/01/1995), sau đó các Thành viên được sử dụng giai đoạn chuyển tiếp theo quy định tại Điều 65 về việc áp dụng quy định này (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.54 - 7.57).

#### **Điều 6.2 Hiệp định DSU, Thành lập Ban hội thẩm:**

*"1. Nếu nguyên đơn yêu cầu, Ban hội thẩm phải được thành lập chậm nhất trong cuộc họp của DSB tiếp theo mà tại đó yêu cầu này lần đầu tiên được đưa ra như một nội dung trong chương trình nghị sự của DSB, trừ khi tại cuộc họp đó, DSB quyết định trên cơ sở đồng thuận không thành lập Ban hội thẩm."*

*2. Yêu cầu thành lập Ban hội thẩm phải được làm bằng văn bản. Văn bản yêu cầu này phải chỉ rõ việc tham vấn đã được thực hiện chưa, xác định rõ các biện pháp bị khiếu kiện và cung cấp tóm tắt ngắn gọn về cơ sở pháp lý của đơn kiện đủ để thể hiện các vấn đề một cách rõ ràng. Trong trường hợp nguyên đơn yêu cầu thành lập Ban hội thẩm với các điều kiện khác với các điều khoản tham chiếu chuẩn thì văn bản yêu cầu này phải kèm theo bản đề xuất về các điều khoản tham chiếu đặc biệt đó."*

#### **Điều 7.1 Hiệp định DSU, Điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm:**

*"1. Ban hội thẩm phải tuân thủ các điều khoản tham chiếu sau đây, trừ khi các bên tranh chấp có thỏa thuận khác trong vòng 20 ngày kể từ ngày thành lập Ban hội thẩm: Nhằm xem xét, theo quy định của các điều khoản có liên quan của (tên (các) Hiệp định có liên quan do các bên tranh chấp trích dẫn), vấn đề được trình lên DSB bởi (tên của một bên) trong văn bản... và đưa ra những đánh giá, kết luận giúp DSB đưa ra các khuyến nghị hoặc phán quyết theo (các) Hiệp định liên quan đó."*

*2. Ban hội thẩm phải giải đáp các điều khoản liên quan trong các Hiệp định liên quan hoặc các Hiệp định được các bên tranh chấp viện dẫn đến."*

*3. Khi thành lập Ban hội thẩm, DSB có thể ủy quyền cho Chủ tịch DSB soạn thảo các điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm, có tham vấn các bên tranh chấp, nhưng phải bảo đảm tuân thủ khoản 1. Điều khoản tham chiếu được soạn thảo đó phải được gửi cho tất cả Thành viên. Nếu các điều khoản tham chiếu được thỏa thuận không phải là các điều khoản tham chiếu chuẩn, thì bất kỳ Thành viên nào cũng có thể nêu vấn đề liên quan đến các điều khoản đó với DSB."*

#### **Điều 12.1 Hiệp định DSU, Thủ tục xét xử của Ban hội thẩm:**

*"1. Ban hội thẩm phải tuân thủ thủ tục làm việc theo Phụ lục 3, trừ khi Ban hội thẩm có quyết định khác sau khi tham vấn các bên tranh chấp."*

Điều 12.1 chỉ quy định khả năng Ban hội thẩm tham vấn ý kiến của các bên tranh chấp và khả

năng xây dựng một thủ tục tố tụng riêng, khác với thủ tục được quy định tại Phụ lục 3 Hiệp định DSU. Tuy nhiên, quy định trên không cho phép Ban hội thẩm bỏ qua hoặc sửa đổi các quy định cụ thể khác của Hiệp định về các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp (Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, đoạn 92).

#### **Điều 19. Hiệp định DSU, Các khuyến nghị của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm:**

*"1. Trường hợp Ban hội thẩm hoặc Cơ quan phúc thẩm kết luận rằng một biện pháp không phù hợp với một Hiệp định liên quan thì sẽ khuyến nghị Thành viên liên quan sửa đổi biện pháp để phù hợp với Hiệp định đó. Ngoài các khuyến nghị, Ban hội thẩm hoặc Cơ quan phúc thẩm có thể gợi ý cách thức thực hiện các khuyến nghị đó."*

*2. Phù hợp với khoản 2 Điều 3, trong những đánh giá và khuyến nghị của mình, Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm không được thêm hay bớt các quyền và nghĩa vụ có trong các Hiệp định."*

Theo Điều 19 Hiệp định DSU, Ban hội thẩm có toàn quyền đề nghị cách thức mà theo đó một Thành viên có thể thực thi các khuyến nghị của Ban hội thẩm (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.16).

**Điều XXIII. 1 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại năm 1994, Sự vô hiệu hóa hoặc vi phạm cam kết:**

*"1. Nếu một Bên ký kết nhận thấy lợi ích thu được một cách trực tiếp hay gián tiếp từ Hiệp định này bị vô hiệu hoặc vi phạm hoặc việc thực hiện bất kỳ mục tiêu nào của Hiệp định bị cản trở do:*

*a) một Bên ký kết không thi hành các nghĩa vụ đã cam kết trong khuôn khổ Hiệp định này; hoặc*

*b) một Bên ký kết khác áp dụng biện pháp bất kỳ, dù biện pháp đó có trái với quy định của Hiệp định này hay không;*

*c) sự tổn tại tình huống bất kỳ nào khác.*

*thì Bên ký kết đó có thể nêu vấn đề hay đề nghị bằng văn bản với một hoặc các Bên ký kết khác được coi là có liên quan để giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng. Mọi Bên ký kết được yêu cầu sẽ phải quan tâm xem xét những vấn đề hoặc đề nghị được nêu."*

Theo Điều XXIII.1(a), các Thành viên có thể thực hiện khiếu nại vi phạm, đó là dạng khiếu nại về việc một Thành viên không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; theo Điều XXIII.1 (b) thì các Thành viên có thể thực hiện lại việc khiếu nại không vi phạm, đó là dạng khiếu nại về việc một Thành viên áp dụng một biện pháp mà phá vỡ sự cân bằng nhượng bộ đạt được giữa các Thành viên, bất kể sự phù hợp của biện pháp này với các Hiệp định liên quan (Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, các đoạn 36 - 41).

#### **Quan điểm của nguyên đơn: Hoa Kỳ**

Hoa Kỳ cáo buộc rằng Ấn Độ đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS.

a) Luật Sáng chế Ấn Độ không quy định hệ thống đăng ký bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm (hệ thống hộp thư).

(i) Ấn Độ đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 70.8 Hiệp định TRIPS, cụ thể phải thiết lập một hệ thống nhằm cho phép nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm. Ấn Độ có nghĩa vụ đó vì khi áp dụng giai đoạn chuyển tiếp theo Điều 65, Ấn Độ đã không quy định việc bảo hộ sáng chế cho các sản phẩm này kể từ ngày áp dụng Hiệp định TRIPS.



(ii) Chính Ấn Độ đã thừa nhận rằng việc sửa đổi pháp luật là cần thiết để xây dựng một hệ thống nộp đơn đăng ký sáng chế đối với dược phẩm và nông hóa phẩm. Việc sửa đổi này phải liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sáng chế cho các sản phẩm này. Trên thực tế, Luật Sáng chế Ấn Độ không cho phép bảo hộ sáng chế cho các sản phẩm đó, và các đơn đã được chuyển thẳng cho các thẩm định viên để đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế mà không có sự phân biệt so với các sáng chế được bảo hộ. Kết quả là do không có quy định liên quan đến việc nộp đơn đăng ký sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm nên các đơn này bị các thẩm định viên từ chối.

(iii) Thực tế là Ấn Độ chưa từng thông báo sự tồn tại của hệ thống đó cho Hội đồng TRIPS đã minh họa cho cáo buộc của Hoa Kỳ.

(iv) Ấn Độ đã vi phạm nghĩa vụ trong việc xây dựng một cơ chế nhằm cho phép nộp đơn sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm vì hệ thống của Ấn Độ không bảo hộ kỳ vọng hợp pháp của người nộp đơn, và do đó, không thực hiện mục tiêu cơ bản của Điều 70.8 TRIPS Hiệp định. Mục tiêu của một hệ thống nộp đơn đăng ký sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm nhằm cho phép các đơn sáng chế trong giai đoạn chuyển tiếp được nộp để không làm mất tính mới của sáng chế: người nộp đơn có thể sẽ nhận được bằng độc quyền sáng chế đối với dược phẩm và nông hóa phẩm theo Điều 27 Hiệp định TRIPS (mà yêu cầu sáng chế phải mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp) sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp. Lý do đằng sau của hệ thống này là nhằm bảo hộ sự kỳ vọng của các Bên ký kết liên quan đến việc cạnh tranh giữa các sản phẩm của họ và các sản phẩm của các Bên ký kết khác.

(v) Số lượng đơn đăng ký sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm được nộp ở Ấn Độ là không tương xứng. Ấn Độ đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS và điều này đã cho thấy sự vô hiệu hoặc sự vi phạm hiển nhiên các lợi ích theo Hiệp định TRIPS.<sup>271</sup> Không cần phải chứng minh thiệt hại thực tế để Ban hội thẩm kết luận rằng Ấn Độ đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS.

(vi) Nhiều người nộp đơn tiềm năng đã không nộp đơn vì không thấy có cơ chế hữu hiệu đối với đơn sáng chế dược phẩm và nông hóa phẩm ở Ấn Độ. Do đó, Ấn Độ phải có các biện pháp bổ sung để cấp ngày nộp đơn hữu hiệu cho người nộp đơn và chứng tỏ một hệ thống nộp đơn hữu hiệu đã được thiết lập. Điều này không nhằm tìm kiếm một giải pháp cụ thể cho vấn đề, mà nhằm bảo đảm rằng đơn được nộp trong thời hạn chuyển tiếp không bị mất tính mới.

b) Nếu Ban hội thẩm thấy rằng Ấn Độ đã có một hệ thống nộp đơn đăng ký sáng chế hữu hiệu cho dược phẩm và nông hóa phẩm theo quy định tại Điều 70.8 Hiệp định TRIPS, thì Ấn Độ đã không tuân thủ nghĩa vụ minh bạch hóa theo Điều 63 Hiệp định TRIPS.

(i) Theo Hiệp định TRIPS, các Thành viên có nghĩa vụ minh bạch hóa - đó là nghĩa vụ công bố công khai và thông báo luật, quy định, quyết định tư pháp cuối cùng và quyết định hành chính áp dụng chung về các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định TRIPS và cung cấp thông tin liên quan, trừ trường hợp điều này sẽ dẫn đến việc bộc lộ thông tin bí mật nào đó.<sup>272</sup>

(ii) Cáo buộc Ấn Độ vi phạm các nghĩa vụ minh bạch hóa gắn với cáo buộc chính về việc vi phạm nghĩa vụ thiết lập "hệ thống nộp đơn" theo Điều 70.8 Hiệp định. Cáo buộc về hệ thống nộp đơn đã được Hoa Kỳ đề cập rõ ràng trong cả yêu cầu tham vấn với Ấn Độ và trong yêu cầu thành lập Ban hội thẩm. Cáo buộc về minh bạch hóa không được đề cập một cách rõ ràng bởi vì Ấn Độ đã duy trì

trong 02 năm mà không có cơ chế nộp đơn đăng ký sáng chế hợp lệ cho các sản phẩm nói trên được đề cập đến. Theo đó, Ấn Độ đã đưa ra thông tin sai lệch trong quá trình tham vấn - một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng theo các Ban hội thẩm trước đây.<sup>273</sup>

(iii) Ấn Độ đã vi phạm các nghĩa vụ theo Điều 63 trong việc công bố công khai các quy định và điều kiện cụ thể của cơ chế nộp đơn đăng ký sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm theo cách mà cho phép các chính phủ và chủ sở hữu quyền biết được. Không chỉ Ấn Độ không công bố công khai hệ thống đó với công chúng, mà các cơ quan chức năng của Ấn Độ cũng không cung cấp các thông tin cần thiết cho các công ty, cá nhân muốn nộp đơn đăng ký.

c) Luật Sáng chế của Ấn Độ không quy định cơ chế đăng ký độc quyền tiếp thị cho dược phẩm và nông hóa phẩm là đối tượng của các đơn đăng ký sáng chế.

(i) Theo Điều 70.9 Hiệp định TRIPS, các Thành viên phải có nghĩa vụ quy định cơ chế độc quyền tiếp thị cho các dược phẩm và nông hóa phẩm là đối tượng của đơn đăng ký sáng chế nếu Thành viên đó không cấp bằng độc quyền sáng chế cho các sản phẩm đó kể từ ngày có hiệu lực của Hiệp định WTO,<sup>274</sup> cùng với một số điều kiện nhất định khác.<sup>275</sup>

(ii) Sẽ không có tranh chấp giữa các Bên nếu Ấn Độ tuân thủ quy định của Điều 70.9, ngay cả khi nước này không cấp bằng độc quyền sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm kể từ ngày có hiệu lực của Hiệp định WTO (ngày 01/01/1995).

(iii) Ấn Độ đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS dù nước này đã thiết lập hệ cấp độc quyền tiếp thị kể từ ngày có hiệu lực Hiệp định TRIPS (ngày 01/01/1995), cho dù có hay không yêu cầu cấp độc quyền tiếp thị được nộp và bị từ chối sau đó trên thực tế.

(iv) Ấn Độ đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS dù đã thiết lập hệ thống cấp độc quyền tiếp thị, nhưng hệ thống ngăn cấm đối thủ cạnh tranh ra nhập thị trường mà không cần có sự cho phép của chủ sở hữu độc quyền tiếp thị.

d) Ấn Độ có thể đã thi hành nghĩa vụ của mình trong việc xây dựng một công cụ để nộp đơn đăng ký sáng chế và hệ thống cấp độc quyền tiếp thị cho dược phẩm và nông hóa phẩm như quy định tại các Điều 70.8 và 70.9 Hiệp định TRIPS theo cách tương tự với cách thức mà Pakistan đã thực hiện các nghĩa vụ này.

### Quan điểm của bị đơn: Ấn Độ

Ấn Độ đã bác bỏ tất cả cáo buộc của Hoa Kỳ.

a) Theo Luật Sáng chế Ấn Độ, người nộp đơn có thể nộp, đăng ký và bảo quản sự bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm một cách hữu hiệu. Do đó, Ấn Độ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Điều 70.8 Hiệp định TRIPS.

(i) Mặc dù về mặt chính thức, Luật Sáng chế của Ấn Độ không quy định cấp bằng độc quyền sáng chế

<sup>273</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Brazil - Các biện pháp ảnh hưởng đến cơm dừa*, tài liệu WT/DS22/R thông qua ngày 20/3/1997, được sửa đổi theo Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, đoạn 287.

<sup>274</sup> Theo Điều 65 Hiệp định TRIPS, Các điều khoản chuyển tiếp.

<sup>275</sup> Điều 70.9 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có; để được cấp độc quyền tiếp thị theo Hiệp định TRIPS, một sản phẩm phải đáp ứng các điều kiện sau: (a) đơn đăng ký sáng chế đã được nộp cho sản phẩm đó ở một Thành viên khác của WTO sau ngày 01/01/1995, (b) Thành viên khác của WTO đã cấp bằng sáng chế cho sản phẩm đó, (c) Thành viên khác đã cấp độc quyền tiếp thị cho sản phẩm đó, (d) Ấn Độ đã cấp độc quyền tiếp thị sản phẩm cho sản phẩm đó.

<sup>271</sup> Theo Điều 3.8 Hiệp định DSU, Quy định chung.

<sup>272</sup> Điều 63 Hiệp định TRIPS, Minh bạch hóa.

cho được phẩm và nông hóa phẩm, nhưng đơn đăng ký sáng chế vẫn có thể được nộp thông qua thủ tục hành chính. Đúng là thẩm định viên sáng chế đã từ chối cấp bằng độc quyền cho sáng chế được phẩm và nông hóa phẩm khi thẩm định những đơn này, nhưng để khắc phục điều này, đơn sáng chế đã không được chuyển cho Cơ quan chức năng để thẩm định.<sup>276</sup> Vì vậy, đơn sáng chế đối với được phẩm và nông hóa phẩm sẽ không bị từ chối hoặc rút bỏ trước ngày được cấp bằng độc quyền. Do vậy, một hồ sơ đơn hoàn chỉnh vào ngày Hiệp định WTO có hiệu lực đối với tất cả đơn sáng chế, kể cả các đơn sáng chế được phẩm và nông hóa phẩm, đã được xây dựng. Theo đó, hệ thống của Ấn Độ đạt được đầy đủ các mục tiêu của Hiệp định TRIPS, đó là cấp ngày nộp đơn cho các đơn đăng ký sáng chế với mục đích xác định thời hạn bảo hộ khi bằng độc quyền được cấp.<sup>277</sup>

(ii) Theo Điều 70.8, các Thành viên chỉ có nghĩa vụ quy định một “công cụ” để nộp đơn đăng ký sáng chế cho được phẩm và nông hóa phẩm, mà không quy định cách thức cụ thể để thực hiện nghĩa vụ này. Đây là quyền tự do của các Thành viên trong việc xác định cách thức phù hợp để thực hiện các quy định của Hiệp định trong hệ thống pháp luật của mình, như được ghi nhận trong các quy định khác của Hiệp định.<sup>278</sup>

(iii) Các công ty nộp đơn đăng ký cho sáng chế được phẩm và nông hóa phẩm đã không gặp bất kỳ khó khăn nào, như được thể hiện thông qua số lượng đơn nộp theo hệ thống của Ấn Độ.

(iv) Theo Luật Sáng chế của Ấn Độ, do có các cách thức khác nhau để nộp đơn đăng ký sáng chế cho được phẩm và nông hóa phẩm (thông qua luật, quy định hoặc thủ tục hành chính) nên không cần thiết phải sửa đổi luật của Ấn Độ để thi hành các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS. Theo các nguyên tắc giải thích của Công ước Viên về luật điều ước quốc tế có thể thấy rõ ràng rằng nghĩa vụ của Ấn Độ theo Điều 65 Hiệp định TRIPS là quy định công cụ để nộp đơn đăng ký sáng chế cho được phẩm và nông hóa phẩm từ ngày 01/01/1995, nhưng sẽ cấp bằng độc quyền sáng chế từ ngày 01/01/2005. Hệ thống này được tạo ra nhằm cho phép các nước đang phát triển chấp nhận Hiệp định WTO mà không phải sửa đổi Luật Sáng chế ngay lập tức.

b) Hoa Kỳ yêu cầu đánh giá Ấn Độ vi phạm nghĩa vụ minh bạch hóa theo Điều 63 Hiệp định TRIPS. Yêu cầu này là không thỏa đáng.

(i) Cáo buộc Ấn Độ vi phạm nghĩa vụ minh bạch hóa theo Điều 63 là không thỏa đáng về mặt thủ tục: Điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm không bao gồm cáo buộc này. Theo Điều 7.1 Hiệp định DSU, nhiệm vụ của Ban hội thẩm là xem xét các vấn đề được nộp cho Cơ quan giải quyết tranh chấp như được thể hiện trong yêu cầu thành lập Ban hội thẩm.<sup>279</sup> Hoa Kỳ cáo buộc Ấn Độ vi phạm nghĩa vụ minh bạch hóa lần đầu tiên trong một tuyên bố bằng lời nói tại phiên họp đầu tiên của Ban hội thẩm. Vấn đề minh bạch hóa không được đề cập trong yêu cầu tham vấn của Hoa Kỳ, cũng như trong yêu cầu thành lập Ban hội thẩm. Vì vậy, cáo buộc của Hoa Kỳ là không phù hợp với yêu cầu xác định (các) biện pháp tranh chấp cụ thể và cung cấp tóm tắt về cơ sở pháp lý của khiếu nại, như quy định tại Điều 6.2 Hiệp định DSU, để Ban hội thẩm đưa ra quyết định về vấn đề đó. Tình huống tương tự cũng đã được quyết định theo cách tương tự bởi các Ban hội thẩm trước đó.<sup>280</sup> Ngoài ra, đã có thông lệ từ trước theo Hiệp định DSU rằng bên khiếu nại phải nộp tất cả cáo buộc và yêu cầu

pháp lý cho Ban hội thẩm trong tài liệu bằng văn bản đầu tiên.<sup>281</sup> Thực tế này đã được thừa nhận bởi các Ban hội thẩm trước đây.<sup>282</sup> Thực tế, Ấn Độ đã thông báo hợp lệ cho Hoa Kỳ trong các cuộc tham vấn về sự tồn tại của công cụ hợp lệ để nộp đơn đăng ký sáng chế cho được phẩm và nông hóa phẩm.

(ii) Cáo buộc Ấn Độ vi phạm các nghĩa vụ minh bạch hóa theo Hiệp định TRIPS là không thỏa đáng về mặt nội dung: Các Thành viên đang phát triển như Ấn Độ có quyền được trì hoãn áp dụng một số nghĩa vụ cho đến hết thời hạn chuyển tiếp 05 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực (nghĩa là cho đến ngày 01/01/2000). Minh bạch hóa là một trong số những nghĩa vụ. Dù sao, Ấn Độ đã công bố văn bản luật mà trong đó quy định cơ chế nộp đơn sáng chế cho được phẩm và nông hóa phẩm.

c) Theo Điều 70.9 Hiệp định TRIPS, các Thành viên có nghĩa vụ cấp độc quyền tiếp thị khi đáp ứng một số điều kiện nhất định.<sup>283</sup> Những điều kiện này đã không xảy ra đối với mọi được phẩm hoặc nông hóa phẩm, và do đó Ấn Độ không vi phạm nghĩa vụ theo Điều 70.9 Hiệp định TRIPS.

(i) Theo Điều 70.9 Hiệp định TRIPS, rõ ràng các Thành viên có quyền lựa chọn giữa cấp độc quyền tiếp thị hoặc cấp bằng độc quyền sáng chế. Theo đó, hai cơ chế này có thể thay thế cho nhau, nên cả hai nghĩa vụ không phát sinh kể từ ngày 01/01/1995.

(ii) Cho đến khi có vụ kiện này, không có đơn đăng ký độc quyền tiếp thị được nộp cho sản phẩm nào (và do đó, không có đơn nào bị từ chối) trên thực tế. Như vậy, Hoa Kỳ đang tìm kiếm phán quyết cho một biện pháp có thể có trong tương lai, chứ không tồn tại vào thời điểm của vụ kiện. Các thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO không cho phép phán quyết về các biện pháp trong tương lai, chỉ những biện pháp hiện tại mà làm vô hiệu hoặc suy giảm lợi ích và khả năng tuân thủ các nghĩa vụ của Hiệp định WTO mới có thể bị kiện và bị phán quyết.<sup>284</sup>

d) Hoa Kỳ đã đưa ra yêu cầu rõ ràng với Ban hội thẩm đề xuất cách thức để Ấn Độ thi hành nghĩa vụ của mình theo Điều 70.8 và 70.9 Hiệp định TRIPS. Cách thức được Hoa Kỳ đưa ra là tương tự với cách thức mà Pakistan đã áp dụng để thực hiện các nghĩa vụ này.

(i) Tuy nhiên, Hoa Kỳ chỉ đưa ra yêu cầu này sau khi đã nộp yêu cầu đầu tiên và cuộc họp chính thức đầu tiên của Ban hội thẩm với các bên. Các Ban hội thẩm trước đây đã coi việc này là không chấp nhận được về mặt thủ tục.<sup>285</sup>

(ii) Hơn nữa, các lý do kỹ thuật và giải pháp được đàm phán song phương giữa Hoa Kỳ và Pakistan để làm cho giải pháp này phù hợp với Hiệp định TRIPS là rất đáng nghi ngờ.

### Kết luận, phán quyết và khuyến nghị của Ban hội thẩm

a) Cáo buộc đầu tiên của Hoa Kỳ là Ấn Độ vi phạm nghĩa vụ trong việc thiết lập một cơ chế nộp đơn

<sup>276</sup> Cục trưởng Cục Thẩm định sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp.

<sup>277</sup> Điều 70.8 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có.

<sup>278</sup> Điều 1.1 Hiệp định TRIPS, Bản chất và phạm vi của nghĩa vụ.

<sup>279</sup> Theo Điều 7.1 Hiệp định DSU, điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm bao gồm vấn đề được nộp cho Cơ quan giải quyết tranh chấp trong tài liệu mà Thành viên yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm theo Điều 6.2 Hiệp định DSU về thành lập Ban hội thẩm.

<sup>280</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Cộng đồng châu Âu - Cơ chế nhập khẩu, bán và phân phối chuỗi*, tài liệu WT/DS27/R, thông qua ngày 25/9/1997 và được sửa đổi theo Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm.

<sup>281</sup> Thực tiễn được phản ánh trong Phụ lục 3 Hiệp định DSU, Thủ tục công tác, các đoạn 5 và 7, và Điều 10 Hiệp định DSU, Bên thứ ba.

<sup>282</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Cộng đồng châu Âu - Cơ chế nhập khẩu, bán và phân phối chuỗi*, tài liệu WT/DS27/R, thông qua ngày 25/9/1997 và được sửa đổi theo Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, đoạn 7.57.

<sup>283</sup> a) Đơn sáng chế được nộp cho sản phẩm đó ở một Thành viên WTO khác sau ngày 01/01/1995; (b) Thành viên WTO khác đã cấp bằng độc quyền sáng chế; (c) Thành viên WTO khác đã cấp phép lưu hành cho sản phẩm đó; (d) Ấn Độ đã cấp phép lưu hành cho sản phẩm đó.

<sup>284</sup> Điều này rõ ràng theo Điều XXIII:1(a) Hiệp định GATT năm 1994, sự vô hiệu hoặc suy giảm; Điều 19.1 Hiệp định DSU, Khuyến nghị của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm; và, Điều 22.8 Hiệp định DSU, Bồi thường và đình chỉ nhượng bộ.

<sup>285</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Cộng đồng châu Âu - Cơ chế nhập khẩu, bán và phân phối chuỗi*, tài liệu WT/DS27/R, thông qua ngày 25/9/1997 và được sửa đổi theo Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm.

đăng ký sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm theo Điều 70.8 Hiệp định TRIPS.

(i) Theo Điều 27 Hiệp định TRIPS, các Thành viên có nghĩa vụ cấp bằng độc quyền cho mọi sáng chế, không phân biệt sản phẩm hay quy trình, cho mọi lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, nghĩa vụ này bị phụ thuộc vào các quy định về thời hạn chuyển tiếp của Hiệp định: Thành viên đang phát triển như Ấn Độ có thể không cần tuân thủ nghĩa vụ trên ngay vào ngày Hiệp định WTO có hiệu lực và được trì hoãn việc thực hiện các nghĩa vụ cho đến ngày 01/01/2005. Tuy nhiên, Ấn Độ phải quy định một công cụ để các đơn đăng ký sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm được nộp: điều này là cần thiết vì theo Điều 27 sáng chế sẽ được bảo hộ sáng chế nếu mới, có trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.<sup>286</sup> Vì vậy, cần phải có cơ chế phù hợp để chứng minh tính mới và quyền ưu tiên khi dược phẩm và nông hóa phẩm được bảo hộ sáng chế sau khi kết thúc thời hạn chuyển tiếp.<sup>287</sup> Do vậy, Điều 70.8(a) không chỉ yêu cầu một công cụ để nộp đơn đăng ký cho sáng chế dược phẩm và nông hóa phẩm, và cấp ngày nộp đơn và ngày ưu tiên cho các đơn đó, mà còn để bảo vệ tính mới và quyền ưu tiên tính từ ngày đó, nhằm loại bỏ bất kỳ nghi ngờ nào liên quan đến khả năng bảo hộ của sáng chế trong trường hợp nảy sinh vấn đề về ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sau khi cấp bằng độc quyền sáng chế. Hoa Kỳ đã yêu cầu Ấn Độ phải sửa luật để xây dựng một công cụ nộp đơn như vậy theo yêu cầu của Hiệp định TRIPS. Theo Điều 1.1 Hiệp định TRIPS, các Thành viên có quyền tự do xác định cách thức mà họ cho là phù hợp hơn để thi hành các quy định của Hiệp định trong hệ thống pháp luật và thực tiễn của mình. Như vậy, Ấn Độ có quyền tự do xác định cách thức thực hiện nghĩa vụ trong việc thiết lập một cơ chế nộp đơn đăng ký sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm theo Hiệp định: việc Ấn Độ sử dụng công cụ hành chính, chứ không sửa đổi luật là không vi phạm quy định của Điều 70.8 Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên, Luật Sáng chế của Ấn Độ tạo ra sự không ổn định và không chắc chắn về mặt pháp lý đối với các đơn đăng ký sáng chế đối với các sản phẩm liên quan. Trên thực tế, theo Luật Sáng chế Ấn Độ, đơn đăng ký sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm dường như sẽ bị các thẩm định viên từ chối do không thuộc đối tượng bảo hộ sáng chế theo quy định của Luật. Theo các Ban hội thẩm trước đây, việc không thi hành các điều khoản mà trái với các quy định của WTO không được coi là sự lý giải đầy đủ để bảo vệ pháp luật: các quy định bắt buộc, ngay cả khi không được áp dụng, vẫn có tính bắt buộc và có thể ảnh hưởng đến các quyết định của các chủ thể kinh tế.<sup>288</sup> Do đó, Ấn Độ đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 70.8 vì đã không xây dựng một cơ chế đủ để bảo vệ tính mới và quyền ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm trong giai đoạn chuyển tiếp theo quy định của Điều 65 Hiệp định TRIPS.

b) Hoa Kỳ đã lập luận rằng nếu Ban hội thẩm cho rằng Ấn Độ tuân thủ các nghĩa vụ trong việc thiết lập một công cụ hợp lệ để nộp đơn sáng chế theo Điều 70.8 Hiệp định TRIPS, thì Ấn Độ đã vi phạm nghĩa vụ minh bạch hóa về vấn đề này theo Điều 63 của Hiệp định. Việc phân tích vấn đề này là cần thiết.

(i) Cáo buộc này không có trong yêu cầu thành lập Ban hội thẩm, cũng không có trong yêu cầu bằng văn bản đầu tiên của Hoa Kỳ, và Ấn Độ đã cho rằng điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm không bao gồm vấn đề này. Theo các Điều 7.1 và 6.2 Hiệp định DSU, nhiệm vụ của Ban hội thẩm là xem xét những vấn đề được trình lên Cơ quan giải quyết tranh chấp như được thể hiện trong yêu cầu thành lập Ban hội thẩm.<sup>289</sup> Mặc dù điều này đã được xác nhận bởi các Ban hội thẩm trước, nhưng ở vụ việc

đang được xem xét thì khác.<sup>290</sup> Cáo buộc về minh bạch hóa là có trong điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm. Đầu tiên, cả hai bên đều chấp nhận thẩm quyền của Ban hội thẩm này rằng tất cả cáo buộc pháp lý được đưa ra trước khi kết thúc cuộc họp đầu tiên giữa Ban hội thẩm với các bên sẽ được xem xét trong quá trình xét xử. Thứ hai, theo Điều 6.2 Hiệp định DSU, nước Thành viên phải cung cấp tóm tắt ngắn gọn về cơ sở pháp lý của việc khiếu nại đủ để thể hiện rõ vấn đề trong yêu cầu thành lập Ban hội thẩm. Hoa Kỳ đã mô tả yêu cầu đủ để nêu vấn đề liệu Ấn Độ có tuân thủ nghĩa vụ minh bạch hóa theo Điều 63 yêu cầu thành lập Ban hội thẩm của mình. Thứ ba, cáo buộc của Hoa Kỳ về minh bạch hóa là để phản hồi lập luận của Ấn Độ rằng đã thiết lập một công cụ nộp đơn hợp lệ. (ii) Theo Hiệp định TRIPS, các Thành viên đang phát triển có quyền trì hoãn thời điểm áp dụng Hiệp định trong vòng 05 năm kể từ ngày Hiệp định chính thức có hiệu lực (cho đến ngày 01/01/2000).<sup>291</sup> Nghĩa vụ minh bạch hóa theo Điều 63 Hiệp định TRIPS là một nghĩa vụ thủ tục. Vấn đề chính là liệu nghĩa vụ thủ tục này có chức năng như một nghĩa vụ nội dung, và do đó phải được áp dụng ngay hay có thể được trì hoãn đến 01/01/2000. Do Hiệp định TRIPS có một loạt các quy định về thủ tục và thể chế, như các quy định về giải quyết tranh chấp hiện hành, nên nếu so sánh như vậy thì nghĩa vụ minh bạch hóa cũng phải được áp dụng ngay. Ấn Độ có nghĩa vụ công bố công khai các điều kiện và điều khoản của hệ thống nộp đơn đăng ký sáng chế đối với dược phẩm và nông hóa phẩm để Chính phủ và các chủ thể có thể biết được. Như vậy, Ấn Độ đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 63 trong việc công bố và công khai pháp luật của mình.

c) Hoa Kỳ lập luận rằng Ấn Độ đã vi phạm nghĩa vụ trong việc xây dựng một cơ chế đăng ký độc quyền tiếp thị theo Điều 70.9 Hiệp định TRIPS.

(i) Theo Điều 70.9, nếu một Thành viên không cấp bằng độc quyền sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm kể từ ngày có hiệu lực của Hiệp định và có một số điều kiện nhất định xảy ra,<sup>292</sup> thì phải có nghĩa vụ cấp độc quyền tiếp thị cho sản phẩm có trong đơn sáng chế đó. Nghĩa vụ xây dựng hệ thống cấp độc quyền tiếp thị có nghĩa là một Thành viên phải sẵn sàng cấp độc quyền tiếp thị tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày 01/01/1995.<sup>293</sup> Theo đó, việc không thi hành nghĩa vụ này của Chính phủ Ấn Độ đã vi phạm Hiệp định TRIPS cho dù Ấn Độ không nhận được yêu cầu cấp độc quyền tiếp thị nào (và do đó, không có sự từ chối) bất kỳ sản phẩm nào đủ điều kiện tại thời điểm vụ kiện. Đối tượng và mục đích của quy định này là cấp độc quyền tiếp thị để bù đắp một phần cho việc thiếu cơ chế bảo hộ sáng chế có hữu hiệu ở những nước áp dụng thời hạn chuyển tiếp theo Hiệp định TRIPS. Ban hội thẩm thấy không cần thiết phải đánh giá bản chất của độc quyền tiếp thị theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Ấn Độ đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 70.9 vì không thiết lập một hệ thống để cấp độc quyền tiếp thị.

d) Hoa Kỳ đã yêu cầu Ban hội thẩm đưa ra gợi ý rằng Ấn Độ có thể thực hiện các nghĩa vụ tại Điều 70.8 và 70.9 Hiệp định TRIPS theo cách tương tự mà Pakistan đã thực hiện các nghĩa vụ này. Gợi ý này không được đưa ra trong yêu cầu thành lập Ban hội thẩm, cũng như không có trong yêu cầu bằng văn bản đầu tiên của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không có lý do gì để bác bỏ việc xem xét gợi ý này vì nó không phải là một cáo buộc pháp lý. Đây là một yêu cầu đơn giản thuộc thẩm quyền của Ban hội

<sup>286</sup> Điều 27 Hiệp định TRIPS, Đối tượng bảo hộ sáng chế.

<sup>287</sup> Điều 70.8 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có.

<sup>288</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm GATT, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Các biện pháp ảnh hưởng đến đồ uống có cồn làm từ man*, thông qua ngày 19/6/1992, BISD39S/206, đoạn 5.60; Ngoài ra, các đối thủ cạnh tranh có thể yêu cầu tòa án ra lệnh buộc cán bộ của Cơ quan Sáng chế Ấn Độ bác bỏ đơn sáng chế đăng ký cho sản phẩm đang được xem xét và làm cho việc nộp đơn trở nên vô nghĩa.

<sup>289</sup> Theo Điều 7.1 Hiệp định DSU, Điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm phải bao gồm các vấn đề được chuyển lên Cơ quan giải quyết tranh chấp có trong tài liệu yêu cầu thành lập Ban hội thẩm của một bên tranh chấp, theo Điều 6.2 của DSU, Thành lập Ban hội thẩm.

<sup>290</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Cộng đồng châu Âu - Cơ chế nhập khẩu, bán và phân phối chuối*, tài liệu WT/DS27/R, thông qua ngày 25/9/1997 và được sửa đổi theo Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm.

<sup>291</sup> Các Điều 65.1 và 65.2 Hiệp định TRIPS.

<sup>292</sup> i) Đơn sáng chế được nộp cho dược phẩm và nông hóa phẩm, ii) đơn sáng chế đã được nộp ở một Thành viên WTO khác sau ngày 01/01/1995, iii) Thành viên khác đã cấp bằng độc quyền sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm, iv) Thành viên khác đã cấp phép lưu hành sản phẩm cho sản phẩm đó, và v) Thành viên đó đã cấp phép lưu hành cho sản phẩm.

<sup>293</sup> Giống như Điều 70.8, Điều 70.9 sử dụng cụm từ "*bất kể các quy định tại Mục VI*". Thuật ngữ này chỉ ra rằng các Thành viên là đối tượng áp dụng của điều khoản này, như Ấn Độ trong vụ kiện này, không thể áp dụng điều khoản chuyển tiếp tại Mục VI, kể cả Điều 65. Do đó, ngày có hiệu lực của quy định này là ngày có hiệu lực của Hiệp định WTO (ngày 01/01/1995).

thẩm theo Điều 19 Hiệp định DSU liên quan đến việc gợi ý cách thức để các Thành viên thực hiện khuyến nghị của Ban hội thẩm.<sup>294</sup> Tuy nhiên, yêu cầu này là không phù hợp vì sẽ làm giảm quyền tự do của Ấn Độ trong việc lựa chọn cách thức thực hiện các quy định của Hiệp định TRIPS trong hệ thống pháp luật của mình, như quy định tại Điều 1.1 của Hiệp định.<sup>295</sup>

#### Với những phân tích nêu trên, Ban hội thẩm kết luận:

- Ấn Độ đã vi phạm nghĩa vụ thiết lập một cơ chế để bảo quản đầy đủ tính mới và quyền ưu tiên của các đơn đăng ký sáng chế đối với dược phẩm và nông hóa phẩm trong thời hạn chuyển tiếp mà Ấn Độ được hưởng theo quy định tại Điều 65 của Hiệp định, cũng như việc công bố và thông báo đầy đủ thông tin về cơ chế đó;
- Ấn Độ không tuân thủ nghĩa vụ theo Điều 70.9 Hiệp định TRIPS vì đã không thiết lập hệ thống cấp độc quyền tiếp thị.

#### Các thủ tục tố tụng Cơ quan phúc thẩm:

Ấn Độ không hài lòng với kết luận, phán quyết và khuyến nghị của Ban hội thẩm. Do đó, ngày 15/10/1997, nước này đã thông báo cho Cơ quan giải quyết tranh chấp về ý định kháng cáo đối với một số giải thích pháp lý nhất định trong Báo cáo của Ban hội thẩm.

a) Ấn Độ khiếu nại một số khía cạnh pháp lý trong đánh giá và kết luận của Ban hội thẩm liên quan đến các nghĩa vụ tại các Điều 70.8, 70.9 và 63 Hiệp định TRIPS.

(i) Với Hướng dẫn hành chính, Ấn Độ đã xây dựng một hệ thống hợp lệ để nhận và cấp ngày nộp đơn cho các đơn đăng ký sáng chế đối với dược phẩm và nông hóa phẩm (các đơn này được gọi là “các đơn nộp theo hệ thống hộp thư”). Công cụ nộp đơn này của Ấn Độ đã bảo đảm rằng bằng độc quyền sáng chế có thể được cấp theo thủ tục quy định sau ngày 01/01/2005. Ban hội thẩm đã sai khi phán quyết rằng có hai nghĩa vụ theo Điều 70.8 Hiệp định TRIPS: một là, xây dựng một hệ thống cấp ngày nhận đơn và ngày ưu tiên cho các đơn sáng chế; hai là, tạo ra sự chắc chắn về mặt pháp lý rằng đơn sáng chế và bằng độc quyền sáng chế được cấp sẽ không bị từ chối hoặc vô hiệu trong tương lai. Nghĩa vụ thứ hai là sự sáng tạo của Ban hội thẩm và được gán vào Hiệp định TRIPS một cách sai lầm. Hơn nữa, Ban hội thẩm đã sai khi đã không đánh giá pháp luật của Ấn Độ trên thực tế như được xác định bởi Hoa Kỳ, như các Ban hội thẩm trước đây đã làm,<sup>296</sup> mà là pháp luật do Ban hội thẩm giải thích.

(ii) Hệ thống cấp độc quyền tiếp thị theo Điều 70.9 Hiệp định TRIPS chỉ cần thiết khi cần phải cấp quyền trên thực tế.<sup>297</sup> Quy định này của Hiệp định TRIPS nhằm cho phép các nước đang phát triển trì hoãn việc sửa đổi pháp luật. Khái niệm về các điều kiện cạnh tranh có thể dự báo được mà Ban hội thẩm sử dụng để lý giải cho cách tiếp cận của mình đã chuyển các nghĩa vụ trong tương lai theo Hiệp định TRIPS thành nghĩa vụ tức thời.

(iii) Theo quy định của Điều 3,7 và 11 Hiệp định DSU thì các đánh giá và kiến nghị của Ban hội thẩm chỉ được đưa ra về các vấn đề được các bên tranh chấp trình lên. Do vậy, Ban hội thẩm đã vượt quá

thẩm quyền khi phán quyết về cáo buộc của Hoa Kỳ đối với việc vi phạm nghĩa vụ minh bạch hóa theo Điều 63 Hiệp định TRIPS. Nếu Cơ quan phúc thẩm thấy rằng Ban hội thẩm không vượt quá thẩm quyền của mình thì Ban hội thẩm cũng không có quyền yêu cầu Ấn Độ thiết lập hệ thống hộp thư cho phù hợp với quy định về “hệ thống hộp thư” và nghĩa vụ minh bạch hóa theo Hiệp định TRIPS.

b) Hoa Kỳ hoàn toàn nhất trí với những kết luận và kiến nghị của Ban hội thẩm.

c) Trong báo cáo gửi các Thành viên vào ngày 19/12/1997, Cơ quan phúc thẩm giữ nguyên những kết luận của Ban hội thẩm về các Điều 70.8 và 70.9, nhưng phán quyết rằng Điều 63.1 không thuộc điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm, cụ thể:

(i) Ban hội thẩm đã đúng khi kết luận rằng Ấn Độ vi phạm nghĩa vụ trong việc thiết lập một công cụ để nộp đơn đăng ký sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm nhằm bảo toàn tính mới và quyền ưu tiên của những đơn đó,<sup>298</sup> trong giai đoạn chuyển tiếp theo Hiệp định TRIPS.<sup>299</sup> Tuy nhiên, Ban hội thẩm đã sai khi cho rằng Ấn Độ cũng có nghĩa vụ thiết lập một công cụ nhằm loại bỏ những nghi ngờ hợp lý liên quan đến khả năng bảo hộ sáng chế, cũng như có vấn đề về việc nộp đơn hoặc ngày ưu tiên khi cấp bằng độc quyền sáng chế sau này. Trước tiên, Ban hội thẩm đã phán quyết rằng theo Điều 70.8 Hiệp định TRIPS, có hai nghĩa vụ: thứ nhất, thiết lập một hệ thống để cấp ngày nộp đơn, ngày ưu tiên cho các đơn sáng chế, cũng như tạo ra sự chắc chắn về mặt pháp lý rằng các đơn, và bằng độc quyền sáng chế được cấp sẽ không bị từ chối hoặc vô hiệu trong tương lai; nghĩa vụ thứ hai là sự sáng tạo của Ban hội thẩm dựa trên sự hiểu biết không đúng về Hiệp định TRIPS với hai khái niệm khác nhau được kết hợp với nhau: khái niệm về mong muốn của các Thành viên về khả năng dự báo các mối quan hệ cạnh tranh giữa các sản phẩm của một Thành viên với sản phẩm của các Thành viên khác, và khái niệm về sự kỳ vọng của các Thành viên. Khái niệm đầu tiên liên quan đến khiếu nại vi phạm theo Điều XXIII.1(a) - đó là khiếu nại về việc không thực hiện nghĩa vụ của một Thành viên; khái niệm thứ hai liên quan đến khiếu nại không vi phạm theo Điều XXIII.1(b) - đó là khiếu nại về việc áp dụng một biện pháp mà phá vỡ sự cân bằng được đàm phán giữa các Thành viên, mà không cần tính đến sự phù hợp của biện pháp này với các Hiệp định liên quan. Tuy nhiên, việc khiếu nại không vi phạm có được áp dụng cho các vấn đề thuộc Hiệp định TRIPS không phải được xác định bởi Hội đồng TRIPS, như quy định tại Điều 64.3 Hiệp định TRIPS. Thứ hai, nghĩa vụ đó sẽ không kéo theo việc xem xét quyền của Ấn Độ trong việc trì hoãn nghĩa vụ bảo hộ sáng chế cho mọi lĩnh vực công nghệ, bao gồm dược phẩm và nông hóa phẩm,<sup>300</sup> cho đến ngày 01/01/2005.<sup>301</sup> Theo Hiệp định TRIPS, các Thành viên được tự do xác định cách thức thích hợp để thực hiện nghĩa vụ trong hệ thống pháp luật của mình.<sup>302</sup> Ấn Độ đã thực hiện nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS liên quan đến thiết lập hệ thống hộp thư bằng Hướng dẫn hành chính và khẳng định rằng Ban hội thẩm đã sai lầm trong việc đánh giá pháp luật Ấn Độ như trên thực tế, mà là pháp luật được giải thích của Ban hội thẩm. Trong công pháp quốc tế, tòa án quốc tế có thể đánh giá pháp luật quốc gia theo nhiều cách: pháp luật quốc gia có thể được sử dụng làm bằng chứng thực tế, có thể sử dụng làm chứng cứ về hành vi của quốc gia hoặc có thể tạo thành chứng cứ của việc tuân thủ hoặc không tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế. Ban hội thẩm đã giải thích pháp luật Ấn Độ để xác định liệu Hướng dẫn hành chính về nộp đơn sáng chế cho các sản phẩm dược phẩm và nông nghiệp hóa phẩm của Ấn Độ có phù hợp với nghĩa vụ của Ấn Độ theo Hiệp định TRIPS không. Phải nói rằng Ban hội thẩm nên làm khác thay vì nói rằng chỉ có Ấn Độ mới có thể biết liệu pháp luật của Ấn Độ có

<sup>294</sup> Điều 19 Hiệp định DSU, Khuyến nghị của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm.

<sup>295</sup> Điều 1.1 Hiệp định TRIPS.

<sup>296</sup> Ấn Độ trích dẫn Báo cáo của Ban hội thẩm trong *Vụ kiện Ca-na-đa - Các biện pháp ảnh hưởng đến việc Mua bán đồng vàng*, tài liệu L/5863, ngày 17/12/1985, không được thông qua, các đoạn 58 và 59; và Báo cáo của Ban hội thẩm trong *Vụ kiện Hoa Kỳ - Các biện pháp ảnh hưởng đến nhập khẩu, bán trong nội địa và sử dụng thuốc lá*, thông qua ngày 04/10/1994, tài liệu DS44/R, đoạn 75.

<sup>297</sup> Đó là i) đơn sáng chế được nộp cho dược phẩm và nông hóa phẩm, ii) đơn sáng chế đã được nộp ở một Thành viên WTO khác sau ngày 01/01/1995, iii) Thành viên khác đã cấp bằng độc quyền sáng chế, iv) Thành viên khác đã cấp phép lưu hành sản phẩm, và v) Ấn Độ đã cấp phép lưu hành cho sản phẩm.

<sup>298</sup> Điều 70.8 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có.

<sup>299</sup> Điều 65 Hiệp định TRIPS, Các điều khoản chuyển tiếp.

<sup>300</sup> Điều 27, Hiệp định TRIPS, Đối tượng bảo hộ sáng chế.

<sup>301</sup> Các Điều 65.2 và 65.4 Hiệp định TRIPS, Các điều khoản chuyển tiếp.

<sup>302</sup> Điều 1.1 Hiệp định TRIPS, Nội dung và phạm vi điều chỉnh.

phù hợp với nghĩa vụ theo Hiệp định WTO không. Điều này rõ ràng là không thể chấp nhận được.<sup>303</sup> Với những lý do trên, Ban hội thẩm đã đúng khi kết luận rằng Hướng dẫn hành chính của Ấn Độ liên quan đến việc nhận đơn đăng ký sáng chế đối với dược phẩm và nông hóa phẩm là không phù hợp với nghĩa vụ theo Điều 70.8 Hiệp định TRIPS. Để đánh giá liệu Ấn Độ có vi phạm nghĩa vụ này theo Hiệp định TRIPS không, Ban hội thẩm đã đưa ra bằng chứng xác đáng rằng: bên cáo buộc của Thành viên khác vi phạm quy định của Hiệp định WTO phải khẳng định và chứng minh cho cáo buộc của mình.<sup>304</sup>

(ii) Ban hội thẩm đã đúng khi kết luận rằng Ấn Độ không tuân thủ nghĩa vụ theo Điều 70.9 Hiệp định TRIPS trong việc thiết lập một cơ chế cấp độc quyền tiếp thị hữu hiệu kể từ ngày Hiệp định WTO có hiệu lực.<sup>305</sup> Ấn Độ đã thừa nhận không có quy định pháp luật cần thiết để cấp độc quyền tiếp thị theo yêu cầu Hiệp định TRIPS. Nghĩa vụ này phải được tuân thủ kể từ ngày Hiệp định WTO có hiệu lực.

(iii) Ban hội thẩm đã sai khi đánh giá và kết luận rằng Ấn Độ đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 63 Hiệp định TRIPS trong việc công bố công khai và thông báo pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ban hội thẩm không có thẩm quyền xem xét cáo buộc thay thế của Hoa Kỳ theo Điều 63, và theo đó, kết luận này của Ban hội thẩm phải bị bác bỏ. Điều đó đã được làm rõ trong các quyết định trước đây của Cơ quan phúc thẩm rằng điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm, như được quy định tại Điều 7 Hiệp định DSU, bao gồm các cáo buộc của nguyên đơn về các vấn đề được trình lên Cơ quan giải quyết tranh chấp.<sup>306</sup> Điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm là rất quan trọng vì cho phép các bên tranh chấp và các bên thứ ba biết được về vụ việc của nguyên đơn, do đó phải đáp ứng một mục tiêu đúng trình tự quan trọng, và vì sẽ xác định thẩm quyền của Ban hội thẩm bằng cách xác định chính xác các cáo buộc đối với các vấn đề tranh chấp.<sup>307</sup> Theo đó, tất cả cáo buộc phải được đề cập trong yêu cầu thành lập Ban hội thẩm để xác định điều khoản tham chiếu của Ban.<sup>308</sup> Theo ý nghĩa đó, cần phân biệt giữa cáo buộc có trong yêu cầu thành lập Ban hội thẩm để xác định điều khoản tham chiếu theo Điều 7 Hiệp định DSU và những lập luận để minh họa cho những cáo buộc đó được đưa ra và được làm rõ dần dần trong các tài liệu có trong hồ sơ, các tài liệu phản bác và trong các cuộc họp đầu tiên và thứ hai của Ban hội thẩm với các bên liên quan khi vụ việc được xử lý.<sup>309</sup> Trong các vụ việc trước đây, danh mục các điều khoản trong các Hiệp định được nguyên đơn viện dẫn ra (mà không cần có các lập luận chi tiết về các khía cạnh cụ thể của các biện pháp liên quan đến các điều khoản đó) cũng được coi là đủ chi tiết theo các tiêu chuẩn tối thiểu của Hiệp định DSU.<sup>310</sup> Trong vụ kiện này, không có điều khoản trong một Hiệp định cụ thể bị cho là vi phạm. Ban hội thẩm tuyên bố rằng họ “*đã phán quyết rằng, ngay từ đầu cuộc họp chính thức đầu tiên được tổ chức vào ngày 15/4/1997, tất cả khiếu nại pháp lý phải được xem xét nếu được nêu ra trước khi kết thúc cuộc họp; và phán quyết này đã được cả hai bên chấp thuận.*” Tuyên bố này là không phù hợp với lời văn và tinh thần Hiệp định DSU. Cho dù Ban hội thẩm có thẩm quyền nhất định trong việc thiết lập quy trình làm việc riêng của mình nhưng thẩm quyền này không được mở rộng đến mức sửa đổi các quy

<sup>303</sup> Điều này được khẳng định trong các Ban hội thẩm trước đây của GATT, như Báo cáo của Ban hội thẩm GATT, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều khoản 337 Luật Thuế quan năm 1930*, thông qua ngày 07/11/1989, tài liệu BISD 36S/345.

<sup>304</sup> Điều này đã được làm rõ trong Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Các biện pháp ảnh hưởng đến nhập khẩu áo sômi và áo choàng len từ Ấn Độ*, thông qua ngày 23/5/1997, tài liệu WT/DS33/AB/R, trang 16.

<sup>305</sup> Điều 70.9 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ các đối tượng hiện hành.

<sup>306</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Cộng đồng châu Âu - Cơ chế nhập khẩu, bán và phân phối chuối*, thông qua ngày 25/9/1997, tài liệu WT/DS27/AB/R, đoạn 145.

<sup>307</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Brazil - Các biện pháp ảnh hưởng đến dưa com*, thông qua ngày 20/3/1997, tài liệu WT/DS22/AB/R, trang 22.

<sup>308</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>309</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Cộng đồng châu Âu - Cơ chế nhập khẩu, bán và phân phối chuối*, thông qua ngày 25/9/1997, tài liệu WT/DS27/AB/R, đoạn 143.

<sup>310</sup> Theo Điều 6.2 Hiệp định DSU, Thành lập Ban hội thẩm.

định nội dung trong DSU. Không quy định nào trong Hiệp định DSU cho phép Ban hội thẩm quyền bỏ qua hoặc sửa đổi các quy định của Hiệp định. Ngay cả khi Điều 12.1 Hiệp định DSU quy định khả năng Ban hội thẩm tham vấn với các bên tranh chấp và không tuân thủ theo thủ tục làm việc tại Phụ lục 3 Hiệp định DSU.

#### Với những lập luận nêu trên, Cơ quan phúc thẩm:

- Giữ nguyên kết luận của Ban hội thẩm rằng Ấn Độ không tuân thủ nghĩa vụ theo Điều 70.8(a) về thiết lập “*một công cụ*” đủ để bảo vệ tính mới và quyền ưu tiên cho đơn đăng ký sáng chế đối với dược phẩm và nông hóa phẩm trong giai đoạn chuyển tiếp, như được quy định tại Điều 65 Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên, Ban hội thẩm đã sai khi kết luận rằng Điều 70.8 của Hiệp định yêu cầu các bên thiết lập một cơ chế để loại bỏ những nghi ngờ hợp lý về khả năng bảo hộ của các sáng chế dược phẩm và nông hóa phẩm mà có đơn đăng ký nộp trong giai đoạn chuyển tiếp.

- Giữ nguyên kết luận của Ban hội thẩm rằng Ấn Độ không tuân thủ nghĩa vụ theo Điều 70.9 Hiệp định TRIPS.

- Bác bỏ kết luận của Ban hội thẩm rằng Ấn Độ không tuân thủ khoản 1 và 2 Điều 63 Hiệp định TRIPS.

#### Những tiến triển tiếp theo liên quan đến vụ việc:

a) Vụ kiện Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế I là tranh chấp sở hữu trí tuệ đầu tiên được Ban hội thẩm giải quyết trong khuôn khổ WTO. Các tranh chấp trước đó đều được giải quyết thông qua thỏa thuận giữa các bên.

b) Sau khi thông qua báo cáo của Cơ quan phúc thẩm vào ngày 16/01/1998, Hoa Kỳ và Ấn Độ đã thống nhất về thời hạn thi hành là 15 tháng kể từ ngày thông qua báo cáo (do đó, sẽ hết hạn vào ngày 16/4/1999). Tại cuộc họp của Cơ quan giải quyết tranh chấp ngày 28/4/1999, Ấn Độ đã nộp báo cáo cuối cùng về việc thi hành này, công bố việc ban hành các văn bản pháp luật liên quan để thực hiện các khuyến nghị và phán quyết của Cơ quan giải quyết tranh chấp.

c) Vụ kiện này đã được tiếp nối bởi một vụ kiện tương tự do Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên thực hiện gần một năm sau đó (Vụ kiện Ấn Độ - Bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm, Báo cáo của Ban hội thẩm WT/DS/79/R).

d) Cả Vụ kiện Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế I và Vụ kiện Ca-na-đa - Sáng chế dược phẩm đều liên quan đến một vấn đề rất nhạy cảm trong các vụ kiện liên quan đến Hiệp định TRIPS/WTO: thẩm quyền của Thành viên trong việc diễn giải các quy định của pháp luật và quy định trong nước. Ở vụ kiện sau, do không có bằng chứng về sự phân biệt đối xử thực tế của Ca-na-đa trong việc áp dụng pháp luật, Ban hội thẩm đã chấp nhận cách giải thích của Ca-na-đa về pháp luật của nước này. Ngược lại, trong Vụ kiện Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế I, Cơ quan phúc thẩm đã bác bỏ lập luận của Ấn Độ rằng nước này phải có quyền diễn giải pháp luật của mình. Sự khác nhau này rõ ràng nằm ở bản chất của pháp luật Ấn Độ do đã không quy định thẩm quyền (diễn giải pháp luật) của các cơ quan liên quan, trong khi pháp luật của Ca-na-đa lại có quy định về thẩm quyền này.<sup>311</sup>

e) Sau hai vụ kiện liên quan đến “*hệ thống hợp thu*” và cấp độc quyền tiếp thị (Vụ kiện Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế I và Vụ kiện Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế II), vấn đề sáng chế trở thành tâm

<sup>311</sup> Y. Fukunaga, *Thực thi Hiệp định TRIPS: Những thách thức trong việc xác định các thỏa thuận có tiêu chuẩn tối thiểu*, Tạp chí Luật Công nghệ Berkeley, Số 23: 867, trang 903.

điểm chú ý trong các cuộc tranh luận ở Ấn Độ. Một số chính trị gia coi Pháp lệnh sáng chế (sửa đổi) năm 1999 là việc đánh mất chủ quyền quốc gia và một bước tiếp theo để gia tăng quyền lực của các công ty đa quốc gia.<sup>312</sup>

f) Quá trình điều chỉnh Hệ thống sáng chế của Ấn Độ cho phù hợp với Hiệp định TRIPS không chỉ gặp khó khăn và trắc trở, mà còn tạo ra những căng thẳng giữa ngành công nghiệp dược phẩm generic (ủng hộ cạnh tranh) và ngành công nghiệp dược phẩm gốc (ủng hộ độc quyền).<sup>313</sup> Đây là một quá trình chuyển đổi mà các nước khác đã trải qua trước Ấn Độ: Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp đã cho phép các nước thành viên quyền tự do hoạch định hệ thống sáng chế của mình và quyền tự do trong việc cấp hay từ chối bảo hộ sáng chế dược phẩm. Ví dụ, Thụy Sĩ và Ý đã không bảo hộ sáng chế dược phẩm cho đến năm 1977 và 1978, theo thứ tự.<sup>314</sup>

Mặt khác, là một nước đang phát triển, Brazil cũng có quyền sử dụng giai đoạn chuyển tiếp 10 năm (kể từ ngày Hiệp định TRIPS có hiệu lực) mới bảo hộ sáng chế cho dược phẩm. Tuy nhiên, Chính phủ Brazil đã quyết định bảo hộ sáng chế dược phẩm từ năm 1996 và xây dựng một hệ thống để mở rộng sự bảo hộ sáng chế cao hơn với sự bảo hộ thông thường dành cho chủ sở hữu sáng chế nước ngoài.<sup>315</sup>

Tóm lại, những thách thức và sự thay đổi trong Hệ thống sáng chế của Ấn Độ là tương tự với những gì đã xảy ra ở nhiều nước đang phát triển trong thời gian gần đây. Quá trình tìm kiếm sự cân bằng giữa khuyến khích sáng tạo tư hữu và lợi ích cộng đồng trong môi trường cạnh tranh tự do gắn với tăng trưởng và phát triển kinh tế đòi hỏi thời gian, trình độ năng lực và cơ cấu kinh tế phù hợp. Tuy nhiên, theo Học thuyết pháp luật, dường như các nước OECD không muốn dành thời gian và sự kiên nhẫn cho các nước đang phát triển trong lĩnh vực này.<sup>316</sup>

g) Một số nội dung của Học thuyết pháp luật kêu gọi sự bảo hộ độc quyền sáng chế cho dược phẩm ở Ấn Độ ngay từ ngày 01/01/2005 như một yếu tố cần thiết cho hoạt động sáng tạo và phát triển nhanh của ngành dược, và cho phép người dân Ấn Độ tiếp cận được với sản phẩm dược phẩm một cách rộng rãi hơn.<sup>317</sup>

h) Cho dù các vấn đề đã được thảo luận trong vụ kiện và thời hạn của giai đoạn chuyển tiếp trong Hiệp định TRIPS đã kết thúc, nhưng Vụ kiện Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế I là một trong số những vụ kiện được coi là “*rất đúng lúc*”. Điều này thậm chí còn có ý nghĩa hơn nhiều nếu nhìn vào sự phát triển đáng kể tại WTO sau Báo cáo của Ban hội thẩm về vụ kiện này.<sup>318</sup>

i) Do một phần công việc của Hội đồng TRIPS là rà soát pháp luật của các Thành viên WTO nên các Thành viên có thể yêu cầu cung cấp thông tin về việc thi hành các quy định liên quan đến sáng chế ở các Thành viên khác. Khi Hoa Kỳ yêu cầu việc cung cấp các thông tin về thực thi quy định liên quan đến sáng chế là một nội dung công việc của Hội đồng TRIPS trong quá trình rà soát pháp luật của các Thành viên, câu trả lời khá thường xuyên là không có thông tin nào thu thập được hoặc nếu có thì cũng không được công bố vì những lý do nào đó. Đặc biệt, trong phiên rà soát tại Hội đồng TRIPS năm

<sup>312</sup> ICTSD, *Chính phủ Ấn Độ tuân thủ phán quyết về sáng chế của WTO*, Tạp chí BRIDGES, Tập 3, Số 1, ngày 18/01/1999, có tại <http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/Indian-government-complies-with-wto-patent-ruling>.

<sup>313</sup> F. M. Abbott, J. H. Reichmann, *Di sản bảo vệ sức khỏe cộng đồng của Vòng đàm phán Đoha: Chiến lược về tạo ra và phổ biến thuốc được bảo hộ sáng chế theo các quy định của Hiệp định TRIPS sửa đổi*, Tạp chí Luật Kinh tế quốc tế số 10 (4), trang 957.

<sup>314</sup> Tài liệu đã dẫn, trang 927.

<sup>315</sup> Tài liệu đã dẫn, trang 949.

<sup>316</sup> Tài liệu đã dẫn, trang 960.

<sup>317</sup> Cf. Roger Bate, *Vụ kiện Ấn Độ và cuộc chiến về sáng chế dược phẩm*, Viện Kinh doanh trực tuyến Hoa Kỳ, ngày 07/02/2007, có tại <http://www.aei.org/Điều/health/India-and-the-drug-patent-wars/>.

<sup>318</sup> C. Garrison, *Các ngoại lệ về quyền đối với sáng chế ở các nước đang phát triển, Dự án về Quyền SHTT và Phát triển bền vững của UNCTAD - ICTSD*, Tài liệu số 17, trang 41

2003, Ấn Độ đã trả lời các câu hỏi của Hoa Kỳ liên quan đến việc cung cấp thông tin rằng những thông tin liên quan đến lệnh của tòa, các hành vi xâm phạm, số lượng hàng hóa bị thu giữ, số lượng vụ việc được xử lý, v.v. không do Cơ quan sở hữu trí tuệ quản lý, mà được quản lý bởi nhiều cơ quan khác nhau, do đó không có đủ thông tin.<sup>319</sup>

## Ấn Độ - Bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm

### Tài liệu IP/D/7WT/DS79 - Báo cáo của Ban hội thẩm (tài liệu WT/DS/79/R)

#### Bối cảnh của vụ kiện

Ngày 27/4/1997, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên yêu cầu tham vấn với Ấn Độ về một số vấn đề liên quan đến sáng chế. Do không đạt được giải pháp thỏa thuận, sau đó Ban hội thẩm đã được thành lập vào ngày 16/10/1997.

Các tranh chấp liên quan đến khả năng nộp đơn đăng ký sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm ở Ấn Độ theo Điều 70.8(a) Hiệp định TRIPS và hệ thống cấp độc quyền tiếp thị cho các sản phẩm theo quy định tại Điều 70.9 Hiệp định TRIPS. Các vấn đề tương tự của Ấn Độ cũng đã từng bị Hoa Kỳ khiếu kiện và được giải quyết bởi Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm trong một vụ kiện trước đó (Vụ kiện số WT/DS50). Thông tin về vụ kiện này cũng giống như Vụ kiện WT/DS50.

Trong Vụ kiện WT/DS50 trước đó, Hoa Kỳ là nguyên đơn, Ấn Độ là bị đơn và Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên tham gia với tư cách là bên thứ ba. Do không có sự thay đổi trong hệ thống pháp luật của Ấn Độ kể từ khi thông qua các Báo cáo của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm trong vụ kiện trước đó nên Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã yêu cầu Ban hội thẩm cho phép họ thực hiện vụ kiện với tư cách nguyên đơn và chuyển cho họ những báo cáo của Ban hội thẩm, được Cơ quan phúc thẩm sửa đổi, của vụ kiện trước đó.

#### Cơ sở pháp lý: Các quy định liên quan trong TRIPS và các hiệp định liên quan

##### Điều 1.1 Hiệp định TRIPS, Nội dung và phạm vi của các nghĩa vụ:

*“1. Các Thành viên phải thi hành các điều khoản của Hiệp định này. Các Thành viên có thể, nhưng không bắt buộc, phải áp dụng trong luật của mình việc bảo hộ mạnh hơn so với các yêu cầu của Hiệp định này, miễn là việc bảo hộ đó không trái với các điều khoản của Hiệp định này. Các Thành viên sẽ tự do quyết định phương pháp thích hợp nhằm thi hành các điều khoản của Hiệp định này trong hệ thống pháp luật và thực tiễn của mình”.*

Theo Điều 1.1, các Thành viên có quyền tự do trong việc quyết định cách thức thực hiện các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS trong hệ thống pháp luật của mình (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.41).

##### Điều 27.1 Hiệp định TRIPS, Đối tượng bảo hộ sáng chế:

*“1. Phụ thuộc vào quy định tại các khoản 2 và 3, bằng độc quyền phải được cấp cho mọi sáng chế, dù là sản phẩm hay là quy trình, thuộc mọi lĩnh vực công nghệ, với điều kiện sáng chế đó phải mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. Phụ thuộc vào khoản 4 Điều 65, khoản 8 Điều 70 và khoản 3 Điều này, bằng độc quyền sáng chế phải được cấp và các quyền sáng chế phải được hưởng, không phân biệt nơi tạo ra sáng chế, lĩnh vực công nghệ và bất kể các sản phẩm được nhập khẩu hay được sản xuất trong nước”.*

<sup>319</sup> Tài liệu đã dẫn, trang 68 - 69

Điều 27 yêu cầu bằng độc quyền sáng chế phải được cấp cho mọi lĩnh vực công nghệ, phụ thuộc vào một số ngoại lệ nhất định (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.38).

**Điều 65. Hiệp định TRIPS, Điều khoản chuyển tiếp:**

*"1. Phụ thuộc vào quy định tại các khoản 2, khoản 3 và khoản 4, không Thành viên nào có nghĩa vụ thi hành Hiệp định này trước khi kết thúc thời hạn chung kéo dài một năm kể từ ngày Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực.*

*2. Thành viên là nước đang phát triển có quyền trì hoãn thời hạn thi hành quy định của Hiệp định này thêm bốn năm so với thời hạn quy định tại khoản 1, trừ các quy định tại Điều 3, 4 và 5.*

*3. Bất kỳ Thành viên nào khác mà đang trong quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường tự do và đang tiến hành cải tổ cơ cấu hệ thống sở hữu trí tuệ và gặp những khó khăn đặc biệt trong việc soạn thảo và thi hành luật và quy định về sở hữu trí tuệ, cũng có thể hưởng thời hạn trì hoãn được quy định tại khoản 2 nêu trên.*

*4. Trong phạm vi mà một Thành viên là nước đang phát triển bị Hiệp định này ràng buộc nghĩa vụ mở rộng bảo hộ sáng chế sản phẩm sang những lĩnh vực công nghệ chưa được bảo hộ tại lãnh thổ của Thành viên đó vào ngày mà Thành viên đó phải thi hành Hiệp định theo thời hạn chung được quy định tại khoản 2 thì Thành viên đó có thể hoãn việc thi hành các quy định về bảo hộ sáng chế sản phẩm tại Mục 5, Phần II của Hiệp định này, cho những lĩnh vực công nghệ đó thêm năm năm.*

*5. Một Thành viên sử dụng thời hạn chuyển tiếp theo các khoản 1, 2, 3 hoặc 4 nêu trên phải bảo đảm rằng mọi sự thay đổi trong luật, quy định và thực tiễn áp dụng luật của mình được thực hiện trong thời gian đó không được làm giảm mức độ phù hợp với các quy định của Hiệp định này."*

**Điều 70.8 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện hành:**

*"8. Nếu vào ngày có hiệu lực của Hiệp định WTO mà một Thành viên không quy định việc bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm tương ứng với các nghĩa vụ của Thành viên đó theo Điều 27, thì Thành viên đó phải:*

*(a) bất kể các quy định tại Phần VI, quy định cơ chế để nộp đơn đăng ký bằng độc quyền cho các sáng chế nêu trên từ ngày Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực;*

*(b) áp dụng các điều kiện bảo hộ sáng chế như được quy định trong Hiệp định kể từ ngày áp dụng Hiệp định như thể các tiêu chuẩn đó được áp dụng từ ngày nộp đơn tại nước Thành viên đó, hoặc từ ngày ưu tiên của đơn nếu đơn có thể yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên; và*

*(c) đối với những đơn đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ được quy định tại điểm (b) nêu trên, quy định việc bảo hộ sáng chế phù hợp với Hiệp định này kể từ thời điểm cấp bằng độc quyền sáng chế cho đến hết thời hạn bảo hộ tính từ ngày nộp đơn theo Điều 33 Hiệp định này."*

Theo Điều 70.8(a) Hiệp định TRIPS, kể từ ngày 01/01/1995, các Thành viên có nghĩa vụ quy định "một công cụ" để nộp đơn đăng ký sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm nếu họ áp dụng thời hạn chuyển tiếp và do đó, không phải bảo hộ sáng chế cho các sản phẩm này (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.36).

Thời hạn chuyển tiếp theo Điều 65 Hiệp định TRIPS không áp dụng cho Điều 70.8. Điều này nhằm

bảo đảm rằng, nếu việc bảo hộ sáng chế không áp dụng cho những sản phẩm này kể từ ngày 01/01/1995, một công cụ phải được xây dựng để cho phép nộp đơn đăng ký cho những sản phẩm này để cấp ngày nộp đơn và ngày ưu tiên cho những đơn đó. Theo đó, tính mới của sáng chế và ngày ưu tiên của đơn có thể được bảo đảm và có thể xác định khả năng cấp bằng độc quyền khi sáng chế đó được bảo hộ, chậm nhất sau khi kết thúc thời hạn chuyển tiếp (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.38-7.39).

**Điều 70.9 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện hành:**

*"9. Đối với sản phẩm là đối tượng của một đơn đăng ký sáng chế tại một nước Thành viên theo quy định tại khoản 8 nêu trên, bất kể các quy định tại Phần VI, Thành viên đó phải cấp độc quyền tiếp thị sản phẩm trong vòng 05 năm kể từ khi được phép tiếp thị ở nước Thành viên đó, hoặc kéo dài đến khi có quyết định cấp hoặc từ chối cấp bằng độc quyền sáng chế cho sản phẩm ở nước Thành viên đó, tùy thuộc thời hạn nào ngắn hơn, với điều kiện là, sau khi Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực, đơn đăng ký sáng chế đã được nộp và bằng độc quyền sáng chế đã được cấp cho sản phẩm đó ở một nước Thành viên khác và sản phẩm được phép tiếp thị tại nước Thành viên khác."*

Ngày có hiệu lực của Điều 70.9 là ngày có hiệu lực của Hiệp định WTO, có nghĩa rằng theo quy định của Điều 70.9 thì một Thành viên phải sẵn sàng cấp độc quyền tiếp thị tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày 01/01/1995 (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.64). Điều này được khẳng định bởi lịch sử soạn thảo Hiệp định TRIPS. Độc quyền tiếp thị chính là sự đền bù cho việc trì hoãn bảo hộ sáng chế đối với dược phẩm và nông hóa phẩm đến ngày 01/01/2005, dựa trên sự cân bằng cần trọng về nghĩa vụ giữa các bên liên quan trong Vòng đàm phán Uruguay (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.72).

**Điều 3.2, 3.7 và 3.8 Hiệp định DSU, Quy định chung:**

*"2. Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO là nhân tố trung tâm trong việc tạo ra sự an toàn và khả năng dự báo cho hệ thống thương mại đa phương. Các Thành viên thừa nhận rằng hệ thống này để bảo toàn quyền và nghĩa vụ của các Thành viên theo các Hiệp định liên quan và nhằm làm rõ những điều khoản hiện hành trong các Hiệp định đó phù hợp với các quy tắc tập quán giải thích công pháp quốc tế. Các khuyến nghị và phán quyết của DSB không được làm tăng hoặc giảm quyền và nghĩa vụ được quy định trong các Hiệp định có liên quan. ...*

*7. Trước khi khởi kiện, các Thành viên phải tự đánh giá liệu việc khiếu kiện theo những thủ tục này có mang lại kết quả không. Mục đích của cơ chế giải quyết tranh chấp là để bảo đảm có giải pháp tích cực cho tranh chấp. Một giải pháp thỏa thuận giữa các bên tranh chấp và phù hợp với các Hiệp định có liên quan là tốt nhất. Nếu không đạt được một giải pháp thỏa thuận thì mục tiêu đầu tiên của cơ chế giải quyết tranh chấp là bảo đảm việc rút lại những biện pháp có liên quan nếu những biện pháp đó bị cho là không phù hợp với bất kỳ quy định nào trong các Hiệp định có liên quan. Quy định đền bù này chỉ nên được sử dụng khi việc rút lại ngay lập tức các biện pháp trên là không khả thi và chỉ được sử dụng như một biện pháp tạm thời trong khi chưa rút lại những biện pháp không phù hợp với Hiệp định liên quan. Biện pháp cuối cùng mà Hiệp định DSU trao cho Thành viên áp dụng thủ tục giải quyết tranh chấp là khả năng đình chỉ việc áp dụng các nhượng bộ hoặc các nghĩa vụ khác theo các Hiệp định có liên quan trên cơ sở có sự phân biệt đối xử đối với Thành viên khác, với điều kiện được DSB cho phép thực hiện những biện pháp đó*

*8. Trong những vụ kiện mà được cho là có sự vi phạm nghĩa vụ theo quy định của một Hiệp định có liên quan thì hành động được coi là chứng cứ hiển nhiên về hành vi vô hiệu hoặc suy giảm. Điều này có nghĩa là có sự mặc nhiên thông thường rằng việc vi phạm các quy định sẽ có tác động tiêu cực tới các Thành viên là các bên ký kết của Hiệp định liên quan, và trong những vụ kiện đó thì sẽ tùy thuộc vào việc lập luận của Thành viên bị kiện."*

**Điều 9. Hiệp định DSU, Thủ tục đối với đơn kiện có nhiều nguyên đơn:**

"1. Khi có hai hoặc nhiều Thành viên yêu cầu thành lập Ban hội thẩm để giải quyết cùng một vấn đề thì một Ban hội thẩm duy nhất có thể được thành lập để xem xét những khiếu nại đó, có tính đến quyền của tất cả Thành viên liên quan. Ban hội thẩm duy nhất đó phải được thành lập để xem xét những vấn đề khiếu nại bất kỳ khi nào khả thi.

2. Ban hội thẩm duy nhất phải tổ chức xem xét và đệ trình ý kiến lên DSB theo cách mà không làm ảnh hưởng đến quyền mà các bên tranh chấp đáng lẽ được hưởng nếu thành lập các Ban hội thẩm riêng để xem xét các đơn kiện. Nếu một trong số các bên tranh chấp yêu cầu thì Ban hội thẩm phải đệ trình các báo cáo riêng về tranh chấp liên quan. Tài liệu bằng văn bản của mỗi nguyên đơn phải được gửi cho các nguyên đơn khác và mỗi nguyên đơn phải có quyền có mặt khi có bất kỳ nguyên đơn nào khác trình bày ý kiến của mình với Ban hội thẩm.

3. Nếu có nhiều hơn một Ban hội thẩm được thành lập để xem xét các đơn kiện cho cùng một vấn đề thì, ở mức độ nhiều nhất có thể, cùng các hội thẩm viên sẽ tham gia các Ban hội thẩm riêng và phải sắp xếp thời gian biểu làm việc của các Ban hội thẩm này một cách hợp lý."

**Điều 10.4 Hiệp định DSU, Các bên thứ ba:**

"4. Nếu một bên thứ ba thấy rằng một biện pháp là đối tượng của một vụ kiện đang được giải quyết tại Ban hội thẩm làm suy giảm hoặc phương hại đến quyền lợi của bên đó theo bất kỳ Hiệp định liên quan nào, thì Thành viên đó có thể sử dụng thủ tục giải quyết tranh chấp thông thường theo Hiệp định này. Tranh chấp đó phải được gửi cho Ban hội thẩm ban đầu khi có thể."

**Điều 11. Hiệp định DSU, Chức năng của Ban hội thẩm:**

"Chức năng của Ban hội thẩm là giúp DSB thực thi trách nhiệm theo Hiệp định này và các Hiệp định có liên quan. Do đó, Ban hội thẩm cần phải có đánh giá khách quan về các vấn đề được đệ trình, kể cả việc đánh giá khách quan các tình tiết của vụ việc, khả năng áp dụng và sự phù hợp với các Hiệp định có liên quan, và đưa ra những ý kiến để giúp DSB đưa ra các khuyến nghị hoặc phán quyết như được quy định trong các Hiệp định liên quan. Ban hội thẩm cần phải thường xuyên tham vấn với các bên tranh chấp và tạo cho họ đủ cơ hội để có được thỏa thuận song phương."

**Quan điểm của nguyên đơn: Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên**

Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cáo buộc rằng Ấn Độ đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS.

a) Trong vụ kiện trước đó (Vụ kiện WT/DS50), Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm đã kết luận rằng Ấn Độ đã vi phạm nghĩa vụ trong việc thiết lập một cơ chế để nộp đơn đăng ký sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm theo quy định của Điều 70.8 và trong việc thiết lập một cơ chế để cấp độc quyền tiếp thị cho các sản phẩm theo quy định tại Điều 70.9 Hiệp định TRIPS. Vì vậy, các vấn đề bị khiếu nại trong vụ kiện này đã được Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm xem xét trong Vụ kiện WT/DS50, trong đó Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã tham gia với tư cách là bên thứ ba. Theo đó, Ban hội thẩm đã chuyển cho Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên những kết luận của vụ kiện trước đó, và sau đó được Cơ quan phúc thẩm sửa đổi.

(i) Vụ kiện được thực hiện vì thấy không có sự thay đổi nào trên thực tế và trong quy định pháp luật của Ấn Độ kể từ khi Báo cáo của Ban hội thẩm trước đó được thông qua, như được Cơ quan phúc thẩm sửa đổi.

(ii) Theo Điều 10.4 Hiệp định DSU, nếu một bên thứ ba cho rằng một biện pháp (là đối tượng của một vụ kiện) làm suy giảm hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của mình theo một Hiệp định liên quan thì có

quyền khiếu nại biện pháp đó với Ban hội thẩm ban đầu. Do Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã nộp đơn khiếu nại giống mọi mặt, theo quan điểm pháp lý, với khiếu nại của Hoa Kỳ trong tranh chấp trước đó nên có quyền nộp đơn khiếu nại cho Ban hội thẩm ban đầu và không cần phải nhắc lại tất cả lập luận pháp lý đã được nộp cho Ban hội thẩm khi giải quyết khiếu nại của Hoa Kỳ.

(iii) Theo Điều 3.8 Hiệp định DSU, việc vi phạm các nghĩa vụ mặc nhiên trong các Hiệp định sẽ tạo thành chứng cứ hiển nhiên về việc làm suy giảm hoặc vô hiệu lợi ích, và gánh nặng bác bỏ cáo buộc sẽ thuộc về bị đơn. Do Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm trước đó đã kết luận rằng Ấn Độ vi phạm nghĩa vụ theo Điều 70.8 và 70.9 Hiệp định TRIPS nên trong vụ kiện này có sự giả định về sự tác động xấu đến Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên, và nghĩa vụ bác bỏ giả định này thuộc về Ấn Độ.

(iv) Quy định liên quan áp dụng cho vụ kiện này là Điều 10.4, chứ không phải Điều 9 Hiệp định DSU. Điều 9 giải quyết tình huống có nhiều nguyên đơn yêu cầu thành lập Ban hội thẩm về cùng một vấn đề, tuy nhiên không buộc các Thành viên WTO yêu cầu thành lập Ban hội thẩm duy nhất để xử lý cùng một vấn đề. Ngược lại, Điều 10.4 Hiệp định DSU là điều khoản điều chỉnh vụ việc này, miễn là bên thứ ba có thể trở thành nguyên đơn của biện pháp là đối tượng của một Ban hội thẩm. Quy định này yêu cầu vụ kiện phải được chuyển cho Ban hội thẩm ban đầu mà đã tham gia giải quyết cùng vấn đề trong vụ kiện trước đó và đã hoàn thành công việc của mình. Ngoài ra, theo Điều 3.7 Hiệp định DSU, các Thành viên phải quyết định xem liệu việc khởi kiện theo DSU có mang lại kết quả không, nghĩa là các Thành viên WTO có toàn quyền quyết định có hay không nên tiến hành một vụ kiện Thành viên khác theo các thủ tục được quy định trong Hiệp định DSU.<sup>320</sup> Những quy định này phải được xem xét dựa trên quan điểm của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên với tư cách là bên thứ ba trong vụ kiện trước đó (Vụ kiện WT/DS50).<sup>321</sup>

(v) Thủ tục giải quyết tranh chấp thông thường theo Điều 10.4 và Điều 11 Hiệp định DSU sẽ được áp dụng cho vụ việc này. Tuy nhiên, ngay cả khi áp dụng các quy định nêu trên thì những nội dung được giải quyết trong vụ kiện trước cho cùng vấn đề cũng không nên được kiện lại trong vụ kiện mới này. Như được đề cập trong Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm trước đó, các Ban hội thẩm phải công nhận báo cáo của các Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm trước nếu liên quan đến giải pháp để giải quyết các tranh chấp sau này.<sup>322</sup>

b) Theo Luật Sáng chế của Ấn Độ, không có quy định về hệ thống nộp đơn đăng ký sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm (hay còn được gọi là "hệ thống nộp đơn"). Điều này đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 70.8 Hiệp định TRIPS.

(i) Không có yếu tố mới mà chưa được xem xét trong vụ kiện trước đó hoặc giải pháp cho vụ kiện này được Ấn Độ đưa ra.

(ii) Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm đã kết luận trong Vụ kiện WT/DS50 rằng cơ chế trong nước hiện tại của Ấn Độ đối với việc bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm là không phù hợp với nghĩa vụ của Ấn Độ theo quy định của Điều 70.8 Hiệp định TRIPS. Cáo buộc này giống hệt về

<sup>320</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Cộng đồng châu Âu - Cơ chế nhập khẩu, bán và phân phối chuối*, tài liệu WT/DS27/AB/R, thông qua ngày 09/12/1997, đoạn 135.

<sup>321</sup> Điều này làm cho Vụ kiện này khác với các vụ kiện trước đó: trong Vụ kiện về chuối, Panama đã nỗ lực thực hiện các kiến nghị và phán quyết của Cơ quan giải quyết tranh chấp trong vụ kiện mà nước này không tham gia, trong khi Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên là bên thứ ba trong vụ kiện trước đó, nhưng không yêu cầu quyền về bất kỳ vai trò cụ thể nào.

<sup>322</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Nhật Bản - Thuế đối với đồ uống có cồn*, tài liệu WT/DS8/AB/R, tài liệu WT/DS10/AB/R, tài liệu WT/DS11/AB/R, thông qua ngày 4/10/1996, trang 14.

<sup>323</sup> Xem trang 32, tài liệu WT/DS50/R và WT/DS50/AB/R.



mọi mặt với cáo buộc của Hoa Kỳ trong Vụ kiện WT/DS50.<sup>323</sup> Căn cứ vào Điều 3.8 Hiệp định DSU, tồn tại một giả định mà theo đó thì việc vi phạm các quy định liên quan của WTO bởi Ấn Độ đã gây phương hại cho Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên. Ấn Độ có nghĩa vụ bác bỏ giả định này.

c) Luật Sáng chế Ấn Độ không quy định cơ chế cấp độc quyền tiếp thị cho dược phẩm và nông hóa phẩm là đối tượng của các đơn đăng ký sáng chế. Điều này vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Điều 70.9 Hiệp định TRIPS.

(i) Không có yếu tố mới mà chưa được xem xét trong vụ kiện trước đó hoặc giải pháp cho vụ kiện này được Ấn Độ đưa ra.

(ii) Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm đã kết luận trong vụ kiện trước đó rằng do không thiết lập cơ chế cấp độc quyền tiếp thị nên Ấn Độ đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 70.9 Hiệp định TRIPS. Cáo buộc giống hệt về mọi mặt với cáo buộc của Hoa Kỳ trong Vụ kiện WT/DS50. Căn cứ vào Điều 3.8 Hiệp định DSU, tồn tại một giả định mà theo đó thì việc vi phạm các quy định liên quan của WTO bởi Ấn Độ đã gây phương hại cho Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên. Ấn Độ có nghĩa vụ bác bỏ giả định này.

### Quan điểm của bị đơn: Ấn Độ

Ấn Độ bác bỏ tất cả cáo buộc của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên.

a) Hiệp định DSU không cho phép tiếp tục khởi kiện về cùng một sự kiện hoặc vấn đề pháp lý.

(i) Theo các Điều 9.1 và 10.4 Hiệp định DSU về việc giải quyết khiếu nại của nhiều nguyên đơn, Ban hội thẩm phải bác bỏ khiếu nại của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên. Theo Điều 9 và Điều 10, các nguyên đơn phải nộp vụ việc cho cùng Ban hội thẩm (ban đầu) bất kỳ khi nào có thể: quyền khởi kiện lại với Ban hội thẩm đối với cùng vấn đề chỉ được thực hiện với điều kiện Ban hội thẩm (ban đầu) đó được thành lập bất cứ khi nào có thể (Điều 9), và tranh chấp liên quan đến biện pháp bị kiện phải được nộp cho Ban hội thẩm (ban đầu) bất kỳ khi nào có thể (Điều 10.4). Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên không thể nộp đơn khiếu nại của mình sau Vụ kiện WT/DS50 vì họ chỉ có thể nộp đơn khiếu nại cho Ban hội thẩm (ban đầu), theo quy định tại các Điều 9 và 10.4 Hiệp định DSU, nhưng đã không thể thực hiện được việc này. Việc giải thích khác nhau sẽ tạo ra quyền khiếu kiện liên tiếp của các bên khác dựa trên cùng sự kiện và cáo buộc pháp lý, do đó làm mất đi sự ổn định của trật tự thương mại đa phương.

(ii) Như được Cơ quan phúc thẩm trước đây làm rõ, các quyết định của Ban hội thẩm là không mang tính ràng buộc: các kết luận và khuyến nghị trong báo cáo của Ban hội thẩm chỉ ràng buộc đối với các bên của vụ kiện đó, các Ban hội thẩm sau đó không bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các chi tiết và lập luận pháp lý có trong các báo cáo đó.<sup>324</sup>

(iii) Nguyên đơn không có quyền vô hạn trong việc trì hoãn việc khởi kiện, bị đơn và WTO có quyền được bảo vệ để chống lại việc tái khởi kiện không cần thiết. Với quan điểm này, việc khiếu nại của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên là một sự quấy rối vô căn cứ, gây lãng phí nguồn nhân lực và vật lực có hạn của WTO và của Ấn Độ.

b) Thay vào đó, nếu Ban hội thẩm cho rằng Điều 10.4 Hiệp định DSU cho phép Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên có thể thực hiện khiếu nại thì Ban hội thẩm phải áp dụng thủ tục giải quyết tranh chấp thông thường theo Điều 10.4 và phải đánh giá khách quan các dữ kiện và lập luận được

đưa ra cho vụ kiện này, như được yêu cầu tại Điều 11 Hiệp định DSU. Vì vậy, Ban hội thẩm phải xem xét các dữ kiện, phải tìm hiểu luật áp dụng và phải áp dụng luật đó cho các dữ kiện đó, cũng như cho phép Ấn Độ đưa ra các lập luận và dữ kiện mới.

(i) Các bằng chứng mới về tình hình trong nước của Ấn Độ đã được đệ trình cho vụ kiện này. Vì vậy, Ban hội thẩm phải tiếp tục nghiên cứu các dữ kiện thực tế.

(ii) Có sự khác biệt đáng kể giữa quyết định của Cơ quan phúc thẩm và các lập luận của Cơ quan phúc thẩm trong các vụ kiện trước và các vụ kiện khác. Nếu Ban hội thẩm tuyên bố rằng vấn đề này đã được quyết định rồi thì họ phải từ chối quyền tố tụng của Ấn Độ theo thủ tục giải quyết tranh chấp thông thường.

c) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên lập luận rằng Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm đã kết luận trong vụ kiện trước rằng cơ chế hiện hành của Ấn Độ liên quan đến bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm là không phù hợp với nghĩa vụ theo Điều 70.8 Hiệp định TRIPS. Để có được kết luận này, Ban hội thẩm phải nghiên cứu pháp luật của Ấn Độ. Tuy nhiên, Ban hội thẩm đã không nghiên cứu pháp luật của Ấn Độ, nhưng lại đưa ra phán quyết liệu Ấn Độ, khi áp dụng pháp luật của mình, có tuân thủ Điều 70.8(a) Hiệp định TRIPS hay không.

(i) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên phải chứng minh rằng Ấn Độ đã không thiết lập “hệ thống hợp thu” theo quy định tại Điều 70.8(a), chứ không chỉ tuyên bố có những lý do hợp lý để nghi ngờ rằng Ấn Độ không thiết lập hệ thống này.

(ii) Các Thành viên phải có lợi đối với những lý do liên quan đến việc giải thích pháp luật trong nước của mình. Hơn nữa, Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm đã không áp dụng một nguyên tắc rằng sự phù hợp của pháp luật quốc gia với các nghĩa vụ quốc tế phải được coi là đương nhiên và phán quyết của Cơ quan phúc thẩm về việc giải thích pháp luật trong nước bởi các tòa án và hội thẩm quốc tế là đi ngược lại với nguyên tắc này.

(iii) Hệ thống nộp đơn đăng ký sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm theo quy định của pháp luật Ấn Độ là hoàn toàn phù hợp với nghĩa vụ theo Điều 70.8(a). Mặc dù về mặt chính thức, việc cấp bằng độc quyền sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm là không được phép theo Luật Sáng chế Ấn Độ, nhưng đơn đăng ký sáng chế vẫn có thể được nộp cho những sản phẩm này thông qua công cụ hành chính. Để tránh sự từ chối của thẩm định viên sáng chế, các đơn này không được chuyển đến Cơ quan sáng chế để thẩm định.<sup>325</sup> Do vậy, các đơn sáng chế đối với dược phẩm và nông hóa phẩm sẽ không bị từ chối hoặc không được thẩm định trước ngày được phép cấp bằng độc quyền sáng chế cho những sản phẩm này.

d) Theo Điều 70.9 Hiệp định TRIPS, các Thành viên có nghĩa vụ cấp độc quyền tiếp thị khi có một số điều kiện nhất định xảy ra.<sup>326</sup> Nhưng những điều kiện đó đã không xảy ra đối với bất kỳ sản phẩm dược phẩm hoặc nông hóa phẩm nào, và do đó, Ấn Độ không vi phạm nghĩa vụ theo Điều 70.9.

(i) Trong vụ kiện trước, Ban hội thẩm đã không giải thích chính xác Điều 70.9 khi yêu cầu thực hiện các quy định của điều khoản này trước khi các sự kiện liên quan diễn ra, và đã giải thích Điều này không theo tinh thần của Điều 31 Công ước Viên về luật điều ước quốc tế mà đáng lẽ họ phải tuân theo. Theo Điều 70.9, Ấn Độ phải cấp độc quyền tiếp thị cho sản phẩm dược phẩm và nông hóa

<sup>325</sup> Tổng Giám đốc Cơ quan Thẩm định sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng.

<sup>326</sup> a) Đơn đăng ký sáng chế đã được nộp cho sản phẩm đó ở một Thành viên khác của WTO sau ngày 01/01/1995, b) Thành viên khác của WTO đã cấp bằng sáng chế cho sản phẩm đó, c) Thành viên khác đã cấp độc quyền tiếp thị sản phẩm cho sản phẩm đó, d) Ấn Độ đã cấp độc quyền tiếp thị cho sản phẩm đó.

<sup>324</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm về Vụ kiện Nhật Bản - Thuế đối với đồ uống có cồn, tài liệu WT/DS8/AB/R, tài liệu WT/DS10/AB/R và tài liệu WT/DS11/AB/R, Mục E.

phẩm là đối tượng của đơn sáng chế đã được nộp chỉ sau khi có một số sự kiện cụ thể xảy ra.<sup>327</sup> Những quyền này chưa từng bị từ chối đối với bất kỳ sản phẩm nào cho đến thời điểm tranh chấp.

(ii) Khái niệm về khả năng dự báo của các điều kiện cạnh tranh không thể lý giải cho việc giải thích Điều 70.9 theo cách phải xây dựng một cơ chế để cấp độc quyền tiếp thị trước khi quyền đó được yêu cầu. Khi xem xét kháng cáo của Ấn Độ đối với báo cáo của Ban hội thẩm, Cơ quan phúc thẩm đã bác bỏ lập luận của Ban hội thẩm theo khái niệm về điều kiện cạnh tranh như một công cụ để mở rộng nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên, Cơ quan phúc thẩm đã không bác bỏ cách giải thích về Điều 70.9 của Ban hội thẩm.

(iii) Trái với gợi ý của Cơ quan phúc thẩm, Ấn Độ đã nhất trí với Hoa Kỳ trong vụ kiện trước rằng Điều 70.9 đã có hiệu lực từ ngày Hiệp định WTO có hiệu lực. Tuy nhiên, Điều 70.9 quy định nghĩa vụ cấp độc quyền tiếp thị được kích hoạt bởi một sự kiện chưa xảy ra.

### Kết luận, phán quyết và khuyến nghị của Ban hội thẩm

a) Ấn Độ đã yêu cầu Ban hội thẩm bác bỏ khiếu nại của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên vì không đúng về mặt thủ tục. Theo Ấn Độ, nếu có thể thì Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên phải nộp đơn khiếu nại cùng với đơn kiện của Hoa Kỳ trong Vụ kiện WT/DS50. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên không đồng ý với ý kiến nêu trên và cho rằng Điều 9 và Điều 10.4 Hiệp định DSU không quy định nghĩa vụ phải nộp đơn kiện tại một điểm nhất định. Để minh họa cho lập luận này, Cộng đồng châu Âu đã viện dẫn Điều 3.7 của DSU trong đó quy định rằng các Thành viên phải đánh giá liệu việc khiếu kiện theo DSU có mang lại kết quả không trước khi khởi kiện.

(i) Điều 9 Hiệp định DSU quy định thủ tục khiếu kiện cho vụ kiện có nhiều nguyên đơn. Các quy định của Điều 9 mang tính hướng dẫn hoặc khuyến nghị chứ không bắt buộc: Điều này thiết lập quy tắc ứng xử cho Cơ quan giải quyết tranh chấp, chứ không áp đặt bất kỳ hạn chế nào về quyền của các Thành viên WTO. Việc giải thích khác sẽ đi ngược mục tiêu của cơ chế giải quyết tranh chấp như quy định tại Điều 3.7 rằng: việc buộc một Thành viên khiếu kiện trong khi họ vẫn muốn thực hiện tham vấn sẽ đi ngược lại với mục tiêu Hiệp định DSU là bảo đảm một giải pháp tích cực cho tranh chấp và chấp nhận được đối với các bên và phù hợp với Hiệp định có liên quan. Trong vụ kiện này, có sự nhất trí giữa các bên rằng vụ kiện của Hoa Kỳ (WT/DS50) và của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên (WT/DS79) liên quan đến cùng một vấn đề, đó là sự tuân thủ nghĩa vụ của Ấn Độ theo các Điều 70.8 và 70.9 Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên, trong vụ kiện này, sẽ là không *"khả thi"* nếu yêu cầu Cơ quan giải quyết tranh chấp thành lập một Ban hội thẩm chung duy nhất tại thời điểm Hoa Kỳ yêu cầu thành lập Ban hội thẩm (tháng 11/1996) vì Cộng đồng châu Âu không có yêu cầu thành lập Ban hội thẩm ở thời điểm đó. Do đó, không có sự vi phạm Điều 9.1 Hiệp định DSU.

(ii) Các quy định của Điều 10.4 Hiệp định DSU đã được tuân thủ trong vụ kiện này. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên - là bên thứ ba trong vụ kiện do Hoa Kỳ thực hiện đối với cùng biện pháp của Ấn Độ, đã quyết định yêu cầu thành lập một Ban hội thẩm theo DSU. Điều này là phù hợp với quy định của Điều 10.4: hai Thành viên của Ban hội thẩm trong Vụ kiện WT/DS50 đã được tái chỉ định (để tham gia vụ kiện này), trong khi Chủ tịch Ban hội thẩm đã được người khác thay thế. Tuyên bố của Ấn Độ liên quan đến sự vi phạm Điều 10.4 là thiếu cơ sở thực tế và cơ sở pháp lý.

(iii) Ấn Độ lo ngại về sự rủi ro của các phán quyết không phù hợp với trật tự thương mại đa phương nếu cho phép thực hiện quyền khiếu nại liên tiếp của các bên khác nhau đối với cùng sự kiện và cùng

cáo buộc pháp lý. Đây là vấn đề quan trọng nhưng Ban hội thẩm không phải là diễn đàn thích hợp để giải quyết vấn đề này. Do đó, yêu cầu của Ấn Độ về từ chối đơn kiện của EC bị bác bỏ.

b) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã yêu cầu Ban hội thẩm gửi cho họ kết luận của Ban hội thẩm về vụ kiện trước đó. Ấn Độ lập luận rằng họ có quyền được hưởng thủ tục giải quyết tranh chấp thông thường theo Điều 10.4 Hiệp định DSU. Yêu cầu của họ liên quan đến mức độ mà Ban hội thẩm bị ràng buộc bởi các báo cáo của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm về cùng vấn đề trong vụ kiện giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ (Vụ kiện WT/DS50). Đó là liệu có nguyên tắc về án lệ, nghĩa là các tiền lệ có tính ràng buộc trong hệ thống WTO/GATT. Một Ban hội thẩm trước đó giải quyết một vấn đề trong GATT nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì các tiền lệ và sự thống nhất nhất định trong các quyết định của Ban hội thẩm, một sự thống nhất cần thiết để tạo ra sự ổn định của hệ thống thương mại quốc tế.<sup>328</sup> Cơ quan phúc thẩm đã làm rõ rằng các báo cáo được thông qua của Ban hội thẩm thường được viện dẫn bởi các Ban hội thẩm sau đó, và là một phần quan trọng trong thực tiễn thi hành của GATT. Những báo cáo này tạo ra sự kỳ vọng hợp pháp giữa các Thành viên WTO, và do đó, nên được tính đến nếu có liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào. Tuy nhiên, những báo cáo này không có tính ràng buộc, ngoại trừ đối với các bên tranh chấp của vụ kiện đó.<sup>329</sup> Do vậy, khi xem xét Vụ kiện WT/DS79, Ban hội thẩm không bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi kết luận trong báo cáo của Ban hội thẩm của Vụ kiện WT/DS50 (như được sửa đổi bởi Cơ quan phúc thẩm). Tuy nhiên, những kết luận và lập luận trong báo cáo của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm của Vụ kiện WT/DS50 cũng nên được tính đến. Cơ sở của yêu cầu nộp đơn kiện cho Ban hội thẩm ban đầu bất kỳ khi nào có thể theo Điều 10.4 Hiệp định DSU được quy định bởi Điều 3.2, trong đó nhấn mạnh vai trò của hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO trong việc bảo đảm an toàn và khả năng dự báo của hệ thống thương mại đa phương và cần phải tránh các phán quyết không phù hợp.

c) Cáo buộc của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên về nghĩa vụ của Ấn Độ theo Điều 70.8(a) Hiệp định TRIPS giống với cáo buộc của Hoa Kỳ trong Vụ kiện WT/DS50. Trong Vụ kiện WT/DS50, Ban hội thẩm đã kết luận Ấn Độ vi phạm nghĩa vụ theo Điều 70.8(a). Kết luận này được Cơ quan phúc thẩm giữ nguyên, dù có một số sửa đổi.<sup>330</sup>

(i) Mặc dù được đề cập ở trên, Ban hội thẩm của vụ kiện này không bị ràng buộc bởi các kết luận của Ban hội thẩm của Vụ kiện WT/DS50, như được sửa đổi trong báo cáo Cơ quan phúc thẩm, nhưng điều quan trọng là Ấn Độ đã không thực hiện bất kỳ sự sửa đổi nào trong chế độ bảo hộ sáng chế của mình từ khi các báo cáo của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm được thông qua. Không có sự tiến triển trong trật tự pháp luật của Ấn Độ kể từ khi thông qua các báo cáo trong Vụ kiện WT/DS50. Lập luận của Ấn Độ về sự tồn tại của *"hệ thống hợp thu"* ở Ấn Độ là không đủ thuyết phục.

(ii) Về cơ bản, Ban hội thẩm hiện tại cũng đưa ra những lập luận tương tự với Ban hội thẩm của Vụ kiện WT/DS50 trong vấn đề này, như được sửa đổi bởi Cơ quan phúc thẩm.<sup>331</sup> Ấn Độ đã không thành công trong việc bác bỏ các chứng cứ hiển nhiên về việc vi phạm Điều 70.8 (a) như Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cáo buộc trong vụ việc này. Tóm lại, Ấn Độ đã có những hành động cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của mình theo điểm (a) của Điều 70.8.

d) Cáo buộc của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên về nghĩa vụ của Ấn Độ theo Điều 70.9 Hiệp định TRIPS là giống với cáo buộc Hoa Kỳ trong Vụ kiện WT/DS50. Không cần tranh luận rằng

<sup>327</sup> a) Đơn đăng ký sáng chế đã được nộp cho sản phẩm đó ở một Thành viên khác của WTO sau ngày 01/01/1995, b) Thành viên khác của WTO đã cấp bằng sáng chế cho sản phẩm đó, c) Thành viên khác đã cấp độc quyền tiếp thị sản phẩm cho sản phẩm đó, d) Ấn Độ đã cấp độc quyền tiếp thị cho sản phẩm đó.

<sup>328</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm Hiệp định GATT, Vụ kiện Hoa Kỳ - Hạn chế nhập khẩu cá ngừ, khiếu nại bởi EEC và Hà Lan, tài liệu DS29/R, gửi ngày 19/6/1994, đoạn 3.74.

<sup>329</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, Vụ kiện Nhật Bản - Thuế đối với đồ uống có cồn, tài liệu WT/DS8/AB, tài liệu WT/DS10/AB và tài liệu WT/DS11/AB, thông qua ngày 01/11/1996, trang 14.

<sup>330</sup> Xem trang 32, tài liệu WT/DS50.

<sup>331</sup> Xem trang 32, tài liệu WT/DS50.

tại thời điểm tranh chấp không có quy định trong pháp luật hoặc trong Hướng dẫn hành chính ở Ấn Độ liên quan đến cấp độc quyền tiếp thị cho các sản phẩm được đề cập tại Điều 70.9. Tình trạng này không hề thay đổi kể từ khi thông qua các báo cáo của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm của Vụ kiện WT/DS50. Ấn Độ cũng đã thừa nhận rằng việc ban hành pháp luật là cần thiết để triển khai hệ thống cấp độc quyền tiếp thị.

(i) Ấn Độ đã không đưa ra được bất kỳ thông tin nào mới. Nước này chỉ trích dẫn các báo cáo của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm và đưa ra những điểm không phù hợp nhất định.

(ii) Về cơ bản, Ban hội thẩm đã đưa ra các lập luận tương tự với lập luận của Ban hội thẩm trước đó, và được Cơ quan phúc thẩm giữ nguyên. Ấn Độ đã không thi hành nghĩa vụ của mình theo Điều 70.9 trong việc xây dựng một hệ thống cấp độc quyền tiếp thị sau khi Hiệp định WTO có hiệu lực.

Theo Điều 3.8 Hiệp định DSU, sự vi phạm nghĩa vụ của Ấn Độ theo các Điều 70.8 và 70.9 Hiệp định TRIPS tạo thành chứng cứ hiển nhiên về việc vô hiệu hoặc suy giảm lợi ích của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên theo Hiệp định TRIPS mà Ấn Độ không phản bác lại được.

#### Với những lập luận nêu trên, Cơ quan phúc thẩm phán quyết rằng Ấn Độ đã:

- Không tuân thủ các nghĩa vụ theo Điều 70.8(a) Hiệp định TRIPS vì không thiết lập một cơ sở pháp lý vững chắc để bảo toàn đầy đủ tính mới và quyền ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm trong thời hạn chuyển tiếp mà Ấn Độ được hưởng theo Điều 65 Hiệp định TRIPS;

- Không tuân thủ nghĩa vụ theo Điều 70.9 Hiệp định TRIPS vì đã không thiết lập một hệ thống để cấp độc quyền tiếp thị.

#### Những phát triển tiếp theo liên quan đến vụ kiện:

a) Trong *Vụ kiện Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế II*, đã không có cáo buộc nào liên quan đến các thủ tục và chế tài dân sự và hành chính được đưa ra. Tuy nhiên, một số học giả đã rút ra cách hiểu về việc giải thích Điều 43 Hiệp định TRIPS bằng việc so sánh nhanh của Ban hội thẩm về giữa lời văn của Điều 70.9 và lời văn được sử dụng trong các Điều 42 đến 48 Hiệp định: theo Điều 43, các Thành viên có nghĩa vụ trao cho tòa án thẩm quyền ra lệnh bên không có nghĩa vụ chứng minh phải nộp chứng cứ, hơn là áp dụng các biện pháp pháp lý để thi hành điều này khi một tình huống cụ thể phát sinh.

b) Mặc dù Chính phủ nước chậm phát triển lo lắng về giá sản phẩm cao hơn từ việc bảo hộ mạnh các quyền sở hữu trí tuệ, nhưng không có quốc gia nào tích cực phản đối Hiệp định TRIPS hơn Ấn Độ, kể cả Hiệp định DSU. Một số học giả đã mô tả tình cảm quốc gia của Ấn Độ đối với việc bảo hộ sáng chế đối với dược phẩm là hoàn toàn phù hợp với tuyên bố của Indira Gandhi tại Hội đồng Y tế thế giới năm 1982 rằng: *"Ý tưởng về một trật tự thế giới tốt hơn là một thế giới mà ở đó các sáng tạo về y tế sẽ không được bảo hộ độc quyền và không có sự trực lợi từ cuộc sống và cái chết."*

c) Trên thực tế, Luật Sáng chế đầu tiên của Ấn Độ được ban hành vào năm 1970, có hiệu lực vào năm 1972, đã đặt ra những hạn chế đáng kể về quyền đối với sáng chế: những hạn chế này nhằm mục đích khuyến khích sáng chế bản địa và bảo đảm việc sản xuất của họ tại Ấn Độ ở quy mô thương mại. Luật Sáng chế năm 1999 đã sửa đổi Luật năm 1970 nhằm thực thi các quy định về hệ thống hợp thu và hệ thống cấp độc quyền tiếp thị, và sau đó còn có những sửa đổi tiếp theo. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là mặc dù có những quan ngại như vậy nhưng chỉ có một vài đơn đăng ký độc quyền tiếp thị được nộp tại Ấn Độ theo cơ chế này (13 đơn đăng ký độc quyền tiếp thị được nộp tính đến tháng 8/2004). Một trong số các độc quyền tiếp thị đó đã được cấp cho Công

ty Novartis đối với một loại thuốc chống ung thư, đã làm phát sinh tranh cãi.<sup>332</sup>

Mặc dù có một số sửa đổi về Luật Sáng chế trước đây nhưng bước đi quan trọng trong việc thực hiện cam kết Hiệp định TRIPS của Ấn Độ diễn ra vào tháng 01/2005 với một hệ thống mới, mà theo đại diện các ngành công nghiệp Ấn Độ, thì đã tiệm cận chuẩn mực về bảo hộ sở hữu trí tuệ, có tính đến các quan ngại về vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tiếp cận thuốc, cũng như lợi ích của ngành công nghiệp trong nước.<sup>333</sup>

Mặc dù có những thay đổi đó, nhưng vẫn còn khoảng cách và những quy định gặp phải sự phản đối từ các công ty dược phẩm đa quốc gia: thứ nhất, còn để ngỏ vấn đề bảo vệ dữ liệu thử nghiệm lâm sàng và các dữ liệu khác được sử dụng để đăng ký lưu hành dược phẩm có sử dụng các thực thể hóa học mới và nghĩa vụ không rõ ràng về độc quyền dữ liệu theo Điều 39.3 Hiệp định TRIPS; thứ hai, vẫn còn một số vấn đề thực tế, như việc tôn trọng đơn sáng chế chưa được thẩm định, việc thiếu thẩm định viên sáng chế có kinh nghiệm, thủ tục phản đối trước khi cấp bằng còn dài và nguồn lực hạn chế của hệ thống sáng chế. Tất cả những vấn đề nêu trên đã làm nảy sinh lo ngại rằng những thay đổi trong Luật Sáng chế đã không mang lại sự bảo hộ có ý nghĩa đối với sáng chế.<sup>334</sup>

Những bất cập nêu trên trong Luật Sáng chế của Ấn Độ dường như đã tác động đến sự đánh giá của các công ty dược phẩm đa quốc gia về của môi trường đầu tư ở Ấn Độ.<sup>335</sup>

d) Hai Vụ kiện Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế I và Vụ kiện Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế II nhấn mạnh vai trò trung tâm của vấn đề sáng chế dược phẩm trong thi hành Hiệp định TRIPS. Trước Vụ kiện Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế I, vào năm 1995, Hiệp hội các nhà sản xuất dược phẩm Mỹ (PhRMA) đã đề cập Ấn Độ là *"một trong những nước bảo hộ sáng chế tệ nhất trên thế giới"*. Hệ thống sáng chế của Ấn Độ rõ ràng là động lực trực tiếp nhất cho nỗ lực của Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán về sáng chế của Vòng đàm phán Uruguay, và các nhà đàm phán Hiệp định TRIPS hoàn toàn kỳ vọng rằng việc thực thi các nghĩa vụ trong Hiệp định TRIPS của Ấn Độ sẽ tạo ra sự thay đổi ấn tượng nhất. Tương tự, Cộng đồng châu Âu cũng nhấn mạnh, trong yêu cầu đồng tham vấn giữa Mỹ và Ấn Độ, rằng ngành công nghiệp dược phẩm và nông hóa phẩm của châu Âu có lợi ích xuất khẩu quan trọng ở thị trường Ấn Độ. Theo đó, Liên đoàn Hiệp hội Công nghiệp dược phẩm châu Âu (EFPIA) mà có vai trò quan trọng ở Cộng đồng châu Âu sẽ đưa ra những cáo buộc chống lại Ấn Độ trong khuôn khổ WTO.<sup>336</sup>

## Ca-na-đa - Bảo hộ sáng chế đối với dược phẩm

### Tài liệu IP/D/11WT/DS114 - Báo cáo của Ban hội thẩm (Tài liệu WT/DS114/R)

#### Bối cảnh của vụ kiện

Ngày 19/12/1997, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên yêu cầu tham vấn với Ca-na-đa liên quan đến việc bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm. Ban hội thẩm được thành lập vào ngày 25/3/1999. Ô-xtrâyli-a, Bra-xin, Cô-lôm-bi-a, Cuba, Ấn Độ, Ixraen, Nhật Bản, Ba Lan, Thụy

<sup>332</sup> S. Chaudhuri, *Hiệp định TRIPS và những thay đổi về chế độ bảo hộ sáng chế dược phẩm tại Ấn Độ*, Viện Quản lý Ấn Độ, Tài liệu số 535, tháng 01/2005, trang 6 - 7.

<sup>333</sup> Văn phòng Ủy ban Thương mại Hoa Kỳ, *Điều kiện cạnh tranh cho đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Ấn Độ*, Ấn phẩm số 3931, tháng 7/2007, trang 8-2 - 8-4.

<sup>334</sup> Tài liệu đã dẫn, trang 8-3 - 8-4.

<sup>335</sup> Tài liệu đã dẫn, trang 8-5.

<sup>336</sup> C.M. Correa, A. Yusuf. (Eds.), *Sở hữu trí tuệ và thương mại quốc tế: Hiệp định TRIPS*, (Wolters Kluwer: Hà Lan, năm 2008), trang 344 - 345.

Sỹ, Thái Lan và Hoa Kỳ bảo lưu các quyền tham gia vụ kiện với tư cách là bên thứ ba.

Báo cáo của Ban hội thẩm được thông qua ngày 07/4/2000.

Tranh chấp liên quan đến sự phù hợp của các Điều 55.2(1) và 55.2(2) Luật Sáng chế Ca-na-đa với các nghĩa vụ theo quy định của Hiệp định TRIPS. Điều 55.2(1) Luật Sáng chế Ca-na-đa (còn được biết đến là “*ngoại lệ về đăng ký lưu hành*”) quy định:

*“Không ai bị coi là xâm phạm bằng độc quyền sáng chế khi chế tạo, xây dựng, sử dụng hoặc bán sáng chế được bảo hộ chỉ để sử dụng sáng chế một cách hợp lý nhằm tạo ra và nộp những thông tin được yêu cầu theo pháp luật Ca-na-đa, của một tỉnh hoặc một nước khác mà ở đó yêu cầu đăng ký việc sản xuất, xây dựng, sử dụng hoặc bán sản phẩm đó.”*

Trong khi đó, Điều 55.2(2) Luật Sáng chế Ca-na-đa (còn được gọi là “*ngoại lệ về lưu trữ*”) quy định:

*“Không ai bị coi là xâm phạm bằng độc quyền sáng chế khi chế tạo, xây dựng, sử dụng hoặc bán sáng chế được bảo hộ theo quy định tại đoạn (1) nhằm chế tạo, xây dựng hoặc sử dụng sáng chế, trong thời hạn do pháp luật quy định, để sản xuất và lưu trữ các sản phẩm được dự định bán ra sau ngày kết thúc thời hạn bảo hộ sáng chế.”*

Cả hai điều khoản trên đều không yêu cầu có sự cho phép của chủ sở hữu sáng chế khi bên thứ ba thực hiện các hành vi được liệt kê và Điều 55.2(2) đề cập đến một “*thời hạn áp dụng*” được quy định trong Quy chế. Theo Quy chế sản xuất và lưu trữ thuốc được bảo hộ sáng chế của Ca-na-đa, thời hạn áp dụng để xây dựng hoặc sử dụng sáng chế cho việc sản xuất và lưu trữ là 06 tháng trước ngày hết hạn bảo hộ sáng chế. Hơn nữa, cả hai điều khoản trên phải được xem xét trong bối cảnh của Quy chế về đăng ký lưu hành thuốc. Theo Luật Thực phẩm và Dược phẩm của Ca-na-đa và Chương trình Thuốc trị bệnh (TPP) của Bộ Y tế Ca-na-đa (một Chương trình có mục tiêu bảo đảm rằng “*thuốc mới*” phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn và sức khỏe) thì thủ tục này rất mất thời gian, cần từ một đến hai năm rưỡi để hoàn tất các thủ tục cần thiết. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên khiếu kiện rằng các quy định này không phù hợp với Hiệp định TRIPS, cụ thể là các Điều 27.1,<sup>337</sup> 28<sup>338</sup> và 33 Hiệp định TRIPS.<sup>339</sup>

<sup>337</sup> Điều 27 Hiệp định TRIPS (Đối tượng bảo hộ sáng chế) quy định:

1. Phụ thuộc vào quy định tại các khoản 2 và 3, bằng độc quyền phải được cấp cho mọi sáng chế, dù là sản phẩm hay là quy trình, thuộc mọi lĩnh vực công nghệ, với điều kiện sáng chế đó phải mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. Phụ thuộc vào khoản 4 Điều 65, khoản 8 Điều 70 và khoản 3 Điều này, bằng độc quyền phải được cấp và các quyền đối với sáng chế phải được hưởng, không phân biệt nơi tạo ra sáng chế, lĩnh vực công nghệ và bất kể các sản phẩm được nhập khẩu hay được sản xuất trong nước.

2. Các Thành viên có thể loại trừ không cấp bằng độc quyền cho những sáng chế cần phải bị cấm khai thác với mục đích thương mại trong lãnh thổ của mình để bảo vệ trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội, kể cả để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của người và động vật hoặc thực vật hoặc để tránh gây nguy hại nghiêm trọng cho môi trường, với điều kiện những ngoại lệ đó được quy định không phải vì lý do duy nhất là việc khai thác sáng chế tương ứng bị pháp luật của nước đó cấm.

3. Các Thành viên cũng có thể loại trừ không cấp bằng độc quyền cho:

a) phương pháp chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật để chữa bệnh cho người và động vật;

b) thực vật và động vật không phải là chủng vi sinh, và các quy trình sản xuất thực vật và động vật chủ yếu mang bản chất sinh học chứ không phải là quy trình phi sinh học hoặc vi sinh. Tuy nhiên, các Thành viên phải bảo hộ giống cây theo hệ thống sáng chế hoặc bằng một hệ thống riêng hữu hiệu, hoặc bằng sự kết hợp giữa hai hệ thống đó dưới bất kỳ hình thức nào. Các quy định của đoạn này phải được xem xét lại sau 04 năm kể từ khi Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực.

<sup>338</sup> Điều 28 Hiệp định TRIPS (Các quyền được cấp):

1. Sáng chế phải cấp các độc quyền sau đây của chủ sở hữu sáng chế:

a) Nếu đối tượng của sáng chế là sản phẩm, cấm bên thứ ba thực hiện các hành vi sau đây nếu không được phép của chủ sở hữu: chế tạo, sử dụng, chào bán, bán sản phẩm đó hoặc nhập khẩu sản phẩm đó để thực hiện những mục đích nói trên;

b) Nếu đối tượng của sáng chế là quy trình, cấm bên thứ ba thực hiện hành vi sử dụng quy trình đó và các hành vi sau đây nếu không được phép của chủ sở hữu: sử dụng, chào bán, bán hoặc nhập khẩu nhằm mục đích đó ít nhất đối với sản phẩm được tạo ra trực tiếp từ quy trình đó.

2. Chủ sáng chế cũng phải có quyền chuyển nhượng, hoặc để thừa kế, bằng độc quyền sáng chế và ký kết hợp đồng cấp phép sử dụng sáng chế.

<sup>339</sup> Điều 33 Hiệp định TRIPS (Thời hạn bảo hộ):

## Quan điểm của nguyên đơn: Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên

Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng Ca-na-đa đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS.

a) Các Điều 55.2(2) và 55.2(3) Luật Sáng chế cùng với Quy chế Sản xuất và Lưu trữ thuốc được bảo hộ sáng chế cho phép sản xuất và lưu trữ dược phẩm mà không cần có sự cho phép của chủ sở hữu sáng chế trong thời hạn 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn bảo hộ 20 năm đối với sáng chế. Do đó:

(i) Ca-na-đa đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 28.1 Hiệp định TRIPS, trong đó cấp cho chủ sở hữu sáng chế một số độc quyền nhất định, như quyền ngăn cấm người khác không được sự cho phép của chủ sở hữu sản xuất hoặc sử dụng sản phẩm được bảo hộ sáng chế, và theo Điều 33 Hiệp định TRIPS trong đó quy định thời hạn bảo hộ sáng chế ít nhất là 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Kết quả của các điều khoản nêu trên là, bất kỳ người nào ở Ca-na-đa đều được phép thực hiện các hành vi sản xuất, xây dựng và sử dụng sáng chế trong vòng 06 tháng cuối cùng của thời hạn bảo hộ sáng chế mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu sáng chế. Ca-na-đa đã vi phạm nghĩa vụ này vì pháp luật của Ca-na-đa tạo ra sự suy giảm quá lớn về độc quyền của chủ sở hữu sáng chế.

(ii) Ca-na-đa đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 27.1 Hiệp định TRIPS. Theo Điều 27.1, bằng độc quyền sáng chế phải được cấp và các độc quyền phải được thụ hưởng mà không có sự phân biệt giữa các lĩnh vực công nghệ. Điều 55.2(2) và Quy chế Sản xuất và Lưu trữ thuốc được bảo hộ sáng chế chỉ áp dụng cho dược phẩm và không quy định thời hạn bảo hộ sáng chế là 20 năm theo Hiệp định TRIPS (mà thời hạn bảo hộ chỉ là 19 năm rưỡi). Điều 55.2(2) trong luật của Ca-na-đa chỉ áp dụng trên thực tế cho các sáng chế sản phẩm và quy trình trong lĩnh vực dược phẩm. Điều khoản này không thể trực tiếp áp dụng được mà chỉ tạo ra hiệu lực pháp luật thông qua các quy chế khác. Tuy nhiên, chỉ có các quy chế trong lĩnh vực dược phẩm được ban hành, và như vậy, điều khoản này không được áp dụng cho các sản phẩm khác ngoài dược phẩm. Vì vậy, pháp luật của Ca-na-đa đã đối xử với các sáng chế dược phẩm ít ưu đãi hơn so với các sáng chế trong các lĩnh vực công nghệ khác và tạo ra sự phân biệt đối xử đối với các sáng chế trong lĩnh vực này.

b) Điều 55.2(1) Luật Sáng chế cho phép người khác thực hiện tất cả hoạt động liên quan đến việc phát triển và nộp các thông tin cần thiết để đăng ký lưu hành dược phẩm mà không cần có sự cho phép của chủ sở hữu sáng chế trong thời hạn bảo hộ sáng chế. Do đó:

(i) Ca-na-đa đã vi phạm nghĩa vụ tại Điều 28.1 Hiệp định TRIPS. Hệ quả của quy định này là làm suy giảm rất lớn về độc quyền của chủ sở hữu sáng chế.

(ii) Ca-na-đa đã vi phạm nghĩa vụ tại Điều 27.1 Hiệp định TRIPS. Trong khi Điều 55.2(1) Luật Sáng chế Ca-na-đa không đề cập rõ ràng đến dược phẩm hoặc thuốc, và được hiểu như thể là điều khoản này sẽ được áp dụng cho mọi lĩnh vực công nghệ, nhưng trên thực tế chỉ được áp dụng cho dược phẩm. Điều này trở nên rõ ràng trong quá trình xây dựng điều khoản này và được Ca-na-đa khẳng định trong các cuộc tham vấn chính thức theo thủ tục Hiệp định DSU.

c) Để chứng minh cho các lập luận được đưa ra và do hệ quả của các Điều khoản 55.2(1) và 55.2(2) Luật Sáng chế cùng với Quy chế Sản xuất và Lưu trữ thuốc được bảo hộ sáng chế, ngành công

Thời hạn bảo hộ theo quy định không được kết thúc trước khi hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn.

Lưu ý: Cần hiểu rằng những Thành viên không có hệ thống cấp sáng chế ban đầu có thể quy định rằng thời hạn bảo hộ sẽ được tính từ ngày nộp đơn trong hệ thống ban đầu đó.

nghiệp dược phẩm của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã phải chịu thiệt hại về kinh tế.

Điều này tạo ra bằng chứng hiển nhiên về sự vô hiệu hoặc suy giảm lợi ích theo Điều 64.1 Hiệp định TRIPS, Điều XXIII Hiệp định GATT 1994 và Điều 3.8 Hiệp định DSU. Theo đó, Ca-na-đa nên sửa đổi pháp luật trong nước cho phù hợp với nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS.

### Quan điểm của bị đơn: Ca-na-đa

Ca-na-đa yêu cầu Ban hội thẩm bác bỏ khiếu nại của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên.

a) Các điều khoản trên không tạo ra phân biệt đối xử, theo nghĩa của Điều 27 Hiệp định TRIPS, giữa các lĩnh vực công nghệ. Việc cấm phân biệt đối xử giữa các lĩnh vực công nghệ theo Điều 27.1 không áp dụng cho các trường hợp ngoại lệ được phép. Tuy nhiên, nếu Ban hội thẩm cho rằng Điều 27.1 được áp dụng, cho dù những quy định đó không phân biệt đối xử, theo nghĩa của Điều 27, vì một số ngoại lệ hạn chế tại Điều 55.2(1) và 55.2(2) đã không đề cập rõ ràng đến bất kỳ lĩnh vực công nghệ cụ thể.

b) Các điều khoản đó cũng không làm giảm thời hạn bảo hộ tối thiểu được quy định tại Điều 33 Hiệp định TRIPS vì các quy định này không hề làm ảnh hưởng đến quyền của người được cấp bằng độc quyền sáng chế trong việc khai thác sáng chế của mình trong toàn bộ thời hạn bảo hộ bằng việc sử dụng sáng chế để thu lợi thế thương mại, trao độc quyền khai thác thương mại và độc quyền về lợi ích kinh tế vẫn toàn vẹn trong toàn bộ thời hạn bảo hộ sáng chế.

c) Cả hai Điều 55.2(1) và 55.2(2) của Luật đều phù hợp với các nghĩa vụ của Ca-na-đa theo Hiệp định TRIPS. Những điều khoản có chứa các ngoại lệ đối với các quyền được cấp như quy định tại Điều 30 Hiệp định TRIPS.<sup>340</sup>

(iii) Đầu tiên, hai điều khoản này thuộc vào các “ngoại lệ hạn chế” theo Điều 30, trong đó cho phép chủ sở hữu sáng chế được tự do khai thác quyền của họ trong suốt thời hạn bảo hộ, sử dụng độc quyền khai thác thương mại và độc quyền về lợi ích kinh tế không bị tổn hại trong toàn bộ thời hạn bảo hộ của sáng chế.

(iv) Thứ hai, không có sự mâu thuẫn với việc khai thác bình thường của sáng chế hoặc làm phương hại đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu sáng chế vì các điều khoản này chỉ tác động đến việc khai thác thương mại của chủ sở hữu sáng chế sau khi sáng chế hết thời hạn bảo hộ.

(v) Thứ ba, các điều khoản này đều đã tính đến lợi ích quốc gia, phúc lợi xã hội và sự cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ của Ca-na-đa. Những mục tiêu này đã được thừa nhận tại Điều 7 Hiệp định TRIPS.

(vi) Thứ tư, Ca-na-đa đã tính đến lợi ích hợp pháp của bên thứ ba khi áp dụng các điều khoản này. Điều này được thể hiện trên thực tế rằng các điều khoản này cho phép đối thủ tiềm năng cạnh tranh tự do với chủ sở hữu sáng chế sau khi kết thúc thời hạn bảo hộ, phù hợp với chính sách cạnh tranh như được yêu cầu trong Điều 29 Hiệp định TRIPS; để đổi lấy việc được cấp bằng độc

quyền, chủ sở hữu sáng chế phải bộc lộ sáng chế của mình cho công chúng. Các điều khoản này giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng - một vấn đề được thừa nhận tại Điều 8.1 Hiệp định TRIPS - bằng việc thúc đẩy tiếp cận thuốc generic có giá rẻ hơn sau khi bằng độc quyền sáng chế hết thời hạn bảo hộ, và theo khía cạnh này, các điều khoản này đã tính đến lợi ích hợp pháp của cá nhân, công ty bảo hiểm tư nhân và các tổ chức cộng đồng đang tài trợ cho việc chăm sóc sức khỏe nhằm duy trì việc tiếp cận thuốc có giá cả phải chăng. Điều 30 cho phép các hành vi sử dụng này, nhưng không được mâu thuẫn một cách bất hợp lý với việc khai thác bình thường đối với sáng chế hoặc làm phương hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu sáng chế, có tính đến lợi ích hợp pháp của các bên thứ ba.

d) Ngoài ra, liên quan đến “ngoại lệ về đăng ký lưu hành”, có hai vấn đề cần được xem xét.

(i) Một số yếu tố hỗ trợ cho biện pháp này có thể được tìm thấy trong lịch sử đàm phán Điều 30 Hiệp định TRIPS. Năm 1984, Hoa Kỳ đã quy định “ngoại lệ về đăng ký lưu hành”, còn được biết đến là “ngoại lệ Bolar”, ngoại lệ này tương tự với Điều 55.2(1) Luật Sáng chế Ca-na-đa. “Ngoại lệ Bolar” của Hoa Kỳ trở nên nổi tiếng trong quá trình đàm phán Điều 30, và các Chính phủ nhận thức được rằng Hoa Kỳ có ý định bảo lưu một ngoại lệ để cho phép họ duy trì “ngoại lệ Bolar” và Hoa Kỳ đồng ý với lời văn chung của Điều 30 theo cách hiểu rằng quy định trên là như vậy.

(ii) Thực tiễn sau này của một số Thành viên WTO đã khẳng định khả năng áp dụng “ngoại lệ về đăng ký lưu hành”. Sau khi ký kết Hiệp định TRIPS, sáu Thành viên WTO khác đã ban hành luật có chứa các ngoại lệ về đăng ký lưu hành tương tự (Argentina, Ôxtrâyliya, Hungary và Ixraen) hoặc diễn giải luật sáng chế hiện hành theo hướng khẳng định các ngoại lệ áp dụng các hồ sơ đăng ký lưu hành thị trường (Nhật Bản và Bồ Đào Nha). Theo Điều 31(3)(b) Công ước Viên về luật điều ước quốc tế thì các hành vi tiếp theo bởi các Bên của Hiệp định đã xác nhận cách diễn giải rằng ngoại lệ về đăng ký lưu hành là được phép theo Điều 30 Hiệp định TRIPS.

### Kết luận, phán quyết và khuyến nghị của Ban hội thẩm:

Ban hội thẩm bắt đầu vụ kiện bằng việc xem xét hai biện pháp của Ca-na-đa, ý kiến của các bên tranh chấp, các nguyên tắc giải thích pháp luật và chứng cứ.

a) Cáo buộc đầu tiên về sự vi phạm liên quan đến Điều 55.2(2), đó là “ngoại lệ về dự trữ.” Hiệp định TRIPS có hai điều khoản cho phép các ngoại lệ về quyền đối với sáng chế, được quy định tại Điều 28 - hai Điều 30 và 31.<sup>341</sup> Trong hai Điều trên, Điều 30 - được gọi là điều khoản về các ngoại lệ hạn chế - đã được Ca-na-đa viện dẫn trong vụ kiện này. Ca-na-đa cho rằng Điều 55.2(2) tuân thủ một trong ba điều kiện của Điều 30, trong khi Cộng đồng châu Âu cho rằng Điều 55.2(2) không tuân thủ bất kỳ điều kiện nào trong số ba điều kiện đó.

Cả hai Bên nhất trí về cấu trúc cơ bản của Điều 30. Điều 30 xác định ba điều kiện phải được đáp ứng đủ để áp dụng ngoại lệ: (1) ngoại lệ đó phải là “hạn chế”; (2) ngoại lệ đó phải không “mâu thuẫn một cách bất hợp lý với việc khai thác bình thường về sáng chế”; (3) ngoại lệ đó không “làm phương hại bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế, có tính đến lợi ích hợp pháp của các bên thứ ba.” Rõ ràng đây là ba điều kiện cộng dồn, từng điều kiện riêng biệt và độc lập đó phải được đáp ứng với ngoại lệ bất kỳ thuộc phạm vi Điều 30.

<sup>340</sup> Điều 30 Hiệp định TRIPS (Ngoại lệ đối với các quyền được cấp):

Các Thành viên có thể quy định một số ngoại lệ hạn chế đối với các độc quyền được cấp cho sáng chế, với điều kiện rằng các ngoại lệ đó không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường về sáng chế đó và không làm tổn hại một cách bất hợp lý tới lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu sáng chế và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba.

<sup>341</sup> Điều 31 Hiệp định TRIPS (Các hình thức sử dụng khác không được phép của chủ thể quyền):

Nếu pháp luật của một Thành viên cho phép sử dụng đối tượng sáng chế dưới hình thức khác [7] mà không được phép của chủ thể quyền, kể cả việc sử dụng do Chính phủ hoặc do bên thứ ba được Chính phủ cho phép, thì các quy định sau đây phải được tôn trọng:

Ca-na-đa cũng viện dẫn một số quy định khác của Hiệp định TRIPS có liên quan đến mục tiêu của Điều 30: gồm đoạn đầu tiên trong Lời nói đầu của Hiệp định TRIPS,<sup>342</sup> một phần của Điều 1.1,<sup>343</sup> các Điều 7 và 8.1 Hiệp định TRIPS.<sup>344</sup>

(i) Điều 30 cho thấy sự thừa nhận rằng định nghĩa về các quyền đối với sáng chế tại Điều 28 cần có sự điều chỉnh nhất định. Mặt khác, ba điều kiện hạn chế tại Điều 30 đã chứng tỏ mạnh mẽ rằng các nhà đàm phán Hiệp định không có ý định cho rằng Điều 30 sẽ dẫn đến điều gì đó tương đương với việc thương lượng lại sự cân bằng cơ bản có trong Hiệp định.

(ii) Đối với ba điều kiện cần phải được đáp ứng để áp dụng ngoại lệ theo Điều 30 đều đã được thỏa mãn trong vụ kiện này. Điều kiện đầu tiên là ngoại lệ phải “*hạn chế*”. Điều 30 quy định “*Các Thành viên có thể quy định một số ngoại lệ hạn chế đối với độc quyền được cấp cho sáng chế*”. Bằng cách

a) việc cấp phép sử dụng phải được xem xét theo từng vụ việc cụ thể;

b) chỉ được cấp phép sử dụng nếu, trước khi sử dụng, người có ý định sử dụng đã cố gắng để được chủ thể quyền cấp phép với giá cả và các điều kiện thương mại hợp lý sau một thời gian hợp lý nhưng những cố gắng đó vẫn không mang lại kết quả. Yêu cầu này có thể được Thành viên bỏ qua trong tình trạng khẩn cấp quốc gia hoặc các trường hợp đặc biệt cấp bách khác hoặc trong các trường hợp sử dụng vào mục đích công cộng, không nhằm mục đích thương mại. Tuy nhiên, trong những trường hợp tình trạng khẩn cấp quốc gia hoặc các trường hợp đặc biệt cấp bách khác, chủ thể quyền phải được thông báo ngay khi điều kiện thực tế cho phép. Trong trường hợp sử dụng vào mục đích công cộng, không nhằm mục đích thương mại, nếu Chính phủ hoặc người được Chính phủ cho phép, cho dù không tiến hành tra cứu sáng chế nhưng biết hoặc có căn cứ rõ ràng để biết rằng Chính phủ hoặc người được Chính phủ cho phép đang hoặc sẽ sử dụng một sáng chế đang có hiệu lực thì chủ thể quyền phải được thông báo ngay;

c) phạm vi và thời gian sử dụng phải được giới hạn trong việc thực hiện mục đích cấp phép sử dụng, và đối với công nghệ bán dẫn, chỉ được cấp phép sử dụng vào mục đích công cộng, không nhằm mục đích thương mại, hoặc nhằm xử lý những hành vi bị cơ quan xét xử hoặc cơ quan hành chính cho là hành vi phản cạnh tranh;

d) quyền sử dụng này phải là không độc quyền;

e) quyền sử dụng này là quyền không chuyển nhượng được, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với một bộ phận của doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh được hưởng quyền sử dụng đó;

f) chỉ được cấp phép sử dụng chủ yếu để cung cấp cho thị trường nội địa của Thành viên cấp phép;

g) việc cấp phép sử dụng phải có khả năng bị đình chỉ khi các điều kiện dẫn đến việc cấp phép không còn tồn tại và không có khả năng tái diễn nhưng phải bảo vệ một cách thoả đáng lợi ích hợp pháp của những người được cấp phép sử dụng. Khi được yêu cầu, cơ quan chức năng phải có quyền xem xét lại sự tiếp tục tồn tại các điều kiện đó;

h) trong mọi trường hợp, chủ thể quyền phải được trả tiền đền bù thỏa đáng tùy theo giá trị kinh tế của quyền sử dụng đã cấp;

i) hiệu lực pháp lý của mọi quyết định cấp phép sử dụng đều là đối tượng có thể bị xem xét lại theo thủ tục tư pháp hoặc thủ tục độc lập khác tại cơ quan cấp cao hơn ở Thành viên đó;

j) mọi quyết định liên quan đến khoản tiền đền bù cho việc sử dụng đều là đối tượng có thể bị xem xét lại theo thủ tục tư pháp hoặc thủ tục độc lập khác tại cơ quan cấp cao hơn ở Thành viên đó;

k) các Thành viên không có nghĩa vụ áp dụng các điều kiện quy định tại các điểm (b) và (f) trong trường hợp cấp phép sử dụng nhằm xử lý những hoạt động bị cơ quan xét xử hoặc hành chính coi là hành vi phản cạnh tranh. Để xác định số tiền đền bù cho những trường hợp nêu trên, có thể dựa vào mức độ cần thiết phải chấm dứt các hoạt động phản cạnh tranh. Các cơ quan chức năng chỉ có quyền từ chối đình chỉ quyền sử dụng khi các điều kiện dẫn đến việc cấp phép sử dụng có khả năng tái diễn;

l) trường hợp cấp phép sử dụng một sáng chế (“sáng chế thứ nhất”) nhằm tạo điều kiện để khai thác một sáng chế khác (“sáng chế thứ hai”), là sáng chế không thể khai thác được nếu không xâm phạm sáng chế thứ nhất, thì phải áp dụng các điều kiện bổ sung sau đây:

(i) sáng chế thứ hai phải là một bước tiến kỹ thuật quan trọng, có ý nghĩa kinh tế lớn so với sáng chế thứ nhất;

(ii) chủ sở hữu sáng chế thứ nhất phải được cấp quyền sử dụng ngược lại với những điều kiện hợp lý để sử dụng sáng chế thứ hai; và

(iii) quyền sử dụng sáng chế thứ nhất phải là quyền không chuyển nhượng được, trừ trường hợp được chuyển nhượng cùng với quyền sở hữu sáng chế thứ hai.”

<sup>342</sup> Đoạn đầu tiên trong Lời nói đầu của Hiệp định TRIPS như sau:

“Với mong muốn giảm bớt những lệch lạc và trở ngại trong thương mại quốc tế, có lưu ý đến sự cần thiết phải thúc đẩy việc bảo hộ đầy đủ và hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ, và bảo đảm rằng các biện pháp và thủ tục để thực thi các quyền sở hữu trí tuệ không trở thành rào cản đối với hoạt động thương mại hợp pháp” (đoạn in nghiêng được nhấn mạnh bởi Ca-na-đa).

<sup>343</sup> Điều 1 Hiệp định TRIPS (Nội dung và phạm vi của các nghĩa vụ):

“1. Các Thành viên phải thi hành các quy định của Hiệp định này. Các Thành viên có thể, nhưng không bắt buộc, quy định

sử dụng thuật ngữ “*ngoại lệ hạn chế*”, rõ ràng từ “*hạn chế*” có một ý nghĩa độc lập khỏi sự giới hạn tiềm ẩn trong bản thân từ “*ngoại lệ*,” ngoại lệ là một thứ gì đó rất hẹp. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã lập luận một cách chính xác rằng cách giải thích từ “*hạn chế*” phải được đo bằng mức độ độc quyền của chủ sở hữu sáng chế bị cắt giảm. Ngược lại, không thể đồng ý với quan điểm của Ca-na-đa cho rằng sự cắt giảm quyền pháp lý của chủ sở hữu sáng chế chính là “*hạn chế*” miễn là ngoại lệ đó bảo toàn độc quyền bán cho người tiêu dùng cuối cùng trong thời hạn bảo hộ sáng chế. Theo lập luận của Ca-na-đa, có thể hiểu rằng quyền cơ bản trong độc quyền sáng chế là quyền ngăn cấm việc bán cho người tiêu dùng sản phẩm được bảo hộ sáng chế trong thời hạn bảo hộ, trong khi các quyền ngăn cấm việc “*chế tạo*” và “*sử dụng*” bị coi là các quyền kém quan trọng hơn. Tuy nhiên, không ai ủng hộ việc tạo ra một thứ bậc các độc quyền sáng chế trong Hiệp định TRIPS.

(iii) Đối với những lý do nêu trên, “*ngoại lệ về dự trữ*” tại Điều 55.2(2) đã cấu thành hành vi cắt giảm đáng kể các quyền ngăn cấm được cấp cho chủ sở hữu sáng chế theo Điều 28.1 Hiệp định TRIPS và không thể được coi là một “*ngoại lệ hạn chế*” theo nghĩa của Điều 30. Tuy nhiên, không xác định được mức độ quyền bị cắt giảm mà dẫn đến việc không đáp ứng các điều kiện để áp dụng ngoại lệ. Điều 55.2(2) là không phù hợp với nghĩa vụ theo Điều 28.1 Hiệp định TRIPS và do đó, không cần phải xem xét các cáo buộc còn lại của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên về sự vi phạm.<sup>345</sup>

b) Cáo buộc vi phạm thứ hai liên quan đến Điều 55.2(1), đó là “*ngoại lệ về đăng ký lưu hành*.” Cả hai Bên đều nhất trí rằng, nếu ngoại lệ về đăng ký lưu hành được quy định tại Điều 55.2(1) đáp ứng các điều kiện tại Điều 30 Hiệp định TRIPS, thì các hành vi được phép thực hiện theo Điều này không vi phạm Điều 28.1. Ca-na-đa lập luận rằng Điều 55.2(1) đáp ứng cả ba điều kiện được quy định tại Điều 30. Cộng đồng châu Âu cho rằng Điều 55.2(1) đã không đáp ứng bất kỳ điều kiện nào trong số ba điều kiện nêu trên.

(i) Điều kiện đầu tiên để hưởng ngoại lệ theo Điều 30 là ngoại lệ phải hạn chế. Như đề cập ở trên, Ca-na-đa khẳng định, ngoại lệ về đăng ký lưu hành được quy định tại Điều 55.2(1) có thể được coi là

trong luật của mình việc bảo hộ mạnh hơn so với yêu cầu của Hiệp định này, miễn là việc bảo hộ đó không trái với các quy định của Hiệp định này. *Các Thành viên được tự do quyết định phương pháp thích hợp để thi hành các quy định của Hiệp định này trong hệ thống pháp luật và thực tiễn của mình.*

2. Trong Hiệp định này, thuật ngữ “sở hữu trí tuệ” có nghĩa là tất cả đối tượng sở hữu trí tuệ nêu tại các Mục từ 1 đến 7 của Phần II.

3. Các Thành viên phải trao sự đối xử được quy định trong Hiệp định này cho công dân của các Thành viên khác. Đối với từng loại quyền sở hữu trí tuệ tương ứng, công dân của các Thành viên khác được hiểu là các thể nhân và pháp nhân đáp ứng các điều kiện để nhận được sự bảo hộ quy định trong Công ước Paris (1967), Công ước Berne (1971), Công ước Rome, Hiệp ước về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp, như tất cả các Thành viên WTO mà là Thành viên của các Công ước, Hiệp ước đó. Bất kỳ Thành viên nào sử dụng khả năng quy định tại khoản 3 Điều 5 hoặc khoản 2 Điều 6 Công ước Rome đều phải thông báo như quy định trong các điều khoản đó cho Hội đồng về Các vấn đề liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (*Hội đồng TRIPS*),” (đoạn in nghiêng được nhấn mạnh bởi Ca-na-đa).

<sup>344</sup> Điều 7 Hiệp định TRIPS (Mục tiêu):

Việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ phải góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển giao và phổ biến công nghệ, cho lợi ích của cả nhà sản xuất và người sử dụng kiến thức công nghệ và theo cách có lợi cho phúc lợi kinh tế và xã hội, và cho sự cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ.

Điều 8 Hiệp định TRIPS (Các nguyên tắc):

1. Thành viên có thể, trong quá trình xây dựng hoặc sửa đổi luật và các quy định của mình, áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe và dinh dưỡng cộng đồng, và nhằm thúc đẩy lợi ích công cộng trong các lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với phát triển công nghệ và kinh tế xã hội của mình, với điều kiện rằng các biện pháp đó phù hợp với các quy định của Hiệp định này.

2. Các biện pháp phù hợp, miễn là chúng phù hợp với các quy định của Hiệp định này, có thể là cần thiết để ngăn chặn sự lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ bởi chủ thể quyền hoặc xử lý các hành vi hạn chế thương mại một cách bất hợp lý hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc chuyển giao công nghệ quốc tế.

<sup>345</sup> Theo đó, Ban hội thẩm không xem xét các cáo buộc về sự phù hợp với các điều kiện thứ hai và thứ ba của Điều 30, cáo buộc về sự không tuân thủ Điều 27.1 và cáo buộc không tuân thủ Điều 33.

"hạn chế" vì các quyền cấp cho bên thứ ba không tước đi quyền của chủ sở hữu sáng chế trong việc ngăn cấm tất cả hành vi "bán hàng thương mại" khác liên quan đến sản phẩm được bảo hộ sáng chế trong thời hạn bảo hộ. Ngược lại, Cộng đồng châu Âu và các quốc gia thành viên lập luận rằng ngoại lệ về đăng ký lưu hành là không hạn chế vì làm giảm quá nhiều độc quyền của chủ sở hữu sáng chế được cấp tại Điều 28.1 Hiệp định TRIPS.

Ngoại lệ về đăng ký lưu hành của Ca-na-đa là một "ngoại lệ hạn chế" theo nghĩa của Điều 30: Ngoại lệ đó là "hạn chế" vì phạm vi hẹp của sự cắt giảm các độc quyền tại Điều 28.1.

(ii) Điều kiện thứ hai của Điều 30 là cấm ngoại lệ "mâu thuẫn bất hợp lý với việc khai thác bình thường sáng chế". "Khai thác" ở đây là đề cập đến hoạt động thương mại mà thông qua đó chủ sở hữu sáng chế sử dụng các độc quyền sáng chế của mình để thu về lợi ích kinh tế từ sáng chế. Hoạt động khai thác bình thường của chủ sở hữu sáng chế, cũng như của chủ sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ khác, là ngăn cấm mọi hình thức cạnh tranh mà có thể làm suy giảm đáng kể lợi ích kinh tế dự kiến có được từ sự độc quyền thị trường của sáng chế. Ngoại lệ về đăng ký lưu hành tại Điều 55.2(1) không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường độc quyền sáng chế, theo ý nghĩa của điều kiện thứ hai Điều 30 Hiệp định TRIPS. Thực tế là không có mâu thuẫn nào được tìm thấy, nên không cần thiết phải xem xét vấn đề liệu mâu thuẫn đó có "hợp lý hay không", như trong trường hợp phát hiện có mâu thuẫn.

(iii) Điều kiện thứ ba của Điều 30 yêu cầu ngoại lệ đó không làm "phương hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu sáng chế, có tính đến lợi ích hợp pháp của bên thứ ba". Vấn đề cuối cùng về sự phù hợp của ngoại lệ đăng ký lưu hành với điều kiện thứ ba của Điều 30 có liên quan đến những yếu tố tương tự nảy sinh trong điều kiện thứ hai (khai thác bình thường) - thực tế là ngoại lệ sẽ loại bỏ thời gian độc quyền thị trường bổ sung trên thực tế mà chủ sở hữu sáng chế có thể có được nếu họ được phép thực hiện quyền của mình để loại trừ hành vi "chế tạo" và "sử dụng" (và "bán") sản phẩm được bảo hộ sáng chế trong thời hạn bảo hộ để ngăn cấm đối thủ cạnh tranh tiềm năng chuẩn bị và/hoặc đăng ký lưu hành trong thời hạn bảo hộ của sáng chế.

Ca-na-đa đã chứng minh Điều 55.2(1) Luật Sáng chế Ca-na-đa không làm phương hại đến "lợi ích hợp pháp" của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế theo ý nghĩa của Điều 30.

(iv) Sau khi xem xét sự phù hợp của Điều 55.2(1) với từng trong số ba điều kiện để áp dụng ngoại lệ theo Điều 30 thì Điều 55.2(1) đã đáp ứng cả ba điều kiện quy định tại Điều 30, do đó, không trái với nghĩa vụ của Ca-na-đa theo Điều 28.1 Hiệp định TRIPS.

(v) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cáo buộc rằng Điều 55.2(1) Luật Sáng chế Ca-na-đa mâu thuẫn với các nghĩa vụ được quy định tại Điều 27.1 Hiệp định TRIPS. Theo quan điểm của họ, cho dù phạm vi áp dụng tiềm năng đối với nhiều ngành công nghiệp và việc thiếu quy định cụ thể đối với lĩnh vực sáng chế dược phẩm. Nhưng dược phẩm là lĩnh vực duy nhất được đề cập trong các cuộc thảo luận pháp lý của Ca-na-đa năm 1991 về việc ban hành quy định liên quan và chỉ áp dụng cho lĩnh vực dược phẩm. Đối với Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên, một mặt, do phạm vi pháp lý của điều khoản này bị ảnh hưởng bởi việc dẫn chiếu duy nhất đến dược phẩm trong lịch sử lập pháp nên đã tạo ra sự phân biệt đối xử về mặt pháp lý và sự phân biệt đối xử đó đã được thể hiện trong các điều khoản này; mặt khác, do tác động trên thực tế của các điều khoản này chỉ giới hạn ở dược phẩm nên có sự phân biệt đối xử trên thực tế và sự phân biệt đối xử là hệ kết quả của việc các điều khoản này.

Ca-na-đa bác bỏ cả hai cáo buộc trên. Đặc biệt, lời văn của các điều khoản này quy định rõ ràng rằng ngoại lệ có thể áp dụng cho mọi sản phẩm phải đăng ký lưu hành.

Nguyên tắc chống phân biệt đối xử tại Điều 27.1 không áp dụng cho các ngoại lệ được phép theo Điều 30. Liên quan đến vấn đề liệu Điều 55.2(1) Luật Sáng chế Ca-na-đa có phân biệt đối xử giữa các lĩnh vực công nghệ không cho dù đã có nhiều phán quyết pháp lý trong khuôn khổ GATT và WTO liên quan đến các cáo buộc phân biệt đối xử về mặt pháp lý và về mặt thực tế, nhưng theo Cơ quan phúc thẩm của WTO thì mỗi phán quyết đều dựa trên những quy định pháp lý chính xác về từng vấn đề, và không nên coi đó là những quy tắc áp dụng chung về phân biệt đối xử. Cần nhấn mạnh rằng "phân biệt đối xử" có ý nghĩa khác với "sự đối xử khác biệt." Theo đó, đây là thuật ngữ có ý nghĩa xấu hoặc tiêu cực. Đối với cáo buộc về phân biệt đối xử về mặt pháp luật, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã không lý giải được tại sao phạm vi của điều khoản này chỉ được áp dụng một cách giới hạn ở dược phẩm. Vì vậy, lời văn của điều khoản này đã dẫn đến sự chấp nhận lập luận của Ca-na-đa về các ngoại lệ này được áp dụng cho mọi sản phẩm cần phải đăng ký để lưu hành trên thị trường. Đối với cáo buộc về sự phân biệt đối xử trên thực tế, không có thông tin mang tính hệ thống nào được áp dụng trên cũng như không có chứng cứ nào cho thấy rằng quy định này có mục đích phân biệt đối xử. Đúng là trong các cuộc thảo luận liên quan đến điều khoản này, có nhiều quan ngại về tác động của nó liên quan đến dược phẩm và Ca-na-đa không phản đối các quan ngại này. Tuy nhiên, vì mục đích chính để thông qua điều khoản này là nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh trong lĩnh vực dược phẩm nên nó rất có ý nghĩa đối với các lĩnh vực mà đang gặp phải những vấn đề tương tự. Các hành động pháp lý có phạm vi áp dụng rộng thường được định hướng bởi các vấn đề riêng lẻ và lập luận của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên không đủ thuyết phục cho rằng điều khoản này có mục đích phân biệt đối xử. Vì vậy, cáo buộc về phân biệt đối xử theo Điều 27.1 Hiệp định TRIPS là không hợp lý. Điều 55.2(1) không trái với nghĩa vụ của Ca-na-đa theo Điều 27.1.

#### Với những đánh giá nêu trên, Ban hội thẩm kết luận:

- Điều 55.2(1) Luật Sáng chế Ca-na-đa không trái với nghĩa vụ của Ca-na-đa theo Điều 27.1 và Điều 28.1 Hiệp định TRIPS.

- Điều 55.2(2) Luật Sáng chế Ca-na-đa không phù hợp với các yêu cầu của Điều 28.1 Hiệp định TRIPS. Theo đó, Cơ quan giải quyết tranh chấp yêu cầu Ca-na-đa sửa đổi Điều 55.2(2) cho phù hợp với các nghĩa vụ của Ca-na-đa theo Hiệp định TRIPS.

#### Những phát triển tiếp theo sau vụ kiện:

a) Sau khi Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO công bố và thông qua Báo cáo, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã yêu cầu xác định "thời hạn hợp lý" để thực hiện phán quyết của Cơ quan giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp trọng tài có tính ràng buộc (theo quy định tại Điều 21.3(c) Hiệp định DSU).

Trong phán quyết ngày 18/8/2000, các trọng tài viên đã xác định thời hạn hợp lý để Ca-na-đa thực hiện các khuyến nghị và phán quyết của Cơ quan giải quyết tranh chấp là 06 tháng kể từ ngày thông qua báo cáo của Ban hội thẩm (ngày 07/4/2000). Theo đó, thời hạn hợp lý đã kết thúc vào ngày 07/10/2000.

b) Tuyên bố Đôha về Hiệp định TRIPS và y tế cộng đồng, được Hội nghị Bộ trưởng WTO thông qua năm 2001<sup>346</sup> được coi là "sự phát triển tiếp theo" của Vụ kiện Ca-na-đa - Bằng độc quyền sáng chế dược phẩm.<sup>347</sup> Tuyên bố Đôha thừa nhận một số lĩnh vực nhất định, bao gồm "mỗi quy định trong

<sup>346</sup> Hội nghị Bộ trưởng, Tuyên bố Đôha về Hiệp định TRIPS và y tế cộng đồng, thông qua ngày 14/11/2001, tài liệu WT/MIN(01)/DEC/2, ngày 20/11/2001.

<sup>347</sup> P. Van den Bossche, *Pháp luật và chính sách của Tổ chức Thương mại thế giới: Văn bản, vụ kiện và tài liệu*, (NXB Đại học Cambridge, năm 2011), trang 745.

Hiệp định TRIPS phải được hiểu theo đối tượng và mục tiêu của Hiệp định như được quy định, đặc biệt là theo các mục tiêu và nguyên tắc của Hiệp định”.<sup>348</sup> Theo nghĩa này, điều quan trọng cần lưu ý là Tuyên bố Đoha khẳng định quyền của các Thành viên trong việc tận dụng các lợi thế của Hiệp định TRIPS, đặc biệt đề cập cụ thể đến cấp quyền sử dụng sáng chế bắt buộc và nhập khẩu song song.<sup>349</sup>

c) Vụ kiện này, cùng với *Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều 110(5) Luật Bản quyền và Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều 211 Luật Phân bổ ngân sách, Vụ kiện Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế (Hoa Kỳ) và Vụ kiện Ca-na-đa - Thời hạn bảo hộ sáng chế*, là một trong số các vụ kiện về Hiệp định TRIPS/WTO mà lịch sử đàm phán Hiệp định TRIPS đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành quyết định của Ban hội thẩm.<sup>350</sup> Ngược lại, Điều 7 và Điều 8 Hiệp định TRIPS, như được viện dẫn trong nhiều vụ kiện, kể cả vụ kiện này, không được coi có vai trò ảnh hưởng lớn đến các quyết định của họ.<sup>351</sup> Ngoài ra, Ban hội thẩm đã không giải đáp được nhiều vấn đề xung quanh ý nghĩa của Điều 30 Hiệp định TRIPS.<sup>352</sup>

d) *Vụ kiện Ca-na-đa - Sáng chế dược phẩm* bị chỉ trích nặng nề: Ban hội thẩm đã bị cáo buộc bỏ qua sự cân bằng và lợi ích chung mà sở hữu trí tuệ mang lại cho xã hội và giải thích Hiệp định TRIPS theo quan điểm của chủ sở hữu quyền. Ngay cả khi Ca-na-đa hài lòng với phán quyết của Ban hội thẩm và quyết định của Vụ kiện này được coi là một chiến thắng cho những người thúc đẩy việc hạn chế các quyền sở hữu trí tuệ vì mục tiêu chính sách công, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Cả hai điều khoản (“ngoại lệ về dự trữ” và “ngoại lệ về đăng ký lưu hành”) là vô cùng quan trọng để đạt được các mục tiêu xã hội liên quan đến thuốc giá rẻ hoặc tạo thuận lợi để xâm nhập thị trường. Kết quả của vụ kiện là một quyết định trừu tượng về sự cạnh tranh giữa các lợi ích xã hội và thu hẹp sự linh hoạt trong quy định pháp lý mà Hiệp định TRIPS cho phép.<sup>353</sup>

e) Một số chỉ trích tập trung vào lập luận và quyết định của Ban hội thẩm về Điều 27.1 Hiệp định TRIPS. Đặc biệt, họ nhấn mạnh rằng Ban hội thẩm áp đặt quá mức “nguyên tắc trung lập về công nghệ” của Điều 27.1 vào Điều 30. Tuy nhiên, Điều 27.1 giải quyết các vấn đề cụ thể và, theo tinh thần của điều khoản này, không và sẽ không đóng vai trò của một quy định áp dụng chung hay một nguyên tắc cơ bản (cho phép sự áp đặt quá mức này).<sup>354</sup>

e) Việc thu hẹp cách giải thích về Điều 30 trong Vụ kiện Ca-na-đa - Sáng chế dược phẩm, ở một chừng mực nhất định, có thể mang lại tác động về khả năng một bên thứ ba sẽ không bị phản đối khi vận dụng Điều 30 như một ngoại lệ để sản xuất và xuất khẩu thuốc được bảo hộ sáng chế như một biện pháp thay thế cho việc cấp li-xăng sáng chế bắt buộc.<sup>355</sup>

<sup>348</sup> Tài liệu đã dẫn, đoạn 5.

<sup>349</sup> F. Abbott, *Khóa đào tạo của UNCTAD về giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế, đầu tư và sở hữu trí tuệ - Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới*, 3.14 TRIPS, (2003), trang 10.

<sup>350</sup> Tài liệu đã dẫn, trang 38.

<sup>351</sup> Tài liệu đã dẫn, trang 9.

<sup>352</sup> Tài liệu đã dẫn, trang 2.

<sup>353</sup> R. Howse, *Ban hội thẩm về Vụ kiện thuốc generic của Ca-na-đa: Một tiền lệ nguy hiểm ở một thời điểm nguy hiểm*, Tạp chí Sở hữu trí tuệ, Tập 3, số 4, (tháng 7/2000), trang 494 - 495.

<sup>354</sup> G. B. Dinwoodie, R. C. Dreyfuss, *Giải pháp cho tranh chấp tại WTO và bảo vệ sự sở hữu cộng đồng về khoa học trong luật quốc tế*, K. Maskus, J. H. Reichmann (Eds.), *Hàng hóa công cộng quốc tế và chuyển giao công nghệ trong chế độ sở hữu trí tuệ bị toàn cầu hóa*, NXB Đại học Cambridge, năm 2005, trang 879.

<sup>355</sup> F. M. Abbott, J. H. Reichmann, *Di sản bảo vệ sức khỏe cộng đồng của Vòng đàm phán Đoha: Chiến lược về tạo ra và phổ biến thuốc được bảo hộ sáng chế theo các quy định của Hiệp định TRIPS sửa đổi*, Tạp chí Luật Kinh tế quốc tế, số 10(4), trang 956 - 957.

## Ca-na-đa - Thời hạn bảo hộ sáng chế

Tài liệu IP/D/17/WT/DS170 - Báo cáo của Ban hội thẩm (Tài liệu WT/DS170/R)

Tài liệu IP/D/17/WT/DS170 - Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm (Tài liệu WT/DS170/AB/R)

### Bối cảnh của vụ kiện

Ngày 06/5/1999, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Ca-na-đa về thời hạn bảo hộ cấp cho chủ sở hữu bằng sáng chế theo Luật Sáng chế của Ca-na-đa. Do không đạt được giải pháp thỏa thuận, Ban hội thẩm đã được thành lập vào ngày 22/9/1999.

Tranh chấp liên quan đến sự phù hợp của Luật Sáng chế của Ca-na-đa (Điều 45) với các nghĩa vụ quốc tế của Ca-na-đa theo Điều 33 Hiệp định TRIPS về thời hạn bảo hộ sáng chế. Thực tế, theo Luật Sáng chế Ca-na-đa, có hiệu lực vào ngày 01/10/1989, các bằng độc quyền sáng chế có đơn đăng ký nộp trước ngày 01/10/1989 sẽ có thời hạn bảo hộ là 17 năm kể từ ngày cấp bằng;<sup>356</sup> đây là thời hạn bảo hộ có tính lịch sử đối với bằng sáng chế ở Ca-na-đa. Ngoài ra, Luật này cũng ban hành quy định mới nhằm thiết lập một thời hạn bảo hộ khác (20 năm tính từ ngày nộp đơn) cho các bằng sáng chế có đơn đăng ký nộp vào hoặc sau ngày 01/10/1989,<sup>357</sup> phù hợp hơn với pháp luật hiện hành ở nhiều đối tác thương mại của Ca-na-đa. Do đó, hai quy định này của Luật Sáng chế Ca-na-đa (năm 1989) nhằm mục tiêu chuyển đổi từ thời hạn bảo hộ 17 năm kể từ ngày cấp bằng độc quyền sang hệ thống có thời hạn bảo hộ 20 năm tính từ ngày nộp đơn đăng ký.

Do các điều khoản này của Luật Sáng chế Ca-na-đa có hiệu lực từ ngày 01/10/1989, nên ngày này được các nhà lập pháp Ca-na-đa chọn để áp dụng các thời hạn bảo hộ khác nhau cho các bằng độc quyền sáng chế có đơn nộp trước hoặc vào ngày này.

Sau đó, Ca-na-đa gia nhập WTO với tư cách là Thành viên sáng lập và Hiệp định TRIPS/WTO được áp dụng đầy đủ với Ca-na-đa kể từ ngày 01/01/1996.<sup>358</sup> Theo Điều 33 Hiệp định TRIPS thì thời hạn bảo hộ sáng chế sẽ không kết thúc trước 20 năm tính từ ngày nộp đơn.

Các vấn đề pháp lý đang được thảo luận có thể mang đến những hệ quả thực tế cho các chủ thể quyền: theo một số thống kê không chính thức thì tính từ ngày 01/10/1996, có khoảng 40% bằng độc quyền sáng chế có đơn nộp trước ngày 01/10/1989 đã hết hiệu lực bảo hộ với thời hạn bảo hộ dưới 20 năm tính từ ngày nộp đơn. Do vậy, câu hỏi đặt ra là có phải chủ sở hữu sáng chế, có thời hạn bảo hộ 17 năm sau khi cấp, sẽ được hưởng thời hạn bảo hộ ngắn hơn thời hạn 20 năm tính từ ngày nộp đơn theo quy định Hiệp định TRIPS, và liệu nghĩa vụ của Ca-na-đa về áp dụng thời hạn bảo hộ theo Hiệp định TRIP có áp dụng cho các bằng sáng chế có đơn nộp trước ngày 01/10/1989.

### Cơ sở pháp lý: Các quy định trong Hiệp định TRIPS và các hiệp định liên quan

**Điều 1.1 Hiệp định TRIPS**, Nội dung và phạm vi của nghĩa vụ:

*“1. Các Thành viên phải thi hành các quy định của Hiệp định này. Các Thành viên có thể,*

<sup>356</sup> Điều 45 Luật Sáng chế Ca-na-đa:

*“45. Phụ thuộc vào Điều 46, thời hạn bảo hộ cho sáng chế được cấp theo Luật này có đơn nộp trước ngày 01/10/1989 là 17 năm tính từ ngày cấp bằng.”*

<sup>357</sup> Điều 44 Luật Sáng chế Ca-na-đa:

*“44. Phụ thuộc vào Điều 46, nếu đơn đăng ký sáng chế được nộp theo Luật này vào hoặc sau ngày 01/10/1989, thời hạn bảo hộ của sáng chế đó sẽ là 20 năm kể từ ngày nộp đơn.”*

<sup>358</sup> Theo các quy định, Hiệp định TRIPS/WTO sẽ trao cho tất cả Thành viên giai đoạn chuyển tiếp để có thể thi hành các nghĩa vụ của Hiệp định. Giai đoạn chuyển tiếp được quy định tại các Điều 65 và 66, tùy thuộc vào trình độ phát triển của Thành viên liên quan. Các Thành viên là các quốc gia phát triển phải tuân thủ Hiệp định TRIPS từ ngày 01/01/1996



nhưng không bắt buộc, quy định trong luật của mình việc bảo hộ mạnh hơn so với yêu cầu của Hiệp định này, miễn là việc bảo hộ đó không trái với các quy định của Hiệp định này. Các Thành viên được tự do quyết định phương pháp thích hợp để thi hành các quy định của Hiệp định này trong hệ thống pháp luật và thực tiễn của mình.”

Hiệp định TRIPS là một thỏa thuận đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu. Điều 1.1 quy định rằng các Thành viên có thể quy định các tiêu chuẩn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cao hơn so với những yêu cầu của Hiệp định, nhưng không bắt buộc phải làm như vậy, miễn là không trái với nghĩa vụ trong Hiệp định (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.87).

### **Điều 33. Hiệp định TRIPS, Thời hạn bảo hộ sáng chế:**

*“Thời hạn bảo hộ theo quy định không được kết thúc trước khi kết thúc 20 năm tính từ ngày nộp đơn.”*

Lời văn của Điều 33 đề cập đến một thời hạn mà *“sẽ không được kết thúc trước”* 20 năm tính từ ngày nộp đơn cho thấy đây là một hạn bảo hộ sáng chế tối thiểu mà các Thành viên phải quy định. Tinh thần này được thể hiện tại Điều 1.1 Hiệp định TRIPS và tạo thành một nội dung trong Điều 33 (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.85 - 6.86).

Cụm từ *“quy định”* tại Điều 33 phản ánh một thực tế rằng chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế phải nộp phí để duy trì thời hạn bảo hộ của sáng chế. Chủ sở hữu sáng chế có quyền duy trì các độc quyền theo bằng (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.110). Như vậy, thời hạn bảo hộ phải được *“quy định”* cho mọi người, chứ không chỉ cho những người vượt qua các thủ tục hành chính (Cơ quan phúc thẩm, đoạn 92 - 95).

### **Điều 70.1 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ các đối tượng hiện có:**

*“1. Hiệp định này không làm phát sinh các nghĩa vụ đối với hành vi xảy ra trước ngày áp dụng Hiệp định đối với Thành viên liên quan.”*

Cụm từ *“hành vi”* trong Điều 70.1 phải được hiểu khác với cụm từ *“đối tượng... được bảo hộ”* tại Điều 70.2. Hành vi hành chính nhằm cấp bằng độc quyền sáng chế sẽ mang lại sự bảo hộ cho các *“đối tượng”*, sự bảo hộ này sẽ tồn tại và có thể tiếp tục có hiệu lực sau ngày 01/01/1996 (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.41).

### **Điều 70.2 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ các đối tượng hiện có:**

*“2. Trừ trường hợp được quy định khác trong Hiệp định này, Hiệp định này làm phát sinh các nghĩa vụ đối với tất cả đối tượng hiện tồn tại tại thời điểm áp dụng Hiệp định này cho Thành viên tương ứng, và đang được bảo hộ tại Thành viên đó tại thời điểm nói trên, hoặc đáp ứng hoặc sau đó đáp ứng các yêu cầu bảo hộ theo các điều khoản của Hiệp định này. Liên quan đến khoản này và các khoản 3, khoản 4 dưới đây, các nghĩa vụ về bản quyền đối với các tác phẩm đã sáng tác chỉ được xác định theo Điều 18 Công ước Berne (1971), và các nghĩa vụ đối với quyền của những người sản xuất bản ghi âm và những người biểu diễn đối với các bản ghi âm đang tồn tại chỉ được xác định theo Điều 18 Công ước Berne (1971), như quy định tại khoản 6 Điều 14 của Hiệp định này.”*

Điều 70.2 làm phát sinh nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS đối với tất cả đối tượng được bảo hộ tại thời điểm áp dụng Hiệp định. Khi kết hợp Điều 70.2 với Điều 27 của Hiệp định sẽ thấy rõ rằng các sáng chế là đối tượng có liên quan, ba tiêu chí để được bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp) phải được đáp ứng và bằng độc quyền sáng chế là hình thức bảo hộ. Do đó, cụm từ *“đối tượng... được bảo hộ”* tại thời điểm áp dụng Hiệp định TRIPS sẽ bao gồm cả các sáng chế đang được bảo hộ độc quyền vào ngày 01/01/1996 (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.33 - 6.36).

Cụm từ *“trừ trường hợp được quy định khác tại Hiệp định này”* tạo ra một ngoại lệ duy nhất khi có một điều khoản khác trái với câu đầu tiên này, trong trường hợp đó điều khoản khác sẽ được áp dụng. Do *“các hành vi”* và thuật ngữ *“đối tượng”* là các đối tượng khác nhau và có ý nghĩa khác nhau nên Điều 70.1 không có quy định khác liên quan đến Điều 70.2, và do đó không thuộc vào trường hợp ngoại lệ và không phủ định Điều 70.2 (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.44).

**Điều 62.2 Hiệp định TRIPS, Các thủ tục để đạt được và duy trì các quyền sở hữu trí tuệ và thủ tục liên quan theo yêu cầu của các bên liên quan:**

*“2. Trong trường hợp việc đạt được quyền sở hữu trí tuệ phụ thuộc vào các thủ tục cấp hoặc đăng ký, phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện về nội dung để đạt được quyền, các Thành viên phải bảo đảm rằng các thủ tục để cấp hoặc đăng ký quyền được hoàn thành trong một thời hạn hợp lý để tránh rút ngắn thời hạn bảo hộ một cách tùy tiện.”*

Điều 62.2 quy định các nghĩa vụ khác với các nghĩa vụ tại Điều 33 và cấm quy định các thủ tục đăng ký quyền mà làm giảm thời hạn bảo hộ của sáng chế một cách vô căn cứ. Tuy nhiên, Điều 62.2 cho phép rút ngắn thời hạn bảo hộ sáng chế do ngày có hiệu lực bảo hộ của sáng chế muộn hơn, nhưng không cho phép rút ngắn thời hạn bảo hộ (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.94 - 6.95).

### **Điều 4.9 Hiệp định DSU, Tham vấn:**

*“9. Trong trường hợp khẩn cấp, kể cả những trường hợp liên quan đến hàng hóa dễ hỏng, các bên tranh chấp, Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm phải nỗ lực để đẩy nhanh quá trình giải quyết tranh chấp ở mức độ tối đa có thể.”*

### **Quan điểm của nguyên đơn: Hoa Kỳ**

Hoa Kỳ lập luận rằng Ca-na-đa đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS và có sự cấp bách trong việc giải quyết tranh chấp này.

a) Theo Điều 4.9 Hiệp định DSU, trong trường hợp khẩn cấp, các bên tranh chấp, Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm phải thực hiện mọi nỗ lực để đẩy nhanh quá trình xét xử ở mức độ nhanh nhất có thể. Trường hợp khẩn cấp có thể được xác định theo các căn cứ khác nhau, bao gồm sự lo ngại về hàng hóa dễ bị hỏng. Hoa Kỳ lập luận rằng tranh chấp này phải được xử lý nhanh với lý do việc hết thời hạn bảo hộ sớm của bằng độc quyền sáng chế trong quá trình giải quyết tranh chấp có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục được cho chủ sở hữu quyền. Những lý do yêu cầu giải quyết nhanh vụ việc chính là sự đơn giản của vấn đề tranh chấp, không có sự tham gia của bên thứ ba và không có các vấn đề khác.

b) Về bản chất, theo Luật Sáng chế Ca-na-đa, thời hạn bảo hộ khác nhau của sáng chế phụ thuộc vào ngày nộp đơn đăng ký. Đối với các bằng sáng chế có đơn nộp trước ngày nhất định (ngày 01/10/1989) và vẫn có hiệu lực bảo hộ vào ngày 01/01/1996 (ngày mà Ca-na-đa -một quốc gia phát triển - phải tuân thủ Hiệp định) thì thời hạn bảo hộ sẽ là 17 năm kể từ ngày cấp bằng. Tuy nhiên, Hiệp định TRIPS quy định thời hạn bảo hộ là 20 năm tính từ ngày nộp đơn, và theo quy định, các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS sẽ phát sinh đối với tất cả bằng độc quyền sáng chế đang có hiệu lực tại thời điểm bắt đầu áp dụng Hiệp định.

(i) Theo Hiệp định TRIPS, Ca-na-đa có nghĩa vụ áp dụng các quy định của Hiệp định cho tất cả bằng sáng chế đang có hiệu lực vào thời điểm bắt đầu áp dụng Hiệp định (từ tháng 01/1996).<sup>359</sup>

<sup>359</sup> Điều 70.2 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có: Hiệp định TRIPS có hiệu lực vào ngày 01/01/1995, nhưng các Thành viên phát triển có nghĩa vụ tuân thủ tất cả điều khoản của Hiệp định từ ngày 01/01/1996.

Ca-na-đa đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS vì Luật Sáng chế của nước này không đáp ứng hoàn toàn thời hạn bảo hộ sáng chế theo yêu cầu Hiệp định.

(ii) Các nghĩa vụ Hiệp định TRIPS được áp dụng cho tất cả đối tượng hiện tại, đang được bảo hộ tại thời điểm áp dụng Hiệp định.<sup>360</sup> Điều này có nghĩa rằng các nghĩa vụ Hiệp định sẽ được áp dụng cho cả đơn sáng chế, bằng sáng chế đang được bảo hộ tại thời điểm áp dụng Hiệp định cho Ca-na-đa. Theo đó, Ca-na-đa có nghĩa vụ phải quy định thời hạn bảo hộ là 20 năm tính từ ngày nộp đơn cho tất cả đơn sáng chế đã được nộp và các sáng chế đang có hiệu lực tại ngày 01/01/1996.<sup>361</sup>

(iii) Hiệp định TRIPS không làm phát sinh nghĩa vụ đối với hành vi xảy ra trước ngày áp dụng Hiệp định.<sup>362</sup> Tuy nhiên, các bằng sáng chế có đơn nộp trước ngày 01/10/1989 và vẫn đang hiệu lực vào ngày 01/01/1996 có thể không bị coi là “hành vi” đã xảy ra trước ngày áp dụng của Hiệp định. Cách giải thích này có ưu điểm là tránh được xung đột giữa hai quy định khác nhau trong Hiệp định và không làm cho chúng được hiểu theo hai nghĩa khác nhau. Một cách giải thích khác nhau sẽ loại trừ tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trước năm 1996 khỏi phạm vi Hiệp định TRIPS.

(iv) Đúng là các nghĩa vụ Hiệp định TRIPS áp dụng đối với tất cả đối tượng hiện có và đang được bảo hộ tại thời điểm áp dụng Hiệp định “trừ trường hợp Hiệp định có quy định khác”,<sup>363</sup> nhưng quy định này không làm phát sinh các vấn đề pháp lý đối với vụ kiện này. Hiệp định không có điều khoản nào khác liên quan đến vụ kiện này. Cách giải thích khác có thể làm cho điều khoản này không được áp dụng đối với các đối tượng đang tồn tại vào ngày áp dụng của Hiệp định.

(v) Ca-na-đa đã thừa nhận rằng các hành vi diễn ra trước năm 1996 không cản trở việc áp dụng các nghĩa vụ khác theo Hiệp định TRIPS đối với các đối tượng hiện có,<sup>364</sup> nhưng không thể phân biệt và giải thích sự khác nhau về các nghĩa vụ này và nghĩa vụ thời hạn bảo hộ.

c) Theo Luật Sáng chế của Ca-na-đa, bằng độc quyền sáng chế có đơn nộp trước ngày 01/10/1989 có thời hạn bảo hộ là 17 năm tính từ ngày cấp bằng. Tuy nhiên, có một số lượng lớn các bằng độc quyền sáng chế vẫn đang có hiệu lực tại thời điểm Ca-na-đa bắt đầu áp dụng Hiệp định TRIPS mà sẽ hết hiệu lực bảo hộ trước 20 năm tính từ ngày nộp đơn.<sup>365</sup>

(i) Theo Điều 33 Hiệp định TRIPS, các Thành viên có nghĩa vụ cấp cho chủ sở hữu bằng sáng chế thời hạn bảo hộ không ít hơn 20 năm tính từ ngày nộp đơn. Đây là thời hạn bảo hộ tối thiểu bắt buộc (không ít hơn 20 năm) và các giải thích này được hỗ trợ về mặt bối cảnh bởi các quy định khác của Hiệp định mà cho phép các Thành viên thực hiện việc bảo hộ cao hơn so với yêu cầu của Hiệp định.<sup>366</sup> Ca-na-đa đã vi phạm nghĩa vụ này vì Luật Sáng chế Ca-na-đa quy định thời hạn bảo hộ đối với bằng sáng chế có đơn nộp trước ngày 01/10/1989 là 17 năm kể từ ngày được cấp bằng, và thời hạn bảo hộ của các bằng sáng chế đó thường ngắn hơn so với thời hạn 20 năm tính từ ngày nộp đơn.

(ii) Theo Công ước Viên về luật điều ước quốc tế, thực tiễn diễn ra sau khi áp dụng điều ước sẽ tạo

thành sự thỏa hiệp của các bên liên quan đến việc giải thích điều ước.<sup>367</sup> Hành vi thay đổi pháp luật của nhiều Thành viên nhằm quy định thời hạn bảo hộ sáng chế không chấm dứt trước 20 năm tính từ ngày nộp đơn chứng tỏ rằng thời hạn bảo hộ 20 năm là bắt buộc theo yêu cầu của TRIPS.

(iii) Đúng là theo Luật Sáng chế Ca-na-đa, bằng sáng chế có đơn nộp trước ngày 01/10/1989 có thể nhận được thời hạn bảo hộ là 20 năm. Nhưng để nhận được thời hạn bảo hộ này, người nộp đơn phải thực hiện các thủ tục pháp lý để trì hoãn đơn và phục hồi đơn nhằm đạt được thời hạn bảo hộ 20 năm tính từ ngày nộp đơn. Trên thực tế, thời hạn bảo hộ này chỉ có được nếu khoảng thời gian từ ngày nộp đơn đến ngày cấp bằng lớn hơn 03 năm.<sup>368</sup> Ngoài ra, thời hạn bảo hộ kéo dài đó chỉ được Cơ quan chức năng của Ca-na-đa cấp theo vụ việc, và thủ tục trì hoãn và khôi phục đơn sáng chế là rất phức tạp. Vì vậy, không có sự tương đương giữa thời hạn bảo hộ theo Luật Sáng chế Ca-na-đa và thời hạn bảo hộ theo Hiệp định TRIPS, cũng như không có chuyện thời hạn bảo hộ theo Luật của Ca-na-đa dài hơn so với Hiệp định TRIPS.<sup>369</sup>

Tất cả những yếu tố nêu trên cho thấy hệ thống của Ca-na-đa không phù hợp với các nghĩa vụ theo Điều 33 Hiệp định TRIPS.<sup>370</sup> Theo đó, cần phải xem xét tất cả bằng độc quyền sáng chế đã hết hiệu lực bảo hộ trước thời hạn 20 năm tính từ ngày nộp đơn vì nhiều bằng sáng chế có đơn nộp trước ngày 01/10/1989 sẽ hết hiệu lực trước thời hạn đó.

### Quan điểm của bị đơn: Ca-na-đa

Ca-na-đa đã bác bỏ mọi cáo buộc của Hoa Kỳ.

a) Hiệp định TRIPS không làm phát sinh nghĩa vụ đối với hành vi xảy ra trước ngày áp dụng Hiệp định.<sup>371</sup> Cả hai hành vi nộp đơn và cấp bằng độc quyền sáng chế của Cơ quan chức năng đều thuộc phạm vi của “hành vi” như đề cập trong Hiệp định TRIPS. Đối với các bằng sáng chế có đơn nộp trước ngày 01/10/1989 (và đang có hiệu lực vào ngày 01/01/1996), cả hai hành vi này đều đã hoàn tất và không phải là đối tượng của Hiệp định vì đã xảy ra trước ngày áp dụng Hiệp định. Do đó, theo Hiệp định TRIPS, các bằng sáng chế này được miễn trừ các nghĩa vụ Hiệp định TRIPS. Thời hạn bảo hộ 20 năm tính từ ngày nộp đơn theo Điều 33 Hiệp định TRIPS sẽ được áp dụng hồi tố đối với hành vi cấp bằng xảy ra vào hoặc sau ngày 01/01/1996 (ngày áp dụng Hiệp định TRIPS đối với Ca-na-đa) và không áp dụng hồi tố đối với hành vi nộp đơn hoặc cấp bằng xảy ra trước ngày đó.

(i) Các nghĩa vụ Hiệp định TRIPS áp dụng đối với tất cả đối tượng hiện có và đang có hiệu lực bảo hộ tại thời điểm áp dụng Hiệp định,<sup>372</sup> nhưng chỉ khi không có quy định khác trong Hiệp định. Do trong Hiệp định TRIPS không có quy định rằng nghĩa vụ này không áp dụng cho các hành vi xảy ra trước ngày áp dụng,<sup>373</sup> nên quy định thứ hai chứ không phải quy định thứ nhất sẽ được áp dụng để cho vụ kiện này. Theo ý nghĩa này, Điều 28 Công ước Viên về luật điều ước quốc tế đã đưa ra một giả định

<sup>360</sup> Điều 70.2 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có.

<sup>361</sup> Điều 33 Hiệp định TRIPS, Thời hạn bảo hộ.

<sup>362</sup> Điều 70.1 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có.

<sup>363</sup> Điều 70.2 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có.

<sup>364</sup> Như các Điều 27.1, 28 và 31(h) Hiệp định TRIPS.

<sup>365</sup> Việc viện dẫn là một phần của các bằng sáng chế có đơn nộp trước ngày 01/10/1989 và đang có hiệu lực vào ngày 01/01/1996 (ngày áp dụng Hiệp định TRIPS đối với Ca-na-đa) - nhưng đơn đang hưởng thời hạn bảo hộ 17 năm tính từ ngày cấp bằng sáng chế.

<sup>366</sup> Điều 1.1 Hiệp định TRIPS, Nội dung và phạm vi của các nghĩa vụ.

<sup>367</sup> Điều 31.3(b) Công ước Viên về luật điều ước quốc tế, Quy tắc chung về giải thích điều ước.

<sup>368</sup> Để có đủ 03 năm tính từ ngày nộp đơn đến 17 sau ngày cấp bằng sáng chế và nhận được 20 năm thời hạn bảo hộ từ ngày nộp đơn

<sup>369</sup> Điều 45 Luật Sáng chế Ca-na-đa và Điều 33 Hiệp định TRIPS.

<sup>370</sup> Điều 33 Hiệp định TRIPS, Thời hạn bảo hộ.

<sup>371</sup> Điều 70.1 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có:

“1. Hiệp định này không làm phát sinh các nghĩa vụ đối với hành vi xảy ra trước ngày áp dụng Hiệp định đối với Thành viên liên quan.”

<sup>372</sup> Điều 70.2 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có (câu đầu tiên):

“2. Trừ trường hợp được quy định khác trong Hiệp định này, Hiệp định này làm phát sinh các nghĩa vụ đối với tất cả đối tượng hiện tồn tại tại thời điểm áp dụng Hiệp định này cho Thành viên tương ứng, và đang được bảo hộ tại Thành viên đó tại thời điểm nói trên, hoặc đáp ứng hoặc sau đó đáp ứng các yêu cầu bảo hộ theo các điều khoản của Hiệp định này.”

<sup>373</sup> Điều 70.2 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có.

chống lại việc hồi tố rằng “trừ khi có ý định khác xuất hiện trong điều ước hoặc được diễn đạt theo một cách khác”.<sup>374</sup> Do đó, Hoa Kỳ phải có nghĩa vụ chứng minh về ý định khác đó.

(ii) Mặc dù Ban hội thẩm đã xem xét để áp dụng cho các bằng sáng chế hiện có các nghĩa vụ của Hiệp định TRIPS,<sup>375</sup> nhưng sau đó chỉ có một số nghĩa vụ được áp dụng (ví dụ, nghĩa vụ về phạm vi của các quyền đối với sáng chế)<sup>376</sup> nhưng không phải nghĩa vụ quy định thời hạn bảo hộ 20 năm tính từ ngày nộp đơn. Không giống với các độc quyền được cấp cho sáng chế (đối tượng bảo hộ), thời hạn bảo hộ là một phần không tách rời của thủ tục nộp đơn đăng ký và cấp bằng độc quyền sáng chế, do đó, không phải là đối tượng của Hiệp định TRIPS về các nghĩa vụ phát sinh đối với các đối tượng hiện có và đang được bảo hộ tại ngày áp dụng Hiệp định.

b) Việc Ban hội thẩm cho rằng Ca-na-đa phải áp dụng các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS, bao gồm nghĩa vụ cấp thời hạn bảo hộ sáng chế 20 năm tính từ ngày nộp đơn,<sup>377</sup> cho các bằng độc quyền sáng chế có ngày nộp trước 01/10/1989 và vẫn còn hiệu lực vào ngày 01/01/1996 cho thấy Luật Sáng chế Ca-na-đa phù hợp với Hiệp định TRIPS.

(i) Có một thời hạn bảo hộ tương đương hoặc dài hơn (được quy định trong Luật Sáng chế của Ca-na-đa) so với thời hạn bảo hộ được quy định trong Hiệp định TRIPS. Thực tế là, Hiệp định TRIPS không quy định thời hạn bảo hộ tối thiểu phải đủ 20 năm đối với các độc quyền và quyền tài sản của chủ sở hữu sáng chế vì thời hạn bảo hộ này sẽ bị rút ngắn bởi các thủ tục hợp lý trước khi cấp bằng. Tại Ca-na-đa, thời gian trung bình giữa ngày nộp đơn và ngày cấp bằng thường là 05 năm. Cho nên, trong trường hợp thời hạn bảo hộ được tính từ ngày nộp đơn, như được quy định bởi Hiệp định TRIPS, thì thời gian mà một người nộp đơn thành công thực sự được hưởng các độc quyền sáng chế sẽ là từ khi cấp bằng, và thường là 15 năm. Hơn nữa, Hiệp định TRIPS chỉ yêu cầu “*quy định*”<sup>378</sup> thời hạn bảo hộ cho sáng chế là 20 năm. Theo Luật Sáng chế Ca-na-đa, thời gian bảo hộ của sáng chế có thể được người nộp đơn kiểm soát một cách có chiến lược nhằm có được thời hạn bảo hộ sáng chế 20 năm tính từ ngày nộp đơn bằng cách trì hoãn quá trình xử lý đơn và khôi phục đơn. Điều này có thể thực hiện thông qua các quy định khác, và giúp hệ thống sáng chế của Ca-na-đa phù hợp với các nghĩa vụ của Hiệp định TRIPS vì thời hạn bảo hộ 20 năm tính từ ngày nộp đơn đã được quy định cho các sáng chế có ngày nộp đơn trước 01/10/1989.

(ii) Theo Điều 1.1 Hiệp định TRIPS, các Thành viên có quyền tự do quyết định cách thức thi hành các quy định của Hiệp định trong hệ thống pháp luật và thực tiễn của mình, và Ca-na-đa đã vận dụng quy định này.

#### **Kết luận, phán quyết và khuyến nghị của Ban hội thẩm:**

a) Hoa Kỳ yêu cầu việc giải quyết nhanh vụ tranh chấp. Do nhu cầu về thời gian của các hội thẩm viên nên không thể xây dựng được thời gian biểu trước cuộc họp chính đầu tiên. Sau cuộc họp đó, thời gian biểu đã được xác định dựa trên thời hạn tối thiểu được quy định tại Phụ lục 3 Hiệp định DSU. Ban hội thẩm đã nỗ lực tối đa để đưa ra Báo cáo sau cuộc họp chính thức thứ hai.

b) Vấn đề nội dung đầu tiên của vụ kiện là liệu bằng độc quyền sáng chế có đơn nộp trước ngày 01/10/1989 và đang có hiệu lực vào ngày 01/01/1996 có được coi là đối tượng hiện có và là đối tượng được bảo hộ vào ngày áp dụng Hiệp định không. Việc cần thiết phải làm là xác định liệu các

nghĩa vụ của Hiệp định TRIPS có phát sinh đối với các bằng sáng chế đó không.<sup>379</sup>

(i) Hiệp định TRIPS phát sinh nghĩa vụ đối với tất cả đối tượng đang có vào ngày áp dụng Hiệp định, với điều kiện “*đối tượng*” đó phải đang được “*bảo hộ*” vào ngày đó hoặc đáp ứng các điều kiện bảo hộ theo Hiệp định TRIPS.<sup>380</sup> Tất cả sáng chế đang được bảo hộ tại Ca-na-đa vào ngày 01/01/1996 đều là đối tượng được bảo hộ vào ngày áp dụng Hiệp định. Vì vậy, Hiệp định TRIPS làm phát sinh nghĩa vụ đối với các sáng chế đó.

(ii) Hiệp định TRIPS không làm phát sinh nghĩa vụ đối với các hành vi đã xảy ra trước ngày áp dụng Hiệp định.<sup>381</sup> Quy định này đủ rõ để thấy rằng việc cấp bằng sáng chế là một hành vi mang đến sự bảo hộ cho đối tượng liên quan. Việc bảo hộ đối tượng liên quan, nếu được cấp trước ngày 01/10/1989, có thể tiếp tục có hiệu lực đến sau ngày 01/01/1996. Do đó, bằng độc quyền sáng chế có đơn nộp trước 01/10/1989 và đang có hiệu lực vào ngày 01/01/1996 không thể được coi là hành vi mà không làm phát sinh nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS.

(iii) Các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS được áp dụng cho tất cả đối tượng đang tồn tại và đang được bảo hộ tại thời điểm áp dụng Hiệp định, trừ khi được quy định khác trong Hiệp định.<sup>382</sup> Trên thực tế điều này có nghĩa nếu quy định này xung đột với một quy định khác trong Hiệp định thì quy định khác đó sẽ được ưu tiên áp dụng. Tuy nhiên, không có sự xung đột và không tồn tại nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS cho các hành vi xảy ra trước ngày áp dụng Hiệp định.<sup>383</sup> Hành vi và đối tượng bảo hộ là các khái niệm khác nhau. Do đó, không có sự mâu thuẫn giữa hai quy định. Hiệp định TRIPS không áp đặt nghĩa vụ đối với các hành vi, chứ không nói gì đến việc áp đặt nghĩa vụ cho đối tượng bảo hộ.<sup>384</sup> Cách giải thích này đã giúp tránh được sự xung đột giữa hai hoặc nhiều quy định liên quan đến cùng một điều khoản của Hiệp định và phù hợp với khái niệm về sự xung đột mặc nhiên tồn tại trong pháp luật quốc tế, như được nhấn mạnh trong các vụ kiện của WTO trước đây. Cách giải thích này còn được khẳng định thêm bởi lịch sử đàm phán. Cách giải thích khác sẽ đi ngược lại nguyên tắc giải thích hiệu quả vì sẽ làm giảm các quy định nhất định của Hiệp định liên quan đến sự thừa thải hoặc sự vô ích.<sup>385</sup>

(iv) Ca-na-đa cũng lập luận rằng, nếu Ban hội thẩm xem xét áp dụng các nghĩa vụ của Hiệp định TRIPS cho các bằng độc quyền sáng chế có đơn nộp trước ngày 01/10/1989,<sup>386</sup> thì chỉ có một số nghĩa vụ sẽ được áp dụng (ví dụ, nghĩa vụ liên quan đến phạm vi độc quyền của sáng chế như được quy định tại Điều 28) chứ không phải là nghĩa vụ quy định thời hạn bảo hộ 20 năm tính từ ngày nộp đơn. Lập luận này dựa trên quan điểm rằng, khác với các độc quyền được cấp cho sáng chế (đối tượng), thời hạn bảo hộ là một phần gắn liền với hành vi cấp bằng và không thuộc vào các nghĩa vụ trong Hiệp định. Tuy nhiên, sự khác biệt này không có ý nghĩa hoặc không phải là sự lý giải phù hợp. Chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế đang có hiệu lực kể từ ngày áp dụng Hiệp định TRIPS phải có quyền được hưởng sự bảo hộ đối với tất cả các quyền được quy định trong Hiệp định trong thời hạn phù hợp là 20 năm tính từ ngày nộp đơn, như quy định của Hiệp định.

<sup>379</sup> Điều 70.2 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có.

<sup>380</sup> Tài liệu đã dẫn.

<sup>381</sup> Điều 70.1 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có.

<sup>382</sup> Điều 70.1 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có.

<sup>383</sup> Điều 70.2 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có.

<sup>384</sup> Điều 70.1 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có.

<sup>385</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện In-đô-nê-xi-a - Các biện pháp cụ thể ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô*, các tài liệu WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R và WT/DS64/R, thông qua ngày 23/7/1998.

<sup>386</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Các tiêu chuẩn đối với xăng cải tiến và thông thường (Hoa Kỳ - Xăng)*, tài liệu WT/DS2/AB/R, thông qua ngày 20/5/1996.

<sup>387</sup> Điều 70.2 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có.

<sup>374</sup> Điều 28 Công ước Viên về luật điều ước quốc tế, không áp dụng hồi tố điều ước quốc tế.

<sup>375</sup> Điều 70.2 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có.

<sup>376</sup> Điều 28 Hiệp định TRIPS, Quyền được cấp.

<sup>377</sup> Điều 33 Hiệp định TRIPS, Thời hạn bảo hộ.

<sup>378</sup> Điều 33 Hiệp định TRIPS, Thời hạn bảo hộ.

Ca-na-đa buộc phải áp dụng các nghĩa vụ liên quan trong Hiệp định TRIPS, kể cả thời hạn bảo hộ 20 năm tính từ ngày nộp đơn, cho các bằng độc quyền sáng chế có đơn nộp trước ngày 01/10/1989 mà vẫn có hiệu lực vào ngày 01/01/1996.

b) Vấn đề nội dung thứ hai có liên quan là liệu Luật Sáng chế của Ca-na-đa có phù hợp với thời hạn bảo hộ 20 năm tính từ ngày nộp đơn như yêu cầu của Hiệp định TRIPS hay không.<sup>387</sup>

(i) Hiệp định TRIPS quy định rằng thời hạn bảo hộ dành cho sáng chế không được kết thúc sớm hơn thời hạn 20 năm tính từ ngày nộp đơn. Lời văn cụ thể của quy định này cho thấy đây là thời hạn tối thiểu mà các Thành viên phải quy định. Điều này được xác nhận bởi các quy định khác của Hiệp định, trong đó đều đưa ra các quy định tối thiểu chung của toàn Hiệp định cho các quyền sở hữu trí tuệ: Các Thành viên của Hiệp định TRIPS có thể, nhưng không bắt buộc phải áp dụng các tiêu chuẩn cao hơn đối với việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, miễn là các tiêu chuẩn đó không trái với quy định Hiệp định.<sup>388</sup> Bằng việc quy định thời hạn bảo hộ 17 năm kể từ ngày cấp bằng cho các sáng chế có đơn nộp trước ngày 01/10/1989, xét về mặt hình thức, Luật Sáng chế của Ca-na-đa đã không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu theo yêu cầu của TRIPS trong mọi trường hợp. Theo thống kê, có đến 66.936 bằng độc quyền được bảo hộ theo Luật Sáng chế cũ đang có hiệu lực tại thời điểm áp dụng Hiệp định, sẽ có hiệu lực cho đến ngày 01/01/2000 và hết thời hạn bảo hộ trước 20 năm tính từ ngày nộp đơn, cho dù đã nộp toàn bộ phí duy trì hiệu lực. Với những lý do đó, Luật Sáng chế của Ca-na-đa không phù hợp với Hiệp định TRIPS.

(ii) Theo Hiệp định TRIPS, các Thành viên phải có nghĩa vụ cấp quyền hoặc cho phép đăng ký (nếu việc đạt được quyền phụ thuộc vào quyền được cấp hoặc đăng ký) trong một thời gian hợp lý để tránh sự làm giảm thời hạn bảo hộ một cách vô căn cứ. Điều này phụ thuộc vào việc tuân thủ các yêu cầu nội dung liên quan đến việc đăng ký quyền.<sup>389</sup> Do đó, Hiệp định cấm đặt ra các thủ tục đăng ký dẫn đến việc làm giảm thời hạn bảo hộ một cách vô căn cứ, đồng thời yêu cầu quy định thời hạn 20 năm tính từ ngày nộp đơn.<sup>390</sup> Hai quy định này cho phép một số hành vi có thể làm giảm thời hạn bảo hộ. Tuy nhiên, dù các Thành viên có quyền tự do xác định cách thức phù hợp để thực thi hai yêu cầu cụ thể này,<sup>391</sup> nhưng họ không được bỏ qua bất kỳ yêu cầu nào để thực hiện một nghĩa vụ giả định khác liên quan đến việc kéo dài thời hạn bảo hộ hữu hiệu.

Trong vụ kiện này, sẽ là hữu ích khi đề cập đến việc các Ban hội thẩm trước đã bác bỏ bất kỳ ý tưởng nào nhằm cân bằng sự đối xử thuận lợi hơn với sự đối xử kém thuận lợi hơn. Việc đối xử thuận lợi hơn chỉ phù hợp ở mức độ để bù đắp cho sự đối xử khác biệt mà gây ra sự đối xử kém thuận lợi hơn.<sup>392</sup>

Ca-na-đa lập luận rằng thời hạn bảo hộ quy định trong Luật Sáng chế của nước này là tương đương hoặc dài hơn so với thời hạn bảo hộ được yêu cầu bởi Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên, lập luận này không thể chấp nhận được. Ca-na-đa giải thích rằng người nộp đơn có thể yêu cầu việc trì hoãn một cách không chính thức với sự cho phép của thẩm định viên sáng chế. Việc trì hoãn đó đạt được bằng việc từ bỏ thủ tục đăng ký, sau đó khôi phục đơn: sau khi thực hiện thủ tục này ít nhất ba lần sẽ làm cho thời hạn bảo hộ sáng chế không kết thúc trước 20 năm tính từ ngày nộp đơn. Đây không phải là quy định về thời hạn bảo hộ dành cho người đăng ký sáng chế theo quy định của Hiệp định một cách đúng đắn.

<sup>387</sup> Điều 33 Hiệp định TRIPS, Thời hạn bảo hộ.

<sup>388</sup> Điều 1.1 Hiệp định TRIPS, Nội dung và phạm vi của các nghĩa vụ.

<sup>389</sup> Điều 62.2 Hiệp định TRIPS, Phần IV - Các thủ tục để đạt được và duy trì các quyền sở hữu trí tuệ và thủ tục liên quan theo yêu cầu của các bên liên quan.

<sup>390</sup> Điều 33 Hiệp định TRIPS, Thời hạn bảo hộ.

<sup>391</sup> Điều 1.1 Hiệp định TRIPS, Nội dung và phạm vi của các nghĩa vụ.

<sup>392</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm GATT, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều 337 Luật Thuế nhập khẩu 1930*, tài liệu L/6439 - 36S/345, thông qua ngày 07/11/1989, đoạn 5.16.

Hiệp định TRIPS yêu cầu thời hạn bảo hộ tối thiểu phải là 20 năm tính từ ngày nộp đơn phải được quy định. Cụm từ “*quy định*” trong Hiệp định TRIPS phản ánh thực tế rằng chủ sở hữu sáng chế phải nộp phí để duy trì hiệu lực bảo hộ - điều mà được quy định là quyền của chủ sở hữu sáng chế. Chủ sở hữu có quyền duy trì độc quyền theo bằng sáng chế. Thời hạn bảo hộ trong Luật Sáng chế của Ca-na-đa không được quy định như một quyền, do đó, không phù hợp với nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS. Việc xem xét quy định trong Luật Sáng chế Ca-na-đa là tương đương hay dài hơn so với quy định của Hiệp định TRIPS có lẽ cần có một người diễn giải lời văn của quy định không theo hướng đó, và thời hạn bảo hộ của sáng chế không kết thúc trước 20 năm tính từ ngày nộp đơn.

(iii) Về vấn đề liệu việc sử dụng sự trì hoãn theo luật định hoặc một cách không chính thức có phù hợp với Hiệp định TRIPS không khi mà yêu cầu người nộp đơn phải sử dụng sự trì hoãn để đạt được thời hạn bảo hộ không kết thúc trước 20 năm, tính từ ngày nộp đơn, Ban hội thẩm đã bác bỏ lập luận về việc thúc đẩy việc theo đuổi và thẩm định nhanh đối với sáng chế là được đề cập trong Hiệp định TRIPS.<sup>393</sup> Người nộp đơn không nên kỳ vọng vào việc sử dụng các biện pháp thủ tục để đạt được các kết quả không phù hợp với Hiệp định TRIPS nhằm bảo đảm quyền có được thời hạn bảo hộ đầy đủ của mình. Theo đó, không nên dựa vào những thủ tục này để bác bỏ cáo buộc về vi phạm quy định khác của Hiệp định.

Với những kết luận ở trên, Ban hội thẩm kết luận rằng các bằng độc quyền sáng chế có đơn nộp trước ngày 01/10/1989 và đang có hiệu lực vào ngày 01/01/1996 phải được coi là đối tượng hiện có ở thời điểm áp dụng Hiệp định.<sup>394</sup> Ca-na-đa phải áp dụng các nghĩa vụ này của Hiệp định cho các đơn đó.

Luật Sáng chế Ca-na-đa đã không quy định thời hạn bảo hộ sáng chế ít nhất là 20 năm tính từ ngày nộp đơn như yêu cầu của Hiệp định TRIPS.<sup>395</sup>

#### **Thủ tục tố tụng của Cơ quan phúc thẩm:**

Ca-na-đa không đồng ý với kết luận, phán quyết và khuyến nghị của Ban hội thẩm. Do đó, ngày 19/6/2000, họ đã thông báo cho Cơ quan giải quyết tranh chấp về ý định kháng cáo đối với một số vấn đề pháp luật và giải thích pháp luật trong Báo cáo của Ban hội thẩm.

a) Ca-na-đa đã viện dẫn những lý lẽ giống với các lý lẽ đã đưa ra trong quá trình xét xử của Ban hội thẩm và cho rằng Ban hội thẩm đã sai lầm khi:

(i) Kết luận rằng Ca-na-đa phải áp dụng các nghĩa vụ Hiệp định TRIPS cho các bằng độc quyền sáng chế có đơn nộp trước ngày 01/10/1989 và đang còn hiệu lực vào ngày 01/01/1996 do các bằng độc quyền sáng chế đó được coi là đối tượng hiện có tại thời điểm áp dụng Hiệp định.<sup>396</sup> Đặc biệt, Ban hội thẩm đã sai khi kết luận Ca-na-đa phải áp dụng thời hạn bảo hộ không ít hơn 20 năm tính từ ngày nộp đơn cho các bằng độc quyền sáng chế này.<sup>397</sup>

(ii) Việc giải thích và áp dụng quy định của TRIPS theo hướng yêu cầu các Thành viên quy định thời hạn bảo hộ sáng chế không ít hơn 20 năm tính từ ngày nộp đơn<sup>398</sup> và việc kết luận rằng Luật Sáng chế của Ca-na-đa quy định hạn bảo hộ 17 năm kể từ ngày cấp bằng cho những sáng chế có đơn nộp trước

<sup>393</sup> Điều 33 Hiệp định TRIPS, Thời hạn bảo hộ; Điều 60.1 and 62.4 Hiệp định TRIPS, Phần IV - Các thủ tục để đạt được và duy trì các quyền sở hữu trí tuệ và thủ tục liên quan theo yêu cầu của các bên liên quan.

<sup>394</sup> Điều 70.2 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có.

<sup>395</sup> Điều 33 Hiệp định TRIPS, Thời hạn bảo hộ.

<sup>396</sup> Điều 70.2 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có.

<sup>397</sup> Điều 33 Hiệp định TRIPS, Thời hạn bảo hộ.

<sup>398</sup> Điều 33 Hiệp định TRIPS, Thời hạn bảo hộ.

ngày 01/10/1989 và vẫn còn hiệu lực vào ngày 01/01/1996 là không phù hợp với quy định này.

b) Hoa Kỳ yêu cầu Cơ quan phúc thẩm bác bỏ khiếu nại của Ca-na-đa và giữ nguyên kết luận của Ban hội thẩm.

c) Cơ quan phúc thẩm giữ nguyên tất cả đánh giá và kết luận bị kháng cáo của Ban hội thẩm, cụ thể:

(i) Liên quan đến việc áp dụng nghĩa vụ của Hiệp định TRIPS đối với các bằng độc quyền sáng chế có đơn nộp trước ngày 01/10/1989 và đang có hiệu lực vào ngày 01/01/1996,<sup>399</sup> Hiệp định TRIPS phải được áp dụng cho các quyền đang tồn tại, ngay cả khi những quyền đó phát sinh từ những hành vi xảy ra trước khi Hiệp định có hiệu lực. Điều này được hỗ trợ bởi nguyên tắc chung của pháp luật quốc tế được quy định trong Công ước Viên về luật điều ước quốc tế, trong đó thiết lập một giả định chống lại hiệu lực hồi tố của điều ước quốc tế.<sup>400</sup> Công ước Viên quy định rằng, trong trường hợp không có ý định ngược lại, các quy định của hiệp ước sẽ không áp dụng đối với bất kỳ tình huống nào không còn tồn tại trước khi điều ước có hiệu lực đối với một bên tham gia. Không có ý định ngược lại nào có trong Hiệp định TRIPS.<sup>401</sup>

(ii) Kể từ ngày áp dụng Hiệp định TRIPS, một Thành viên phải thực hiện tất cả nghĩa vụ của Hiệp định TRIPS cho các đối tượng hiện có và đang được bảo hộ tại ngày đó. Điều này bao gồm nghĩa vụ quy định thời hạn bảo hộ không ít hơn 20 năm tính từ ngày nộp đơn, mà không phân biệt hoặc tách biệt với các nghĩa vụ khác liên quan đến sáng chế như lập luận của Ca-na-đa.<sup>402</sup>

(iii) Theo Hiệp định TRIPS, thời hạn bảo hộ 20 năm tính từ ngày nộp đơn phải được quy định như một quyền và đó phải là một quyền pháp lý chắc chắn. Cơ hội có được thời hạn bảo hộ 20 năm phải dành cho tất cả mọi người, chứ không chỉ dành cho người đã vượt qua một mê cung thủ tục hành chính để nhận được thời hạn bảo hộ này. Nghĩa vụ của các Thành viên phải quy định thời hạn 20 năm là rõ ràng và bắt buộc, và mặt khác, đó cũng là quyền cụ thể của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế theo TRIPS.

(iv) Luật Sáng chế Ca-na-đa cấp thời hạn bảo hộ 17 năm kể từ ngày cấp bằng cho các sáng chế đơn nộp trước ngày 01/10/1989 và đang có hiệu lực vào ngày 01/01/1996. Vì vậy, Luật Sáng chế của Ca-na-đa có thể đáp ứng thời hạn bảo hộ tối thiểu theo yêu cầu của TRIPS chỉ khi thời gian giữa ngày nộp đơn và ngày cấp bằng là 03 năm hoặc lâu hơn. Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra. Do đó, Ban hội thẩm đã giải thích chính xác rằng Luật Sáng chế Ca-na-đa không phù hợp với nghĩa vụ quy định thời hạn bảo hộ sáng chế không ít hơn 20 năm theo Hiệp định TRIPS.

### Sự phát triển tiếp theo liên quan đến vụ kiện:

a) Ca-na-đa rất thất vọng trước quyết định của Cơ quan phúc thẩm. Sau khi Báo cáo được công bố, Bộ trưởng Công nghiệp Ca-na-đa John Manley tuyên bố, do phán quyết chỉ liên quan đến các bằng sáng chế có đơn nộp trước ngày 01/10/1989 nên không làm ảnh hưởng đến sự cân bằng hiện tại trong chế độ bảo hộ sáng chế của Ca-na-đa.<sup>403</sup>

b) Trái với hầu hết những sửa đổi về Luật Sáng chế Ca-na-đa, có dấu hiệu cho thấy những sửa đổi có hiệu lực vào năm 1989 nhằm thay đổi thời hạn bảo hộ sang 20 năm tính từ ngày nộp đơn (đối với bằng sáng chế có đơn nộp sau ngày 01/10/1989) đã được các nhà lập pháp Ca-na-đa lựa chọn cho phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và sự lựa chọn này không bị chi phối bởi tác động bên ngoài. Ngay cả Hiệp định NAFTA, được ký vào năm 1992, cũng dành một số linh hoạt cho các Bên ký kết bằng cách quy định thời hạn bảo hộ nên "ít nhất là 20 năm tính từ ngày nộp đơn hoặc 17 năm tính từ ngày cấp bằng."<sup>404</sup> Hoa Kỳ đã tận dụng linh hoạt này và áp dụng tiêu chuẩn 20 năm từ năm 1995, phù hợp với quy định Hiệp định TRIPS.<sup>405</sup>

c) Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp về ảnh hưởng của phán quyết, nhưng cũng không nên bỏ qua sự tác động của Vụ kiện Ca-na-đa - Thời hạn bảo hộ sáng chế và Vụ kiện Ca-na-đa - Sáng chế được phẩm đối với chính sách xuất khẩu thuốc generic của Ca-na-đa.<sup>406</sup>

d) Nội dung Điều 8 Hiệp định TRIPS đã làm phát sinh một số nghi vấn. Cụ thể, không rõ liệu điều khoản này có phải là một quy định được áp dụng độc lập không.<sup>407</sup> Trong Vụ kiện Ca-na-đa - Thời hạn bảo hộ sáng chế, Cơ quan phúc thẩm đã nêu ra vấn đề này nhưng không đưa ra quan điểm.<sup>408</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm tuyên bố rằng những đánh giá của mình không gây phương hại đến khả năng áp dụng Điều 7 và 8 của Hiệp định đối với các vụ kiện tương lai liên quan đến các biện pháp thúc đẩy mục tiêu chính sách của các Thành viên WTO như được quy định tại các Điều này. Tuy nhiên, Báo cáo không đưa ra sự giải thích phù hợp cho điều khoản này.<sup>409</sup>

e) Vụ kiện Ca-na-đa - Thời hạn bảo hộ sáng chế đã minh họa cho những điều sẽ xảy ra khi các tiêu chuẩn của TRIPS được giải thích theo các cách khác nhau và tách biệt với các điều ước quốc tế của WIPO, nghĩa là không có định nghĩa về vấn đề liên quan trong các điều ước của WIPO để Ban hội thẩm có thể dẫn chiếu đến. Công ước Paris đã không giải quyết được vấn đề thời hạn bảo hộ sáng chế, từ đó, vấn đề hồi tố có thể được Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm hiểu theo các cách khác nhau. Đây có thể được coi là một vấn đề để cân bằng khả năng tiếp cận dựa trên các yêu cầu bảo hộ của chủ sở hữu sáng chế. Do chủ sở hữu sáng chế đã bỏ tất cả khoản đầu tư theo chế độ bảo hộ trước và tin tưởng vào những thành quả có thể được tạo ra trong một khoảng thời gian ngắn hơn, nên có thể không cần đến thời hạn bảo hộ hồi tố. Có một phần của Học thuyết pháp lý hiện tại, sau khi xem xét kỹ lưỡng Công ước Paris và các điều ước quốc tế của WIPO khác,<sup>410</sup> vẫn cho rằng Cơ quan phúc thẩm đưa ra kết luận mà không xem xét các lợi ích có liên quan và lợi ích của riêng Ca-na-đa.<sup>411</sup>

<sup>404</sup> Hiệp định NAFTA, Điều 1709 (12).

<sup>405</sup> Y. Gendreau (Ed.), *Một mô hình sở hữu trí tuệ mới - Quan điểm của Ca-na-đa*, (NXB Edward Elgar, UK/USA, 2008), trang 97.

<sup>406</sup> M.D. Froese, *Ca-na-đa tại WTO - Tranh chấp thương mại và tương lai của chính sách công*, (Đại học Toronto, Toronto, 2010), các trang 123 và 127.

<sup>407</sup> Điều 8 Hiệp định TRIPS, Các nguyên tắc.

<sup>408</sup> P.T. Stoll, J. Busche, K. Arend (Eds.), *WTO - Các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ, Bình luận của Max Planck về Luật Thương mại thế giới*, (NXB Martinus Nijhoff: Hà Lan, năm 2009), các trang 190 - 191.

<sup>409</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Ca-na-đa - Thời hạn bảo hộ sáng chế*, tài liệu WT/DS170/AB/R, thông qua ngày 12/10/2000, đoạn 101.

<sup>410</sup> Appellate Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Ca-na-đa - Thời hạn bảo hộ sáng chế*, tài liệu WT/DS170/AB/R, thông qua ngày 12/10/2000, đoạn 54, chú thích 40.

<sup>411</sup> C. M. Correa (Eds.), *Tài liệu nghiên cứu về bảo hộ sở hữu trí tuệ theo các quy tắc của WTO - Sở hữu trí tuệ trong WTO*, tập I, (NXB Edward Elgar: UK/USA, 2010), trang 127 - 128.

<sup>399</sup> Điều 70.2 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có.

<sup>400</sup> Điều 28 Công ước Viên về luật điều ước quốc tế, không áp dụng hồi tố điều ước quốc tế.

<sup>401</sup> Điều 70 Hiệp định TRIPS, Bảo hộ đối tượng hiện có.

<sup>402</sup> Mục 5 Hiệp định TRIPS.

<sup>403</sup> *"Ca-na-đa thất vọng về Quyết định của Cơ quan phúc thẩm WTO"*, Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển (DFAIT), ngày 18/9/2000; ICTSD, *Ca-na-đa cũng thua trong Quyết định của Cơ quan phúc thẩm về bảo hộ sáng chế*, Tạp chí BRIDGES, tập 4, số 35, ngày 19/12/2000, có tại <http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/wto-rules-in-favour-of-french-asbestos-ban-ngos-remain-sceptical>.

# Pakistan - Bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm

Vụ kiện IP/D/2WT/DS36 - Tài liệu WT/DS36/4

## Bối cảnh của vụ kiện

Ngày 30/4/1996, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Pakistan liên quan đến việc Pakistan không có các quy định về bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm, về hệ thống cho phép nộp đơn đăng ký sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm (còn được gọi là "hệ thống hộp thư") và hệ thống đăng ký độc quyền tiếp thị cho các sản phẩm đó.

Mối quan tâm chính của Hoa Kỳ là sự tuân thủ của Pakistan với các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS. Theo cáo buộc, luật của Pakistan không có hệ thống phù hợp để nộp đơn đăng ký sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm, cũng như không có cơ chế phù hợp để cấp độc quyền tiếp thị dược phẩm và nông hóa phẩm là đối tượng của các đơn đăng ký sáng chế. Theo Hiệp định TRIPS, các Thành viên không có nghĩa vụ bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm từ ngày Hiệp định WTO có hiệu lực (ngày 01/01/1995) thì phải có nghĩa vụ thiết lập một công cụ để nộp đơn đăng ký sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm và một hệ thống thẩm định các đơn này khi Thành viên thực hiện sự bảo hộ đầy đủ theo Điều 27 Hiệp định TRIPS. Các Thành viên cũng phải có nghĩa vụ thiết lập một hệ thống để cấp độc quyền tiếp thị cho các sản phẩm là đối tượng đơn đăng ký sáng chế, phụ thuộc vào một số điều kiện nhất định. Các nghĩa vụ này phải được thực hiện kể từ ngày Hiệp định WTO có hiệu lực.

Theo Hoa Kỳ, Pakistan đã vi phạm các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

i) nghĩa vụ quy định sự bảo hộ cho các sáng chế dược phẩm và nông hóa phẩm theo Điều 27 Hiệp định TRIPS, hoặc hệ thống cho phép nộp và thẩm định đơn đăng ký sáng chế, và hệ thống cấp độc quyền tiếp thị theo các Điều 70.8 và 70.9 Hiệp định TRIPS; và,

ii) nghĩa vụ áp dụng Hiệp định TRIPS theo Điều 65.

## Cơ sở pháp lý: Các quy định trong Hiệp định TRIPS và các hiệp định liên quan

### Điều 27.1 Hiệp định TRIPS, Đối tượng bảo hộ sáng chế:

"1. Phụ thuộc vào quy định tại các khoản 2 và 3, bằng độc quyền phải được cấp cho mọi sáng chế, dù là sản phẩm hay là quy trình, thuộc mọi lĩnh vực công nghệ, với điều kiện sáng chế đó phải mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. Phụ thuộc vào khoản 4 Điều 65, khoản 8 Điều 70 và khoản 3 Điều này, bằng độc quyền phải được cấp và các độc quyền sáng chế phải được hưởng không phân biệt nơi tạo ra sáng chế, lĩnh vực công nghệ và bất kể các sản phẩm được nhập khẩu hay được sản xuất trong nước.

2. Các Thành viên có thể loại trừ không cấp bằng độc quyền cho những sáng chế cần phải bị cấm khai thác với mục đích thương mại trong lãnh thổ của mình để bảo vệ trật tự cộng đồng hoặc đạo đức xã hội, kể cả để bảo vệ cuộc sống và sức khoẻ của người và động vật hoặc thực vật hoặc để tránh gây nguy hại nghiêm trọng cho môi trường, với điều kiện những ngoại lệ đó được quy định không phải vì lý do duy nhất là việc khai thác sáng chế tương ứng bị pháp luật của nước đó cấm.

3. Các Thành viên cũng có thể loại trừ không cấp bằng độc quyền cho:

a) phương pháp chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật để chữa bệnh cho người và động vật;

b) thực vật và động vật không phải là chủng vi sinh, và các quy trình sản xuất thực vật và động vật chủ yếu mang bản chất sinh học chứ không phải là quy trình phi sinh học hoặc vi sinh. Tuy nhiên, các Thành viên phải bảo hộ giống cây theo hệ thống sáng chế hoặc bằng một hệ thống riêng hữu hiệu, hoặc bằng sự kết hợp giữa hai hệ thống đó dưới bất kỳ hình thức nào. Các quy định của đoạn này phải được xem xét lại sau 04 năm kể từ khi Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực."

### Điều 65. Hiệp định TRIPS, Điều khoản chuyển tiếp:

"1. Phụ thuộc vào quy định tại các khoản 2, khoản 3 và khoản 4, không Thành viên nào có nghĩa vụ phải thi hành Hiệp định này trước khi kết thúc thời hạn chung kéo dài 01 năm kể từ ngày Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực.

2. Thành viên là nước đang phát triển có quyền trì hoãn thời hạn thi hành quy định của Hiệp định này thêm 04 năm so với thời hạn quy định tại khoản 1, trừ các quy định tại Điều 3, 4 và 5.

3. Bất kỳ Thành viên nào đang trong quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường tự do và đang tiến hành cải tổ cơ cấu hệ thống sở hữu trí tuệ và gặp những khó khăn đặc biệt trong việc soạn thảo và thi hành luật và quy định về sở hữu trí tuệ, cũng có thể hưởng thời hạn trì hoãn được quy định tại khoản 2 nêu trên.

4. Trong phạm vi một Thành viên là nước đang phát triển bị Hiệp định này ràng buộc nghĩa vụ mở rộng bảo hộ sáng chế sản phẩm sang những lĩnh vực công nghệ mà chưa được bảo hộ tại lãnh thổ của Thành viên đó vào ngày mà Thành viên đó phải thi hành Hiệp định theo thời hạn chung được quy định tại khoản 2 thì Thành viên đó có thể hoãn việc thi hành các quy định về bảo hộ sáng chế sản phẩm tại Mục 5, Phần II của Hiệp định này cho những lĩnh vực công nghệ đó thêm 05 năm.

5. Một Thành viên sử dụng thời hạn chuyển tiếp theo các khoản 1, 2, 3 hoặc 4 nêu trên phải bảo đảm rằng mọi sự thay đổi trong luật, quy định và thực tiễn áp dụng luật của mình được thực hiện trong thời gian đó không được làm giảm mức độ phù hợp với các quy định của Hiệp định này."

### Điều 70. Hiệp định TRIPS, Bảo hộ các đối tượng hiện có:

"1. Hiệp định này không làm phát sinh các nghĩa vụ đối với hành vi xảy ra trước ngày áp dụng Hiệp định này cho Thành viên liên quan."

2. Trừ trường hợp được quy định khác, Hiệp định này làm phát sinh các nghĩa vụ đối với tất cả đối tượng hiện có tại thời điểm áp dụng Hiệp định này cho Thành viên tương ứng, và đang được bảo hộ tại nước Thành viên đó tại thời điểm trên, hoặc đáp ứng hoặc sau đó đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ theo các điều khoản của Hiệp định này. Liên quan đến khoản này và các khoản 3, khoản 4 sau đây, các nghĩa vụ về bản quyền đối với các tác phẩm đã sáng tác chỉ được xác định theo Điều 18 Công ước Berne (1971), và các nghĩa vụ đối với các quyền của những người sản xuất bản ghi âm và những người biểu diễn đối với các bản ghi âm đang tồn tại chỉ được xác định theo Điều 18 Công ước Berne (1971) như quy định tại khoản 6 Điều 14 của Hiệp định này.

3. Không nghĩa vụ nào trong Hiệp định này buộc khôi phục sự bảo hộ cho đối tượng mà tại thời điểm áp dụng Hiệp định này đối với Thành viên tương ứng đã thuộc về sở hữu cộng đồng.

4. Đối với mọi hành vi liên quan đến những vật cụ thể có chứa đối tượng được bảo hộ mà trở thành hành vi xâm phạm theo các quy định của pháp luật phù hợp với Hiệp định này, và đã bắt đầu được thực hiện, hoặc đã được đầu tư đáng kể từ trước thời điểm một Thành viên phê chuẩn

Hiệp định WTO, thì Thành viên đó có thể quy định sự hạn chế về những biện pháp chế tài để chủ thể quyền có thể tiếp tục thực hiện các hành vi đó sau thời điểm áp dụng Hiệp định này cho Thành viên đó. Tuy nhiên, trong những trường hợp đó, Thành viên đó ít nhất phải quy định việc bồi thường thỏa đáng.

5. Một Thành viên không có nghĩa vụ thi hành các quy định tại Điều 11 và khoản 4 Điều 14 đối với các bản gốc và các bản sao được mua trước ngày Thành viên đó áp dụng Hiệp định này.

6. Đối với việc sử dụng không có sự cho phép của chủ thể quyền, các Thành viên không có nghĩa vụ phải thi hành Điều 31, hoặc quy định tại khoản 1 Điều 27 về khả năng hưởng độc quyền sáng chế mà không phân biệt lĩnh vực công nghệ, nếu việc cấp phép cho việc sử dụng đó do Chính phủ thực hiện trước thời điểm Hiệp định này được biết đến.

7. Đối với các quyền sở hữu trí tuệ mà phải đăng ký để xác lập quyền thì đơn đăng ký chưa được xử lý trước thời điểm Thành viên thi hành Hiệp định này đều được phép sửa đổi để yêu cầu hưởng mức bảo hộ cao hơn theo quy định của Hiệp định này. Việc sửa đổi đó không được hàm chứa các đối tượng mới.

8. Nếu vào ngày có hiệu lực của Hiệp định WTO mà một thành viên không quy định việc bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm tương ứng với các nghĩa vụ của Thành viên đó theo Điều 27, thì Thành viên đó phải:

(a) bất kể các quy định tại Phần VI, quy định cơ chế để nộp đơn đăng ký độc quyền cho các sáng chế nêu trên từ ngày Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực;

(b) áp dụng các điều kiện bảo hộ sáng chế như được quy định trong Hiệp định kể từ ngày áp dụng Hiệp định như thể là các tiêu chuẩn đó được áp dụng từ ngày nộp đơn tại nước thành viên đó, hoặc từ ngày ưu tiên của đơn nếu đơn có thể yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên; và

(c) đối với những đơn đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ được quy định tại điểm (b) nêu trên, quy định việc bảo hộ sáng chế phù hợp với Hiệp định này kể từ thời điểm cấp bằng độc quyền sáng chế cho đến hết thời hạn bảo hộ tính từ ngày nộp đơn theo Điều 33 Hiệp định này.

9. Đối với sản phẩm là đối tượng của đơn sáng chế tại một Thành viên theo quy định tại khoản 8(a) nêu trên, bất kể các quy định tại Phần VI, thì Thành viên đó phải cấp độc quyền tiếp thị cho sản phẩm đó trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp phép tiếp thị tại Thành viên đó, hoặc kéo dài đến khi có quyết định cấp hoặc từ chối cấp bằng độc quyền sáng chế cho sản phẩm ở nước Thành viên đó, tùy thuộc thời hạn nào ngắn hơn, với điều kiện là, sau khi Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực, đơn đăng ký sáng chế đã được nộp và bằng độc quyền sáng chế đã được cấp cho sản phẩm đó ở một Thành viên khác và sản phẩm đã được cấp phép tiếp thị tại Thành viên khác đó."

#### Giải pháp được hai bên thỏa thuận

Ngày 03/7/1996, Hoa Kỳ đã yêu cầu thành lập Ban hội thẩm. Tuy nhiên, ngày 28/02/1997, Hoa Kỳ và Pakistan đã thông báo cho Cơ quan giải quyết tranh chấp về giải pháp thỏa thuận đối với vụ kiện. Hoa Kỳ và Pakistan nhất trí rằng tại thời điểm bắt đầu vụ kiện Pakistan chưa có quy định bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm nên Pakistan phải có nghĩa vụ thi hành Điều 70.8 Hiệp định để thiết lập một hệ thống nhận đơn đăng ký cho những sáng chế liên quan đến dược phẩm và nông hóa phẩm từ ngày 01/01/1995. Pakistan cũng có nghĩa vụ tuân thủ Điều 70.9 trong việc thiết lập một hệ thống để cấp độc quyền tiếp thị cho các đơn sáng chế đó nếu đáp ứng các điều kiện nhất

định. Để thi hành các nghĩa vụ nêu trên, ngày 04/02/1997, Tổng thống Pakistan đã ban hành Pháp lệnh để đưa hệ thống pháp luật của Pakistan phù hợp với các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS. Đặc biệt, liên quan đến nghĩa vụ của Pakistan theo Điều 70.8, Pháp lệnh đã quy định rằng mọi đơn đăng ký sáng chế nộp sau ngày 01/01/1995 sẽ được coi là hợp lệ. Liên quan đến nghĩa vụ của Pakistan theo Điều 70.9, Pháp lệnh quy định rằng độc quyền tiếp thị sẽ được cấp nếu người nộp đơn đã được cấp bằng độc quyền sáng chế và được phép tiếp thị sản phẩm là đối tượng của đơn sáng chế ở một Thành viên WTO khác, và người nộp đơn đã được cấp phép tiếp thị tại Pakistan. Chính phủ Pakistan cam kết sẽ ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sớm nhất có thể.

Do đó, tranh chấp này không còn được xem xét theo thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO.

#### Sự phát triển tiếp theo liên quan đến vụ kiện:

Giải pháp thỏa thuận thành công của Vụ kiện DS36: Pakistan - Sáng chế được coi là rất hữu ích trong việc khuyến khích các nước đang phát triển khác, ngoài Pakistan, thực thi đầy đủ nghĩa vụ trong WTO. Đặc biệt, cần lưu ý rằng sau 03 năm sửa đổi pháp luật ở Pakistan, tác động của những thay đổi về pháp luật đối với khối lượng xuất khẩu dược phẩm của Mỹ sang nước này vẫn còn hạn chế: năm 2000, chiếm dưới 1% trong tổng số kim ngạch xuất khẩu dược phẩm (8,8 tỷ đôla) trên toàn thế giới của Mỹ.<sup>412</sup>

## Cộng đồng châu Âu - Bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm

### Vụ kiện IP/D/15WT/DS153

#### Bối cảnh của vụ kiện

Ngày 02/12/1998, Ca-na-đa yêu cầu tham vấn Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên liên quan đến việc bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm và nông hóa phẩm theo pháp luật của Cộng đồng châu Âu.

Mối quan tâm chính của Ca-na-đa là Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên phải tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định Hiệp định TRIPS. Theo một số văn bản pháp luật của Cộng đồng châu Âu,<sup>413</sup> thời hạn bảo hộ bằng sáng chế đã được kéo dài hơn. Tuy nhiên, những quy định này chỉ áp dụng cho dược phẩm và nông hóa phẩm. Kết quả là có các thời hạn bảo hộ khác nhau cấp cho bằng độc quyền sáng chế trong các lĩnh vực công nghệ khác nhau.

Ca-na-đa cho rằng, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS và đặc biệt là nghĩa vụ liên quan đến bảo hộ sáng chế và việc thụ hưởng các quyền đối với sáng chế mà không phân biệt địa điểm tạo ra sáng chế, lĩnh vực công nghệ và dù sản phẩm được nhập khẩu hay được sản xuất trong nước theo Điều 27.1 Hiệp định TRIPS.

#### Cơ sở pháp lý: Các quy định trong Hiệp định TRIPS và các hiệp định liên quan

#### Điều 27.1 Hiệp định TRIPS, đối tượng bảo hộ sáng chế:

"1. Phụ thuộc vào quy định tại các đoạn 2 và 3, bằng độc quyền phải được cấp cho mọi

<sup>412</sup>Cơ quan Kế toán Hoa Kỳ, Tổ chức Thương mại thế giới - Các vấn đề trong giải quyết tranh chấp, Báo cáo của GAO cho Chủ tọa, Ủy ban Giao thông và Đường bộ, Hạ viện Hoa Kỳ, tháng 8/2000, trang 100.

<sup>413</sup>Cụ thể, Quy chế Hội đồng (EEC) số 1768/92 và Quy chế của Nghị viện và Hội đồng châu Âu (EC) số 1610/96.

sáng chế, dù là sản phẩm hay là quy trình, thuộc mọi lĩnh vực công nghệ, với điều kiện sáng chế đó phải mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. Phụ thuộc vào khoản 4 Điều 65, khoản 8 Điều 70 và khoản 3 Điều này, bằng độc quyền phải được cấp và các độc quyền sáng chế phải được hưởng mà không phân biệt nơi tạo ra sáng chế, lĩnh vực công nghệ và bất kể các sản phẩm được nhập khẩu hay được sản xuất trong nước.”

#### Quá trình tham vấn

Vụ việc vẫn đang trong quá trình tham vấn. Ban hội thẩm vẫn chưa được thành lập và cũng chưa có thông báo về việc rút đơn kiện hay về một giải pháp thỏa thuận được gửi cho Cơ quan giải quyết tranh chấp.

## Argentina - Bảo hộ sáng chế cho được phẩm và nông hóa phẩm

### Argentina - Một số biện pháp bảo hộ sáng chế và dữ liệu thử nghiệm

Tài liệu IP/D/18WT/DS171 - WT/DS171/3

Tài liệu IP/D/22WT/DS196 - WTDS196/4

#### Bối cảnh của vụ kiện: Argentina - Bảo hộ sáng chế cho được phẩm và nông hóa phẩm (Vụ kiện WT/DS171)

Ngày 06/5/1999, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Argentina liên quan đến bảo hộ sáng chế, độc quyền tiếp thị và bảo vệ thông tin bí mật đối với được phẩm và nông hóa phẩm ở Argentina.

Mối quan tâm chính của Hoa Kỳ là Argentina phải tuân thủ các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS. Tại thời điểm tham vấn, Argentina đang được hưởng giai đoạn chuyển tiếp theo Hiệp định TRIPS và chưa bảo hộ đối với sáng chế được phẩm. Ngoài ra, trước năm 1998, Argentina đã quy định sự bảo hộ chống lại việc sử dụng thương mại không lành mạnh đối với dữ liệu mật hoặc các dữ liệu khác nộp cho Cơ quan quản lý của Argentina, nhưng năm 1998, Argentina đã thay đổi quy định,<sup>414</sup> theo đó, không quy định sự bảo hộ hiệu quả này nữa. Điều này làm giảm mức độ phù hợp với Điều 39.3 Hiệp định TRIPS về bảo vệ thông tin bí mật.

Thay vào đó, theo Hiệp định TRIPS, Argentina phải thiết lập một hệ thống để cấp độc quyền tiếp thị cho sản phẩm trong các đơn đăng ký sáng chế, với một số điều kiện nhất định. Ngoài ra, theo Hiệp định TRIPS, Argentina đã phải bảo đảm rằng mọi thay đổi về pháp luật và thực tiễn thi hành trong giai đoạn chuyển tiếp không được làm giảm mức độ phù hợp với các quy định của Hiệp định TRIPS.

Theo Hoa Kỳ, Argentina đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS cụ thể là:

i) Nghĩa vụ bảo đảm rằng mọi thay đổi trong pháp luật và thực tiễn thi hành trong giai đoạn chuyển tiếp không được làm giảm mức độ phù hợp với các quy định của Hiệp định (Điều 65.5);

ii) Nghĩa vụ thiết lập một hệ thống để cấp độc quyền tiếp thị theo Điều 70.9 do Argentina không

quy định bảo hộ sáng chế cho được phẩm kể từ ngày có hiệu lực của Hiệp định (ngày 01/01/1995).

#### Bối cảnh của vụ kiện: Argentina - Một số biện pháp bảo hộ sáng chế và dữ liệu thử nghiệm (Vụ kiện WT/DS196)

Ngày 30/5/2000, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Argentina liên quan đến pháp luật về sáng chế<sup>415</sup> của Argentina và liên quan đến bảo vệ dữ liệu thử nghiệm hoặc dữ liệu khác ở Argentina.<sup>416</sup> Yêu cầu tham vấn này có tính chất bổ sung, chứ không thay thế cho yêu cầu tham vấn trước đó của Hoa Kỳ như được thông báo ngày 06/5/1999 (Vụ kiện WT/DS171).

Mối quan tâm chính của Hoa Kỳ là Argentina phải tuân thủ các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS. Liên quan đến sáng chế, Argentina đã loại trừ không bảo hộ cho một số đối tượng nhất định, như vi sinh vật, và từ chối cấp một số độc quyền nhất định cho sáng chế, như bảo hộ sản phẩm được sản xuất bởi quy trình được bảo hộ sáng chế và quyền nhập khẩu. Ngoài ra, Argentina đã không quy định biện pháp tạm thời một cách nhanh chóng và hữu hiệu để ngăn chặn hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế, hạn chế quyền của tòa án trong việc chuyển nghĩa vụ chứng minh trong thủ tục tố tụng dân sự liên quan đến hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế, và không ban hành và quy định đúng đắn các biện pháp bảo vệ trong trường hợp cấp li-xăng bắt buộc. Argentina cũng hạn chế độc quyền cấp cho các sáng chế chuyển tiếp. Hơn nữa, Argentina không bảo hộ chống lại việc sử dụng thương mại không lành mạnh các dữ liệu thử nghiệm hoặc dữ liệu bí mật khác được nộp để đăng ký tiếp thị cho được phẩm và nông hóa phẩm.

Theo Hoa Kỳ, Argentina đã vi phạm các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS, bao gồm:

i) Nghĩa vụ bảo hộ độc quyền cho mọi sáng chế, dù đó là sản phẩm hay quy trình, trong mọi lĩnh vực công nghệ theo Điều 27;

ii) Nghĩa vụ cấp các độc quyền sáng chế cho chủ sở hữu theo Điều 28;

iii) Nghĩa vụ về các điều kiện liên quan đến việc cấp li-xăng bắt buộc theo Điều 31;

iv) Nghĩa vụ về trách nhiệm chứng minh trong thủ tục dân sự liên quan đến sáng chế quy trình theo Điều 34;

v) Nghĩa vụ bảo vệ thông tin bí mật theo Điều 39;

vi) Nghĩa vụ trao cho tòa án thẩm quyền ra lệnh áp dụng biện pháp tạm thời một cách nhanh chóng và hiệu quả theo Điều 50;

vii) Các nghĩa vụ đăng ký và duy trì quyền sở hữu trí tuệ và thủ tục liên quan đến các bên;

viii) Nghĩa vụ về các điều kiện phải đáp ứng khi áp dụng giai đoạn chuyển tiếp theo Điều 65; và,

ix) Nghĩa vụ về bảo hộ các đối tượng đang có hiệu lực theo Điều 70.

#### Cơ sở pháp lý: Các quy định trong Hiệp định TRIPS và các hiệp định liên quan

Điều 27. Hiệp định TRIPS, Đối tượng bảo hộ sáng chế:

“1. Phụ thuộc vào quy định tại các khoản 2 và 3, bằng độc quyền phải được cấp cho mọi

<sup>414</sup> Quy chế số 440/98.

<sup>415</sup> Đặc biệt, trong Luật số 24.481 (được sửa đổi bởi Luật số 24.572), Luật số 24.603 và Nghị định số 260/96.

<sup>416</sup> Đặc biệt, trong Luật số 24.766 và Quy chế số 440/98 và trong các biện pháp liên quan khác



sáng chế, dù là sản phẩm hay là quy trình, thuộc mọi lĩnh vực công nghệ, với điều kiện sáng chế đó phải mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. Phụ thuộc vào khoản 4 Điều 65, khoản 8 Điều 70 và khoản 3 Điều này, bằng độc quyền phải được cấp và các độc quyền sáng chế phải được hưởng không phân biệt nơi tạo ra sáng chế, lĩnh vực công nghệ và bất kể các sản phẩm được nhập khẩu hay được sản xuất trong nước.

2. Các Thành viên có thể loại trừ không cấp bằng độc quyền cho những sáng chế cần phải bị cấm khai thác nhằm mục đích thương mại trong lãnh thổ của mình để bảo vệ trật tự công đồng hoặc đạo đức xã hội, kể cả để bảo vệ cuộc sống và sức khoẻ của người và động vật hoặc thực vật hoặc để tránh gây nguy hại nghiêm trọng cho môi trường, với điều kiện những ngoại lệ đó được quy định không phải vì lý do duy nhất là việc khai thác sáng chế tương ứng bị pháp luật của nước đó cấm.

3. Các Thành viên cũng có thể loại trừ không cấp bằng độc quyền cho:

a) phương pháp chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật để chữa bệnh cho người và động vật;  
b) thực vật và động vật không phải là chủng vi sinh, và các quy trình sản xuất thực vật và động vật chủ yếu mang bản chất sinh học chứ không phải là quy trình phi sinh học hoặc vi sinh. Tuy nhiên, các Thành viên phải bảo hộ giống cây theo hệ thống sáng chế hoặc bằng một hệ thống riêng hữu hiệu, hoặc bằng sự kết hợp giữa hai hệ thống đó dưới bất kỳ hình thức nào. Các quy định của đoạn này phải được xem xét lại sau 04 năm kể từ khi Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực."

**Điều 28. Hiệp định TRIPS, Các quyền được cấp:**

"1. Bằng độc quyền phải trao các độc quyền sau cho chủ sở hữu sáng chế:

a) nếu đối tượng của sáng chế là sản phẩm, cấm mọi bên thứ ba thực hiện các hành vi sau nếu không được phép của chủ sở hữu: chế tạo, sử dụng, chào bán, bán sản phẩm đó hoặc nhập khẩu sản phẩm đó để thực hiện những mục đích nêu trên;

b) nếu đối tượng của sáng chế là quy trình, cấm mọi bên thứ ba thực hiện hành vi sử dụng quy trình đó và các hành vi sau nếu không được phép của chủ sở hữu: sử dụng, chào bán, bán hoặc nhập khẩu nhằm mục đích đó ít nhất đối với các sản phẩm đã được tạo ra trực tiếp bằng quy trình đó.

2. Các chủ sở hữu sáng chế cũng phải có quyền chuyển nhượng, để thừa kế quyền sở hữu bằng độc quyền đó và ký kết các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng."

**Điều 31. Hiệp định TRIPS, Các hình thức sử dụng khác không được phép của chủ thể quyền:**

"Nếu pháp luật của một Thành viên cho phép cấp phép sử dụng (hay còn được gọi là "li-xăng" trong Tài liệu này) đối tượng của bằng độc quyền sáng chế dưới hình thức khác khi không được phép của chủ thể quyền, kể cả việc sử dụng bởi Chính phủ hoặc bởi bên thứ ba được Chính phủ cho phép, thì các quy định sau đây phải được tôn trọng:

a) việc cấp li-xăng phải được xem xét theo từng trường hợp cụ thể;

b) chỉ được cấp li-xăng nếu, trước khi sử dụng, người có ý định sử dụng đã cố gắng để được chủ thể quyền cấp li-xăng với giá cả và điều kiện thương mại hợp lý và sau một thời gian hợp lý nhưng những nỗ lực vẫn không mang lại kết quả. Điều kiện này có thể được Thành viên bỏ qua trong tình trạng khẩn cấp quốc gia hoặc các trường hợp đặc biệt cấp bách khác hoặc trong các trường hợp sử dụng vào mục đích công đồng, không nhằm mục đích thương mại. Tuy nhiên, trong những trường hợp khẩn cấp quốc gia hoặc các trường hợp đặc biệt cấp bách khác, chủ thể quyền phải được thông báo ngay khi điều kiện thực tế cho

phép. Trong trường hợp sử dụng vào mục đích công đồng, không nhằm mục đích thương mại, nếu Chính phủ hoặc người được Chính phủ cho phép, mặc dù không tiến hành tra cứu sáng chế nhưng biết hoặc có căn cứ rõ ràng để biết rằng Chính phủ hoặc người được Chính phủ cho phép đang hoặc sẽ sử dụng một sáng chế đang có hiệu lực thì chủ thể quyền phải được thông báo ngay;

c) phạm vi và thời gian sử dụng phải được giới hạn ở việc thực hiện các mục đích cấp li-xăng, và đối với công nghệ bán dẫn chỉ được cấp li-xăng vào mục đích công đồng, không nhằm mục đích thương mại, hoặc để xử lý hành vi bị tòa án hoặc cơ quan hành chính coi là phản cạnh tranh;

d) việc sử dụng này phải là không độc quyền;

e) việc sử dụng này phải là không chuyển nhượng được, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với bộ phận của doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh được hưởng quyền sử dụng đó;

f) chỉ được cấp li-xăng chủ yếu để cung cấp cho thị trường nội địa của Thành viên cấp phép;

g) việc cho phép sử dụng phải có khả năng bị đình chỉ khi các điều kiện dẫn đến việc cấp phép không còn tồn tại và không có khả năng tái diễn nhưng phải bảo vệ một cách thoả đáng lợi ích hợp pháp của người được cấp li-xăng. Khi được yêu cầu, cơ quan chức năng phải có quyền xem xét lại sự tiếp tục tồn tại các điều kiện đó;

h) trong mọi trường hợp, chủ thể quyền phải được trả tiền đền bù thoả đáng tùy theo giá trị kinh tế của quyền sử dụng được cấp;

i) hiệu lực pháp lý của mọi quyết định cấp li-xăng đều phải là đối tượng có thể bị xem xét lại theo thủ tục tư pháp hoặc xem xét lại theo thủ tục độc lập khác tại cơ quan cấp cao hơn ở Thành viên đó;

j) mọi quyết định liên quan đến khoản đền bù đối với việc sử dụng đều phải là đối tượng có thể bị xem xét lại theo thủ tục tư pháp hoặc thủ tục độc lập khác tại cơ quan cấp cao hơn ở Thành viên đó;

k) các Thành viên không có nghĩa vụ phải áp dụng các điều kiện quy định tại các điểm (b) và (f) trong trường hợp cấp li-xăng nhằm xử lý hành vi bị tòa án hoặc hành chính coi là phản cạnh tranh. Để xác định khoản đền bù trong những trường hợp nêu trên, có thể dựa vào mức độ cần thiết phải chấm dứt các hoạt động phản cạnh tranh. Cơ quan chức năng chỉ có quyền từ chối đình chỉ việc sử dụng khi các điều kiện dẫn đến việc cấp li-xăng có khả năng tái diễn;

l) nếu việc cấp li-xăng một sáng chế ("sáng chế thứ nhất") là để tạo thuận lợi cho việc khai thác một sáng chế khác ("sáng chế thứ hai") - là sáng chế không thể khai thác được nếu không xâm phạm sáng chế thứ nhất, thì các điều kiện bổ sung sau đây phải được áp dụng:

(i) sáng chế thứ hai phải là một bước tiến kỹ thuật quan trọng có ý nghĩa kinh tế lớn so với sáng chế thứ nhất;

(ii) chủ sở hữu sáng chế thứ nhất phải được cấp li-xăng ngược lại với những điều kiện hợp lý để sử dụng sáng chế thứ hai; và

(iii) quyền sử dụng sáng chế thứ nhất phải là quyền không chuyển nhượng được, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế thứ hai."

**Điều 34. Hiệp định TRIPS, Các sáng chế quy trình - nghĩa vụ chứng minh:**

“1. Trong thủ tục tố tụng dân sự liên quan đến hành vi xâm phạm các quyền của chủ sở hữu được quy định tại khoản 1(b) Điều 28, nếu đối tượng của sáng chế là quy trình để chế tạo một loại sản phẩm, thì tòa án có quyền yêu cầu bị đơn chứng minh rằng quy trình được sử dụng để thu được chính loại sản phẩm đó không phải là quy trình đã được cấp bằng độc quyền. Vì vậy, ít nhất một trong số các trường hợp dưới đây, các Thành viên phải quy định rằng bất kỳ sản phẩm bị trùng được sản xuất mà không có sự cho phép của chủ sở hữu sáng chế phải được coi là sản phẩm thu được bằng quy trình đã được cấp bằng độc quyền, trừ khi được chứng minh ngược lại:

(a) nếu sản phẩm thu được bằng quy trình đã được cấp bằng độc quyền là sản phẩm mới;

(b) nếu có một khả năng lớn là chính loại sản phẩm đó được chế tạo bằng quy trình được cấp bằng độc quyền và chủ sở hữu sáng chế dù đã có những cố gắng hợp lý vẫn không thể xác định được quy trình thực sự đã được sử dụng.

Mỗi Thành viên được tự do quy định rằng nghĩa vụ chứng minh nêu tại khoản 1 chỉ ràng buộc bị đơn trong trường hợp thỏa mãn điều kiện quy định tại điểm (a) hoặc trong trường hợp thỏa mãn điều kiện quy định tại điểm (b).

Khi yêu cầu dẫn phần chứng, phải xét đến lợi ích hợp pháp của bị đơn trong việc bảo hộ các bí mật sản xuất và kinh doanh.”

### **Điều 39.3 Hiệp định TRIPS, Phần 7. Bảo vệ thông tin bí mật:**

“3. Nếu các Thành viên quy định rằng điều kiện để được phép tiếp thị dược phẩm hoặc nông hóa phẩm có chứa các thành phần hoá học mới phải nộp kết quả thử nghiệm hoặc các dữ liệu bí mật khác thu được nhờ một nỗ lực đáng kể, thì phải bảo hộ để dữ liệu đó không bị sử dụng trong thương mại một cách không lành mạnh. Ngoài ra, các Thành viên phải bảo hộ để các dữ liệu đó không bị bộc lộ, trừ trường hợp cần thiết để bảo vệ công chúng hoặc trừ khi phải thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm rằng dữ liệu đó không bị sử dụng trong thương mại một cách không lành mạnh”.

### **Điều 50. Hiệp định TRIPS, Phần 3. Các biện pháp tạm thời :**

“1. Tòa án phải có quyền ra lệnh áp dụng một cách nhanh chóng và hữu hiệu các biện pháp tạm thời:

(a) nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, và đặc biệt nhằm ngăn chặn việc đưa hàng hóa vào kênh thương mại thuộc phạm vi quyền hạn của mình ngay sau khi hoàn thành thủ tục hải quan;

(b) nhằm bảo vệ chứng cứ liên quan đến hành vi bị cáo buộc là xâm phạm quyền.

2. Đặc biệt, trong trường hợp cần thiết, nếu bất kỳ sự chậm trễ nào có nguy cơ gây hậu quả không khắc phục được cho chủ thể quyền hoặc nếu thấy chứng cứ có nguy cơ bị tiêu hủy, thì tòa án phải có quyền ra lệnh áp dụng biện pháp tạm thời trước khi nghe ý kiến của bên bị áp dụng biện pháp đó.

3. Tòa án phải có quyền yêu cầu nguyên đơn cung cấp mọi chứng cứ có thể có được một cách hợp lý, đủ sức thuyết phục rằng nguyên đơn là chủ thể quyền và quyền của nguyên đơn đang bị hoặc rõ ràng có nguy cơ bị xâm phạm, và buộc nguyên đơn nộp khoản bảo đảm hoặc bảo chứng tương đương đủ để bảo vệ bị đơn và ngăn ngừa sự lạm dụng.

4. Trường hợp đã ra lệnh áp dụng biện pháp tạm thời trước khi nghe bị đơn trình bày ý kiến, các bên bị áp dụng biện pháp đó phải được thông báo ngay, chậm nhất là sau khi thi hành các biện pháp đó. Trong một thời hạn hợp lý kể từ khi thông báo lệnh áp dụng biện pháp đó, theo yêu cầu của bị đơn lệnh áp dụng biện pháp tạm thời phải được xem xét lại, trong đó gồm cả việc nghe bị đơn trình bày ý kiến để đi đến quyết định sửa đổi, hủy bỏ hoặc giữ nguyên các biện pháp đó.

5. Nguyên đơn có thể được cơ quan thi hành biện pháp tạm thời yêu cầu cung cấp thông tin cần thiết để xác định hàng hóa có liên quan.

6. Không ảnh hưởng đến quy định tại khoản 4, theo yêu cầu của bị đơn, biện pháp tạm thời được áp dụng theo khoản 1 và khoản 2 phải bị hủy bỏ hoặc bị đình chỉ hiệu lực nếu thủ tục dẫn đến quyết định về vụ việc không được thi hành trong một thời hạn hợp lý, do tòa án đã ra lệnh áp dụng biện pháp đó ấn định nếu pháp luật quốc gia của Thành viên cho phép, hoặc không quá 20 ngày làm việc hoặc 31 ngày theo lịch, tính theo thời hạn nào dài hơn, nếu luật quốc gia không cho phép ấn định thời hạn đó.

7. Nếu biện pháp tạm thời bị hủy bỏ hoặc đình chỉ hiệu lực vì bất cứ hành vi hay sự thiếu sót nào của nguyên đơn, hoặc nếu sau đó thấy rằng quyền sở hữu trí tuệ không bị xâm phạm hoặc không có nguy cơ bị xâm phạm, thì theo yêu cầu của bị đơn, các tòa án phải có quyền ra lệnh buộc nguyên đơn phải trả cho bị đơn khoản bồi thường thỏa đáng cho bất kỳ thiệt hại nào do biện pháp đó gây ra.

8. Trong phạm vi mà thủ tục hành chính để xử lý vụ việc có thể yêu cầu áp dụng biện pháp tạm thời thì các thủ tục đó phải phù hợp với các nguyên tắc tương đương về nội dung với những nguyên tắc được quy định trong Mục này.”

**Điều 62.2 Hiệp định TRIPS, Phần IV - Các thủ tục để đạt được, duy trì quyền sở hữu trí tuệ và thủ tục liên quan theo yêu cầu của các bên liên quan:**

“1. Các Thành viên có thể quy định rằng một trong những điều kiện để đăng ký hoặc duy trì các quyền sở hữu trí tuệ có tại các Mục từ 2 đến 6 Phần II Hiệp định này phải tuân thủ các trình tự và thủ tục hợp lý. Các trình tự và thủ tục đó phải phù hợp với các quy định của Hiệp định này.

2. Trường hợp việc đạt được quyền sở hữu trí tuệ phụ thuộc vào thủ tục cấp quyền hoặc đăng ký quyền đó, các Thành viên phải bảo đảm rằng các thủ tục cấp hoặc đăng ký quyền, phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện về bản chất đối tượng sở hữu trí tuệ, được hoàn thành trong một thời hạn hợp lý để tránh rút ngắn một cách tùy tiện thời hạn bảo hộ.

3. Điều 4 Công ước Paris (1967) phải được áp dụng, với những sửa đổi thích hợp, cho nhãn hiệu dịch vụ.

4. Các thủ tục liên quan đến việc đạt được và duy trì các quyền sở hữu trí tuệ và thủ tục hành chính về hủy bỏ hiệu lực và, nếu luật quốc gia cho phép, các thủ tục theo yêu cầu của bên liên quan như phản đối, hủy bỏ và đình chỉ hiệu lực, phải phù hợp với các nguyên tắc chung được quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 41.

5. Quyết định hành chính cuối cùng theo bất kỳ thủ tục nào quy định tại khoản 4 trên đây đều có thể bị xem xét lại bởi tòa án hoặc cơ quan tương đương với tòa án. Tuy nhiên, các Thành viên không có nghĩa vụ phải quy định việc xem xét lại đối với quyết định từ chối đơn phản đối hoặc đơn yêu cầu hủy bỏ bằng thủ tục hành chính, với điều kiện là đối tượng của đơn phản đối hoặc yêu cầu hủy bỏ có thể bị tuyên bố vô hiệu theo thủ tục khác.”

### Điều 65.5 Hiệp định TRIPS, Điều khoản chuyển tiếp:

"5. Một Thành viên sử dụng thời hạn chuyển tiếp theo các khoản 1, 2, 3 hoặc 4 nêu trên phải bảo đảm rằng mọi sự thay đổi trong luật, quy định và thực tiễn áp dụng luật của mình được thực hiện trong thời gian đó không được làm giảm mức độ phù hợp với các quy định của Hiệp định này."

### Điều 70. Hiệp định TRIPS, bảo hộ các đối tượng hiện có:

"9. Đối với sản phẩm là đối tượng của một đơn đăng ký sáng chế tại một nước thành viên theo quy định tại khoản 8 nêu trên, cho dù có các quy định tại Phần VI, thành viên đó phải cấp độc quyền tiếp thị sản phẩm trong vòng 05 năm kể từ khi được phép tiếp thị ở Thành viên đó, hoặc kéo dài đến khi có quyết định cấp hoặc từ chối cấp bằng độc quyền sáng chế cho sản phẩm ở nước Thành viên đó, tùy thuộc thời hạn nào ngắn hơn, với điều kiện là, sau khi Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực, đơn đăng ký sáng chế đã được nộp và bằng độc quyền sáng chế đã được cấp cho sản phẩm đó ở một nước Thành viên khác và sản phẩm được phép tiếp thị tại nước Thành viên khác đó."

### Giải pháp thỏa thuận

Ngày 31/5/2002, Hoa Kỳ và Argentina thông báo cho Cơ quan giải quyết tranh chấp về giải pháp được hai bên thỏa thuận cho các vấn đề do Hoa Kỳ nêu ra trong cả hai yêu cầu tham vấn ngày 06/5/1999 (Vụ kiện WT/DS171) và ngày 30/5/2000 (Vụ kiện WT/DS196).

Hoa Kỳ và Argentina nhất trí rằng pháp luật của Argentina không vi phạm Hiệp định TRIPS liên quan đến các quyền cấp cho chủ sở hữu sáng chế, tuy nhiên Argentina sẽ sửa đổi Luật Sáng chế để hạn chế các hành vi của bên thứ ba liên quan đến quy trình được bảo hộ độc quyền sáng chế khi không được phép của chủ sở hữu. Thông qua việc sửa đổi luật, Argentina đã trao cho tòa án thẩm quyền chuyển nghĩa vụ chứng minh trong thủ tục dân sự liên quan đến vụ việc xâm phạm quyền đối với sáng chế quy trình, và trao cho tòa án thẩm quyền ra lệnh áp dụng biện pháp tạm thời liên quan đến sáng chế được bảo hộ theo pháp luật Argentina. Argentina đã xây dựng và xuất bản Tài liệu hướng dẫn về bảo hộ sáng chế cho vi sinh vật.

Liên quan đến nghĩa vụ của Argentina trong việc bảo hộ các đối tượng đang có hiệu lực theo Điều 70 Hiệp định TRIPS, Hoa Kỳ và Argentina nhất trí rằng luật Argentina không vi phạm Điều 70.4, trong đó cho phép một Thành viên hạn chế các biện pháp chế tài cấp cho chủ thể quyền trong các vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cụ thể. Argentina đã thực hiện những sửa đổi cần thiết trong hệ thống pháp luật để thực hiện nghĩa vụ theo Điều 70.7 Hiệp định TRIPS.<sup>417</sup> Hoa Kỳ và Argentina cũng nhất trí rằng pháp luật của Argentina không vi phạm các nghĩa vụ trong việc xây dựng hệ thống cấp quyền tiếp thị độc quyền theo Điều 70.9 Hiệp định TRIPS.

Hoa Kỳ và Argentina nhất trí rằng, đối với việc cấp li-xăng bắt buộc, pháp luật của Argentina không vi phạm Hiệp định TRIPS. Argentina sẽ không cấp li-xăng bắt buộc trên cơ sở hành vi phản cạnh tranh, ngoại trừ trong những tình huống phù hợp với các điều khoản cụ thể trong pháp luật Argentina.

Cuối cùng, do Hoa Kỳ và Argentina có quan điểm khác nhau về nghĩa vụ bảo hộ thông tin bí mật theo Điều 39.3 nên cả hai bên nhất trí rằng quan điểm khác nhau của họ sẽ được giải quyết theo thủ tục của Hiệp định DSU.

<sup>417</sup> Điều 70.7 Hiệp định TRIPS buộc các Thành viên cho phép sửa đổi đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được nộp vào ngày áp dụng Hiệp định để yêu cầu sự bảo hộ cao hơn như quy định bởi Hiệp định.

### Sự phát triển tiếp theo liên quan đến vụ kiện:

a) Từ tháng 6/1999 đến tháng 4/2002, Argentina và Hoa Kỳ đã tổ chức nhiều phiên tham vấn liên quan đến chế độ bảo hộ sáng chế và bảo hộ dữ liệu của Argentina. Theo yêu cầu của ngành công nghiệp dược phẩm, Hoa Kỳ đã ưu tiên vấn đề thương mại dược phẩm trong các chương trình nghị sự song phương giữa hai nước trong hơn một thập kỷ trước khi nộp đơn khiếu nại.<sup>418</sup>

b) Các cuộc tham vấn giữa Argentina và Hoa Kỳ về sự phù hợp của pháp luật sáng chế và cơ chế bảo hộ dữ liệu của Argentina so với các quy định của WTO được coi là một ví dụ hữu ích trong việc áp dụng Điều 4 Hiệp định DSU về tham vấn nhằm thu hẹp sự khác biệt.<sup>419</sup>

## Bồ Đào Nha - Bảo hộ sáng chế theo Luật Sở hữu công nghiệp

### Tài liệu IP/D3/WTDS37 - WT/DS37/2 và Corr.1

#### Bối cảnh của vụ kiện

Ngày 30/4/1996, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Bồ Đào Nha liên quan đến thời hạn bảo hộ bằng độc quyền sáng chế tại Bồ Đào Nha.

Mối quan tâm chính của Hoa Kỳ là Bồ Đào Nha phải tuân thủ các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS về việc quy định thời hạn bảo hộ sáng chế là ít nhất 20 năm kể từ ngày nộp đơn.<sup>420</sup> Theo Hiệp định TRIPS, các Thành viên có nghĩa vụ quy định thời hạn tối thiểu này cho mọi bằng độc quyền sáng chế đang có hiệu lực ở Thành viên đó tại thời điểm áp dụng Hiệp định với Thành viên đó. Theo Luật Sở hữu công nghiệp của Bồ Đào Nha, thời hạn bảo hộ hiện tại được cấp cho sáng chế bị cáo buộc vi phạm nghĩa vụ này Hiệp định TRIPS, mặt khác, Bồ Đào Nha là nước phát triển nên phải thi hành Hiệp định TRIPS từ ngày 01/01/1996.

Theo Hoa Kỳ, Bồ Đào Nha đã vi phạm các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: i) Nghĩa vụ quy định thời hạn bảo hộ sáng chế ít nhất 20 năm kể từ ngày nộp đơn theo Điều 33; ii) Nghĩa vụ áp dụng Hiệp định TRIPS từ ngày 01/01/1996 theo Điều 65, và nghĩa vụ áp dụng cho mọi đối tượng đang được bảo hộ tại thời điểm áp dụng Hiệp định theo Điều 70.

#### Cơ sở pháp lý: Các quy định trong Hiệp định TRIPS và các hiệp định liên quan

##### Điều 33 Hiệp định TRIPS, Thời hạn bảo hộ:

"Thời hạn bảo hộ theo quy định không được kết thúc trước khi hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn."

##### Điều 65 Hiệp định TRIPS, Điều khoản chuyển tiếp:

"1. Phụ thuộc vào quy định tại các khoản 2, khoản 3 và khoản 4, không Thành viên nào có nghĩa vụ phải thi hành Hiệp định này trước khi kết thúc thời hạn chung kéo dài 01 năm kể từ ngày Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực."

<sup>418</sup> C. M. Correa (Ed.), *Tài liệu nghiên cứu về cách giải thích và thực thi sở hữu trí tuệ theo các quy tắc của WTO - Sở hữu trí tuệ trong WTO*, tập II, (NXB Edward Elgar: 2010, UK/USA), trang 216.

<sup>419</sup> J.L. Perez Gabilondo, *Kinh nghiệm của Argentina về các tranh chấp trong WTO: Xây dựng năng lực quốc gia và việc sử dụng luật sư tư vấn nội bộ*, G. C. Schaffer, R. Meléndez-Ortiz (Eds.), *Giải quyết tranh chấp tại WTO - Kinh nghiệm của các nước đang phát triển*, (NXB Cambridge: 2011, UK), trang 121 -123.

<sup>420</sup> Như được quy định tại Điều 33 Hiệp định TRIPS.

2. Thành viên là nước đang phát triển có quyền trì hoãn thời hạn thi hành quy định của Hiệp định này thêm 04 năm so với thời hạn quy định tại khoản 1, trừ các quy định tại Điều 3, 4 và 5.

3. Bất kỳ Thành viên nào đang trong quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường tự do và đang tiến hành cải tổ cơ cấu hệ thống sở hữu trí tuệ và gặp những khó khăn đặc biệt trong việc soạn thảo, thi hành luật và quy định về sở hữu trí tuệ, cũng có thể hưởng thời hạn trì hoãn được quy định tại khoản 2 nêu trên.

4. Trong phạm vi một Thành viên là nước đang phát triển bị Hiệp định này ràng buộc nghĩa vụ mở rộng bảo hộ sáng chế sản phẩm sang những lĩnh vực công nghệ mà chưa được bảo hộ tại lãnh thổ của Thành viên đó vào ngày mà Thành viên đó phải thi hành Hiệp định theo thời hạn chung được quy định tại khoản 2 thì Thành viên đó có thể hoãn việc thi hành các quy định về bảo hộ sáng chế sản phẩm tại Mục 5, Phần II của Hiệp định này cho những lĩnh vực công nghệ đó thêm 05 năm.

5. Một Thành viên sử dụng thời hạn chuyển tiếp theo các khoản 1, 2, 3 hoặc 4 nêu trên phải bảo đảm rằng mọi sự thay đổi trong luật, quy định và thực tiễn áp dụng luật của mình được thực hiện trong thời gian đó không được làm giảm mức độ phù hợp với các quy định của Hiệp định này”.

#### **Điều 70. Hiệp định TRIPS, Bảo hộ các đối tượng hiện có:**

“1. Hiệp định này không làm phát sinh các nghĩa vụ đối với hành vi xảy ra trước ngày áp dụng Hiệp định này cho Thành viên liên quan.

2. Trừ trường hợp được quy định khác, Hiệp định này làm phát sinh các nghĩa vụ đối với tất cả đối tượng hiện có tại thời điểm áp dụng Hiệp định này cho Thành viên tương ứng, và đang được bảo hộ tại nước Thành viên đó tại thời điểm trên, hoặc đáp ứng hoặc sau đó đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ theo các điều khoản của Hiệp định này. Liên quan đến khoản này và các khoản 3, khoản 4 sau đây, các nghĩa vụ về bản quyền đối với các tác phẩm đã sáng tác chỉ được xác định theo Điều 18 Công ước Berne (1971), và các nghĩa vụ đối với các quyền của những người sản xuất bản ghi âm và những người biểu diễn đối với các bản ghi âm đang tồn tại chỉ được xác định theo Điều 18 Công ước Berne (1971) như quy định tại khoản 6 Điều 14 của Hiệp định này.

3. Không nghĩa vụ nào trong Hiệp định này buộc khôi phục sự bảo hộ cho đối tượng mà tại thời điểm áp dụng Hiệp định này đối với Thành viên tương ứng đã thuộc về sở hữu cộng đồng.

4. Đối với mọi hành vi liên quan đến những vật cụ thể có chứa đối tượng được bảo hộ mà trở thành hành vi xâm phạm theo các quy định của pháp luật phù hợp với Hiệp định này, và đã bắt đầu được thực hiện, hoặc đã được đầu tư đáng kể từ trước thời điểm một Thành viên phê chuẩn Hiệp định WTO, thì Thành viên đó có thể quy định sự hạn chế về những biện pháp chế tài để chủ thể quyền có thể tiếp tục thực hiện các hành vi đó sau thời điểm áp dụng Hiệp định này cho Thành viên đó. Tuy nhiên, trong những trường hợp đó, Thành viên đó ít nhất phải quy định việc bồi thường thỏa đáng.

5. Một Thành viên không có nghĩa vụ thi hành các quy định tại Điều 11 và khoản 4 Điều 14 đối với các bản gốc và các bản sao được mua trước ngày Thành viên đó áp dụng Hiệp định này.

6. Đối với việc sử dụng không có sự cho phép của chủ thể quyền, các Thành viên không có nghĩa vụ phải thi hành Điều 31, hoặc quy định tại khoản 1 Điều 27 về khả năng hưởng độc quyền sáng chế mà không phân biệt lĩnh vực công nghệ, nếu việc cấp phép cho việc sử dụng đó do Chính phủ thực hiện trước thời điểm Hiệp định này được biết đến.

7. Đối với các quyền sở hữu trí tuệ mà phải đăng ký để xác lập quyền thì đơn đăng ký chưa được xử lý

trước thời điểm Thành viên thi hành Hiệp định này đều được phép sửa đổi để yêu cầu hưởng mức bảo hộ cao hơn theo quy định của Hiệp định này. Việc sửa đổi đó không được hàm chứa các đối tượng mới.

8. Nếu vào ngày có hiệu lực của Hiệp định WTO mà một thành viên không quy định việc bảo hộ sáng chế cho được phẩm và nông hóa phẩm tương ứng với các nghĩa vụ của Thành viên đó theo Điều 27, thì Thành viên đó phải:

(a) bất kể các quy định tại Phần VI, quy định cơ chế để nộp đơn đăng ký độc quyền cho các sáng chế nêu trên từ ngày Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực;

(b) áp dụng các điều kiện bảo hộ sáng chế như được quy định trong Hiệp định kể từ ngày áp dụng Hiệp định như là các tiêu chuẩn đó được áp dụng từ ngày nộp đơn tại nước thành viên đó, hoặc từ ngày ưu tiên của đơn nếu đơn có thể yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên; và

(c) đối với những đơn đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ được quy định tại điểm (b) nêu trên, quy định việc bảo hộ sáng chế phù hợp với Hiệp định này kể từ thời điểm cấp bằng độc quyền sáng chế cho đến hết thời hạn bảo hộ tính từ ngày nộp đơn theo Điều 33 Hiệp định này.

9. Đối với sản phẩm là đối tượng của đơn sáng chế tại một Thành viên theo quy định tại khoản 8(a) nêu trên, bất kể các quy định tại Phần VI, thì Thành viên đó phải cấp độc quyền tiếp thị cho sản phẩm đó trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp phép tiếp thị tại Thành viên đó, hoặc kéo dài đến khi có quyết định cấp hoặc từ chối cấp bằng độc quyền sáng chế cho sản phẩm ở nước Thành viên đó, tùy thuộc thời hạn nào ngắn hơn, với điều kiện là, sau khi Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực, đơn đăng ký sáng chế đã được nộp và bằng độc quyền sáng chế đã được cấp cho sản phẩm đó ở một Thành viên khác và sản phẩm đã được cấp phép tiếp thị tại Thành viên khác đó.”

#### **Giải pháp thỏa thuận**

Ngày 03/10/1996, Hoa Kỳ và Bồ Đào Nha đã thông báo cho Cơ quan giải quyết tranh chấp về giải pháp do hai bên thỏa thuận. Cả hai bên tranh chấp nhất trí rằng Hiệp định TRIPS phải được áp dụng cho các nước phát triển từ ngày 01/01/1996, và theo Điều 33 Hiệp định TRIPS, các thành viên phải cấp thời hạn bảo hộ sáng chế không ít hơn 20 năm tính từ ngày nộp đơn. Cả hai bên cũng nhất trí rằng theo Điều 70.2 Hiệp định TRIPS, các nước phát triển có nghĩa vụ, ngoài các nghĩa vụ khác, áp dụng quy định của Điều 33 Hiệp định TRIPS cho mọi bằng độc quyền sáng chế đang có hiệu lực vào ngày 01/01/1996, và cho tất cả bằng độc quyền sáng chế được cấp cho các đơn đang được xem xét tại ngày 01/01/1996. Theo đó, Bồ Đào Nha đã ban hành một Nghị định quy định tất cả bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực tại ngày 01/01/1996, và tất cả bằng độc quyền sáng chế được cấp sau ngày này trên cơ sở các đơn đang được xem xét vào ngày 01/01/1996, sẽ nhận được thời hạn bảo hộ ít nhất là 15 năm kể từ ngày cấp bằng hoặc 20 năm kể từ ngày nộp đơn, tùy thuộc thời hạn nào dài hơn.

Do đó, tranh chấp không còn được giải quyết theo thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO.

#### **Những phát triển tiếp theo liên quan đến vụ kiện:**

Có ý kiến cho rằng Vụ kiện DS37: Bồ Đào Nha - Bảo hộ sáng chế, cùng với các vụ kiện khác của Hoa Kỳ (như Vụ kiện DS83: Đan Mạch - Thực thi quyền sở hữu trí tuệ, Vụ kiện DS86: Thụy Điển - Thực thi quyền sở hữu trí tuệ, Vụ kiện DS82: Ai-len - Quyền tác giả và Vụ kiện DS124: Hy Lạp - Thực thi quyền sở hữu trí tuệ) chỉ nhằm mục đích đẩy nhanh việc ban hành pháp luật trong nước để thực hiện Hiệp định TRIPS tại mỗi nước thành viên EC, và ít căng thẳng hơn so với hầu hết các vụ kiện khác theo Hiệp định TRIPS. Lý do là vào thời điểm diễn ra các tranh chấp đó, các cam kết liên quan đến Hiệp định TRIPS còn mới và nguyện vọng thực thi Hiệp định đã được thể hiện thông qua việc xây dựng pháp luật trong nước.

Do đó, Ban hội thẩm không được thành lập và việc xét xử cũng không được diễn ra đối với những vụ kiện này.<sup>421</sup>

## Brazil - Các biện pháp ảnh hưởng sự bảo hộ sáng chế

Tài liệu IP/D/23WT/DS199 - WT/DS199/4

### Bối cảnh của vụ kiện

Ngày 30/5/2000, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn Brazil liên quan đến Luật Sở hữu công nghiệp năm 1996<sup>422</sup> của Brazil và các biện pháp liên quan khác.

Mối quan tâm chính của Hoa Kỳ là việc tuân thủ nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS của Brazil. Theo Luật Sở hữu công nghiệp Brazil,<sup>423</sup> bằng độc quyền sáng chế có thể là đối tượng bị cấp quyền sử dụng bắt buộc nếu đối tượng của bằng độc quyền không “được khai thác” tại lãnh thổ Brazil, nghĩa là nếu sản phẩm được bảo hộ sáng chế không được sản xuất tại Brazil hoặc nếu quy trình được bảo hộ sáng chế là không được sử dụng ở Brazil. Ngoài ra, nếu chủ sở hữu sáng chế lựa chọn việc khai thác sáng chế dưới hình thức nhập khẩu chứ không “khai thác tại địa phương” thì Luật Sở hữu công nghiệp Brazil sẽ cho phép người khác nhập khẩu sản phẩm được bảo hộ sáng chế hoặc sản phẩm thu được từ quy trình bảo hộ sáng chế. Điều này dẫn đến việc phân biệt đối xử cho chủ sở hữu sáng chế của Hoa Kỳ tại Brazil- những người có sản phẩm được nhập khẩu vào, nhưng không sản xuất tại Brazil. Luật Sở hữu công nghiệp Brazil cũng làm giảm độc quyền của chủ sở hữu đối với sáng chế của họ. Theo Hoa Kỳ, Brazil đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định WTO và cụ thể là:

i) Các nghĩa vụ cấp bằng độc quyền sáng chế và thụ hưởng các độc quyền sáng chế mà không được phân biệt đối xử về địa điểm sáng chế, lĩnh vực công nghệ, và dù sản phẩm được nhập khẩu hoặc được sản xuất tại địa phương theo Điều 27.1 Hiệp định TRIPS;

ii) Các nghĩa vụ đối với các độc quyền sáng chế của chủ sở hữu theo Điều 28.1; và,

iii) Các nghĩa vụ theo Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (Hiệp định GATT năm 1994).

### Cơ sở pháp lý: Các quy định trong Hiệp định TRIPS và các hiệp định liên quan

#### Điều 27.1 Hiệp định TRIPS, Đối tượng bảo hộ sáng chế:

“1. Phụ thuộc vào quy định tại các khoản 2 và 3, bằng độc quyền phải được cấp cho mọi sáng chế, dù là sản phẩm hay là quy trình, thuộc mọi lĩnh vực công nghệ, với điều kiện sáng chế đó phải mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. Phụ thuộc vào khoản 4 Điều 65, khoản 8 Điều 70 và khoản 3 Điều này, bằng độc quyền phải được cấp và các độc quyền sáng chế phải được hưởng không phân biệt nơi tạo ra sáng chế, lĩnh vực công nghệ và bất kể các sản phẩm được nhập khẩu hay được sản xuất trong nước.”

#### Điều 28. Hiệp định TRIPS, Các quyền được cấp:

“1. Bằng độc quyền phải trao các độc quyền sau cho chủ sở hữu sáng chế:

a) nếu đối tượng của sáng chế là sản phẩm, cấm mọi bên thứ ba thực hiện các hành vi sau nếu không được phép của chủ sở hữu: chế tạo, sử dụng, chào bán, bán sản phẩm đó hoặc nhập khẩu sản phẩm đó để thực hiện những mục đích nêu trên;

b) nếu đối tượng của sáng chế là quy trình, cấm mọi bên thứ ba thực hiện hành vi sử dụng quy trình đó và các hành vi sau nếu không được phép của chủ sở hữu: sử dụng, chào bán, bán hoặc nhập khẩu nhằm mục đích đó ít nhất đối với các sản phẩm đã được tạo ra trực tiếp bằng quy trình đó.”

### Giải pháp thỏa thuận

Tại cuộc họp ngày 01/02/2001, theo yêu cầu của Hoa Kỳ, Cơ quan giải quyết tranh chấp đã thành lập Ban hội thẩm. Tuy nhiên, ngày 05/7/2001, Hoa Kỳ và Brazil đã thông báo cho Cơ quan giải quyết tranh chấp về giải pháp được hai bên thỏa thuận. Trong thư trao đổi giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Brazil kèm theo giải pháp thỏa thuận, Hoa Kỳ tái khẳng định mối quan tâm của mình đối với các điều khoản trong Luật Sở hữu công nghiệp của Brazil liên quan đến việc cấp li-xăng bắt buộc.<sup>424</sup> Tuy nhiên, vì thấy rằng quy định đó chưa từng được sử dụng nên Hoa Kỳ nhất trí chấm dứt vụ kiện trong WTO. Thỏa thuận này đạt được dựa trên sự cam kết của Brazil rằng sẽ tổ chức đàm phán với Hoa Kỳ cùng việc cung cấp các thông tin trước đủ để thực hiện các cuộc thảo luận có tính xây dựng tại một phiên họp đặc biệt theo Cơ chế tham vấn song phương Hoa Kỳ - Brazil trong trường hợp Brazil thấy cần cấp li-xăng bắt buộc đối với bằng độc quyền sáng chế của các công ty Hoa Kỳ theo Luật Sở hữu công nghiệp Brazil. Ngoài ra, Hoa Kỳ muốn Brazil không theo đuổi vụ kiện liên quan đến Luật Sáng chế của Hoa Kỳ (Vụ kiện DS224: Hoa Kỳ- Luật Sáng chế Hoa Kỳ).

Theo đó, tranh chấp này không được giải quyết theo các thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO.

### Sự phát triển tiếp theo liên quan đến vụ kiện:

a) Trong các thư trao đổi giữa Hoa Kỳ và Brazil - các tài liệu được kèm theo giải pháp thỏa thuận trong Vụ kiện DS199: Brazil- Bảo hộ sáng chế, Hoa Kỳ đã thể hiện rõ ràng rằng các quan ngại của mình phải không nhằm vào “Chương trình phòng chống HIV/AIDS”.

b) Trong các thư trao đổi nêu trên, Hoa Kỳ đã đề cập cụ thể mong muốn Brazil không theo đuổi vụ kiện liên quan đến Luật Sáng chế Hoa Kỳ (Vụ kiện DS224 - Luật Sáng chế Hoa Kỳ). Hoa Kỳ mong muốn giải quyết đồng thời cả hai vụ kiện. Tuy nhiên, do Ấn Độ đã tham gia vào vụ kiện đó nên Brazil đã không đồng ý với giải pháp trọn gói như vậy.<sup>425</sup>

c) Một số nhà bình luận cho rằng việc Hoa Kỳ rút bỏ đơn kiện chống lại Brazil trong Vụ kiện DS199 Brazil - Bảo hộ sáng chế đã trao cho Brazil một số quyền tự do nhất định trong việc theo đuổi chính sách y tế thành công để chống lại dịch AIDS. Điều này cũng cho phép Chính quyền Mỹ tránh được sự soi mói của truyền thông tại thời điểm đó như “một thảm họa truyền thông.”<sup>426</sup>

d) Việc rút đơn kiện của Hoa Kỳ trong Vụ kiện DS199 Brazil - Bảo hộ sáng chế rõ ràng là do một số yếu tố, cụ thể là áp lực cộng đồng từ sự chỉ đạo của Chính phủ Brazil, sự trả đũa của Brazil trong WTO

<sup>421</sup> M.L. Busch, R. Reinhardt, *Tranh chấp thương mại xuyên Đại Tây Dương và Hệ thống giải quyết tranh chấp tại GATT/WTO*, E. -U. Petersmann, M. A. Pollack (Eds.), *Tranh chấp kinh tế xuyên Đại Tây Dương: EU, Hoa Kỳ và WTO*, (NXB Đại học Oxford: 2003, US) trang 472, có tại <http://faculty.georgetown.edu/mlb66/florence.pdf>.

<sup>422</sup> Luật số 9,279 ngày 14/5/1996, có hiệu lực tháng 5/1997.

<sup>423</sup> Điều 68 Luật số 9,279 ngày 14/5/1996.

<sup>424</sup> Điều 68 Luật số 9,279 ngày 14/5/1996.

<sup>425</sup> Y. Fukunaga, *Thực thi Hiệp định TRIPS: Những thách thức trong việc xác định các thỏa thuận có tiêu chuẩn tối thiểu*, Tạp chí Luật công nghệ Berkeley, Số 23:867, trang 884, chú thích 112, có tại [http://btli.org/data/Các Điều/23\\_2/867-931.pdf](http://btli.org/data/Các Điều/23_2/867-931.pdf).

<sup>426</sup> C. Raghavan, *Hoa Kỳ thất bại (chiến lược) trong vụ kiện về Luật Sáng chế của Brazil*, Third World Network, Geneva, ngày 25/6/2001, có tại <http://www.twinside.org.sg/title/tactical.htm>.

thông qua Vụ kiện DS 224 và áp lực của các tổ chức phi chính phủ.<sup>427</sup>

e) Để có thêm thông tin, hãy xem Vụ kiện DS224 Hoa Kỳ - Luật Sáng chế Hoa Kỳ.

## Hoa Kỳ - Luật Sáng chế Hoa Kỳ

### Tài liệu IP/D/24WT/DS224

#### Bối cảnh của vụ kiện

Ngày 31/01/2001, Brazil yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ liên quan đến Luật Sáng chế của Hoa Kỳ.<sup>428</sup> Mỗi quan tâm chính của Brazil là Hoa Kỳ phải tuân thủ các nghĩa vụ theo các Hiệp định của WTO, đặc biệt là các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS. Ở Hoa Kỳ, có một cơ chế để cấp quyền sử dụng và chuyển nhượng sáng chế được tạo ra với sự hỗ trợ của Liên bang. Ngoài các đối tượng khác, các doanh nghiệp nhỏ hoặc các tổ chức phi lợi nhuận sở hữu sáng chế sẽ không được phép chuyển giao quyền sử dụng hoặc bán sáng chế cho bất kỳ người nào ở Hoa Kỳ trừ khi người đó nhất trí rằng sản phẩm có chứa sáng chế đó hoặc sản phẩm được tạo ra từ sáng chế đó phải được sản xuất chủ yếu tại Hoa Kỳ. Yêu cầu này phải được tôn trọng và các quy định có liên quan phải được quy định trong thỏa thuận tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ hoặc tổ chức phi lợi nhuận. Luật Sáng chế của Hoa Kỳ cũng áp đặt một số hạn chế, theo đó việc chuyển nhượng quyền sử dụng hoặc bán các sáng chế thuộc sở hữu Liên bang chỉ được thực hiện cho những người mà nhất trí rằng sản phẩm chứa sáng chế hoặc sản xuất từ sáng chế phải được sản xuất chủ yếu tại Hoa Kỳ.

Theo Brazil, Hoa Kỳ phải lý giải sự phù hợp của các quy định trong Luật Sáng chế Hoa Kỳ với các nghĩa vụ có trong các Hiệp định WTO, bao gồm:

i) Nghĩa vụ bảo hộ sáng chế và việc thụ hưởng các độc quyền của sáng chế mà không phân biệt địa điểm tạo ra sáng chế, lĩnh vực công nghệ, và dù sản phẩm đó được nhập khẩu hay được sản xuất trong nước theo Điều 27 Hiệp định TRIPS;

ii) Nghĩa vụ cấp các độc quyền cho chủ sở hữu sáng chế theo Điều 28; và,

iii) Nghĩa vụ theo Hiệp định về biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (Hiệp định TRIMs) và Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (Hiệp định GATT 1994).

#### Cơ sở pháp lý: Các quy định trong Hiệp định TRIPS và các hiệp định liên quan

##### Điều 27.1 Hiệp định TRIPS, Đối tượng bảo hộ sáng chế:

*"1. Phụ thuộc vào quy định tại các khoản 2 và 3, bằng độc quyền phải được cấp cho mọi sáng chế, dù là sản phẩm hay là quy trình, thuộc mọi lĩnh vực công nghệ, với điều kiện sáng chế đó phải mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghệ. Phụ thuộc vào khoản 4 Điều 65, khoản 8 Điều 70 và khoản 3 Điều này, bằng độc quyền phải được cấp và các độc quyền sáng chế phải được hưởng không phân biệt nơi tạo ra sáng chế, lĩnh vực công nghệ và bất kể các sản phẩm được nhập khẩu hay được sản xuất trong nước.*

*2. Các Thành viên có thể loại trừ không cấp bằng độc quyền cho những sáng chế cần phải bị cấm khai thác với mục đích thương mại trong lãnh thổ của mình để bảo vệ trật tự cộng đồng hoặc*

<sup>427</sup> R. Bird, D. R. Cahoy, *Các nền kinh tế BRIC mới nổi: Các bài học từ đàm phán và thực thi quyền sở hữu trí tuệ*, Tạp chí Công nghệ và Sở hữu trí tuệ Northwestern, số 5, tập 3 (2007), trang 408, có tại <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?Điều=1131&context=njtip>.

<sup>428</sup> Đạo luật Sáng chế Hoa Kỳ; Bộ luật Hoa Kỳ - Số 35 i Sáng chế.

*đạo đức xã hội, kể cả để bảo vệ cuộc sống và sức khoẻ của người và động vật hoặc thực vật hoặc để tránh gây nguy hại nghiêm trọng cho môi trường, với điều kiện những ngoại lệ đó được quy định không phải vì lý do duy nhất là việc khai thác sáng chế tương ứng bị pháp luật của nước đó cấm.*

### 3. Các Thành viên cũng có thể loại trừ không cấp bằng độc quyền cho:

a) phương pháp chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật để chữa bệnh cho người và động vật;

b) thực vật và động vật không phải là chủng vi sinh, và các quy trình sản xuất thực vật và động vật chủ yếu mang bản chất sinh học chứ không phải là quy trình phi sinh học hoặc vi sinh. Tuy nhiên, các Thành viên phải bảo hộ giống cây theo hệ thống sáng chế hoặc bằng một hệ thống riêng hữu hiệu, hoặc bằng sự kết hợp giữa hai hệ thống đó dưới bất kỳ hình thức nào. Các quy định của đoạn này phải được xem xét lại sau 04 năm kể từ khi Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực."

#### Điều 28. Hiệp định TRIPS, Các quyền được cấp:

*"1. Bằng độc quyền phải trao các độc quyền sau cho chủ sở hữu sáng chế:*

a) nếu đối tượng của sáng chế là sản phẩm, cấm mọi bên thứ ba thực hiện các hành vi sau nếu không được phép của chủ sở hữu: chế tạo, sử dụng, chào bán, bán sản phẩm đó hoặc nhập khẩu sản phẩm đó để thực hiện những mục đích nêu trên;

b) nếu đối tượng của sáng chế là quy trình, cấm mọi bên thứ ba thực hiện hành vi sử dụng quy trình đó và các hành vi sau nếu không được phép của chủ sở hữu: sử dụng, chào bán, bán hoặc nhập khẩu nhằm mục đích đó ít nhất đối với các sản phẩm đã được tạo ra trực tiếp bằng quy trình đó.

*2. Các chủ sở hữu sáng chế cũng phải có quyền chuyển nhượng, để thừa kế quyền sở hữu bằng độc quyền đó và ký kết các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng."*

#### Quá trình tham vấn:

Vụ việc đang trong quá trình tham vấn. Ban hội thẩm chưa được thành lập và cũng chưa có thông báo về việc rút đơn kiện hoặc về giải pháp thỏa thuận được gửi cho Cơ quan giải quyết tranh chấp.

#### Sự phát triển tiếp theo liên quan đến vụ kiện:

a) Vụ kiện DS224 - Luật Sáng chế Hoa Kỳ là vụ việc đầu tiên mà một nước đang phát triển đóng vai trò nguyên đơn trong một tranh chấp liên quan đến Hiệp định TRIPS.<sup>429</sup>

b) Rõ ràng rằng việc Brazil sử dụng hệ thống giải quyết tranh chấp phản ánh sự lưu thông thương mại của nước này, và là một trong các vụ kiện đầu tiên chống lại một Thành viên WTO quyền lực nhất, đó là Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Cần lưu ý rằng Vụ kiện Luật Sáng chế Hoa Kỳ là hành động "ăn miếng trả miếng" đối với việc Hoa Kỳ khiếu kiện về quy định li-xăng bắt buộc liên quan đến được phẩm trong Luật Sáng chế của Brazil (Vụ kiện WT/DS199). Theo một số học giả, thực tế cả hai vụ kiện (WT/DS199 và WT/DS224) sẽ không được giải quyết theo thủ tục giải quyết tranh chấp,<sup>430</sup> cho dù chưa có thông báo cho Ban Thư ký WTO rằng vụ kiện WT/DS224 chính thức bị rút đơn.

c) Để có thêm thông tin về sự phát triển tiếp theo của vụ kiện, vui lòng tham khảo phần Sự phát triển tiếp theo của Vụ kiện DS199: Brazil - Các biện pháp ảnh hưởng đến bảo hộ sáng chế.

<sup>429</sup> Y. Fukunaga, *Thực thi Hiệp định TRIPS: Những thách thức trong việc xác định các thỏa thuận có tiêu chuẩn tối thiểu*, Tạp chí Luật Công nghệ Berkeley, Số 23:867, trang 884, có tại [http://btj.org/data/Các Điều/23\\_2/867-931.pdf](http://btj.org/data/Các Điều/23_2/867-931.pdf).

<sup>430</sup> G. Schaffer, M. R. Sanchez, B. Rosenberg, *Phản hồi của Brazil đối với chế độ pháp lý của WTO: Củng cố sức mạnh quốc gia thông qua phổ biến tri thức*, Đối thoại Nam Mỹ do ICTSD tổ chức về Giải quyết tranh chấp trong WTO và phát triển bền vững, Sao Paulo, Brazil, ngày 22 - 23/6/2006, trang 17 - 18, có tại <http://www.ictsd.org/downloads/2008/05/brazils-response-to-the-judicialized-wto-regime-strengthening-the-state-through-diffusing-expertise.pdf>.

# III. Các tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý

## Cộng đồng châu Âu - Bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho nông sản và thực phẩm

Tài liệu IP/D/19WT/DS174, IP/D/19/Add.1 và WT/DS174/Add.1

- Báo cáo của Ban hội thẩm (Tài liệu WT/DS174/R)

Tài liệu IP/D/25WT/DS290/1 - Báo cáo của Ban hội thẩm (Tài liệu WT/DS290/R)

### Bối cảnh của vụ kiện

Ngày 01/6/1991, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Cộng đồng châu Âu (EC) và các nước thành viên liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý (CDĐL) cho nông sản và thực phẩm. Ngày 04/4/2003, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn bổ sung với Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên về cùng vấn đề trong yêu cầu tham vấn trước đó. Ngày 17/4/2003, Ôxtrâyliya cũng có yêu cầu tham vấn với Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên về việc bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho nông sản và thực phẩm.

Do không đạt được giải pháp thỏa thuận, ngày 02/10/2003, Ban hội thẩm chung đã được thành lập để giải quyết cả yêu cầu của Hoa Kỳ và Ôxtrâyliya.<sup>431</sup>

Biện pháp gây tranh chấp là Quy chế của Cộng đồng châu Âu (sau đây gọi tắt là “Quy chế”)<sup>432</sup> về bảo hộ chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ cho nông sản và thực phẩm, như được sửa đổi, và các biện pháp thi hành và thực thi có liên quan. Quy chế đặt ra các thủ tục khác nhau. Đầu tiên, Quy chế thiết lập hai bộ thủ tục đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý cho nông sản và thực phẩm. Các bộ thủ tục khác nhau này sẽ được áp dụng tùy thuộc vào đơn đó đăng ký bảo hộ tên gọi của khu vực địa lý nằm trong lãnh thổ Cộng đồng châu Âu<sup>433</sup> hay thuộc lãnh thổ của nước khác ngoài EC.<sup>434</sup> Thứ hai, Quy chế đặt ra thủ tục phản đối đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý khác nhau. Các thủ tục phản đối khác nhau này sẽ được áp dụng tùy thuộc vào vị trí khu vực địa lý và địa chỉ của người phản đối.<sup>435</sup> Thứ ba, Quy chế quy định thủ tục cụ thể đối với Ủy ban pháp luật mà sẽ có vai trò trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến việc đăng ký chỉ dẫn địa lý.<sup>436</sup> Thứ tư, Quy chế đặt ra các thủ tục cụ thể về việc kiểm soát trong quá trình đăng ký từng chỉ dẫn địa lý,<sup>437</sup> và các thủ tục ghi nhãn đối với các chỉ dẫn địa lý đồng âm.<sup>438</sup>

<sup>431</sup> Phù hợp với Điều 9 của DSU về thủ tục cho nhiều khiếu nại.

<sup>432</sup> Quy chế Hội đồng của Cộng đồng châu Âu số 2081/92 ngày 14/7/1992.

<sup>433</sup> Các Điều 5 đến 7 của Quy chế.

<sup>434</sup> Các Điều 12a và 12b của Quy chế.

<sup>435</sup> Các Điều 7, 12b và 12d của Quy chế.

<sup>436</sup> Điều 15 của Quy chế.

<sup>437</sup> Điều 10 của Quy chế.

<sup>438</sup> Điều 12(2) của Quy chế.

Hai nguyên đơn đưa ra một số cáo buộc theo Hiệp định TRIPS, Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp năm 1967 (Công ước Paris), nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc theo Điều 1.1 và nghĩa vụ đối xử quốc gia theo Điều III.4 Hiệp định GATT 1994, các nghĩa vụ về chuẩn bị, thông qua và áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật của các cơ quan chức năng ở cấp trung ương theo Điều 2 Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Đặc biệt, do một số cáo buộc liên quan đến Công ước Paris và Công ước này do Văn phòng quốc tế WIPO quản lý nên Ban hội thẩm đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Văn phòng quốc tế theo hình thức cung cấp thông tin liên quan đến việc giải thích một số điều khoản của Công ước. Các thông tin được Văn phòng quốc tế cung cấp bao gồm một tài liệu và 05 phụ lục kèm theo.

Ngoài ra, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên lập luận rằng hai nguyên đơn, Ôxtrâyliya và Hoa Kỳ đưa ra các khiếu nại khác nhau. Vì vậy, mặc dù có một Ban hội thẩm chung được thành lập cho vụ kiện, nhưng Ban hội thẩm phải chuẩn bị các báo cáo riêng, phù hợp với Điều 9.2 Hiệp định DSU. Ban hội thẩm đã chấp nhận yêu cầu này.

### Cơ sở pháp lý: Các quy định trong Hiệp định TRIPS và các hiệp định liên quan

#### Điều 1.1 Hiệp định TRIPS, Nội dung và phạm vi của các nghĩa vụ:

*“1. Các Thành viên phải thi hành các điều khoản của Hiệp định này. Các Thành viên có thể, nhưng không bắt buộc, phải áp dụng trong luật của mình việc bảo hộ mạnh hơn so với các yêu cầu của Hiệp định này, miễn là việc bảo hộ đó không trái với các điều khoản của Hiệp định này. Các Thành viên được tự do quyết định phương pháp thích hợp nhằm thi hành các điều khoản của Hiệp định này trong hệ thống pháp luật và thực tiễn của mình.”*

*2. Trong Hiệp định này, “sở hữu trí tuệ” bao gồm tất cả các đối tượng sở hữu trí tuệ nêu tại các Mục từ 1 đến 7 của Phần II.”*

#### Điều 2.2 Hiệp định TRIPS, Các công ước về sở hữu trí tuệ:

*“1. Đối với các Phần II, III và IV của Hiệp định này, các Thành viên phải tuân thủ các Điều từ 1 đến 12 và Điều 19 Công ước Paris (1967).”*

#### Điều 3. Hiệp định TRIPS, Đối xử quốc gia:

*“1. Mỗi Thành viên phải trao cho công dân của Thành viên khác sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với sự đối xử mà Thành viên đó dành cho công dân của mình trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ, phụ thuộc vào các ngoại lệ tương ứng được quy định trong Công ước Paris (năm 1967), Công ước Berne (năm 1971), Công ước Rome và Hiệp ước về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp. Đối với người biểu diễn, người sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng, nghĩa vụ này chỉ áp dụng cho các quyền được quy định trong Hiệp định này. Bất kỳ Thành viên nào sử dụng các quy định tại Điều 6 Công ước Berne và khoản 1(b) Điều 16 Công ước Rome phải thông báo cho Hội đồng TRIPS, như được quy định trong các điều khoản đó.”*

Hai tiêu chí cần được đáp ứng khi xem xét sự không phù hợp với nghĩa vụ tại Điều 3.1 gồm: 1) Biện pháp liên quan phải áp dụng cho việc bảo hộ sở hữu trí tuệ, và 2) Công dân của các Thành viên khác bị đối xử “kém thuận lợi hơn” so với công dân của Thành viên sở tại (Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 290, đoạn 7.175; Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 174, đoạn 7.125).

Nghĩa vụ đối xử quốc gia quy định tại Điều 3 Hiệp định TRIPS áp dụng đối với “việc bảo hộ sở hữu trí tuệ”. Chú thích số 2 đưa ra định nghĩa toàn diện cho cụm từ “bảo hộ” được sử dụng tại các Điều 3 và 4, gồm các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng đạt được, việc đăng ký, phạm vi bảo hộ, việc duy trì và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các vấn đề ảnh hưởng đến sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ được

quy định cụ thể trong Hiệp định. Theo Điều 1.2, thuật ngữ “sở hữu trí tuệ” được dùng để chỉ tất cả các (quyền) sở hữu trí tuệ có tại các Mục từ 1 đến 7 trong Phần II của Hiệp định (Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 290, các đoạn 7.176-7.177; Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 174, các đoạn 7.126-7.127).

Mặc dù Điều 3.1 áp dụng cho công dân, chứ không phải là sản phẩm, nhưng việc tham khảo cách giải thích trước đây về nghĩa vụ này trong bối cảnh Hiệp định GATT năm 1994 [liên quan đến sản phẩm] có thể sẽ hữu ích trong việc giải thích nghĩa vụ này.<sup>439</sup> Theo đó, tiêu chí đánh giá theo Điều 3.1 nhằm xác định xem liệu sự đối xử khác nhau có làm ảnh hưởng đến “các cơ hội bình đẳng hữu hiệu” giữa công dân của các Thành viên WTO khác và công dân của Cộng đồng châu Âu trong việc “bảo hộ” quyền sở hữu trí tuệ không, có gây thiệt hại cho công dân của các Thành viên khác không (Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 174, đoạn 7.134; Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 290, đoạn 7.184).

Do tiêu chí đánh giá được căn cứ trên cơ hội bình đẳng hữu hiệu, nên cần lưu ý rằng công dân để cập tại Điều 3.1 phải là những người đang tìm kiếm cơ hội trong cùng loại quyền sở hữu trí tuệ ở các hoàn cảnh mà có thể so sánh được. Một mặt, điều này sẽ loại bỏ việc so sánh cơ hội giữa các công dân ở các loại sở hữu trí tuệ khác nhau, chẳng hạn chỉ dẫn địa lý và quyền tác giả. Mặt khác, không có lý do nào để giải thích cho việc tại sao cơ hội bình đẳng lại giới hạn sự ưu tiên cho các quyền có mối liên hệ với một vùng lãnh thổ của một Thành viên nhất định (Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 174, đoạn 7.174; Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 290, đoạn 7.217).

#### **Điều 4. Hiệp định TRIPS, Đối xử tối huệ quốc:**

*“Đối với bảo hộ sở hữu trí tuệ, bất kỳ lợi thế, ưu đãi, đặc quyền hoặc sự miễn trừ được một Thành viên dành cho công dân của nước khác phải ngay lập tức và vô điều kiện dành cho công dân của tất cả Thành viên khác. Sự miễn trừ nghĩa vụ này cho bất kỳ ưu tiên, ưu đãi, đặc quyền hoặc đặc lợi nào mà một Thành viên dành cho nước khác:*

(a) Trên cơ sở các thỏa thuận quốc tế về hỗ trợ tư pháp hoặc thực thi pháp luật nói chung, chứ không giới hạn riêng ở bảo hộ sở hữu trí tuệ;

(b) Phù hợp với các quy định của Công ước Berne (1971) hoặc Công ước Rome, theo đó sự đãi ngộ không phải là đãi ngộ quốc gia mà là sự đãi ngộ dành cho một nước khác;

(c) Đối với quyền của người biểu diễn, người sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng mà không được quy định trong Hiệp định này;

d) Trên cơ sở các thỏa thuận quốc tế liên quan đến bảo hộ sở hữu trí tuệ có hiệu lực trước khi Hiệp định WTO có hiệu lực, với điều kiện là các thỏa thuận đó được thông báo cho Hội đồng TRIPS và không tạo nên sự phân biệt đối xử một cách tùy tiện hoặc bất hợp lý với công dân của các Thành viên khác.”

Hai tiêu chí cần được đáp ứng khi xem xét sự không phù hợp với nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc theo Điều 4 gồm: 1) Biện pháp đó phải áp dụng cho bảo hộ sở hữu trí tuệ; và 2) Công dân của các Thành viên khác không được dành bất kỳ lợi thế, ưu đãi, đặc quyền hoặc sự miễn trừ nào “ngay lập tức và vô điều kiện” mà Thành viên đó dành cho công dân của một nước khác (Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 174, đoạn 7.698).

<sup>439</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều 211 Đạo luật Omnibus về phân bổ ngân sách năm 1998, tài liệu WT/DS176/R, các đoạn 8.131 - 8.133, và Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều 211 Luật Omnibus về phân bổ ngân sách năm 1998, tài liệu WT/DS176/AB/R, thông qua ngày 01/02/2002, đoạn 258; Báo cáo của Ban hội thẩm GATT, Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều 337 Luật Thuế nhập khẩu 1930, tài liệu L/6439 - 36S/345, thông qua ngày 07/11/1989, đoạn 5.11.

#### **Điều 16.1 Hiệp định TRIPS, Các quyền được cấp:**

*“1. Chủ sở hữu nhãn hiệu được đăng ký phải có độc quyền ngăn cấm người mà không có sự cho phép của mình sử dụng trong hoạt động thương mại các dấu hiệu trùng hoặc tương tự cho hàng hóa hoặc dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa hoặc dịch vụ được đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng đó có khả năng gây nhầm lẫn. Việc sử dụng dấu hiệu trùng cho cùng loại hàng hóa hoặc dịch vụ phải được coi là có khả năng gây nhầm lẫn. Quyền nêu trên không được làm tổn hại đến các quyền có trước, cũng như không được cản trở các Thành viên cấp quyền trên cơ sở sử dụng.”*

Điều 16.1 thuộc Phần II của Hiệp định, trong đó quy định các tiêu chuẩn tối thiểu liên quan đến khả năng và phạm vi bảo hộ, và việc sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ. Mặc dù mỗi Mục trong Phần II quy định về một loại quyền khác nhau, nhưng đôi khi chúng cũng đề cập đến quyền khác, vì một đối tượng sở hữu trí tuệ có thể được bảo hộ theo một hay nhiều loại quyền sở hữu trí tuệ. Điều này đặc biệt rõ trong trường hợp nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý mà theo cách hiểu thông thường thì cả hai đều là các dấu hiệu có khả năng phân biệt. Điều 16.1 đưa ra các quyền phải được cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ, cũng như được công nhận trên cơ sở sử dụng. Về cơ bản, ý nghĩa thông thường của lời văn cho thấy quyền này áp dụng đối với việc sử dụng các dấu hiệu trùng hoặc tương tự cho hàng hóa trùng hoặc tương tự trong hoạt động thương mại, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Điều này có thể hiểu bao gồm cả việc sử dụng dấu hiệu được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Lời văn của Điều 16.1 quy định quyền được trao là “độc quyền”. Độc quyền này được thể hiện trên thực tế là quyền loại trừ người khác sử dụng đối tượng bảo hộ vì thường dùng thuật ngữ “ngăn cấm.” Hơn nữa, điều này cho thấy rằng quyền này chỉ thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu được đăng ký - người có thể thực hiện quyền ngăn cấm các hành vi sử dụng nhất định của “tất cả người khác” nếu không có sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu. Câu cuối đưa ra một ngoại lệ đối với các độc quyền đó - đó là các độc quyền này không được ảnh hưởng đến bất kỳ quyền có trước nào. Ngược lại, lời văn của Điều 16.1 là không hoàn toàn đầy đủ vì còn có ngoại lệ khác đối với các độc quyền nêu trên được quy định tại Điều 17 và còn có thể có trong các quy định khác của Hiệp định TRIPS (Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 174, các đoạn 7.600-7.603; Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 290, các đoạn 7.600-7.603).

#### **Điều 17. Hiệp định TRIPS, Ngoại lệ:**

*“Các Thành viên có thể quy định một số ngoại lệ nhất định đối với các quyền được cấp cho nhãn hiệu, chẳng hạn việc sử dụng với mục đích lành mạnh các thuật ngữ có tính chất mô tả, với điều kiện là những ngoại lệ đó không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu và của các bên thứ ba.”*

Rõ ràng, Điều 17 cho phép các Thành viên quy định một số ngoại lệ đối với các độc quyền được cấp cho nhãn hiệu, kể cả các độc quyền được đề cập tại Điều 16.1. Điều 17 chỉ cho phép “các ngoại lệ hạn chế” và đưa ra một ví dụ về ngoại lệ hạn chế đó, cùng điều kiện rằng “các ngoại lệ đó phải tính đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu và của bên thứ ba.” Ý nghĩa thông thường của các từ ngữ cho thấy rằng ngoại lệ không những phải “hạn chế” mà còn phải tuân thủ các điều kiện khác. Ví dụ về “việc sử dụng với mục đích lành mạnh các thuật ngữ có tính chất mô tả” chỉ mang tính minh họa, nhưng cũng đưa ra định hướng cho việc giải thích quy định này vì nó nằm trong ý nghĩa của một ngoại lệ “hạn chế” và có khả năng đáp ứng điều kiện nêu trên trong một số hoàn cảnh cụ thể. Mọi sự giải thích về thuật ngữ “hạn chế” hoặc về các điều kiện mà loại trừ ví dụ nêu trên sẽ là không hợp lý. Cấu trúc của Điều 17 là khác so với cấu trúc của các quy định về ngoại lệ khác. Cần lưu ý rằng các Điều 13,30 và 26.2 Hiệp định TRIPS, cũng như Điều 9(2) Công ước Berne (năm 1971) như được tích hợp theo Điều 9.1 Hiệp định TRIPS, cũng quy định các ngoại lệ đối với quyền sở hữu trí tuệ, và tất cả quy định đó đều có lời văn tương tự với Điều 17, dù ở mức độ khác nhau. Tuy nhiên, không giống với các quy định khác, Điều 17 không đề cập đến nội dung “mâu thuẫn với việc khai thác bình thường” cũng như “gây thiệt hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp” của chủ thể hoặc chủ sở hữu, mà chỉ đề cập đến lợi ích hợp pháp của bên thứ ba và đặt quyền lợi của bên thứ ba ngang với quyền của chủ sở hữu quyền.



Đây cũng là quy định duy nhất trong Hiệp định có ví dụ. Ngoài ra, Điều 17 cho phép áp dụng các ngoại lệ đối với các quyền nhãn hiệu, khác với các ngoại lệ đối với các quyền sở hữu trí tuệ khác. Do đó, khi viện dẫn đến cách giải thích của hai Ban hội thẩm trước đây về các nội dung của các Điều 13 và 30 thì điều quan trọng là cũng phải giải thích Điều 17 theo lời văn của chính nó (Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 174, các đoạn 7.647-7.649; Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 290, các đoạn 7.647-7.649).

Ban hội thẩm đồng ý với quan điểm của Ban hội thẩm trong *Vụ kiện Ca-na-đa - Bằng độc quyền sáng chế dược phẩm*, trong đó giải thích thuật ngữ tương tự có trong Điều 30 rằng “*bản thân từ “ngoại lệ” đã bao hàm sự hạn chế mà không cần thêm sự cắt xén nào về mặt nội dung của nó.*”<sup>440</sup> Việc bổ sung từ “*hạn chế*” chỉ để nhấn mạnh rằng ngoại lệ phải thật hẹp và chỉ cho phép sự ảnh hưởng nhỏ đến các quyền. Vấn đề ở đây là liệu ngoại lệ đối với các quyền được cấp cho nhãn hiệu có thực sự hẹp không (Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 174, đoạn 7.650; Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 290, đoạn 7.650).

Các ngoại lệ hạn chế tại Điều 17 phải đáp ứng điều kiện “*phải tính đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu và của bên thứ ba*”. Trước tiên, Ban hội thẩm phải xác định “*lợi ích hợp pháp*” là gì. Hiểu theo bối cảnh của Điều này thì “*lợi ích hợp pháp*” của chủ sở hữu nhãn hiệu khác với “*các quyền được trao cho nhãn hiệu*” mà cũng thuộc về chủ sở hữu. Do Điều 17 đặt ra một số ngoại lệ đối với các quyền nhãn hiệu, nên “*lợi ích hợp pháp*” của chủ sở hữu nhãn hiệu phải là cái gì khác so với việc thụ hưởng đầy đủ các quyền đó. Cũng theo Điều này, “*lợi ích hợp pháp*” của chủ sở hữu nhãn hiệu có thể so sánh với lợi ích hợp pháp của “*bên thứ ba*” - những người không có quyền đối với nhãn hiệu. Theo đó, “*lợi ích hợp pháp*”, ít nhất lợi ích của bên thứ ba, phải khác với việc thụ hưởng các quyền pháp lý của họ một cách đơn thuần. Điều này được củng cố bằng việc sử dụng từ “*tính đến*” - có mức độ thấp hơn so với từ “*bảo hộ*”. Ban hội thẩm nhất trí với quan điểm của Ban hội thẩm tại Vụ kiện Ca-na-đa - Sáng chế dược phẩm, trong đó giải thích thuật ngữ “*lợi ích hợp pháp*” của chủ sở hữu sáng chế và bên thứ ba được quy định trong Điều 30 như sau: “*Để hiểu thuật ngữ “lợi ích hợp pháp” trong bối cảnh này thì phải xác định thuật ngữ theo cách mà thường được sử dụng trong ngôn ngữ pháp lý - là từ ngữ có tính quy phạm, yêu cầu bảo vệ lợi ích “chính đáng” theo nghĩa rằng những lợi ích này phải được hỗ trợ bởi các chính sách công có liên quan hoặc các quy phạm xã hội khác. “Điều này cũng đúng với thuật ngữ “lợi ích hợp pháp” của chủ sở hữu nhãn hiệu và bên thứ ba trong bối cảnh của Điều 17 (Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 174, các đoạn 7.662-7.663; Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 290, các đoạn 7.662-7.663).*”

Tính hợp pháp của một số lợi ích của chủ sở hữu nhãn hiệu là mặc nhiên vì chủ sở hữu nhãn hiệu đã được xác định cụ thể tại Điều 17. Mỗi chủ sở hữu nhãn hiệu có lợi ích hợp pháp trong việc giữ gìn sự khác biệt hoặc khả năng phân biệt của nhãn hiệu để chúng có thể thực hiện được chức năng phân biệt của mình. Ban hội thẩm đã lưu ý rằng Điều 17 chỉ yêu cầu các ngoại lệ phải “*tính đến*” lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu, mà không đề cập đến “*sự phương hại một cách bất hợp lý*” đến những lợi ích đó, điều này là khác với quy định tại các Điều 13, 26.2 và 30 Hiệp định TRIPS và Điều 9(2) Công ước Berne (1971) như được tích hợp theo Điều 9.1 Hiệp định TRIPS. Điều này cho thấy lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu có tiêu chuẩn thấp hơn.

#### **Điều 22. Hiệp định TRIPS, Bảo hộ chỉ dẫn địa lý:**

*“1. Trong Hiệp định này, chỉ dẫn địa lý là những chỉ dẫn về hàng hóa có xuất xứ từ lãnh thổ của một Thành viên hoặc từ khu vực hay địa phương thuộc lãnh thổ đó, có chất lượng, uy tín hoặc đặc tính nhất định chủ yếu do xuất xứ địa lý quyết định.*”

*2. Liên quan đến chỉ dẫn địa lý, các Thành viên phải quy định những biện pháp pháp lý để các bên có lợi ích liên quan ngăn cấm:*

*a) việc sử dụng bất kỳ phương tiện nào để gọi tên hoặc thể hiện hàng hóa nhằm chỉ dẫn hoặc gợi ý rằng hàng hóa đó xuất xứ từ một khu vực địa lý khác với xuất xứ thực, theo cách thức lừa dối công chúng về xuất xứ địa lý của hàng hóa;*

*b) bất kỳ hành vi sử dụng nào cấu thành hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo ý nghĩa của Điều 10bis Công ước Paris (1967).*

*3. Mỗi Thành viên phải, mặc nhiên nếu pháp luật quốc gia cho phép hoặc theo yêu cầu của bên có lợi ích liên quan, từ chối hoặc hủy bỏ hiệu lực đăng ký nhãn hiệu có chứa hoặc bao gồm một chỉ dẫn địa lý dùng cho hàng hóa không có xuất xứ từ lãnh thổ tương ứng, nếu việc sử dụng chỉ dẫn đó trên nhãn hiệu dùng cho hàng hóa đó tại nước Thành viên đó làm cho công chúng hiểu sai về xuất xứ thực.*

*4. Quy định tại các khoản 1, 2 và 3 nêu trên phải được áp dụng cho cả chỉ dẫn địa lý mặc dù đúng theo nghĩa đen về lãnh thổ, khu vực hoặc địa phương là nơi xuất xứ của hàng hóa, nhưng lại làm công chúng hiểu là hàng hóa đó có xuất xứ từ một lãnh thổ khác.”*

Điều 22.2 đặt ra các nghĩa vụ đối với chỉ dẫn địa lý. Theo bối cảnh này thì Điều 22.2 đặt ra một số biện pháp pháp lý nhất định “*đối với*” chỉ dẫn địa lý - đó là nghĩa vụ về bảo hộ chỉ dẫn địa lý (Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 290, các đoạn 7.712-7.714).

#### **Điều 24.3 và Điều 24.5 Hiệp định TRIPS, Các cuộc đàm phán quốc tế; Trường hợp ngoại lệ:**

*“3. Để thi hành Mục này, không Thành viên nào được giảm nhẹ việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý đã có ở trong nước ngay trước thời điểm Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực...”*

*5. Nếu một nhãn hiệu đã được nộp đơn hoặc đã được đăng ký một cách trung thực, hoặc nếu các quyền đối với nhãn hiệu đã đạt được thông qua việc sử dụng một cách trung thực thuộc trường hợp sau đây:*

*a) trước thời điểm thi hành các quy định này ở nước Thành viên như được quy định tại Phần VI; hoặc*

*b) trước khi chỉ dẫn địa lý liên quan được bảo hộ ở nước xuất xứ; thì các biện pháp được áp dụng để thi hành quy định của Mục này không được làm ảnh hưởng đến khả năng đăng ký hoặc hiệu lực đăng ký của nhãn hiệu, hoặc quyền sử dụng nhãn hiệu, với lý do nhãn hiệu nêu trên trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý”.*

Theo Điều 24.3, khi thực thi Mục 3 Phần II của Hiệp định, một Thành viên không được làm giảm sự bảo hộ của chỉ dẫn địa lý đã có ở trong nước trước ngày Hiệp định WTO có hiệu lực. Điều 24.3 không áp dụng các biện pháp mà được thông qua để thi hành các quy định không thuộc Mục 3. Đây là một điều khoản bế tắc và bắt buộc (Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 174, các đoạn 7.630-7.633; Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 290, các đoạn 7.630-7.633).

Đối tượng của Điều 24.5 là các biện pháp được áp dụng để thi hành Mục 3. Động từ chính của Điều 24.5 là “*không được gây phương hại*”: nghĩa là quy định này không được làm ảnh hưởng đến một số quyền khác, kể cả các quyền có trước. Các đối tượng của động từ chính trong Điều 24.5 là “*khả năng bảo hộ hoặc hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu*” và “*quyền sử dụng nhãn hiệu*”. Các đối tượng này tương ứng với nghĩa vụ “*từ chối hoặc hủy bỏ hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu*” và “*đăng ký nhãn hiệu... phải bị*

<sup>440</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện Ca-na-đa - Bằng độc quyền sáng chế dược phẩm*, đoạn 7.30. Để tiện theo dõi, xem *Vụ kiện số DS114: Ca-na-đa - Sáng chế dược phẩm*.

từ chối hoặc bị hủy bỏ hiệu lực” tại các Điều 22.3 và 23.2, và ngoài ra, việc bảo hộ nhãn hiệu cũng bị ảnh hưởng bởi các nghĩa vụ quy định các biện pháp pháp lý nhằm ngăn cấm một số hành vi sử dụng nhất định được nêu tại các Điều 22.2 và 23.1 (Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 174, các đoạn 7.606-7.609; Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 290, các đoạn 7.606-7.609).

Không quy định nào trong Điều 24.5 cấp việc sử dụng nhãn hiệu. Thay vào đó, chỉ có một điều khoản nhằm bảo đảm rằng “quyền sử dụng nhãn hiệu” không bị phương hại hoặc ảnh hưởng bởi các biện pháp được đưa ra để thực hiện Mục 3 Phần II. Cho dù quyền sử dụng nhãn hiệu phát sinh như thế nào thì Điều 24.5 không quy định nghĩa vụ cấp các quyền đó. Theo đó, Điều 24.5 tạo ra một ngoại lệ đối với bảo hộ chỉ dẫn địa lý - như được đề cập trong tên gọi của Điều 24 (Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 174, các đoạn 7.615; Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 290, các đoạn 7.615). Lời văn của Điều 24.5 rõ ràng bảo lưu quyền sử dụng nhãn hiệu - quyền mà không được quy định rõ ràng trong Hiệp định TRIPS - và cũng không đề cập đến sự hạn chế các độc quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu trong việc ngăn cấm việc sử dụng các dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn - mà được quy định rõ ràng trong Hiệp định TRIPS khi dấu hiệu được sử dụng như một chỉ dẫn địa lý (Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 174, đoạn 7.618; Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 290, đoạn 7.618). Theo đó, sẽ là không phù hợp khi gán cho Điều 24.5 các quyền ngăn cấm việc sử dụng gây nhầm lẫn hoặc hạn chế các quyền ngăn cấm việc sử dụng gây nhầm lẫn. Theo Điều 16.1, các Thành viên được yêu cầu trao cho chủ sở hữu nhãn hiệu quyền ngăn cấm một số hành vi sử dụng nhất định, kể cả hành vi sử dụng như một chỉ dẫn địa lý (Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 174, đoạn 7.625; Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 290, đoạn 7.625).

#### **Điều 65. Hiệp định TRIPS, Điều khoản chuyển tiếp:**

“1. Phụ thuộc vào quy định tại các khoản 2, 3 và 4, không Thành viên nào có nghĩa vụ phải thi hành Hiệp định này trước khi kết thúc thời hạn chung kéo dài 01 năm kể từ ngày Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực.”

#### **Điều 10bis Công ước Paris, Cạnh tranh không lành mạnh:**

“(1) Các quốc gia của Liên hiệp bị ràng buộc trong việc bảo đảm cho công dân của nước mình sự bảo hộ hiệu quả chống lại hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

(2) Bất kỳ hành vi cạnh tranh nào trái với tập quán trung thực trong công nghiệp và thương mại đều bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

(3) Đặc biệt, các hành vi sau đây phải bị cấm:

(i) mọi hành vi có bản chất nhằm tạo ra sự nhầm lẫn bởi mọi phương tiện với cơ sở (công nghiệp hoặc thương mại), hàng hóa hoặc hoạt động công nghiệp hoặc thương mại của đối thủ cạnh tranh;

(ii) các tuyên bố sai trái trong hoạt động thương mại có bản chất nhằm làm mất uy tín của cơ sở (công nghiệp hoặc thương mại), hàng hóa, hoặc hoạt động công nghiệp hoặc thương mại của đối thủ cạnh tranh;

(iii) những chỉ dẫn hoặc cáo buộc mà được sử dụng trong hoạt động thương mại nhằm lừa dối công chúng về bản chất, quy trình sản xuất, đặc điểm, sự phù hợp về mục đích, hoặc số lượng hàng hóa.”

**Điều 10ter(1) Công ước Paris, Nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn sai lệch, cạnh tranh không lành mạnh: Quyền được kiện:**

“(1) Các quốc gia của Liên hiệp cam kết bảo đảm cho công dân của các nước khác trong Liên hiệp các biện pháp pháp lý phù hợp có hiệu quả để xử lý tất cả hành vi quy định tại Điều 9, 10, và 10 bis.”

#### **Điều 6.2 Hiệp định DSU, Thành lập Ban hội thẩm:**

“2. Yêu cầu thành lập Ban hội thẩm phải được làm bằng văn bản. Văn bản yêu cầu này phải chỉ ra việc tham vấn đã được tiến hành chưa, xác định rõ các biện pháp cụ thể đang được thảo luận và cung cấp tóm tắt ngắn gọn về cơ sở pháp lý của đơn kiện đủ để thể hiện các vấn đề một cách rõ ràng. Trong trường hợp bên khởi kiện yêu cầu thành lập Ban hội thẩm với các điều kiện khác với các điều khoản tham chiếu chuẩn thì văn bản yêu cầu này phải kèm theo bản đề xuất về các điều khoản tham chiếu đặc biệt đó.”

Điều 6.2 Hiệp định DSU quy định rằng yêu cầu thành lập Ban hội thẩm phải xác định rõ các biện pháp tranh chấp cần giải quyết chứ không phải các khía cạnh cụ thể của biện pháp đó (Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 174, đoạn 11; Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện 290, đoạn 26).

#### **Điều 9. Hiệp định DSU, Thủ tục đối với đơn kiện có nhiều nguyên đơn:**

“1. Khi có hai hoặc nhiều thành viên yêu cầu thành lập Ban hội thẩm để giải quyết cùng một vấn đề thì một Ban hội thẩm duy nhất có thể được thành lập để xem xét những khiếu nại đó, có tính đến quyền của tất cả Thành viên liên quan. Ban hội thẩm duy nhất đó phải được thành lập để xem xét những vấn đề khiếu nại đó bất kỳ khi nào khả thi.

2. Ban hội thẩm duy nhất phải tổ chức xem xét và đệ trình ý kiến lên DSB theo cách mà không làm ảnh hưởng đến quyền đáng ra các bên tranh chấp được hưởng nếu thành lập các Ban hội thẩm riêng để xem xét các đơn kiện. Nếu một trong số các bên tranh chấp yêu cầu thì Ban hội thẩm phải đệ trình các báo cáo riêng về tranh chấp liên quan. Tài liệu bằng văn bản của mỗi nguyên đơn phải được gửi cho các nguyên đơn khác và mỗi nguyên đơn phải có quyền có mặt khi có bất kỳ nguyên đơn nào khác trình bày ý kiến của mình với Ban hội thẩm.

3. Nếu có nhiều hơn một Ban hội thẩm được thành lập để xem xét các đơn kiện cho cùng một vấn đề thì ở mức độ nhiều nhất có thể, cùng các hội thẩm viên sẽ tham gia các Ban hội thẩm riêng và phải sắp xếp thời gian biểu làm việc của các Ban hội thẩm này một cách hợp lý”.

#### **Quan điểm của nguyên đơn: Hoa Kỳ và Ôxtrâyliya**

Hoa Kỳ và Ôxtrâyliya cáo buộc rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS, bên cạnh các vấn đề khác.

a) Đối với việc bảo hộ sở hữu trí tuệ, theo Điều 3.1 Hiệp định TRIPS, các Thành viên có nghĩa vụ dành cho công dân của các Thành viên khác sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với sự đối xử dành cho công dân nước mình. Các Thành viên cũng có nghĩa vụ đối xử quốc gia theo quy định tại Điều 2 Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1.

(i) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2(1) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1. Quy chế áp đặt các điều kiện có đi có lại và điều kiện tương đương đối với khả năng bảo hộ, đó là Quy chế chỉ áp dụng cho nông sản, thực phẩm của nước thứ ba với điều kiện nước thứ ba (có chỉ dẫn địa lý) có thể và sẵn sàng áp dụng một hệ thống bảo hộ chỉ dẫn địa lý tương đương với hệ thống của Cộng đồng châu Âu, cũng như cấp sự bảo hộ tương đương cho các sản phẩm có xuất xứ từ Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên.<sup>441</sup> Những điều kiện này cũng áp dụng cho các Thành viên WTO. Vì vậy, trừ khi Chính phủ của các Thành viên WTO - nước có khu vực địa lý liên quan, có khả năng và sẵn sàng đáp ứng các điều kiện tương đương và có đi có lại như được yêu cầu nêu trên, nếu không, không một công dân của các Thành viên WTO

<sup>441</sup> Đặc biệt theo Điều 12 (1) của Quy chế.

ngoài EC nào có thể tiếp cận được với các quyền dành cho công dân châu Âu, kể cả các thuận lợi trong đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

(ii) Điều 2(2) Công ước Paris không yêu cầu về nơi cư trú hoặc cơ sở (công nghiệp hoặc thương mại) ở nước được yêu cầu bảo hộ đối với công dân của các nước Liên hiệp Paris để được hưởng các quyền sở hữu công nghiệp. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 2(2) này, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1 vì Quy chế đặt ra yêu cầu về cơ sở (công nghiệp hoặc thương mại) tại Cộng đồng châu Âu: công dân nước ngoài chỉ có thể đăng ký chỉ dẫn địa lý cho một sản phẩm nếu sản phẩm đó được sản xuất, chế biến tại Cộng đồng châu Âu.

b) Đối với các vấn đề về thủ tục nộp đơn trong Quy chế,<sup>442</sup> Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2 Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1.

(i) Theo thủ tục nộp đơn trong Quy chế, người không mang quốc tịch EC muốn đăng ký bảo hộ cho một chỉ dẫn địa lý thuộc lãnh thổ của một Thành viên WTO sẽ không thể đăng ký trực tiếp với Cộng đồng châu Âu - dù là với Ủy ban châu Âu hoặc một cơ quan trực thuộc Ủy ban. Ngược lại, công dân EC có thể đăng ký trực tiếp với Cộng đồng châu Âu thông qua nước thành viên - nước sẽ thi hành Quy chế như một đơn vị trực thuộc Cộng đồng châu Âu. Ngoài ra, theo Quy chế, các Thành viên WTO có chỉ dẫn địa lý phải phê duyệt trước đơn đăng ký cho chỉ dẫn địa lý đó. Vì vậy, dù các nước thành viên EC có trách nhiệm quy định các công cụ để chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (trong trường hợp này là chỉ dẫn địa lý) thực hiện các quyền của mình mà không cần có sự can thiệp của Chính phủ như các công dân không mang quốc tịch EC lại cần có sự can thiệp của Chính phủ mà thông thường Chính phủ không có nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện việc can thiệp này.

(ii) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 2(2) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1 vì Quy chế áp đặt yêu cầu về cơ sở (công nghiệp hoặc thương mại) tại Cộng đồng châu Âu.<sup>443</sup>

c) Đối với một số vấn đề trong thủ tục phản đối trong Quy chế,<sup>444</sup> Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2 Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1.

(i) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia được quy định tại Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2(1) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1. Theo thủ tục phản đối trong Quy chế, người không phải là công dân EC hoặc không có cơ sở (công nghiệp hoặc thương mại) ở EC phải nộp đơn phản đối thông qua Chính phủ của Thành viên WTO nơi người đó cư trú hoặc có cơ sở (công nghiệp hoặc thương mại) tại đó. Chính phủ nước đó có trách nhiệm xác nhận và chuyển đơn phản đối cho Ủy ban châu Âu. Điều này có nghĩa là các nước thành viên EC không có nghĩa vụ thực hiện Quy chế, còn các Thành viên WTO khác thì phải thực hiện. Theo đó, quy trình phản đối dành cho người không phải là công dân EC khác so với quy trình dành cho công dân EC. Kết quả là người không phải là công dân EC không có công cụ trực tiếp để phản đối việc đăng ký chỉ dẫn địa lý và thủ tục phản đối trong Quy chế đã trao sự đối xử kém thuận lợi hơn cho những người không phải là công dân EC. Bất kỳ biểu hiện bên ngoài nào về sự đối xử công bằng sẽ được đánh giá theo một tình huống cơ bản khác nhau. Ngoài ra, Quy chế đã giới hạn những người có thể nộp đơn

phản đối phải là cư dân hoặc có cơ sở (công nghiệp hoặc thương mại) tại một quốc gia đáp ứng các điều kiện tương đương và có đi có lại,<sup>445</sup> và một số chỉ dẫn địa lý nhất định vẫn còn hiệu lực mặc dù được đăng ký theo các điều khoản đã bị xóa bỏ của Quy chế, theo đó không cấp quyền phản đối cho công dân của các Thành viên WTO.

(ii) Đối với các vấn đề liên quan đến thủ tục phản đối trong Quy chế,<sup>446</sup> Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 2(2) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1, vì Quy chế đưa ra yêu cầu về nơi cư trú hoặc cơ sở (công nghiệp hoặc thương mại) trong lãnh thổ Cộng đồng châu Âu.

d) Đối với yêu cầu liên quan đến Bộ phận pháp lý của Quy chế,<sup>447</sup> Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2(1) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1.<sup>448</sup> Theo Quy chế, khi ban hành một số loại quyết định, như quyết định đăng ký chỉ dẫn địa lý mà có phản đối, Ủy ban châu Âu phải tham vấn ý kiến từ Bộ phận pháp lý. Chủ thể sở hữu nhãn hiệu không mang quốc tịch EC sẽ không có đại diện quốc gia tại Ủy ban (hay Bộ phận pháp lý) để bảo vệ lợi ích của họ, và do đó, đây là sự đối xử kém thuận lợi hơn so với công dân EC.

e) Đối với các vấn đề liên quan đến thủ tục kiểm tra trong Quy chế,<sup>449</sup> Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia theo Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2(1) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS theo Điều 2.1.<sup>450</sup>

(i) Theo Quy chế, cơ chế kiểm tra nhất định phải được thiết lập tại quốc gia có chỉ dẫn địa lý. Tuy nhiên, dù các nước thành viên EC có trách nhiệm thiết lập cơ chế (kiểm tra) theo Quy chế thì các Thành viên WTO khác không có nghĩa vụ đó, mà trên thực tế, nhiều Thành viên WTO cũng không có cơ chế này. Do đó, khi công dân EC tự động được tiếp cận với cơ chế kiểm tra đạt tiêu chuẩn thì các công dân không mang quốc tịch EC từ các Thành viên WTO khác không thể đáp ứng yêu cầu này, ít nhất ở các Thành viên WTO không thiết lập được cơ chế kiểm tra như của EC. Quy chế đã không trao sự đối xử bình đẳng cho công dân EC và người không mang quốc tịch EC từ các Thành viên WTO khác.

(ii) Không rõ cơ quan chức năng của Thành viên WTO khác sẽ dựa trên cơ sở nào để đánh giá cơ chế kiểm tra của mình có đáp ứng các yêu cầu của Quy chế hay không. Các yêu cầu đối với cơ chế kiểm tra quá cao và vượt quá chức năng cơ bản là đánh giá sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu có trong bản mô tả về sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. Nếu một Thành viên WTO yêu cầu các Thành viên WTO khác phải xây dựng cơ chế kiểm tra giống với cơ chế kiểm tra của Thành viên đó như điều kiện tiên quyết để cấp các quyền có trong Hiệp định TRIPS cho công dân của các Thành viên khác thì có thể hiểu là Thành viên đó đã trao sự đối xử kém thuận lợi hơn.

e) Đối với các yêu cầu liên quan đến việc ghi nhãn của Quy chế,<sup>451</sup> Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm các nghĩa vụ đối xử quốc gia được quy định tại Điều 3.1 Hiệp định TRIPS.<sup>452</sup>

Theo Quy chế, nếu một tên gọi được bảo hộ của nước thứ ba trùng với một tên gọi được bảo hộ của

<sup>442</sup> Theo các Điều 5 và 12a của Quy chế.

<sup>443</sup> Cáo buộc này được nêu ra bởi Ôxtrâyliya.

<sup>444</sup> Các Điều 7, 12b và 12d của Quy chế.

<sup>445</sup> Theo Điều 12d của Quy chế.

<sup>446</sup> Theo Các Điều 7, 12b và 12d của Quy chế.

<sup>447</sup> Theo Điều 15 của Quy chế.

<sup>448</sup> Cáo buộc này được nêu ra bởi Ôxtrâyliya.

<sup>449</sup> Theo Điều 10 của Quy chế.

<sup>450</sup> Cáo buộc này được nêu ra bởi Hoa Kỳ.

<sup>451</sup> Theo Điều 12 (2) của Quy chế.

<sup>452</sup> Cáo buộc này được nêu ra bởi Hoa Kỳ.

Cộng đồng châu Âu thì đăng ký chỉ được cấp sau khi xem xét thích đáng việc sử dụng theo truyền thống tại địa phương và nguy cơ nhầm lẫn trên thực tế. Quyền sử dụng tên đó chỉ được cấp với điều kiện tên nước xuất xứ được ghi rõ ràng trên nhãn hàng hóa. Theo đó, Quy chế đã áp đặt các điều kiện về đăng ký chỉ dẫn địa lý của nước ngoài, trong khi không áp đặt điều kiện này cho chỉ dẫn địa lý của Cộng đồng châu Âu, nên đã vi phạm Điều 3.1: Chỉ dẫn địa lý ở nước thứ ba phải ghi rõ tên nước xuất xứ để nhìn thấy được trên nhãn hàng hóa. Ngoài ra, việc ghi tên nước xuất xứ có thể bị coi là một dấu hiệu làm giảm giá trị của chỉ dẫn địa lý bằng việc ám chỉ rằng đó là một cái gì đó khác so với chỉ dẫn địa lý “thật”.

g) Theo Điều 16.1 Hiệp định TRIPS, các Thành viên có nghĩa vụ trao cho chủ sở hữu nhãn hiệu độc quyền ngăn cấm người khác mà không được chủ sở hữu cho phép sử dụng các dấu hiệu trùng hoặc tương tự, trong hoạt động thương mại, cho hàng hóa hoặc dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa hoặc dịch vụ của nhãn hiệu được đăng ký nếu việc sử dụng đó có khả năng gây nhầm lẫn.

(i) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 16.1 vì Quy chế đã từ chối cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu có trước độc quyền ngăn cấm việc sử dụng chỉ dẫn địa lý (đăng ký sau) nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước. Theo Quy chế, việc đăng ký chỉ dẫn địa lý có thể bị từ chối nếu việc đăng ký chỉ dẫn địa lý có khả năng lừa dối người tiêu dùng về danh tính đích thực của sản phẩm,<sup>453</sup> có tính đến uy tín, danh tiếng và thời gian sử dụng nhãn hiệu đó. Vì vậy, Quy chế không đề cập việc sử dụng gây “nhầm lẫn”, như được quy định tại Điều 16.1 mà lại đề cập đến việc sử dụng gây “lừa dối” và lừa dối được coi là một cấp độ cao hơn so với “gây nhầm lẫn”. Quy chế yêu cầu phải tính đến uy tín, danh tiếng và thời gian sử dụng của nhãn hiệu-đây là những yêu cầu không có trong Điều 16.1. Các quyền tại Điều 16.1 được cấp “nếu việc sử dụng đó dẫn đến khả năng nhầm lẫn”. Điều này ngụ ý việc có hoặc có ý định sử dụng nhãn hiệu một cách tích cực và rằng quyền đó bao gồm sử dụng trước. Chỉ có một trường hợp duy nhất mà Quy chế áp dụng cho thấy không có sự đáng giá việc đăng ký chỉ dẫn địa lý có cấu thành việc sử dụng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước không.<sup>454</sup>

(ii) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 16.1 vì Quy chế đã từ chối cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu được đăng ký (trước) độc quyền ngăn cấm việc sử dụng chỉ dẫn địa lý khi có giả định về khả năng gây nhầm lẫn trong trường hợp sử dụng dấu hiệu giống nhau cho hàng hóa giống nhau, như được quy định tại Điều 16.1. Các quy định của Quy chế không trao cho các cơ quan chức năng thẩm quyền cần thiết để áp dụng giả định này.<sup>455</sup>

(iii) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 16.1 vì đã không bảo đảm khả năng chấp nhận việc phản đối đăng ký chỉ dẫn địa lý dựa trên căn cứ rằng việc sử dụng chỉ dẫn địa lý dẫn đến khả năng gây nhầm lẫn.<sup>456</sup>

(iv) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 16.1 vì Quy chế không bảo đảm khả năng xem xét sự phản đối của chủ sở hữu nhãn hiệu bởi “cơ quan chức năng quyết định cuối cùng” - đó là cơ quan chức năng của các quốc gia thành viên EC.<sup>457</sup>

h) Đối với chỉ dẫn địa lý, theo Điều 22.2 Hiệp định TRIPS, các Thành viên WTO có nghĩa vụ quy định các biện pháp pháp lý giúp cho các bên có liên quan ngăn cấm việc sử dụng bất kỳ công cụ nào nhằm

gọi tên hoặc thể hiện một hàng hóa mà chỉ dẫn hoặc gợi ý rằng hàng hóa đó có xuất xứ từ một khu vực không phải là khu vực địa lý thật với mục đích lừa dối công chúng về nguồn gốc địa lý của hàng hóa, và bất kỳ hình thức sử dụng nào tạo thành hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo nghĩa của Điều 10bis Công ước Paris.

(i) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 22.2 vì Quy chế không quy định các công cụ pháp lý ở cấp độ Cộng đồng để cho phép các bên liên quan ngăn cấm việc sử dụng chỉ dẫn địa lý được đăng ký, hoặc được đề nghị đăng ký. Nghĩa vụ quy định một số công cụ pháp lý cho các bên liên quan không chỉ giới hạn ở chỉ dẫn địa lý, mà được mở rộng đến mọi tình huống liên quan đến chỉ dẫn địa lý, kể cả việc đăng ký một chỉ dẫn địa lý mà có khả năng tạo thành hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo nghĩa của Điều 10bis Công ước Paris. Ví dụ, hoàn toàn có khả năng rằng ban đầu sản phẩm được sản xuất tại châu Âu, nhưng sau đó được phát triển và hoàn thiện ở quốc gia bên ngoài ở châu Âu và sau đó trở thành một sản phẩm đạt tiêu chuẩn thương mại quốc tế. Điều này có thể đã tạo thành hành vi sử dụng gây lừa dối hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo nghĩa của Điều 10bis Công ước Paris.<sup>458</sup>

(ii) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 22.2 vì Quy chế không trao cho các bên liên quan ở các Thành viên WTO khác mà không đáp ứng các điều kiện tương đương và có đi có lại, kể cả về cơ chế kiểm tra, các biện pháp pháp lý để bảo hộ chỉ dẫn địa lý của họ trên cơ sở thống nhất trên toàn lãnh thổ Cộng đồng châu Âu.<sup>459</sup>

k) Theo Điều 4 Hiệp định TRIPS, mọi lợi thế, ưu đãi, đặc quyền hoặc miễn trừ được một Thành viên WTO dành cho công dân của bất kỳ quốc gia nào khác cũng phải được ngay lập tức và vô điều kiện dành cho công dân của các Thành viên khác.

(i) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc tại Điều 4 Hiệp định TRIPS và Công ước Paris vì Quy chế đã áp đặt các điều kiện tương đương và có đi có lại về khả năng bảo hộ. Điều 4 có chứa một số ngoại lệ, nhưng không có trường hợp ngoại lệ nào tại Điều 4 cho phép áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý, và Quy chế đã trao những ưu đãi/lợi thế không ngay lập tức và vô điều kiện có liên quan đến khả năng bảo hộ dành cho công dân EC cho công dân các thành viên WTO khác.<sup>460</sup>

(ii) Đối với các vấn đề liên quan đến thủ tục nộp đơn và phản đối,<sup>461</sup> Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc được quy định tại Điều 4 với cùng lý do rằng họ đã vi phạm nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc gia Hiệp định TRIPS.<sup>462</sup>

l) Việc thi hành Quy chế bởi các cơ quan chức năng ở các nước thành viên EC đã vi phạm nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc tại Điều 4. Các quốc gia thành viên EC phải được coi là các Thành viên WTO ngoài Cộng đồng và công dân của các quốc gia thành viên EC đã được đối xử thuận lợi hơn so với công dân của các thành viên WTO khác. Theo đó, có một số ưu đãi nhất định đã được dành cho công dân của một số Thành viên WTO, trong khi lại có sự đối xử ít ưu đãi hơn được dành cho công dân của các Thành viên

<sup>458</sup>Cáo buộc này được nêu ra bởi Ôxtrâyliya.

<sup>459</sup>Cáo buộc này được nêu ra bởi Hoa Kỳ.

<sup>460</sup>Cáo buộc này được nêu ra bởi Hoa Kỳ. Ôxtrâyliya cáo buộc rằng điều này vi phạm Điều 4 Hiệp định TRIPS theo yêu cầu thành lập Ban hội thẩm và trong tài liệu đệ trình bằng văn bản đầu tiên đã bảo lưu quyền theo đuổi cáo buộc này. Tuy nhiên, Ôxtrâyliya đã không theo đuổi cáo buộc này.

<sup>461</sup>Theo các Điều 5 và 12 và 7, 12b và 12d của Quy chế.

<sup>462</sup>Cáo buộc này được nêu ra bởi Hoa Kỳ. Ôxtrâyliya cáo buộc điều này vi phạm Điều 4 Hiệp định TRIPS trong yêu cầu thành lập Ban hội thẩm và trong tài liệu đệ trình bằng văn bản đầu tiên đã bảo lưu quyền theo đuổi cáo buộc này. Tuy nhiên, cuối cùng Ôxtrâyliya không theo đuổi cáo buộc này.

<sup>453</sup>Điều 14(3) của Quy chế.

<sup>454</sup>Sự dẫn chiếu là chỉ dẫn địa lý “Bayerisches Bier” và nhãn hiệu “BAVARIA”.

<sup>455</sup>Cáo buộc này được nêu ra bởi Ôxtrâyliya.

<sup>456</sup>Cáo buộc này được nêu ra bởi Ôxtrâyliya.

<sup>457</sup>Cáo buộc này được nêu ra bởi Ôxtrâyliya.

WTO khác. Các biện pháp đó của các quốc gia thành viên EC thuộc vào Điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm vì yêu cầu thành lập Ban hội thẩm định đã chỉ rõ không chỉ bao gồm Quy chế mà còn “các biện pháp thi hành và thực thi Quy chế”<sup>463</sup>

m) Theo các Điều 10bis(1) và 10ter(1) Công ước Paris, các Thành viên Liên hiệp Paris có nghĩa vụ bảo đảm cho công dân của các nước thành viên sự bảo hộ hiệu quả, chống lại hành vi cạnh tranh không lành mạnh, và ban hành các biện pháp pháp lý phù hợp, hiệu quả để ngăn chặn mọi hành vi cạnh tranh không lành mạnh.<sup>464</sup> Hai Điều này được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 2.1 Hiệp định TRIPS mà tích hợp các Điều 10bis(1) và 10ter(1) Công ước Paris vì đã từ chối bảo đảm cho công dân của các Thành viên WTO khác sự bảo hộ hiệu quả chống lại hành vi cạnh tranh không lành mạnh và các biện pháp pháp lý phù hợp để ngăn chặn hiệu quả mọi hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Quy chế quy định một hệ thống đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý trên toàn Cộng đồng để bảo hộ hiệu quả chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, kể cả các đơn đăng ký nhãn hiệu nộp sau; nhưng Quy chế lại không quy định một hệ thống bảo hộ nhãn hiệu của toàn Cộng đồng để bảo hộ nhãn hiệu hiệu quả chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh phát sinh từ việc đăng ký chỉ dẫn địa lý sau. Điều 10bis(1) đặt ra nghĩa vụ bảo hộ nhãn hiệu chống lại cạnh tranh không lành mạnh bởi một chỉ dẫn địa lý và theo đó, Điều 10ter(1) yêu cầu rằng một Thành viên phải quy định cơ chế cần thiết để bảo đảm sự bảo hộ chống lại cạnh tranh không lành mạnh “dưới mọi chiều bài” và bảo đảm cho công dân của các Thành viên WTO khác sự bảo hộ hiệu quả chống lại hành vi cạnh tranh không lành mạnh, có tính đến các hành vi trung thực được xác lập trong thương mại quốc tế.<sup>465</sup>

n) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm các quy định Hiệp định TRIPS về các nghĩa vụ liên quan đến thủ tục thực thi.

(i) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm các quy định Hiệp định TRIPS về các nghĩa vụ liên quan đến thủ tục thực thi<sup>466</sup> vì các quy định của Quy chế liên quan đến thủ tục phản đối của chủ sở hữu nhãn hiệu, và chức năng của Bộ phận pháp lý.

(ii) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm quy định Hiệp định TRIPS về các nghĩa vụ liên quan đến thủ tục thực thi<sup>467</sup> vì Quy chế đã từ chối trao cho chủ sở hữu nhãn hiệu các quyền được quy định tại Điều 16.1, và vì không trao các quyền được quy định tại Điều 22.2 liên quan đến chỉ dẫn địa lý. Nghĩa vụ thực thi theo Hiệp định TRIPS được quy định trong Quy chế theo cách mà không mang lại cho chủ sở hữu quyền các thủ tục và chế tài thực thi cần thiết.

o) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm nhiều nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS và Công ước Paris.<sup>468</sup> Quy chế đã không bảo đảm rằng quyết định cấp sự bảo hộ chuyển tiếp quốc gia cho các chỉ dẫn địa lý ở các nước thành viên EC theo Quy chế không làm suy giảm sự bảo hộ đối với nhãn hiệu theo Hiệp định TRIPS, theo cách giống như đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở cấp độ Cộng đồng.

p) Tháng 4/2003, Quy chế đã được sửa đổi, nhưng đến tháng 4/2003, đã có 120 chỉ dẫn địa lý được đăng ký theo Quy chế bằng các thủ tục cấp quyền phản đối cho người có địa chỉ cư trú hoặc có cơ sở

<sup>463</sup> Cáo buộc này được nêu ra bởi Hoa Kỳ.

<sup>464</sup> Để cập đến các Điều 9, 10 và 10bis Công ước Paris.

<sup>465</sup> Cáo buộc này được nêu ra bởi Ôxtrâyliia.

<sup>466</sup> Cụ thể hơn, đây là cáo buộc về sự vi phạm các Điều 41.1, 41.2, 41.3 và 42 Hiệp định TRIPS. Cáo buộc này được nêu ra bởi Ôxtrâyliia.

<sup>467</sup> Cụ thể hơn, đây là cáo buộc về sự vi phạm các Điều 41.1, 41.2, 41.3, 42 và 44.1 Hiệp định TRIPS. Cáo buộc này được nêu ra bởi Hoa Kỳ.

<sup>468</sup> Quy chế vi phạm Điều 2.1 Hiệp định TRIPS, tích hợp Điều 10bis và 10ter Công ước Paris, và các Điều 16.1, 41.1, 41.2, 41.3 và 42 Hiệp định TRIPS. Cáo buộc này được nêu ra bởi Ôxtrâyliia.

(công nghiệp hoặc thương mại) tại quốc gia thành viên EC, nhưng không cho phép công dân của các Thành viên WTO khác mà không cư trú hoặc không có cơ sở tại EC quyền phản đối việc đăng ký các chỉ dẫn địa lý đó. Theo đó, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm một số nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS và Công ước Paris.<sup>469</sup>

q) Theo Điều 1.1 Hiệp định TRIPS, các Thành viên được tự do xác định cách thức phù hợp để thực thi các quy định của Hiệp định trong hệ thống pháp luật và thực tiễn thi hành của mình.

(i) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 1.1 vì Quy chế đặt ra các yêu cầu cho cơ chế kiểm tra, theo đó, buộc các Thành viên phải tuân thủ một bộ các quy tắc để thực hiện Hiệp định TRIPS. Sự bảo hộ được cấp một cách có điều kiện dựa trên cơ chế kiểm tra do Cộng đồng châu Âu đơn phương áp đặt mà phải tương đương với các quy định của Cộng đồng. Đây không chỉ là thách thức đối với hệ thống kiểm tra của EC, mà còn là thách thức rằng liệu Cộng đồng châu Âu có thể đơn phương yêu cầu các Thành viên WTO khác phải áp dụng hệ thống của mình.<sup>470</sup>

(ii) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 1.1 vì Quy chế đã vi phạm các quy định Hiệp định TRIPS. Một Thành viên WTO có nghĩa vụ phải thi hành các quy định Hiệp định TRIPS trước khi quy định sự bảo hộ cao hơn cho một loại quyền sở hữu trí tuệ nhất định.<sup>471</sup>

r) Theo Điều 65.1 Hiệp định TRIPS, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên phải có nghĩa vụ tuân thủ các quy định Hiệp định TRIPS từ ngày 01/01/1996. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 65.1 vì vẫn vi phạm một số quy định của Hiệp định mặc dù đã qua thời hạn trên. Với lý do tương tự, họ đã vi phạm Điều XVI.4 Hiệp định WTO, trong đó quy định nghĩa vụ áp dụng Hiệp định TRIPS không muộn hơn ngày 01/01/1996.<sup>472</sup>

### Quan điểm của bị đơn: Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên

Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã bác bỏ các cáo buộc của Hoa Kỳ và Ôxtrâyliia.

a) Hai nguyên đơn, gồm Ôxtrâyliia và Hoa Kỳ, đã đưa ra hai khiếu nại mà dường như không bao gồm các cáo buộc giống nhau, số lượng cáo buộc lớn, nhiều vấn đề mới và phức tạp. Ngoài ra, thời gian biểu là không hợp lý và có lợi cho nguyên đơn. Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ bằng văn bản đầu tiên của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cần phải được gia hạn.

b) Một số cáo buộc của Hoa Kỳ và Ôxtrâyliia không có trong Điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm do đó không nên được xem xét.

(i) Các yêu cầu tương ứng của Hoa Kỳ và Ôxtrâyliia về thành lập một Ban hội thẩm là không phù hợp với quy định của Điều 6.2 Hiệp định DSU vì đã không xác định được các biện pháp tranh chấp cụ thể liên quan và không đưa ra tóm tắt về cơ sở pháp lý đủ để thể hiện vấn đề một cách rõ ràng.

(ii) Ôxtrâyliia không đưa ra được cáo buộc liên quan đến thủ tục nộp đơn theo Hiệp định TRIPS, mà chỉ theo quy định của Hiệp định GATT 1994. Hoa Kỳ đưa ra được cáo buộc liên quan đến các thủ tục phản đối theo Hiệp định TRIPS, không phải theo quy định của Hiệp định GATT 1994.

<sup>469</sup> Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm các nghĩa vụ đối xử quốc gia tại các Điều 2(1) và 2.1 trong việc tuân thủ các Điều từ 1 đến 12 và 19 Công ước Paris, và nghĩa vụ tại Điều 1.3 Hiệp định TRIPS trong việc trao sự đối xử được quy định tại Hiệp định TRIPS cho công dân các Thành viên khác. Cáo buộc này được nêu ra bởi Ôxtrâyliia.

<sup>470</sup> Cáo buộc này được nêu ra bởi Hoa Kỳ.

<sup>471</sup> Cáo buộc này được nêu ra bởi Ôxtrâyliia.

<sup>472</sup> Cáo buộc sau này chỉ được nêu ra bởi Ôxtrâyliia.

(iii) Yêu cầu thành lập Ban hội thẩm của Ôxtrâyliya không làm rõ ý định của Ôxtrâyliya trong việc phản đối một số phiên bản của cùng biện pháp từ các lần sửa đổi, bổ sung. Một phân tích về các phiên bản của cùng biện pháp tranh chấp là không hữu ích cho việc giải quyết tranh chấp giữa các bên.

(iv) Một số biện pháp bị Ôxtrâyliya và Hoa Kỳ phản đối, cụ thể là Quy định số 2400/96 và các phiên bản sửa đổi cho đến thời điểm nộp hồ sơ bằng văn bản lần đầu tiên và một số phiên bản sửa đổi của Quy chế Hội đồng số 2081/92, kể cả Văn kiện gia nhập EC của 10 nước thành viên mới, chưa được ban hành tại thời điểm thành lập Ban hội thẩm do đó không nên được đưa vào Điều khoản tham chiếu. Đặc biệt, Văn kiện gia nhập EC nêu trên phải được phê chuẩn - mà không thể hoàn thành vào ngày thành lập Ban hội thẩm và không thể có hiệu lực trước ngày 01/5/2004.

(v) Ôxtrâyliya đã bày tỏ ý định ủng hộ lập luận của Hoa Kỳ trong vụ kiện. Tuy nhiên, không thể hiểu những lập luận ủng hộ này của Ôxtrâyliya vì có lúc lập luận của Hoa Kỳ trái ngược với lập luận của Ôxtrâyliya, và sự ủng hộ tổng thể không phù hợp với quyền tự vệ của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên.

c) Ôxtrâyliya và Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng việc đăng ký chỉ dẫn địa lý theo Quy chế phụ thuộc vào các điều kiện tương đương và có đi có lại. Tuyên bố này là không có căn cứ.

(i) Các điều kiện tương đương và có đi có lại trong Quy chế không áp dụng cho các chỉ dẫn địa lý nằm ở các nước thành viên WTO. Trên thực tế, những điều kiện này sẽ được áp dụng "mà không làm phương hại đến các điều ước quốc tế,"<sup>473</sup> kể cả Hiệp định WTO. Theo đó, việc đăng ký chỉ dẫn địa lý từ các Thành viên WTO khác phải tuân thủ các điều kiện giống như việc đăng ký chỉ dẫn địa lý từ Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên.

(ii) Ôxtrâyliya và Hoa Kỳ cáo buộc vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và các Điều 2(1) và 2(2) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1. Quốc tịch của cá nhân nhận được sự đối xử nhất định là căn cứ để xác định liệu nghĩa vụ đối xử quốc gia có được tôn trọng hay không. Các điều kiện tương đương và có đi có lại trong Quy chế không áp dụng cho các khu vực địa lý nằm trong lãnh thổ các Thành viên WTO, mà không phụ thuộc vào quốc tịch. Cho dù khu vực địa lý nằm trong hay ngoài Cộng đồng châu Âu thì đều không liên quan đến vấn đề quốc tịch của nhà sản xuất liên quan do đó không có liên quan đến việc đăng ký chỉ dẫn địa lý.

d) Đối với các vấn đề liên quan đến thủ tục nộp đơn theo Quy chế,<sup>474</sup> Ôxtrâyliya và Hoa Kỳ cáo buộc vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2 Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1. Cáo buộc này là vô căn cứ. Thủ tục nộp đơn không được áp dụng theo quốc tịch của nhà sản xuất mà theo vị trí của khu vực địa lý. Ngoài ra, thủ tục này không tạo ra đối xử kém thuận lợi hơn vì vai trò Chính phủ của nước thứ ba cũng giống như vai trò của các nước thành viên EC. Việc xác minh và chuyển đơn không phải là một nghĩa vụ quá nặng nề đối với một Thành viên WTO khác: Quy chế không có ý định áp đặt các nghĩa vụ cho các nước thứ ba, việc bảo hộ các chỉ dẫn địa lý thuộc lãnh thổ của nước đó phụ thuộc vào sự hợp tác của họ.

e) Liên quan đến thủ tục phản đối theo Quy chế,<sup>475</sup> Ôxtrâyliya và Hoa Kỳ cáo buộc vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2 Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1. Cáo buộc này là vô căn cứ. Việc xác minh và chuyển một đơn phản đối của quốc gia thứ ba không phải là

nghĩa vụ đặc biệt nặng nề và không quá gây trở ngại cho công dân của nước thứ ba. Ngoài ra, nước thứ ba không cần thẩm định nội dung mà chỉ kiểm tra xem người phản đối có cư trú hoặc có cơ sở (công nghiệp hoặc thương mại) tại nước đó hay không. Các điều kiện tương đương và có đi có lại không áp dụng cho quyền phản đối của các Thành viên WTO. Trái lại, việc đề cập cụ thể đến "các Thành viên WTO" trong Quy chế là vô nghĩa. Quy chế<sup>476</sup> chỉ đề cập đến nơi cư trú hoặc cơ sở của nhà sản xuất mà không có ý định phân biệt đối xử giữa công dân của các nước khác nhau theo nghĩa của Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2 Công ước Paris.

f) Liên quan đến Bộ phận pháp lý của Quy chế,<sup>477</sup> Ôxtrâyliya cáo buộc vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2 Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1. Cáo buộc này là vô căn cứ. Đại diện của các nước thành viên EC trong Bộ phận pháp lý không đại diện cho các chủ thể quyền cụ thể, mà đại diện cho các quốc gia thành viên tương ứng. Ngoài ra, Bộ phận pháp lý chỉ đơn thuần cung cấp ý kiến tư vấn cho Ủy ban châu Âu - là Cơ quan ra quyết định, cùng với Hội đồng Bộ trưởng. Bộ phận pháp lý chỉ đơn thuần hỗ trợ Ủy ban châu Âu mà không đưa ra quyết định bất kỳ. Ôxtrâyliya đã không đưa ra lập luận để chứng minh cho cáo buộc của mình.

g) Liên quan đến các cơ chế kiểm tra theo Quy chế,<sup>478</sup> Hoa Kỳ đã cáo buộc vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2 Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1. Cáo buộc này là vô căn cứ. Các yêu cầu về cơ chế kiểm tra không liên quan đến sự đối xử kém thuận lợi hơn cho công dân nước ngoài. Thực sự, nó thể hiện sự đối xử rất công bằng.

(i) Quy định về cơ chế kiểm tra không áp đặt mô hình của EC vì Quy chế chỉ quy định nguyên tắc chung. Quy chế trao sự linh hoạt đáng kể về xây dựng cơ chế, được chứng minh bằng sự đa dạng về cơ chế kiểm tra của các nước thành viên EC. Ngoài ra, một chỉ dẫn địa lý sẽ không đáng tin và không có thông tin đầy đủ cho người tiêu dùng nếu không được bảo đảm bằng một cơ chế kiểm tra hiệu quả. Chức năng của cơ chế kiểm tra là bảo đảm sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý phải tuân thủ các thông số kỹ thuật có trong bản mô tả sản phẩm. Đây là cơ chế không thể tách rời đối tượng và mục đích của Quy chế, và việc loại bỏ cơ chế sẽ làm suy yếu hệ thống bảo hộ chỉ dẫn địa lý của EC.

(ii) Có gợi ý áp dụng pháp luật cạnh tranh không lành mạnh như một giải pháp thay thế cho cơ chế kiểm tra; tuy nhiên, giải pháp này không tạo ra mức độ bảo hộ chỉ dẫn địa lý tương đương như của Quy chế.

(iii) Cuối cùng, sẽ xảy ra vấn đề chiếm đoạt nếu các nhà sản xuất ở các nước thứ ba hưởng lợi từ hệ thống của EC mà không tuân thủ các cơ chế kiểm tra này.

h) Liên quan yêu cầu ghi nhãn của Quy chế,<sup>479</sup> Ôxtrâyliya và Hoa Kỳ cáo buộc vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia được quy định tại Điều 3.1 Hiệp định TRIPS. Cáo buộc này là vô căn cứ.

(i) Yêu cầu ghi nhãn - đây là một yêu cầu về chỉ dẫn nước xuất xứ theo Quy chế, được áp dụng trong trường hợp sản phẩm có tên gọi giống nhau và không áp dụng cho mọi nước thứ ba. Ngược lại, cho dù chưa áp dụng trường hợp nào áp dụng quy định này trên thực tế nhưng yêu cầu ghi nhãn có thể được áp dụng cho cả tên gọi của nước thứ ba và của cả các thành viên EC. Thực tế, yêu cầu ghi nhãn có ý nghĩa rằng mọi dấu hiệu khi đã được đăng ký thì phải chỉ rõ tên quốc gia xuất xứ.

<sup>473</sup> Điều 12 (1) của Quy chế.

<sup>474</sup> Theo các Điều 5 và 12a của Quy chế.

<sup>475</sup> Theo các Điều 7, 12b và 12d của Quy chế.

<sup>476</sup> Điều 12d của Quy chế.

<sup>477</sup> Theo Điều 15 của Quy chế.

<sup>478</sup> Theo Điều 10 của Quy chế.

<sup>479</sup> Theo Điều 12 (2) của Quy chế.

(ii) Liên quan đến yêu cầu ghi nhãn của Quy chế,<sup>480</sup> Hoa Kỳ cáo buộc vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS. Sẽ rất khó để kết luận rằng yêu cầu chỉ dẫn nguồn gốc đúng của sản phẩm là sự đối xử điều trị thuận lợi. Trong mọi trường hợp, Quy chế không phân biệt đối xử giữa công dân các nước vì nó áp dụng cho vị trí của khu vực địa lý, chứ không áp dụng cho quốc tịch: Quy chế có thể được áp dụng cho cả chỉ dẫn địa lý của châu Âu và nước khác.

k) Ôxtrâyliya và Hoa Kỳ đã cáo buộc vi phạm Điều 16.1 Hiệp định TRIPS. Cáo buộc này là vô căn cứ.

(i) Thứ nhất, Quy chế cấm việc đăng ký chỉ dẫn địa lý nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước.<sup>481</sup> Thứ hai, Điều 24.5 Hiệp định TRIPS quy định khả năng đồng tồn tại của chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu có trước. Thứ ba, theo Điều 24.3, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên phải có nghĩa vụ duy trì sự đồng tồn tại này. Thứ tư, trong mọi trường hợp, theo Điều 17, các Thành viên có thể quy định một số ngoại lệ hạn chế đối với các quyền được cấp cho nhãn hiệu: Quy chế chính là ngoại lệ hạn chế theo Điều này.

(ii) Trên thực tế, nguy cơ đăng ký chỉ dẫn địa lý gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước là rất hạn chế do các tiêu chí đăng ký nhãn hiệu theo luật của EC. Ngoài ra, nếu hiểu một cách chính xác, Quy chế đủ để ngăn cấm đăng ký mọi chỉ dẫn địa lý gây nhầm lẫn. Ôxtrâyliya phải có nghĩa vụ chứng minh cho cáo buộc của mình. Quy chế yêu cầu các Cơ quan chức năng của EC từ chối đăng ký và không trao họ thẩm quyền đăng ký (các chỉ dẫn địa lý đó). Đăng ký chỉ dẫn địa lý có thể bị hủy bỏ bởi tòa án, kể cả trong trường hợp xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bởi người sử dụng chỉ dẫn địa lý.

(iii) Ôxtrâyliya đã cáo buộc vi phạm Điều 16.1 vì Quy chế không quy định cụ thể hoặc không áp dụng giả định về khả năng gây nhầm lẫn trong trường hợp sử dụng dấu hiệu giống nhau cho hàng hóa giống nhau. Cáo buộc này là vô căn cứ, vì cả hai lý do nêu trên và vì các Thành viên không phải áp dụng một cách chính xác giả định tại Điều 16.1 trong pháp luật quốc gia, miễn là Cơ quan chức năng có thẩm quyền quyết định và thực hiện giả định đó trên thực tế.

(iv) Ôxtrâyliya đã cáo buộc vi phạm Điều 16.1 vì Quy chế không bảo đảm rằng đơn phản đối phải được chấp nhận do việc sử dụng chỉ dẫn địa lý dẫn đến khả năng gây nhầm lẫn. Cáo buộc này là vô căn cứ. Điều 16.1 không trao quyền phản đối đối với đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác.

(v) Ôxtrâyliya đã cáo buộc vi phạm Điều 16.1 vì Quy chế không bảo đảm sự đại diện của các Thành viên WTO trong Bộ phận pháp lý của các nước thành viên EC. Cáo buộc này là vô căn cứ. Các lập luận cho các cáo buộc khác nêu trên có thể đủ làm rõ, cộng thêm việc bổ sung Bộ phận pháp lý được thành lập theo Điều 15 của Quy chế không phải là “*cơ quan ra quyết định cuối cùng*”.

l) Ôxtrâyliya đã cáo buộc Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên không quy định các biện pháp pháp lý ở cấp độ Cộng đồng nhằm cho phép các bên liên quan ngăn cấm việc sử dụng chỉ dẫn địa lý được đăng ký hoặc được đề nghị để đăng ký theo Quy chế, theo đó vi phạm Điều 22.2 Hiệp định TRIPS. Cáo buộc này là vô căn cứ.

(i) Cáo buộc này đã không được lập luận đầy đủ. Trước tiên, trong mọi trường hợp, Điều 22.2 chỉ liên quan đến bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Quy định này không thể được chủ sở hữu nhãn hiệu viện dẫn để ngăn cấm việc sử dụng chỉ dẫn địa lý. Thứ hai, việc sử dụng chỉ dẫn địa lý được đăng ký một cách hợp lệ, nếu không phù hợp với Hiệp định TRIPS, không thể lừa dối công chúng về xuất xứ địa lý của hàng hóa. Việc

đăng ký chỉ dẫn địa lý chính xác là để tránh việc đó. Thứ ba, việc đăng ký hoặc sử dụng chỉ dẫn địa lý theo pháp luật quốc gia không thể được coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo nghĩa của Điều 10bis Công ước Paris. Trong mọi trường hợp, chỉ dẫn địa lý phải tuân thủ quy định về ghi nhãn và quảng cáo của EC và pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh của các nước thành viên EC.

(ii) Hoa Kỳ đã cáo buộc vi phạm Điều 22.2 vì Quy chế không trao cho các bên liên quan ở các Thành viên WTO khác mà không đáp ứng các điều kiện tương đương và có đi có lại, kể cả về cơ chế kiểm tra, các biện pháp pháp lý để bảo hộ chỉ dẫn địa lý của họ theo các tiêu chí thống nhất trên toàn lãnh thổ Cộng đồng châu Âu. Tuy nhiên, các điều kiện tương đương và có đi có lại không áp dụng cho các Thành viên WTO. Trong mọi trường hợp, ngay cả khi các lập luận của Hoa Kỳ là đúng thì Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên vẫn tuân thủ Điều 22.2 vì Quy chế không phải là công cụ duy nhất được Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên quy định để ngăn cấm các hành vi được đề cập tại Điều 22.2. Cụ thể, các công cụ bảo hộ khác bao gồm việc ghi nhãn thực phẩm, quảng cáo gây nhầm lẫn, các chỉ thị về nhãn hiệu, các văn bản thi hành của các nước thành viên EC, Quy chế nhãn hiệu Cộng đồng và pháp luật cạnh tranh không lành mạnh của các nước thành viên EC.

m) Hoa Kỳ đã cáo buộc vi phạm nghĩa vụ tối huệ quốc theo Điều 4 Hiệp định TRIPS và Công ước Paris vì Quy chế áp đặt các điều kiện tương đương và có đi có lại về khả năng bảo hộ chỉ dẫn địa lý và với những lý do tương tự mà Quy chế vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia theo Hiệp định TRIPS đối với đơn đăng ký và thủ tục phản đối. Cáo buộc này là vô căn cứ.

n) Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng việc thực hiện Quy chế bởi các cơ quan chức năng của các nước thành viên EC đã vi phạm nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc theo Điều 4 Hiệp định TRIPS. Cáo buộc này là vô căn cứ. Các quốc gia thành viên EC không trao bất cứ ưu đãi nào theo ý nghĩa đối xử tối huệ quốc vì Quy chế là một biện pháp của Cộng đồng nhằm hài hòa hóa pháp luật của Cộng đồng, và công dân của các nước thành viên cũng chính là công dân của EC. Vì vậy, sự đối xử dành cho công dân các nước thành viên EC chính là sự đối xử dành cho công dân của EC vì họ là một.

o) Ôxtrâyliya đã cáo buộc Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên từ chối trao cho công dân của các Thành viên WTO khác sự bảo hộ hiệu quả chống lại hành vi cạnh tranh không lành mạnh và các biện pháp pháp lý phù hợp để ngăn chặn có hiệu quả các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, theo đó vi phạm Điều 2.1 Hiệp định TRIPS, trong đó tích hợp các Điều 10bis(1) và 10ter(1) Công ước Paris. Cáo buộc này là vô căn cứ. Cáo buộc này không có đầy đủ lập luận và rất khó hiểu. Ôxtrâyliya đã không giải thích được tại sao việc sử dụng chỉ dẫn địa lý không phù hợp với Hiệp định TRIPS có thể tạo thành hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Công ước Paris. Trong mọi trường hợp, việc sử dụng chỉ dẫn địa lý phải tuân thủ pháp luật của EC về ghi nhãn và quảng cáo gây nhầm lẫn, giống như pháp luật của các thành viên EC về cạnh tranh không lành mạnh đây là những vấn đề không có trong Điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm. Cuối cùng, không có quy định nào trong Công ước Paris hỗ trợ cáo buộc của Ôxtrâyliya.

p) Với các lý do khác nhau, Ôxtrâyliya và Hoa Kỳ đã cáo buộc sự vi phạm các điều khoản Hiệp định TRIPS liên quan đến các nghĩa vụ về thủ tục thực thi. Những cáo buộc đó là vô căn cứ với các lý do tương tự. Phần III Hiệp định TRIPS, trong đó bao gồm các điều khoản liên quan đến thủ tục thực thi, không áp dụng cho Quy chế: Quy chế chỉ quy định các thủ tục hành chính để đăng ký chỉ dẫn địa lý và thông qua hệ thống đăng ký, mà không có ý định đưa ra các thủ tục thực thi như quy định tại Phần III Hiệp định TRIPS.

q) Ôxtrâyliya đã cáo buộc vi phạm một số nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS và Công ước Paris,<sup>482</sup> vì Quy

<sup>480</sup> Theo Điều 12 (2) của Quy chế.

<sup>481</sup> Theo Điều 14 (3) của Quy chế.

<sup>482</sup> Quy chế này đã vi phạm các Điều 2.1 Hiệp định TRIPS, tích hợp Điều 10bis và 10ter Công ước Paris, và các Điều 16.1, 41.1, 41.2, 41.3 và 42 Hiệp định TRIPS.

chế không bảo đảm rằng quyết định của các nước thành viên EC liên quan đến sự bảo hộ chuyển tiếp quốc gia (theo quy định của Quy chế) không được làm suy giảm sự bảo hộ nhãn hiệu theo Hiệp định TRIPS, giống như cách thức đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở cấp độ Cộng đồng. Cáo buộc này liên quan đến các vấn đề nội dung và hoàn toàn vô căn cứ.

r) Ôxtrâyliã đã cáo buộc vi phạm một số nghĩa vụ Hiệp định TRIPS và Công ước Paris<sup>483</sup> với các lý do liên quan đến việc sửa đổi Quy chế vào tháng 4/2003. Cáo buộc này là vô căn cứ. Các đăng ký riêng lẻ không vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia. Cáo buộc của Ôxtrâyliã chỉ hoàn toàn dựa trên lập luận rằng Quy chế đã không quy định quyền phản đối cho công dân của nước thứ ba (trước khi được sửa đổi) và Ôxtrâyliã đang tìm kiếm một biện pháp hồi tố để khiếu nại biện pháp này trong giai đoạn các biện pháp đó đang còn hiệu lực.

s) Dù với các lý do khác nhau, Hoa Kỳ và Ôxtrâyliã đã cáo buộc cơ chế kiểm tra vi phạm Điều 1.1 Hiệp định TRIPS vì Quy chế buộc các nước Thành viên phải áp dụng một bộ các quy tắc để thi hành Hiệp định TRIPS. Cáo buộc này phụ thuộc vào các vấn đề nội dung và hoàn toàn vô căn cứ. Yêu cầu về cơ chế kiểm tra không vi phạm Điều 1.1 vì chỉ liên quan đến bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Cộng đồng châu Âu, chứ không liên quan đến các hệ thống bảo hộ ở các nước khác.

t) Ôxtrâyliã và Hoa Kỳ đã cáo buộc vi phạm Điều 65.1 Hiệp định TRIPS. Cáo buộc này liên quan đến các vấn đề nội dung và hoàn toàn vô căn cứ.

u) Ôxtrâyliã đã cáo buộc vi phạm Điều XVI.4 Hiệp định WTO. Cáo buộc này liên quan đến các vấn đề nội dung và hoàn toàn vô căn cứ.

### Kết luận, phán quyết và khuyến nghị của Ban hội thẩm:

a) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã yêu cầu gia hạn thời hạn nộp phúc trình đầu tiên bằng văn bản với lý do rằng vụ kiện được đưa ra bởi nhiều (hai) bên khiếu nại, gồm Ôxtrâyliã và Hoa Kỳ, với những cáo buộc không giống nhau. Thời gian biểu đã được sửa đổi và thời hạn nộp phúc trình đầu tiên bằng văn bản đã được gia hạn, mà không làm ảnh hưởng đến thời hạn giữa các bước giải quyết tranh chấp như được quy định trong thời gian biểu ban đầu.

b) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng một số cáo buộc của nguyên đơn không thuộc vào Điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm.

(i) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã yêu cầu phán quyết sơ bộ rằng các yêu cầu về thành lập Ban hội thẩm của Hoa Kỳ và Ôxtrâyliã vi phạm các quy định của Điều 6.2 Hiệp định SDU. Cả hai yêu cầu thành lập Ban hội thẩm là hoàn toàn phù hợp với các quy định của Điều 6.2.

(ii) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng một số cáo buộc nhất định không thuộc Điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm. Theo đó, các cáo buộc về sự vi phạm Điều 4 Công ước Paris và sự vi phạm các nghĩa vụ về thủ tục thực thi của Ôxtrâyliã<sup>484</sup> là không thuộc Điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm.

(iii) Ôxtrâyliã bị cho rằng không đưa ra cáo buộc liên quan đến các thủ tục nộp đơn theo quy định của

<sup>483</sup> Cụ thể, Ôxtrâyliã đã cáo buộc vi phạm nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc tại các Điều 2(1) và (2) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS theo Điều 2.1 và Điều 3.1, nghĩa vụ tại Điều 2.1 trong việc tuân thủ các Điều từ 1 đến 12 và 19 Công ước Paris, và nghĩa vụ tại Điều 1.3 Hiệp định TRIPS trong việc trao sự đối xử được quy định trong Hiệp định TRIPS cho công dân của các Thành viên khác.

<sup>484</sup> Đặc biệt, theo Điều 41 Hiệp định TRIPS kết hợp với các Điều 43, 44, 45, 46, 48 và 49.

Hiệp định TRIPS, mà theo Hiệp định GATT 1994. Tuy nhiên, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã không nêu ra được các cơ sở cho lập luận của mình và cáo buộc của Ôxtrâyliã sẽ được xem xét. Mặt khác, Hoa Kỳ bị cho rằng đã đưa ra cáo buộc liên quan đến các thủ tục phản đối theo quy định của Hiệp định TRIPS, chứ không theo Hiệp định GATT 1994. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã không đưa ra được cơ sở cho lập luận của mình và cáo buộc sẽ được xem xét.

(iv) Ôxtrâyliã đã phản đối Quy định Hội đồng (EEC) số 2081/92, không chỉ phiên bản hiện tại đang có hiệu lực tại ngày thành lập Ban hội thẩm mà còn cả hai phiên bản trước đó được thông qua vào năm 1992 và sửa đổi năm 1997. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng yêu cầu thành lập Ban hội thẩm của Ôxtrâyliã là không đủ rõ ràng và việc phân tích phiên bản trước của Quy chế là không có tác dụng giúp giải quyết tranh chấp giữa các bên. Theo Điều 19.1 Hiệp định DSU, Ban hội thẩm có thể đưa ra các khuyến nghị để một Thành viên sửa đổi biện pháp tranh chấp cho phù hợp với Hiệp định liên quan. Rõ ràng các phiên bản trước của Quy chế có thể đã không còn phù hợp (với Hiệp định), nhưng nếu không còn hiệu lực thì cũng không cần đưa ra khuyến nghị. Tuy nhiên, vẫn có một số chỉ dẫn địa lý được đăng ký theo các phiên bản trước của Quy chế đang tiếp tục có hiệu lực. Vì vậy, các khuyến nghị có thể được đưa ra để làm các đăng ký chỉ dẫn địa lý đó phù hợp với Hiệp định. Ngoài ra, các đánh giá đối với các phiên bản trước đây của Quy chế có thể được đưa ra nếu điều này là hữu ích để đưa ra các kết luận về các biện pháp có trong Điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm.

(v) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng một số biện pháp nhất định do Ôxtrâyliã và Hoa Kỳ phản đối không thuộc điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm vì chỉ được thông qua sau khi thành lập Ban hội thẩm. Tuy nhiên, Quy chế Hội đồng (EEC) số 2081/92 có lần sửa đổi gần đây nhất là trước ngày yêu cầu thành lập Ban hội thẩm. Hơn nữa, điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm không chỉ bao gồm Quy chế, mà còn cả các biện pháp thực hiện và thực thi Quy chế, do đó bao gồm cả các đăng ký chỉ dẫn địa lý bị Ôxtrâyliã khiếu nại.<sup>485</sup> Ôxtrâyliã khiếu nại cả các đăng ký chỉ dẫn địa lý, kể cả các đăng ký có hiệu lực sau ngày thành lập Ban hội thẩm. Tuy nhiên, Ôxtrâyliã đã không chỉ ra các biện pháp bị ảnh hưởng từ các đăng ký có hiệu lực sau ngày thành lập Ban hội thẩm, như khiếu nại đối với các đăng ký có hiệu lực trước khi thành lập Ban hội thẩm. Việc xem xét cả các đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực sau ngày yêu cầu thành lập Ban hội thẩm có thể là một trong các bằng chứng tốt nhất về cách thức mà các điều khoản liên quan của Quy chế được ban hành, giải thích và áp dụng, và việc dẫn chiếu đến các đăng ký đó có thể được thực hiện trong quá trình xem xét các biện pháp tranh chấp như một bằng chứng thực tế.

(vi) Ôxtrâyliã đã chính thức ủng hộ quan điểm của Hoa Kỳ trong vụ kiện. Tuy nhiên, tại cuộc họp chính thức đầu tiên, Ôxtrâyliã đã chỉ ra rằng nước này chỉ ủng hộ "một số ý kiến", sau đó trong tuyên bố cuối cùng, nước này lại tuyên bố rằng họ ủng hộ "mọi lập luận của Hoa Kỳ". Trái với tuyên bố của Ôxtrâyliã, có sự khác nhau rõ ràng giữa các vụ kiện của các nguyên đơn và sự ủng hộ của Ôxtrâyliã trong tuyên bố cuối cùng là rất rộng và không hạn chế. Sự ủng hộ chậm trễ này cũng làm phát sinh vấn đề về thủ tục. Theo đó, tuyên bố của Ôxtrâyliã rằng nước này ủng hộ mọi lập luận của Hoa Kỳ không đủ cơ sở để cho rằng các lập luận của Ôxtrâyliã như được trình bày nêu trên đã được sửa đổi. Tuy nhiên, sự ủng hộ trước đó của Ôxtrâyliã đối với một số ý kiến của Hoa Kỳ có thể được chấp nhận.

(vii) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã nộp 06 phụ lục, trong đó viện dẫn nhiều văn bản pháp luật của Ôxtrâyliã và các bên thứ ba. Những phụ lục phải là một phần của hồ sơ: chúng là một phần trong tài liệu bên bị kiện. Nếu những phụ lục đó không có giá trị về mặt chứng cứ thì sẽ bị bỏ qua.

c) Các cáo buộc trong vụ kiện được đưa ra căn cứ vào Hiệp định TRIPS, Hiệp định GATT 1994 và Hiệp

<sup>485</sup> Hoa Kỳ đã không phản đối bất kỳ đăng ký riêng lẻ nào và do đó không cần thiết phải điều chỉnh các biện pháp đó.



định TBT. Một số cáo buộc theo Hiệp định TRIPS và Hiệp định GATT 1994 có liên quan đến cùng khía cạnh của biện pháp tranh chấp. Tuy nhiên, không có thứ tự ưu tiên giữa hai Hiệp định mà đều là Phụ lục riêng của Hiệp định WTO.

d) Liên quan đến thủ tục đăng ký của Quy chế,<sup>486</sup> Ôxtrâyli và Hoa Kỳ đã cáo buộc Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2 Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1 vì Quy chế áp dụng các điều kiện tương đương và có đi có lại cho các Thành viên WTO. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ.

(i) Vấn đề đầu tiên cần phân tích là các điều kiện đăng ký chỉ dẫn địa lý theo Quy chế.<sup>487</sup> Vấn đề không cần tranh luận giữa các bên là các chỉ dẫn địa lý nằm bên ngoài lãnh thổ Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên mà chưa từng được đăng ký, cũng không phải là đối tượng của một đơn đăng ký theo Quy chế. Các bên nhất trí rằng các nội dung của Quy chế bị khiếu nại theo cáo buộc này<sup>488</sup> không áp dụng đối với việc bảo hộ các chỉ dẫn địa lý nằm trong lãnh thổ của Cộng đồng châu Âu. Tuy nhiên, có sự bất đồng về việc liệu các nội dung đó có áp dụng đối với việc bảo hộ các chỉ dẫn địa lý ở các Thành viên WTO khác không. Rõ ràng, biện pháp đã bị khiếu nại “*như vậy*” và cách giải thích về Quy chế của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên là không có tính ràng buộc. Quy chế đặt ra các điều kiện tương đương và có đi có lại<sup>489</sup> mà không được áp dụng cho các thủ tục đối với chỉ dẫn địa lý nằm trong Cộng đồng châu Âu. Xem xét biện pháp đó về mặt hình thức, rõ ràng khả năng bảo hộ của các chỉ dẫn địa lý nằm trong lãnh thổ các Thành viên WTO phụ thuộc vào sự thỏa mãn các điều kiện tương đương và có đi có lại như quy định trong Quy chế và sự thừa nhận của Ủy ban châu Âu, nhưng Quy chế không quy định bất kỳ thủ tục thay thế nào để các Thành viên WTO không đáp ứng các điều kiện đó. Mặc dù Quy chế quy định rằng những điều kiện đó là “*không phương hại đến các điều ước quốc tế*”, nhưng điều này không làm thay đổi thực tế rằng các Thành viên WTO vẫn phải thỏa mãn các điều kiện tương đương và có đi có lại của Quy chế để chỉ dẫn địa lý của họ tiếp cận được với các thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý.<sup>490</sup>

(ii) Khi đã làm rõ các điều kiện tương đương và có đi có lại trong Quy chế áp dụng cho việc bảo hộ các chỉ dẫn địa lý thuộc các Thành viên WTO, thì cần phải tìm hiểu xem liệu những điều kiện đó có tạo ra sự đối xử với công dân của các Thành viên WTO khác kém thuận lợi hơn so với sự đối xử dành cho công dân EC hay không, theo đó, sẽ vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia theo Hiệp định TRIPS và Công ước Paris. Trên thực tế, Ôxtrâyli và Hoa Kỳ cáo buộc rằng Quy chế đã vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và các Điều 2(1) và 2(2) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1.

(iii) Trước tiên, Ôxtrâyli và Hoa Kỳ đã cáo buộc vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS. Hai yếu tố phải được đáp ứng để xác định sự vi phạm nghĩa vụ theo Điều 3.1: 1) Biện pháp liên quan phải áp dụng cho bảo hộ sở hữu trí tuệ; và 2) Công dân của các Thành viên WTO khác phải bị đối xử “*kém thuận lợi hơn*” so với công dân của Thành viên liên quan. Quy chế liên quan áp dụng cho chỉ dẫn địa lý - một loại tài sản trí tuệ thuộc Hiệp định,<sup>491</sup> và nghĩa vụ đối xử quốc gia tại Điều 3 được áp dụng cho những vấn đề “*liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ*”, bao gồm chỉ dẫn địa lý.<sup>492</sup> Theo đó, điều kiện đầu tiên để

xác định sự vi phạm Điều 3 là biện pháp được áp dụng liên quan đến việc bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được đáp ứng. Điều kiện thứ hai phải được đáp ứng để xác định sự vi phạm Điều 3 là liệu công dân của các Thành viên WTO khác có bị đối xử kém thuận lợi hơn so với công dân của Cộng đồng châu Âu không. Mặc dù Điều 3.1 áp dụng cho công dân, không phải sản phẩm, nhưng việc viện dẫn sự diễn giải trước đây về nghĩa vụ này trong bối cảnh Hiệp định GATT 1994 sẽ hữu ích để giải thích nghĩa vụ này.<sup>493</sup> Theo đó, tiêu chí đánh giá Điều 3.1 là cần phải kiểm tra liệu có sự khác nhau trong sự đối xử làm ảnh hưởng đến “*cơ hội bình đẳng hữu hiệu*” giữa công dân của các Thành viên WTO khác và công dân của Cộng đồng châu Âu trong việc đến “*bảo hộ*” quyền sở hữu trí tuệ mà sẽ gây thiệt hại cho công dân của các Thành viên khác. Việc đánh giá này phải được dựa trên động lực và hiệu lực cơ bản của Quy chế, bao gồm việc phân tích các điều khoản và ý nghĩa thiết thực về các cơ hội liên quan đến bảo hộ sở hữu trí tuệ. Trong vụ kiện này, các bên không nhất trí được với nhau về việc liệu các điều kiện tương đương và có đi có lại trong Quy chế có phân biệt đối xử theo cách không phù hợp với các Hiệp định liên quan hay không. Trên thực tế, những điều kiện đó đã làm thay đổi cơ hội bình đẳng hữu hiệu trong việc đạt được sự bảo hộ sở hữu trí tuệ theo hai cách: thứ nhất, bảo hộ chỉ dẫn địa lý không được quy định bởi Quy chế cho các khu vực địa lý thuộc lãnh thổ của nước khác mà không được Ủy ban châu Âu công nhận theo Quy chế; thứ hai, đối với các chỉ dẫn địa lý từ khu vực địa lý của nước khác, bảo hộ chỉ dẫn địa lý chỉ đạt được theo Quy chế khi nước khác đó có chỉ dẫn địa lý đó ký kết một thỏa thuận quốc tế hoặc đáp ứng các điều kiện tương đương hoặc có đi có lại. Cả hai điều kiện nêu trên đã đặt ra “*rào cản bổ sung*” đáng kể trong việc đạt được sự bảo hộ - các điều kiện không áp dụng cho các chỉ dẫn địa lý từ các khu vực địa lý thuộc Cộng đồng châu Âu.

Ý nghĩa của rào cản đã được thể hiện trên thực tế, rằng tại thời điểm vụ kiện không có nước thứ ba nào đã ký kết thỏa thuận như vậy hoặc thỏa mãn các điều kiện này. Theo đó, các điều kiện tương đương và có đi có lại đã dành sự đối xử kém thuận lợi hơn cho những người muốn đăng ký bảo hộ cho chỉ dẫn địa lý thuộc nước thứ ba, bao gồm ở các Thành viên WTO khác. Tại thời điểm này, việc đánh giá biện pháp tranh chấp theo Điều 3.1 yêu cầu phải xác định rõ ai là “*công dân*” mà sẽ nhận được sự đối xử đó. Điều 3.1 không định nghĩa về công dân và các bên không thống nhất về vấn đề này. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên giải thích rằng đối với thể nhân, theo pháp luật của Cộng đồng châu Âu thì bất kỳ ai là công dân của một nước thành viên EC đều được coi là công dân EC; đối với pháp nhân, pháp luật của Cộng đồng châu Âu không có định nghĩa cụ thể về quốc tịch, nhưng mọi pháp nhân được coi là công dân của một thành viên EC thì cũng sẽ được coi là công dân EC. Ôxtrâyli và Hoa Kỳ không phản đối các tiêu chí được sử dụng bởi các nước thành viên Cộng đồng châu Âu để xác định quốc tịch, các tiêu chí này cũng giống với những tiêu chí được sử dụng trong công pháp quốc tế. Vì vậy, các tiêu chí đó có thể được sử dụng để xác định ai là “*công dân*” theo Điều 3.1. Đối với Quy chế, đúng là Quy chế không đề cập đến “*công dân*” mà chỉ đề cập đến vị trí của các khu vực địa lý hoặc chỉ dẫn địa lý. Về mặt lý thuyết, các công dân hoặc doanh nghiệp nước ngoài có thể được sử dụng chỉ dẫn địa lý của họ ở lãnh thổ Cộng đồng châu Âu và nhận được sự bảo hộ theo Quy chế.

Do đó, vấn đề chính ở đây là xác định sự đối xử dành cho công dân của các Thành viên WTO khác và sự đối xử dành cho công dân của Cộng đồng châu Âu khi sự đối xử đó phụ thuộc vào vị trí của chỉ dẫn địa lý. Về hình thức, Quy chế có chứa các quy định hoàn toàn giống với các quy định dành cho công dân của các Thành viên khác nhau liên quan đến khả năng đạt được sự bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Tuy nhiên, như các Ban hội thẩm trước đây đã làm rõ,<sup>494</sup> thực tế có những trường hợp mà áp dụng các quy định pháp lý hoàn toàn giống nhau nhưng vẫn tạo ra sự đối xử kém thuận lợi hơn. Vì vậy, ngay cả khi các

<sup>486</sup> Theo Các Điều 5 và 12a của Quy chế.

<sup>487</sup> Quy chế áp dụng cho cả đăng ký chỉ dẫn nguồn gốc và chỉ dẫn địa lý, cả hai sẽ được gọi chung là chỉ dẫn địa lý để dễ theo dõi.

<sup>488</sup> Điều 12 (1) của Quy chế.

<sup>489</sup> Quy chế bao gồm hai bộ thủ tục chi tiết cho việc đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm. Bộ thủ tục đầu tiên, trong các Điều từ 5 đến 7, áp dụng cho tên gọi của các khu vực địa lý thuộc lãnh thổ Cộng đồng châu Âu và nước thành viên. Bộ thủ tục thứ hai, có trong các Điều 12a và 12b, áp dụng cho tên gọi của các khu vực địa lý thuộc lãnh thổ của các nước ngoài Cộng đồng châu Âu.

<sup>490</sup> Theo các Điều 12a và 12b của Quy chế.

<sup>491</sup> Theo Điều 1.2 Hiệp định TRIPS và Mục 3 Phần II của Hiệp định.

<sup>492</sup> Theo Chú thích 2 của các Điều 3 và 4 Hiệp định TRIPS.

<sup>493</sup> Xem Báo cáo của Ban hội thẩm trong *Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều 211 Đạo luật sử dụng phù hợp*, các đoạn 8.131 - 8.133, Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 258; Báo cáo của Ban hội thẩm GATT trong *Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều 337*, đoạn 5.11

<sup>494</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm GATT trong *Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều 337*, đoạn 5.11; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm trong *Vụ kiện Hàn Quốc - Các biện pháp đối với thịt bò*, đoạn 137; Báo cáo của Ban hội thẩm trong *Vụ kiện Ca-na-đa - Sáng chế được bảo hộ*, các đoạn 7.100 - 7.105.

quy định trong Quy chế là hoàn toàn giống về sự đối xử mà họ sẽ dành cho công dân của các Thành viên khác và của Cộng đồng châu Âu, nhưng điều đó không đủ để chứng minh rằng không có sự vi phạm Điều 3.1. Các tiêu chí về cơ hội bình đẳng hữu hiệu phải được kiểm nghiệm trên nhóm công dân của Thành viên WTO khác và nhóm công dân của Cộng đồng châu Âu - những nhóm muốn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý của mình theo Quy chế. Quy chế đã đặt ra hai bộ thủ tục khác nhau, phụ thuộc vào chỉ dẫn địa lý đó ở khu vực địa lý của Cộng đồng châu Âu hay ở nước khác, bao gồm các Thành viên WTO. Các điều kiện tương đương và có đi có lại chỉ được áp dụng cho nhóm sau - đó là các chỉ dẫn địa lý đến từ các khu vực địa lý ở các nước ngoài EC. Mặc dù Quy chế điều chỉnh vị trí địa lý, chứ không phải quốc tịch của người đăng ký, nhưng rõ ràng có mối liên hệ giữa khu vực địa lý của chỉ dẫn địa lý và quốc tịch của người đăng ký. Hơn nữa, Quy chế tạo ra mối liên hệ giữa con người, khu vực địa lý của một Thành viên cụ thể và khả năng bảo hộ: Theo Quy chế, “*tên gọi xuất xứ*” yêu cầu rằng người nộp đơn và người sử dụng (chỉ dẫn địa lý) phải sản xuất, chế biến và chuẩn bị sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại khu vực địa lý liên quan, và định nghĩa “*chỉ dẫn địa lý*” yêu cầu người nộp đơn và người sử dụng (chỉ dẫn địa lý) phải thực hiện ít nhất một hoặc một số công đoạn (trong ba công đoạn nêu trên) tại khu vực địa lý, và phải tuân thủ các tiêu chí trong bản mô tả sản phẩm. Theo đó, trong chừng mực nhất định, một mặt, Quy chế đã phân biệt đối xử về khả năng bảo hộ giữa chỉ dẫn địa lý của Cộng đồng châu Âu và chỉ dẫn địa lý của nước khác, bao gồm các Thành viên WTO; mặt khác, có sự phân biệt đối xử rõ ràng giữa những người sản xuất, chế biến và/hoặc chuẩn bị sản phẩm tuân thủ bản mô tả sản phẩm ở Cộng đồng châu Âu và những người sản xuất, chế biến và/hoặc chuẩn bị sản phẩm tuân thủ bản mô tả chất lượng sản phẩm ở nước khác, bao gồm các Thành viên WTO. Phần lớn thể nhân và pháp nhân sản xuất, chế biến và/hoặc chuẩn bị sản phẩm theo bản mô tả sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý lãnh thổ ở những nước Thành viên WTO tham gia vụ kiện này là công dân của các Thành viên đó. Thực tế có thể sẽ có những trường hợp người sản xuất, chế biến không phải là công dân (nhưng đến nay chưa từng có trường hợp nào xảy ra), nhưng điều đó cũng không làm thay đổi một thực tế là Quy chế phân biệt vị trí địa lý của các chỉ dẫn địa lý để tạo ra sự phân biệt đối xử giữa nhóm công dân của các Thành viên EC với công dân của các Thành viên WTO khác trong đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, gây thiệt hại cho công dân của các Thành viên WTO khác. Đây là hệ quả của thiết kế và cấu trúc của hệ thống bảo hộ chỉ dẫn địa lý của châu Âu. Theo đó, lập luận về yếu tố hệ thống của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên phải bị bác bỏ và đối với các điều kiện tương đương và có đi có lại như được áp dụng cho khả năng bảo hộ chỉ dẫn địa lý, Quy chế dành sự đối xử ít thuận lợi hơn cho công dân của các Thành viên WTO khác so với sự đối xử dành cho công dân của Cộng đồng châu Âu, theo đó vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS.

(iv) Thứ hai, Ôxtrâyli và Hoa Kỳ cáo buộc sự vi phạm Điều 2(1) Công ước Paris. Khác với Điều 3.1 Hiệp định TRIPS, Điều 2(1) Công ước Paris đề cập đến “*những lợi thế mà... pháp luật đang cấp hoặc có thể cấp sau đó*”, mà không đề cập đến sự đối xử “*kém thuận lợi hơn*”. Vì vậy, không có kết luận đối với cáo buộc này. Những đánh giá tiếp theo về cáo buộc này có thể không mang lại bất kỳ sự đóng góp nào cho một giải pháp tích cực đối với vụ kiện và vì thế không cần thiết.

(v) Thứ ba, Ôxtrâyli và Hoa Kỳ đã cáo buộc vi phạm Điều 2(2) Công ước Paris. Điều 2(2) không đưa ra yêu cầu nào về nơi cư trú hoặc cơ sở (công nghiệp hoặc thương mại) ở nước được yêu cầu bảo hộ đối với công dân nước thành viên Liên hiệp trong việc thụ hưởng các quyền sở hữu công nghiệp. Quy chế không có yêu cầu nào về nơi cư trú hoặc cơ sở (công nghiệp hoặc thương mại), theo đó, không vi phạm Điều 2(2), như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1.

e) Liên quan đến đơn đăng ký,<sup>495</sup> Ôxtrâyli và Hoa Kỳ đã cáo buộc Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2 Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp

định TRIPS theo Điều 2.1. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ.

(i) Thứ nhất, Ôxtrâyli và Hoa Kỳ đã cáo buộc sự vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS. Thủ tục nộp đơn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý được quy định trong Hiệp định TRIPS. Tiêu chí để đánh giá các biện pháp được quy định tại Điều 3.1 đã được làm rõ ở trên. Chuyển sang các biện pháp tranh chấp này, theo thủ tục nộp đơn trong Quy chế, mọi đơn liên quan đến khu vực địa lý thuộc một nước thành viên EC sẽ được nộp trực tiếp cho một Đơn vị chức năng của Cộng đồng châu Âu- đơn vị đó sẽ tiến hành thẩm định sơ bộ đối với đơn. Các đơn vị chức năng của Cộng đồng châu Âu thường là Cơ quan có thẩm quyền của các nước thành viên EC. Đơn liên quan đến khu vực địa lý ở nước thứ ba không được phép nộp trực tiếp cho một đơn vị thuộc Cộng đồng châu Âu, mà phải được nộp cho Chính phủ của nước sở tại (nước xuất xứ). Đây là sự khác biệt chính trong việc đối xử. Ngoài ra, theo Quy chế, nước thành viên EC có nghĩa vụ thẩm định và quyết định liệu đơn có đáp ứng các yêu cầu bảo hộ hay không, và nếu có thì chuyển đơn đó cho Ủy ban châu Âu; trong khi Chính phủ nước thứ ba không thực hiện những công việc này. Vì vậy, người nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý của nước thứ ba không có quyền đối với thủ tục nộp đơn - những quyền mà được cấp cho người nộp đơn của Cộng đồng châu Âu. Người nộp đơn của các nước thứ ba phải đối mặt với các trở ngại bổ sung trong việc bảo đảm rằng Cơ quan có thẩm quyền ở các nước thành viên EC không gặp phải. Phù hợp với quy định pháp luật (nội khối), Cộng đồng châu Âu có quyền giao một số chức năng nhất định cho Cơ quan chức năng của các nước thành viên EC. Tuy nhiên, theo Quy chế thì Cộng đồng châu Âu có ý định chuyển một số nghĩa vụ này cho các Thành viên WTO khác mà theo đó các Thành viên WTO này phải thực hiện một số thủ tục nộp đơn nhất định để bảo đảm công dân của mình không nhận được sự đối xử kém thuận lợi hơn. Ở mức độ đó, Cộng đồng châu Âu đã không đưa ra sự đối xử công bằng cho công dân của các Thành viên WTO khác. Cộng đồng châu Âu không có đủ thẩm quyền bảo đảm rằng các đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý từ một khu vực địa lý ở nước thứ ba nhận được sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với các đơn chỉ dẫn đến khu vực địa lý thuộc Cộng đồng châu Âu vì điều này đã được quy định trong Quy chế và vượt quá sự thẩm quyền của EC. Theo đó, đối với thủ tục nộp đơn, Quy chế đã trao cho công dân của các Thành viên WTO khác sự đối xử kém thuận lợi hơn so với công dân của Cộng đồng châu Âu, cụ thể là yêu cầu các Chính phủ thẩm định và chuyển đơn đăng ký cho Cộng đồng châu Âu, vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS.

(ii) Thứ hai, Ôxtrâyli và Hoa Kỳ đã cáo buộc vi phạm Điều 2(1) Công ước Paris. Theo kết luận rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS liên quan đến thủ tục nộp đơn, nên không cần phải xem xét cáo buộc vi phạm theo Điều 2(1) Công ước Paris.

(iii) Thứ ba, Ôxtrâyli đã cáo buộc vi phạm Điều 2(2) Công ước Paris. Liên quan đến thủ tục nộp đơn, Ôxtrâyli đã cáo buộc rằng Quy chế vi phạm Điều 2(2) Công ước Paris. Tuy nhiên, như được phân tích nêu trên, Quy chế không áp đặt yêu cầu về nơi cư trú hoặc cơ sở (công nghiệp hoặc thương mại) mà vi phạm Điều 2(2) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1.

f) Liên quan đến các thủ tục phản đối trong Quy chế,<sup>496</sup> Ôxtrâyli và Hoa Kỳ đã cáo buộc Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2 Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1. Những cáo buộc đó dựa trên ba khía cạnh riêng biệt của biện pháp, gồm: i) Việc thẩm định và chuyển đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý; ii) Các điều kiện tương đương và có đi có lại; iii) Yêu cầu về địa vị (pháp lý) để đưa ra phản đối.<sup>497</sup> Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng những cáo buộc đó là vô căn cứ.

<sup>495</sup> Theo các Điều 5 và 12a của Quy chế.

<sup>496</sup> Theo các Điều 7, 12b và 12d của Quy chế.

<sup>497</sup> Cáo buộc này được nêu ra bởi Hoa Kỳ.

(i) Một khía cạnh của cáo buộc liên quan đến việc thẩm định và chuyển đơn. Trước tiên, đây được coi là cáo buộc vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS. Phạm vi điều chỉnh của Hiệp định TRIPS đối với chỉ dẫn địa lý và các tiêu chí áp dụng để đánh giá các biện pháp tại Điều 3.1 đã được làm rõ. Quay trở lại biện pháp tranh chấp liên quan, đối với thủ tục phản đối đơn là có liên quan đến thủ tục đăng ký và liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Không giống với thủ tục nộp đơn, thủ tục phản đối không liên quan đến vị trí của chỉ dẫn địa lý, mà thủ tục này đề cập đến địa điểm cư trú của người hoặc cơ sở phản đối. Như đã phân tích nêu trên, một cách khách quan, sự đối xử mà Quy chế dành cho người có địa chỉ cư trú hoặc cơ sở được thành lập ở một số nước sẽ được hiểu là sự đối xử dành cho người có quốc tịch của những nước đó. Sự liên hệ chặt chẽ giữa quốc tịch với nơi cư trú và nơi thành lập được ghi nhận rõ ràng trong Quy chế. Theo Quy chế, rõ ràng đơn phản đối của công dân các nước thành viên EC sẽ được nộp trực tiếp cho một Đơn vị chức năng của Cộng đồng hoặc cho cơ quan chức năng của các nước thành viên châu Âu EC (trong trường hợp này đóng vai trò như một đơn vị của Ủy ban EC); trong khi đó, đơn phản đối của công dân các nước thứ ba không thể được nộp trực tiếp cho Cộng đồng châu Âu, mà phải nộp cho Chính phủ của nước sở tại. Đây là sự khác biệt chính trong sự đối xử. Trên thực tế, một quốc gia Thành viên EC có nghĩa vụ thẩm định đơn phản đối và gửi cho Ủy ban châu Âu theo quy định của Luật Cộng đồng; trong khi đó, Chính phủ của các nước thứ ba không có nghĩa vụ chuyển đơn cho Ủy ban châu Âu. Người phản đối ở một nước thành viên EC có thể thực hiện các nghĩa vụ này bằng việc sử dụng các thủ tục tư pháp được quy định trong Quy chế; trong khi đó, người phản đối ở nước thứ ba không có quyền thực hiện thủ tục này. Người phản đối ở nước thứ ba gặp thêm các trở ngại trong việc bảo đảm rằng cơ quan có thẩm quyền ở những nước này thực thi nghĩa vụ phục vụ họ (người phản đối) theo quy định của Quy chế - những vấn đề mà người nộp đơn phản đối ở EC không gặp phải. Theo đó, một số đơn phản đối có thể đã không được thẩm định hoặc chuyển (cho EC). Với lý do này, Quy chế đã dành cho công dân của các Thành viên WTO khác sự đối xử kém thuận lợi hơn theo quy định của Điều 3.1 Hiệp định TRIPS. Đối với thủ tục phản đối, trong phạm vi mà các Chính phủ được yêu cầu thẩm định và liên quan đến việc chuyển đơn phản đối, Quy chế đã đối xử kém thuận lợi hơn đối với công dân của các Thành viên WTO khác, theo đó vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS. Thứ hai, cần phải xem xét cáo buộc vi phạm Điều 2(1) Công ước Paris. Với các kết luận ở trên, liên quan đến thủ tục phản đối của Quy chế, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS, do đó không cần phải xem xét cáo buộc vi phạm Điều 2(1) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1. Thứ ba, cần phải xem xét cáo buộc vi phạm Điều 2(2) Công ước Paris. Như đã kết luận ở trên, đối với thủ tục phản đối, Quy chế không áp đặt yêu cầu về nơi cư trú hoặc cơ sở (công nghiệp hoặc thương mại), vi phạm Điều 2(2) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1.

(ii) Khía cạnh thứ hai của cáo buộc liên quan đến các điều kiện tương đương và có đi có lại trong Quy chế. Ôxtrâyliya và Hoa Kỳ cáo buộc rằng quyền nộp đơn phản đối theo Quy chế bị giới hạn ở các quốc gia đáp ứng các điều kiện tương đương và có đi có lại, bao gồm các Thành viên WTO, như theo giải thích về Quy chế của EC. Tuy nhiên, cách giải thích này không được nguyên đơn chứng minh đầy đủ. Vì vậy, đối với các điều kiện tương đương và có đi có lại, như cáo buộc áp dụng đối với người nộp đơn phản đối, nguyên đơn đã không đưa ra được các chứng cứ để chứng minh cho cáo buộc của mình theo Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2(1) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1.

(iii) Khía cạnh cuối cùng của cáo buộc liên quan đến địa vị pháp lý của người phản đối. Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng có sự khác nhau trong các yêu cầu về địa vị pháp lý của việc phản đối trong Quy chế, dựa trên sự phân biệt trong Quy chế về "mối quan tâm chính đáng" của người phản đối cư trú hoặc có cơ sở (công nghiệp hoặc thương mại) ở Cộng đồng châu Âu, và "lợi ích chính đáng" của người phản đối cư trú hoặc có cơ sở (công nghiệp hoặc thương mại) ở các Thành viên WTO và ở các nước thứ ba. Tuy nhiên, sau khi phân tích ý nghĩa thông thường của các thuật ngữ đó, rõ ràng chỉ có sự khác biệt nhỏ, không liên quan giữa hai thuật ngữ. Tuy vậy, ngay cả ý nghĩa của các quy định này là khác nhau thì dường như Cộng đồng châu Âu có thể áp dụng chúng theo cách giống nhau và sự khác nhau về lời

văn của các yêu cầu đối với quyền nộp đơn phản đối không có ý định tạo ra một tiêu chuẩn thấp hơn cho người phản đối cư trú hoặc có cơ sở tại các nước ngoài EC. Thay vào đó, người có lợi ích chính đáng và người có mối quan tâm chính đáng nên được hiểu là một. Vì vậy, liên quan đến các yêu cầu về địa vị pháp lý của người phản đối, Hoa Kỳ đã không đưa ra được chứng cứ để chứng minh cho cáo buộc vi phạm của mình theo Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2(1) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1.

g) Liên quan đến Bộ phận pháp lý,<sup>498</sup> Ôxtrâyliya đã cáo buộc rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2 Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS theo Điều 2.1. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ.

Thủ tục tham vấn ý kiến của Bộ phận pháp lý được thực hiện khi xem xét đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý nằm trong lãnh thổ Cộng đồng châu Âu có đơn phản đối từ một nước thành viên EC. Cáo buộc của Ôxtrâyliya dựa trên căn cứ rằng đại diện của các nước thành viên EC tại Bộ phận đăng ký cũng là đại diện cho người nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý thuộc lãnh thổ của nước mình, hoặc đại diện cho người phản đối là cư dân hoặc có cơ sở thuộc lãnh thổ nước mình, và cho lợi ích của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý thuộc lãnh thổ nước mình. Khi Bộ phận pháp lý được tham vấn ý kiến - đó là khi có đơn phản đối về việc đăng ký chỉ dẫn địa lý, đại diện của các nước thành viên EC tại Bộ phận đó sẽ thực thi công việc với tư cách là một đơn vị của Cộng đồng châu Âu, chứ không phải đại diện cho người nộp đơn hoặc người phản đối. Những đặc điểm của Quy chế "như vậy" không mang lại sự phân biệt đối xử bất kỳ giữa các chỉ dẫn địa lý. Hơn nữa, Ôxtrâyliya không đưa ra được chứng cứ cho thấy, khi áp dụng thủ tục này, các cơ quan chức năng đã không và có thể không áp dụng Quy chế một cách giống nhau giữa công dân của các Thành viên WTO khác và công dân của Cộng đồng châu Âu. Theo đó, Ôxtrâyliya đã không đưa ra được chứng cứ để chứng minh cho các cáo buộc của mình đối với Bộ phận đăng ký theo tại Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2(1) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS theo Điều 2.1.

h) Đối với các thủ tục liên quan đến cơ chế kiểm tra,<sup>499</sup> Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2(1) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ.

(i) Thứ nhất, Hoa Kỳ đã cáo buộc sự vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS. Các yêu cầu đối với cơ chế kiểm tra là vấn đề có ảnh hưởng đến khả năng đăng ký chỉ dẫn địa lý theo Hiệp định TRIPS. Tiêu chí để đánh giá các biện pháp tranh chấp tại Điều 3.1 đã được làm rõ. Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng sự đối xử tạo ra theo các yêu cầu của cơ chế kiểm tra đối với chỉ dẫn địa lý ở nước thứ ba là kém thuận lợi hơn so với sự đối xử theo yêu cầu của cơ chế kiểm tra đối với chỉ dẫn địa lý ở Cộng đồng châu Âu, dựa trên hai khía cạnh chính: thứ nhất, liên quan đến bản chất bắt buộc của các yêu cầu; thứ hai, liên quan đến sự tham gia của chính phủ trong việc xây dựng cơ chế kiểm tra.

(ii) Một khía cạnh trong cáo buộc của Hoa Kỳ về vi phạm Điều 3.1 liên quan đến nội dung mô tả bắt buộc đối với các yêu cầu của cơ chế kiểm tra. Lời văn của Quy chế sử dụng cùng các yêu cầu nội dung đối với cơ chế kiểm tra mà được áp dụng để đăng ký bảo hộ tất cả chỉ dẫn địa lý theo Quy chế, mà không có sự khác biệt giữa chỉ dẫn địa lý của Cộng đồng châu Âu hay chỉ dẫn địa lý ở nước khác. Quy chế cho phép sự tự do lựa chọn giữa các tổ chức kiểm tra công, tổ chức kiểm tra tư hoặc cả hai. Mọi tổ chức kiểm tra phải bảo đảm đầy đủ tính khách quan và công bằng, phải có đội ngũ nhân viên có năng lực và có đủ nguồn lực cần thiết để thực hiện việc kiểm tra. Theo Điều 3.1, nghĩa vụ của Cộng đồng

<sup>498</sup> Theo Điều 15 của Quy chế.

<sup>499</sup> Theo Điều 10 của Quy chế.

châu Âu là phải trao sự đối xử không kém thuận lợi cho công dân của các Thành viên WTO khác so với sự đối xử dành cho công dân của mình: tiêu chí xác định sự vi phạm nghĩa vụ này là sự đối xử của Cộng đồng châu Âu với công dân của mình, vì sự đối xử của các Thành viên WTO khác với công dân của họ là không liên quan đến cáo buộc này. Cộng đồng châu Âu phải áp dụng cùng tiêu chí để đăng ký bảo hộ, cùng yêu cầu đối với bản mô tả sản phẩm và cùng cơ chế kiểm tra mọi đơn đăng ký theo Quy chế, kể cả chỉ dẫn địa lý nằm trong hay ngoài Cộng đồng châu Âu. Vì vậy, liên quan đến các yêu cầu bắt buộc đối với cơ chế kiểm tra, Hoa Kỳ đã không đưa ra được chứng cứ để chứng minh cho cáo buộc của mình theo Điều 3.1 do thiếu bằng chứng về sự đối xử khác nhau.

(iii) Các khía cạnh khác trong cáo buộc của Hoa Kỳ về sự vi phạm Điều 3.1 liên quan đến sự tham gia của Chính phủ trong cơ chế kiểm tra. Trên thực tế, Quy chế có quy định sự khác biệt chính thức giữa các yêu cầu về cơ chế kiểm tra áp dụng đối với chỉ dẫn địa lý ở Cộng đồng châu Âu và chỉ dẫn địa lý ở nước khác. Theo Quy chế, các nước thành viên EC có trách nhiệm xây dựng cơ chế kiểm tra và giám sát cơ chế đó; trong khi đó, Chính phủ các nước khác phải xây dựng cơ chế kiểm tra và phải thông báo về việc xây dựng cơ chế đó cùng các thông tin khác. Nhưng các nước khác không có nghĩa vụ pháp lý theo Quy chế và người nộp đơn ở nước khác không có quyền yêu cầu chính phủ nước sở tại phải xây dựng và/hoặc phê duyệt và giám sát một cơ chế kiểm tra, và không có quyền yêu cầu sự thông báo từ Chính phủ nước đó. Vì vậy, người nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý ở các nước thứ ba không có quyền được hưởng khả năng bảo hộ và thủ tục nộp đơn mà được dành cho người nộp đơn ở Cộng đồng châu Âu. Người nộp đơn ở nước thứ ba sẽ có thêm trở ngại trong việc bảo đảm rằng cơ quan chức năng ở nước đó thực thi nhiệm vụ của mình theo Quy chế - những trở ngại mà người nộp đơn ở các nước thành viên EC không gặp phải. Do đó, một số đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý nhất định của công dân nước thứ ba đã bị từ chối. Điều này rõ ràng đã làm giảm đáng kể cơ hội của công dân các Thành viên WTO khác về khả năng bảo hộ và đạt được quyền theo Quy chế, thấp hơn so với cơ hội dành cho công dân của Cộng đồng châu Âu. Với lý do này, Quy chế đã dành cho công dân của các Thành viên WTO khác sự đối xử kém thuận lợi hơn theo nghĩa của Điều 3.1 so với công dân của Cộng đồng châu Âu. Cũng với những lý do này, liên quan đến sự tham gia của Chính phủ trong cơ chế kiểm tra và việc thông báo của Chính phủ theo Quy chế, Quy chế đã đối xử kém thuận lợi hơn cho công dân của các Thành viên WTO so với công dân của Cộng đồng châu Âu, và đã vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS.

(iv) Thứ hai, Hoa Kỳ đã cáo buộc việc vi phạm Điều 2(1) Công ước Paris. Hoa Kỳ đã không đưa ra cáo buộc riêng biệt liên quan đến Điều 2(1), như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1, liên quan đến các yêu cầu về cơ chế kiểm tra. Theo đó, đối với vấn đề này, Hoa Kỳ đã không đưa ra được chứng cứ để chứng minh cho cáo buộc của mình.

k) Liên quan đến yêu cầu ghi nhãn,<sup>500</sup> Ôxtrâyli và Hoa Kỳ đã cáo buộc Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ.

(i) Vấn đề đầu tiên cần được làm rõ là phạm vi của yêu cầu ghi nhãn trong Quy chế. Theo Quy chế, nếu một tên gọi được bảo hộ của một nước thứ ba mà trùng với một tên gọi đã được bảo hộ của Cộng đồng, thì đăng ký sẽ được cấp sau khi xem xét thích đáng việc sử dụng theo truyền thống tại địa phương và nguy cơ gây nhầm lẫn. Việc sử dụng tên gọi đó chỉ được phép nếu tên nước xuất xứ của sản phẩm được ghi một cách rõ ràng trên nhãn hàng hóa. Quy định này của Quy chế, kể cả yêu cầu ghi nhãn, chỉ đề cập đến việc đăng ký và sử dụng chỉ dẫn địa lý từ nước thứ ba mà trùng với một tên gọi đã được bảo hộ tại EC - đó là một chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ. Đối với chỉ dẫn địa lý ở Cộng đồng châu Âu, Quy chế quy định rằng việc sử dụng một tên gọi đồng âm được đăng ký phải phụ thuộc vào việc phân biệt

rõ ràng trên thực tế giữa tên gọi đồng âm được đăng ký sau và tên gọi đã được đăng ký trước, có tính đến sự cần thiết phải đối xử với các nhà sản xuất liên quan một cách công bằng và không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.<sup>501</sup> Lời văn của hai quy định gần như là giống hệt nhau.

(ii) Đối với yêu cầu ghi nhãn, Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS. Ghi nhãn là một vấn đề ảnh hưởng đến việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo quy định của Hiệp định TRIPS. Tiêu chí để đánh giá các biện pháp tại Điều 3.1 đã được làm rõ. Liên quan đến biện pháp tranh chấp, yêu cầu ghi nhãn chỉ áp dụng cho sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý từ các nước thứ ba mà trùng với một tên gọi đã được bảo hộ tại EC. Mục đích của cả hai quy định của Quy chế là nhằm giải quyết vấn đề chỉ dẫn địa lý đồng âm nằm bên trong và bên ngoài lãnh thổ Cộng đồng châu Âu, để giảm thiểu nguy cơ gây nhầm lẫn trên thực tế khi sử dụng hai chỉ dẫn địa lý trùng nhau hoặc đồng âm. Mặc dù bản tiếng Anh của hai quy định này là khác nhau, nhưng nếu xem các phiên bản tiếng Pháp và Tây Ban Nha của Quy chế thì rõ ràng ý nghĩa của hai quy định này là giống với bản tiếng Anh. Không có nội dung nào trong hai quy định trên ngăn cấm Cộng đồng châu Âu thực thi hai yêu cầu theo cách thức giống nhau cho các đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý trùng với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước, cho dù chỉ dẫn địa lý đó ở Cộng đồng châu Âu hay ở nước thứ ba. Do đó, với những lý do trên, liên quan đến yêu cầu ghi nhãn, Hoa Kỳ đã không đưa ra được chứng cứ chứng minh cho cáo buộc của mình theo Điều 3.1 Hiệp định TRIPS.

l) Ôxtrâyli và Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 16.1 Hiệp định TRIPS. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng cáo buộc là vô căn cứ.

(i) Những cáo buộc này liên quan đến vấn đề đồng tồn tại. Thuật ngữ này dùng để chỉ một cơ chế pháp lý, theo đó một chỉ dẫn địa lý và một nhãn hiệu có thể được bảo hộ đồng thời ở mức độ nào đó và việc sử dụng một hoặc cả hai đối tượng trên sẽ không vi phạm quyền của người khác. Việc sử dụng thuật ngữ này không dẫn đến yêu cầu xem xét liệu chế độ đó có hợp lý hay không.

(ii) Theo Quy chế, sự bảo hộ được cấp cho chỉ dẫn địa lý được đăng ký. Quy chế mặc nhiên cấp các quyền chủ động để sử dụng chỉ dẫn địa lý theo bản mô tả sản phẩm và các quy định khác về đăng ký để loại trừ mọi dấu hiệu khác. Theo pháp luật của EC, quyền tích cực này mạnh hơn so với các quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu trong việc ngăn cấm sử dụng các dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Tuy nhiên, một chỉ dẫn địa lý được đăng ký có thể được sử dụng cùng với các dấu hiệu khác hoặc là một bộ phận của tập hợp các dấu hiệu; nhưng đăng ký (chỉ dẫn địa lý) không mang lại các quyền tích cực đối với việc sử dụng các dấu hiệu khác hoặc tập hợp các dấu hiệu, hoặc trong việc sử dụng tên gọi trong các ngôn ngữ khác mà không được đăng bạ. Do vậy, đăng ký (chỉ dẫn địa lý) không làm ảnh hưởng đến quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu trong việc thực hiện các quyền của họ đối với các hành vi sử dụng đó. Quy chế có chứa một số quy định điều chỉnh mối quan hệ giữa chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu theo pháp luật Cộng đồng.<sup>502</sup> Đặc biệt, Quy chế quy định từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu nếu việc sử dụng nhãn hiệu sẽ xâm phạm các quyền của chỉ dẫn địa lý được đăng ký theo Quy chế.<sup>503</sup> Điều này bảo đảm rằng chỉ dẫn địa lý có ưu thế hơn so với nhãn hiệu đăng ký sau. Khi điều chỉnh mối quan hệ giữa chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu có trước, Quy chế cho phép tiếp tục sử dụng nhãn hiệu có trước ngay cả khi việc sử dụng nhãn hiệu đó có thể xung đột với các quyền của chỉ dẫn địa lý được đăng ký sau theo Quy chế.<sup>504</sup> Điều này công nhận khả năng đồng tồn tại của nhãn hiệu với chỉ dẫn địa lý theo pháp luật Cộng đồng. Quy chế Đăng ký nhãn hiệu cộng đồng bảo đảm rằng các quyền của nhãn hiệu trước tất cả bên thứ ba và việc sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào cũng không mang lại ưu thế cho bên thứ

<sup>500</sup> Theo Điều 12 (2) của Quy chế.

<sup>501</sup> Theo Điều 6 (6) của Quy chế.

<sup>502</sup> Theo Điều 14 của Quy chế.

<sup>503</sup> Theo Điều 14 (1) của Quy chế.

<sup>504</sup> Theo Điều 14 (2) của Quy chế.

ba trong việc sử dụng chỉ dẫn địa lý theo đăng ký. Theo đó, quyền của sở hữu nhãn hiệu theo pháp luật nhãn hiệu (nhằm thi hành Điều 16.1 Hiệp định TRIPS) có thể không được thi hành nhằm chống lại người sử dụng chỉ dẫn địa lý đăng ký sau nếu nhãn hiệu đó là đối tượng áp dụng của điều khoản đồng tồn tại trong Quy chế. Tuy nhiên, Quy chế quy định rằng chỉ dẫn địa lý sẽ không được đăng ký nếu, căn cứ vào uy tín, danh tiếng và thời gian sử dụng của nhãn hiệu, việc đăng ký có khả năng lừa dối người tiêu dùng về danh tính đích thực của sản phẩm.<sup>505</sup> Khi có hiệu lực, Quy định này sẽ tạo cho nhãn hiệu đăng ký trước có thể có ưu thế so với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý nộp sau theo các điều kiện nhất định.

(iii) Các bên không nhất trí được liệu các điều kiện đăng ký chỉ dẫn địa lý trong Quy chế, cùng với các điều kiện đăng ký nhãn hiệu theo pháp luật EC, có ngăn cấm việc đăng ký chỉ dẫn địa lý (nộp sau) không nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó có thể dẫn đến khả năng nhầm lẫn với nhãn hiệu trước, theo yêu cầu tại Điều 16.1 Hiệp định TRIPS. Rõ ràng, theo pháp luật EC, có sự đồng tồn tại giữa nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, nhưng thực tế là nhãn hiệu trước không có ưu thế so với chỉ dẫn địa lý sau<sup>506</sup> đã hạn chế các độc quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu. Vấn đề ở đây là liệu có phải Quy chế quy định rằng chỉ dẫn địa lý sẽ không được đăng ký nếu, căn cứ vào uy tín, danh tiếng và thời gian sử dụng của nhãn hiệu, việc đăng ký (chỉ dẫn địa lý) có khả năng lừa dối người tiêu dùng về danh tính đích thực của sản phẩm,<sup>507</sup> thì có thể ngăn chặn sự hạn chế nêu trên đối với chủ sở hữu nhãn hiệu. Không có chứng cứ cho thấy có khả năng hủy bỏ hiệu lực của đăng ký chỉ dẫn địa lý theo Quy chế nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý xâm phạm quyền của nhãn hiệu có trước. Do đó, Ôxtrâyliã đã đưa ra chứng cứ hiển nhiên rằng các điều kiện đăng ký chỉ dẫn địa lý theo Quy chế không thể ngăn chặn mọi tình huống mà theo đó quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu bị hạn chế theo quy định của Quy chế. Kiểm tra bằng chứng liên quan đến một trường hợp áp dụng quy định của Quy định về từ chối đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý (Bayerisches Bie) do xâm phạm nhãn hiệu có trước có thể kết luận rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên không đưa ra được chứng cứ để bác bỏ cáo buộc Quy chế đã không ngăn chặn mọi tình huống mà nhãn hiệu sẽ đồng tồn tại với chỉ dẫn địa lý xung đột, do đó, Quy chế đã hạn chế các quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu. Tuy nhiên, để xác định liệu điều đó có dẫn đến sự xâm phạm Điều 16.1 Hiệp định TRIPS không thì cần phải xem xét mối quan hệ giữa chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu có trước theo quy định của Hiệp định TRIPS, và đặc biệt, liệu Hiệp định TRIPS có yêu cầu các Thành viên trao cho chủ sở hữu nhãn hiệu các quyền để chống lại các dấu hiệu được sử dụng làm chỉ dẫn địa lý không.

(iv) Ôxtrâyliã đã lập luận rằng không điều nào trong Hiệp định TRIPS lý giải cho việc không cấp các quyền được quy định tại Điều 16.1. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng cáo buộc là vô căn cứ vì Hiệp định TRIPS thừa nhận nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý là các loại quyền sở hữu trí tuệ như nhau và không trao ưu thế cho nhãn hiệu so với chỉ dẫn địa lý. Theo họ, khả năng xung đột phát sinh từ việc thực hiện đồng thời cả hai quyền sẽ đưa đến tình huống mà cả chủ sở hữu nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý để không thể sử dụng dấu hiệu liên quan. Không ai có thể không đạt được mục tiêu đề ra. Theo Cộng đồng châu Âu, xung đột này đã được giải quyết tại Điều 24.5 Hiệp định TRIPS. Theo đó, bên cạnh những vấn đề khác, các Thành viên có thể làm phương hại quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu, kể cả quyền ngăn cấm người khác sử dụng dấu hiệu có trong nhãn hiệu. Tuy nhiên, Điều 24.5 không phải là một ngoại lệ, mà sẽ xác định ranh giới giữa các nghĩa vụ tại Điều 16.1 và quyền của các Thành viên trong việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Việc xác định xem liệu Hiệp định TRIPS có yêu cầu các Thành viên trao cho chủ sở hữu nhãn hiệu quyền ngăn cấm sử dụng chỉ dẫn địa lý gồm hai bước: A) Đầu tiên, kiểm tra quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu được quy định tại Điều 16.1; B) Thứ hai, kiểm tra liệu Điều 24.5 có cho phép hạn chế các quyền đó.

A) Bắt đầu bằng việc phân tích các quyền được cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu, Điều 16.1 quy

định các quyền phải được cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu và những quyền đó cũng có thể đạt trên cơ sở sử dụng. Lời văn của Điều 16.1 quy định rằng quyền được cấp là “*độc quyền*”. Điều này cho thấy rằng quyền này chỉ thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu được đăng ký - người có thể thực hiện quyền ngăn cấm những việc sử dụng nhất định của “*tất cả bên thứ ba*” (người khác) nếu không có sự cho phép của chủ sở hữu. Câu cuối cùng quy định một ngoại lệ cho quyền đó, nhưng không được làm ảnh hưởng đến các quyền có trước. Nếu không, quy định tại Điều 16.1 sẽ không được hiểu đầy đủ. Các ngoại lệ khác đối với các độc quyền được cấp tại Điều 16.1 được quy định tại Điều 17, và có thể còn được quy định ở các điều khoản khác trong Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên, không có ngoại lệ đối với chỉ dẫn địa lý trong lời văn của Điều 16.1 liên quan đến các độc quyền được cấp chủ sở hữu nhãn hiệu.

B) Theo Điều 24.5 Hiệp định TRIPS, nếu nhãn hiệu đã được nộp đơn hoặc được đăng ký một cách trung thực, hoặc nếu quyền đối với nhãn hiệu đạt được thông qua việc sử dụng một cách trung thực trước thời điểm áp dụng các quy định về chỉ dẫn địa lý tại Thành viên đó hoặc trước khi chỉ dẫn địa lý được bảo hộ ở nước xuất xứ, thì biện pháp áp dụng để thi hành các quy định Hiệp định TRIPS về chỉ dẫn địa lý không được làm phương hại đến khả năng bảo hộ hoặc hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu, hoặc quyền sử dụng nhãn hiệu, với lý do rằng nhãn hiệu đó trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý. Động từ chính trong Điều 24.5 là “*không được làm phương hại*”: nghĩa là, quy định này không được ảnh hưởng đến các quyền nhất định khác, kể cả quyền có trước. Lời văn của Điều 24.5 rõ ràng bảo vệ quyền sử dụng nhãn hiệu - điều mà không được quy định rõ ràng trong Hiệp định TRIPS - và không đề cập về bất kỳ sự hạn chế nào đối với độc quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu trong việc ngăn cấm việc sử dụng các dấu hiệu gây nhầm lẫn - điều rõ ràng được quy định trong Hiệp định TRIPS khi dấu hiệu được sử dụng làm chỉ dẫn địa lý. Theo đó, sẽ không thích hợp khi hiểu rằng Điều 24.5 bao gồm quyền ngăn cấm việc sử dụng gây nhầm lẫn hoặc sự hạn chế đối với quyền ngăn cấm việc sử dụng gây nhầm lẫn. Theo Điều 16.1, các Thành viên phải trao cho chủ sở hữu nhãn hiệu quyền chống lại một số hành vi sử dụng nhất định, kể cả sử dụng làm chỉ dẫn địa lý. Quy chế đã hạn chế các quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu tại Điều 14(2). Điều 24.5 Hiệp định TRIPS đã được áp dụng một cách không phù hợp và không quy định thẩm quyền hạn chế các quyền đó.

(v) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng Quy chế phù hợp với các ngoại lệ có tại Điều 24.3 và Điều 17 Hiệp định TRIPS vì hai điều khoản này cho phép hệ thống đồng tồn tại như được áp dụng tại EC.

A) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã lập luận rằng Điều 24.3 yêu cầu duy trì cơ chế đồng tồn tại giữa chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu. Đây là một nghĩa vụ bế tắc nhằm cấm các Thành viên giảm bớt mức độ bảo hộ dành cho chỉ dẫn địa lý đang có tại thời điểm có hiệu lực của Hiệp định WTO. Ôxtrâyliã đã lập luận rằng việc loại bỏ tiêu chí đồng tồn tại trong Quy chế sẽ không làm giảm mức độ bảo hộ. Theo Điều 24.3, khi thi hành Mục 3 Phần II của Hiệp định, một Thành viên có nghĩa vụ không được làm giảm sự bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý đã có ở trong nước trước ngày có hiệu lực của Hiệp định WTO, đó là ngày 01/01/1995. Điều 24.3 không áp dụng các biện pháp được thông qua để thi hành các quy định ở Mục 3. Quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu mà các Thành viên phải quy định để thi hành Điều 16.1 có tại Mục 2. Do đó, Điều 24.3 đã được áp dụng một cách không phù hợp.

B) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã lập luận rằng, sự đồng tồn tại của chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu có trước là hợp lý theo quy định tại Điều 17 Hiệp định TRIPS - đó là một ngoại lệ đối với Điều 16 của Hiệp định. Ôxtrâyliã lập luận, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã không đưa ra được bằng chứng để khẳng định các điều kiện tại Điều 17 đã được thi hành. Quay trở lại biện pháp tranh chấp, rõ ràng Quy chế đã hạn chế việc cấp các độc quyền quy định tại Điều 16.1. Vì vậy, ở mức độ mà Quy chế đáp ứng các điều kiện tại Điều 17 thì sự hạn chế này là được phép theo Hiệp định TRIPS. Điều 17 cho phép “*các ngoại lệ hạn chế*” và đưa ra một ví dụ về ngoại lệ hạn chế, với điều kiện rằng “*ngoại lệ đó phải tính đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu và các bên thứ ba*”. Chỉ có

<sup>505</sup>Theo Điều 14 (3) của Quy chế.

<sup>506</sup>Theo Điều 14 (2) của Quy chế và theo Quy chế Nhãn hiệu cộng đồng.

<sup>507</sup>Theo Điều 14 (3) của Quy chế.

một quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu có tranh chấp trong vụ kiện này - đó là độc quyền ngăn cấm việc sử dụng một dấu hiệu được quy định tại Điều 16.1. Vì vậy, cần phải xác định ngoại lệ của “*tung quyền*” riêng lẻ. Đây là việc đánh giá pháp lý về mức độ ngoại lệ làm giảm các quyền đó. Mặt khác, Quy chế đã giảm bớt độc quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu đối với một số hàng hóa nhất định, nhưng không phải tất cả hàng hóa trùng hoặc tương tự với hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu được đăng ký. Quy chế đã giảm bớt quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu trong việc chống lại số bên thứ ba nhất định, nhưng không phải “*tất cả bên thứ ba*.” Theo Quy chế, khi một chỉ dẫn địa lý được đăng ký và nhãn hiệu xung đột có trước được áp dụng cơ chế đồng tồn tại, thì về nguyên tắc, chỉ dẫn địa lý có thể được sử dụng mà không cần quan tâm đến khả năng nhầm lẫn mà nó có thể gây ra. Tuy nhiên, theo các điều khoản của Quy chế và Quy chế nhãn hiệu cộng đồng, và sự giải thích về các Quy chế đó bởi Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên, thì không chỉ nhãn hiệu xung đột có trước có thể tiếp tục được sử dụng mà quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu trong việc ngăn cấm hành vi sử dụng gây nhầm lẫn cũng không bị ảnh hưởng, trừ việc sử dụng chỉ dẫn địa lý được đăng ký phù hợp với đăng ký. Ngoài ra, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã giải thích rằng việc sử dụng tên gọi được đăng ký làm chỉ dẫn địa lý phải tuân thủ các quy định của các Chỉ thị về ghi nhãn thực phẩm, chống quảng cáo gây hiểu lầm, theo đó việc sử dụng (tên gọi được đăng ký) không phải vô hạn. Với những lý do này, Quy chế tạo ra một “*ngoại lệ hạn chế*” theo nghĩa của Điều 17 Hiệp định TRIPS. Để được hưởng lợi từ Điều 17, các ngoại lệ hạn chế đó phải tính đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu và của bên thứ ba.

Do Điều 17 cho phép các ngoại lệ đối với các độc quyền nhãn hiệu nên “*lợi ích hợp pháp*” của chủ sở hữu nhãn hiệu phải là một cái gì đó khác so với việc thụ hưởng đầy đủ những quyền pháp lý đó. “*Lợi ích hợp pháp*” của chủ sở hữu nhãn hiệu cũng được coi tương đương với lợi ích hợp pháp của “*bên thứ ba*” - những người không có quyền đối với nhãn hiệu. Các Ban hội thẩm trước đây cho rằng “*lợi ích hợp pháp*” phải được coi là một yếu tố pháp lý để yêu cầu bảo vệ quyền lợi “*chính đáng*” theo nghĩa rằng chúng được hỗ trợ bởi các chính sách công hoặc các quy phạm xã hội có liên quan khác.<sup>508</sup> Mặc dù quan điểm trên được đưa ra trong bối cảnh của quyền đối với sáng chế, nhưng nó cũng đúng đối với quyền nhãn hiệu, đối với chủ sở hữu nhãn hiệu và các bên thứ ba trong bối cảnh của Điều 17. Mỗi chủ sở hữu nhãn hiệu có lợi ích hợp pháp trong việc duy trì tính khác biệt hoặc khả năng phân biệt của nhãn hiệu để chúng có thể thực hiện được chức năng của mình. Điều 17 chỉ yêu cầu các ngoại lệ “*tính đến*” lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu mà không đề cập đến yếu tố “*gây phương hại một cách bất hợp lý*” cho những lợi ích đó. Điều này cho thấy tiêu chuẩn thấp hơn được áp dụng cho lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu. Với những lý do trên, các ngoại lệ có trong Quy chế đã tính đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu theo nghĩa của Điều 17. Kết luận này được xác nhận bởi các phản hồi cho câu hỏi của Ban hội thẩm cho thấy rằng trong hơn 600 chỉ dẫn địa lý được đăng ký theo Quy định trong vòng 08 năm, các nguyên đơn và các bên thứ ba không thể tìm thấy, theo quan điểm của họ, bất kỳ chỉ dẫn địa lý nào mà việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước, trừ 04 trường hợp đặc biệt. Theo Điều 17 Hiệp định TRIPS, một ngoại lệ phù hợp cũng phải tính đến “*lợi ích hợp pháp*” của bên thứ ba. Các bên của vụ kiện nhất trí rằng “*bên thứ ba*” theo Điều 17 bao gồm cả người tiêu dùng.<sup>509</sup> Quy chế cũng đã đề cập rõ ràng rằng người tiêu dùng, bằng việc quy định từ chối đăng ký chỉ dẫn địa lý nếu “*việc đăng ký [là] có khả năng lừa dối người tiêu dùng về danh tính đích thực của sản phẩm*.” Hoa Kỳ cho rằng “*bên thứ ba*” theo Điều 17 bao gồm người được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu. Điều này có thể là đúng, nhưng ở bối cảnh rộng hơn, lợi ích hợp pháp của người được cấp li-xăng nhãn hiệu là giống với lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu, và có thể được tính đến một cách đồng thời. Điều không rõ là lợi ích của họ được tính đến như thế nào. Với những lý do nêu trên, ngoại lệ trong Quy chế đã tính đến quyền lợi hợp pháp của bên thứ ba theo nghĩa của Điều 17. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã thành công trong việc đưa ra giả định rằng các ngoại lệ đối với độc quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu theo Điều 16.1 Hiệp định TRIPS có trong Quy chế là phù hợp với Điều 17. Ôxtrâyli đã không thành công trong việc bác bỏ giả định đó. Do đó, liên quan

<sup>508</sup> Xem Vụ kiện Ca-na-đa - Sáng chế dược phẩm.

<sup>509</sup> Theo Điều 14(3) của Quy chế.

đến khả năng đồng tồn tại của chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu xung đột có trước, Quy chế đã vi phạm Điều 16.1, nhưng sự vi phạm này được lý giải theo Điều 17. Ngược lại, các Điều 24.3 và Điều 24.5 đã không được áp dụng một cách phù hợp.

(vi) Ôxtrâyli tiếp tục cáo buộc Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 16.1 Hiệp định TRIPS vì Quy chế không quy định hoặc áp dụng giả định về khả năng gây nhầm lẫn trong trường hợp sử dụng dấu hiệu giống nhau cho hàng hóa giống nhau. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã lập luận rằng cáo buộc này là vô căn cứ. Đánh giá về cáo buộc này đã không mang lại đóng góp nào cho một giải pháp tích cực đối với vụ kiện, và do đó cáo buộc này không nên được tiếp tục xem xét.

(vii) Ôxtrâyli cáo buộc rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 16.1 vì Quy chế không bảo đảm rằng đơn phản đối việc đăng ký chỉ dẫn địa lý phải được chấp nhận dựa trên cơ sở việc sử dụng chỉ dẫn địa lý có khả năng gây nhầm lẫn. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ. Ôxtrâyli đã không giải thích được tại sao quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu để ngăn cấm hành vi sử dụng lại bao gồm quyền phản đối đăng ký chỉ dẫn địa lý. Với lý do này, Ôxtrâyli đã không đưa ra được chứng cứ cho cáo buộc này.

(viii) Ôxtrâyli đã cáo buộc rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 16.1 vì Quy chế không bảo đảm đơn phản đối của chủ sở hữu nhãn hiệu phải được xem xét bởi Cơ quan chức năng của các nước thành viên EC. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ. Với lý do tương tự nêu trên, Ôxtrâyli đã không đưa ra được chứng cứ để chứng minh cho cáo buộc này.

m) Các nguyên đơn đã cáo buộc sự vi phạm Điều 22.2 Hiệp định TRIPS. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng cáo buộc là vô căn cứ.

(i) Ôxtrâyli đã cáo buộc Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên không quy định các công cụ pháp lý ở cấp độ Cộng đồng để các bên có liên quan ngăn chặn việc sử dụng chỉ dẫn địa lý được đăng ký, hoặc được đề nghị đăng ký theo Quy chế, theo đó vi phạm Điều 22.2. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ. Không có xung đột giữa định nghĩa về “*tên gọi xuất xứ*” và “*chỉ dẫn địa lý*” trong Quy chế và định nghĩa về chỉ dẫn địa lý trong Điều 22.1. Điều 22.2 quy định nghĩa vụ phải được áp dụng cho chỉ dẫn địa lý. Hiểu trong bối cảnh này, nghĩa vụ tại Điều 22.2 mà bao gồm một số biện pháp pháp lý “*đối với*” chỉ dẫn địa lý chính là một nghĩa vụ bảo hộ các chỉ dẫn địa lý. Cáo buộc của Ôxtrâyli dường như không liên quan đến bảo hộ chỉ dẫn địa lý, mà là bảo hộ đối tượng khác chống lại việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Vì vậy, cáo buộc đã đưa ra được nguyên nhân của hành vi theo Điều 22.2. Hơn nữa, cáo buộc cụ thể của Ôxtrâyli về sự vi phạm Điều 22.2 là không đủ rõ ràng. Với những lý do nêu trên, cáo buộc vi phạm Điều 22.2 của Ôxtrâyli phải bị từ chối.

(ii) Hoa Kỳ cáo buộc rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 22.2 vì Quy chế không trao cho các bên liên quan ở các Thành viên WTO khác mà không đáp ứng các điều kiện tương đương và có đi có lại, kể cả cơ chế kiểm tra, các biện pháp pháp lý để bảo hộ chỉ dẫn địa lý của họ trên cơ sở thống nhất trên toàn lãnh thổ EC. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã cho rằng cáo buộc đó là vô căn cứ. Điều 22.2 buộc Thành viên phải quy định các công cụ pháp lý cho “*các bên liên quan*”, phù hợp với nghĩa vụ đối xử quốc gia tại Điều 1.3 Hiệp định TRIPS. Những người này có thể là các bên tư nhân. Việc đánh giá liệu Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên có quy định các công cụ pháp lý theo yêu cầu của Điều 22.2 cho các bên liên quan là công dân của các Thành viên WTO khác hay không là cần thiết. Quy chế không cấp sự bảo hộ cho các bên liên quan về chỉ dẫn địa lý nằm ở nước thứ ba, kể cả ở các nước Thành viên WTO nếu không đáp ứng các điều kiện tương đương và có đi có lại, và nếu Chính phủ của Thành viên WTO đó không thẩm định và chuyển đơn. Hoa Kỳ

đã đưa ra bằng chứng rõ ràng để chứng minh cho cáo buộc của mình. Tuy nhiên, nghĩa vụ theo Điều 22.2 phải được áp dụng cho Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên, chứ không phải áp dụng cho Quy chế. Hoa Kỳ đã phản đối Quy định - nhưng đây không phải là biện pháp duy nhất của Cộng đồng châu Âu để thi hành Điều 22.2. Các biện pháp bảo hộ khác, như các Chỉ thị về ghi nhãn thực phẩm, chống quảng cáo tiếp thị gây hiểu nhầm và các quy chế thi hành khác của các nước thành viên EC, dù không quy định cụ thể về bảo hộ các chỉ dẫn địa lý, nhưng đã cấm các hoạt động kinh doanh liên quan đến việc sử dụng trái phép chỉ dẫn địa lý. Hoa Kỳ đã không chứng minh được những biện pháp khác, mà không có trong Điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm, bảo hộ không đầy đủ chỉ dẫn địa lý cho công dân của các Thành viên WTO khác theo quy định tại Điều 22.2. Theo đó, đối với các điều kiện tương đương và có đi có lại, việc kiểm tra và chuyển đơn theo Quy chế, Hoa Kỳ đã không đưa ra được chứng cứ rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên không thi hành nghĩa vụ tại Điều 22.2. Hoa Kỳ cũng đã đưa ra cáo buộc theo Điều 22.2 về một số lập luận liên quan đến quyền của người phản đối đăng ký chỉ dẫn địa lý, liên quan đến cơ sở phản đối dành cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Điều 22 nằm ở Mục 3, Phần II - quy định về bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong Hiệp định. Mục 3 không quy định về bảo hộ nhãn hiệu, trừ trường hợp chỉ dẫn địa lý được bảo hộ theo hệ thống nhãn hiệu. Do đó, các lập luận của Hoa Kỳ nhằm minh họa cho cáo buộc này phải bị bác bỏ nếu liên quan đến việc phản đối đăng ký chỉ dẫn địa lý, kể cả liên quan đến sự phản đối của chủ sở hữu nhãn hiệu. Một phần trong cáo buộc Hoa Kỳ liên quan đến Điều 62 Hiệp định TRIPS, trong đó bao gồm các quy định về đăng ký và duy trì các quyền sở hữu trí tuệ, kể cả chỉ dẫn địa lý. Tuy nhiên, Điều 62 không thuộc điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm. Cuối cùng, có thể kết luận rằng các điều kiện tương đương và có đi có lại không được áp dụng cho quyền phản đối của cư dân hoặc cơ sở (công nghiệp hoặc thương mại) ở các Thành viên WTO khác. Hoa Kỳ đã không đưa ra được chứng cứ rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên không thực thi nghĩa vụ theo Điều 22.2 Hiệp định TRIPS.

n) Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên vi phạm nghĩa vụ tối huệ quốc tại Điều 4 Hiệp định TRIPS và Công ước Paris vì Quy chế áp đặt điều kiện tương đương và có đi có lại về khả năng bảo hộ. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ. Hai tiêu chí cần được xem xét để xác định sự vi phạm Điều 4: 1) Biện pháp tranh chấp phải áp dụng cho bảo hộ sở hữu trí tuệ; và 2) Công dân của các Thành viên WTO khác không được trao “*ngay lập tức và vô điều kiện*” các lợi thế, ưu đãi, đặc quyền hoặc sự miễn trừ mà một Thành viên dành cho công dân của bất kỳ nước nào khác. Cáo buộc của Hoa Kỳ có liên quan đến bảo hộ sở hữu trí tuệ, thuộc phạm vi của nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc tại Điều 4, như được làm rõ trong Chú thích số 3 của Hiệp định. Tuy nhiên, đối với yếu tố thứ hai, do đã kết luận rằng Quy chế vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia tại Điều 3.1 nên việc tiếp tục kết luận về nghĩa vụ tối huệ quốc sẽ không mang lại sự đóng góp tích cực nào đối với giải pháp của vụ kiện này. Vì vậy, tính hiệu quả tư pháp phải được thực hiện đối với cáo buộc này.

o) Liên quan đến thủ tục nộp đơn và thủ tục phản đối trong Quy chế,<sup>510</sup> Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên vi phạm nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc theo Điều 4 Hiệp định TRIPS với những lý do tương tự cáo buộc vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ. Hoa Kỳ đã không đưa ra được sự khác biệt trong đối xử giữa công dân của Cộng đồng châu Âu và các Thành viên khác. Vì vậy, Hoa Kỳ đã không đưa ra được chứng cứ cho cáo buộc của mình.

p) Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng việc thi hành Quy chế bởi các cơ quan chức năng của các nước thành viên EC đã vi phạm nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc theo Điều 4 Hiệp định TRIPS. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ. Căn cứ trong cáo buộc của Hoa Kỳ là công dân của các nước thành viên EC là “*công dân của bất kỳ nước nào khác*” theo nghĩa của Điều 4. Tuy nhiên,

người dân của các nước thành viên EC chính là công dân của Cộng đồng châu Âu. Ở mức độ mà lợi thế được trao theo Quy chế, thông qua việc thực thi thẩm quyền theo Quy chế của các cơ quan chức năng thuộc Cộng đồng và các nước thành viên, đối với công dân của Cộng đồng châu Âu thì những lợi thế đó không được cấp cho “*công dân của bất kỳ nước nào khác*” theo nghĩa của Điều 4. Vì vậy, cáo buộc của Hoa Kỳ phải bị bác bỏ, trong chừng mực mà dựa trên việc thi hành Quy chế bởi các cơ quan chức năng của các nước thành viên EC.

q) Ôxtrâyliya đã cáo buộc rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên từ chối trao cho công dân của các Thành viên WTO khác sự bảo hộ hiệu quả chống lại hành vi cạnh tranh không lành mạnh và các biện pháp pháp lý phù hợp để ngăn chặn có hiệu quả các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, do đó đã vi phạm Điều 2.1 Hiệp định TRIPS, tích hợp các Điều 10bis(1) và 10ter(1) Công ước Paris. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng điều này là không chính xác. Nhiều vấn đề trong cáo buộc của Ôxtrâyliya cần phải giải thích và Ôxtrâyliya phải có trách nhiệm đưa ra bằng chứng cho cáo buộc của mình. Theo đó, Ôxtrâyliya đã không đưa ra được chứng cứ để chứng minh cho cáo buộc của mình theo các Điều 10bis và 10ter Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS.

r) Ôxtrâyliya và Hoa Kỳ đã cáo buộc vi phạm các điều khoản của Hiệp định TRIPS mà quy định nghĩa vụ liên quan đến thủ tục thực thi quyền. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng những cáo buộc này là vô căn cứ.

(iii) Ôxtrâyliya đã cáo buộc Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên vi phạm các điều khoản Hiệp định TRIPS mà quy định nghĩa vụ liên quan đến thủ tục thực thi quyền,<sup>511</sup> do các điều khoản này liên quan đến việc phản đối của chủ sở hữu nhãn hiệu, và chức năng của Bộ phận pháp lý. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng những cáo buộc đó là vô căn cứ. Cáo buộc này dựa trên các nghĩa vụ liên quan đến thủ tục thực thi quyền trong Phần III Hiệp định TRIPS. Cáo buộc của Ôxtrâyliya liên quan đến thủ tục ban đầu, cho phép việc phản đối liên quan đến đăng ký quyền sở hữu trí tuệ theo Quy chế. Do đó, thủ tục này thuộc Phần IV chứ không phải thuộc Phần III của Hiệp định. Các nguyên tắc chung tại Điều 41.2 và 41.3 phải được áp dụng cho thủ tục này, nếu pháp luật của Thành viên cho phép, theo quy định của Điều 62.4 Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên, Điều 62.4 không có trong Điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm. Theo đó, yêu cầu này phải bị bác bỏ.

(iv) Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên vi phạm các điều khoản của Hiệp định TRIPS quy định các nghĩa vụ liên quan đến thủ tục thực thi quyền<sup>512</sup> vì đã không quy định các quyền như được quy định tại Điều 16.1 và Điều 22.2 Hiệp định TRIPS. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng những cáo buộc này là vô căn cứ. Những cáo buộc này được đưa ra dựa trên các nghĩa vụ liên quan đến thủ tục thực thi quyền tại Phần III Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên, cáo buộc của Hoa Kỳ phụ thuộc vào cáo buộc liên quan đến các tiêu chuẩn tối thiểu tại Phần II của Hiệp định, đặc biệt là các Điều 16.1 và 22.2. Cho dù phán quyết đã được đưa ra cho các cáo buộc liên quan đến các Điều 16.1 và 22.2, nhưng sự nghiên cứu sâu hơn về các cáo buộc tại Phần III không mang lại bất kỳ đóng góp thêm nào cho một giải pháp tích cực cho vụ kiện này. Tính hiệu quả tư pháp phải được thực hiện đối với những cáo buộc đó.

s) Các nguyên đơn đã cáo buộc rằng Quy chế không bảo đảm quyết định của các nước thành viên EC trong việc cấp sự bảo hộ chuyển tiếp quốc gia theo Quy chế,<sup>513</sup> không làm suy giảm sự bảo hộ nhãn hiệu theo Hiệp định TRIPS, giống như việc đăng ký chỉ dẫn địa lý ở cấp độ Cộng đồng. Kết quả là, Quy

<sup>510</sup>Theo các Điều 5 và 12 và 7, 12b và 12d của Quy chế.

<sup>511</sup>Đặc biệt, Ôxtrâyliya đã cáo buộc sự vi phạm các Điều 41.1, 41.2, 41.3 và 42 Hiệp định TRIPS.

<sup>512</sup>Đặc biệt, Hoa Kỳ đã cáo buộc sự vi phạm các Điều 41.1, 41.2, 41.4, 42 và 44.1 Hiệp định TRIPS.

<sup>513</sup>Đặc biệt, Điều 5(5) của Quy chế.

chế đã vi phạm nhiều nghĩa vụ của Hiệp định TRIPS và Công ước Paris.<sup>514</sup> Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ. Ôxtrâyliã đã không giải thích được các vấn đề có liên quan có trong cáo buộc. Theo đó, Ôxtrâyliã đã không đưa ra được chứng cứ rõ ràng để chứng minh cho cáo buộc của mình.

t) Ôxtrâyliã đã cáo buộc rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên vi phạm một số nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS và Công ước Paris,<sup>515</sup> vì các lý do liên quan đến việc sửa đổi Quy chế vào tháng 4/2003. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ. Cáo buộc này của Ôxtrâyliã liên quan đến các đăng ký chỉ dẫn địa lý riêng lẻ. Ôxtrâyliã đã không chứng minh được có sự khác biệt về thủ tục hay cơ hội phản đối trong các phiên bản trước đây của Quy chế, và không đưa ra được chứng cứ liên quan đến các đăng ký chỉ dẫn địa lý sau đó ngoài tình huống liên quan đến hành vi đăng ký, và trên thực tế là các đăng ký đó vẫn có hiệu lực. Vì vậy, Ôxtrâyliã đã không đưa ra được chứng cứ để chứng minh cho cáo buộc của mình liên quan đến các đăng ký riêng lẻ.

u) Dù với các lý do khác nhau, Ôxtrâyliã và Hoa Kỳ đều đã cáo buộc sự vi phạm Điều 1.1 Hiệp định TRIPS. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng các cáo buộc này là vô căn cứ.

(i) Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng các yêu cầu về cơ chế kiểm tra buộc các Thành viên phải thông qua một bộ các quy tắc để thi hành Hiệp định TRIPS, do đó vi phạm Điều 1.1 Hiệp định TRIPS. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ. Ở mức độ mà cáo buộc có liên quan đến các điều kiện tương đương và có đi có lại trong Quy chế,<sup>516</sup> có nhiều đánh giá được đưa ra. Ở mức độ mà cáo buộc này liên quan yêu cầu đối với cơ chế kiểm tra cho các sản phẩm cụ thể, các yêu cầu đó có thể buộc việc kiểm tra phải được thực hiện trong lãnh thổ của Cộng đồng châu Âu, mà ở cả lãnh thổ của các Thành viên WTO khác. Các bằng chứng không cho thấy rằng việc kiểm tra có liên quan đến hệ thống bảo hộ của các Thành viên WTO mà chỉ phải tuân thủ các tiêu chí đặt ra trong bản mô tả sản phẩm - đó là một đặc điểm của hệ thống bảo hộ của Cộng đồng châu Âu. Vì vậy, không có bằng chứng cho thấy EC và các nước thành viên không tuân thủ quyền tự do theo câu thứ ba của Điều 1.1 Hiệp định TRIPS. Cáo buộc này phải bị bác bỏ.

(ii) Ôxtrâyliã đã cáo buộc rằng Quy chế vi phạm Điều 1.1 Hiệp định TRIPS, như hệ quả của sự không phù hợp của Quy chế với các quy định của Hiệp định TRIPS. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ. Đây là cáo buộc phụ và việc kết luận về cáo buộc này sẽ không mang lại đóng góp gì cho một giải pháp tích cực đối với vụ kiện này. Tính hiệu quả tư pháp phải được thực hiện đối với cáo buộc này.

v) Hoa Kỳ và Ôxtrâyliã đã cáo buộc rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã vi phạm Điều 65.1 Hiệp định TRIPS. Cáo buộc này phụ thuộc vào các cáo buộc có tính nội dung và đều không có căn cứ. Việc kết luận về cáo buộc này không mang lại bất kỳ đóng góp nào cho giải pháp tích cực đối với vụ kiện. Tính hiệu quả tư pháp phải được thực hiện đối với cáo buộc này.

z) Ôxtrâyliã đã cáo buộc rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên vi phạm Điều XVI.4 Hiệp

định WTO. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng cáo buộc này phụ thuộc vào các cáo buộc về nội dung và hoàn toàn vô căn cứ. Đây là những cáo buộc phụ và việc kết luận về cáo buộc này không mang lại bất kỳ đóng góp thêm nào cho giải pháp tích cực đối với vụ kiện. Tính hiệu quả tư pháp phải được thực hiện đối với cáo buộc này.

#### Sự phát triển tiếp theo liên quan đến vụ kiện:

a) Tại cuộc họp của Cơ quan giải quyết tranh chấp ngày 19/5/2005, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên bày tỏ ý định thực hiện các phán quyết và khuyến nghị Cơ quan giải quyết tranh chấp, và tuyên bố rằng họ cần một thời hạn hợp lý để thực hiện. Tại cuộc họp của Cơ quan giải quyết tranh chấp ngày 21/4/2006, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên tuyên bố rằng họ đã thực hiện đầy đủ các phán quyết và khuyến nghị của Cơ quan giải quyết tranh chấp bằng cách ban hành một Quy chế mới có hiệu lực vào ngày 31/3/2006. Ôxtrâyliã và Mỹ không nhất trí rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã thực hiện đầy đủ các phán quyết và khuyến nghị của Cơ quan giải quyết tranh chấp và yêu cầu Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên phải lưu ý đến ý kiến của họ và phải sửa đổi Quy chế mới ban hành.

b) Quyền Đại diện thương mại Hoa Kỳ tại thời điểm đó, Peter Allgeier, đã hoan nghênh phán quyết của Ban hội thẩm, cho rằng đó là một “chiến thắng rõ ràng” cho các nông dân và các nhà chế biến thực phẩm Hoa Kỳ. Tuy vậy, Ban hội thẩm của WTO đã không ủng hộ Hoa Kỳ trong mọi cáo buộc và điều này được nhấn mạnh bởi các quan chức thương mại Hoa Kỳ. Phát ngôn viên về nông nghiệp Liên hiệp của châu Âu, Michael Mann, đã cho rằng phán quyết có tác động không đáng kể đối với thương mại của Hoa Kỳ và Ôxtrâyliã vì không có đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý nào từ hai nước này được nộp theo Quy chế năm 1992 của Liên minh châu Âu.<sup>517</sup>

c) Một trong những cáo buộc trong Vụ kiện EC - Bảo hộ chỉ dẫn địa lý đề cập đến Điều 14(2) trong Quy chế mà cho phép sự đồng tồn tại giữa nhãn hiệu có trước và chỉ dẫn địa lý trùng hoặc gây nhầm lẫn (được nộp sau đó). Tuy nhiên, vấn đề đồng tồn tại giữa hai loại quyền (nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý) vẫn chưa được giải quyết ở Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên, như thể hiện trong các tranh luận về mối quan hệ của hai đối tượng này.<sup>518</sup>

d) Vụ kiện EC - Bảo hộ chỉ dẫn địa lý đã thu hút được sự chú ý của các nhà làm chính sách, các nhà đàm phán, giới khoa học và các nhà sản xuất nông nghiệp và thực phẩm trên toàn thế giới. Vụ kiện được coi là một chương trong cuộc xung đột lâu dài về sử dụng và kiểm soát các tên gọi địa danh đối với sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm giữa các nước châu Âu và các nước “thế giới mới” (Hoa Kỳ, Ôxtrâyliã, Argentina, Chi-lê và Nam Phi và một số nước khác). Vì lý do này, cả bối cảnh và ý nghĩa của vụ kiện đã vượt khỏi một vụ kiện đơn thuần. Trong vụ kiện này, bên cạnh bối cảnh thực tế, quan điểm vốn đã khác nhau về mục tiêu và tính chất của các dấu hiệu có khả năng phân biệt đã dẫn đến sự thỏa hiệp mong manh về các nguyên tắc bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong Hiệp định TRIPS. Hiệp định TRIPS đã thực sự cố gắng dung hòa các lợi ích và phương pháp tiếp cận khác nhau về chỉ dẫn địa lý: Hiệp định đã đưa ra định nghĩa về chỉ dẫn địa lý và mức bảo hộ tối thiểu trong nỗ lực hàn gắn một vấn đề không thể giải quyết được. Tuy nhiên, Hiệp định TRIPS chỉ đưa ra mức độ hài hòa hóa hạn chế về việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý và hệ thống bảo hộ mà cần được hoàn thiện hơn nữa so với các loại sở hữu trí tuệ khác.

Các cuộc đàm phán về bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong Hiệp định TRIPS đã và đang tiếp tục diễn ra một

<sup>514</sup> Quy chế đã vi phạm các Điều 2.1 Hiệp định TRIPS, tích hợp Điều 10bis và 10ter Công ước Paris, và các Điều 16.1, 41.1, 41.2, 41.3 và 42 Hiệp định TRIPS.

<sup>515</sup> Ôxtrâyliã đã cáo buộc sự vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia tại các Điều 2(1) và (2) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS theo Điều 2.1, và tại Điều 3.1, nghĩa vụ tại Điều 2.1 Hiệp định TRIPS nhằm tuân thủ với các Điều từ 1 đến 12 và 19 Công ước Paris, và nghĩa vụ tại Điều 1.3 Hiệp định TRIPS trong việc trao sự đối xử được quy định trong Hiệp định TRIPS cho công dân của các Thành viên khác.

<sup>516</sup> Theo Điều 12 (1) của Quy chế.

<sup>517</sup> ICTSD, *Tài liệu Tóm tắt về WTO - Ban hội thẩm của WTO ban hành phán quyết lần lộn trong vụ kiện về chỉ dẫn địa lý*, BRIDGES Tập 9, Số 9, ngày 16/3/2005, có tại <http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/wto-in-brief-31>.

<sup>518</sup> D.C. Ohlgart, *Chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu: Hòa bình hay chiến tranh?*, Hiệp hội Nhãn hiệu của Cộng đồng châu Âu, Phiên họp thường niên lần thứ 25 tại Vác-xa-va.



cách khá căng thẳng và tranh cãi. Hai trong số các nguyên nhân chính là sự khác biệt đáng kể về quan điểm của các Thành viên WTO trong việc công nhận giá trị của việc sử dụng các tên địa danh như là các chỉ dẫn về uy tín và chất lượng của sản phẩm cụ thể và vai trò kinh tế của chỉ dẫn địa lý-vấn đề đặc biệt quan trọng ở châu Âu so với các Thành viên WTO khác. Sự khác nhau về quan điểm, cũng như về việc thi hành sau khi đưa chỉ dẫn địa lý vào Hiệp định TRIPS, đã tạo ra các cuộc tranh luận nóng bỏng trong Hội đồng TRIPS. Cuộc tranh luận chủ yếu được định hướng bởi các nước có lợi ích chính - một bên là EC và một bên là Hoa Kỳ và Ôxtrâyliia. Mục tiêu chính của EC là đạt được sự bảo hộ cho chỉ dẫn địa lý ở cấp độ quốc tế tương đương với hệ thống của mình thông qua các cuộc đàm phán đa phương, khu vực và song phương. Việc thúc đẩy bảo hộ chỉ dẫn địa lý của châu Âu bị các quốc gia “thế giới mới” nhìn nhận như là một phần trong chiến lược duy trì thị phần của châu Âu và các nước ủng hộ chỉ dẫn địa lý trên toàn thế giới, thậm chí để đổi lấy cam kết cho phép tiếp cận thị trường hơn nữa và nhằm giảm xuất khẩu và trợ cấp trong nước cho nông dân EU. Mặt khác, Hoa Kỳ, Ôxtrâyliia và các nước khác, đã miễn cưỡng nâng cao mức độ bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở cấp đa phương. Sự tham gia cản trở của họ vào các cuộc thảo luận là nhằm tránh bất kỳ cam kết mới nào về đối tượng này. Các nước đang phát triển không có lợi ích trong sự phân cực giữa việc thực hiện nghĩa vụ hiện tại về chỉ dẫn địa lý và đàm phán các nghĩa vụ mới, như ở nhiều lĩnh vực khác của sở hữu trí tuệ, và mỗi nước đang phát triển cần xây dựng chiến lược riêng của mình về các vấn đề liên quan đến chỉ dẫn địa lý, phù hợp với sự đa dạng và nhu cầu về bảo hộ chỉ dẫn địa lý của mình.<sup>519</sup>

e) Một số nhà bình luận nhấn mạnh rằng chỉ dẫn địa lý hiện đang đứng ở giao lộ của ba vấn đề được tranh luận sôi nổi trong pháp luật quốc tế: thương mại quốc tế, sở hữu trí tuệ và chính sách nông nghiệp. Các đặc điểm chính trị nổi bật và giá trị kinh tế đạt được gần đây (cho dù chỉ dẫn địa lý đã có một lịch sử lâu dài) có thể là do những thay đổi lớn trong nền kinh tế toàn cầu: thực sự, những người ủng hộ chỉ dẫn địa lý đã gây ra sự quan ngại về tính xác thực, tính di sản và tính địa phương trong một thế giới toàn cầu hóa nhanh chóng. Các nhà bình luận ủng hộ ý tưởng về một số bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý trong pháp luật quốc tế - điều có thể lý giải được theo các lập luận về quyền tinh thần của cộng đồng sản xuất ra các sản phẩm liên quan, những ưu thế của sản phẩm chỉ dẫn địa lý trên thị trường, ngăn chặn sự lừa dối người tiêu dùng và giảm chi phí tìm kiếm và nhận diện sản phẩm.<sup>520</sup>

## In-đô-nê-xi-a - Một số biện pháp ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô

Tài liệu IP/D/6WT/DS 54, 55, 59, 64 - Báo cáo của Ban hội thẩm (Tài liệu WT/DS59/R)

### Bối cảnh của vụ kiện

Ngày 03/10/1996, Cộng đồng châu Âu (EC) yêu cầu tham vấn với In-đô-nê-xi-a về một số biện pháp nhất định có ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô (Vụ kiện WT/DS54). Do không đạt được giải pháp thỏa thuận nên Cộng đồng châu Âu đã yêu cầu thành lập Ban hội thẩm.

Ngày 04/10/1996, Nhật Bản cũng yêu cầu tham vấn với In-đô-nê-xi-a về các biện pháp nhất định có ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô (Vụ kiện WT/DS55), và sau đó yêu cầu tham vấn thêm về Chương trình xe hơi quốc gia của In-đô-nê-xi-a (Vụ kiện WT/DS/64). Do không đạt được giải pháp thỏa thuận nên Nhật Bản đã yêu cầu thành lập Ban hội thẩm.

<sup>519</sup>D. Vivas-Eugui, M.J. Oliva, *Tranh chấp trong WTO về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý: Một số tác động đối với việc xây dựng chính sách và đàm phán*; C.M. Correa, *Tài liệu nghiên cứu về giải thích và thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo các quy tắc của WTO - Sở hữu trí tuệ trong WTO*, tập II, (Edward Elgar Publishing: 2010, UK/USA).

<sup>520</sup>K. Raustiala, S.T. Munzer, *Cuộc chiến đấu toàn cầu về chỉ dẫn địa lý*, Tạp chí Luật Quốc tế của châu Âu, tập 18, số 2, năm 2007.

Ngày 08/10/1996, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với In-đô-nê-xi-a về các biện pháp nhất định có ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư trong lĩnh vực xe cơ giới (Vụ kiện WT/DS59). Do không đạt được giải pháp thỏa thuận nên Hoa Kỳ đã yêu cầu thành lập Ban hội thẩm.

Ngày 12/6/1997, Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) đã thành lập Ban hội thẩm theo yêu cầu của Nhật Bản và Cộng đồng châu Âu, và ngày 30/7/1997 chấp nhận yêu cầu thành lập Ban hội thẩm của Hoa Kỳ. Phù hợp với các quy tắc về vụ kiện có nhiều nguyên đơn theo Điều 9 Hiệp định DSU, Cơ quan giải quyết tranh chấp đã nhất trí rằng Ban hội thẩm được thành lập trước đó để xem xét khiếu nại của Nhật Bản và Cộng đồng châu Âu cũng sẽ xem xét khiếu nại của Hoa Kỳ.

Vụ kiện liên quan đến ba Chương trình được In-đô-nê-xi-a thông qua trong lĩnh vực ô tô.

Đầu tiên là Chương trình ưu đãi năm 1993, theo đó Chương trình sẽ giảm và miễn thuế nhập khẩu cho thiết bị và phụ tùng ô tô theo mức độ nhất định (tỷ lệ %) của tỷ lệ nội địa của xe theo các phụ tùng được sử dụng và loại xe sử dụng các phụ tùng đó.<sup>521</sup>

Thứ hai, Chương trình xe hơi quốc gia gồm hai Chương trình khác nhau.<sup>522</sup> Chương trình thứ nhất quy định miễn thuế đối với hàng xa xỉ dựa trên trên doanh số bán xe và miễn thuế nhập khẩu cho phụ tùng và linh kiện đối với các công ty xe hơi của In-đô-nê-xi-a đáp ứng các tiêu chí quy định. Trong số các tiêu chí quy định, Chương trình xe hơi quốc gia yêu cầu xe phải mang một nhãn hiệu độc đáo của In-đô-nê-xi-a thuộc sở hữu của công dân In-đô-nê-xi-a. Chương trình thứ hai quy định các lợi ích khác theo các tiêu chí khác.

Thứ ba, một loạt các khoản vay ưu đãi dành cho PTTimorPutraNasional (TPN) - Công ty duy nhất đáp ứng các điều kiện của Chương trình đầu tiên trong Chương trình xe hơi quốc gia tại thời điểm đó.

Các nguyên đơn đưa ra nhiều cáo buộc (không phải mỗi cáo buộc do một nguyên đơn nêu ra) liên quan đến nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc theo Hiệp định GATT (Điều I.1), nghĩa vụ đối xử quốc gia (Điều III.2), nghĩa vụ công bố và quản lý các quy tắc thương mại (Điều X), Điều 6 Hiệp định Trợ cấp và các biện pháp đối kháng, Hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại và Hiệp định TRIPS. Các khiếu nại theo Hiệp định TRIPS do Hoa Kỳ đưa ra.

### Cơ sở pháp lý: Các quy định trong Hiệp định TRIPS và các hiệp định liên quan

#### Điều 3. Hiệp định TRIPS, Đối xử quốc gia:

*“1. Mỗi Thành viên phải trao cho công dân của các Thành viên khác sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với sự đối xử dành cho công dân của mình trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ.<sup>523</sup> phụ thuộc vào các ngoại lệ được quy định tương ứng trong Công ước Paris (năm 1967), Công ước Berne (năm 1971), Công ước Rome và Hiệp ước về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp. Đối với người biểu diễn, người sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng, nghĩa vụ này chỉ áp dụng đối với các quyền được quy định trong Hiệp định này. Bất kỳ Thành viên nào sử dụng các quy định tại Điều 6 Công ước Berne và khoản 1(b) Điều 16 Công ước Rome phải thông báo như đã nêu trong các điều khoản nêu trên cho Hội đồng TRIPS.*

<sup>521</sup> Tỷ lệ nội địa hóa xe cơ thành phẩm càng cao, mức giảm thuế nhập khẩu càng cao. Tỷ lệ nội địa hóa trong một số loại xe hơi cho phép họ được miễn hoặc giảm thuế bán hàng xa xỉ.

<sup>522</sup> Chương trình tháng 2 năm 1996.

<sup>523</sup> Trong các Điều 3 và 4, “bảo hộ” phải bao gồm các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng đạt được, việc đăng ký, phạm vi, sự duy trì và thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng như những vấn đề ảnh hưởng đến việc sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ được quy định cụ thể trong Hiệp định này.

2. Các Thành viên chỉ có thể sử dụng các ngoại lệ quy định tại khoản 1 cho các thủ tục tư pháp và hành chính, bao gồm việc chỉ định địa chỉ dịch vụ hoặc chỉ định đại diện theo thẩm quyền của một Thành viên, nếu những ngoại lệ đó là cần thiết để bảo đảm thì việc tuân thủ các luật và quy định không trái với các quy định của Hiệp định này và nếu cách thức tiến hành các hoạt động đó không tạo thành sự hạn chế trá hình đối với hoạt động thương mại.”

Điều 3 Hiệp định TRIPS không được áp dụng thời hạn chuyển tiếp 04 năm được quy định tại Điều 65.2 dành cho các Thành viên đang phát triển (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 14.266).

Sẽ không hợp lý nếu hiểu nghĩa vụ đối xử quốc gia trong Hiệp định TRIPS có liên quan đến việc duy trì quyền đối với nhãn hiệu như ngăn cản việc áp thuế quan, trợ cấp hoặc các biện pháp hỗ trợ khác cho các công ty trong nước với lý do rằng điều này sẽ giúp duy trì quyền đối với nhãn hiệu của các công ty nước ngoài muốn xuất khẩu sang thị trường đó trở nên khó khăn hơn (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 14.273).

Nguyên tắc đối xử quốc gia không áp dụng cho việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ nói chung mà chỉ áp dụng cho “những vấn đề có ảnh hưởng đến việc sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ cụ thể có trong Hiệp định” (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 14.275).

#### **Điều 19. Hiệp định TRIPS, Yêu cầu sử dụng:**

“1. Nếu việc sử dụng là bắt buộc để duy trì hiệu lực đăng ký thì đăng ký chỉ có thể bị chấm dứt hiệu lực sau một thời gian không sử dụng liên tục, trong ít nhất là 3 năm, và chủ sở hữu nhãn hiệu không nêu được những lý do chính đáng cản trở việc sử dụng. Những hoàn cảnh khách quan cản trở việc sử dụng nhãn hiệu, như việc hạn chế nhập khẩu hoặc các yêu cầu khác của Chính phủ đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được bảo hộ theo nhãn hiệu đó, phải được coi là lý do chính đáng cho việc không sử dụng.

2. Việc một người khác sử dụng nhãn hiệu dưới sự kiểm soát của chủ sở hữu nhãn hiệu phải được coi là việc sử dụng nhãn hiệu đó nhằm duy trì hiệu lực đăng ký.”

Theo Hiệp định TRIPS, tối thiểu thời gian không sử dụng nhãn hiệu mà có thể dẫn đến hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu là 03 năm (Báo cáo của Ban hội thẩm, Chú thích 776 đoạn 14.270).

#### **Điều 20. Hiệp định TRIPS, Các yêu cầu khác:**

“Không được đưa ra các yêu cầu đặc biệt để cản trở một cách bất hợp lý việc sử dụng nhãn hiệu trong hoạt động thương mại, chẳng hạn như yêu cầu sử dụng nhãn hiệu kết hợp với nhãn hiệu khác, sử dụng dưới hình thức đặc biệt hoặc sử dụng theo cách thức làm phương hại đến khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp với hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác. Điều này không loại trừ yêu cầu buộc sử dụng nhãn hiệu để chỉ dẫn doanh nghiệp sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ phải được sử dụng đồng thời nhưng không nhất thiết phải gắn liền với nhãn hiệu dùng để phân biệt từng hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể của doanh nghiệp đó”.

#### **Điều 65. Hiệp định TRIPS, Điều khoản chuyển tiếp:**

“1. Phụ thuộc vào quy định tại các khoản 2, khoản 3 và khoản 4, không Thành viên nào có nghĩa vụ phải thi hành Hiệp định này trước khi kết thúc thời hạn chung kéo dài một năm kể từ ngày Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực.

2. Thành viên là nước đang phát triển có quyền trì hoãn thời hạn thi hành quy định của Hiệp định này thêm 04 năm so với thời hạn quy định tại khoản 1, trừ các quy định tại Điều 3, 4 và 5.

3. Bất kỳ Thành viên nào khác đang trong quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường tự do và đang tiến hành cải cách cơ cấu hệ thống sở hữu trí tuệ và gặp những khó khăn đặc biệt trong việc soạn thảo và thi hành luật và quy định về sở hữu trí tuệ cũng có thể hưởng thời hạn trì hoãn được quy định tại khoản 2 nêu trên.

4. Trong phạm vi mà một Thành viên là nước đang phát triển bị Hiệp định này ràng buộc nghĩa vụ mở rộng bảo hộ sáng chế sản phẩm sang những lĩnh vực công nghệ chưa được bảo hộ tại lãnh thổ của Thành viên đó vào ngày mà Thành viên đó phải thi hành Hiệp định theo thời hạn chung được quy định tại khoản 2 thì Thành viên đó có thể hoãn việc thi hành các quy định về bảo hộ sáng chế sản phẩm tại Mục 5, Phần II của Hiệp định này cho những lĩnh vực công nghệ đó thêm 05 năm.

5. Một Thành viên sử dụng thời hạn chuyển tiếp theo các khoản 1, 2, 3 hoặc 4 nêu trên phải bảo đảm rằng mọi sự thay đổi trong luật, quy định và thực tiễn áp dụng luật của mình được thực hiện trong thời gian đó không được làm giảm mức độ phù hợp với các quy định của Hiệp định này.”

#### **Quan điểm của nguyên đơn: Hoa Kỳ**

Hoa Kỳ cáo buộc rằng In-đô-nê-xi-a đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS, bên cạnh các nghĩa vụ khác.

Theo Điều 3 Hiệp định TRIPS, mỗi Thành viên có nghĩa vụ dành cho công dân của các Thành viên khác sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với công dân nước mình trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. “Bảo hộ” theo quy định của Hiệp định TRIPS phải bao gồm các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng đạt được, việc đăng ký, phạm vi quyền, việc duy trì và thực thi quyền sở hữu trí tuệ và những vấn đề ảnh hưởng đến việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ được quy định cụ thể trong Hiệp định TRIPS.

Chương trình Xe hơi quốc gia của In-đô-nê-xi-a chỉ mang lại lợi ích cho các xe mang nhãn hiệu của In-đô-nê-xi-a, thuộc sở hữu của công dân In-đô-nê-xi-a. Do đó, In-đô-nê-xi-a đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 3 về đối xử quốc gia vì Chương trình xe hơi quốc gia đã phân biệt đối xử với công dân của các Thành viên WTO khác (nghĩa là Chính phủ đã có sự đối xử thuận lợi hơn cho công dân In-đô-nê-xi-a) liên quan đến việc đăng ký, duy trì và sử dụng nhãn hiệu như được quy định tại Điều 20 Hiệp định TRIPS. Các công ty của Hoa Kỳ là đối tác của các công ty In-đô-nê-xi-a tham gia Chương trình xe hơi quốc gia không được sử dụng nhãn hiệu của mình để tránh gây nhầm lẫn về nhãn hiệu (đối với những xe ô tô mang nhãn hiệu của Hoa Kỳ và của In-đô-nê-xi-a). Vì vậy, nhiều quốc gia, kể cả In-đô-nê-xi-a, quy định rằng việc không sử dụng nhãn hiệu trong một thời hạn nhất định sẽ dẫn đến việc hủy bỏ hiệu lực của nhãn hiệu<sup>524</sup> và nhãn hiệu của Hoa Kỳ có thể bị hủy bỏ do không sử dụng. Ngoài ra, các công ty của In-đô-nê-xi-a tham gia Chương trình xe hơi quốc gia được hưởng nhiều lợi ích khác (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ nội địa và các lợi ích khác) khiến cho việc bán xe ô tô mang nhãn hiệu In-đô-nê-xi-a trở nên dễ dàng hơn: các công ty nước ngoài gặp bất lợi trên thực tế trong việc đáp ứng yêu cầu sử dụng để duy trì hiệu lực của nhãn hiệu, và bị cản trở bởi các yêu cầu đặc biệt trong việc sử dụng nhãn hiệu của mình ở In-đô-nê-xi-a.

b) Theo Điều 65.5 Hiệp định TRIPS, Thành viên nào áp dụng giai đoạn chuyển tiếp theo Điều này phải có nghĩa vụ bảo đảm rằng mọi sự thay đổi về pháp luật, quy định và thi hành được trong thời gian đó không được làm giảm mức độ phù hợp với quy định của Hiệp định. Do In-đô-nê-xi-a quy định các yêu cầu đặc biệt về sử dụng nhãn hiệu cho công dân của các Thành viên WTO khác, làm giảm

<sup>524</sup> Ít nhất là 03 năm theo Điều 19 Hiệp định TRIPS.

mức độ phù hợp của hệ thống pháp luật In-đô-nê-xi-a với Điều 20 Hiệp định TRIPS trong giai đoạn chuyển tiếp nên In-đô-nê-xi-a đã vi phạm nghĩa vụ được quy định tại Điều 65.5.

### Quan điểm của bị đơn: In-đô-nê-xi-a

In-đô-nê-xi-a đã bác bỏ mọi cáo buộc của Hoa Kỳ và của các nguyên đơn khác.

a) Ngày 25/2/1998, In-đô-nê-xi-a đã gửi thư cho Chủ tịch Ủy ban Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng, trong đó nêu rõ Chương trình xe hơi quốc gia đã chấm dứt hoạt động từ ngày 02/01/1998 và các quy định theo Chương trình đã bị hủy bỏ.

b) Theo Điều 3 Hiệp định TRIPS, mỗi Thành viên có nghĩa vụ dành cho công dân của các Thành viên khác sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với công dân của mình trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ. In-đô-nê-xi-a không vi phạm các nghĩa vụ theo Điều 3 vì không phân biệt đối xử giữa công dân nước ngoài và công dân In-đô-nê-xi-a trong đăng ký, duy trì và sử dụng nhãn hiệu. Không có sự khác biệt giữa quy định áp dụng cho việc đăng ký và duy trì nhãn hiệu của công dân nước ngoài và quy định áp dụng cho việc đăng ký và duy trì nhãn hiệu của công dân In-đô-nê-xi-a theo Chương trình xe hơi quốc gia. Không có yêu cầu đặc biệt nào được áp dụng đối với việc sử dụng nhãn hiệu.

c) Các công ty của Hoa Kỳ được tự do bán xe hơi có sử dụng nhãn hiệu của họ tại In-đô-nê-xi-a, ngay cả khi họ hợp tác với một công ty tham gia Chương trình xe hơi quốc gia, chẳng hạn như TPN. Rõ ràng, xe hơi của Hoa Kỳ được sản xuất tại Hoa Kỳ sẽ không giống với xe hơi sản xuất dưới hình thức hợp tác với TPN và mang nhãn hiệu của In-đô-nê-xi-a: đó là những chiếc xe có sự khác biệt đáng kể nhằm chiếm lĩnh các phân khúc thị trường khác nhau.

### Kết luận, phán quyết và khuyến nghị của Ban hội thẩm:

a) Khi bắt đầu vụ kiện, Ban hội thẩm đã đưa ra thời hạn để các bên liên quan nộp hồ sơ và các lập luận liên quan đến vụ kiện (hạn chót là ngày 30/01/1998). In-đô-nê-xi-a đã thông báo việc chấm dứt hoạt động của Chương trình xe hơi quốc gia vào ngày 25/02/1998 - sau thời hạn để cập ở trên. Ngoài ra, việc chấm dứt hoạt động của Chương trình xe hơi quốc gia đã được nguyên đơn đề cập khi yêu cầu Ban hội thẩm phán quyết về các cáo buộc đối với Chương trình này. Theo đó, việc đưa ra kết luận đối với Chương trình xe hơi quốc gia là phù hợp. Ngay cả khi các Ban hội thẩm trước đây đã kết luận về các biện pháp (có trong điều khoản tham chiếu của họ) mà đã được chấm dứt hoặc sửa đổi sau khi bắt đầu thủ tục tố tụng của Ban hội thẩm.<sup>525</sup>

b) Hoa Kỳ đã cáo buộc In-đô-nê-xi-a vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia theo Điều 3 Hiệp định TRIPS, liên quan đến việc đăng ký, duy trì và sử dụng nhãn hiệu, như được quy định cụ thể tại Điều 20

<sup>525</sup> Xem Báo cáo của Ban hội thẩm trong *Vụ kiện Hoa Kỳ - Các biện pháp ảnh hưởng đến nhập khẩu áo sơ mi và áo choàng len từ Ấn Độ*, tài liệu WT/DS33, thông qua ngày 23/5/1997 (gọi tắt là “*Áo sơ mi và áo choàng*”), biện pháp hạn chế của Hoa Kỳ đã bị rút bỏ nhanh chóng trước khi Ban hội thẩm đưa ra báo cáo; Báo cáo của Ban hội thẩm trong *Vụ kiện EEC - Hạn chế nhập khẩu táo*, khiếu nại bởi Chi-lê, thông qua ngày 22/6/1989, tài liệu BISD 36S/93; Báo cáo của Ban hội thẩm trong *Vụ kiện EEC - Hạn chế nhập khẩu táo*, khiếu nại bởi Hoa Kỳ, thông qua ngày 22/6/1989, tài liệu BISD 36S/135; Báo cáo của Ban hội thẩm trong *Vụ kiện Hoa Kỳ - Cấm nhập khẩu cá ngừ và các sản phẩm từ cá ngừ từ Ca-na-đa*, thông qua ngày 22/02/1982, tài liệu BISD 29S/91; Báo cáo của Ban hội thẩm trong *Vụ kiện EEC - Hạn chế nhập khẩu táo từ Chi-lê*, thông qua ngày 10/11/1980, tài liệu BISD 27S/98; và Báo cáo của Ban hội thẩm trong *Vụ kiện EEC - Các biện pháp đối với prô-tê-in trong thức ăn gia súc*, thông qua ngày 14/3/1978, tài liệu BISD 25S/49. Trong Báo cáo của Ban hội thẩm về *Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều 337 Thuế nhập khẩu năm 1930*, tài liệu BISD36S/345, thông qua ngày 07/11/1989 (sau đây gọi tắt là “*Điều 337*”), biện pháp bị phản đối đã được sửa đổi trong quá trình xét xử của Ban hội thẩm, nhưng Ban hội thẩm đã từ chối xem xét những sửa đổi đó. Chúng ta cần lưu ý rằng đây cũng là quan điểm của Cơ quan phúc thẩm trong *Vụ kiện Argentina - Các biện pháp ảnh hưởng đến giày da, dệt may, hàng may mặc và các sản phẩm khác*, tài liệu WT/DS56, thông qua ngày 22/4/1998, đoạn 64.

Hiệp định TRIPS.

(i) Do Điều 3 không được hưởng thời hạn chuyển tiếp 04 năm như được quy định tại Điều 65.2 dành cho các Thành viên đang phát và chậm phát triển nên In-đô-nê-xi-a có nghĩa vụ thi hành quy định tại Điều 3 kể từ ngày 01/01/1996.

(ii) Hoa Kỳ lập luận rằng In-đô-nê-xi-a đã phân biệt đối xử với người nước ngoài liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu, nghĩa là In-đô-nê-xi-a dành cho công dân nước ngoài sự đối xử kém thuận lợi hơn trong việc đăng ký nhãn hiệu so với công dân In-đô-nê-xi-a có tham gia Chương trình xe hơi quốc gia. Tuy nhiên, không có chứng cứ nào được đưa ra để chứng minh cho cáo buộc này, và không có vấn đề nào liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu phát sinh trong tình huống này: đúng là các xe hơi bán trên thị trường theo Chương trình xe hơi quốc gia phải mang nhãn hiệu của các công ty In-đô-nê-xi-a và nhãn hiệu của các công ty nước ngoài không được phép sử dụng để được hưởng ưu đãi từ Chương trình này, nhưng điều này không liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu. Vì vậy, Hoa Kỳ không chứng minh được In-đô-nê-xi-a đã vi phạm nghĩa vụ tại Điều 3 trong bối cảnh đăng ký nhãn hiệu.

(iii) Hoa Kỳ lập luận rằng In-đô-nê-xi-a đã phân biệt đối xử với người nước ngoài trong việc duy trì hiệu lực của nhãn hiệu. Tuy nhiên, không có bằng chứng được đưa ra để chứng minh cho cáo buộc này. Một mặt, sự hợp tác giữa công ty nước ngoài và công ty In-đô-nê-xi-a tham gia Chương trình xe hơi quốc gia là tự nguyện và công ty nước ngoài đã nhận thức được về những tác động đối với khả năng duy trì hiệu lực bảo hộ nhãn hiệu của mình. Mặt khác, Hoa Kỳ cáo buộc rằng các công ty của In-đô-nê-xi-a tham gia Chương trình xe hơi quốc gia được hưởng ưu đãi về thuế quan, thuế tiêu thụ nội địa hoặc các lợi ích khác - điều này tạo ra những bất lợi trên thực tế cho các công ty nước ngoài trong việc đáp ứng các yêu cầu sử dụng để duy trì hiệu lực của nhãn hiệu liên quan đến các công ty của In-đô-nê-xi-a tham gia Chương trình xe hơi quốc gia. Chắc chắn, bất kỳ sự ưu đãi nào về thuế quan, trợ cấp hoặc các biện pháp hỗ trợ khác của Chính phủ có thể có ảnh hưởng đến việc tạo ra lợi thế cho những người hưởng lợi từ sự hỗ trợ này trên thực tế. Tuy nhiên, sẽ là không hợp lý khi cho rằng nghĩa vụ đối xử quốc gia theo Hiệp định TRIPS liên quan đến duy trì hiệu lực của nhãn hiệu do cản trở việc cấp các ưu đãi về thuế quan, trợ cấp hoặc các biện pháp hỗ trợ khác cho các công ty trong nước với lý do rằng những ưu đãi nêu trên có thể cản trở việc duy trì hiệu lực đối với nhãn hiệu của các công ty nước ngoài do việc xuất khẩu sang thị trường đó trở lên tương đối khó khăn hơn. Với những lý do trên, Hoa Kỳ đã không chứng minh được rằng In-đô-nê-xi-a vi phạm nghĩa vụ tại Điều 3 liên quan đến duy trì hiệu lực của quyền đối với nhãn hiệu.

(iv) Hoa Kỳ lập luận rằng In-đô-nê-xi-a đã phân biệt đối xử với người nước ngoài liên quan đến sử dụng nhãn hiệu. Các quy tắc về đối xử quốc gia được quy định tại Điều 3 không áp dụng cho việc sử dụng sở hữu trí tuệ nói chung, mà chỉ áp dụng cho những vấn đề ảnh hưởng đến việc sử dụng sở hữu trí tuệ được quy định cụ thể trong Hiệp định TRIPS. Hoa Kỳ đã đưa ra các lập luận liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu được quy định tại Điều 20 Hiệp định TRIPS. Do vậy, vấn đề đầu tiên cần được làm rõ là liệu Chương trình xe hơi quốc gia có tạo ra yêu cầu đặc biệt nào mà có thể cản trở việc sử dụng nhãn hiệu của công dân các Thành viên WTO khác theo ý nghĩa của Điều 20 không.

Câu trả lời là tiêu cực: các quy định của Chương trình xe hơi quốc gia không thể được hiểu là “các yêu cầu” theo tinh thần của Điều 20 vì, như đề cập ở trên, thỏa thuận hợp tác thực tế giữa công dân nước ngoài và công dân In-đô-nê-xi-a tham gia Chương trình xe hơi quốc gia có bản chất tự nguyện. Đối với cáo buộc về sự bất lợi trên, thực tế của các công ty nước ngoài so với các công ty của In-đô-nê-xi-a tham gia Chương trình xe hơi quốc gia, Hoa Kỳ không giải thích được tại sao việc không được hưởng lợi theo Chương trình xe hơi quốc gia có thể tạo thành “các yêu cầu” cho chủ sở hữu nhãn hiệu nước ngoài, theo tinh thần Điều 20. Với những lý do này, Hoa Kỳ đã không chứng

minh được rằng In-đô-nê-xi-a đã vi phạm nghĩa vụ tại Điều 3 đối với việc sử dụng nhãn hiệu được quy định cụ thể tại Điều 20.

c) Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng In-đô-nê-xi-a vi phạm nghĩa vụ theo Điều 65.5 Hiệp định TRIPS vì trong giai đoạn chuyển tiếp (và áp dụng cho Điều 20), In-đô-nê-xi-a đã sửa đổi pháp luật, quy định và thực tiễn thi hành dẫn đến việc giảm mức độ phù hợp với các quy định tại Điều 20. Tuy nhiên, với những lý do tương tự được giải thích liên quan đến vấn đề duy trì và sử dụng nhãn hiệu nêu trên, Hoa Kỳ đã không chứng minh được rằng các biện pháp đó đã làm giảm mức độ phù hợp với quy định của Điều 20 và theo đó, sẽ vi phạm nghĩa vụ tại Điều 65.5.

#### Với những phân tích nêu trên, Ban hội thẩm đã kết luận như trên:

- Hoa Kỳ không chứng minh được rằng In-đô-nê-xi-a vi phạm nghĩa vụ theo Điều 3 Hiệp định TRIPS liên quan đến đăng ký hoặc duy trì hiệu lực của nhãn hiệu, cũng như liên quan đến sử dụng nhãn hiệu như được quy định tại Điều 20 Hiệp định TRIPS. Hoa Kỳ cũng không chứng minh được rằng các biện pháp được áp dụng để làm giảm mức độ phù hợp với quy định tại Điều 20 mà theo đó sẽ vi phạm nghĩa vụ theo Điều 65.5 Hiệp định TRIPS.

- Các kết luận và kiến nghị khác đã được đưa ra đối với các cáo buộc liên quan trong khuôn khổ các Hiệp định khác của WTO.

#### Những phát triển tiếp theo liên quan đến vụ kiện:

a) In-đô-nê-xi-a là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới với hơn 200 triệu dân. GDP của nước này nằm trong số 20 quốc gia hàng đầu thế giới. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, dù hoạt động sáng tạo có ít vai trò đối với sự tăng trưởng của In-đô-nê-xi-a, nhưng đã có sự cải thiện trong sự đóng góp của các nhân tố năng suất tổng hợp (TFP - một biện pháp dài hạn để thay đổi công nghệ của nền kinh tế) trong việc nâng cao sản lượng. Nước này đang dịch chuyển rất chậm ra khỏi nền tảng công nghệ thấp với tỷ phần xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao còn thấp và ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu của các mặt hàng này. Sự thay đổi đáng kể về pháp luật sở hữu trí tuệ của In-đô-nê-xi-a được thực hiện vào năm 1991 và khi gia nhập WTO vào năm 1995. Nước này cũng là thành viên của nhiều điều ước quốc tế quan trọng khác về sở hữu trí tuệ. Vẫn cần thêm những cải cách đối với các lĩnh vực không có sự chắc chắn về mặt pháp lý, bao gồm chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) tài sản trí tuệ.<sup>526</sup>

b) Mặc dù Vụ kiện In-đô-nê-xi-a - Xe hơi đã giải quyết các cáo buộc liên quan đến nhãn hiệu theo Hiệp định TRIPS nhưng vấn đề chính của vụ kiện là sự phân biệt đối xử theo GATT và Hiệp định TRIMS liên quan đến các biện pháp về thuế và hải quan đối với các nhà sản xuất xe hơi nhất định của In-đô-nê-xi-a.<sup>527</sup> Vụ kiện này là một trong số ít những vụ kiện mà sự xâm phạm nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS không được phán quyết, trong khi lại đưa ra những phán quyết liên quan đến các nghĩa vụ theo Hiệp định GATT, Hiệp định TRIMS và Hiệp định SCM.<sup>528</sup>

c) Một số người cho rằng Vụ kiện In-đô-nê-xi-a - Xe hơi có liên quan gián tiếp đến vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến đối xử quốc gia đối với việc đăng ký nhãn hiệu.<sup>529</sup>

<sup>526</sup> OECD, *Các hệ thống sở hữu trí tuệ, đổi mới và phát triển kinh tế quốc gia: Nhìn từ Cô-lôm-bi-a và In-đô-nê-xi-a*, (OECD, năm 2014), trang 29 - 30.

<sup>527</sup> J. Pauwelyn, *Chó chỉ sủa nhưng không cắn: 15 năm các tranh chấp về sở hữu trí tuệ tại WTO*, Tạp chí Giải quyết tranh chấp quốc tế, Tập 1, Số 2, (2010), trang 396.

<sup>528</sup> Tài liệu đã dẫn, trang 417.

<sup>529</sup> J.Nie, K. Lida, *Thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc - Tác động của việc quản trị tốt, nền pháp trị và văn hóa pháp lý* (Cameron tháng 5/2006, Vương quốc Anh), trang 147.

d) Vụ kiện In-đô-nê-xi-a - Xe hơi đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khoa học, đặc biệt liên quan đến giải thích của Ban hội thẩm về Điều 3 và Điều 20 Hiệp định TRIPS. Trong đó, sự chú ý được dành cho lời lẽ cẩn trọng của Ban hội thẩm trong việc giải thích quá rộng về nghĩa vụ đối xử quốc gia theo Điều 3,<sup>530</sup> và nội dung gây tranh cãi về thuật ngữ “*cản trở*” theo Điều 20 Hiệp định TRIPS.<sup>531</sup>

e) Cho đến nay, Vụ kiện In-đô-nê-xi-a - xe hơi là vụ kiện duy nhất giải thích Điều 20 Hiệp định TRIPS. Sự duy nhất này làm cho phán quyết của Ban hội thẩm trở thành chuẩn mực đối với Vụ kiện về gói thuốc lá tron mà cũng có liên quan đến Điều 20 (các Vụ kiện WT/DS434, 435, 441, 458 và 467). Tuy nhiên, định hướng do Ban hội thẩm đưa ra liên quan đến thuật ngữ “*yêu cầu đặc biệt*” là rất hạn chế, tạo ra khoảng trống cho việc giải thích về cách thức phán quyết cho các vụ kiện về các biện pháp áp dụng cho gói thuốc lá tron (đó là “*yêu cầu đặc biệt*” tại Điều 20). Theo đó, trong khi các biện pháp liên quan đến gói thuốc lá tron có tính chất bắt buộc và áp dụng cho tất cả công ty thuốc lá và nhãn hiệu của họ, thì ở In-đô-nê-xi-a, các công ty tham gia vào Chương trình xe hơi quốc gia một cách tự nguyện, với sự nhận thức về những tác động có thể đối với việc sử dụng nhãn hiệu của mình.<sup>532</sup>

f) Cho đến nay, các Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm của WTO không có cơ hội xem xét mối quan hệ giữa Hiệp định TRIPS và các Hiệp định GATT và GATS. Do Vụ kiện In-đô-nê-xi-a - Xe hơi liên quan đến các khiếu nại theo Hiệp định GATT, Hiệp định SCM, Hiệp định TRIMS và Hiệp định TRIPS, nên theo một số học giả nổi tiếng thì vụ kiện này là một cơ hội tốt để xem xét mối quan hệ này. Tuy nhiên, Ban hội thẩm đã không giải quyết các quan hệ giữa GATT và Hiệp định TRIPS. Chính điều này đã làm nảy sinh nghi ngờ rằng có thể có sự chông chéo về nghĩa vụ giữa các Hiệp định GATT, GATS và TRIPS. Những điểm tương đồng và khác biệt giữa các đối tượng trong các quy định của GATT, GATS và TRIPS cho thấy sự giống và khác nhau về mục tiêu không mang lại sự chỉ dẫn có tính quyết định để giải đáp câu hỏi liệu các quyền và nghĩa vụ trong Hiệp định TRIPS chỉ nên áp dụng trên cơ sở kết hợp với những quyền và nghĩa vụ của GATT và GATS, hay quy định của Hiệp định TRIPS sẽ được ưu tiên áp dụng nói chung hoặc trong những trường hợp nhất định.<sup>533</sup>

## Ôxtrâyli-a - Gói thuốc lá tron

Tài liệu IP/D/30WT/DS434

Tài liệu IP/D/31WT/DS435

Tài liệu IP/D/32WT/DS441

Tài liệu IP/D/33WT/DS458

Tài liệu IP/D/34WT/DS467

### Bối cảnh của vụ kiện: Ôxtrâyli-a - Một số biện pháp liên quan đến nhãn hiệu và các yêu cầu liên quan đến sản phẩm và gói thuốc lá (Vụ kiện WT/DS434)

Ngày 13/3/2012, Ukraine yêu cầu tham vấn với Ôxtrâyli-a về các quy định của pháp luật nước này áp đặt các hạn chế liên quan đến nhãn hiệu và các yêu cầu về bao bì tron đối với sản phẩm và gói thuốc lá.

<sup>530</sup> Tài liệu đã dẫn, trang 131.

<sup>531</sup> J. Malbon, C. Lawson, M. Davison, *Hiệp định WTO về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ: Bình luận* (NXB Edward Elgar, năm 2014, Vương quốc Anh/Hoa Kỳ), trang 317-323.

<sup>532</sup> A.D. Mitchell, *Động thái của Ôxtrâyli-a đối với thuốc lá bao tron và sự tuân thủ WTO*, Tạp chí châu Âu về WTO và Pháp luật và chính sách y tế quốc tế, tập 5, số 2, năm 2010, trang 412.

<sup>533</sup> T. Cottier, P.C. Mavroidis (Eds.), M. Panizzon, S. Lacey (Associates Eds.), *Sở hữu trí tuệ - Thương mại, Cạnh tranh và Phát triển bền vững* (XNB Đại học Michigan, năm 2003, Hoa Kỳ), trang 66 - 68.

Do không đạt được giải pháp thỏa thuận, Ban hội thẩm đã được thành lập vào ngày 28/9/2012.

Mối quan tâm chính của Ukraine là Ôxtrâyliya phải tuân thủ các nghĩa vụ theo Hiệp định WTO và các Hiệp định kèm theo, đặc biệt là Hiệp định TRIPS. Theo một số biện pháp nhất định,<sup>534</sup> nhãn hiệu chỉ được xuất hiện trên sản phẩm thuốc lá như được quy định trong các điều khoản liên quan. Ngoài ra, màu sắc và bề mặt của gói thuốc lá được quy định rất chặt chẽ.<sup>535</sup> Diện tích hình ảnh cảnh báo về nguy hại sức khỏe tăng từ 30% lên 75% trên mặt phía trước của mỗi gói thuốc lá và chiếm 90% mặt sau của bao gói, đồng thời các yêu cầu về mẫu bao bì cụ thể cũng sẽ được áp dụng cho gói thuốc lá bán lẻ. Bao gói và thùng đựng thuốc lá phải tôn trọng định dạng tiêu chuẩn mà không được bao gồm các yếu tố trang trí, và bao thuốc lá phải có nắp mở ra.

Theo Ukraine, Ôxtrâyliya đã vi phạm các nghĩa vụ theo Hiệp định của WTO bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

i) Nghĩa vụ bảo hộ mọi dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa của doanh nghiệp này với hàng hóa của doanh nghiệp khác và có khả năng tạo thành nhãn hiệu và có thể được gắn lên sản phẩm hợp pháp theo Điều 15.1 Hiệp định TRIPS;

ii) Nghĩa vụ quy định rằng bản chất của hàng hóa sử dụng nhãn hiệu không được cản trở việc đăng ký nhãn hiệu theo Điều 15.4 Hiệp định TRIPS, và nghĩa vụ thi hành và không được trái với quy định của TRIPS Hiệp định theo Điều 1.1;

iii) Nghĩa vụ cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu độc quyền sử dụng các dấu hiệu và ngăn chặn bên thứ ba sử dụng các dấu hiệu tương tự theo quy định tại Điều 16.1, và nghĩa vụ bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng và thụ hưởng các quyền liên quan theo quy định tại Điều 16.3;

iv) Nghĩa vụ không được cản trở một cách bất hợp lý đến việc sử dụng nhãn hiệu trong hoạt động thương mại bằng các yêu cầu đặc biệt theo Điều 20 và nghĩa vụ thi hành Điều 20 trong luật quốc gia theo quy định của Điều 1;

v) Các nghĩa vụ theo Điều 2.1 Hiệp định TRIPS, tích hợp Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp (Công ước Paris), và nghĩa vụ trao sự bảo hộ hiệu quả cho nhãn hiệu “một cách bình thường”, không phân biệt đối xử giữa các nhãn hiệu căn cứ vào bản chất của sản phẩm, và ngăn chặn các hành vi nhằm gây nhầm lẫn giữa các hàng hóa hoặc cơ sở kinh doanh, hoặc giữa những đối thủ cạnh tranh theo các Điều 6 quinquies, 7 và 10bis Công ước Paris;

vi) Nghĩa vụ bảo hộ sáng chế cho mọi lĩnh vực công nghệ và việc thụ hưởng các quyền đối với sáng chế mà không phân biệt lĩnh vực công nghệ theo quy định tại Điều 27 Hiệp định TRIPS;

vii) Các nghĩa vụ theo Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Hiệp định TBT); và,

viii) Các nghĩa vụ theo Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (Hiệp định GATT 1994).

<sup>534</sup> Các biện pháp liên quan là: a) Đạo luật Gói thuốc lá tron năm 2011 và Quy chế thực thi Đạo luật năm 2011 (Quy chế); b) Luật Nhãn hiệu sửa đổi (liên quan đến gói thuốc lá tron) năm 2011; c) Mọi Quy chế thực thi và các đạo luật, chính sách và thực tiễn liên quan do Ôxtrâyliya thông qua nhằm hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế và/hoặc thực hiện các biện pháp nêu trên.

<sup>535</sup> Gói của sản phẩm thuốc lá phải có màu nâu xám đến mờ, không có màu sắc, biểu trưng hoặc các đặc điểm thương hiệu khác mà có thể nhìn thấy trên bao bì ngoài thương hiệu và các biến thể của tên gọi theo định dạng và phông chữ chuẩn ở dưới hình ảnh cảnh báo về sức khỏe.

### **Bối cảnh của vụ kiện: Ôxtrâyliya - Một số biện pháp liên quan đến nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và các yêu cầu về gói tron áp dụng cho sản phẩm và bao bì thuốc lá (Vụ kiện WT/DS435)**

Ngày 04/4/2012, Honduras yêu cầu tham vấn Ôxtrâyliya liên quan đến các quy định pháp luật của Ôxtrâyliya áp đặt các hạn chế liên quan đến nhãn hiệu và yêu cầu về bao bì tron đối với sản phẩm và gói thuốc lá.

Do không đạt được giải pháp thỏa đáng nên Ban hội thẩm đã được thành lập vào ngày 25/9/2013.

Mối quan tâm chính của Honduras là Ôxtrâyliya phải tuân thủ các nghĩa vụ theo Hiệp định WTO và các Hiệp định kèm theo, đặc biệt là Hiệp định TRIPS. Ôxtrâyliya quy định về kích cỡ của dấu hiệu và các đặc điểm tạo dáng khác trên bao bì của gói thuốc lá bán lẻ, cũng như trên điều thuốc lá. Ôxtrâyliya quy định kích cỡ của nhãn hiệu, tên thương mại, tên doanh nghiệp hay các tên gọi khác theo một định dạng, cỡ chữ và vị trí chuẩn nhất định. Nước này cũng quy định màu sắc và bao bì bán lẻ cho mọi sản phẩm thuốc lá, cũng như quy định các yêu cầu về giấy gói, các tờ rơi đính kèm. Những biện pháp này được quy định trong nhiều văn bản pháp lý khác nhau của Ôxtrâyliya.<sup>536</sup>

Theo Honduras, Ôxtrâyliya đã vi phạm các nghĩa vụ theo Hiệp định của WTO, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: i) Các nghĩa vụ theo các Điều từ 1 đến 12 và Điều 19 Công ước Paris, được sửa đổi theo Văn kiện Stockholm năm 1967, được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1, đặc biệt là nghĩa vụ bảo hộ nhãn hiệu đăng ký ở các nước Thành viên khác của Liên hiệp Paris “như vốn có”, theo Điều 6 quinquies Công ước Paris. Ngoài ra, Ôxtrâyliya đã vi phạm nghĩa vụ quy định sự bảo hộ hiệu quả chống lại cạnh tranh không lành mạnh cho công dân của các nước khác thuộc Liên hiệp Paris theo Điều 10bis Công ước Paris;

ii) Nghĩa vụ trao cho công dân của các Thành viên khác sự đối xử không kém thuận lợi hơn công dân nước mình trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ theo Điều 3.1 Hiệp định TRIPS;

iii) Nghĩa vụ quy định rằng bản chất của hàng hóa không cản trở việc đăng ký nhãn hiệu theo Điều 15.4 Hiệp định TRIPS;

iv) Nghĩa vụ cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu độc quyền sử dụng các dấu hiệu và ngăn chặn bên thứ ba sử dụng dấu hiệu tương tự theo quy định tại Điều 16.1 Hiệp định TRIPS;

v) Nghĩa vụ không cản trở một cách bất hợp lý các yêu cầu đặc biệt về sử dụng nhãn hiệu trong hoạt động thương mại theo Điều 20 Hiệp định TRIPS;

vi) Các nghĩa vụ quy định sự bảo hộ hiệu quả chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với chỉ dẫn địa lý và không tạo ra sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc sản phẩm theo Điều 22.2(b) Hiệp định TRIPS;

vii) Ôxtrâyliya đã không lý giải được các biện pháp của mình là cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng theo Điều 8 Hiệp định TRIPS vì những biện pháp đó không phù hợp với các quy định Hiệp định,

<sup>536</sup> Các biện pháp liên quan là a) Đạo luật Gói thuốc lá tron năm 2011, Đạo luật số 148 năm 2011, “Đạo luật không khuyến khích sử dụng sản phẩm thuốc lá và các mục tiêu liên quan”; b) Quy chế thi hành Đạo luật năm 2011, Một số văn kiện pháp lý nhất định năm 2011, số 263, được sửa đổi bởi Quy chế thi hành đạo luật năm 2012 (số 1), Một số văn kiện pháp lý nhất định năm 2012, số 29. Những quy định đó áp dụng cho cả điều thuốc lá bán lẻ và sản phẩm thuốc lá khác; c) Đạo luật Nhãn hiệu sửa đổi (Gói thuốc lá tron) năm 2011; Đạo luật số 149 năm 2011, “Đạo luật sửa đổi Luật Nhãn hiệu năm 1995 và các mục đích liên quan”.

cũng như không lý giải được rằng các biện pháp đó là “ngoại lệ hạn chế” đối với các độc quyền nhãn hiệu theo Điều 17 Hiệp định TRIPS;

viii) Nghĩa vụ theo Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Hiệp định TBT); và,

ix) Nghĩa vụ theo Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (Hiệp định GATT 1994).

**Bối cảnh của vụ kiện: Ôxtrâyliya - Một số biện pháp liên quan đến nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và các yêu cầu về gói trơn áp dụng cho sản phẩm và bao bì thuốc lá (Vụ kiện WT/DS441)**

Ngày 18/7/2012, Cộng hòa Đô-mi-ni-ca yêu cầu tham vấn với Ôxtrâyliya liên quan đến các quy định của Ôxtrâyliya về kích cỡ và hình dạng của gói thuốc lá bán lẻ và của chính sản phẩm thuốc lá.

Do hai bên không đạt được giải pháp thỏa thuận, nên Ban hội thẩm đã được thành lập vào ngày 25/4/2014.

Mối quan tâm chính của Cộng hòa Đô-mi-ni-ca là Ôxtrâyliya phải tuân thủ các nghĩa vụ theo Hiệp định WTO và các Hiệp định kèm theo, đặc biệt là Hiệp định TRIPS. Theo các biện pháp về gói thuốc lá trơn của Ôxtrâyliya<sup>537</sup> thì gói thuốc lá bán lẻ được quy định rất chặt chẽ. Các điều thuốc lá có thể không được mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý hoặc mã số; trong khi đó, xì gà lại có thể mang nhãn hiệu và tên gọi khác, tên nước xuất xứ hoặc mã số. Kích cỡ, hình thức và chất liệu của điều thuốc lá bán lẻ cũng được quy định. Điều thuốc lá phải có màu trắng, còn điều xì gà phải có hình trụ và cứng.

Theo Cộng hòa Đô-mi-ni-ca, Ôxtrâyliya đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định của WTO, cụ thể:

i) Nghĩa vụ theo Điều 2.1 Hiệp định TRIPS, trong đó tích hợp các quy định của Công ước Paris và, đặc biệt, nghĩa vụ bảo hộ nhãn hiệu “*vốn có*” như được đăng ký ở một nước thành viên của Liên hiệp Paris theo Điều 6 quinquies của Công ước, và nghĩa vụ quy định sự bảo hộ hiệu quả chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Điều 10bis.1 và 10.3 Công ước Paris;

ii) Nghĩa vụ trao cho công dân của các thành viên khác sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với công dân nước mình trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ theo Điều 3.1 Hiệp định TRIPS;

iii) Nghĩa vụ quy định rằng bản chất của hàng hóa mang nhãn hiệu không được cản trở việc đăng ký nhãn hiệu theo Điều 15.4 Hiệp định TRIPS;

iv) Nghĩa vụ cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu độc quyền sử dụng các dấu hiệu và ngăn cấm bên thứ ba sử dụng dấu hiệu tương tự theo quy định tại Điều 16.1 Hiệp định TRIPS;

v) Nghĩa vụ không gây trở ngại một cách vô căn cứ đối với việc sử dụng nhãn hiệu trong hoạt động thương mại với các yêu cầu đặc biệt tại Điều 20 Hiệp định TRIPS;

vi) Nghĩa vụ quy định sự bảo hộ hiệu quả chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với chỉ dẫn

<sup>537</sup> Các biện pháp liên quan là: i) Đạo luật Gói thuốc lá trơn năm 2011, Đạo luật số 148 năm 2011, “Đạo luật không khuyến khích sử dụng sản phẩm thuốc lá và các mục tiêu liên quan”; ii) Quy chế thi hành Đạo luật năm 2011 (Một số văn kiện pháp lý nhất định năm 2011, số 263), được sửa đổi bởi Quy chế thi hành đạo luật năm 2012 (số 1) (Một số văn kiện pháp lý nhất định năm 2012, số 29); iii) Đạo luật Nhãn hiệu sửa đổi (Gói thuốc lá trơn) năm 2011; Đạo luật số 149 năm 2011, “Đạo luật sửa đổi Luật Nhãn hiệu năm 1995 và các mục đích liên quan”; iv) Mọi Quy chế thực thi và các đạo luật, chính sách và thực tiễn liên quan do Ôxtrâyliya thông qua nhằm hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế và/hoặc thực hiện các biện pháp nêu trên.

địa lý quy định tại Điều 22.2(b) Hiệp định TRIPS;

vii) Nghĩa vụ không được làm giảm mức độ bảo hộ chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ ở Ôxtrâyliya trước ngày có hiệu lực của Hiệp định WTO theo Điều 24.3;

viii) Các nghĩa vụ theo Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; và,

ix) Nghĩa vụ theo Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (Hiệp định GATT 1994).

**Bối cảnh của vụ kiện: Ôxtrâyliya - Các biện pháp cụ thể liên quan đến nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và các yêu cầu về gói trơn áp dụng cho sản phẩm và bao bì thuốc lá (Vụ kiện WT/DS458)**

Ngày 03/5/2013, Cuba yêu cầu tham vấn Ôxtrâyliya liên quan đến các biện pháp của Ôxtrâyliya về hình dạng và kích cỡ của gói xì gà bán lẻ, thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá khác, cũng như hình dạng và kích thước của sản phẩm thuốc lá.

Do không đạt được giải pháp thỏa thuận, Ban hội thẩm đã được thành lập vào ngày 25/4/2014.

Mối quan tâm chính của Cuba là Ôxtrâyliya phải tuân thủ các nghĩa vụ theo Hiệp định WTO và các Hiệp định kèm theo, đặc biệt là Hiệp định TRIPS. Theo các biện pháp về bao bì trơn của Ôxtrâyliya,<sup>538</sup> hình dạng và kích cỡ của bao bì gói bán lẻ xì gà, thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá khác được quy định rất chặt chẽ. Ngoài ra, hình dạng và kích cỡ sản phẩm thuốc lá cũng được quy định chặt chẽ như vậy.

Theo Cuba, Ôxtrâyliya đã vi phạm các nghĩa vụ theo Hiệp định của WTO, cụ thể:

i) Nghĩa vụ theo Điều 2.1 Hiệp định TRIPS kết hợp với Điều 6 quinquies Công ước Paris (được sửa đổi theo Văn kiện Stockholm năm 1967) vì nhãn hiệu đã đăng ký tại nước xuất xứ không được bảo hộ “*nhu vốn có*” tại Ôxtrâyliya;

ii) Nghĩa vụ theo Điều 2.1 Hiệp định TRIPS, tích hợp Công ước Paris (được sửa đổi theo Văn kiện Stockholm năm 1967), đặc biệt nghĩa vụ bảo hộ nhãn hiệu “*nổi tiếng*” theo Điều 6bis Công ước Paris, và nghĩa vụ quy định sự bảo hộ hiệu quả chống lại các hành vi cạnh tranh không công bằng theo Điều 10bis Công ước Paris;

iv) Nghĩa vụ trao cho công dân của thành viên khác sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với công dân của nước mình trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 3.1 Hiệp định TRIPS;

v) Nghĩa vụ quy định rằng bản chất của hàng hóa mang nhãn hiệu không gây cản trở việc đăng ký một số loại nhãn hiệu theo Điều 15.1 và 15.4 Hiệp định TRIPS;

vi) Nghĩa vụ cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu độc quyền sử dụng các dấu hiệu và ngăn cấm bên thứ ba sử dụng các dấu hiệu tương tự theo quy định tại Điều 16.1 Hiệp định TRIPS, và nghĩa vụ bảo hộ

<sup>538</sup> Các biện pháp liên quan là: i) Đạo luật Gói thuốc lá trơn năm 2011, Đạo luật số 148 năm 2011, “Đạo luật không khuyến khích sử dụng sản phẩm thuốc lá và các mục tiêu liên quan”; ii) Quy chế thi hành Đạo luật năm 2011 (Một số văn kiện pháp lý nhất định năm 2011, số 263), được sửa đổi bởi Quy chế thi hành đạo luật năm 2012 (số 1) (Một số văn kiện pháp lý nhất định năm 2012, số 29); iii) Đạo luật Nhãn hiệu sửa đổi (Gói thuốc lá trơn) năm 2011; Đạo luật số 149 năm 2011, “Đạo luật sửa đổi Luật Nhãn hiệu năm 1995 và các mục đích liên quan”; iv) Mọi Quy chế thực thi và các đạo luật, chính sách và thực tiễn liên quan do Ôxtrâyliya thông qua nhằm hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế và/hoặc thực hiện các biện pháp nêu trên.

nhãn hiệu nổi tiếng và cho phép các quyền liên quan đến nhãn hiệu theo quy định tại Điều 16.3 Hiệp định TRIPS;

vii) Ôxtrâyliã đã không lý giải được cho các biện pháp của mình như là các “ngoại lệ hạn chế” đối với các độc quyền của nhãn hiệu theo Điều 17 Hiệp định TRIPS;

viii) Nghĩa vụ không được gây trở ngại một cách vô căn cứ đối với việc sử dụng nhãn hiệu trong hoạt động thương mại với các yêu cầu đặc biệt theo Điều 20 Hiệp định TRIPS;

ix) Nghĩa vụ quy định sự bảo hộ hiệu quả chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với chỉ dẫn địa lý theo quy định tại Điều 22.2(b) Hiệp định TRIPS;

x) Nghĩa vụ không được làm giảm việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý đã tồn tại ở Ôxtrâyliã trước ngày có hiệu lực của Hiệp định WTO theo Điều 24.3 Hiệp định TRIPS, kể cả bằng cách hạn chế việc sử dụng chỉ dẫn địa lý của Cuba, như chỉ dẫn địa lý “Habanos”, trên các bao bì bán lẻ của các sản phẩm xì gà làm bằng tay;

xi) Nghĩa vụ theo Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; và,

xii) Nghĩa vụ theo Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (Hiệp định GATT 1994).

### **Bối cảnh của vụ kiện: Ôxtrâyliã - Một số biện pháp liên quan đến nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và các yêu cầu đóng gói tron khá cấp dụng cho bao bì và sản phẩm thuốc lá (Vụ kiện WT/DS467)**

Ngày 20/9/2013, In-đô-nê-xi-a yêu cầu tham vấn với Ôxtrâyliã về các quy định trong pháp luật Ôxtrâyliã áp đặt các biện pháp hạn chế liên quan đến nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và yêu cầu đóng gói tron khác trên các sản phẩm và gói thuốc lá.

Do không đạt được giải pháp thỏa thuận, Ban hội thẩm đã được thành lập vào ngày 26/3/2014.

Mối quan tâm chính của In-đô-nê-xi-a là Ôxtrâyliã phải tuân thủ các nghĩa vụ theo Hiệp định WTO và các Hiệp định kèm theo, đặc biệt là Hiệp định TRIPS. Theo một số biện pháp nhất định,<sup>539</sup> ở Ôxtrâyliã, bao gói bán lẻ sản phẩm thuốc lá bị quy định rất chặt chẽ. Điều thuốc lá không thể mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý hoặc mã số, trong khi xì gà lại có thể mang nhãn hiệu, tên gọi khác, tên nước xuất xứ hoặc mã số. Kích cỡ, hình dạng và các đặc điểm của gói thuốc lá bán lẻ cũng được quy định, theo đó thuốc lá phải có màu trắng và điếu xì gà phải có hình trụ và cứng.

Theo In-đô-nê-xi-a, Ôxtrâyliã đã vi phạm các nghĩa vụ theo Hiệp định của WTO, cụ thể:

i) Nghĩa vụ thi hành các quy định Hiệp định TRIPS theo Điều 1.1;

ii) Nghĩa vụ theo Điều 2.1 Hiệp định TRIPS, trong đó tích hợp các quy định của Công ước Paris (được sửa đổi theo Văn kiện Stockholm năm 1967), và nghĩa vụ bảo hộ một nhãn hiệu đã đăng ký ở một

<sup>539</sup> Các biện pháp liên quan là: i) Đạo luật Gói thuốc lá tron năm 2011, Đạo luật số 148 năm 2011, “Đạo luật không khuyến khích sử dụng sản phẩm thuốc lá và các mục tiêu liên quan”; ii) Quy chế thi hành Đạo luật năm 2011 (Một số văn kiện pháp lý nhất định năm 2011, số 263), được sửa đổi bởi Quy chế thi hành đạo luật năm 2012 (số 1) (Một số văn kiện pháp lý nhất định năm 2012, số 29); iii) Đạo luật Nhãn hiệu sửa đổi (Gói thuốc lá tron) năm 2011; Đạo luật số 149 năm 2011, “Đạo luật sửa đổi Luật Nhãn hiệu năm 1995 và các mục đích liên quan”; iv) Mọi Quy chế thực thi và các đạo luật, chính sách và thực tiễn liên quan do Ôxtrâyliã thông qua nhằm hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế và/hoặc thực hiện các biện pháp nêu trên.

nước khác của Liên hiệp Paris theo Điều 6 quinquies của Công ước Paris “*nhu vốn có*”, và nghĩa vụ quy định sự bảo hộ hiệu quả chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Điều 10bis Công ước Paris;

iii) Nghĩa vụ dành cho công dân của nước khác sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với công dân của nước mình trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 3.1 Hiệp định TRIPS;

iv) Nghĩa vụ quy định rằng bản chất của hàng hóa mang nhãn hiệu không ảnh hưởng đến việc đăng ký nhãn hiệu theo Điều 15.4 Hiệp định TRIPS;

v) Nghĩa vụ cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu độc quyền sử dụng các dấu hiệu và ngăn cấm bên thứ ba sử dụng các dấu hiệu tương tự như được quy định tại Điều 16.1 Hiệp định TRIPS, và nghĩa vụ bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng và thụ hưởng các quyền liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng theo Điều 16.3 Hiệp định TRIPS;

vi) Nghĩa vụ không được gây trở ngại một cách vô căn cứ cho việc sử dụng nhãn hiệu trong hoạt động thương mại với các yêu cầu đặc biệt theo Điều 20 Hiệp định TRIPS;

vii) Nghĩa vụ quy định sự bảo hộ hiệu quả chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với chỉ dẫn địa lý theo quy định tại Điều 22.2(b) Hiệp định TRIPS;

viii) Nghĩa vụ không được làm giảm mức độ bảo hộ đã tồn tại ở Ôxtrâyliã trước ngày có hiệu lực của Hiệp định WTO theo Điều 24.3 Hiệp định TRIPS;

ix) Nghĩa vụ theo Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; và,

x) Nghĩa vụ theo Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (Hiệp định GATT 1994).

### **Cơ sở pháp lý của vụ kiện: Các quy định liên quan trong Hiệp định TRIPS và các hiệp định liên quan**

**Điều 1. Hiệp định TRIPS**, Nội dung và phạm vi của nghĩa vụ:

*“1. Các Thành viên phải thi hành các quy định của Hiệp định này. Các Thành viên có thể, nhưng không bắt buộc phải quy định trong luật của mình việc bảo hộ mạnh hơn so với yêu cầu của Hiệp định này, miễn là việc bảo hộ đó không trái với các quy định của Hiệp định này. Các Thành viên được tự do quyết định cách thức phù hợp để thi hành các quy định của Hiệp định này trong hệ thống pháp luật và thực tiễn của mình.*

*2. Trong Hiệp định này, thuật ngữ “sở hữu trí tuệ” có nghĩa là tất cả đối tượng sở hữu trí tuệ nêu tại các mục từ 1 đến 7 của Phần II”.*

*3. Các Thành viên phải trao sự đối xử được quy định trong Hiệp định này cho công dân của các Thành viên khác. Đối với từng loại quyền sở hữu trí tuệ tương ứng, công dân của các Thành viên khác được hiểu là các thể nhân và pháp nhân đáp ứng các điều kiện để nhận được sự bảo hộ quy định trong Công ước Paris (1967), Công ước Berne (1971), Công ước Rome, Hiệp ước về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp, như tất cả các Thành viên WTO mà là Thành viên của các Công ước, Hiệp ước đó. Bất kỳ Thành viên nào sử dụng khả năng quy định tại khoản 3 Điều 5 hoặc khoản 2 Điều 6 Công ước Rome đều phải thông báo như quy định trong các điều khoản đó cho Hội đồng về Các vấn đề liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (“Hội đồng TRIPS”).*

**Điều 2. Hiệp định TRIPS**, Các Công ước về sở hữu trí tuệ:

*“1. Đối với các Phần II, III và IV của Hiệp định này, các Thành viên phải tuân thủ các Điều từ 1 đến 12 và Điều 19 của Công ước Paris (năm 1967).*

“2. Không quy định nào trong các Phần I đến IV của Hiệp định này làm ảnh hưởng đến các nghĩa vụ hiện tại mà các Thành viên có thể có với nhau theo Công ước Paris, Công ước Berne, Công ước Rome và Hiệp ước về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp bán dẫn.”

### **Điều 3. Hiệp định TRIPS, Đối xử quốc gia:**

“1. Mỗi Thành viên phải trao cho công dân của các Thành viên khác sự đối xử không kém ưu đãi hơn so với đối xử của Thành viên đó dành cho công dân của mình trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ, phụ thuộc vào các ngoại lệ đã được quy định tương ứng trong Công ước Paris (năm 1967), Công ước Berne (năm 1971), Công ước Rome và Hiệp ước về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp. Đối với người biểu diễn, người sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát thanh truyền hình, nghĩa vụ này chỉ áp dụng với các quyền được quy định trong Hiệp định này. Bất kỳ Thành viên nào sử dụng các quy định tại Điều 6 Công ước Berne và khoản 1(b) Điều 16 Công ước Rome phải thông báo như đã nêu trong các điều khoản nêu trên cho Hội đồng TRIPS.

2. Các Thành viên chỉ có thể sử dụng các ngoại lệ được quy định tại khoản 1 liên quan đến các thủ tục tư pháp và hành chính, bao gồm việc chỉ định địa chỉ dịch vụ hoặc chỉ định đại diện trong thẩm quyền của một Thành viên, nếu những ngoại lệ đó là cần thiết để bảo đảm thì việc tuân thủ các luật và quy định không trái với các quy định của Hiệp định này và nếu cách thức tiến hành các hoạt động đó không tạo thành sự hạn chế trá hình đối với hoạt động thương mại.”

### **Điều 15. Hiệp định TRIPS, Đối tượng bảo hộ:**

“1. Bất kỳ dấu hiệu hoặc tập hợp các dấu hiệu nào mà có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp khác, đều có thể làm nhãn hiệu. Các dấu hiệu đó, đặc biệt là các từ ngữ, kể cả tên riêng, chữ cái, chữ số, các yếu tố hình họa và tập hợp các màu sắc cũng như tập hợp bất kỳ của các dấu hiệu nêu trên, phải được đăng ký làm nhãn hiệu. Nếu bản thân các dấu hiệu không có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ tương ứng, thì các Thành viên có thể quy định khả năng đăng ký dựa trên sự phân biệt có được thông qua sử dụng. Các Thành viên có thể quy định rằng điều kiện để được đăng ký phải là các dấu hiệu nhìn thấy được.

2. Đoạn 1 nêu trên không cấm các Thành viên từ chối đăng ký nhãn hiệu dựa vào những căn cứ khác, miễn là những căn cứ đó không trái với quy định của Công ước Paris (1967).

3. Các Thành viên có thể quy định khả năng được đăng ký dựa vào việc sử dụng. Tuy nhiên, không được coi việc sử dụng nhãn hiệu trên thực tế là điều kiện nộp đơn đăng ký. Không được từ chối đơn đăng ký chỉ với lý do là việc sử dụng dự kiến không được thực hiện trước khi kết thúc thời hạn 03 năm kể từ ngày nộp đơn.

4. Bản chất của hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu không ảnh hưởng đến khả năng được đăng ký của nhãn hiệu.

5. Các Thành viên phải công bố mọi nhãn hiệu trước hoặc ngay sau khi nhãn hiệu được đăng ký và phải dành cơ hội hợp lý cho việc nộp đơn yêu cầu hủy bỏ đăng ký đó. Ngoài ra, các Thành viên có thể quy định cơ hội phản đối việc đăng ký nhãn hiệu.”

### **Điều 16.1 Hiệp định TRIPS, Quyền được cấp:**

“1. Chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký phải có quyền ngăn cấm người mà không được sự cho phép của mình sử dụng trong hoạt động thương mại các dấu hiệu trùng hoặc tương tự cho hàng hóa hoặc dịch vụ trùng hoặc tương tự với những hàng hóa hoặc dịch vụ được đăng ký kèm theo nhãn

hiệu đó, nếu việc sử dụng đó có khả năng gây nhầm lẫn. Việc sử dụng dấu hiệu trùng cho cùng loại hàng hóa hoặc dịch vụ phải được coi là có khả năng gây nhầm lẫn. Các quyền được nêu trên không được làm tổn hại đến mọi quyền có trước, cũng như không cản trở các Thành viên cấp quyền trên cơ sở sử dụng.

2. Điều 6bis Công ước Paris (1967) phải được áp dụng, với những sửa đổi thích hợp, cho dịch vụ. Để xác định nhãn hiệu hàng hóa có nổi tiếng hay không, phải xem xét danh tiếng của nhãn hiệu trong bộ phận công chúng có liên quan, kể cả danh tiếng ở nước Thành viên tương ứng mà đạt được nhờ hoạt động quảng bá nhãn hiệu đó.

3. Điều 6bis Công ước Paris (1967) phải được áp dụng, với những sửa đổi thích hợp, cho hàng hóa hoặc dịch vụ không tương tự với hàng hóa hoặc dịch vụ được đăng ký kèm theo nhãn hiệu, với điều kiện là việc sử dụng nhãn hiệu đó cho những hàng hóa hoặc dịch vụ nói trên có khả năng làm người ta hiểu rằng có sự liên quan giữa những hàng hóa hoặc dịch vụ đó với chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký và với điều kiện là lợi ích của chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký có nguy cơ bị việc sử dụng nói trên gây tổn hại.”

### **Điều 17. Hiệp định TRIPS, Ngoại lệ:**

“Các Thành viên có thể quy định một số ngoại lệ nhất định đối với các quyền được cấp liên quan đến nhãn hiệu, chẳng hạn như việc sử dụng với mục đích lành mạnh các thuật ngữ có tính chất mô tả, với điều kiện là những ngoại lệ đó không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu và của các bên thứ ba.”

### **Điều 20. Hiệp định TRIPS, Các yêu cầu khác:**

“Không được đưa ra các yêu cầu đặc biệt để cản trở một cách bất hợp lý việc sử dụng nhãn hiệu trong hoạt động thương mại, chẳng hạn như yêu cầu sử dụng nhãn hiệu kết hợp với nhãn hiệu khác, sử dụng dưới hình thức đặc biệt hoặc sử dụng theo cách thức làm phương hại đến khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp với hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác. Điều này không loại trừ yêu cầu buộc sử dụng nhãn hiệu để chỉ dẫn doanh nghiệp sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ phải được sử dụng đồng thời với, nhưng không nhất thiết phải gắn liền với, nhãn hiệu dùng để phân biệt từng hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể của doanh nghiệp đó.”

### **Điều 22. Hiệp định TRIPS, Bảo hộ chỉ dẫn địa lý:**

“1. Trong Hiệp định này, chỉ dẫn địa lý là những chỉ dẫn về hàng hóa có xuất xứ từ lãnh thổ của một Thành viên hoặc từ khu vực hay địa phương thuộc lãnh thổ đó, có chất lượng, uy tín hoặc đặc tính nhất định chủ yếu do xuất xứ địa lý quyết định.

2. Liên quan đến chỉ dẫn địa lý, các Thành viên phải quy định những biện pháp pháp lý để các bên có lợi ích liên quan ngăn cấm:

a) việc sử dụng bất kỳ phương tiện nào để gọi tên hoặc thể hiện hàng hóa nhằm chỉ dẫn hoặc gợi ý rằng hàng hóa đó xuất xứ từ một khu vực địa lý khác với xuất xứ thực, theo cách thức lừa dối công chúng về xuất xứ địa lý của hàng hóa;

b) bất kỳ hành vi sử dụng nào cấu thành hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo ý nghĩa của Điều 10bis Công ước Paris (1967).

3. Mỗi Thành viên phải, mặc nhiên nếu pháp luật quốc gia cho phép hoặc theo yêu cầu của bên có lợi ích liên quan, từ chối hoặc hủy bỏ hiệu lực đăng ký nhãn hiệu có chứa hoặc bao gồm một chỉ dẫn địa lý dùng cho hàng hóa không có xuất xứ từ lãnh thổ tương ứng, nếu việc sử dụng chỉ dẫn



đó trên nhãn hiệu cho hàng hóa tại nước Thành viên đó làm cho công chúng hiểu sai về xuất xứ thực.

4. Quy định tại các khoản 1, khoản 2 và khoản 3 nêu trên phải được áp dụng cho cả chỉ dẫn địa lý mà mặc dù đúng theo nghĩa đen về lãnh thổ, khu vực hoặc địa phương là nơi xuất xứ của hàng hóa, nhưng lại làm công chúng hiểu là hàng hóa đó có xuất xứ từ một lãnh thổ khác.”

#### **Điều 24. Hiệp định TRIPS, Đàm phán quốc tế, Ngoại lệ:**

“1. Các Thành viên nhất trí tham gia các cuộc đàm phán nhằm tăng cường việc bảo hộ từng chỉ dẫn địa lý cụ thể theo Điều 23. Không Thành viên nào được sử dụng các quy định tại các khoản từ 4 đến 8 dưới đây để từ chối tham gia đàm phán hoặc ký kết các thỏa thuận song phương hoặc đa phương. Trong các cuộc đàm phán đó, các Thành viên phải thiện chí xem xét khả năng tiếp tục áp dụng các quy định nêu trên đối với từng chỉ dẫn địa lý cụ thể mà việc sử dụng các chỉ dẫn đó là nội dung đàm phán.

2. Hội đồng TRIPS phải thường xuyên rà soát việc áp dụng các quy định của Mục này; lần rà soát thứ nhất phải được thực hiện trong vòng 2 năm từ khi Hiệp định WTO có hiệu lực. Bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến việc thực thi các nghĩa vụ theo các quy định đó đều có thể được Hội đồng xem xét. Theo yêu cầu của một Thành viên, Hội đồng phải trao đổi ý kiến với một hay nhiều Thành viên khác về vấn đề không thể đạt được giải pháp thỏa thuận thông qua những cuộc thương lượng song phương hoặc đa phương giữa các Thành viên liên quan. Hội đồng phải tiến hành các hoạt động theo sự thỏa thuận có thể đạt được giữa các Thành viên nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện và đẩy mạnh các mục tiêu của Mục này.

3. Để thi hành Mục này, không Thành viên nào được giảm nhẹ việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý đã tồn tại trong nước ngay trước thời điểm Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực.

4. Không quy định nào trong Mục này buộc một Thành viên phải cấm công dân hoặc cư dân của nước mình không được tiếp tục sử dụng hoặc sử dụng theo cách thức tương tự một chỉ dẫn địa lý cụ thể về rượu vang hoặc rượu mạnh của Thành viên khác cho hàng hóa hoặc dịch vụ nếu những người đó đã sử dụng liên tục trong lãnh thổ của Thành viên đó một chỉ dẫn địa lý cho hàng hóa hoặc dịch vụ cùng loại hoặc có liên quan (a) trong thời gian ít nhất là 10 năm trước ngày 15/4/1994 hoặc; (b) một cách trung thực trước thời điểm đó.

5. Đối với nhãn hiệu đã nộp đơn đăng ký hoặc đã được đăng ký một cách trung thực hoặc đối với các quyền về nhãn hiệu đạt được thông qua sử dụng một cách trung thực thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

a) trước thời điểm thi hành các quy định này ở nước Thành viên đó như quy định tại Phần VI dưới đây; hoặc

b) trước khi chỉ dẫn địa lý liên quan được bảo hộ ở nước xuất xứ; các biện pháp được áp dụng để thi hành quy định của Mục này không được làm ảnh hưởng đến khả năng đăng ký hoặc hiệu lực đăng ký của nhãn hiệu, hoặc quyền sử dụng hàng hóa, với lý do nhãn hiệu nêu trên trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý.

6. Không quy định nào trong Mục này buộc một Thành viên phải áp dụng các quy định của mình cho chỉ dẫn địa lý của bất kỳ Thành viên nào khác dùng cho

các sản phẩm của quả nho nếu chỉ dẫn đó trùng với tên gọi thông thường của một giống nho quả đã có trong lãnh thổ của Thành viên đó vào thời điểm Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực.

7. Một Thành viên có thể quy định rằng mọi yêu cầu theo quy định của Mục này đối với việc sử dụng hoặc đăng ký một nhãn hiệu đều phải được thực hiện trong vòng 05 năm kể từ khi việc sử dụng đối nghịch nói trên về chỉ dẫn được bảo hộ đã được biết đến rộng rãi tại nước Thành viên đó hoặc sau ngày nhãn hiệu được đăng ký tại nước Thành viên đó với điều kiện nhãn hiệu đã được công bố vào ngày đăng ký, nếu ngày đó sớm hơn ngày mà việc sử dụng đối nghịch nêu trên được biết đến một cách rộng rãi tại nước Thành viên đó, với điều kiện là chỉ dẫn địa lý này được sử dụng hoặc đăng ký một cách trung thực.

8. Các quy định của Mục này không ảnh hưởng đến quyền của bất kỳ người nào trong việc sử dụng trong hoạt động thương mại tên của mình hoặc tên của người chuyển nhượng hoặc để thừa kế doanh nghiệp cho mình, trừ trường hợp tên gọi đó được sử dụng theo cách thức lừa dối công chúng.

9. Thỏa ước này không quy định nghĩa vụ bảo hộ những chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ hoặc đã bị đình chỉ bảo hộ, hoặc không còn được sử dụng ở nước xuất xứ của những chỉ dẫn đó.”

#### **Điều 27. Hiệp định TRIPS, Đối tượng bảo hộ sáng chế:**

“1. Phụ thuộc vào quy định tại các khoản 2 và 3, bằng độc quyền phải được cấp cho mọi sáng chế, dù là sản phẩm hay là quy trình, thuộc mọi lĩnh vực công nghệ, với điều kiện sáng chế đó phải mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. Theo khoản 4 Điều 65, khoản 8 Điều 70 và khoản 3 Điều này, bằng độc quyền phải được cấp và các độc quyền sáng chế phải được hưởng không phân biệt nơi tạo ra sáng chế, lĩnh vực công nghệ và bất kể các sản phẩm được nhập khẩu hay được sản xuất trong nước.

2. Các Thành viên có thể loại trừ không cấp bằng độc quyền cho những sáng chế cần phải bị cấm khai thác với mục đích thương mại trong lãnh thổ của mình để bảo vệ trật tự cộng đồng hoặc đạo đức xã hội, kể cả để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của người và động vật hoặc thực vật hoặc để tránh gây nguy hại nghiêm trọng cho môi trường, với điều kiện những ngoại lệ đó được quy định không phải vì lý do duy nhất là việc khai thác sáng chế tương ứng bị pháp luật của nước đó cấm.

3. Các Thành viên cũng có thể loại trừ không cấp bằng độc quyền cho:

a) phương pháp chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật để chữa bệnh cho người và động vật;

b) thực vật và động vật không phải là chủng vi sinh, và các quy trình sản xuất thực vật và động vật chủ yếu mang bản chất sinh học chứ không phải là quy trình phi sinh học hoặc vi sinh. Tuy nhiên, các Thành viên phải bảo hộ giống cây theo hệ thống sáng chế hoặc bằng một hệ thống riêng hữu hiệu, hoặc bằng sự kết hợp giữa hai hệ thống đó dưới bất kỳ hình thức nào. Các quy định của đoạn này phải được xem xét lại sau 04 năm kể từ khi Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực.”

**Điều 6 quinquies Công ước Paris, Nhãn hiệu:** Bảo hộ ở các nước thành viên của Liên hiệp các nhãn hiệu đã được đăng ký ở một nước thành viên của Liên hiệp:

“A(1) Mọi nhãn hiệu được đăng ký hợp lệ tại nước xuất xứ cũng phải được chấp nhận nộp đơn và bảo hộ như vốn có tại các nước thành viên khác của Liên hiệp, phụ thuộc vào một số bảo lưu tại Điều này. Các nước này có thể, trước khi kết thúc quá trình đăng ký, yêu cầu xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước xuất xứ do Cơ quan chức năng cấp. Giấy chứng nhận đó không cần phải xác nhận.

(2) Nước xuất xứ là nước thành viên của Liên hiệp mà người nộp đơn có cơ sở sản xuất hoặc cơ sở

thương mại thực sự và hiệu quả, hoặc nếu không có cơ sở như vậy trong Liên hiệp thì là nước thành viên của Liên hiệp mà người nộp đơn có chỗ ở cố định, hoặc nếu không có chỗ ở cố định trong Liên hiệp thì là nước thành viên của Liên hiệp mà người nộp đơn là công dân.

B. Nhãn hiệu theo quy định của Điều này sẽ không bị từ chối đăng ký hoặc bị huỷ bỏ, trừ các trường hợp dưới đây :

(i) Khi nhãn hiệu đó xâm phạm quyền của bên thứ ba tại nước có yêu cầu bảo hộ;

(ii) Khi nhãn hiệu đó không có bất cứ dấu hiệu phân biệt nào, hoặc chỉ bao gồm các dấu hiệu hoặc chỉ dẫn được sử dụng trong thương mại để chỉ chủng loại, chất lượng, số lượng, mục đích sử dụng, giá trị, xuất xứ của hàng hóa, hoặc thời gian sản xuất, hoặc đã trở thành thông dụng trong ngôn ngữ hiện thời hoặc trong tập quán thương mại lành mạnh và lâu đời tại nước có yêu cầu bảo hộ.

(iii) Khi nhãn hiệu đó trái với đạo đức hoặc trật tự cộng đồng, đặc biệt là bản chất của nhãn hiệu có thể gây nhầm lẫn cho công chúng. Điều này được hiểu rằng nhãn hiệu không bị coi là xâm phạm trật tự cộng đồng chỉ với lý do duy nhất rằng nhãn hiệu đó không phù hợp với một quy định nào đó của pháp luật về nhãn hiệu, trừ trường hợp chính quy định đó liên quan đến trật tự cộng đồng.

Tuy vậy, quy định này vẫn phụ thuộc vào việc áp dụng Điều 10bis.

C.(1) Để xác định việc bảo hộ nhãn hiệu có phù hợp hay không thì cần phải tính tới mọi hoàn cảnh thực tế, đặc biệt là khoảng thời gian mà nhãn hiệu đã được sử dụng.

(2) Không nhãn hiệu nào bị từ chối tại nước thành viên khác của Liên hiệp chỉ với lý do duy nhất rằng nhãn hiệu đó khác biệt với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại nước xuất xứ bởi các yếu tố không làm thay đổi khả năng phân biệt của nhãn hiệu, và không làm ảnh hưởng đến tính đồng nhất của nhãn hiệu theo mẫu mà nhãn hiệu đó đã được đăng ký tại nước xuất xứ nói trên.

D. Không ai được sử dụng các quy định của Điều này nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ không được đăng ký tại nước xuất xứ.

E. Tuy vậy, trong mọi trường hợp, việc gia hạn hiệu lực nhãn hiệu tại nước xuất xứ cũng không dẫn tới trách nhiệm phải gia hạn hiệu lực ở các nước thành viên khác của Liên hiệp - nơi mà nhãn hiệu đó được đăng ký.

F - Quyền ưu tiên không bị ảnh hưởng đối với các đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trong thời hạn quy định tại Điều 4, ngay cả khi việc đăng ký tại nước xuất xứ có hiệu lực sau khi hết thời hạn đó."

**Điều 7. Công ước Paris, Nhãn hiệu:** Bản chất của hàng hóa được gắn nhãn hiệu:

"Trong mọi trường hợp, bản chất của hàng hóa mang nhãn hiệu cũng không gây cản trở cho việc đăng ký nhãn hiệu."

**Điều 10bis Công ước Paris, Cạnh tranh không lành mạnh:**

"(1) Các nước thành viên Liên hiệp có trách nhiệm bảo đảm cho công dân của các nước thành viên đó sự bảo hộ có hiệu quả chống lại hành động cạnh tranh không lành mạnh.

(2) Mọi hành vi trái với tập quán trung thực trong công nghiệp và thương mại đều bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

(3) Cụ thể, những hành vi sau đây phải bị cấm:

1. Mọi hành vi có khả năng gây nhầm lẫn dưới mọi hình thức đối với cơ sở, hàng hóa, hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh của đối thủ cạnh tranh;

2. Những khẳng định sai lệch trong hoạt động thương mại có khả năng làm mất uy tín đối với cơ sở, hàng hóa, hoạt động công nghiệp hoặc thương mại của đối thủ cạnh tranh;

3. 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 của hàng hóa."

#### Sự phát triển tiếp theo liên quan đến vụ kiện

a) Cả 05 vụ kiện liên quan đến gói thuốc lá tron tại WTO đều bắt đầu từ tháng 3/2012 đến tháng 9/2013, và hiện đang được xử lý bởi một Ban hội thẩm duy nhất. Một số quốc gia khác, như New Zealand và Ai-len, đã bày tỏ ý định áp dụng pháp luật nghiêm ngặt hơn đối với sản phẩm thuốc lá, kể cả việc sử dụng bao bì tron. Bao bì tron dùng cho thuốc lá được thảo luận lần đầu tiên tại Hội đồng TRIPS và Ủy ban Các hàng rào kỹ thuật đối với thương mại của WTO tháng 6/2011. Có một số Thành viên thể hiện quan điểm rằng các quốc gia có quyền thực hiện chính sách y tế cộng đồng và sở hữu trí tuệ không nên là trở ngại cho chính sách này.<sup>540</sup>

b) Đạo luật Gói thuốc lá tron năm 2011 của Ôxtrâyliya được thông qua ngày 01/12/2011 và trở thành Luật, tạo thành một phần trong một loạt các biện pháp kiểm soát thuốc lá nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc ở Ôxtrâyliya. Hút thuốc là một trong những nguyên nhân gây tử vong và bệnh tật hàng đầu mà có thể ngăn ngừa được ở Ôxtrâyliya. Theo một loạt các nghiên cứu và báo cáo phản biện, gói thuốc lá tron được coi là một biện pháp để bảo vệ sức khỏe cộng đồng hợp pháp và nhận được sự ủng hộ của các chuyên gia y tế cộng đồng hàng đầu của Ôxtrâyliya.<sup>541</sup>

c) Ngày 21/5/2003, Đại hội đồng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thông qua Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC). Công ước khung này có mục tiêu thúc đẩy sức khỏe cộng đồng, được coi là một trong những điều ước quốc tế đầu tiên và toàn diện nhất được đàm phán dưới sự bảo trợ của WHO. Điều 13 của Công ước yêu cầu mỗi Bên, phù hợp với Hiến pháp của mình, "thực hiện việc cấm toàn diện của tất cả quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ liên quan đến thuốc lá." Một số học giả đã xem động thái của Ôxtrâyliya đối với gói thuốc lá tron là hoàn toàn phù hợp với Hướng dẫn của FCTC và Điều 20 Hiệp định TRIPS. Do đó, theo họ, không có sự vi phạm nghĩa vụ của WTO và không có quan ngại về việc vi phạm Hiệp định TRIPS của quy định liên quan đến gói thuốc lá tron nhằm ngăn cản Chính phủ Ôxtrâyliya triển khai các biện pháp tiếp theo liên quan đến sức khỏe cộng đồng.<sup>542</sup>

d) Vụ kiện gói thuốc lá tron đã thu hút sự chú ý của phương tiện truyền thông. Điều này có lẽ một phần là do các "cách thức" khác nhau được sử dụng để khởi kiện vụ án. Thật vậy, có một vụ kiện

<sup>540</sup> J. Murphy, Vụ kiện Gói thuốc lá tron của Ôxtrâyliya tại WTO: Cập nhật, Nghị viện Ôxtrâyliya, đăng ngày 08/07/2014, có tại [http://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/FlagPost/2014/July/WTO\\_plain\\_cigarette\\_packaging\\_case](http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/FlagPost/2014/July/WTO_plain_cigarette_packaging_case).

<sup>541</sup> Chính phủ Ôxtrâyliya, Gói thuốc lá tron - Trọng tài giữa nhà đầu tư - Nhà nước, Bộ Tư pháp, có tại <http://www.ag.gov.au/tobaccoplainpackaging>.

<sup>542</sup> A. Mitchell, Động thái của Ôxtrâyliya về Gói thuốc lá tron và sự tuân thủ các quy định của WTO, Tạp chí WTO và Pháp luật và chính sách Y tế của châu Á, tập 5, số 2, năm 2010, trang 404 - 405, 416, có tại [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1667746](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1667746).

chống lại Đạo luật gói thuốc lá tron năm 2011 của Ôxtrâyliã đã được thực hiện tại tòa án quốc gia tại Ôxtrâyliã trước đó. Tuy nhiên, lập luận của các công ty rằng pháp luật của Ôxtrâyliã đã vi phạm một số quyền thuốc lá đã bị bác bỏ.<sup>543</sup> Một vụ kiện cũng đã được Công ty Phillip Morris tại châu Á thực hiện nhằm chống lại Đạo luật gói thuốc lá tron của Ôxtrâyliã với lý do vi phạm một Hiệp ước song phương giữa Hồng Kông và Ôxtrâyliã. Hiện tại, vụ kiện này đang được xét xử.<sup>544</sup>

e) Giáo sư Michael Siegel thuộc Trường Đại học Y tế cộng đồng tại Boston cho rằng giải pháp đối với những tranh chấp này sẽ cho biết liệu WTO có cho phép các nước có những hành động hợp lý để bảo vệ sức khỏe cộng đồng theo cách thức công bằng và không phân biệt đối xử hay không.<sup>545</sup>

f) Trong tuyên bố gửi Cơ quan giải quyết tranh chấp, dường như Cộng hòa Đô-mi-ni-ca cho rằng họ hoàn toàn không chia sẻ các mục tiêu y tế của Ôxtrâyliã. Nước này cho rằng biện pháp gói thuốc lá tron là một chính sách y tế không hiệu quả và có hại cho cạnh tranh công bằng trên thị trường.<sup>546</sup>

g) Các học giả đã nhấn mạnh rằng các vụ kiện liên quan đến gói thuốc lá tron chủ yếu xoay quanh hai vấn đề cốt lõi: a) ý nghĩa và phạm vi chính xác của Điều 20 Hiệp định TRIPS, trong đó cấm một số trở ngại bất hợp lý trong việc sử dụng nhãn hiệu, và b) việc tranh luận về cái được gọi là “quyền sử dụng” - bản chất quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu theo Hiệp định TRIPS. Đặc biệt, trong khi một số học giả lập luận rằng vấn đề sử dụng không liên quan vì Hiệp định TRIPS không quy định quyền đầy đủ hoặc rõ ràng để sử dụng nhãn hiệu, thì những người khác nhấn mạnh rằng quyền đối với một số hình thức sử dụng phải được hiểu một cách mặc nhiên theo Điều 20, nếu không sẽ không cần phải cấm những trở ngại nhất định đối với việc sử dụng nhãn hiệu.<sup>547</sup>

## IV. Các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan

### Hoa Kỳ - Điều 110(5) Luật Bản quyền

Tài liệu IP/D/16WT/DS160 - Báo cáo của Ban hội thẩm (Tài liệu WT/DS160/R)

#### Bối cảnh chung vụ kiện

Ngày 26/01/1999, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ về Luật Bản quyền. Do không đạt được giải pháp thỏa đáng nên Ban hội thẩm đã được thành lập vào ngày 26/05/1999.

<sup>543</sup> Hăng Thông tấn Pháp (AFP), *Vụ kiện Đạo luật Gói thuốc lá tron là liều thử quan trọng đối với luật nhãn hiệu*, Thời báo Guardian, có tại <http://www.theguardian.com/world/2014/may/04/challenge-Oxtraylian-tobacco-packaging-critical-test>.

<sup>544</sup> J. Murphy, Sách đã dẫn.

<sup>545</sup> Hăng Thông tấn Pháp (AFP), Sách đã dẫn.

<sup>546</sup> C. Saez, W. New, *Tài liệu WTO sẽ xem xét năm vụ kiện Ôxtrâyliã về gói thuốc lá tron bằng một Ban hội thẩm*, Tạp chí Intellectual Property Watch, có tại <http://www.ip-watch.org/2014/04/26/wto-to-consider-Oxtraylia-plain-packaging-disputes-Theo-one-panel/>.

<sup>547</sup> S. Frankel, D. Gervais, *Đạo luật gói thuốc lá tron và cách giải thích Hiệp định TRIPS*, Tạp chí Luật Xuyên quốc gia Vanderbilt, Tập 46, số 5, tháng 11/2013, trang 1150, 1172, có tại <http://www.vanderbilt.edu/jotl/manage/wp-content/uploads/Gervais-Final-Review.pdf>.

Luật Bản quyền Hoa Kỳ quy định một số độc quyền nhất định cho chủ sở hữu quyền tác giả,<sup>548</sup> như quyền thực hiện và quyền cho phép thực hiện việc biểu diễn hoặc trình chiếu tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả trước công chúng.<sup>549</sup> Luật cũng quy định hai ngoại lệ đối với các độc quyền này mà theo đó một số hành vi nhất định sẽ không bị coi là xâm phạm quyền tác giả.<sup>550</sup> Đầu tiên là ngoại lệ được gọi là “sử dụng tại nhà” (homestyle) mà không nhắm đến bất kỳ loại tổ chức cụ thể nào, và cho phép chương trình phát sóng được tiếp nhận và truyền tải đến công chúng bằng một thiết bị (một thiết bị duy nhất) thường được sử dụng ở nhà riêng.<sup>551</sup> Ý định là miễn trách nhiệm về quyền tác giả trong các cơ sở thương mại nhỏ mà không có quy mô đủ lớn để trang trải tiền thuê bao thương mại dịch vụ âm nhạc.<sup>552</sup> Thứ hai là ngoại lệ đối với “cơ sở kinh doanh” (business exemption) nhằm cho phép các cơ sở thương mại nói chung, các quán bar và nhà hàng có quy mô hạn chế được tiếp nhận và phát sóng thông qua một thiết bị đặc biệt.<sup>553</sup>

Cả hai ngoại lệ trên đều bao gồm việc truyền tải chương trình phát sóng gốc qua không trung hoặc qua vệ tinh, được phát lại bằng các phương tiện mặt đất hoặc vệ tinh, truyền lại bằng cáp các chương trình phát sóng gốc, và truyền lại các chương trình gốc qua cáp hoặc các công cụ truyền dẫn bằng dây khác. Không có sự phân biệt giữa truyền dẫn bằng phương tiện analog và phương tiện số. Hai ngoại lệ trên không áp dụng cho việc sử dụng các bản nhạc được ghi, như đĩa CD hoặc băng cát-xét hoặc chương trình biểu diễn âm nhạc trực tiếp.

Trong vụ kiện, một số quy định của Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật (gọi tắt là “Công ước Berne”) và Văn kiện Paris năm 1971 của Công ước, được tích hợp vào Hiệp định TRIPS theo Điều 9.1, được sử dụng. Ban hội thẩm đã gửi thư cho Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) - tổ chức có trách nhiệm quản lý Công ước Berne, yêu cầu cung cấp thông tin thực tế về các quy định có liên quan đến vấn đề tranh chấp. Văn phòng quốc tế WIPO đã cung cấp các thông tin được yêu cầu trong một lá thư.

#### Cơ sở pháp lý: Các quy định trong Hiệp định TRIPS và các công ước liên quan khác Điều 2.2 Hiệp định TRIPS, Các Công ước về sở hữu trí tuệ:

“2. Không quy định nào trong các Phần I đến IV của Hiệp định này làm ảnh hưởng đến các nghĩa vụ hiện tại mà các Thành viên có thể có đối với nhau theo Công ước Paris, Công ước Berne, Công ước Rome và Hiệp ước về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp bán dẫn”.

#### Điều 9.1 Hiệp định TRIPS, Mối quan hệ với Công ước Berne:

“1. Các Thành viên phải tuân thủ các Điều từ 1 đến 21 và Phụ lục của Công ước Berne

<sup>548</sup> Các độc quyền cấp theo Điều 106 Luật Bản quyền.

<sup>549</sup> Các Điều 106(4) và 106(5) Luật Bản quyền, theo thứ tự.

<sup>550</sup> Đặc biệt, Mục 110(5) Luật Bản quyền Hoa Kỳ, được sửa đổi bởi Luật Công bằng trong li-xăng âm nhạc ban hành ngày 27/10/2014.

<sup>551</sup> Mục 110(5) (A) Luật Bản quyền; điều này không xâm phạm quyền tác giả:

“(5)(A) trừ trường hợp quy định tại điểm (B), việc phân phối chương trình phát sóng mang buổi biểu diễn hoặc trình chiếu một tác phẩm trước công chúng thông qua thiết bị thu sóng được sử dụng phổ biến trong các hộ gia đình, trừ khi - (A) phí trực tiếp được thu cho việc xem hoặc nghe chương trình sóng đó; hoặc (B) phân phối chương trình phát sóng nhận được cho công chúng”.

<sup>552</sup> Vụ kiện do Tòa án tối cao Hoa Kỳ quyết định đã quy định cho những ở vùng sâu sự hạn chế đối với ngoại lệ này, Vụ kiện giữa Công ty Âm nhạc Twentieth Century và Công ty Aiken, 422 U.S. 151 (1975).

<sup>553</sup> Do đó, những người hưởng lợi từ ngoại lệ đối với cơ sở kinh doanh được chia thành hai loại: các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ngoài ăn uống (cơ sở bán lẻ). Trong mỗi loại, các cơ sở kinh doanh có quy mô nhất định được miễn trừ mà không phụ thuộc vào loại thiết bị được sử dụng.

Mục 110(5) (B) Luật Bản quyền; hành vi không xâm phạm quyền tác giả:

(B) phân phối chương trình phát sóng nhận được cho công chúng;

(B) phân phối cho công chúng bởi một cơ sở kinh doanh chương trình phát sóng hoặc chương trình phát sóng lại mang buổi

(1971). Tuy nhiên, các Thành viên không có các quyền và nghĩa vụ theo Hiệp định này đối với các quyền được trao hoặc phát sinh trên cơ sở Điều 6bis của Công ước.”

Các Điều 9 đến 13 Hiệp định TRIPS quy định các tiêu chuẩn nội dung về bảo hộ quyền tác giả. Điều 9.1 buộc các Thành viên WTO phải tuân thủ các Điều 1 - 21 Công ước Berne (với ngoại lệ tại Điều 6bis về quyền nhân thân và các quyền phát sinh từ các quyền đó) và Phụ lục đi kèm, các điều khoản tích hợp các quy định của Công ước Berne, đã trở thành một phần Hiệp định TRIPS (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.17-6.18).

### **Điều 13. Hiệp định TRIPS, Các ngoại lệ và hạn chế:**

*“Các Thành viên phải giới hạn các ngoại lệ hoặc hạn chế đối với độc quyền ở một số trường hợp đặc biệt mà không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường tác phẩm và không gây phương hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền.”*

Điều 13 quy định về các ngoại lệ chung đối với độc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.31).

Ngôn ngữ được sử dụng trong Điều 13 có xuất phát từ lời văn tương tự tại Điều 9(2) Công ước Berne, mặc dù quy định trong Công ước Berne chỉ được áp dụng đối với quyền sao chép (đây là sự khác biệt chính giữa điều khoản này). Ngôn ngữ của Điều 13 không thể hiện sự hạn chế rõ ràng đối với các loại quyền tác giả được áp dụng. Một ngoại lệ hoặc hạn chế đối với độc quyền chỉ có thể được áp dụng nếu đáp ứng đủ ba điều kiện:

1) Các ngoại lệ hoặc hạn chế được giới hạn ở một số trường hợp đặc biệt, 2) Không mâu thuẫn với

---

biểu diễn hoặc trình chiếu các phẩm âm nhạc phi kịch bản, có nguồn gốc từ một đài phát thanh hoặc truyền hình được cấp phép, như bởi Ủy ban Truyền thông liên bang, hoặc, nếu việc phát sóng một tác phẩm nghe nhìn, bằng thiết bị vệ tinh hoặc cáp, nêu -

(i) trong trường hợp cơ sở kinh doanh không phải là doanh nghiệp kinh doanh ăn hoặc uống, dù là tại cơ sở kinh doanh có không gian dưới 2.000 feet vuông (không để diện tích để xe của khách hàng và không gian không có mục đích khác), hoặc cơ sở kinh doanh rộng hơn 2.000 feet vuông (không để diện tích để xe của khách hàng và không gian không có mục đích khác) và -

(I) nếu buổi biểu diễn chỉ được thực hiện bằng phương tiện phát thanh, cuộc biểu diễn được phân phối bằng phương tiện có dưới 06 loa, trong đó có từ 04 loa trở xuống được đặt trong cùng một phòng hoặc không gian bên ngoài liền kề; hoặc

(II) nếu cuộc biểu diễn hoặc trình diễn được thực hiện bằng phương tiện nghe nhìn, bất kỳ phần hình ảnh nào của cuộc biểu diễn hoặc trình diễn được phân phối bằng phương tiện có dưới 04 loa, trong đó có 01 loa được đặt trong 01 phòng và không có thiết bị nghe nhìn nào có diện tích lớn hơn 55 inch, và bất kỳ phần nào của cuộc biểu diễn hoặc trình diễn được phân phối bằng phương tiện có dưới 06 loa, trong đó có từ 04 loa trở xuống được đặt trong cùng một phòng hoặc không gian bên ngoài liền kề;

(ii) đối với cơ sở kinh doanh ăn uống, cơ sở kinh doanh có diện tích dưới 3.750 feet vuông (không để diện tích để xe của khách hàng và không gian không có mục đích khác), hoặc cơ sở kinh doanh có diện tích lớn hơn 3.750 feet vuông (không để diện tích để xe của khách hàng và không gian không có mục đích khác) và -

(I) nếu buổi biểu diễn chỉ được thực hiện bằng phương tiện phát thanh, cuộc biểu diễn được phân phối bằng phương tiện có dưới 06 loa, trong đó có từ 04 loa trở xuống được đặt trong cùng một phòng hoặc không gian bên ngoài liền kề; hoặc

(II) nếu cuộc biểu diễn hoặc trình diễn được thực hiện bằng phương tiện nghe nhìn, bất kỳ phần hình ảnh nào của cuộc biểu diễn hoặc trình diễn được phân phối bằng phương tiện có dưới 04 loa, trong đó có 01 loa được đặt trong 01 phòng và không có thiết bị nghe nhìn nào có diện tích lớn hơn 55 inch, và bất kỳ phần nào của cuộc biểu diễn hoặc trình diễn được phân phối bằng phương tiện có dưới 06 loa, trong đó có từ 04 loa trở xuống được đặt trong cùng một phòng hoặc không gian bên ngoài liền kề.

(iii) không thu phí trực tiếp cho việc xem hoặc nghe chương trình phát sóng hoặc chương trình phát lại;

(iv) chương trình phát sóng hoặc chương trình phát lại không được phát ngoài cơ sở kinh doanh mà nhận được chương trình đó; và

(v) chương trình phát sóng hoặc chương trình là được phép của chủ sở hữu quyền tác giả cho phép tác phẩm được biểu diễn hoặc trình diễn trước công chúng”.

việc khai thác bình thường đối với tác phẩm, và 3) Không gây phương hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền. Ba điều kiện này phải được áp dụng đồng thời: một ngoại lệ hoặc hạn chế chỉ phù hợp với Điều 13 nếu đáp ứng cả ba điều kiện trên (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.74).

Không có từ nào của Điều 13 cũng như không có quy định nào trong Hiệp định TRIPS hỗ trợ cho việc giải thích rằng phạm vi áp dụng của Điều 13 được giới hạn ở các độc quyền mới được quy định theo Hiệp định TRIPS (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.80).

Điều 13 chỉ được áp dụng một cách hẹp hoặc hạn chế: phù hợp với Điều 9(2) Công ước Berne, tinh thần chung của điều khoản này không cho thấy có ý định quy định các ngoại lệ hoặc hạn chế, trừ những trường hợp có bản chất hạn chế (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.97).

Thuật ngữ “nhất định” có nghĩa rằng ngoại lệ hoặc hạn chế trong pháp luật quốc gia phải được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, không cần phải liệt kê cụ thể mỗi và mọi tình huống có thể áp dụng ngoại lệ miễn là phạm vi của ngoại lệ phải được làm rõ. Ngoài ra, ngoại lệ hoặc hạn chế phải bị giới hạn ở lĩnh vực áp dụng hoặc có phạm vi áp dụng đặc biệt hẹp cả về số lượng và chất lượng. Không nên đánh đồng cụm từ “một số trường hợp đặc biệt nhất định” với “mục đích đặc biệt”: một ngoại lệ hoặc hạn chế có thể đáp ứng điều kiện đầu tiên ngay cả khi nó có mục đích đặc biệt mà tính hợp pháp của chúng về mặt quy phạm là không thể phân biệt được (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.108-6.112).

Thuật ngữ khai thác “bình thường” rõ ràng có nghĩa là cái gì đó ít hơn việc sử dụng đầy đủ độc quyền (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.167). “Tác phẩm” trong điều kiện thứ hai của Điều 13 đề cập đến tất cả độc quyền liên quan đến tác phẩm. Liệu một ngoại lệ hoặc hạn chế có mâu thuẫn với việc khai thác bình thường của một tác phẩm không thì cần được đánh giá từng độc quyền riêng biệt. Việc khai thác bình thường bao gồm khả năng chủ thể quyền thực hiện một cách riêng biệt cả ba độc quyền được cấp tại ba mục của Điều 11bis(1), cũng như quyền được cấp theo các quy định khác, như Điều 11 Công ước Berne (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.173). Một ngoại lệ hoặc hạn chế của độc quyền trong pháp luật quốc gia mà rộng đến mức mâu thuẫn với việc khai thác bình thường tác phẩm (nghĩa là, quyền tác giả hay đúng hơn là toàn bộ độc quyền cấp cho chủ sở hữu tác phẩm), nếu việc sử dụng, về nguyên tắc thuộc quyền đó nhưng được miễn theo ngoại lệ hoặc hạn chế, dẫn đến sự cạnh tranh kinh tế theo cách thức mà chủ thể quyền - người thường thu được lợi ích kinh tế từ quyền đối với tác phẩm (tức là, quyền tác giả) và do đó, bị tước đi những lợi ích thương mại đáng kể hoặc rõ ràng (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.183).

Điều kiện thứ ba theo Điều 13 ngụ ý các bước sau: đầu tiên, phải xác định lợi ích nào của chủ sở hữu quyền và những yếu tố nào làm cho lợi ích đó trở nên hợp pháp; thứ hai, phải giải thích được thuật ngữ “phương hại”; và thứ ba, phải xác định được mức độ phương hại là bao nhiêu thì được coi là “bất hợp lý” (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.222). Trước tiên, từ ngữ “lợi ích” đề cập đến quyền hoặc quyền lợi pháp lý, nhưng cũng có thể là lợi thế tiềm năng; còn “hợp pháp” có nghĩa là có thể lý giải được theo các mục tiêu mà là cơ sở của việc bảo hộ độc quyền. Thứ hai, “phương hại” nghĩa là sự tổn hại hoặc thiệt hại; thứ ba, “bất hợp lý” là sự tổn hại hoặc thiệt hại tương ứng do một ngoại lệ hoặc hạn chế mà sẽ gây ra hoặc có khả năng gây ra sự mất mát về thu nhập bất hợp lý cho chủ sở hữu quyền tác giả (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.223-6.229).

### **Điều 11(1) Công ước Berne, Một số quyền nhất định đối với tác phẩm kịch và âm nhạc:**

*“(1) Tác giả của tác phẩm kịch và âm nhạc được hưởng độc quyền cho phép:*

*(i) biểu diễn tác phẩm của mình trước công chúng, bao gồm biểu diễn trước công chúng thông qua bất kỳ phương tiện hoặc quy trình nào;*

(ii) bất kỳ sự truyền tải nào đến với công chúng về buổi biểu diễn tác phẩm của họ”.

Điều 11 quy định về hoạt động biểu diễn trước công chúng. Liên quan đến mối quan hệ giữa Điều 11 và Điều 11bis, cần lưu ý rằng các loại quyền tại Điều 11(1)

(ii) liên quan đến việc truyền tải buổi biểu diễn về tác phẩm đến với công chúng. Điều 11bis(1)

(iii) là một quy định cụ thể nhằm cấp độc quyền đối với việc truyền tải đến công chúng bằng loa hoặc các công cụ analog khác mà truyền tải buổi phát sóng về tác phẩm thông qua tín hiệu, âm thanh hoặc hình ảnh. Việc truyền tải tới công chúng buổi biểu diễn về tác phẩm qua loa phóng thanh, được truyền qua phương tiện khác chứ không phải là sóng Héc (Hertz) sẽ thuộc vào các độc quyền tại Điều 11(1) Công ước Berne (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.24-6.27).

Việc tích hợp Điều 11 và Điều 11bis Công ước Berne vào Hiệp định TRIPS bao gồm toàn bộ quyền có trong các quy định này, kể cả khả năng quy định các ngoại lệ nhỏ đối với độc quyền tương ứng (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.61-6.63).

**Điều 11bis(1) và (2) của Công ước Berne**, Quyết phát sóng và quyền liên quan:

“(1) Tác giả của tác phẩm văn học và nghệ thuật được hưởng độc quyền cho phép:

(i) phát sóng tác phẩm của mình hoặc truyền tải đến công chúng bằng mọi phương tiện vô tuyến nhằm phổ biến các ký hiệu, âm thanh hoặc hình ảnh;

(ii) mọi sự truyền tải đến công chúng bằng dây hoặc phát sóng lại các chương trình phát sóng về tác phẩm, khi việc truyền tải này được thực hiện bởi một tổ chức nào khác với tổ chức đầu tiên;

(iii) truyền tải đến công chúng bằng loa phóng thanh hoặc dụng cụ analog để truyền tải ký hiệu âm thanh hay hình ảnh, buổi phát sóng về tác phẩm.

(2) Pháp luật của các quốc gia thành viên Liên hiệp phải quy định các điều kiện để thực hiện các quyền nêu tại đoạn 1 nêu trên, nhưng những điều kiện đó chỉ được áp dụng ở những quốc gia mà các quyền đó được quy định. Trong bất kỳ trường hợp nào, những điều kiện đó không được làm phương hại đến quyền nhân thân của tác giả, cũng như quyền của tác giả trong việc được nhận thù lao hợp lý do cơ quan chức năng ấn định, trong trường hợp không thỏa thuận được.”

Điểm (i) Điều 11bis(1) quy định rằng tác giả sẽ có quyền cho phép phát sóng tác phẩm, truyền tải tác phẩm đó đến công chúng bằng mọi phương tiện vô tuyến nhằm phổ biến các ký hiệu, âm thanh hoặc hình ảnh. Quy định này áp dụng cho cả chương trình phát thanh và truyền hình. Điểm (ii) liên quan đến việc sử dụng tiếp theo của việc truyền phát này: tác giả phải có độc quyền cho phép mọi sự truyền tải đến công chúng thông qua phương tiện hữu tuyến hoặc phát sóng lại chương trình phát sóng về tác phẩm khi việc truyền tải được thực hiện bởi một tổ chức khác với tổ chức ban đầu. Theo điểm (iii), tác giả phải có độc quyền cho phép truyền tải đến công chúng chương trình phát sóng về tác phẩm bằng loa phóng thanh, truyền hình hoặc bằng các phương tiện tương tự khác. Việc truyền tải này liên quan đến buổi biểu diễn mới trước công chúng về một tác phẩm có trong chương trình phát sóng mà cần có sự cho phép của chủ sở hữu quyền. Mỗi điểm trong Điều 11bis(1) cấp một độc quyền riêng biệt: việc khai thác tác phẩm theo những cách thức được quy định trong điểm trên cần có sự cho phép của chủ thể quyền (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.20-6.22).

Điều 11bis(2) liên quan đến các độc quyền được cấp tại Điều 11bis(1), bao gồm quyền truyền tải đến công chúng buổi phát sóng theo quy định tại điểm (iii). Việc đề cập đến “các điều kiện” thường được hiểu là cho phép các nước áp dụng thay cho hệ thống cấp phép bắt buộc đối với các độc quyền

của tác giả, hoặc xác định các điều kiện khác miễn là không làm phương hại đến quyền của chủ sở hữu trong việc thu mức thù lao hợp lý (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.84).

Điều 11bis(2) Công ước Berne và Điều 13 Hiệp định TRIPS quy định về các tình huống khác nhau. Một mặt, Điều 11bis(2) cho phép các Thành viên xác định các điều kiện để thi hành các quyền được cấp tại Điều 11bis(1) (i-iii). Việc áp đặt các điều kiện này có thể thay thế hoàn toàn cho việc tự do thi hành các độc quyền cho phép việc sử dụng các quyền có tại các điểm (i-iii), miễn là không làm ảnh hưởng đến thù lao hợp lý và quyền nhân thân của tác giả. Tuy nhiên, không giống với Điều 13 Hiệp định TRIPS, Điều 11bis(2) Công ước Berne không lý giải việc sử dụng miễn phí trong trường hợp bất kỳ. Mặt khác, sẽ là đủ để một ngoại lệ hoặc hạn chế đối với độc quyền theo quy định tại Điều 11bis(1) Công ước Berne, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS, đáp ứng ba điều kiện nêu tại Điều 13. Nếu ba điều kiện được đáp ứng, Chính phủ có thể chọn giữa những phương án khác nhau để hạn chế các quyền liên quan, bao gồm việc sử dụng miễn phí và không cần có sự cho phép của chủ thể quyền. Điều này không mâu thuẫn với bất kỳ điểm nào tại Điều 11bis vì việc sử dụng miễn phí có thể được cấp cho các ngoại lệ nhỏ theo học thuyết ngoại lệ nhỏ mà cũng được áp dụng cho Điều 11bis, ngoài các điều khoản khác. Đối với các tình huống không đáp ứng ba điều kiện nêu trên, Chính phủ có thể không quy định các ngoại lệ, kể cả ngoại lệ liên quan đến sử dụng miễn phí, theo Điều 13 Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên, cũng với những tình huống đó, Điều 11bis(2) Công ước Berne, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS, sẽ cho phép các Thành viên cấp phép bắt buộc đối với một độc quyền, hoặc xác định các điều kiện khác, miễn là không gây phương hại đến quyền của chủ sở hữu trong việc nhận được mức thù lao hợp lý (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 6.87 - 6.89).

**Điều 20 của Công ước Berne**, Thỏa thuận đặc biệt giữa các nước thành viên Liên hiệp:

“Chính phủ các nước thành viên Liên hiệp bảo lưu quyền tham gia các thỏa thuận đặc biệt với nhau, ở mức độ mà các thỏa thuận này dành cho tác giả những quyền rộng hơn những quyền do Công ước cấp, hoặc có các quy định khác không trái với Công ước này. Quy định của các thỏa thuận hiện hành đáp ứng các điều kiện này sẽ tiếp tục được áp dụng”.

**Điều 13 Hiệp định DSU**, Quyền tìm kiếm thông tin:

“1. Mỗi Ban hội thẩm có quyền tìm kiếm thông tin và ý kiến tư vấn từ bất kỳ cá nhân hoặc cơ quan nào mà họ coi là phù hợp. Tuy nhiên, trước khi Ban hội thẩm tìm kiếm thông tin hoặc ý kiến tư vấn từ bất kỳ cá nhân hoặc cơ quan nào trong phạm vi thẩm quyền của một Thành viên thì phải có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan chức năng của Thành viên đó. Một Thành viên phải trả lời kịp thời và đầy đủ mọi yêu cầu của Ban hội thẩm về những thông tin mà Ban hội thẩm cho là cần thiết và phù hợp. Các thông tin mật được cung cấp phải không bị tiết lộ nếu không có sự cho phép chính thức của các cá nhân, cơ quan hoặc các nhà chức trách của Thành viên cung cấp thông tin.

2. Ban hội thẩm có thể tìm kiếm thông tin từ bất kỳ nguồn nào có liên quan và có thể tham vấn ý kiến chuyên gia để có được những ý kiến về một số khía cạnh nhất định của vấn đề. Đối với vấn đề có tình tiết liên quan đến khoa học hoặc kỹ thuật do một bên tranh chấp nêu ra, Ban hội thẩm có thể yêu cầu báo cáo tư vấn bằng văn bản của nhóm chuyên gia thẩm định. Quy tắc thành lập và thủ tục làm việc của nhóm chuyên gia được quy định tại Phụ lục số 4.”

**Quan điểm của nguyên đơn: Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên**

Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cáo buộc rằng Hoa Kỳ đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS.

a) Theo Điều 9.1 Hiệp định TRIPS, các Thành viên có nghĩa vụ tuân thủ các Điều 1 đến 21 Công ước Berne, với các ngoại lệ được phép tại Điều 6bis của Công ước này. Do đó, các Thành viên có nghĩa vụ tuân thủ cả Điều 11(1)(ii) và 11bis(1)(iii). Theo Điều 1(1)(ii) Công ước Berne, tác giả của tác phẩm

sân khấu, nhạc kịch và âm nhạc phải có độc quyền cho phép truyền tải cuộc biểu diễn tác phẩm của mình đến với công chúng. Theo Điều 11bis(1)(iii) Công ước Berne, tác giả của tác phẩm văn học và nghệ thuật phải có độc quyền cho phép truyền tải đến công chúng bằng loa phóng thanh hoặc mọi thiết bị analog khác để truyền tải tín hiệu, âm thanh hoặc hình ảnh về chương trình phát sóng tác phẩm.

(i) Điều 110(5) Luật Bản quyền Hoa Kỳ cho phép áp dụng một số hạn chế đối với độc quyền cấp theo hai Điều nêu trên của Công ước Berne. Mục này có liên quan và hiển nhiên vi phạm Điều 11bis(1)(iii), trong đó điều chỉnh việc truyền tải đến công chúng chương trình phát sóng đã được phát sóng ở một số thời điểm trên sóng héc. Điều này cũng có liên quan và vi phạm Điều 11(1)(ii) ở mức độ mà việc truyền tải đến công chúng có liên quan đến tình huống mà toàn bộ việc truyền tải được thực hiện bằng phương tiện hữu tuyến.

(ii) Chính Hoa Kỳ đã thừa nhận rằng hai ngoại lệ trong Luật Bản quyền của mình có liên quan đến các Điều 11bis(1)(iii) và 11(1)(ii) Công ước Berne. Do đó, hai ngoại lệ được quy định trong Luật Bản quyền Hoa Kỳ (ngoại lệ sử dụng tại nhà và ngoại lệ dành cho cơ sở kinh doanh) đã vi phạm các nghĩa vụ tại Điều 9.1 Hiệp định TRIPS, cùng các Điều 11bis(1)(iii) và 11(1)(ii) Công ước Berne.

b) Ngoại lệ đối với cơ sở kinh doanh và ngoại lệ sử dụng tại nhà không phù hợp theo bất kỳ quy định, ngoại lệ hoặc hạn chế nào được cho phép trong Công ước Berne hoặc Hiệp định TRIPS.

(i) Theo Điều 13 Hiệp định TRIPS, các Thành viên có nghĩa vụ giới hạn các ngoại lệ hoặc hạn chế đối với các độc quyền trong một số trường hợp đặc biệt, không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường về tác phẩm và không gây phương hại bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu quyền. Điều 13 chỉ áp dụng đối với các độc quyền mới được quy định theo Hiệp định TRIPS và các quyền nêu tại các Điều 1 - 21 Công ước Berne (như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS) chỉ có thể bị suy giảm trên cơ sở các ngoại lệ có trước đang được áp dụng theo Công ước Berne.

(ii) Quan điểm này được hỗ trợ bởi Điều 2.2 Hiệp định TRIPS, trong đó quy định rằng không mục nào trong các Phần I đến IV của Hiệp định được làm suy giảm các nghĩa vụ mà Thành viên có thể có với nhau theo Công ước Berne, bên cạnh các Hiệp định khác; và theo Điều 20 Công ước Berne thì các Thành viên của Liên hiệp Berne có quyền tham gia các thỏa thuận đặc biệt với nhau, ở chừng mực mà những thỏa thuận đó cấp cho tác giả những quyền rộng hơn so với những quyền trong Công ước Berne hoặc trong các quy định khác mà không trái với Công ước Berne. Hai quy định này nên được giải thích là cấm mọi hành vi làm suy giảm các tiêu chuẩn bảo hộ hiện hành theo Công ước Berne.

(iii) Hoa Kỳ đã viện dẫn học thuyết “ngoại lệ nhỏ” theo Công ước Berne, theo đó cho phép các hạn chế đối với độc quyền như được làm rõ và tuân theo Điều 13 Hiệp định TRIPS. Thay vì những tranh luận trước đây, nếu Điều 13 được cho là sẽ áp dụng đối với các độc quyền có trong Công ước Berne, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS, thì các Điều này đã hạn chế và giới hạn phạm vi của những ngoại lệ và hạn chế tồn tại từ trước có trong Công ước Berne, ví dụ học thuyết ngoại lệ nhỏ (the minor exceptions doctrine). Đúng là học thuyết “ngoại lệ nhỏ” đã được đề cập tại các cuộc thảo luận tại các Hội nghị ngoại giao sửa đổi Công ước Berne tổ chức tại Brussels năm 1948 và tại Stockholm năm 1967, nhưng địa vị pháp lý của học thuyết trong Công ước Berne vẫn không rõ ràng. Ngoài ra, phạm vi áp dụng của học thuyết “ngoại lệ nhỏ” là rất hẹp, bị giới hạn ở hoạt động biểu diễn tác phẩm trước công chúng trong các nghi lễ tôn giáo, ban nhạc quân đội và nhu cầu của trẻ em và giáo dục cho người lớn. Tất cả hành vi sử dụng này có tính chất phi lợi nhuận. Học thuyết này dự định áp dụng các ngoại lệ đã có (tồn tại) trong pháp luật quốc gia trước Hội nghị ngoại giao Stockholm năm 1967, mà không cần tính đến khi nào một quốc gia cụ thể tham gia Công ước Berne.

(iv) Hoa Kỳ đã viện dẫn Điều 10 Hiệp ước WIPO về quyền tác giả (WCT) để khẳng định các giải thích

của mình rằng Điều 13 Hiệp định TRIPS đã được làm rõ và phù hợp với học thuyết “ngoại lệ nhỏ”. Điều 10 Hiệp ước WCT quy định các tiêu chuẩn cho các ngoại lệ và hạn chế được phép đối với các độc quyền tác giả theo WCT, và mở rộng tiêu chuẩn này để áp dụng cho các quy định của Công ước Berne. Tuy nhiên, tại thời điểm diễn ra vụ kiện, WCT chỉ được một số lượng nhỏ thành viên phê chuẩn và chưa đủ số thành viên cần thiết (30 nước phê chuẩn) để có hiệu lực. Do vậy, tình trạng pháp lý của quy định là không rõ ràng và không hỗ trợ cho bất kỳ ý kiến nào dựa trên các quy định đó.

c) Ở phạm vi liên quan các độc quyền tại Điều 11bis(1) Công ước Berne, không thể áp dụng học thuyết “ngoại lệ nhỏ” hoặc Điều 13 Hiệp định TRIPS cách tách biệt khỏi điều kiện quy định về thù lao công bằng như được quy định tại Điều 11bis(2) Công ước Berne.

Theo Điều 11bis(2) Công ước Berne, các điều kiện để thi hành các quyền tác giả phải được xác định trong luật các quốc gia thuộc Liên hiệp Bern mà không được làm phương hại đến các quyền nhân thân của tác giả, và đến quyền được nhận thù lao công bằng mà nếu không đạt được thỏa thuận thì phải được ấn định bởi cơ quan chức năng. Theo đó, bất kỳ ngoại lệ nào đối với các quyền nêu tại Điều 11bis(1) Công ước Berne, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS, cũng phải quy định mức thù lao hợp lý cho chủ sở hữu quyền theo Điều 11bis(2) Công ước Berne. Điều này không được thực hiện trong Điều 110(5) Luật Bản quyền Hoa Kỳ.

d) Theo Điều 13 Hiệp định TRIPS, các Thành viên chỉ có thể hạn chế độc quyền của chủ sở hữu khi đáp ứng cả ba điều kiện. Ba điều kiện này phải được áp dụng đồng thời.

(i) Khi đánh giá Điều 110(5) Luật Bản quyền Hoa Kỳ theo ba điều kiện tại Điều 13, các tiêu chí được xem xét chính là cách thức mà ngoại lệ đối với cơ sở kinh doanh và ngoại lệ sử dụng tại nhà đã ảnh hưởng đến các cơ hội thi hành quyền của chủ sở hữu, cũng như những tác động gián tiếp của những ngoại lệ đó.

(ii) Theo điều kiện đầu tiên tại Điều 13, ngoại lệ hoặc hạn chế đối với độc quyền phải được giới hạn ở một số trường hợp đặc biệt. Lời văn này cho thấy các trường hợp ngoại lệ phải được xác định rõ ràng và hẹp về phạm vi để đáp ứng yêu cầu của điều kiện đầu tiên này. Theo Điều 110(5), số lượng các cơ sở được miễn nghĩa vụ trả phí sử dụng quyền là đáng kể, và như vậy ngoại lệ này là một quy định áp dụng chung chứ không đơn thuần là một ngoại lệ. Hơn nữa, theo lời văn của điều kiện đầu tiên tại Điều 9(2) Công ước Berne, cũng là một phần của Điều 13, thì ngoại lệ chỉ được dùng cho “mục đích đặc biệt”, chứ không phải là chính sách công đặc biệt hay tình huống ngoại lệ khác như được quy định tại Điều 110(5). Lời văn không chính xác và mơ hồ về ngoại lệ sử dụng tại nhà của Hoa Kỳ không đáp ứng điều kiện đầu tiên của Điều 13 Hiệp định TRIPS và làm cho ngoại lệ dễ dàng mở rộng hơn nữa do sự phát triển công nghệ.

(iii) Theo điều kiện thứ hai tại Điều 13, các ngoại lệ hoặc hạn chế đối với độc quyền không được mâu thuẫn với việc khai thác bình thường về tác phẩm. Việc khai thác bình thường về tác phẩm chính là các độc quyền cấp cho chủ sở hữu quyền tác giả, mà không thể phân chia theo thứ hạng quyền nào quan trọng và quyền nào không quan trọng, như lập luận bởi Hoa Kỳ. Không có quyền thứ cấp và các độc quyền quy định tại Điều 11bis(1)(iii) và 11(1)(ii) Công ước Berne đều quan trọng như nhau.

(iv) Theo điều kiện thứ ba tại Điều 13, ngoại lệ hoặc hạn chế đối với độc quyền không được làm phương hại bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu quyền. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên lập luận rằng lợi ích hợp pháp phải bao gồm, ở mức tối thiểu, khả năng ngăn cấm mọi hành vi sử dụng độc quyền thương mại của chủ sở hữu bởi bên thứ ba.

## Quan điểm của bị đơn: Hoa Kỳ

Hoa Kỳ bác bỏ tất cả cáo buộc của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên.

a) Đúng là hai ngoại lệ (ngoại lệ đối với cơ sở kinh doanh và ngoại lệ sử dụng tại nhà) tại Điều 110(5) Luật Bản quyền Hoa Kỳ có liên quan đến các quyền được cấp theo Điều 11 bis(1)(iii) và 11(1)(ii) của Công ước Berne. Tuy nhiên, Điều 110(5) hoàn toàn phù hợp với các nghĩa vụ của Hoa Kỳ theo Hiệp định TRIPS.

b) Điều 13 Hiệp định TRIPS quy định rõ và nhấn mạnh học thuyết “ngoại lệ nhỏ” trong Công ước Berne, là một quy định về ngoại lệ áp dụng cho hai ngoại lệ Điều 110(5) Luật Bản quyền. Điều này cũng áp dụng cho các độc quyền được cấp theo Công ước Berne, như các độc quyền tại Điều 11 bis(1)(iii) và 11(1)(ii) Công ước Berne.

(i) Hiệp định TRIPS tích hợp Công ước Berne, và theo Công ước Berne, các Thành viên Liên hiệp Berne được phép sử dụng học thuyết “ngoại lệ nhỏ” - trong đó cho phép quy định các ngoại lệ hoặc hạn chế đối với các độc quyền được cấp theo Công ước. Học thuyết này được tích hợp vào Hiệp định TRIPS theo Điều 9.1, được làm rõ và nhấn mạnh tại Điều 13 Hiệp định TRIPS. Học thuyết “ngoại lệ nhỏ” cấu thành một phần của Công ước Berne vì nó là hành vi tiếp theo của các Thành viên Liên hiệp Berne theo nghĩa của Điều 31(3)

(b) Công ước Viên về luật điều ước quốc tế (Công ước Viên). Học thuyết không bị giới hạn ở những ví dụ cụ thể như được đề cập trong các báo cáo của các Hội nghị ngoại giao tại Brussels và Stockholm, và không bị giới hạn ở các ngoại lệ đang có hiệu lực trước năm 1967 hoặc bất kỳ ngày nào khác.

(ii) Đúng là ngoại lệ đối với cơ sở kinh doanh và ngoại lệ sử dụng tại nhà có liên quan đến các quyền được cấp tại Điều 11 bis(1)(iii) và Điều 11(1)(ii) Công ước Berne. Tuy nhiên, Điều 13 Hiệp định TRIPS đã đặt ra tiêu chí để đánh giá sự phù hợp của ngoại lệ đối với các độc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả. Hai ngoại lệ quy định bởi Luật Bản quyền phù hợp với các tiêu chí tại Điều 13 mà áp dụng cho tất cả các quy định liên quan đến quyền tác giả trong Hiệp định TRIPS, kể cả các Điều 11 bis(1)(iii), 11(1)(ii) và các điều khoản khác của Công ước Berne như được tích hợp vào trong TRIPS.

(iii) Điều 10 Hiệp ước WIPO về quyền tác giả của (WCT), được thông qua tại Hội nghị ngoại giao ngày 20/12/1996 dưới sự bảo trợ của WIPO, đã thể hiện tiêu chuẩn được quy định tại Điều 13 Hiệp định TRIPS. Điều 10 Hiệp ước WCT quy định tiêu chuẩn cho các ngoại lệ và hạn chế được phép đối với các quyền cấp cho tác giả theo WCT, mở rộng áp dụng tiêu chuẩn này cho các quy định của Công ước Berne. Đây là sự công nhận rõ ràng về học thuyết “các ngoại lệ nhỏ” bởi các Bên ký kết WCT, trong số có Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên và cả Hoa Kỳ.

(iv) Điều 13 là rất rõ ràng và được áp dụng cho các ngoại lệ hoặc hạn chế đối với mọi độc quyền (chứ không phải chỉ một số hạn chế hoặc không phải các hạn chế đối với một số độc quyền). Trái với lập luận của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên, việc áp dụng Điều 13 cho các quyền được quy định tại các Điều 11(1) và 11 bis(1) Công ước Berne không làm ảnh hưởng đến các nghĩa vụ trong Công ước Berne, không vi phạm Điều 2.2 Hiệp định TRIPS hoặc Điều 20 Công ước Berne, vì Điều 13 nêu rõ tiêu chí áp dụng đối với các ngoại lệ nhỏ theo Công ước Berne đến các điều khoản có liên quan.

c) Điều 11 bis(2) không liên quan đến Điều 110(5) vì chỉ cho phép một quốc gia được cấp phép bắt buộc, hoặc hành vi tương đương, đối với độc quyền tại Điều 11 bis Công ước Berne. Điều 11 bis(2) không liên quan đến học thuyết “các ngoại lệ nhỏ”.

d) Hai ngoại lệ theo Điều 110(5) Luật Bản quyền Hoa Kỳ đáp ứng tiêu chuẩn tại Điều 13 Hiệp định TRIPS và các nghĩa vụ nội dung trong Công ước Berne.

(i) Đối với ngoại lệ hoặc hạn chế về các độc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả, ba điều kiện tại Điều 13 phải được đáp ứng đồng thời.

(ii) Khi phân tích ngoại lệ đối với cơ sở kinh doanh, ngoại lệ sử dụng tại nhà liên quan đến ba điều kiện tại Điều 13, khi mà cả thiệt hại thực tế và tiềm năng của chủ sở hữu quyền tác giả có thể liên quan thì yếu tố quan trọng nhất là việc đánh giá các điều kiện áp dụng trên thị trường, đó là các điều kiện thực tế trên thị trường.

(iii) Theo điều kiện đầu tiên của Điều 13, các ngoại lệ hoặc hạn chế đối với độc quyền phải được giới hạn ở một số trường hợp đặc biệt. Do không có sự xác định cụ thể cái gì sẽ được coi là “đặc biệt” trong Hiệp định TRIPS nên các Thành viên có thể linh hoạt xác định liệu một trường hợp cụ thể có đặc biệt hay không, mà không ảnh hưởng đến nhu cầu xác định rõ các trường hợp ngoại lệ và áp dụng hạn chế. Hiệp định TRIPS chỉ yêu cầu rằng mỗi ngoại lệ có một mục tiêu chính sách cụ thể, mà không áp đặt bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến tính hợp pháp của các mục tiêu chính sách được một quốc gia coi là đặc biệt theo hoàn cảnh lịch sử và sự ưu tiên của mình. Đặc biệt, ngoại lệ sử dụng tại nhà được giới hạn ở “một số trường hợp đặc biệt” vì ngoại lệ này chỉ áp dụng cho việc các hành vi sử dụng liên quan đến thiết bị tiếp sóng gia đình.

(iv) Theo điều kiện thứ hai của Điều 13, ngoại lệ hoặc hạn chế đối với độc quyền không được mâu thuẫn với việc khai thác bình thường về tác phẩm. Các yếu tố để đánh giá liệu có sự mâu thuẫn với việc khai thác bình thường hay không chính là cách thức mà tác giả dự kiến sẽ khai thác tác phẩm của mình trong quá trình hoạt động bình thường. Thực tế, Điều 13 không đề cập đến các quyền mà đề cập cụ thể đến tác phẩm nói chung. Theo ý nghĩa này, ngoại lệ đối với cơ sở kinh doanh và ngoại lệ sử dụng tại nhà chỉ ảnh hưởng đến việc sử dụng thứ cấp chương trình phát sóng và phụ thuộc sự hạn chế về kích cỡ và loại thiết bị. Đặc biệt, ngoại lệ đối với cơ sở kinh doanh không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường tác phẩm vì, đầu tiên, do số lượng lớn các cơ sở kinh doanh và những khó khăn trong việc cấp phép nên việc miễn phí (sử dụng bản quyền) đã luật hóa tình trạng hiện tại liên quan đến việc cấp phép; thứ hai, một tỷ lệ đáng kể các cơ sở được miễn phí cũng đã từng được miễn phí trước đó theo các quy định cũ và chủ sở hữu quyền không kỳ vọng việc thu phí từ các cơ sở đó; thứ ba, nhiều cơ sở có thể sẽ nhận được sự miễn trừ tương tự từ các tổ chức quản lý tập thể quyền.

(v) Theo điều kiện thứ ba tại Điều 13, các ngoại lệ hoặc hạn chế đối với độc quyền phải không làm phương hại một cách bất hợp lý đến lợi ích chính đáng của chủ sở hữu quyền. Để đánh giá liệu một ngoại lệ có làm phương hại bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu quyền không thì cần xem xét chủ sở hữu quyền có bị tổn hại do tác động của ngoại lệ không, và liệu sự phương hại đó có bất hợp lý không. Chỉ có những thiệt hại gây ra cho chủ sở hữu quyền của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên được xem xét.

## Kết luận, phán quyết và khuyến nghị của Ban hội thẩm

a) Trong vụ kiện, Ban hội thẩm đã nhận được thư của một công ty luật tư nhân. Do đó, vấn đề đầu tiên cần xem xét là bức thư này. Bức thư được gửi đến Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) và đồng gửi cho Ban hội thẩm bởi một Công ty luật đại diện cho Tổ chức Các nhà soạn giả, tác giả và nhà xuất bản Hoa Kỳ (ASCAP) - một trong ba Tổ chức quản lý tập thể chính tại Hoa Kỳ. Trên thực tế, tại Mỹ, chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm âm nhạc thường ủy quyền việc cấp phép biểu diễn các tác phẩm phi kịch bản (non-dramatic works) cho các tổ chức quản lý tập thể. Các Bên tranh chấp đã cơ bản nhất trí rằng bức thư không mang lại bất kỳ yếu tố mới nào cho vụ kiện. Theo quy định tại Điều 13 Hiệp định DSU và sự giải thích của Cơ quan phúc thẩm<sup>554</sup> thì Ban hội thẩm có toàn quyền chấp

<sup>554</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, Vụ kiện Hoa Kỳ - Tôm, đoạn 108.

nhận xem xét hay từ chối thông tin và ý kiến tư vấn nhận được, dù thông tin đó được cung cấp theo yêu cầu của Ban hội thẩm hay không. Thông tin trong bức thư đó không bị bác bỏ, nhưng có những thông tin trùng lặp đã được các bên liên quan đệ trình và Ban hội thẩm cũng không cần căn cứ vào thư đó để đưa ra đánh giá, kết luận.

b) Trước đó, Cơ quan phúc thẩm đã làm rõ rằng nghĩa vụ chứng minh sẽ thuộc về bên, dù là nguyên đơn hay bị đơn, mà cần phải khẳng định tính đúng đắn của cáo buộc hoặc bào chữa cụ thể. Nếu một bên có đủ bằng chứng để giả định rằng cáo buộc là đúng sự thật thì nghĩa vụ chứng minh sẽ được chuyển sang cho bên còn lại, và bên đó sẽ thua kiện trừ khi có đầy đủ chứng cứ để bác bỏ giả định đó.<sup>555</sup> Như vậy, trong vụ kiện này, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên phải có nghĩa vụ chứng minh sự xâm phạm các quyền cơ bản về quyền tác giả trong Hiệp định TRIPS và các điều khoản của Công ước Berne được tích hợp vào đó. Tương tự, khi Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên có đủ chứng cứ để chứng minh cho cáo buộc của mình thì Hoa Kỳ có nghĩa vụ chứng minh rằng các ngoại lệ hoặc hạn chế đó là hợp lệ và các điều kiện để áp dụng các ngoại lệ đó là phù hợp, nếu có.

c) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cáo buộc rằng hai ngoại lệ trong Luật Bản quyền Hoa Kỳ (ngoại lệ đối với cơ sở kinh doanh và ngoại lệ sử dụng tại nhà) đã vi phạm nghĩa vụ của Hoa Kỳ trong việc cấp các độc quyền nhất định cho chủ sở hữu quyền tác giả như được quy định tại các Điều 11bis(1)(iii) và 11(1)(ii) Công ước Berne, được tích hợp vào Hiệp định TRIPS. Cả Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên và Mỹ nhất trí rằng hai ngoại lệ tại Điều 110(5) được quy định trong Công ước Berne. Tuy nhiên, Hoa Kỳ lập luận rằng những ngoại lệ đó thuộc học thuyết “các ngoại lệ nhỏ” trong Công ước Berne, được tích hợp vào Hiệp định TRIPS theo Điều 9.1, được làm rõ và khẳng định tại Điều 13 của Hiệp định. Theo Hoa Kỳ, học thuyết “các ngoại lệ nhỏ” và Điều 13 Hiệp định TRIPS phải được áp dụng cho Điều 11bis(1)(iii) và Điều 11(1)(ii) Công ước Berne.

Do đó, trước tiên cần xác định xem liệu học thuyết “các ngoại lệ nhỏ” có cấu thành một phần của Công ước Berne không và có áp dụng cho các Điều 11bis(1)(iii) và 11(1)(ii) không; và thứ hai, nếu học thuyết cấu thành một phần của Công ước thì liệu có được tích hợp vào Hiệp định TRIPS, theo Điều 9.1 của Hiệp định, cùng với các Điều 1 - 21 Công ước Berne không.

(i) Các quyền liên quan trong vụ kiện là một số độc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả. Các Điều từ 9 đến 13 Hiệp định TRIPS quy định các tiêu chuẩn nội dung về bảo hộ quyền tác giả. Điều 9, tích hợp các Điều từ 1 đến 21 của Công ước Berne, đã được thảo luận trong Vụ kiện Trung Quốc - Quyền sở hữu trí tuệ.<sup>556</sup> Điều 11bis(1)(iii) Công ước Berne đặc biệt liên quan đến vụ kiện này. Trong vụ kiện này, các cáo buộc của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên theo Điều 11bis(1) được giới hạn ở điểm (iii). Theo điểm (iii), tác giả của tác phẩm văn học và nghệ thuật phải có độc quyền cho phép truyền tải đến công chúng chương trình phát sóng về tác phẩm bằng loa phóng thanh, truyền hình hoặc các công cụ tương tự khác. Điều 11 Công ước Berne bổ sung quyền đối với cuộc biểu diễn trước công chúng. Cả hai Bên nhất trí rằng độc quyền tại Điều 11bis(1)(iii) có liên quan chính trong vụ kiện này, mặc dù cũng chịu một số tác động bởi Điều 11(1)(ii) Công ước Berne.

(ii) Vấn đề đầu tiên là liệu học thuyết “các ngoại lệ nhỏ” có cấu thành một phần của Công ước Berne không. Để xác định điều này, nguyên tắc chung về giải thích điều ước quốc tế trong Công ước Viên sẽ được áp dụng. Đặc biệt, khi giải thích một điều ước quốc tế, cần phải xem xét mọi sự thỏa thuận giữa các Bên liên quan để đạt được điều ước.<sup>557</sup> Sự giải thích của Chủ tọa hoặc Ủy ban soạn thảo tại

Hội nghị có thể tạo nên một phần của bối cảnh. Theo tinh thần đó, các báo cáo của Hội nghị sửa đổi Công ước Berne sau này đã đề cập đến “ngoại lệ mặc nhiên” mà các Thành viên có thể áp dụng đối với một số quyền nhất định và đề cập đến học thuyết “các bảo lưu nhỏ” hay “các ngoại lệ nhỏ” mà theo đó các Thành viên của Liên hiệp Berne có thể áp dụng các ngoại lệ nhỏ đó cho các quyền được cấp tại các Điều 11 và Điều 11bis Công ước Berne, bên cạnh các quyền khác. Sau đó, hai điều khoản đã được đưa vào Công ước Berne (trong Văn kiện Brussels năm 1948 và Công ước Rome năm 1928, được sửa đổi tại Hội nghị Brussels năm 1948) và trong Báo cáo chung của Hội nghị Brussels, một tuyên bố đã đề cập đến học thuyết các ngoại lệ nhỏ như được áp dụng tại Điều 11 và 11bis. Điều này phản ánh sự thỏa thuận theo ý nghĩa của Công ước Viên giữa các Thành viên Liên hiệp Berne tại Hội nghị Brussels nhằm giữ lại khả năng quy định các ngoại lệ nhỏ trong pháp luật quốc gia. Khả năng cho phép các Thành viên sử dụng các ngoại lệ nhỏ sau đó còn được xác nhận trong báo cáo của các hội nghị khác và thực tiễn thi hành quốc gia.<sup>558</sup>

(iii) Cũng cần phải làm rõ phạm vi áp dụng của học thuyết này, liệu học thuyết “các ngoại lệ nhỏ” có áp dụng cho Điều 11 và Điều 11bis Công ước Berne không. Báo cáo chung của Hội nghị Brussels năm 1948 đã đề cập đến “các nghi lễ tôn giáo, ban nhạc quân đội và nhu cầu của trẻ em và giáo dục cho người lớn” như là ví dụ về các tình huống có thể được áp dụng các ngoại lệ nhỏ. Báo cáo của Hội nghị Stockholm năm 1967 còn đề cập đến “sự phổ cập” như là một ví dụ. Những ví dụ này có tính minh họa, nên không thể rút ra kết luận về tính chất độc quyền phi thương mại của ngoại lệ sử dụng. Tuy nhiên, theo tinh thần nêu trên thì có thể kết luận rằng học thuyết “các ngoại lệ nhỏ” cấu thành một phần của bối cảnh, ít nhất, của các Điều 11 bis và 11 Công ước Berne.

(iv) Câu hỏi thứ hai là liệu học thuyết này có được tích hợp vào Hiệp định TRIPS không theo quy định của Điều 9.1 Hiệp định TRIPS và các Điều từ 1 đến 21 Công ước Berne. Lời văn của Điều 9.1 rõ ràng là không quy định, cũng không loại trừ việc tích hợp vào Hiệp định học thuyết “các ngoại lệ nhỏ” vì học thuyết này chỉ áp dụng đối với các Điều 11, 11bis, 11 ter, 13 và 14 của Công ước Berne. Như vậy, việc tích hợp Điều 11 và Điều 11bis Công ước Berne được tích hợp vào Hiệp định TRIPS, bao gồm toàn bộ các điều khoản này và khả năng quy định các ngoại lệ nhỏ đối với độc quyền tương ứng. Tư liệu về các cuộc đàm phán của Vòng đàm phán Uruguay về Hiệp định TRIPS, cùng các nguyên tắc chung về giải thích điều ước quốc tế đã khẳng định kết luận đó.<sup>559</sup> Mặt khác, theo Công ước Viên, Hiệp ước WIPO về quyền tác giả (WCT) - mà Hoa Kỳ đã dẫn chiếu trong lập luận của mình, không thể được coi là sự thỏa thuận sau đó về cùng đối tượng hoặc về cách giải thích Hiệp định TRIPS hay về thực tiễn thi hành sau đó.<sup>560</sup> Mặc dù vậy, do nhiều nước tham gia đàm phán Hiệp định TRIPS đã tham gia Hội nghị về WCT nên nó có thể đã tạo ra định hướng về bối cảnh nhằm tránh sự mâu thuẫn với các quy tắc chung của pháp luật về quyền tác giả. Lời văn của Điều 10 Hiệp ước WCT đã hỗ trợ cho việc giải thích rằng các Thành viên trong Liên hiệp Berne được phép quy định các ngoại lệ nhỏ đối với các quyền có tại các Điều 11 và 11bis của Công ước và một số quyền nhất định khác.

(v) Không có quy định nào cũng như bối cảnh của Điều 13 hoặc điều khoản khác trong Hiệp định TRIPS hỗ trợ cho cách giải thích rằng phạm vi áp dụng của Điều 13 bị giới hạn ở các độc quyền mới được quy định trong Hiệp định TRIPS. Theo đó, không cần tiếp tục phải xem xét cáo buộc của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên rằng việc giải thích Điều 13 như đề cập ở trên là trái với Điều 2.2 Hiệp định TRIPS và Điều 20 Công ước Berne.

<sup>555</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm trong *Vụ kiện Hoa Kỳ - Các biện pháp ảnh hưởng đến áo sô mi và áo choàng len từ Ấn Độ*, thông qua ngày 23/5/1997, tài liệu WT/DS33/AB/R, trang 14.

<sup>556</sup> WT/DS 362/R, xem trang 38.

<sup>557</sup> Điều 31(2)(a) Công ước Viên.

<sup>558</sup> Một số nước quy định các ngoại lệ trong luật quốc gia dựa trên học thuyết các ngoại lệ nhỏ.

<sup>559</sup> Cụ thể, nguyên tắc mà theo đó ý nghĩa sẽ được sử dụng phải là nguyên tắc dung hòa quy định của các điều ước khác nhau và tránh sự xung đột giữa các điều ước đó

<sup>560</sup> Điều 30 và 31(3) Công ước Viên, theo thứ tự.



d) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã lập luận rằng mọi ngoại lệ đối với các quyền nêu tại Điều 11bis(1) Công ước Berne, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS, phải quy định mức thù lao công bằng cho chủ sở hữu quyền theo Điều 11bis(2) Công ước Berne, và Điều 110(5) Luật Bản quyền Hoa Kỳ không có quy định như vậy. Hoa Kỳ cho rằng Điều 11bis(2) không được thể hiện trong Điều 110(5) Luật Bản quyền Hoa Kỳ.

(i) Điều 11bis(2) có liên quan đến các độc quyền được cấp tại Điều 11bis(1), bao gồm quyền truyền tải đến công chúng các chương trình phát sóng theo ý nghĩa tại điểm (iii). Theo Điều này, các Thành viên của Liên hiệp Berne có thể xác định các điều kiện để thực hiện các quyền nêu tại điểm trên. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, các điều kiện để thực hiện các quyền này không được gây phương hại đến quyền nhân thân của tác giả, cũng như quyền hưởng thù lao công bằng mà, nếu trong trường hợp không thỏa thuận được, sẽ được cơ quan chức năng xác định. Việc các Thành viên Liên hiệp Berne xác định “các điều kiện” để thực hiện các quyền thường được hiểu là sự cho phép các Thành viên thiết lập một hệ thống cấp phép bắt buộc đối với độc quyền tác giả hoặc xác định các điều kiện khác, miễn là không phương hại đến quyền của chủ sở hữu trong việc nhận được mức thù lao hợp lý.

(ii) Điều 11bis(2) Công ước Berne và Điều 13 Hiệp định TRIPS điều chỉnh các tình huống khác nhau: khác với Điều 13, Điều 11bis(2) không đề cập đến bất kỳ trường hợp sử dụng miễn phí nào.

(iii) Điều 110(5) Luật Bản quyền Hoa Kỳ có chứa các ngoại lệ nhằm cho phép việc sử dụng tác phẩm được bảo hộ mà không cần có sự cho phép của chủ sở hữu quyền, và không phải trả phí. Liệu những ngoại lệ đó có đáp ứng nghĩa vụ của Hoa Kỳ theo Hiệp định TRIPS hay không thì cần được kiểm tra bằng cách áp dụng Điều 13 Hiệp định TRIPS. Điều 11bis(2) Công ước Berne, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS, không liên quan đến tình huống này.

e) Khi làm rõ rằng Điều 13 Hiệp định TRIPS phù hợp với học thuyết “các ngoại lệ nhỏ” và bao gồm các quyền được quy định tại Điều 11bis(1)(iii) và 11(1)(ii) Công ước Berne, thì cần phải phân tích hai ngoại lệ có trong Luật Bản quyền Hoa Kỳ theo ba điều kiện tại Điều 13 để xác định liệu các ngoại lệ đó có thuộc phạm vi của Điều này không. Điều 13 chỉ được áp dụng một cách hẹp hoặc hạn chế. Ba điều kiện đó phải được áp dụng đồng thời, và từng yêu cầu riêng biệt và độc lập phải được thỏa mãn để có thể áp dụng ngoại lệ tại Điều 13.

(i) Theo điều kiện đầu tiên trong Điều 13, các ngoại lệ hoặc hạn chế đối với độc quyền phải được hạn chế ở một số trường hợp đặc biệt nhất định. Cụm từ “nhất định” có nghĩa rằng một ngoại lệ hoặc hạn chế phải được xác định rõ ràng trong pháp luật quốc gia. Tuy nhiên, không cần phải xác định một cách rõ ràng mỗi và mọi tình huống áp dụng ngoại lệ, với điều kiện rằng phạm vi áp dụng ngoại lệ phải rõ ràng và chi tiết. Ngoại lệ phải được giới hạn ở lĩnh vực áp dụng hoặc đặc biệt về phạm vi, theo đó phải hẹp cả về số lượng và chất lượng. Thuật ngữ “một số trường hợp đặc biệt nhất định” không nên bị đánh đồng với “có mục đích đặc biệt”: một ngoại lệ hoặc hạn chế có thể đáp ứng điều kiện đầu tiên ngay cả trong trường hợp được sử dụng cho một mục đích đặc biệt mà không thể phân biệt tính hợp pháp của nó về mặt pháp lý.

A) Đối với việc áp dụng điều kiện đầu tiên cho ngoại lệ đối với cơ sở kinh doanh trong Luật Bản quyền Hoa Kỳ: vấn đề tranh chấp giữa các bên là liệu ngoại lệ đối với cơ sở kinh doanh, với phạm vi và ảnh hưởng như vậy, có thể được coi là trường hợp “đặc biệt” theo ý nghĩa của điều kiện đầu tiên trong Điều 13 không. Một nghiên cứu do Ban Nghiên cứu quốc hội Mỹ (CRS), sẽ được đề cập chi tiết dưới đây, đã đưa ra cách tính tỷ lệ các cơ sở mà có thể được hưởng sự miễn phí. Tuy nhiên, không thể tính toán lại chính xác kết quả và xu hướng nghiên cứu. Phạm vi áp dụng của ngoại lệ đối với người dùng tiềm năng là một yếu tố có liên quan để xác định liệu phạm vi của ngoại lệ có thực sự

hạn chế để được coi là “trường hợp đặc biệt nhất định” không. Hơn nữa, do một số cơ sở có thể đã được hưởng các ngoại lệ theo thiết bị mà họ sử dụng, nên tỷ lệ trên toàn bộ cơ sở thuộc ngoại lệ đối với cơ sở kinh doanh thậm chí có thể vẫn cao hơn so với con số đưa ra hoặc ước tính. Theo các tài liệu chuẩn bị để xây dựng Điều 11bis(1)(iii) Công ước Berne thì Điều này dự định trao cho chủ sở hữu quyền cấp phép sử dụng tác phẩm của mình với một số loại hình cơ sở kinh doanh hiện đang được hưởng ngoại lệ đối với cơ sở kinh doanh của Hoa Kỳ, đó là những địa điểm gặp gỡ: rạp chiếu phim, nhà hàng, phòng trà, toa xe lửa, nhà máy, cửa hàng và văn phòng. Do vậy, không thể coi Luật Bản quyền của Hoa Kỳ là các trường hợp đặc biệt theo nghĩa của điều kiện đầu tiên tại Điều 13 Hiệp định TRIPS khi Luật đã miễn trừ cho phần lớn người sử dụng mà Điều 11bis(1)(iii) dự định áp dụng, như được làm rõ trong các tài liệu chuẩn bị của Công ước Berne. Ngoại lệ này không đáp ứng tiêu chuẩn “một số trường hợp đặc biệt nhất định” theo nghĩa của điều kiện đầu tiên trong Điều 13 và không thể lý giải theo Điều này.

B) Đối với việc áp dụng điều kiện đầu tiên này cho ngoại lệ sử dụng tại nhà trong Luật Bản quyền Hoa Kỳ: trong vụ Aiken, Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã xác định chính xác giới hạn của ngoại lệ. Về mặt định lượng, phạm vi áp dụng của ngoại lệ sử dụng tại nhà cho người sử dụng tiềm năng phải được hạn chế ở một tỷ lệ tương đối nhỏ các cơ sở ăn uống và cửa hàng bán lẻ tại Hoa Kỳ, và việc áp dụng ngoại lệ của tòa án Hoa Kỳ được coi là phù hợp và có giới hạn. Thuật ngữ “thiết bị gia đình” thể hiện mức độ rõ ràng của định nghĩa theo điều kiện đầu tiên của Điều 13 với một phạm vi áp dụng hạn chế trên thực tế. Hơn nữa, điều kiện đầu tiên trong Điều 13 không yêu cầu Ban hội thẩm xác nhận tính hợp pháp của ngoại lệ hoặc hạn chế, cho dù các mục tiêu chính sách công được tuyên bố có thể là cơ sở để suy luận về phạm vi áp dụng của ngoại lệ, cũng như về sự rõ ràng về định nghĩa của ngoại lệ đó. Vì vậy, ngoại lệ sử dụng tại nhà đã được xác định rõ, có sự hạn chế về phạm vi áp dụng và đã được áp dụng hạn chế ở một số trường hợp đặc biệt nhất định theo nghĩa của điều kiện đầu tiên trong Điều 13 Hiệp định TRIPS.

Cần có một phân tích về ngoại lệ đối với cơ sở kinh doanh và ngoại lệ sử dụng tại nhà theo các điều kiện tiếp theo tại Điều 13. Mặc dù ngoại lệ đối với cơ sở kinh doanh không thỏa mãn điều kiện đầu tiên tại Điều 13, và theo đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều này, nhưng việc phân tích về ngoại lệ này theo các điều kiện khác tại Điều 13 cần tiếp tục được thực hiện vì nó có mối liên hệ chặt chẽ với hai ngoại lệ khác. Trên thực tế, Ban hội thẩm có thể thực hiện tính hiệu quả về mặt tư pháp (một vấn đề đã được bàn luận trong *Vụ kiện Trung Quốc - Quyền sở hữu trí tuệ*). Tuy nhiên, Cơ quan phúc thẩm đã làm rõ rằng các Ban hội thẩm cần giải quyết tất cả cáo buộc và/hoặc biện pháp cần thiết để bảo đảm một giải pháp tích cực cho vụ kiện, và bổ sung rằng việc chỉ đưa ra một phần giải pháp cho vấn đề liên quan có thể không mang lại hiệu quả về mặt tư pháp.<sup>561</sup>

(ii) Theo điều kiện thứ hai tại Điều 13, các ngoại lệ hoặc hạn chế đối với độc quyền không được mâu thuẫn với việc khai thác bình thường về tác phẩm. Thuật ngữ khai thác “bình thường” rõ ràng có ý nghĩa là một cái gì đó ít hơn việc sử dụng đầy đủ, trong khi từ “tác phẩm” trong điều kiện thứ hai tại Điều 13 có hàm ý bao gồm tất cả độc quyền đối với tác phẩm. Liệu ngoại lệ hoặc hạn chế có mâu thuẫn với việc khai thác bình thường từng độc quyền riêng biệt của tác phẩm. Khai thác bình thường được hiểu là khả năng chủ sở hữu sử dụng một cách độc lập cả ba độc quyền có tại ba điểm của Điều (1)11bis, cũng như các quyền được cấp theo các quy định khác, như tại Điều 11 Công ước Berne. Vấn đề là làm thế nào để xác định liệu một hành vi sử dụng cụ thể có cấu thành việc khai thác bình thường các độc quyền được quy định tại các Điều 11bis(1)(iii) và 11(1)(ii) của Công ước Berne không. Phạm vi của ngoại lệ hoặc hạn chế đối với một độc quyền trong pháp luật quốc gia sẽ

<sup>561</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm trong Vụ kiện Ôxtrâyliya - Các biện pháp ảnh hưởng đến nhập khẩu cá hồi, thông qua ngày 06/11/1998, tài liệu WT/DS18/AB/R, đoạn 223.

được coi là mâu thuẫn với việc khai thác bình thường về tác phẩm (nghĩa là, quyền tác giả hay đúng hơn là toàn bộ gói độc quyền của chủ sở hữu) nếu việc sử dụng (về nguyên tắc sẽ thuộc độc quyền của tác giả nhưng được miễn trừ theo ngoại lệ hoặc hạn chế) sẽ tạo ra sự cạnh tranh về mặt kinh tế với những cách thức mà chủ sở hữu quyền thường thu lợi ích kinh tế từ quyền đối với tác phẩm (các quyền tác giả), theo đó, đã tước đi của chủ sở hữu quyền những lợi ích thương mại hữu hình đáng kể. Theo đó, đối với các quyền độc quyền liên quan đến tác phẩm âm nhạc, việc đánh giá phải dựa trên tác động thực tế và tiềm năng theo các điều kiện thương mại và công nghệ trên thị trường hiện tại hoặc trong tương lai gần, cụ thể trong vụ kiện này là tại thị trường Hoa Kỳ, bộ gói độc quyền của chủ sở hữu nếu việc sử dụng (về nguyên tắc sẽ thuộc độc quyền của tác giả nhưng được miễn trừ theo ngoại lệ hoặc hạn chế) sẽ tạo ra sự cạnh tranh về mặt kinh tế với những cách thức mà chủ sở hữu quyền thường thu lợi ích kinh tế từ quyền đối với tác phẩm (các quyền tác giả), theo đó, đã tước đi của chủ sở hữu quyền những lợi ích thương mại hữu hình đáng kể. Theo đó, đối với các quyền độc quyền liên quan đến tác phẩm âm nhạc, việc đánh giá phải dựa trên tác động thực tế và tiềm năng theo các điều kiện thương mại và công nghệ trên thị trường hiện tại hoặc trong tương lai gần, cụ thể trong vụ kiện này là tại thị trường Hoa Kỳ.

A) Việc áp dụng điều kiện thứ hai cho ngoại lệ đối với cơ sở kinh doanh trong Luật Bản quyền Hoa Kỳ: Hoa Kỳ cho rằng ngoại lệ đối với cơ sở kinh doanh không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường của tác phẩm, trước tiên, do số lượng lớn các cơ sở và khó khăn trong việc cấp phép nên việc miễn phí đã được quy định trong pháp luật điều chỉnh việc cấp phép sử dụng; thứ hai, có một tỷ lệ đáng kể các cơ sở kinh doanh đã từng được miễn phí theo quy định trước đây và chủ sở hữu quyền không kỳ vọng thu được phí sử dụng từ các cơ sở đó; thứ ba, nhiều cơ sở kinh doanh đó có thể được hưởng sự miễn trừ tương tự từ tổ chức quản lý tập thể quyền. Tuy nhiên, những lập luận này không thuyết phục: Hoa Kỳ không thể dựa vào các quy định có trước sẽ không thực hiện một độc quyền tại một thời điểm cụ thể, cũng như không thể chờ đợi tổ chức quản lý tập thể quyền miễn phí cho một hành vi sử dụng mà không được pháp luật quốc gia cho phép. Tất cả cơ sở kinh doanh đang hưởng lợi từ ngoại lệ dành cho cơ sở kinh doanh là một nguồn thu nhập tiền bản quyền tiềm năng lớn khi nếu thi hành các quyền tại các Điều 11bis(1)(iii) và 11(1)(ii), trong khi việc sử dụng bản ghi của những tác phẩm đó lại không thuộc vào ngoại lệ này (nghĩa là không được miễn phí), mà không có sự giải thích rõ ràng cho sự phân biệt này. Do đó, chủ sở hữu tác phẩm âm nhạc có thể cho rằng họ có quyền cấp phép việc sử dụng các chương trình phát sóng các bản nhạc bởi các cơ sở kinh doanh mà đang thuộc vào ngoại lệ này và nhận được khoản phí sử dụng tác phẩm của họ, khi thích hợp. Việc miễn phí cho các cơ sở kinh doanh theo Luật Bản quyền Hoa Kỳ đã mâu thuẫn với việc khai thác bình thường về tác phẩm theo nghĩa của điều kiện thứ hai tại Điều 13.

B) Đối với việc áp dụng điều kiện thứ hai này cho ngoại lệ sử dụng tại nhà trong Luật Bản quyền Hoa Kỳ: ngoại lệ này là rất hẹp và ít, hoặc không có cơ chế cấp phép trực tiếp của từng chủ sở hữu quyền liên quan đến các tác phẩm nhạc kịch, do đó tác giả có thể không kỳ vọng việc khai thác tác phẩm theo cách có trong ngoại lệ sử dụng tại nhà, theo đó không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường tác phẩm theo nghĩa của điều kiện thứ hai tại Điều 13.

(iii) Theo điều kiện thứ ba của Điều 13, ngoại lệ hoặc hạn chế đối với độc quyền không được làm phương hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu quyền. Điều kiện thứ ba của Điều 13 ngụ ý một số các bước sau: đầu tiên, phải xác định đầu là lợi ích của chủ sở hữu quyền và cái gì làm cho những lợi ích đó hợp pháp; thứ hai, phải giải thích thuật ngữ “*phương hại*”, và thứ ba, phải xác định được mức độ của sự phương hại mà được coi là “*bất hợp lý*”. Trước tiên, thuật ngữ “*lợi ích*” được hiểu là một quyền pháp lý, nhưng cũng có thể là một lợi thế tiềm năng; trong khi “*hợp pháp*” có nghĩa là có thể lý giải được theo các mục tiêu cơ bản của việc bảo hộ độc quyền. Thứ hai, “*phương hại*” là sự tổn thất hoặc thiệt hại; thứ ba, “*không hợp lý*” là sự thiệt hại hoặc tổn thất tương ứng mà một ngoại lệ hoặc hạn chế gây ra, hoặc khả năng gây ra thiệt hại bất hợp lý về thu nhập của chủ sở

hữu quyền tác giả. Việc phân tích không nên chỉ giới hạn ở những thiệt hại đối với các chủ thể quyền ở Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên như lập luận của Hoa Kỳ.

A) Đối với việc áp dụng điều kiện thứ ba cho ngoại lệ đối với cơ sở kinh doanh theo Luật Bản quyền Hoa Kỳ: dựa trên việc phân tích các dữ liệu nhận được, Hoa Kỳ - nước có nghĩa vụ chứng minh khi dẫn chiếu đến ngoại lệ tại Điều 13, đã không chứng minh được rằng ngoại lệ đối với cơ sở kinh doanh không làm phương hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu quyền. Vì vậy, ngoại lệ đối với cơ sở kinh doanh không đáp ứng cả ba điều kiện tại Điều 13 Hiệp định TRIPS và không phù hợp với các Điều 11bis(1)(iii) và 11(1)(ii) Công ước Berne, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 9.1.

B) Đối với việc áp dụng tiêu chí thứ nhất trong điều kiện thứ ba cho ngoại lệ sử dụng tại nhà trong Luật Bản quyền Hoa Kỳ: như đã được xem xét nêu trên, ngoại lệ sử dụng tại nhà có phạm vi rất hẹp và không có bằng chứng cho thấy chủ sở hữu quyền sẽ thực hiện quyền cấp phép sử dụng quyền của mình. Vì vậy, ngoại lệ sử dụng tại nhà không gây phương hại bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu quyền, và đáp ứng cả ba điều kiện của Điều 13 Hiệp định TRIPS, cũng như phù hợp với các Điều 11bis(1)(iii) và 11(1)(ii) Công ước Berne, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 9.1.

#### Với những phân tích nêu trên, Ban hội thẩm đã phán quyết như sau:

- Ngoại lệ sử dụng tại nhà trong Luật Bản quyền Hoa Kỳ<sup>562</sup> đáp ứng các điều kiện tại Điều 13 Hiệp định TRIPS và phù hợp với các Điều 11bis(1)(iii) và 11(1)(ii) Công ước Berne, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 9.1.

- Ngoại lệ đối với cơ sở kinh doanh theo Luật Bản quyền Hoa Kỳ<sup>563</sup> không đáp ứng các điều kiện tại Điều 13 Hiệp định TRIPS và không phù hợp với các Điều 11bis(1)(iii) và 11(1)(ii) Công ước Berne, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS.

#### Phát triển tiếp theo liên quan đến vụ kiện:

a) Sau Báo cáo của Ban hội thẩm được thông qua tại cuộc họp của Cơ quan giải quyết tranh chấp vào ngày 27/7/2000, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đề nghị áp dụng thủ tục trọng tài trong việc xác định thời hạn hợp lý cho việc thực hiện Báo cáo, như được quy định tại Điều 21.3(c) Hiệp định DSU. Sau đó, Cơ quan giải quyết tranh chấp chấp thuận đề nghị của Hoa Kỳ về việc gia hạn thời hạn hợp lý do trọng tài xác định (ngày 27/7/2001) đến hết ngày 31/12/2001 hoặc một ngày sớm hơn khi kỳ họp của Quốc hội Hoa Kỳ kết thúc vào thời điểm đó.

Ngày 23/7/2001, các bên tranh chấp đã yêu cầu trọng tài xác định mức độ suy giảm hoặc thiệt hại về lợi ích đối với Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên gây ra từ việc áp dụng ngoại lệ đối với cơ sở kinh doanh theo Luật Bản quyền Hoa Kỳ, như được quy định tại Điều 25 Hiệp định DSU. Các trọng tài viên đã xác định sự suy giảm hoặc thiệt hại lên tới 1.219.900 Euro mỗi năm. Sau một số cuộc thảo luận về việc Hoa Kỳ không sửa đổi các biện pháp liên quan trong thời hạn hợp lý và khả năng không nhượng bộ của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên. Cuối cùng, các Bên tranh chấp đã tham gia vào các cuộc đàm phán có tính xây dựng và đến năm 2003, hai bên đã đạt được một thỏa thuận tạm thời.

b) Phán quyết của Ban hội thẩm về *Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều 110(5)* đã gây nhiều tranh cãi. Nhiều học

<sup>562</sup> Đoạn (A) Mục 110(5) Luật Bản quyền Hoa Kỳ.

<sup>563</sup> Đoạn (B) Mục 110(5) Luật Bản quyền Hoa Kỳ.

giả nổi tiếng khẳng định sự giải thích về phép thử ba bước tại Điều 13 Hiệp định TRIPS là nội dung quan trọng nhất trong báo cáo của Ban hội thẩm.<sup>564</sup>

Đặc biệt, phép thử ba bước tại Điều 13 dường như không mang lại sự hướng dẫn hữu ích để giải quyết các vấn đề phức tạp hơn liên quan đến áp dụng các ngoại lệ đối với các độc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả.<sup>565</sup> Các học giả khác quan ngại liệu sau phán quyết của Ban hội thẩm, tất cả ngoại lệ về sử dụng miễn phí sẽ được nhóm lại theo học thuyết các ngoại lệ nhỏ và bị kiểm nghiệm theo ba bước. Trong trường hợp đó, hệ quả có thể là tất cả quyền có trong Công ước Berne mà được tích hợp vào Hiệp định TRIPS sẽ chỉ có hiệu lực theo Hiệp định TRIPS trong phạm vi Điều 13 cho phép, mặc dù không nội dung nào trong lịch sử đàm phán Hiệp định cho rằng Điều 13 có chức năng này.<sup>566</sup> Khi chỉ Điều 13 được áp dụng cho các ngoại lệ, các Ban hội thẩm về TRIPS sẽ bị áp lực trong việc diễn giải điều kiện về “*khai thác bình thường*” và “*lợi ích hợp pháp*” theo ý nghĩa kinh tế mà có thể gặp phải.<sup>567</sup>

c) Các nhà bình luận khác đã chỉ trích không chỉ cách giải thích của Ban hội thẩm mà cả thái độ của Hoa Kỳ đối với báo cáo của Ban hội thẩm. Cần lưu ý rằng cách giải thích Ban hội thẩm về Hiệp định TRIPS cũng hẹp ở mức mà tiêu chuẩn đưa ra sẽ vô hiệu hóa pháp luật của nhiều quốc gia. Do vậy, Hoa Kỳ nên khiếu nại quyết định của Ban hội thẩm và nếu khiếu nại không thành thì cần phải đàm phán với các nước có khả năng vi phạm Hiệp định TRIPS và Công ước Berne để đưa ra các sửa đổi thống nhất và bảo vệ sự nhất quán của pháp luật quốc tế. Theo họ, việc Hoa Kỳ sửa đổi Điều 110(5) Luật Bản quyền sau này không đáp ứng được các mục đích của Hiệp định TRIPS, cũng như nâng cao khả năng của Hoa Kỳ trong việc yêu cầu các quốc gia khác tuân thủ Hiệp định TRIPS.<sup>568</sup>

d) Đạo luật Công bằng trong li-xăng âm nhạc năm 1998 - nhằm sửa đổi Điều 110(5) Luật Bản quyền Hoa Kỳ, đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua nhưng đã cố ý bỏ qua các chính sách và nghĩa vụ về thương mại và sở hữu trí tuệ quốc tế của Hoa Kỳ, với sự chắc chắn rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên sẽ lại khiếu kiện biện pháp này tại WTO. Tuy nhiên, biện pháp này đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua trong nỗ lực nhằm giải quyết sự thất bại thị trường trong ngành công nghiệp âm nhạc. Biện pháp này không đưa ra bất kỳ giải pháp nào nhằm khắc phục sự thất bại về thị trường của ngành công nghiệp âm nhạc, thậm chí trước sự phản đối của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên.<sup>569</sup>

e) Một số học giả gần quyết định của Ban hội thẩm trong *Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều 110(5)* với việc thúc đẩy đáng kể sự phát triển của một Bộ luật Bản quyền siêu quốc gia. Thực tế, phép thử ba bước do Ban hội thẩm đưa ra nên được xem xét trong bối cảnh của các điều ước quốc tế khác về quyền tác giả, cụ thể là Điều 10 Hiệp ước WIPO về quyền tác giả năm 1996, Điều 16.2 Hiệp ước WIPO về quyền của người biểu diễn và bản ghi âm. Tuy vậy, tác động thực sự của quyết định của Ban hội

thẩm đối với pháp luật bản quyền quốc tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm thiện chí của tòa án quốc gia khi xem xét quyết định của các Ban hội thẩm WTO để có định hướng trong đánh giá các trường hợp ngoại lệ ở nước sở tại.<sup>570</sup>

f) Các học giả khác đã đánh giá tác động tiềm năng của quyết định của Ban hội thẩm này trên thị trường giáo dục - một thị trường rất dễ bị thất bại vì những người tham gia thị trường thường là tổ chức nhà nước với nguồn lực hạn chế. Giáo dục phụ thuộc lớn vào các tài liệu có bản quyền và giáo dục là một trong những yếu tố quan trọng nhất để giảm nghèo và thúc đẩy thương mại tự do giữa các quốc gia. Pháp luật được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức thì có thể không phải trải qua các bước thử nghiệm tại Điều 13 Hiệp định TRIPS, với tác động tiêu cực tổng thể đối với xã hội.<sup>571</sup>

g) *Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều 110(5)* đưa ra một số giới hạn đối với sự linh hoạt và quyền tự do mà Thành viên có để được hưởng khi thi hành nghĩa vụ Hiệp định TRIPS. Những sự linh hoạt này là cực kỳ quan trọng khi xem xét việc thi hành pháp luật sở hữu trí tuệ trong hệ thống pháp luật quốc gia mà có liên quan đến việc lựa chọn giữa các chính sách khác nhau.<sup>572</sup>

## Nhật Bản - Các biện pháp liên quan đến bản ghi âm

Tài liệu IP/D/1WT/DS28 - WT/DS28/4

Tài liệu IP/D/4WT/DS42 - WT/DS42/4

### Bối cảnh của vụ kiện

Ngày 09/02/1996, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Nhật Bản liên quan đến việc bảo hộ bản ghi âm tại Nhật Bản (*Vụ kiện WT/DS28*). Ngày 24/5/1996, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên yêu cầu tham vấn với Nhật Bản về vấn đề tương tự (*Tài liệu WT/DS42/1*). Sau đó, Hoa Kỳ cũng tham gia vào các cuộc tham vấn này (*Tài liệu WT/DS42/2*).

Mối quan tâm chính của Hoa Kỳ, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên trong hai vụ kiện này là sự tuân thủ của Nhật Bản đối với các nghĩa vụ trong Hiệp định TRIPS về việc cấp sự bảo hộ cho người biểu diễn đã trình diễn lần đầu tiên ở một Thành viên WTO, đồng thời cho các nhà sản xuất các bản ghi âm đầu tiên được định hình ở một Thành viên WTO hoặc định hình bởi công dân của một thành viên WTO, trong thời hạn ít nhất là 50 năm kể từ kết thúc năm dương lịch mà việc định hình hoặc buổi biểu diễn được thực hiện. Thời hạn bảo hộ này phải được áp dụng cho cả bản ghi âm đang có hiệu lực bảo hộ mà chưa trở thành sở hữu chung của cộng đồng ở nước xuất xứ hoặc ở nước muốn được bảo hộ.

Theo Hoa Kỳ, Nhật Bản đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

i) Nghĩa vụ đối xử quốc gia và nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc theo Điều 3 và Điều 4 Hiệp định đối với các bản ghi âm có xuất xứ từ Thành viên WTO khác hoặc được tạo ra bởi công dân của thành viên WTO khác;

<sup>564</sup> C.M. Correa, A. Yusuf, *Sở hữu trí tuệ và thương mại quốc tế: Hiệp định TRIPS* (Tạp chí Luật quốc tế Kluwer, năm 2008, Hà Lan), trang 142.

<sup>565</sup> C. M. Correa, *Hiệp định TRIPS: Quyền tác giả và quyền liên quan*, (1994), Rà soát luật quốc tế về quyền sở hữu công nghiệp và quyền tác giả, trang 549.

<sup>566</sup> D.J. Brennan, *Thử nghiệm ba bước - Tại sao quyết định của Ban hội thẩm về liên quan đến Hiệp định TRIPS có thể bị coi là thiếu thận trọng*, Tạp chí Intellectual Property Quarterly, số 2 (2002).

<sup>567</sup> Paul Edward Geller, *Luật bản quyền quốc tế và thực tiễn*, tập 1 (NXB Matthew Bender, số 12/2000), đoạn 5[5][b][ii].

<sup>568</sup> H.A. Christakos, *Tài liệu Báo cáo của Ban hội thẩm WTO về Mục 110(5) Luật Bản quyền Hoa Kỳ*, trang 17, Tạp chí Luật Công nghệ Berkeley số 595 (2002), có tại <http://scholarshitranglaw.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1369&context=btlj>.

<sup>569</sup> L. Helfer, *Âm nhạc thế giới tại sân khấu Hoa Kỳ: Hiệp định Berne/TRIPS và phân tích kinh tế về Đạo luật Công bằng trong li-xăng âm nhạc*, 80 B.U.L. số 93 (tháng 2/2000), có tại [http://scholarshitranglaw.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2652&context=faculty\\_scholarship](http://scholarshitranglaw.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2652&context=faculty_scholarship).

<sup>570</sup> J.C. Ginsburg, *Hướng đến Luật Bản quyền siêu quốc gia? Quyết định của Ban hội thẩm WTO và “Phép thử ba bước” đối với các ngoại lệ về quyền tác giả*, trang 187, Tạp chí Revue Internationale du Droit d’Auteur, số 3 (2001).

<sup>571</sup> S.E. Henry, *Sự phản ứng quốc tế đầu tiên về Luật Bản quyền Hoa Kỳ: Phân tích của WTO về Mục 110(5) Luật Bản quyền Hoa Kỳ có ý nghĩa với sự hài hòa hóa Luật Bản quyền quốc tế theo Hiệp định TRIPS là gì?*, 20 Tạp chí Luật quốc tế bang Pennsylvania (2001), có tại <http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/IP/Henry%202001.pdf>.

<sup>572</sup> F. Abbot, *Giải quyết tranh chấp, Tổ chức Thương mại thế giới - TRIPS*, UNCTAD, (Liên hợp quốc: New York và Geneva, năm 2003), trang 4-5.

ii) Các nghĩa vụ bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi (âm) và các tổ chức phát sóng theo Điều 14;

iii) Nghĩa vụ quy định thủ tục và chế tài hình sự áp dụng ít nhất trong trường hợp vi phạm bản quyền ở quy mô thương mại theo Điều 61 đối với bản ghi âm; và, iv) Nghĩa vụ áp dụng Hiệp định TRIPS theo Điều 65 và nghĩa vụ bảo hộ tất cả đối tượng đang có hiệu lực tại thời điểm áp dụng Hiệp định theo Điều 70.2.

Theo Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên, Nhật Bản đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS, đặc biệt là:

i) Các nghĩa vụ áp dụng quy định tại Điều 18 Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật (Công ước Berne), với những sửa đổi phù hợp áp dụng cho các quyền của người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm đối với bản ghi âm;

ii) Các nghĩa vụ bảo hộ tất cả đối tượng đang có hiệu lực tại thời điểm áp dụng Hiệp định theo Điều 70.2, áp dụng cho bản ghi âm;

iii) Nghĩa vụ áp dụng các quy định của Công ước Berne đối với tác phẩm đang còn hiệu lực bảo hộ, chưa thuộc vào sở hữu cộng đồng ở nước xuất xứ theo thời hạn bảo hộ được quy định tại Điều 18 Công ước Berne, áp dụng cho bản ghi âm.

#### **Cơ sở pháp lý: Các quy định trong Hiệp định TRIPS và các hiệp định liên quan**

##### **Điều 3. Hiệp định TRIPS, Đối xử quốc gia:**

*"1. Mỗi Thành viên phải trao cho công dân của Thành viên khác sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với sự đối xử mà Thành viên đó dành cho công dân của mình trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ, phụ thuộc vào các ngoại lệ tương ứng được quy định trong Công ước Paris (năm 1967), Công ước Berne (năm 1971), Công ước Rome và Hiệp ước về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp. Đối với người biểu diễn, người sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng, nghĩa vụ này chỉ áp dụng cho các quyền được quy định trong Hiệp định này. Bất kỳ Thành viên nào sử dụng các quy định tại Điều 6 Công ước Berne và khoản 1(b) Điều 16 Công ước Rome phải thông báo cho Hội đồng TRIPS, như được quy định trong các điều khoản đó.*

*2. Các Thành viên chỉ có thể sử dụng các ngoại lệ được quy định tại khoản 1 liên quan đến các thủ tục tư pháp và hành chính, bao gồm việc chỉ định địa chỉ dịch vụ hoặc chỉ định đại diện trong thẩm quyền của một Thành viên, nếu những ngoại lệ đó là cần thiết để bảo đảm thì việc tuân thủ các luật và quy định không trái với các quy định của Hiệp định này và nếu cách thức tiến hành các hoạt động đó không tạo thành sự hạn chế trá hình đối với hoạt động thương mại".*

##### **Điều 4. Hiệp định TRIPS, Đối xử tối huệ quốc:**

*"Đối với bảo hộ sở hữu trí tuệ, bất kỳ lợi thế, ưu đãi, đặc quyền hoặc sự miễn trừ được một Thành viên dành cho công dân của nước khác phải ngay lập tức và vô điều kiện dành cho công dân của tất cả Thành viên khác. Sự miễn trừ nghĩa vụ này cho bất kỳ ưu tiên, ưu đãi, đặc quyền hoặc đặc lợi nào mà một Thành viên dành cho nước khác:*

*(a) Trên cơ sở các thỏa thuận quốc tế về hỗ trợ tư pháp hoặc thực thi pháp luật nói chung, chứ không giới hạn riêng ở bảo hộ sở hữu trí tuệ;*

*(b) Phù hợp với các quy định của Công ước Berne (1971) hoặc Công ước Rome, theo đó sự đãi ngộ không phải là đãi ngộ quốc gia mà là sự đãi ngộ dành cho một nước khác;*

*(c) Đối với quyền của người biểu diễn, người sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng mà không được quy định trong Hiệp định này;*

*d) Trên cơ sở các thỏa thuận quốc tế liên quan đến bảo hộ sở hữu trí tuệ có hiệu lực trước khi Hiệp định WTO có hiệu lực, với điều kiện là các thỏa thuận đó được thông báo cho Hội đồng TRIPS và không tạo nên sự phân biệt đối xử một cách tùy tiện hoặc bất hợp lý với công dân của các Thành viên khác."*

**Điều 14. Hiệp định TRIPS, Bảo vệ người biểu diễn, người sản xuất bản ghi âm và các tổ chức phát thanh, truyền hình:**

*"1. Đối với bản ghi âm chương trình biểu diễn, người biểu diễn phải được phép ngăn cấm các hành vi sau đây nếu không có sự cho phép của họ: ghi âm lần đầu buổi biểu diễn và sao chép bản ghi đó. Người biểu diễn cũng phải được phép ngăn cấm những hành vi sau đây nếu không được sự cho phép của họ: phát qua phương tiện vô tuyến và truyền tải đến công chúng tại buổi biểu diễn trực tiếp của họ.*

*2. Người sản xuất bản ghi âm phải có quyền cho phép hoặc cấm việc sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp các bản ghi âm của họ.*

*3. Các tổ chức phát thanh, truyền hình phải có quyền cấm các hành vi sau đây nếu không có sự cho phép của họ: ghi, sao chép bản ghi và phát lại qua phương tiện vô tuyến chương trình, cũng như truyền tải đến công chúng các chương trình này. Nếu các Thành viên không trao các quyền đó cho tổ chức phát thanh, truyền hình thì họ phải dành cho chủ sở hữu quyền tác giả các đối tượng trong chương trình phát thanh, truyền hình đó khả năng ngăn cấm các hành vi trên, phù hợp với các quy định của Công ước Berne (1971).*

*4. Quy định tại Điều 11 đối với chương trình máy tính phải được áp dụng, với những sửa đổi phù hợp, cho những người sản xuất bản ghi âm và những chủ sở hữu quyền khác đối với bản ghi âm theo quy định của luật quốc gia của mỗi Thành viên. Nếu vào ngày 14/4/1994, một Thành viên đang áp dụng hệ thống quy định về tiền thù lao hợp lý cho chủ sở hữu quyền cho thuê bản ghi âm thì có thể duy trì hệ thống đó, với điều kiện là việc cho thuê bản ghi âm nhằm mục đích thương mại đó không làm ảnh hưởng quyền lợi vật chất của độc quyền sao chép của chủ sở hữu quyền.*

*5. Thời hạn bảo hộ theo Hiệp định này đối với người biểu diễn và người sản xuất bản ghi âm ít nhất phải kéo dài đến hết thời hạn 50 năm tính từ khi kết thúc năm dương lịch mà việc ghi âm hoặc buổi biểu diễn được thực hiện. Thời hạn bảo hộ được cấp theo khoản 3 nêu trên phải kéo dài ít nhất 20 năm tính từ khi kết thúc năm dương lịch mà chương trình phát thanh, truyền hình được thực hiện.*

*6. Liên quan đến các quyền được cấp tại các khoản từ khoản 1 đến 3 nêu trên, các Thành viên có thể quy định các điều kiện, hạn chế, ngoại lệ và bảo lưu trong phạm vi cho phép của Công ước Rome. Tuy nhiên, quy định tại Điều 18 Công ước Berne (1971) phải được áp dụng, với những sửa đổi thích hợp, cho quyền đối với bản ghi âm của người biểu diễn và người sản xuất bản ghi âm."*

##### **Điều 61. Hiệp định TRIPS, Phần III - Thực thi quyền sở hữu trí tuệ, Mục 5: Các thủ tục hình sự:**

*"Các Thành viên phải quy định rằng các thủ tục và chế tài hình sự phải được áp dụng ít nhất đối với các trường hợp cố tình giả mạo nhãn hiệu hoặc xâm phạm bản quyền ở quy mô thương mại. Các biện pháp chế tài được quy định phải bao gồm cả phạt tù và/hoặc phạt tiền đủ để ngăn ngừa xâm phạm, tương xứng với mức phạt được áp dụng cho các tội phạm có mức độ nghiêm trọng tương ứng. Trong những trường hợp thích hợp, các biện pháp chế tài cũng phải bao gồm cả việc thụ giữ, tịch thu và tiêu hủy hàng hóa xâm phạm, nguyên liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để thực hiện hành vi phạm tội. Các Thành viên có thể quy định các thủ tục và chế tài hình sự áp dụng cho các trường hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khác, đặc biệt là những trường hợp cố ý xâm phạm và ở quy mô*

thương mại.”

**Điều 65. Hiệp định TRIPS, Điều khoản chuyển tiếp:**

“1. Phụ thuộc vào quy định tại các khoản 2, khoản 3 và khoản 4, không Thành viên nào có nghĩa vụ phải thi hành Hiệp định này trước khi kết thúc thời hạn chung kéo dài một năm kể từ ngày Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực.

2. Thành viên là nước đang phát triển có quyền trì hoãn thời hạn thi hành quy định của Hiệp định này thêm 04 năm so với thời hạn quy định tại khoản 1, trừ các quy định tại Điều 3, 4 và 5.

3. Bất kỳ thành viên nào khác mà đang trong quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường tự do và đang tiến hành cải tổ cơ cấu hệ thống sở hữu trí tuệ và gặp những khó khăn đặc biệt trong việc soạn thảo và thi hành luật và quy định về sở hữu trí tuệ, cũng có thể hưởng thời hạn trì hoãn được quy định tại khoản 2 nêu trên.

4. Trong phạm vi mà một Thành viên là nước đang phát triển bị Hiệp định này ràng buộc nghĩa vụ mở rộng bảo hộ sáng chế sản phẩm sang những lĩnh vực công nghệ chưa được bảo hộ tại lãnh thổ của Thành viên đó vào ngày mà thành viên đó phải thi hành Hiệp định theo thời hạn chung được quy định tại khoản 2 thì Thành viên đó có thể hoãn việc thi hành các quy định về bảo hộ sáng chế sản phẩm tại Mục 5, Phần II của Hiệp định này cho những lĩnh vực công nghệ đó thêm 5 năm.

5. Một thành viên sử dụng thời hạn chuyển tiếp theo các khoản 1, 2, 3 hoặc 4 nêu trên phải bảo đảm rằng mọi sự thay đổi trong luật, quy định và thực tiễn áp dụng luật của mình được thực hiện trong thời gian đó không được làm giảm mức độ phù hợp với các quy định của Hiệp định này.”

**Điều 70. Hiệp định TRIPS, Bảo hộ các đối tượng hiện có:**

“1. Hiệp định này không làm phát sinh các nghĩa vụ đối với hành vi xảy ra trước ngày áp dụng Hiệp định này cho Thành viên liên quan.”

2. Trừ trường hợp được quy định khác trong Hiệp định, Hiệp định này làm phát sinh các nghĩa vụ đối với tất cả các đối tượng hiện có vào thời điểm áp dụng Hiệp định này cho các Thành viên tương ứng, và đang được bảo hộ tại nước Thành viên đó tại thời điểm nói trên, hoặc đáp ứng hoặc sau đó đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ theo các điều khoản của Hiệp định này. Liên quan đến khoản này và các khoản 3, khoản 4 sau đây, các nghĩa vụ về bản quyền đối với các tác phẩm đã sáng tác chỉ được xác định theo Điều 18 Công ước Berne (1971), và các nghĩa vụ đối với các quyền của những người sản xuất bản ghi âm và những người biểu diễn đối với các bản ghi âm đang tồn tại chỉ được xác định theo Điều 18 Công ước Berne (1971) như quy định tại khoản 6 Điều 14 của Hiệp định này.

3. Không nghĩa vụ nào trong Hiệp định này buộc khôi phục sự bảo hộ cho đối tượng mà vào thời điểm áp dụng Hiệp định này đối với Thành viên tương ứng đã trở thành sở hữu cộng đồng.

4. Đối với mọi hành vi liên quan đến những vật cụ thể có chứa đối tượng được bảo hộ mà trở thành hành vi xâm phạm theo các quy định của pháp luật phù hợp với Hiệp định này, và đã được bắt đầu thực hiện, hoặc đã được đầu tư đáng kể từ trước thời điểm một Thành viên phê chuẩn Hiệp định WTO, thì Thành viên đó có thể quy định sự hạn chế về những biện pháp chế tài để chủ thể quyền có thể tiếp tục thực hiện các hành vi đó sau thời điểm áp dụng Hiệp định này cho Thành viên đó. Tuy nhiên, trong những trường hợp đó, Thành viên đó ít nhất phải quy định việc bồi thường thỏa đáng.

5. Một Thành viên không có nghĩa vụ thi hành các quy định tại Điều 11 và khoản 4 Điều 14 đối với các bản gốc và các bản sao được mua trước ngày Thành viên đó áp dụng Hiệp định này.

6. Đối với việc sử dụng không có sự cho phép của chủ thể quyền, các Thành viên không có nghĩa vụ phải thi hành Điều 31, hoặc quy định tại khoản 1 Điều 27 về khả năng hưởng độc quyền sáng chế mà không phân biệt lĩnh vực công nghệ, nếu việc cấp phép cho việc sử dụng đó do Chính phủ thực hiện trước thời điểm Hiệp định này được biết đến.

7. Đối với các quyền sở hữu trí tuệ mà phải đăng ký để xác lập quyền thì đơn đăng ký chưa được xử lý trước thời điểm Thành viên thi hành Hiệp định này đều được phép sửa đổi để yêu cầu hưởng mức bảo hộ cao hơn theo quy định của Hiệp định này. Việc sửa đổi đó không được hàm chứa các đối tượng mới.

8. Nếu vào ngày có hiệu lực của Hiệp định WTO mà một Thành viên không quy định việc bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm tương ứng với các nghĩa vụ của Thành viên đó theo Điều 27, thì Thành viên đó phải:

(a) bất kể các quy định tại Phần VI, quy định cơ chế để nộp đơn đăng ký độc quyền cho các sáng chế nêu trên từ ngày Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực;

(b) áp dụng các điều kiện bảo hộ sáng chế như được quy định trong Hiệp định kể từ ngày áp dụng Hiệp định như là các tiêu chuẩn đó được áp dụng từ ngày nộp đơn tại nước Thành viên đó, hoặc từ ngày ưu tiên của đơn nếu đơn có thể yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và

(c) đối với những đơn đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ được quy định tại điểm (b) nêu trên, quy định việc bảo hộ sáng chế phù hợp với Hiệp định này kể từ thời điểm cấp bằng độc quyền sáng chế cho đến hết thời hạn bảo hộ tính từ ngày nộp đơn theo Điều 33 Hiệp định này.

9. Đối với sản phẩm là đối tượng của một đơn đăng ký sáng chế tại một nước Thành viên theo quy định tại khoản 8 nêu trên, cho dù có các quy định tại Phần VI, Thành viên đó phải cấp độc quyền tiếp thị sản phẩm trong vòng 05 năm kể từ khi được phép tiếp thị ở Thành viên đó, hoặc kéo dài đến khi có quyết định cấp hoặc từ chối cấp bằng độc quyền sáng chế cho sản phẩm ở nước Thành viên đó, tùy thuộc thời hạn nào ngắn hơn, với điều kiện là, sau khi Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực, đơn đăng ký sáng chế đã được nộp và bằng độc quyền sáng chế đã được cấp cho sản phẩm đó ở một nước Thành viên khác và sản phẩm được phép tiếp thị tại nước Thành viên khác đó.”

**Điều 18. Công ước Berne, Tác phẩm đang được bảo hộ khi Công ước bắt đầu có hiệu lực:**

1. Có khả năng được bảo hộ khi thời hạn bảo hộ chưa chấm dứt tại quốc gia xuất xứ; 2. Không được bảo hộ khi thời hạn bảo hộ đã chấm dứt tại nước yêu cầu được bảo hộ; 3. Áp dụng các nguyên tắc này; 4. Các trường hợp đặc biệt:

“1. Công ước này áp dụng cho mọi tác phẩm chưa trở thành sở hữu cộng đồng ở nước xuất xứ vì chưa hết thời hạn bảo hộ khi Công ước bắt đầu có hiệu lực.

2. Tuy nhiên, nếu tác phẩm đã trở thành tài sản cộng đồng vì hết thời hạn bảo hộ ở một quốc gia nơi tác phẩm được yêu cầu bảo hộ thì tác phẩm đó không được bảo hộ trở lại.

3. Việc áp dụng nguyên tắc trên tùy thuộc vào các điều khoản có liên quan trong các Hiệp định đặc biệt hiện hành hay sẽ ký kết giữa các quốc gia thành viên Liên hiệp. Nếu không có những điều khoản như vậy thì các quốc gia tương ứng phải quy định cho riêng mình các điều kiện để áp dụng nguyên tắc đó.

4. Các quy định nêu trên cũng được áp dụng cho các quốc gia mới tham gia Liên Hiệp và trong trường

hợp sự bảo hộ được mở rộng bằng việc áp dụng Điều 7 hay bằng sự bãi bỏ các điều khoản bảo lưu”.

### Giải pháp thỏa thuận

Ngày 24/01/1997, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã thông báo cho Cơ quan giải quyết tranh chấp về giải pháp mà hai bên thỏa thuận liên quan đến vụ kiện. Ngày 07/11/1997, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên và Nhật Bản cũng thông báo cho Cơ quan giải quyết tranh chấp về giải pháp được các bên thỏa thuận liên quan đến vụ kiện.

Ngày 26/12/1996, Nhật Bản đã sửa đổi Luật Bản quyền để bảo hộ các cuộc biểu diễn đã được thực hiện trước đó và các bản ghi âm hiện đang có hiệu lực nhưng được định hình lần đầu ở một trong các Thành viên WTO hoặc được định hình bởi công dân của thành viên WTO trong thời hạn ít nhất là 50 năm kể từ khi kết thúc năm dương lịch mà cuộc biểu diễn đó diễn ra hoặc bản ghi âm đó được định hình, và cho các bản ghi âm không được hưởng thời hạn bảo hộ đầy đủ tại nước xuất xứ hoặc ở nước muốn nhận được bảo hộ. Những sửa đổi đó dự kiến sẽ có hiệu lực trước khi kết thúc tháng 3/1997.

Do đó, vấn đề không còn được giải quyết theo các thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO.

### Những phát triển tiếp theo liên quan đến vụ kiện

a) Thực tế, ngay trước khi Nhật Bản và Hoa Kỳ thông báo giải pháp thỏa thuận cho Cơ quan giải quyết tranh chấp, Nhật Bản sửa đổi Luật Bản quyền của mình nhằm bảo hộ bản quyền đầy đủ cho bản ghi âm. Hiệp hội Ngành Công nghiệp ghi âm của Hoa Kỳ đã ước tính trị giá của vụ kiện này là khoảng 500 triệu đôla Mỹ doanh thu hàng năm.<sup>573</sup>

b) Ngoài việc bảo vệ các thị trường lớn như Nhật Bản, đại diện của ngành công nghiệp Hoa Kỳ đã sử dụng vụ kiện này một cách hữu ích trong việc bảo đảm sự bảo hộ hồi tố ở các nước khác cho bản ghi âm và tác phẩm điện ảnh cổ điển. Hoa Kỳ ghi nhận ngành công nghiệp âm nhạc đã thông báo cho Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) rằng doanh số bán hàng ở nước ngoài đạt trên 15 tỷ đôla Mỹ trong năm 1995.<sup>574</sup>

c) Một số nhà bình luận đã nhấn mạnh rằng nhiều vụ kiện trước đó liên quan đến Hiệp định TRIPS (các Vụ kiện DS28 và DS42: Nhật Bản - Bản ghi âm, DS50 và DS79: Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế I và II, DS36: Pakistan - Bảo hộ sáng chế dược phẩm và nông hóa phẩm nghiệp, DS170: Ca-na-đa-Thời hạn bảo hộ sáng chế) có đặc điểm chung là: chúng đều có liên quan đến thời hạn chuyển tiếp.<sup>575</sup>

d) Các Vụ kiện DS28 và DS42: Nhật Bản - Bản ghi âm được xem xét trong bối cảnh cái gì sẽ được coi là sự thỏa thuận: đó có phải là một quyết định giải quyết cuối cùng đối với vụ kiện hay chỉ là một giải pháp tạm thời. Cả hai loại thỏa thuận được thông báo bởi các thành viên WTO theo quy định của Điều 3.6 Hiệp định DSU liên quan đến các quy định chung về giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, trong Vụ kiện

<sup>573</sup> Ý kiến của Đại sứ Charlene Barshefsky - Đại diện thương mại Hoa Kỳ, Lợi ích và kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO, (ngày 20/6/2000), trang 5, có tại <http://www.state.gov/documents/organization/65886.pdf>.

<sup>574</sup> Cơ quan Kế toán Hoa Kỳ, Tổ chức Thương mại thế giới - Các vấn đề trong giải quyết tranh chấp, Báo cáo của GAO lên Chủ tọa, Ủy ban Đường bộ và phương tiện vận tải, Nghị viện Hoa Kỳ, (tháng 8/2000), trang 99, có tại [http://books.google.fr/books?id=x\\_kZpaTh6qQC&pg=PA99&lpg=PA99&dq=WTO+japan+sound+recordings&source=bl&ots=2F4M7k2D5k&sig=WY7A4Va7jYcYf8Rln0-koGovgfw&hl=fr&sa=X&ei=g1z\\_U-q4HqGhyAOD9ICACA&ved=0CFgQ6AEwBg#v=onepage&q=WTO%20japan%20sound%20recordings&f=false](http://books.google.fr/books?id=x_kZpaTh6qQC&pg=PA99&lpg=PA99&dq=WTO+japan+sound+recordings&source=bl&ots=2F4M7k2D5k&sig=WY7A4Va7jYcYf8Rln0-koGovgfw&hl=fr&sa=X&ei=g1z_U-q4HqGhyAOD9ICACA&ved=0CFgQ6AEwBg#v=onepage&q=WTO%20japan%20sound%20recordings&f=false).

<sup>575</sup> A. Taubman, H. Wager, J. Watal, *Cấm nang về Hiệp định TRIPS của WTO*, (NXB Cambridge University Press: 2012, Vương quốc Anh), trang 166, có tại <http://books.google.fr/books?id=3N9rlmf2xf4C&pg=PA175&lpg=PA175&dq=WTO+DS+28+japan+sound+recordings&source=bl&ots=Pypl6jOutt&sig=GlmnEvze9lVoAvzzMqbuC-3WQsg&hl=fr&sa=X&ei=EAOEVOKEGcPqaLgagNg&ved=0CFEQ6AEwBg#v=onepage&q=sound%20recordings&f=false>.

Nhật Bản - Bản ghi âm, các bên chỉ công bố một thỏa thuận duy nhất sau khi sửa đổi Luật Bản quyền của Nhật Bản, thì trong các vụ kiện khác (Vụ kiện DS171: Argentina - Bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và bảo hộ dữ liệu thử nghiệm cho nông hóa phẩm, và vụ kiện DS196: Argentina - Một số biện pháp bảo hộ sáng chế và dữ liệu thử nghiệm), giải pháp thỏa thuận giữa Argentina và Hoa Kỳ liên quan đến Luật Sáng chế được thông báo trước khi sửa đổi và phụ thuộc vào việc thi hành ở trong nước sau đó.<sup>576</sup>

e) Mặc dù Vụ kiện Nhật Bản - Bản ghi âm có liên quan đến các cáo buộc theo Hiệp định TRIPS, nhưng cơ chế tổng thể của WTO đưa ra một khuôn khổ phù hợp và rất phức tạp cho lĩnh vực nghe nhìn so với Hiệp định TRIPS. Các Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (Hiệp định GATS) hướng đến tự do hóa thương mại dịch vụ (kể cả dịch vụ nghe nhìn), Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (Hiệp định GATT) và các Hiệp định WTO khác có những ảnh hưởng tiềm năng đến lĩnh vực này.<sup>577</sup>

## Cộng hòa Ai-len - Các biện pháp ảnh hưởng đến việc cấp quyền tác giả và quyền liên quan Cộng đồng châu Âu - Các biện pháp ảnh hưởng đến việc cấp quyền tác giả và quyền liên quan

Tài liệu IP/D/8WT/DS82 - WT/DS82/2

Tài liệu IP/D/12WT/DS115 - WT/DS82/3

### Bối cảnh của vụ kiện

Ngày 14/5/1997, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Ai-len liên quan đến việc cấp quyền tác giả và quyền liên quan theo pháp luật Ai-len (Vụ kiện WT/DS82). Sau đó, vào ngày 06/01/1998, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Cộng đồng châu Âu về vấn đề được tham vấn trước đó (liên quan đến việc cấp quyền tác giả và các quyền liên quan theo pháp luật của Ai-len - Vụ kiện WT/DS115).

Mối quan tâm chính của Hoa Kỳ là Ai-len và Cộng đồng châu Âu phải tuân thủ các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS trong việc quy định các quyền tác giả và quyền liên quan theo Mục 1 Phần II (Quyền tác giả và quyền liên quan), và các quy định liên quan tại Điều 70 của Hiệp định. Ai-len đã không bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan phù hợp với các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS.

Theo Hoa Kỳ, Ai-len và Cộng đồng châu Âu đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

i) Các nghĩa vụ liên quan đến bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan quy định tại các Điều 9 đến 14;

ii) Các nghĩa vụ về việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể là các nghĩa vụ chung được quy định tại Điều 41 và các nghĩa vụ về thủ tục và chế tài dân sự và hành chính được quy định từ Điều 42 đến 48.<sup>578</sup>

<sup>576</sup> W. Alschner, *Giải quyết tranh chấp trong WTO bằng biện pháp hòa giải: Giải pháp thỏa thuận trong hệ thống đa phương*, Tạp chí World Trade Review, (tháng 3/2014), trang 21, có tại [http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/people/students/Wolfgang%20Alschner/Alschner\\_Amicable%20Settlements%20of%20WTO%20disputes.pdf](http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/people/students/Wolfgang%20Alschner/Alschner_Amicable%20Settlements%20of%20WTO%20disputes.pdf).

<sup>577</sup> A. BevigliaZampetti, *Tài liệu Các Quy tắc của WTO trong lĩnh vực nghe nhìn*, Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA), 2003, có tại <http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/26051/1/re030229.pdf>.

<sup>578</sup> Như đề cập bởi Hoa Kỳ trong yêu cầu thành lập Ban hội thẩm, nhưng không có trong yêu cầu tham vấn.

iii) Các nghĩa vụ quy định thủ tục và chế tài hình sự ít nhất đối với trường hợp cố ý xâm phạm bản quyền ở quy mô thương mại theo Điều 61;<sup>579</sup>

iv) Nghĩa vụ minh bạch hóa theo Điều 63;

v) Nghĩa vụ áp dụng Hiệp định TRIPS vào ngày 01/01/1996 theo Điều 65; và,

vi) Nghĩa vụ bảo hộ các đối tượng đang có vào ngày Hiệp định có hiệu lực theo Điều 70.

#### **Cơ sở pháp lý: Các quy định trong Hiệp định TRIPS và các hiệp định liên quan**

##### **Điều 9.1 Hiệp định TRIPS, Mối quan hệ với Công ước Berne:**

*"1. Các Thành viên phải tuân thủ các Điều từ 1 đến 21 và Phụ lục của Công ước Berne (1971). Tuy nhiên, các Thành viên không có các quyền và nghĩa vụ theo Hiệp định này đối với các quyền được trao hoặc phát sinh trên cơ sở Điều 6bis của Công ước.*

*2. Việc bảo hộ quyền tác giả chỉ được trao cho sự thể hiện, chứ không trao cho ý tưởng, trình tự, phương pháp vận hành hoặc các khái niệm toán học."*

##### **Điều 10. Hiệp định TRIPS, Chương trình máy tính và bộ sưu tập dữ liệu:**

*"1. Các chương trình máy tính, dù dưới dạng mã nguồn hay mã máy, phải được bảo hộ như tác phẩm văn học theo Công ước Berne (1971).*

*2. Các bộ sưu tập dữ liệu hoặc tư liệu khác, dù dưới dạng đọc được bằng máy hay dưới dạng khác, mà việc tuyển chọn hoặc sắp xếp nội dung là kết quả của hoạt động trí tuệ đều phải được bảo hộ. Việc bảo hộ nói trên, không áp dụng cho bản thân dữ liệu hoặc tư liệu đó, không được làm ảnh hưởng tới quyền tác giả đang tồn tại đối với chính dữ liệu hoặc tư liệu đó."*

##### **Điều 11. Hiệp định TRIPS, Quyền cho thuê:**

*"Ít nhất đối với chương trình máy tính và tác phẩm điện ảnh, mỗi Thành viên phải dành cho tác giả và người thừa kế hợp pháp của họ quyền cho phép hoặc cấm việc cho công chúng thuê bản gốc hoặc bản sao các tác phẩm được bảo hộ bản quyền nhằm mục đích thương mại. Một Thành viên sẽ được miễn nghĩa vụ này đối với tác phẩm điện ảnh trừ khi hoạt động cho thuê dẫn đến việc sao chép tràn lan tác phẩm đó, gây tổn hại về mặt vật chất đối với độc quyền sao chép ở Thành viên đó của tác giả và người thừa kế hợp pháp. Liên quan đến chương trình máy tính, nghĩa vụ này không áp dụng đối với việc cho thuê nếu bản thân chương trình đó không phải là đối tượng chủ yếu để cho thuê."*

##### **Điều 12. Hiệp định TRIPS, Thời hạn bảo hộ:**

*"Trừ tác phẩm nhiếp ảnh và tác phẩm nghệ thuật ứng dụng, khi thời hạn bảo hộ tác phẩm không được tính theo đời người thì thời hạn đó không được dưới 50 năm kể từ khi kết thúc năm dương lịch mà tác phẩm được công bố một cách hợp pháp, hoặc 50 năm tính từ khi kết thúc năm dương lịch mà tác phẩm được tạo ra nếu tác phẩm không được công bố một cách hợp pháp trong vòng 50 năm từ ngày tạo ra tác phẩm."*

##### **Điều 13. Hiệp định TRIPS, Các ngoại lệ và hạn chế:**

*"Các Thành viên phải giới hạn các ngoại lệ hoặc hạn chế đối với độc quyền ở một số trường hợp đặc biệt mà không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường tác phẩm và không gây phương*

*hại một cách bất hợp lý đến lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền."*

**Điều 14. Hiệp định TRIPS, Bảo vệ người biểu diễn, người sản xuất bản ghi âm và các tổ chức phát thanh, truyền hình:**

*"1. Đối với việc ghi âm chương trình biểu diễn, người biểu diễn phải được phép ngăn cấm các hành vi sau đây nếu không có sự cho phép của họ: ghi âm lần đầu buổi biểu diễn và sao chép bản ghi đó. Người biểu diễn cũng được phép ngăn cấm những hành vi sau đây nếu không được sự cho phép của họ: phát qua phương tiện vô tuyến và truyền tải đến công chúng tại buổi biểu diễn trực tiếp của họ.*

*2. Người sản xuất bản ghi âm phải có quyền cho phép hoặc cấm việc sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp các bản ghi âm của họ.*

*3. Các tổ chức phát thanh, truyền hình phải có quyền cấm các hành vi sau đây nếu không có sự cho phép của họ: ghi, sao chép bản ghi và phát lại qua phương tiện vô tuyến chương trình, cũng như truyền tải đến công chúng các chương trình này. Nếu các Thành viên không trao các quyền đó cho tổ chức phát thanh, truyền hình thì họ phải dành cho chủ sở hữu quyền tác giả các đối tượng trong chương trình phát thanh, truyền hình đó khả năng ngăn cấm các hành vi trên, phù hợp với các quy định của Công ước Berne (1971).*

*4. Quy định tại Điều 11 đối với chương trình máy tính phải được áp dụng, với những sửa đổi phù hợp, cho những người sản xuất bản ghi âm và những chủ sở hữu quyền khác đối với bản ghi âm theo quy định của luật quốc gia của mỗi Thành viên. Nếu vào ngày 14/4/1994, một Thành viên đang áp dụng hệ thống quy định về tiền thù lao hợp lý cho chủ sở hữu quyền cho thuê bản ghi âm thì có thể duy trì hệ thống đó, với điều kiện là việc cho thuê bản ghi âm nhằm mục đích thương mại đó không làm ảnh hưởng quyền lợi vật chất của độc quyền sao chép của chủ sở hữu quyền.*

*5. Thời hạn bảo hộ theo Hiệp định này đối với người biểu diễn và người sản xuất bản ghi âm ít nhất phải kéo dài đến hết thời hạn 50 năm tính từ khi kết thúc năm dương lịch mà việc ghi âm hoặc buổi biểu diễn được thực hiện. Thời hạn bảo hộ được cấp theo khoản 3 nêu trên phải kéo dài ít nhất 20 năm tính từ khi kết thúc năm dương lịch mà chương trình phát thanh, truyền hình được thực hiện.*

*6. Liên quan đến các quyền được cấp tại các khoản từ khoản 1 đến 3 nêu trên, các Thành viên có thể quy định các điều kiện, hạn chế, ngoại lệ và bảo lưu trong phạm vi cho phép của Công ước Rome. Tuy nhiên, quy định tại Điều 18 Công ước Berne (1971) phải được áp dụng, với những sửa đổi thích hợp, cho quyền đối với bản ghi âm của người biểu diễn và người sản xuất bản ghi âm."*

##### **Điều 41.1. Hiệp định TRIPS, Phần 1: Nghĩa vụ chung:**

*"1. Các Thành viên phải bảo đảm rằng các thủ tục thực thi quyền nêu tại Phần này phải được quy định trong luật quốc gia của mình để cho phép tiến hành các hành động hiệu quả đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được đề cập trong Hiệp định này, trong đó có những biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm và những biện pháp chế tài nhằm ngăn chặn không để các hành vi xâm phạm tiếp theo. Các thủ tục đó phải được áp dụng theo cách thức nhằm tránh tạo ra các rào cản cho hoạt động thương mại hợp pháp và quy định các biện pháp chống lại việc lạm dụng các biện pháp đó.*

*2. Các thủ tục liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ phải đúng đắn và công bằng. Các thủ tục đó không được phức tạp hoặc tốn kém quá mức, hoặc không được quy định thời hạn bất hợp lý hoặc trì hoãn vô thời hạn.*

<sup>579</sup> Như đề cập bởi Hoa Kỳ trong yêu cầu thành lập Ban hội thẩm, nhưng không có trong yêu cầu tham vấn.

3. Các quyết định phán xử về vụ việc phải được thể hiện bằng văn bản và nêu rõ lý do. Các quyết định đó ít nhất phải được gửi cho các bên tham gia khiếu kiện không được chậm trễ một cách quá mức. Quyết định phán xử về vụ việc chỉ được dựa vào chứng cứ mà các bên đều phải có cơ hội trình bày ý kiến về chứng cứ đó.

4. Các bên tham gia khiếu kiện phải có quyền yêu cầu tòa án xem xét lại các quyết định hành chính cuối cùng và, phù hợp với quy định của pháp luật quốc gia của Thành viên liên quan đến mức độ nghiêm trọng của vụ án, ít nhất là xem xét các khía cạnh pháp lý của các quyết định xét xử vụ việc ở cấp sơ thẩm. Tuy nhiên, các Thành viên không có nghĩa vụ quy định quyền yêu cầu xem xét lại những tuyên bố tha bổng trong các vụ án hình sự.

5. Cần hiểu là Phần này không quy định nghĩa vụ thiết lập một hệ thống tư pháp để thực thi các quyền sở hữu trí tuệ tách biệt với hệ thống tư pháp để thực thi pháp luật nói chung, cũng không làm ảnh hưởng đến năng lực của các Thành viên trong việc thực thi pháp luật của mình nói chung. Không nội dung nào trong Phần này quy định nghĩa vụ phân bổ nguồn lực giữa việc thực thi các quyền sở hữu trí tuệ và việc thực thi pháp luật nói chung.”

#### **Điều 42. Hiệp định TRIPS, Thủ tục đúng đắn và công bằng:**

“Các Thành viên phải quy định để các chủ thể quyền được tham gia các thủ tục tố tụng dân sự liên quan đến thực thi mọi loại quyền sở hữu trí tuệ được quy định trong Hiệp định này. Bị đơn phải có quyền được thông báo bằng văn bản một cách kịp thời và chi tiết, bao gồm cả căn cứ của các cáo buộc. Các Bên phải được phép có cố vấn pháp luật độc lập làm đại diện, và các thủ tục không được đòi hỏi quá mức việc đương sự buộc phải có mặt tại tòa. Các Bên tham gia tố tụng phải có quyền biện minh cho yêu cầu của mình và có quyền đưa ra các chứng cứ phù hợp. Thủ tục đó phải bao gồm các phương tiện để xác định và bảo hộ thông tin bí mật, trừ khi điều này trái với các quy định của hiến pháp hiện hành.”

#### **Điều 43. Hiệp định TRIPS, Chứng cứ:**

“1. Nếu một bên đã đưa ra chứng cứ có thể có được một cách hợp lý, đủ để biện minh cho những yêu cầu của mình và đã chỉ ra chứng cứ thích hợp để biện minh cho các yêu cầu đó của mình nhưng nằm dưới sự kiểm soát của bên kia, thì các cơ quan chức năng xét xử phải có quyền ra lệnh cho bên kia nộp chứng cứ đó, nhưng phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm việc bảo hộ thông tin mật trong những trường hợp cần thiết.

2. Trong những trường hợp mà một bên tham gia tố tụng tự ý và không có lý do xác đáng từ chối không cho tiếp cận, hoặc không cung cấp thông tin cần thiết trong một thời hạn hợp lý, hoặc gây trở ngại đáng kể cho thủ tục tố tụng liên quan đến việc thực thi quyền thì một Thành viên có thể cho phép các tòa án có quyền ra quyết định tạm thời và quyết định cuối cùng, khẳng định hoặc phủ định, trên cơ sở những thông tin có được, kể cả đơn tố cáo hoặc đơn kiện của bên chịu bất lợi vì bị từ chối không được tiếp cận thông tin, nhưng phải cho các bên có cơ hội được trình bày ý kiến về lý lẽ hoặc chứng cứ đã được đưa ra.”

#### **Điều 44. Hiệp định TRIPS, Lệnh của tòa:**

“1. Các tòa án phải có quyền ra lệnh chấm dứt hành vi xâm phạm nhằm, bên cạnh các mục đích khác, ngăn chặn hàng hóa nhập khẩu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ lưu thông trong các kênh thương mại thuộc phạm vi quyền hạn của mình ngay sau khi hoàn thành thủ tục hải quan. Các Thành viên không có nghĩa vụ phải quy định thẩm quyền đó đối với đối tượng được bảo hộ do một người tiếp nhận hoặc đặt hàng trước khi biết hoặc có căn cứ để biết rằng kinh doanh đối tượng đó sẽ dẫn đến việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

2. Không phụ thuộc vào các quy định khác của Phần này và với điều kiện tuân thủ các quy định cụ thể tại Phần II về việc sử dụng bởi Chính phủ hoặc bởi người được Chính phủ cho phép, mà không được chủ thể quyền cho phép, các Thành viên có thể giới hạn những biện pháp chế tài được quy định đối với việc sử dụng đó trong việc trả thù lao theo quy định tại điểm (h) Điều 31. Trong những trường hợp khác, các biện pháp chế tài theo Phần này phải được áp dụng, hoặc phải quy định việc tuyên án và buộc bồi thường thỏa đáng, nếu các biện pháp chế tài đó trái với pháp luật quốc gia của Thành viên.”

#### **Điều 45. Hiệp định TRIPS, Bồi thường thiệt hại:**

“1. Tòa án phải có quyền ra lệnh buộc người xâm phạm phải trả cho chủ thể quyền khoản bồi thường thỏa đáng để đền bù thiệt hại mà chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đã phải gánh chịu do hành vi xâm phạm của người thực hiện hành vi xâm phạm quyền một cách cố ý hoặc có cơ sở để biết điều đó.

2. Tòa án phải có quyền ra lệnh buộc người xâm phạm phải trả cho chủ thể quyền các phí tổn, trong đó có thể bao gồm cả phí luật sư phù hợp. Trong những trường hợp thích hợp, các Thành viên có thể cho phép các tòa án được quyền ra lệnh thu hồi các khoản lợi nhuận và/hoặc trả các khoản đền bù thiệt hại đã ấn định trước, kể cả trường hợp người xâm phạm đã thực hiện hành vi xâm phạm một cách vô ý hoặc không có căn cứ để biết điều đó.”

#### **Điều 46. Hiệp định TRIPS, Các biện pháp chế tài khác:**

“Để ngăn chặn một cách hữu hiệu các hành vi xâm phạm, tòa án có quyền ra lệnh rằng những hàng hóa xâm phạm phải bị loại khỏi kênh thương mại theo cách thức tránh gây bất cứ thiệt hại nào cho chủ thể quyền mà không có sự bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc, phải bị tiêu hủy trừ khi việc tiêu hủy trái với các quy định của hiến pháp hiện hành. Tòa án cũng có quyền ra lệnh rằng các nguyên liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất hàng hóa xâm phạm phải bị loại khỏi kênh thương mại theo cách thức nhằm giảm đến mức tối thiểu nguy cơ xâm phạm tiếp theo mà không có sự bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào. Khi xem xét các yêu cầu đó, phải chú ý đến sự tương xứng giữa các biện pháp chế tài và mức độ nghiêm trọng của hành vi xâm phạm, cũng như phải chú ý đến lợi ích của các bên thứ ba. Đối với hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo, trừ các trường hợp ngoại lệ, việc đơn thuần gỡ bỏ nhãn hiệu gắn trên hàng hóa một cách bất hợp pháp là không đủ để cho phép hàng hóa đó được đưa vào lưu thông trong các kênh thương mại.”

#### **Điều 47. Hiệp định TRIPS, Quyền được thông tin:**

“Các Thành viên có thể quy định rằng các tòa án có quyền, trừ khi điều này không tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi xâm phạm, ra lệnh buộc người xâm phạm phải thông tin cho chủ thể quyền biết về những người tham gia vào việc sản xuất hoặc phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ xâm phạm và về các kênh phân phối của những người đó.”

#### **Điều 48. Hiệp định TRIPS, Bồi thường cho bị đơn:**

“1. Tòa án phải có quyền ra lệnh buộc bên đã đưa ra yêu cầu thực hiện các biện pháp chế tài và đã lạm dụng các thủ tục thực thi phải trả cho bên bị áp dụng các biện pháp đó hoặc bị hạn chế một cách sai trái khoản bồi thường tương xứng với thiệt hại do sự lạm dụng đó gây ra. Các tòa án cũng có quyền ra lệnh buộc nguyên đơn phải trả cho bị đơn các chi phí, trong đó có thể bao gồm cả phí đại diện thích hợp.

2. Đối với việc quản lý bất cứ luật nào liên quan đến việc bảo hộ hoặc thực thi các quyền sở hữu trí tuệ, các Thành viên chỉ được miễn trách nhiệm pháp lý cho các cơ quan và các viên chức nhà nước không phải chịu những biện pháp chế tài tương ứng nếu các hành vi được thực hiện hoặc được dự định thực hiện một cách trung thực nhằm thi hành các luật đó.”



### **Điều 61. Hiệp định TRIPS, Mục 5: Các thủ tục hình sự:**

“Các Thành viên phải quy định rằng các thủ tục và chế tài hình sự phải được áp dụng ít nhất đối với các trường hợp cố tình giả mạo nhãn hiệu hoặc xâm phạm bản quyền ở quy mô thương mại. Các biện pháp chế tài được quy định phải bao gồm cả phạt tù và/hoặc phạt tiền đủ để ngăn ngừa xâm phạm, tương xứng với mức phạt được áp dụng cho các tội phạm có mức độ nghiêm trọng tương ứng. Trong trường hợp thích hợp, các biện pháp chế tài cũng phải bao gồm cả việc thu giữ, tịch thu và tiêu hủy hàng hóa xâm phạm, nguyên liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để thực hiện hành vi phạm tội. Các Thành viên có thể quy định các thủ tục và chế tài hình sự áp dụng cho các trường hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khác, đặc biệt là những trường hợp cố ý xâm phạm và ở quy mô thương mại”.

### **Điều 63. Hiệp định TRIPS, Minh bạch hóa:**

“1. Các luật và quy định, quyết định xét xử và quyết định hành chính để áp dụng chung, do một Thành viên ban hành, liên quan đến đối tượng của Hiệp định này (khả năng đạt được, phạm vi, việc đạt được, thực thi và ngăn ngừa sự lạm dụng các quyền sở hữu trí tuệ) phải được công bố, hoặc nếu việc công bố đó không có khả năng thực hiện, phải được tiếp cận một cách công khai, bằng ngôn ngữ quốc gia, theo cách thức để các Chính phủ và những người nắm quyền có thể biết rõ về các văn bản đó. Những điều ước liên quan đến đối tượng của Hiệp định này mà có hiệu lực giữa Chính phủ hoặc một cơ quan Chính phủ của một Thành viên và Chính phủ hoặc một cơ quan Chính phủ của một Thành viên khác cũng phải được công bố.

2. Các Thành viên phải thông báo về các luật và quy định tại khoản 1 nêu trên cho Hội đồng TRIPS để giúp Hội đồng đánh giá việc thi hành Hiệp định này. Hội đồng phải cố gắng giảm thiểu nghĩa vụ này cho các Thành viên và có thể quyết định miễn nghĩa vụ thông báo trực tiếp các luật và quy định đó cho Hội đồng nếu việc thương lượng với WIPO về việc thành lập một hệ thống đăng ký chung các luật và quy định đó đạt kết quả. Hội đồng cũng phải xem xét bất kỳ hoạt động thông tin nào bắt buộc phải tiến hành để thực hiện các nghĩa vụ theo Hiệp định này xuất phát từ các quy định của Điều 6ter Công ước Paris (1967).

3. Theo yêu cầu bằng văn bản của một Thành viên, các Thành viên khác phải sẵn sàng cung cấp thông tin về các vấn đề được quy định tại khoản 1 nêu trên. Nếu một Thành viên mà có lý do để tin rằng tồn tại một quyết định xét xử hoặc quyết định hành chính hoặc thỏa thuận song phương trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ ảnh hưởng đến các quyền của mình theo Hiệp định này thì có thể yêu cầu bằng văn bản để được tiếp cận với hoặc được thông tin chi tiết về những quyết định xét xử hoặc quyết định hành chính hoặc các thỏa thuận song phương đó.

4. Không quy định nào tại các khoản từ khoản 1 đến khoản 3 nêu trên buộc các Thành viên tiết lộ những thông tin bí mật mà có thể cản trở việc thực thi luật hoặc trái với lợi ích xã hội hoặc có thể gây tổn hại lợi ích thương mại hợp pháp của doanh nghiệp nào đó, thuộc Nhà nước hoặc tư nhân.”

### **Điều 65. Hiệp định TRIPS, Điều khoản chuyển tiếp:**

“1. Phụ thuộc vào quy định tại các khoản 2, khoản 3 và khoản 4, không Thành viên nào có nghĩa vụ phải thi hành Hiệp định này trước khi kết thúc thời hạn chung kéo dài một năm kể từ ngày Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực.

2. Thành viên là nước đang phát triển có quyền trì hoãn thời hạn thi hành quy định của Hiệp định này thêm 04 năm so với thời hạn quy định tại khoản 1, trừ các quy định tại Điều 3, 4 và 5.

3. Bất kỳ Thành viên nào khác mà đang trong quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường tự do và đang tiến hành cải tổ cơ cấu hệ thống sở hữu trí tuệ và gặp những khó khăn đặc biệt trong việc soạn thảo và thi hành luật và quy định về sở hữu trí tuệ, cũng có thể hưởng thời hạn trì hoãn được quy định tại khoản 2 nêu trên.

4. Trong phạm vi mà một Thành viên là nước đang phát triển bị Hiệp định này ràng buộc nghĩa vụ mở rộng bảo hộ sáng chế sản phẩm sang những lĩnh vực công nghệ chưa được bảo hộ tại lãnh thổ của Thành viên đó vào ngày mà Thành viên đó phải thi hành Hiệp định theo thời hạn chung được quy định tại khoản 2 thì Thành viên đó có thể hoãn việc thi hành các quy định về bảo hộ sáng chế sản phẩm tại Mục 5, Phần II của Hiệp định này cho những lĩnh vực công nghệ đó thêm 05 năm.

5. Một Thành viên sử dụng thời hạn chuyển tiếp theo các khoản 1, 2, 3 hoặc 4 nêu trên phải bảo đảm rằng mọi sự thay đổi trong luật, quy định và thực tiễn áp dụng luật của mình được thực hiện trong thời gian đó không được làm giảm mức độ phù hợp với các quy định của Hiệp định này.”

### **Điều 70. Hiệp định TRIPS, Bảo hộ các đối tượng hiện có:**

“1. Hiệp định này không làm phát sinh các nghĩa vụ đối với hành vi xảy ra trước ngày áp dụng Hiệp định này cho Thành viên liên quan.

2. Trừ trường hợp được quy định khác trong Hiệp định này, Hiệp định này làm phát sinh các nghĩa vụ đối với tất cả các đối tượng hiện có vào thời điểm áp dụng Hiệp định cho các Thành viên tương ứng, và đang được bảo hộ tại nước Thành viên đó tại thời điểm nói trên, hoặc đáp ứng hoặc sau đó đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ theo các điều khoản của Hiệp định này. Liên quan đến khoản này và các khoản 3, khoản 4 sau đây, các nghĩa vụ về bản quyền đối với các tác phẩm đã sáng tác chỉ được xác định theo Điều 18 Công ước Berne (1971), và các nghĩa vụ đối với các quyền của những người sản xuất bản ghi âm và những người biểu diễn đối với các bản ghi âm đang tồn tại chỉ được xác định theo Điều 18 Công ước Berne (1971) như quy định tại khoản 6 Điều 14 của Hiệp định này.

3. Hiệp định này không quy định nghĩa vụ khôi phục sự bảo hộ cho các đối tượng mà vào thời điểm áp dụng Hiệp định này cho Thành viên tương ứng đã trở thành tài sản cộng đồng.

4. Đối với bất kỳ hành vi nào liên quan đến sản phẩm cụ thể có chứa đối tượng được bảo hộ mà trở thành hành vi xâm phạm theo quy định của pháp luật phù hợp với Hiệp định này, mà đã bắt đầu được tiến hành, hoặc được đầu tư cơ bản từ trước thời điểm một Thành viên phê chuẩn Hiệp định WTO, thì Thành viên đó có thể quy định sự giới hạn cho những biện pháp chế tài mà chủ thể quyền có thể vận dụng đối với việc tiếp tục thực hiện các hành vi đó sau thời điểm áp dụng Hiệp định này cho Thành viên đó. Tuy nhiên, trong những trường hợp đó, thì Thành viên đó ít nhất phải quy định việc trả khoản tiền bồi thường thỏa đáng.

5. Một Thành viên không có nghĩa vụ phải thi hành các quy định của Điều 11 và khoản 4 Điều 14 đối với các bản gốc và các bản sao được mua trước ngày Thành viên đó thi hành Hiệp định này.

6. Đối với việc sử dụng không có sự cho phép của chủ thể quyền, các Thành viên không bắt buộc phải thi hành Điều 31, hoặc khoản 1 Điều 27 quy định về việc đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế mà không được phân biệt giữa các lĩnh vực công nghệ nếu việc cấp li-xăng đã được chính phủ thực hiện trước thời điểm Hiệp định này được biết đến.

7. Đối với những quyền sở hữu trí tuệ mà việc bảo hộ được xác lập trên cơ sở đăng ký, nếu những đơn đăng ký chưa được giải quyết trước thời điểm Thành viên thi hành Hiệp định này thì đều

phải được phép sửa đổi để yêu cầu hưởng mức bảo hộ cao hơn theo quy định trong Hiệp định này. Nội dung sửa đổi đó không được bao gồm các vấn đề mới.

8. Nếu vào ngày có hiệu lực của Hiệp định WTO mà một Thành viên không quy định việc bảo hộ sáng chế cho dược phẩm và nông hóa phẩm tương ứng với các nghĩa vụ của Thành viên đó theo Điều 27, thì Thành viên đó phải:

(a) bất kể các quy định tại Phần VI, quy định cơ chế để nộp đơn đăng ký bằng độc quyền cho các sáng chế nêu trên từ ngày Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực;

(b) áp dụng các điều kiện bảo hộ sáng chế như được quy định trong Hiệp định kể từ ngày áp dụng Hiệp định như thể các tiêu chuẩn đó được áp dụng từ ngày nộp đơn tại nước Thành viên đó, hoặc từ ngày ưu tiên của đơn nếu đơn có thể yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên; và

(c) đối với những đơn đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ được quy định tại điểm (b) nêu trên, quy định việc bảo hộ sáng chế phù hợp với Hiệp định này kể từ thời điểm cấp bằng độc quyền sáng chế cho đến hết thời hạn bảo hộ tính từ ngày nộp đơn theo Điều 33 Hiệp định này.

9. Đối với sản phẩm là đối tượng của một đơn đăng ký sáng chế tại một nước Thành viên theo quy định tại khoản 8 nêu trên, bất kể các quy định tại Phần VI, Thành viên đó phải cấp độc quyền tiếp thị sản phẩm trong vòng 05 năm kể từ khi được phép tiếp thị ở nước Thành viên đó, hoặc kéo dài đến khi có quyết định cấp hoặc từ chối cấp bằng độc quyền sáng chế cho sản phẩm ở nước Thành viên đó, tùy thuộc thời hạn nào ngắn hơn, với điều kiện là, sau khi Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực, đơn đăng ký sáng chế đã được nộp và bằng độc quyền sáng chế đã được cấp cho sản phẩm đó ở một nước Thành viên khác và sản phẩm được phép tiếp thị tại nước Thành viên khác đó.”

### Giải pháp thỏa thuận

Ngày 09/01/1998, Hoa Kỳ đã yêu cầu thành lập một Ban hội thẩm chung cho cả hai vụ kiện (WT/DS82 và WT/DS115). Tuy nhiên, vào ngày 06/11/2000, Hoa Kỳ, Ai-len và Cộng đồng châu Âu đã thông báo cho Cơ quan giải quyết tranh chấp một giải pháp đã được các bên thỏa thuận. Các bên nhất trí rằng Ai-len lần đầu tiên sẽ thông qua một dự luật để giải quyết nhanh chóng các vấn đề thực thi, và sau đó sửa đổi Luật Bản quyền phù hợp với Hiệp định TRIPS. Đặc biệt, Ai-len sẽ thông qua Luật Bản quyền mới vào cuối tháng 12/2000.

Do đó, yêu cầu không được xử lý theo quy định của Hiệp định về giải quyết tranh chấp.

### Những phát triển tiếp theo liên quan đến vụ kiện

a) Vụ kiện Cộng hòa Ai-len - Quyền tác giả (Vụ kiện DS82) và Vụ kiện Cộng đồng châu Âu - Quyền tác giả (Vụ kiện DS 115) có những đặc điểm giống với hai vụ kiện khác (Vụ kiện số DS124: Cộng đồng châu Âu - Thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm điện ảnh và các chương trình truyền hình, và vụ kiện DS125: Hy Lạp - Thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm điện ảnh và các chương trình truyền hình). Trong cả hai trường hợp này, có hai vấn đề chung là: cùng một nguyên đơn (Hoa Kỳ) đã khiếu nại hai lần với nội dung giống nhau, kiện cả Cộng đồng châu Âu và một nước thành viên.<sup>580</sup>

b) Rõ ràng, với các yêu cầu tham vấn Cộng đồng châu Âu theo hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO, Hoa Kỳ đã thành công trong việc đạt được giải pháp đồng thuận theo Hiệp định TRIPS. Điều này

<sup>580</sup> C.M. Correa, A. Yusuf (Eds.), *Sở hữu trí tuệ và thương mại quốc tế: Hiệp định TRIPS*, (Tạp chí Luật quốc tế Kluwer: 2008, Hà Lan), trang 338, Chú thích 9.

có thể làm Cộng đồng châu Âu hài lòng trong khi các nước thành viên của Cộng đồng phải xây dựng Luật Sở hữu trí tuệ tuân thủ Hiệp định TRIPS.<sup>581</sup>

c) Hai vụ kiện (Vụ kiện DS82: Cộng hòa Ai-len - Quyền tác giả và Vụ kiện DS 115: Cộng đồng châu Âu - Quyền tác giả) là các vụ kiện thu hút được nhiều sự chú ý của giới nghiên cứu trong bối cảnh căng thẳng giữa tự do hóa thương mại toàn cầu và việc theo đuổi chính sách văn hóa của mỗi quốc gia. Ngay sau khi đạt được giải pháp, việc phân tích các vụ kiện liên quan đã dẫn đến dự báo về gia tăng xung đột giữa pháp luật quốc gia với các Hiệp định của WTO và cam kết quốc tế khác trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại và văn hóa.<sup>582</sup>

## V. Các tranh chấp về thực thi quyền sở hữu trí tuệ và các vấn đề khác

### Liên minh châu Âu và các nước thành viên - Thu giữ thuốc generic quá cảnh

Tài liệu IP/D/28WT/DS408

Tài liệu IP/D/29WT/DS409

**Bối cảnh của vụ kiện:** Liên minh châu Âu và một nước thành viên - Thu giữ thuốc generic quá cảnh (Vụ kiện WT/DS408)

Ngày 11/5/2010, Ấn Độ yêu cầu tham vấn Liên minh châu Âu và Hà Lan liên quan đến việc nhiều lần thu giữ các kiện hàng thuốc generic có nguồn gốc từ Ấn Độ tại các cảng biển và sân bay ở Hà Lan.

Mối quan tâm chính của Ấn Độ là Liên minh châu Âu và Hà Lan phải tuân thủ các nghĩa vụ theo Hiệp định WTO và các Hiệp định kèm theo, đặc biệt là Hiệp định TRIPS. Các kiện thuốc generic được sản xuất tại Ấn Độ bị thu giữ tại Hà Lan khi đang trên đường vận chuyển tới nước thứ ba. Thuốc generic bị thu giữ vì bị cáo buộc xâm phạm độc quyền sáng chế và bị xử lý như thể là chúng đã được sản xuất tại Hà Lan.<sup>583</sup> Ban đầu, các kiện hàng bị bắt giữ và sau đó bị tiêu hủy hoặc gửi trở lại Ấn Độ. Chỉ có một số lượng nhỏ thuốc được chuyển đến quốc gia nhận sau một thời gian chậm trễ đáng kể.

Theo Ấn Độ, Liên minh châu Âu và Hà Lan<sup>584</sup> đã vi phạm nghĩa vụ theo các Hiệp định của WTO bao

<sup>581</sup> W. J. Davey, *Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO: Mười năm đầu tiên*, Tạp chí Luật kinh tế quốc tế, tập 8, số 1, (2005), trang 30, có tại <http://www.turin-itrang.com/course-documents/documents-2007/2013-edition/patents-ii/j-davey-the-wto-dispute-settlement-system-the-first-ten-years>.

<sup>582</sup> M.E. Footer, C.B. Graber, *Tự do hóa thương mại và chính sách văn hóa*, Tạp chí Luật kinh tế quốc tế, tập 3, số 1, (2000), có tại [http://www.contentupdate.net/uniloadadmin/web/unilu/files/jjelfinal\\_footer.pdf](http://www.contentupdate.net/uniloadadmin/web/unilu/files/jjelfinal_footer.pdf).

<sup>583</sup> Còn được gọi là “sản xuất giả định”.

<sup>584</sup> Các biện pháp tranh chấp bao gồm hành vi lặp lại và hành vi thu giữ thuốc generic quá cảnh với lý do xâm phạm quyền sáng chế và, ngoài những vấn đề khác, các văn bản pháp luật, quy tắc, quy định và hướng dẫn hành chính của EU và Hà Lan, nhưng chỉ ở phạm vi mà họ cho phép hoặc yêu cầu tịch thu hoặc tiêu hủy thuốc quá cảnh trên cơ sở cáo buộc xâm phạm quyền đối với sáng chế: (a) Quy chế Hội đồng (EC) số 1383/2003 ngày 22/7/2003; (b) Quy định (EC) số 1891/2004 ngày 21/10/2004; (c) Quy chế Hội đồng (EEC) số 2913/92 ngày 12/5/1992; (d) Chỉ thị số 2004/48/EC của Nghị viện và Hội đồng

gồm, nhưng không giới hạn ở:

i) Nghĩa vụ đối với quyền tự do quá cảnh theo Điều 28 và Điều 2 Hiệp định TRIPS, Điều 4 bis Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp (Công ước Paris) và câu cuối cùng của Đoạn 6(i) trong Quyết định của Đại Hội đồng WTO ngày 30/8/2003 về việc Thực hiện Đoạn 6 Tuyên bố Đoha về Hiệp định TRIPS và y tế cộng đồng;

ii) Nghĩa vụ tôn trọng các hình thức sử dụng khác về đối tượng của bằng độc quyền sáng chế mà không cần sự cho phép của chủ thể quyền theo Điều 31 Hiệp định TRIPS, hiểu trong bối cảnh Quyết định của Đại Hội đồng WTO ngày 30/8/2003 về việc Thực hiện Đoạn 6 Tuyên bố Đoha về Hiệp định TRIPS và y tế cộng đồng;

iii) Nghĩa vụ chung về thực thi quyền sở hữu trí tuệ được quy định tại Điều 41 Hiệp định TRIPS và các nghĩa vụ cụ thể về thủ tục, chế tài dân sự và hành chính đúng đắn, công bằng theo Điều 42 Hiệp định TRIPS;

iv) Nghĩa vụ giải thích các quy định nêu trên có tính đến nhu cầu của các nước đang và kém phát triển trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tiếp cận thuốc cho tất cả mọi người, theo các mục tiêu và nguyên tắc tại Điều 7 và 8 Hiệp định TRIPS, Tuyên bố Đoha của các Bộ trưởng về Hiệp định TRIPS và y tế cộng đồng được thông qua ngày 14/11/2001 và Điều 12(1) Công ước Quốc tế về quyền tài sản, xã hội và văn hóa;

v) Các nghĩa vụ theo Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (Hiệp định GATT 1994).

### **Bối cảnh của vụ kiện: Liên minh châu Âu và các nước thành viên - Thu giữ thuốc generic quá cảnh (Vụ kiện WT/DS409)**

Ngày 12/5/2010, Brazil yêu cầu tham vấn Liên minh châu Âu và Hà Lan liên quan đến việc thu giữ nhiều lần các kiện thuốc generic có nguồn gốc từ Ấn Độ tại các cảng biển và sân bay ở Hà Lan.

Mối quan tâm chính của Brazil là Liên minh châu Âu và Hà Lan<sup>585</sup> phải tuân thủ các nghĩa vụ theo Hiệp định WTO và các Hiệp định kèm theo, đặc biệt là Hiệp định TRIPS. Nhiều kiện hàng có xuất xứ

---

châu Âu ngày 29/4/2004; (e) Quy chế (EC) số 816/2006 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 17/5/2006; (f) Các điều khoản liên quan trong Luật Sáng chế của Vương quốc Hà Lan năm 1995 (Rijksoctrooiwet 1995) (Luật Sáng chế), như được sửa đổi, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các quy định tại Chương IV, đặc biệt là các Điều 53 và 79, các quy tắc, quy định, quy chế thi hành và hướng dẫn hành chính; (g) Các quy định liên quan trong Luật Hải quan Hà Lan (de Algemene douanewet - ADW), như được sửa đổi, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các Điều 5 và 11 và các quy tắc liên quan, các quy định, hướng dẫn hành chính; (h) Hướng dẫn thi hành về Hải quan VGEM (ngày 30/05/2000 Quyển sở hữu trí tuệ, Phiên bản 3.1) (Douane Handboek VGEM, 30.05.00 Intellectuele eigendomsrechten, ngày 06/4/2009, Versie 3.1) bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các quy định ở Chương 6 và các Chương liên quan khác; (i) Hướng dẫn của Văn phòng công tố về gian lận về sở hữu trí tuệ 20005A022 ngày 01/02/2006 (Aanwijzing intellectuele eigendomsfraude 2005A022) và Chỉ thị của Văn phòng công tố (2005R013); (j) Các quy định liên quan của Bộ luật Hình sự Hà Lan (Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht) bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các quy định của Điều 337, và quy tắc, quy định, hướng dẫn thực hành và hành chính liên quan; và (k) Các điều khoản liên quan của Luật Tố tụng hình sự Hà Lan và quy tắc, quy định, hướng dẫn thực hành và hành chính liên quan. Cáo buộc cũng bao hàm bất kỳ sự sửa đổi, thay thế, mở rộng, các biện pháp thi hành và bất kỳ biện pháp khác có liên quan đối với các luật, quy chế, quy định, hướng dẫn và thực hành chính của EU và Hà Lan được quy định ở trên

<sup>585</sup> Các biện pháp tranh chấp bao gồm: (a) Quy chế Hội đồng (EC) số 1383/2003 ngày 22/7/2003; (b) Quy chế Ủy ban (EC) số 1891/2004 ngày 21/10/2004; (c) Quy chế Hội đồng (EEC) số 2913/92 ngày 12/10/1992; (d) Chỉ thị số 2004/48/EC của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 29/4/2004; (e) Quy chế (EC) số 816/2006 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày

từ Ấn Độ đã bị thu giữ trên đường đến Brazil. Theo Quy chế EC số 1383/2000, biện pháp hải quan có thể được áp dụng đối với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm hoặc bị phát hiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà không cần tính đến khả năng có bằng độc quyền sáng chế đối với những hàng hóa đó (kể cả được phẩm) tại nước xuất xứ và nước được chuyển đến. Như được áp dụng cho vụ kiện này, Quy chế này cùng với các biện pháp pháp lý, hành chính và tư pháp khác,<sup>586</sup> đã dẫn đến việc cơ quan chức năng của Hà Lan thu giữ một kiện hàng của Công ty Losartan Potassium, ngoài các kiện hàng khác. Hơn nữa, việc thu giữ hàng hóa hoặc hạn chế sự di chuyển của hàng hóa trong quá cảnh xâm phạm độc quyền sáng chế (hoặc Giấy chứng nhận bảo hộ bổ sung) đã được căn cứ vào một quy định chung, đang có hiệu lực Liên minh châu Âu và Hà Lan. Điều này đã vi phạm quy định của Hiệp định WTO và các Hiệp định kèm theo.

Theo Brazil, Liên minh châu Âu và Hà Lan đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định của WTO bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

i) Nghĩa vụ thực thi các quy định của Hiệp định được quy định tại Điều 1.1 và thi hành các Điều từ 1 đến 12 và Điều 19 Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp (Công ước Paris);

ii) Nghĩa vụ về sự độc lập của bằng độc quyền của cùng sáng chế ở các nước khác nhau theo Điều 4bis Công ước Paris;

iii) Nghĩa vụ đối với các độc quyền được cấp cho chủ sở hữu sáng chế theo Điều 28 Hiệp định TRIPS và nghĩa vụ tôn trọng các hình thức sử dụng khác đối với sáng chế không có sự cho phép của chủ thể quyền theo Điều 31;

iv) Nghĩa vụ bảo đảm các thủ tục thực thi được quy định trong pháp luật nhằm cho phép hành động hiệu quả chống lại mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có trong Hiệp định theo Điều 41;

v) Nghĩa vụ quy định thủ tục tố tụng dân sự để thực thi các quyền sở hữu trí tuệ theo Điều 42;

vi) Nghĩa vụ tôn trọng các nguyên tắc trong Phần 2 Hiệp định TRIPS liên quan đến các thủ tục và biện pháp dân sự, hành chính, và nghĩa vụ đối với các thủ tục hành chính theo Điều 49;

vii) Nghĩa vụ trao cho tòa án thẩm quyền ra lệnh áp dụng biện pháp tạm thời một cách nhanh chóng và hiệu quả theo quy định tại các Điều 50.3, 50.7 và 50.8;

viii) Nghĩa vụ đối với các yêu cầu đặc biệt liên quan đến biện pháp kiểm soát biên giới theo các

---

17/5/2006; (f) Các quy định liên quan của Luật Sáng chế của Vương quốc Hà Lan năm 1995 (Rijksoctrooiwet 1995) (Luật Sáng chế), như được sửa đổi, bao gồm, nhưng không hạn chế ở các quy định của Chương IV, đặc biệt các Điều 53 và 79, và các quy chế, quy tắc, hướng dẫn thi hành và hành chính liên quan; (g) Các điều khoản liên quan của Bộ luật Hải quan Hà Lan (de Algemene douanewet (Adw)), như được sửa đổi, nhưng không giới hạn ở các Điều 5 và 11 và các quy chế, quy tắc, hướng dẫn thi hành và hành chính liên quan; (g) Các điều khoản liên quan; (h) Hướng dẫn thi hành hải quan VGEM (ngày 30/05/00 Quyển sở hữu trí tuệ, Phiên bản 3.1) (Douane Handboek VGEM, 30.05.00 Intellectuele eigendomsrechten, ngày 6/4/2009, Versie 3.1) bao gồm, nhưng không giới hạn ở các điều khoản của Chương 6 và các Chương khác; (i) Hướng dẫn của Văn phòng công tố về gian lận sở hữu trí tuệ 20005A022 ngày 01/02/2006 (Aanwijzing intellectuele eigendomsfraude 2005A022) và Chỉ thị của Văn phòng công tố (2005R013); (l) Các điều khoản của Bộ luật Hình sự Hà Lan (Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht) bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các quy định của Điều 337 và các quy chế, quy tắc, hướng dẫn thực hành và hành chính liên quan; (m) Các điều khoản liên quan của Luật Tố tụng hình sự Hà Lan và quy tắc, quy định, hướng dẫn thực hành và hành chính liên quan; và (n) Các quyết định của tòa ở Hà Lan rằng hàng hóa quá cảnh xâm phạm sáng chế (hoặc chứng chỉ bảo hộ bổ sung) tại Hà Lan, bao gồm, nhưng không giới hạn do việc áp dụng của giải pháp pháp lý mà theo đó địa vị pháp lý của hàng hóa quá cảnh sẽ bị coi như thể là hàng hóa được sản xuất tại Hà Lan.

<sup>586</sup> Bao gồm Luật Sáng chế của Vương quốc Hà Lan ngày 13/12/1994, như được áp dụng trong vụ kiện này.

Điều 51, 52, 53, 1, 53, 2, 54, 55, 58 (b), và 59 Hiệp định TRIPS;

ix) Nghĩa vụ theo Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại thế giới và Hiệp định chung về thuế quan và thương mại.

#### **Cơ sở pháp lý: Các quy định trong Hiệp định TRIPS và các hiệp định liên quan**

##### **Điều 1.1 Hiệp định TRIPS, Nội dung và phạm vi của nghĩa vụ:**

*"1. Các Thành viên phải thi hành các quy định của Hiệp định này. Các Thành viên có thể, nhưng không bắt buộc, quy định trong pháp luật của mình việc bảo hộ cao hơn so với yêu cầu của Hiệp định này, miễn là không trái với các quy định của Hiệp định này. Các Thành viên được tự do quyết định phương pháp thích hợp để thi hành các quy định của Hiệp định này trong hệ thống pháp luật và thực tiễn của mình."*

##### **Điều 2. Hiệp định TRIPS, Các Công ước về sở hữu trí tuệ:**

*"1. Đối với các Phần II, III và IV của Hiệp định này, các Thành viên phải tuân thủ các Điều từ 1 đến 12 và Điều 19 của Công ước Paris (năm 1967).*

*2. Không quy định nào trong các Phần I đến IV của Hiệp định này làm ảnh hưởng đến các nghĩa vụ hiện tại mà các Thành viên có thể có đối với nhau theo Công ước Paris, Công ước Berne, Công ước Rome và Hiệp ước về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp bán dẫn."*

##### **Điều 7. Hiệp định TRIPS, Mục tiêu:**

*"Việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ phải góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ, chuyển giao và phổ biến công nghệ, vì lợi ích của cả người tạo ra và người sử dụng tri thức công nghệ và theo cách có lợi cho phúc lợi kinh tế và xã hội, và cho sự cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ."*

##### **Điều 8. Hiệp định TRIPS, Các nguyên tắc:**

*"1. Thành viên có thể, trong quá trình xây dựng hoặc sửa đổi luật và các quy định của mình, áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe và dinh dưỡng cộng đồng nhằm thúc đẩy lợi ích cộng đồng trong các lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với phát triển công nghệ và kinh tế xã hội của mình, với điều kiện các biện pháp đó phù hợp với các quy định của Hiệp định này."*

*2. Các biện pháp phù hợp với điều kiện phải tuân thủ các quy định của Hiệp định này, có thể là cần thiết để ngăn chặn sự lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ bởi chủ thể quyền hoặc xử lý các hành vi hạn chế thương mại một cách bất hợp lý hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc chuyển giao công nghệ quốc tế."*

##### **Điều 28. Hiệp định TRIPS, Các quyền được cấp:**

*"1. Sáng chế phải cấp các độc quyền sau đây cho chủ sở hữu sáng chế:*

a) Nếu đối tượng của sáng chế là sản phẩm, cấm bên thứ ba thực hiện các hành vi sau đây nếu không được phép của chủ sở hữu: chế tạo, sử dụng, chào bán, bán hoặc nhập khẩu sản phẩm đó để thực hiện những mục đích nêu trên;

b) Nếu đối tượng của sáng chế là quy trình, cấm bên thứ ba thực hiện hành vi sử dụng quy trình đó và các hành vi sau đây nếu không được phép của chủ sở hữu: sử dụng, chào bán, bán hoặc nhập khẩu nhằm các mục đích nêu trên ít nhất đối với sản phẩm được tạo ra trực tiếp từ quy trình đó."

*2. Chủ sáng chế cũng phải có quyền chuyển nhượng hoặc để thừa kế bằng độc quyền sáng chế và ký kết hợp đồng cấp li-xăng sáng chế."*

**Điều 31. Hiệp định TRIPS, Các hình thức sử dụng khác không được phép của chủ thể quyền:**

*"Nếu pháp luật của một Thành viên cho phép cấp phép sử dụng (hay còn được gọi là "li-xăng" trong Tài liệu này) đối tượng của bằng độc quyền sáng chế dưới hình thức khác khi không được phép của chủ thể quyền, kể cả việc sử dụng bởi Chính phủ hoặc bởi bên thứ ba được Chính phủ cho phép, thì các quy định sau đây phải được tôn trọng:*

a) việc cấp li-xăng phải được xem xét theo từng trường hợp cụ thể;

b) chỉ được cấp li-xăng nếu, trước khi sử dụng, người có ý định sử dụng đã cố gắng để được chủ thể quyền cấp li-xăng với giá cả và điều kiện thương mại hợp lý và sau một thời gian hợp lý nhưng những nỗ lực vẫn không mang lại kết quả. Điều kiện này có thể được Thành viên bỏ qua trong tình trạng khẩn cấp quốc gia hoặc các trường hợp đặc biệt cấp bách khác hoặc trong các trường hợp sử dụng vào mục đích cộng đồng, không nhằm mục đích thương mại. Tuy nhiên, trong những trường hợp khẩn cấp quốc gia hoặc các trường hợp đặc biệt cấp bách khác, chủ thể quyền phải được thông báo ngay khi điều kiện thực tế cho phép. Trong trường hợp sử dụng vào mục đích cộng đồng, không nhằm mục đích thương mại, nếu Chính phủ hoặc người được Chính phủ cho phép, mặc dù không tiến hành tra cứu sáng chế nhưng biết hoặc có căn cứ rõ ràng để biết rằng Chính phủ hoặc người được Chính phủ cho phép đang hoặc sẽ sử dụng một sáng chế đang có hiệu lực thì chủ thể quyền phải được thông báo ngay;

c) phạm vi và thời gian sử dụng phải được giới hạn ở việc thực hiện các mục đích cấp li-xăng, và đối với công nghệ bán dẫn chỉ được cấp li-xăng vào mục đích cộng đồng, không nhằm mục đích thương mại, hoặc để xử lý hành vi bị tòa án hoặc cơ quan hành chính coi là phản cạnh tranh;

d) việc sử dụng này phải là không độc quyền;

e) việc sử dụng này phải là không chuyển nhượng được, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với bộ phận của doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh được hưởng quyền sử dụng đó;

f) chỉ được cấp li-xăng chủ yếu để cung cấp cho thị trường nội địa của Thành viên cấp phép;

g) việc cho phép sử dụng phải có khả năng bị đình chỉ khi các điều kiện dẫn đến việc cấp phép không còn tồn tại và không có khả năng tái diễn nhưng phải bảo vệ một cách thỏa đáng lợi ích hợp pháp của người được cấp li-xăng. Khi được yêu cầu, cơ quan chức năng phải có quyền xem xét lại sự tiếp tục tồn tại các điều kiện đó;

h) trong mọi trường hợp, chủ thể quyền phải được trả tiền đền bù thỏa đáng tùy theo giá trị kinh tế của quyền sử dụng được cấp;

i) hiệu lực pháp lý của mọi quyết định cấp li-xăng đều phải là đối tượng có thể bị xem xét lại theo thủ tục tư pháp hoặc xem xét lại theo thủ tục độc lập khác tại cơ quan cấp cao hơn ở Thành viên đó;

j) mọi quyết định liên quan đến khoản đền bù đối với việc sử dụng đều phải là đối tượng có thể bị xem xét lại theo thủ tục tư pháp hoặc thủ tục độc lập khác tại cơ quan cấp cao hơn ở Thành viên đó;

k) Các Thành viên không có nghĩa vụ phải áp dụng các điều kiện quy định tại các điểm (b) và (f) trong trường hợp cấp li-xăng nhằm xử lý hành vi bị tòa án hoặc hành chính coi là phản cạnh tranh. Để xác định khoản đền bù trong những trường hợp nêu trên, có thể dựa vào mức độ cần thiết phải chấm dứt các hoạt động phản cạnh tranh. Cơ quan chức năng chỉ có quyền từ chối đình chỉ việc sử dụng

khí các điều kiện dẫn đến việc cấp li-xăng có khả năng tái diễn;

l) nếu việc cấp li-xăng một sáng chế ("sáng chế thứ nhất") là để tạo thuận lợi cho việc khai thác một sáng chế khác ("sáng chế thứ hai") - là sáng chế không thể khai thác được nếu không xâm phạm sáng chế thứ nhất, thì các điều kiện bổ sung sau đây phải được áp dụng:

(i) sáng chế thứ hai phải là một bước tiến kỹ thuật quan trọng có ý nghĩa kinh tế lớn so với sáng chế thứ nhất;

(ii) chủ sở hữu sáng chế thứ nhất phải được cấp li-xăng ngược lại với những điều kiện hợp lý để sử dụng sáng chế thứ hai; và

(iii) quyền sử dụng sáng chế thứ nhất phải là quyền không chuyển nhượng được, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế thứ hai."

#### **Điều 41.1. Hiệp định TRIPS, Phần 1. Nghĩa vụ chung:**

"1. Các Thành viên phải bảo đảm rằng các thủ tục thực thi quyền tại Phần này phải được quy định trong luật quốc gia nhằm cho phép thực hiện các hành động hiệu quả đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được đề cập trong Hiệp định này, bao gồm các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm và các biện pháp chế tài nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm tiếp theo. Các thủ tục đó phải được áp dụng theo cách thức tránh tạo ra các rào cản cho hoạt động thương mại hợp pháp và quy định các biện pháp chống lại việc lạm dụng các biện pháp đó.

2. Các thủ tục liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ phải đúng đắn và công bằng. Các thủ tục đó không được phức tạp hoặc tốn kém quá mức, hoặc không được quy định thời hạn bất hợp lý hoặc trì hoãn vô thời hạn.

3. Các quyết định phán xử về vụ việc phải được thể hiện bằng văn bản và nêu rõ lý do. Các quyết định đó ít nhất phải được gửi cho các bên tham gia khiếu kiện không được chậm trễ một cách quá mức. Quyết định phán xử về vụ việc chỉ được dựa vào chứng cứ mà các bên đều phải có cơ hội trình bày ý kiến về chứng cứ đó.

4. Các bên tham gia khiếu kiện phải có quyền yêu cầu tòa án xem xét lại các quyết định hành chính cuối cùng và, theo quy định của pháp luật quốc gia của Thành viên liên quan đến mức độ nghiêm trọng của vụ việc, ít nhất là xem xét các khía cạnh pháp lý của các quyết định xét xử vụ việc ở cấp sơ thẩm. Tuy nhiên, các Thành viên không có nghĩa vụ quy định quyền yêu cầu xem xét lại những tuyên bố tha bổng trong các vụ án hình sự.

5. Cần hiểu là Phần này không quy định nghĩa vụ thiết lập một hệ thống tư pháp để thực thi các quyền sở hữu trí tuệ tách biệt với hệ thống tư pháp để thực thi pháp luật nói chung, cũng không làm ảnh hưởng đến năng lực của các Thành viên trong việc thực thi pháp luật của mình nói chung. Không nội dung nào trong Phần này quy định nghĩa vụ phân bổ nguồn lực giữa việc thực thi các quyền sở hữu trí tuệ và việc thực thi pháp luật nói chung."

#### **Điều 42. Hiệp định TRIPS, Thủ tục đúng đắn và công bằng:**

"Các Thành viên phải quy định để các chủ thể quyền được tham gia các thủ tục tố tụng dân sự liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ được quy định trong Hiệp định. Bị đơn phải có quyền được thông báo bằng văn bản một cách kịp thời và chi tiết, bao gồm cả căn cứ của các cáo buộc. Các Bên phải được phép có cố vấn pháp luật độc lập làm đại diện, và các thủ tục không được đòi hỏi quá mức việc đương sự buộc phải có mặt tại tòa. Các Bên tham gia tố tụng phải có quyền biện minh cho

yêu cầu của mình và có quyền đưa ra các chứng cứ phù hợp. Thủ tục đó phải bao gồm các phương tiện để xác định và bảo hộ thông tin bí mật, trừ khi điều này trái với các quy định của hiến pháp hiện hành".

#### **Điều 49. Hiệp định TRIPS, Thủ tục hành chính:**

"Trong phạm vi mà các thủ tục hành chính để xử lý vụ việc có thể dẫn đến việc áp dụng bất kỳ biện pháp dân sự nào thì các thủ tục đó phải phù hợp với các nguyên tắc mà về cơ bản tương đương với những nguyên tắc quy định trong Mục này".

#### **Điều 51. Hiệp định TRIPS, Đình chỉ thông quan tại Cơ quan hải quan**

"Các Thành viên phải ban hành, phù hợp với các quy định dưới đây, các thủ tục để cho phép chủ thể quyền - người có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng việc nhập khẩu các hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo hoặc xâm phạm bản quyền có thể xảy ra, được nộp đơn cho Cơ quan chức năng - là cơ quan hành chính hoặc tòa án, yêu cầu đình chỉ thông quan tại Cơ quan hải quan để ngăn chặn các hàng hóa đó được đưa vào lưu thông tự do. Các Thành viên có thể cho phép nộp đơn yêu cầu đối với hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khác, với điều kiện phải đáp ứng các yêu cầu của Mục này. Các Thành viên cũng có thể quy định các thủ tục tương ứng về đình chỉ thông quan tại Cơ quan hải quan đối với hàng hóa xâm phạm được tập kết để xuất khẩu ra ngoài lãnh thổ của mình".

#### **Điều 52. Hiệp định TRIPS, Đơn:**

"Mọi chủ thể quyền thực hiện các thủ tục theo Điều 51 nêu trên đều phải nộp các chứng cứ thích hợp để chứng minh với Cơ quan chức năng rằng, theo quy định của nước nhập khẩu, có sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ rõ ràng và phải cung cấp bản mô tả hàng hóa chi tiết đến mức các Cơ quan hải quan có thể dễ dàng nhận biết những hàng hóa đó. Trong một thời hạn hợp lý, cơ quan chức năng phải thông báo cho người nộp đơn về việc đơn có được chấp nhận hay không, và về thời hạn mà Cơ quan hải quan sẽ thi hành nhiệm vụ nếu việc này được cơ quan chức năng ấn định trong thời hạn đó".

#### **Điều 53. Hiệp định TRIPS, Khoản bảo đảm hoặc bảo chứng tương đương:**

"1. Cơ quan chức năng phải có quyền yêu cầu người nộp đơn nộp một khoản bảo đảm hoặc bảo chứng tương đương để bảo vệ bị đơn và cơ quan có thẩm quyền, và để ngăn ngừa sự lạm dụng. Khoản bảo đảm hoặc bảo chứng tương đương đó không được cản trở một cách bất hợp lý việc thực hiện các thủ tục đó.

2. Nếu theo đơn yêu cầu được nộp theo quy định của Mục này, việc thông quan hàng hóa liên quan đến kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, thiết kế bố trí hoặc thông tin bí mật để đưa vào lưu thông bị đình chỉ tại Cơ quan hải quan không phải theo quyết định của tòa án hoặc một cơ quan độc lập khác, nếu thời hạn quy định tại Điều 55 đã kết thúc mà cơ quan chức năng không ra quyết định áp dụng biện pháp tạm thời, và nếu mọi điều kiện khác đối với việc nhập khẩu đều được thỏa mãn, thì hàng hóa đó của chủ sở hữu, người nhập khẩu hoặc người nhập khẩu theo ủy thác phải được thông quan nếu người đó nộp khoản bảo đảm đủ để bảo vệ chủ thể quyền trước bất kỳ sự xâm phạm nào. Việc nộp khoản bảo đảm đó không được ảnh hưởng đến bất cứ biện pháp chế tài nào khác mà chủ thể quyền có thể vận dụng, điều này được hiểu là khoản bảo đảm phải được hoàn trả nếu chủ thể quyền không thực hiện quyền tố tụng trong một thời hạn hợp lý".

#### **Điều 54. Hiệp định TRIPS, Thông báo về việc đình chỉ:**

"Người nhập khẩu và nguyên đơn phải được thông báo ngay về việc đình chỉ thông quan đối với hàng hóa theo Điều 51 trên đây".

#### **Điều 55. Hiệp định TRIPS, Thời hạn đình chỉ:**

“Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nguyên đơn được thông báo về việc đình chỉ thông quan, nếu Cơ quan hải quan không được thông báo rằng thủ tục để xét xử vụ việc đó đã được một bên không phải là bị đơn tiến hành, hoặc cơ quan chức năng đã quyết định áp dụng các biện pháp tạm thời để kéo dài thời hạn đình chỉ việc thông quan đối với hàng hóa, thì hàng hóa đó phải được thông quan, nếu đáp ứng mọi điều kiện khác đối với việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu; trong trường hợp thích hợp, thời hạn này có thể được gia hạn thêm 10 ngày làm việc. Nếu thủ tục xét xử vụ việc đó đã được tiến hành, thì theo yêu cầu của bị đơn, việc xem xét lại, kể cả việc nghe bị đơn trình bày ý kiến, phải được thực hiện trong một thời hạn hợp lý, để ra quyết định sửa đổi, hủy bỏ hoặc giữ nguyên những biện pháp đó. Không phụ thuộc vào các quy định trên, trường hợp việc đình chỉ thông quan hàng hóa được thực hiện hoặc được tiếp tục thực hiện theo một biện pháp xét xử tạm thời, các quy định tại khoản 6 Điều 50 phải được áp dụng”.

#### **Điều 58. Hiệp định TRIPS, Hành động mặc nhiên:**

“1. Nếu các Thành viên yêu cầu cơ quan chức năng phải chủ động hành động và phải đình chỉ thông quan những hàng hóa mà cơ quan đó có được chứng cứ rõ ràng về sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thì bất kỳ lúc nào cơ quan chức năng cũng có thể yêu cầu chủ thể quyền nộp những thông tin có thể giúp họ thực hiện các quyền lực đó; người nhập khẩu và chủ thể quyền phải được thông báo ngay về việc đình chỉ thông quan. Trường hợp người nhập khẩu nộp đơn cho cơ quan chức năng để khiếu nại việc đình chỉ thông quan, thì việc đình chỉ đó phải tuân thủ, với những sửa đổi thích hợp, các điều kiện quy định tại Điều 55 trên đây;

2. Các Thành viên chỉ được miễn trách nhiệm pháp lý cho cả cơ quan và công chức Nhà nước không bị áp dụng các biện pháp chế tài tương ứng nếu những hành vi được thực hiện hoặc được dự định thực hiện một cách có thiện ý”.

#### **Điều 59. Hiệp định TRIPS, Các biện pháp chế tài:**

“Không phương hại đến các quyền khiếu kiện dành cho chủ thể quyền và phụ thuộc vào quyền của bị đơn yêu cầu tòa án xem xét lại vụ việc, Cơ quan chức năng phải có quyền ra lệnh tiêu hủy hoặc loại bỏ hàng hóa xâm phạm theo các nguyên tắc được nêu tại Điều 46 nêu trên. Đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, Cơ quan chức năng không được cho phép tái xuất hàng hóa xâm phạm quyền mà vẫn giữ nguyên trạng hoặc xử lý chúng theo một thủ tục hải quan khác, trừ các trường hợp ngoại lệ”.

**Điều 4bis Công ước Paris, Sự độc lập của các bằng độc quyền cấp cho cùng sáng chế ở các nước khác nhau:**

“(1) Bằng độc quyền sáng chế cấp tại các nước thành viên khác nhau của Liên hiệp sẽ độc lập với các bằng độc quyền cấp cho cùng sáng chế ở các nước khác, cho dù nước đó có là thành viên của Liên hiệp hay không.

(2) Quy định ở khoản (1) nêu trên phải hiểu theo nghĩa không hạn chế, cụ thể với nghĩa rằng bằng độc quyền cấp cho đơn nộp trong thời hạn ưu tiên sẽ độc lập cả về phương diện lý do dẫn đến việc hủy bỏ hoặc đình chỉ hiệu lực, cả về phương diện xác định thời hạn hiệu lực thông thường.

(3) Quy định của Điều này áp dụng cho mọi bằng độc quyền đang có hiệu lực tại thời điểm Điều này bắt đầu có hiệu lực.

(4) Tương tự, Điều này cũng áp dụng cho cả các bằng độc quyền đã tồn tại trước hoặc sau thời điểm gia nhập Công ước của các thành viên mới.

(5) Các bằng độc quyền được cấp ở các nước thành viên khác nhau của Liên hiệp trên cơ sở hưởng quyền ưu tiên có thời hạn hiệu lực bằng với thời hạn hiệu lực của các bằng độc quyền được cấp mà không được hưởng quyền ưu tiên”.

#### **Quá trình tham vấn:**

Vụ kiện vẫn đang trong quá trình tham vấn. Ban hội thẩm chưa được thành lập, cũng chưa có thông báo về việc rút đơn kiện được gửi cho Cơ quan giải quyết tranh chấp.

#### **Sự phát triển tiếp theo liên quan đến vụ việc:**

a) Sau khi Ấn Độ và Brazil nộp đơn kiện cho WTO (Vụ kiện WT/DS408 và Vụ kiện WT/DS409), Liên minh châu Âu đề xuất sửa đổi Quy chế số 1383/2003 về kiểm soát biên giới. Tuy nhiên, theo một số học giả, những sửa đổi này không giải quyết một cách thỏa đáng nguy cơ ngăn chặn ở châu Âu các loại thuốc được sản xuất và xuất khẩu từ Ấn Độ để nhập khẩu và tiêu thụ hợp pháp ở một quốc gia không thuộc EU.<sup>587</sup>

b) Trong yêu cầu của mình, Ấn Độ đã viện dẫn đến các vụ thu giữ diễn ra tại sân bay Schiphol của Hà Lan vào cuối năm 2008. Những kiện hàng được chuyển đến Cô-lôm-bi-a, Ni-giê-ri-a, Pê-ru và Brazil đã bị chặn lại bởi các cáo buộc xâm phạm bằng sáng chế thuộc sở hữu của hoặc được cấp li-xăng cho một số công ty sản xuất dược phẩm lớn, bao gồm Công ty Sanofi - Aventis SA, Công ty GlaxoSmithKline, Công ty EliLilly&Co., Công ty Novartis AG, Công ty DuPont và Công ty Merck&Co.<sup>588</sup>

c) Hai vụ kiện này đã tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi về chính sách y tế và việc sử dụng thuốc generic. Những người ủng hộ chính sách y tế cộng đồng đã cáo buộc các công ty đa quốc gia sở hữu các bằng độc quyền sáng chế có liên quan đến vụ kiện là tội phạm hình sự vì hành vi ngăn cản sự cạnh tranh của các công ty dược generic. Ngược lại, đại diện của EU cho rằng hải quan châu Âu đáng được đánh giá cao vì đã ngăn chặn thuốc giả - việc sẽ cứu sống tính mạng con người, cho dù rằng hàng hóa bị tịch thu không chứng minh được là giả mạo hoặc không an toàn.<sup>589</sup>

d) Một số tổ chức phi chính phủ (NGO) hiện đang gây sức ép với Chính phủ Brazil về việc không được rút đơn kiện chống lại Liên minh châu Âu trong khuôn khổ WTO (Vụ kiện WT/DS409).<sup>590</sup>

## **Trung Quốc - Các biện pháp ảnh hưởng đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ**

### **Tài liệu số IP/D/26WT/362/1 (G/L/819); Báo cáo của Ban hội thẩm - Tài liệu WT/DS362/R**

<sup>587</sup> B. K. Baker, *Giải quyết tranh chấp giữa Ấn Độ/EU trong WTO về thu giữ thuốc quá cảnh: Tại sao Đề xuất về Quy chế kiểm soát biên giới của EU không đủ tốt*, Tài liệu nghiên cứu của PIJIP, số 2012-02 Trường Luật, Đại học Washington Hoa Kỳ, Washington D.C., có tại <http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1026&context=research>.

<sup>588</sup> M. Lipman, *Ấn Độ và Brazil chống lại việc thu giữ thuốc generic của Hà Lan tại WTO*, Tạp chí LAW360, (New York, ngày 21/5/2010), có tại <http://www.law360.com/Điềus/170180/India-brazil-fight-dutch-generic-drug-seizures-at-wto>.

<sup>589</sup> C. M. Ho, *Tiếp cận thuốc trong nền kinh tế toàn cầu - Các hiệp định quốc tế về sáng chế và các quyền liên quan*, (NXB Oxford University Press: 2011, US), trang 287, <http://books.google.fr/books?id=IP9oAgAAQBAJ&pg=PA287&dq=WTO+DS408+seizure+of+generic+drugs&source=bl&ots=GLKXngMdY9&sig=17n3ztkcyuESPPkrmREGGAX1so&hl=fr&sa=X&ei=KpANVPvW0qX5yQOS4tHgDA&ved=0CE4Q6AEwBjgK#v=onepage&q=WTO%20DS408%20seizure%20of%20generic%20drugs&f=false>.

<sup>590</sup> Tổ chức Nhân quyền Conectas, *Quyền bảo vệ sức khỏe: Thu giữ thuốc generic quá cảnh đến Brazil ở các cảng ở châu Âu*, (ngày 14/9/2011), có tại <http://www.conectas.org/en/actions/foreign-policy/news/right-to-health-seizure-of-generic-drugs-in-transit-to-brazil-in-european-ports>.

## Bối cảnh của vụ kiện

Ngày 10/4/2007, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi tắt là “Trung Quốc”) liên quan đến một số biện pháp về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Do không đạt được giải pháp thỏa đáng nên Ban hội thẩm đã được thành lập ngày 25/9/2007. Có ba cáo buộc chính đã được Hoa Kỳ đưa ra trong vụ kiện này, mỗi cáo buộc liên quan đến một tập hợp các biện pháp. Thứ nhất, Luật Bản quyền Trung Quốc từ chối bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan cho tác phẩm không được phép xuất bản và phân phối tại Trung Quốc.<sup>591</sup>

Thứ hai, các điều khoản và biện pháp thi hành về hải quan của Trung Quốc quy định một trình tự các bước cụ thể bắt buộc nhằm xử lý và tiêu hủy hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị Cơ quan hải quan tịch thu.<sup>592</sup>

Thứ ba, Luật Hình sự của Trung Quốc và việc giải thích chính thức của các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã đặt ra các tiêu chí nhất định và các ngưỡng phải đáp ứng để áp dụng các thủ tục và chế tài hình sự cho trường hợp cố ý giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả.<sup>593</sup>

Có hai tình huống liên quan đến vụ kiện này.

Đầu tiên, tiếng Trung Quốc không phải là một trong các ngôn ngữ chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới. Theo đoạn 10 Thủ tục làm việc được Ban hội thẩm thông qua vào ngày 10/01/2008, nếu ngôn ngữ gốc của các chứng cứ hoặc văn bản được viện dẫn trong hồ sơ không làm bằng ngôn ngữ chính thức của WTO thì bên nộp hồ sơ phải nộp một bản bằng ngôn ngữ gốc đồng thời với bản bằng ngôn ngữ chính thức của WTO. Do có sự khác biệt nhất định giữa bản dịch của các bên về một số biện pháp tương ứng, nên Ban hội thẩm đã đề xuất tại phiên họp chính thức đầu tiên, các bên sẽ nộp bản dịch được hai bên thống nhất về các biện pháp liên quan. Bản dịch thống nhất đã được nộp một cách hữu hiệu vào ngày 11 và 14/6/2008.

Sau đó, trong quá trình tố tụng, một số điều khoản của Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật (năm 1971) (sau đây gọi tắt là “Công ước Berne”) đã được viện dẫn để giải thích các nghĩa vụ của Trung Quốc theo Hiệp định TRIPS. Do Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) quản lý Công ước đó, nên vào ngày 21/4/2008, Ban hội thẩm đã yêu cầu sự hỗ trợ của WIPO trong việc cung cấp các thông tin thực tế có liên quan đến việc giải thích về một số điều của Công ước Berne. Các thông tin do Văn phòng quốc tế của WIPO cung cấp gồm một văn bản và 16 phụ lục.

## Cơ sở pháp lý: Các quy định liên quan trong Hiệp định TRIPS và các điều ước quốc tế liên quan

### Điều 1.1 Hiệp định TRIPS, Nội dung và phạm vi của các nghĩa vụ:

“1. Các Thành viên phải thi hành các điều khoản của Hiệp định này. Các Thành viên có thể,

nhưng không bắt buộc, áp dụng trong luật của mình việc bảo hộ mạnh hơn so với các yêu cầu của Hiệp định này, miễn là việc bảo hộ đó không trái với các điều khoản của Hiệp định này. Các Thành viên sẽ tự do quyết định phương pháp thích hợp nhằm thi hành các điều khoản của Hiệp định này trong hệ thống pháp luật và thực tiễn của mình”.

Câu đầu tiên của Điều 1.1 đã quy định nghĩa vụ cơ bản rằng các Thành viên “phải thi hành” các quy định của Hiệp định này. Câu thứ hai của Điều 1.1 làm rõ rằng các quy định của Hiệp định này chỉ là tiêu chuẩn tối thiểu, theo đó Hiệp định trao cho các Thành viên tự do trong việc áp dụng tiêu chuẩn bảo hộ cao hơn, nhưng không được trái với các quy định có trong Hiệp định. Câu thứ ba của Điều 1.1 không cho phép các Thành viên tự do áp dụng tiêu chuẩn thấp hơn, nhưng cho phép họ được tự do xác định cách thức phù hợp để thực hiện các quy định mà phải thi hành ở câu đầu tiên (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.513).

### Điều 9.1 Hiệp định TRIPS, Mối quan hệ với Công ước Berne:

“1. Các Thành viên phải tuân thủ các Điều từ 1 đến 21 và Phụ lục của Công ước Berne (1971). Tuy nhiên, các Thành viên không có các quyền và nghĩa vụ theo Hiệp định này đối với các quyền được cấp hoặc phát sinh trên cơ sở Điều 6bis của Công ước.”

**Điều 14. Hiệp định TRIPS, Bảo vệ người biểu diễn, người sản xuất bản ghi âm và các tổ chức phát thanh, truyền hình:**

“1. Đối với việc ghi âm chương trình biểu diễn, người biểu diễn phải được phép ngăn cấm các hành vi sau đây nếu không có sự cho phép của họ: ghi âm lần đầu buổi biểu diễn và sao chép bản ghi đó. Người biểu diễn cũng phải được phép ngăn cấm những hành vi sau đây nếu không được sự cho phép của họ: phát qua phương tiện vô tuyến và truyền tải đến công chúng tại buổi biểu diễn trực tiếp của họ.

2. Người sản xuất bản ghi âm phải có quyền cho phép hoặc cấm việc sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp các bản ghi âm của họ.

3. Các tổ chức phát thanh, truyền hình phải có quyền cấm các hành vi sau đây nếu không có sự cho phép của họ: ghi, sao chép bản ghi và phát lại qua phương tiện vô tuyến chương trình, cũng như truyền tải đến công chúng các chương trình này. Nếu các Thành viên không trao các quyền đó cho tổ chức phát thanh, truyền hình thì họ phải dành cho chủ sở hữu quyền tác giả các đối tượng trong chương trình phát thanh, truyền hình đó khả năng ngăn cấm các hành vi trên, phù hợp với các quy định của Công ước Berne (1971).

4. Quy định tại Điều 11 đối với chương trình máy tính phải được áp dụng, với những sửa đổi phù hợp, cho những người sản xuất bản ghi âm và những chủ sở hữu quyền khác đối với bản ghi âm theo quy định của luật quốc gia của mỗi Thành viên. Nếu vào ngày 14/4/1994, một Thành viên đang áp dụng hệ thống quy định về tiền thù lao hợp lý cho chủ sở hữu quyền cho thuê bản ghi âm thì có thể duy trì hệ thống đó, với điều kiện là việc cho thuê bản ghi âm nhằm mục đích thương mại đó không làm ảnh hưởng quyền lợi vật chất của độc quyền sao chép của chủ sở hữu quyền.

5. Thời hạn bảo hộ theo Hiệp định này đối với người biểu diễn và người sản xuất bản ghi âm ít nhất phải kéo dài đến hết thời hạn 50 năm tính từ khi kết thúc năm dương lịch mà việc ghi âm hoặc buổi biểu diễn được thực hiện. Thời hạn bảo hộ được cấp theo khoản 3 nêu trên phải kéo dài ít nhất 20 năm tính từ khi kết thúc năm dương lịch mà chương trình phát thanh, truyền hình được thực hiện.

<sup>591</sup> Biện pháp tranh chấp là Luật Bản quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Luật Bản quyền).

<sup>592</sup> Các biện pháp tranh chấp là Quy chế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về kiểm soát hải quan quyền sở hữu trí tuệ. Biện pháp thi hành biện pháp hải quan của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo Quy chế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về kiểm soát hải quan quyền sở hữu trí tuệ và Tuyên bố của Tổng cục Hải quan số 16 năm 2007.

<sup>593</sup> Các biện pháp tranh chấp là: Luật Hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và hai giải thích của Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về một số vấn đề trong áp dụng thống nhất Luật trong xử lý một số vụ án hình sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (được thông qua năm 2004 và năm 2007, theo thứ tự).

6. Liên quan đến các quyền được cấp tại các khoản từ khoản 1 đến 3 nêu trên, các Thành viên có thể quy định các điều kiện, hạn chế, ngoại lệ và bảo lưu trong phạm vi cho phép của Công ước Rome. Tuy nhiên, quy định tại Điều 18 Công ước Berne (1971) phải được áp dụng, với những sửa đổi thích hợp, cho quyền đối với bản ghi âm của người biểu diễn và người sản xuất bản ghi âm.”

**Điều 41.1. Hiệp định TRIPS, Phần III - Thực thi quyền sở hữu trí tuệ, Phần 1: Nghĩa vụ chung:**

“1. Các Thành viên phải bảo đảm rằng các thủ tục thực thi quyền nêu tại Phần này phải được quy định trong luật quốc gia để cho phép thực hiện các hành động hiệu quả đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có trong Hiệp định này, bao gồm các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm và các chế tài để ngăn chặn các hành vi xâm phạm tiếp theo. Các thủ tục đó phải được áp dụng theo cách thức tránh tạo ra các rào cản cho hoạt động thương mại hợp pháp và quy định các biện pháp chống lại việc lạm dụng các biện pháp đó.”

Phần III Hiệp định TRIPS bao gồm một bộ thủ tục thực thi tối thiểu được nhất trí trong khuôn khổ đa phương mà các Thành viên phải dành cho các chủ thể quyền để xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có trong Hiệp định TRIPS. Trong trường hợp một Thành viên lựa chọn cách quy định các thủ tục khác - để thực thi quyền sở hữu trí tuệ hoặc để thi hành các chính sách khác đối với một số đối tượng nhất định - thì sự lựa chọn chính sách đó không được làm giảm nghĩa vụ của Thành viên theo Điều 41.1 trong việc bảo đảm thực hiện các thủ tục thực thi được quy định tại Phần III (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.180).

**Điều 46. Hiệp định TRIPS, Các biện pháp chế tài khác:**

“Để ngăn chặn một cách hữu hiệu hành vi xâm phạm, tòa án có quyền ra lệnh rằng những hàng hóa xâm phạm phải bị loại khỏi kênh thương mại theo cách tránh gây bất cứ thiệt hại nào cho chủ thể quyền mà không có sự bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc, phải bị tiêu hủy trừ khi việc tiêu hủy trái với các quy định của hiến pháp hiện hành. Tòa án cũng có quyền ra lệnh rằng các nguyên liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất hàng hóa xâm phạm phải bị loại khỏi kênh thương mại theo cách thức nhằm giảm đến mức tối thiểu nguy cơ xâm phạm tiếp theo mà không có sự bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào. Khi xem xét các yêu cầu đó, phải chú ý đến sự tương xứng giữa các biện pháp chế tài và mức độ nghiêm trọng của hành vi xâm phạm, cũng như phải chú ý đến lợi ích của các bên thứ ba. Đối với hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo, trừ các trường hợp ngoại lệ, việc đơn thuần gỡ bỏ nhãn hiệu gắn trên hàng hóa một cách bất hợp pháp là không đủ để cho phép hàng hóa đó được đưa vào lưu thông trong kênh thương mại.”

Câu đầu tiên của Điều 59 Hiệp định TRIPS quy định rằng cơ quan chức năng phải có quyền ra lệnh tiêu hủy hoặc loại bỏ hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ “phù hợp với các nguyên tắc được quy định tại Điều 46.” Các câu đầu tiên, thứ ba và thứ tư của Điều 46 có lời văn định hướng cho hành động của các cơ quan chức năng (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.258 - 7.265).

Theo đó, để nói về mục đích của Điều 59, câu đầu tiên của Điều 46 đưa ra những “nguyên tắc” sau đây: (a) Cơ quan chức năng có quyền ra lệnh loại bỏ hoặc tiêu hủy theo quy định tại câu đầu tiên “mà không bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào”; và (b) Cơ quan chức năng ra lệnh loại bỏ “khỏi kênh thương mại theo cách tránh gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho chủ thể quyền”; hoặc (c) Cơ quan chức năng có quyền ra lệnh tiêu hủy “trừ khi trái với quy định của hiến pháp hiện hành”. Câu thứ ba đưa ra các nguyên tắc sau đây để áp dụng, ngoài những thẩm quyền khác, đối với quyền ra lệnh loại bỏ, tiêu hủy hàng hóa xâm phạm theo câu đầu tiên: (d) Khi xem xét yêu cầu đó thì “cần phải xem xét sự tương xứng giữa mức độ vi phạm và biện pháp chế tài, cũng như lợi ích của các bên thứ ba”. Câu thứ tư đưa ra nguyên tắc sau đây nhằm gắn thẩm quyền ra lệnh tiêu hủy hoặc loại bỏ hàng hóa xâm phạm theo câu đầu tiên: (e) Đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, việc đơn thuần loại bỏ

nhãn hiệu được gắn trái phép lên hàng hóa là không đủ, trừ những trường hợp đặc biệt, để cho phép đưa hàng hóa vào kênh thương mại. Việc giải thích tất cả những nguyên tắc đó được hỗ trợ bởi các mục tiêu chung được nêu ra tại đầu Điều 46 là “để ngăn ngừa hiệu quả hành vi xâm phạm,” đó là nguyên tắc định hướng hành động cho lệnh tiêu hủy hoặc xử lý hàng hóa xâm phạm và, do đó, tất cả nguyên tắc được quy định tại Điều 46 sẽ được áp dụng cho Điều 59 (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.266 - 7.269).

Việc loại bỏ hàng hóa xâm phạm ra khỏi kênh thương mại trong quy định này được coi như một biện pháp thay thế cho việc tiêu hủy. Theo quan điểm của Ban hội thẩm, quy định này có nghĩa thực sự có nguy cơ hàng hóa không bị tiêu hủy hoàn toàn sẽ không tiếp tục được áp dụng biện pháp loại khỏi kênh thương mại vì điều này sẽ vô hiệu hóa việc lựa chọn giữa biện pháp loại bỏ kênh thương mại và tiêu hủy. Tuy nhiên, các quan ngại về thiệt hại gây ra cho chủ thể quyền bởi cách thức loại bỏ cụ thể có liên quan đến việc đánh giá sự phù hợp với nguyên tắc loại khỏi kênh thương mại “theo cách tránh gây thiệt hại cho chủ thể quyền”. Ban hội thẩm xác nhận cách giải thích này trong Điều 46 (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.282 - 7.283).

**Điều 51. Hiệp định TRIPS, Đình chỉ thông quan tại Cơ quan hải quan:**

“Các Thành viên phải ban hành, phù hợp với các quy định sau đây, các thủ tục để cho phép chủ thể quyền, người có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng việc nhập khẩu các hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo hoặc xâm phạm quyền tác giả có thể xảy ra, được nộp đơn cho các Cơ quan chức năng, là cơ quan hành chính hoặc tòa án, yêu cầu đình chỉ thông quan tại các Cơ quan hải quan để ngăn chặn các hàng hóa đó vào lưu thông tự do. Các Thành viên có thể cho phép việc nộp đơn đối với hàng hóa xâm phạm các loại quyền sở hữu trí tuệ khác, với điều kiện phải đáp ứng các yêu cầu của Mục này. Các Thành viên cũng có thể quy định các thủ tục tương ứng về việc đình chỉ thông quan tại các Cơ quan hải quan đối với những hàng hóa xâm phạm được tập kết để xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ của mình.”

**Điều 59. Hiệp định TRIPS, Các biện pháp chế tài:**

“Không ảnh hưởng tới các quyền khiếu kiện dành cho chủ thể quyền và phụ thuộc vào quyền của bị đơn được yêu cầu tòa án xem xét lại vụ việc, Cơ quan chức năng phải có quyền ra lệnh tiêu hủy hoặc loại bỏ hàng hóa xâm phạm theo các nguyên tắc được nêu tại Điều 46 nêu trên. Đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, Cơ quan chức năng không được cho phép tái xuất những hàng hóa xâm phạm vẫn giữ nguyên trạng hoặc xử lý chúng theo một thủ tục hải quan khác, trừ các trường hợp ngoại lệ.”

Điều 59 Hiệp định TRIPS bao gồm một số thuật ngữ quan trọng (“chủ thể quyền”, “bị đơn”, “Cơ quan chức năng” và “hàng hóa xâm phạm”) nhưng không được định nghĩa cụ thể và chỉ có thể được hiểu thông qua bối cảnh của Điều này. Điều này được đặt tại Mục 4 Phần III Hiệp định TRIPS về các yêu cầu đặc biệt liên quan đến biện pháp kiểm soát biên giới. Phần 4 quy định các thủ tục đình chỉ tại biên giới bởi Cơ quan hải quan khi đưa hàng hóa vào lưu thông tự do. Điều 59 quy định các bước trong quy trình này áp dụng sau khi hàng hóa bị cho là xâm phạm. Như vậy, Điều 59 cấu thành một phần của bộ thủ tục và các thuật ngữ quan trọng phải được hiểu trong bối cảnh đó. (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.214 - 7.215).

Các quy định tại Mục 4 phải được hiểu như một tập hợp thủ tục chặt chẽ, chứ không phải riêng biệt (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.218 - 7.220).

Đối với thuật ngữ “hàng hóa xâm phạm,” Điều 59 được áp dụng không chỉ cho hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc xâm phạm quyền tác giả, mà còn áp dụng cho các hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khác, cụ thể là hàng hóa xâm phạm nhãn hiệu, hàng hóa xâm phạm quyền tác giả và hàng



hóa xâm phạm độc quyền sáng chế (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.221 - 7.226).

Đối với các cụm từ “*phải có thẩm quyền*,” Điều 59 ám chỉ rằng thẩm quyền ra lệnh áp dụng các biện pháp chế tài phải được thực hiện cho đến khi biện pháp chế tài được đưa ra. Đây là nghĩa vụ trao thẩm quyền, chứ không phải nghĩa vụ thực thi quyền và là nghĩa vụ trao quyền ra lệnh áp dụng một số biện pháp chế tài, chứ không phải có thẩm quyền thi hành các biện pháp chế tài đó. (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.236 - 7.239).

Điều 59 yêu cầu trao thẩm quyền ra lệnh “*tiêu hủy*” hoặc “*loại bỏ*,” theo đó, một điều kiện hạn chế thẩm quyền ra lệnh áp dụng một biện pháp (ví dụ, tiêu hủy) có thể sẽ là phù hợp với Điều 59 nếu Cơ quan chức năng vẫn có quyền ra lệnh áp dụng các biện pháp khác (trong ví dụ này, đó là biện pháp loại khỏi kênh thương mại) (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.246).

Cụm từ “*phải có thẩm quyền*,” trong bối cảnh của Mục 2, 3 và 4 Phần III Hiệp định TRIPS - nghĩa là trao trách nhiệm bắt đầu các thủ tục theo các Mục này cho chủ thể quyền cá nhân, không buộc các Thành viên phải thực hiện hành động một cách mặc nhiên (ex-officio) nếu không có đơn hoặc yêu cầu (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 5.246 - 5.247).

Thẩm quyền ra lệnh áp dụng các thủ tục theo Điều 59 thường sẽ là tự nguyện, theo đó, các nghĩa vụ trong Điều 59 được áp dụng cho cả biện pháp bắt buộc và tự nguyện và, về nguyên tắc cả hai loại biện pháp bắt buộc và tự nguyện “*như vậy*” có thể bị xem xét cho phù hợp với nghĩa vụ này (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.253).

Các biện pháp được liệt kê tại Điều 59 là không toàn diện - nghĩa là có thể còn có các biện pháp khác (Báo cáo Ban hội thẩm, para. 7.285).

**Điều 61. Hiệp định TRIPS, Phần III - Thực thi quyền sở hữu trí tuệ, Mục 5: Các thủ tục hình sự.**

*“Các Thành viên phải quy định rằng các thủ tục và chế tài hình sự phải được áp dụng ít nhất đối với các trường hợp cố tình giả mạo nhãn hiệu hoặc xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại. Các biện pháp chế tài được quy định phải bao gồm cả phạt tù và/hoặc phạt tiền đủ để ngăn ngừa hành vi xâm phạm, tương xứng với mức phạt được áp dụng cho các tội phạm có mức độ nghiêm trọng tương ứng. Trong những trường hợp thích hợp, các biện pháp chế tài cũng phải bao gồm cả việc thu giữ, tịch thu và tiêu hủy hàng hóa xâm phạm, nguyên liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để thực hiện hành vi phạm tội. Các Thành viên có thể quy định các thủ tục và chế tài hình sự áp dụng cho các trường hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khác, đặc biệt là những trường hợp cố ý xâm phạm và ở quy mô thương mại.”*

Mục 5 Phần III Hiệp định TRIPS gồm quy định liên quan đến các thủ tục và chế tài hình sự ngăn gọn hơn và ít chi tiết hơn đáng kể so với các Mục về thực thi quyền khác ở Phần III. Tuy nhiên, quy định này có chứa những hạn chế và sự linh hoạt mà những người áp dụng buộc phải lưu ý khi giải thích những quy định này, phù hợp với theo tập quán giải thích pháp luật quốc tế (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.501).

Các nghĩa vụ quy định tại Điều 61 là bắt buộc, và cách giải thích này được xác nhận bởi Điều 41, theo đó tạo thành bối cảnh của Điều 61 (đoạn 7.502 - 7.505).

Chắc chắn, Điều 61 có chứa một số thuật ngữ chưa định nghĩa mà có làm ảnh hưởng đến việc giải thích chính xác các quy định này. Tuy nhiên, Điều này nằm trong Phần III Hiệp định TRIPS, bao gồm các nghĩa vụ nội dung về thực thi các quyền được cấp trong Phần II của Hiệp định, các quyền được cấp trong Công ước Paris năm 1967, được tích hợp theo Điều 2.1 của Hiệp định, và các quyền được cấp trong Công ước Berne năm 1971 được tích hợp theo Điều 9.1 của Hiệp định. Những nghĩa vụ không đơn giản thuộc về quyền tự do của quốc gia (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.506 - 7.507).

Điều 61 có chứa không ít hơn bốn hạn chế đối với các nghĩa vụ của các Thành viên trong việc quy định các thủ tục và chế tài hình sự. Đầu tiên, nghĩa vụ này chỉ áp dụng đối với nhãn hiệu và quyền tác giả chứ không áp dụng cho mọi quyền sở hữu trí tuệ có trong Hiệp định. Thứ hai, nghĩa vụ chỉ áp dụng cho hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả chứ không phải cho mọi hành vi xâm phạm nhãn hiệu và quyền tác giả, dù không được định nghĩa trong Hiệp định TRIPS nhưng có trong chú thích số 14. Thứ ba, hành vi giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả phải là “*cố ý*,” nghĩa là lưu ý đặc biệt đến ý định của người xâm phạm. Thứ tư, hành vi giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả phải ở quy mô thương mại (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.516 - 7.524).

Việc sử dụng thuật ngữ “*thương mại*” cùng với “*quy mô*” nhằm đề cập đến mức độ hoặc phạm vi tương đối của hành vi mua bán, hoặc có mức độ và phạm vi tương đối liên quan đến hoặc tham gia vào hoạt động mua và bán. Điều này rõ ràng cho thấy một mối liên kết với thị trường (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.534 - 7.535). Mức độ hoặc phạm vi sẽ khác nhau trong các vụ việc khác nhau liên quan đến hành vi giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả áp dụng nghĩa vụ này vì những gì được coi là điển hình hoặc thông thường cũng sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại hình thương mại liên quan (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.545).

Ngoài ra, những gì tạo nên quy mô thương mại đối với hàng giả mạo nhãn hiệu hoặc xâm phạm quyền tác giả của một sản phẩm cụ thể trên một thị trường cụ thể cũng sẽ phụ thuộc vào quy mô hoặc phạm vi điển hình hoặc thông thường của sản phẩm đó trên thị trường tương ứng, mà có thể là lớn hoặc nhỏ khác nhau. Về dài hạn, quy mô và phạm vi của hoạt động thương mại điển hình hoặc thông thường có liên quan đến lợi nhuận. Tính điển hình hoặc thông thường trong thương mại là một khái niệm linh hoạt (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.577 - 7.578).

**Điều 63. Hiệp định TRIPS, Minh bạch hóa:**

*“3. Theo yêu cầu bằng văn bản của một Thành viên, các Thành viên khác phải sẵn sàng cung cấp thông tin về các vấn đề được quy định tại khoản 1 trên đây. Một Thành viên mà có lý do để tin rằng tồn tại một quyết định xét xử hoặc quyết định hành chính hoặc thỏa thuận song phương trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ ảnh hưởng đến các quyền của mình theo Hiệp định này, đều có thể yêu cầu bằng văn bản để được tiếp cận với hoặc được thông tin chi tiết về những quyết định xét xử hoặc quyết định hành chính hoặc các thỏa thuận song phương đó.”*

**Điều 6.2 Hiệp định DSU, Thành lập Ban hội thẩm:**

*“2. Yêu cầu thành lập Ban hội thẩm phải được làm bằng văn bản. Văn bản yêu cầu này phải chỉ ra việc tham vấn đã được tiến hành chưa, xác định rõ các biện pháp cụ thể đang được thảo luận và cung cấp tóm tắt ngắn gọn về cơ sở pháp lý của đơn kiện đủ để thể hiện các vấn đề một cách rõ ràng. Trong trường hợp bên khởi kiện yêu cầu thành lập Ban hội thẩm với các điều kiện khác với các điều khoản tham chiếu chuẩn thì văn bản yêu cầu này phải kèm theo bản đề xuất về các điều khoản tham chiếu đặc biệt đó.”*

**Điều 5 (1) và (2) của Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật năm 1971, Bảo đảm quyền: 1 và 2. Bên ngoài quốc gia gốc:**

*“1. Đối với những tác phẩm được Công ước này bảo hộ, các tác giả phải được hưởng quyền tác giả ở các nước thuộc Liên hiệp bên cạnh quyền tại quốc gia xuất xứ của tác phẩm - những quyền mà pháp luật quốc gia tương ứng dành cho công dân của nước đó hiện tại và trong tương lai, cũng như những quyền mà Công ước này đặc biệt quy định.*

*2. Việc thụ hưởng và thực hiện các quyền này sẽ không phụ thuộc vào thủ tục bất kỳ; việc thụ hưởng và thực thi này sẽ độc lập hoàn toàn với việc tác phẩm ở nước xuất xứ của tác phẩm. Theo*

đó, ngoài những quy định của Công ước này, mức độ bảo hộ cũng như các biện pháp khiếu nại bảo đảm cho tác giả để bảo hộ quyền lợi của mình sẽ hoàn toàn do pháp luật của nước nơi nhận được bảo hộ điều chỉnh.”

Điều 5(1) Công ước Berne (1971) quy định về sự thụ hưởng của hai (bộ) tập hợp quyền chống lẫn nhau mà được cho là “hai cột trụ sinh đôi của sự bảo hộ theo Công ước.”<sup>594</sup> Trước tiên, đó là “các quyền mà pháp luật của nước tương ứng đang hoặc sẽ cấp cho công dân của họ” (một hình thức bảo hộ riêng theo Điều 3.1 Hiệp định TRIPS); đây là một nghĩa vụ thuộc nguyên tắc đối xử quốc gia. Thứ hai, đó là “quyền đặc biệt do Công ước này cấp” (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.106 - 7.107).

Việc tích hợp các quy định của Công ước Berne (1971), kể cả Điều 5, sẽ phụ thuộc vào các điều khoản của Điều 9.1 Hiệp định TRIPS. Vì vậy, các quyền đặc biệt do Công ước cấp như có trong Điều 5(1) của Công ước (mà được tích hợp theo Điều 9.1 Hiệp định TRIPS) sẽ không bao gồm các quyền quy định tại Điều 6bis Công ước Berne (1971) (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.107).

**Điều 17. Công ước Berne,** Khả năng kiểm soát sự lưu thông, trưng bày, triển lãm tác phẩm:

“Quy định của Công ước này không được làm ảnh hưởng đến quyền của Chính phủ mỗi nước thành viên Liên hiệp dưới bất kỳ hình thức nào trong việc cho phép, kiểm soát, hoặc cấm, theo quy định của pháp luật hoặc quy chế, việc lưu hành, trưng bày hoặc triển lãm những tác phẩm hoặc bản sao mà Cơ quan chức năng có thể thấy cần phải sử dụng quyền đó.”

Quyền của Chính phủ trong “kiểm soát hoặc cấm” việc “lưu thông, trưng bày hoặc triển lãm” những tác phẩm hoặc bản sao của tác phẩm rõ ràng bao gồm hành vi kiểm duyệt vì lý do trật tự cộng đồng (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.126).

Tuy nhiên, không thể suy diễn rằng Điều 17 cho phép từ chối bảo hộ quyền tác giả đối với một tác phẩm: các thuật ngữ “lưu thông, trưng bày hoặc triển lãm” không tương ứng với các từ ngữ được sử dụng để đánh giá các quyền nội dung quy định bởi Công ước Berne (1971), mặc dù các thuật ngữ trên có thể có trong một số các quyền hoặc có thể đề cập đến các hành vi liên quan đến việc thi hành một số trong các quyền đó. Thậm chí, thuật ngữ “triển lãm” còn không được sử dụng trong các điều khoản quy định về các quyền cơ bản trong Công ước (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.127).

Quyền của Chính phủ trong việc cho phép, kiểm soát hoặc cấm lưu thông, trưng bày hoặc triển lãm tác phẩm có thể liên quan đến việc thực hiện một số quyền nhất định đối với tác phẩm được bảo hộ của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được chủ sở hữu cho phép. Tuy nhiên, không có lý do để tin rằng việc kiểm duyệt sẽ loại bỏ hoàn toàn các quyền đối với một tác phẩm cụ thể (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.132).

Việc bảo hộ quyền tác giả và hành vi kiểm duyệt của Chính phủ nhằm giải quyết các quyền và lợi ích khác nhau. Quyền tác giả bảo hộ các quyền tư hữu như được đề cập trong đoạn thứ tư trong Lời mở đầu Hiệp định TRIPS; trong khi hành vi kiểm duyệt của Chính phủ nhằm bảo vệ lợi ích cộng đồng (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 7.135).

### Quan điểm của nguyên đơn: Hoa Kỳ

Hoa Kỳ cáo buộc rằng Trung Quốc đã vi phạm nhiều nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS.

a) Ở Trung Quốc, việc xuất bản và phân phối các tác phẩm bị cấm bởi một số luật và quy định của Trung Quốc trong những bối cảnh khác nhau, ví dụ, liên quan đến nội dung của tác phẩm hoặc địa vị

pháp lý của tác phẩm (đang trong quá trình xem xét và phê duyệt nội dung). Các loại tác phẩm có thể bị cấm bao gồm phim ảnh, tác phẩm nghe nhìn và các ấn phẩm điện tử. Theo Điều 4 Luật Bản quyền Trung Quốc, những tác phẩm bị pháp luật cấm xuất bản hoặc phân phối sẽ không được bảo hộ quyền tác giả.

(i) Theo Công ước Berne và Hiệp định TRIPS, một tác phẩm phải tự động được bảo hộ quyền tác giả với rất ít ngoại lệ. Quyền tác giả phát sinh ngay sau khi tác phẩm được tạo ra và việc bảo hộ quyền tác giả không cần phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào. Theo Điều 9.1 Hiệp định TRIPS, các Thành viên có nghĩa vụ tuân thủ các Điều từ 1 đến 21 Công ước Berne, trừ Điều 6bis - điều khoản mà không có liên quan đến vụ kiện này. Ngoài ra, Trung Quốc và Hoa Kỳ đều tham gia Công ước Berne. Đặc biệt, theo Điều 5(1) Công ước Berne thì tác giả có tác phẩm được bảo hộ theo Công ước này phải được hưởng quyền ở những nước khác bên cạnh nước xuất xứ mà Công ước áp dụng các quyền tương tự cho quốc gia đó - các quyền mà đang hoặc sẽ được cấp cho công dân của quốc gia trong tương lai, cũng như các quyền đặc biệt được cấp theo Công ước. Điều 2 Công ước Berne xác định các tác phẩm được bảo hộ theo Điều 5(1) Công ước Berne. Do câu đầu tiên của Điều 4 Luật Bản quyền Trung Quốc từ chối bảo hộ ngay lập tức và tự động đối với một số tác phẩm nhất định và cho phép người có hành vi xâm phạm thu lợi từ các chi phí của chủ sở hữu quyền hợp pháp nên Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 2 và Điều 5(1) Công ước Berne, như được tích hợp vào Điều 9.1 Hiệp định TRIPS.

(ii) Theo Điều 5(2) Công ước Berne, được tích hợp vào Điều 9.1 Hiệp định TRIPS, việc thụ hưởng và thực hiện các quyền cấp cho tác giả theo Điều 5(1) của Công ước có thể đạt được mà không phải tuân thủ bất kỳ thủ tục nào. Nhưng theo Luật Bản quyền Trung Quốc, việc thụ hưởng các quyền đó (được quy định tại Điều 10) chỉ đạt được sau khi kết thúc thành công thủ tục thẩm định về nội dung; những tác phẩm bị cấm phân phối hoặc xuất bản sẽ không được hưởng các quyền tối thiểu. Do đó, Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 5(2) Công ước Berne, được tích hợp vào Điều 9.1 Hiệp định TRIPS. Những xung đột với Hiệp định TRIPS đã không xảy ra do việc cấm công bố hoặc xuất bản một số tác phẩm ở Trung Quốc, mà xung đột phát sinh từ quyết định từ chối bảo hộ và thực thi quyền tác giả đối với những tác phẩm bị cấm đó. Hiệp định TRIPS không buộc Trung Quốc hoặc bất kỳ Thành viên WTO nào phải cho phép công bố hoặc xuất bản tất cả tác phẩm.

(iii) Theo Điều 14 Hiệp định TRIPS, các Thành viên có nghĩa vụ cấp cho người biểu diễn, ngoài những quyền khác, quyền ngăn cấm một số hành vi nhất định và cấp cho các nhà sản xuất bản ghi âm quyền cho phép hoặc ngăn cấm hành vi sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bản ghi âm của họ. Do Điều 4 Luật Bản quyền Trung Quốc sử dụng thuật ngữ “tác phẩm” nên không rõ liệu có từ chối bảo hộ bản quyền đối với các buổi biểu diễn, sự định hình và bản ghi âm của những tác phẩm bị cấm xuất bản hoặc phân phối không. Nếu thuật ngữ tác phẩm nêu trên bao gồm cả cuộc biểu diễn thì Trung Quốc cũng vi phạm nghĩa vụ theo Điều 14 Hiệp định TRIPS.

(iv) Theo Phần III Hiệp định TRIPS, các Thành viên có nghĩa vụ bảo đảm rằng các thủ tục thực thi phải được quy định nhằm cho phép thực hiện các hành động hiệu quả và biện pháp kịp thời đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có trong Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên, do hệ quả của việc từ chối bảo vệ quyền tác giả đối với một số tác phẩm nhất định theo Điều 4 Luật Bản quyền của Trung Quốc nên các thủ tục thực thi không được áp dụng đối với các tác phẩm này khỏi hành vi xâm phạm quyền. Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ theo Phần III Hiệp định TRIPS. Đặc biệt, Trung Quốc đã không quy định các thủ tục và chế tài hình sự đối với các vụ việc xâm phạm quyền một cách cố ý ở quy mô thương mại. Do đó, Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ ở các câu đầu tiên và thứ hai của Điều 41.1 và Điều 61 Hiệp định TRIPS.

(v) Trung Quốc đã thừa nhận Điều 4(1) Luật Bản quyền từ chối bảo hộ quyền tác giả cho một số tác phẩm nhất định, do đó đã thừa nhận rằng một số đối tượng không nhận được sự bảo hộ pháp lý bất

<sup>594</sup> Ricketson, S., *Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật: 1886-1986* (Đại học Queen Mary, năm 1987), trang 543, đoạn 5.66; và Ricketson, S. và Ginsburg, J.C., *Quyền tác giả và quyền liên quan ở cấp độ quốc tế - Công ước Berne và hơn nữa* (NXB Oxford University Press, 2006), trang 310, đoạn 6.90.

kỳ. Sự phân biệt của Trung Quốc giữa “quyền tác giả” và “bảo hộ quyền tác giả” nhằm biện minh cho Luật Bản quyền của mình liên quan đến các nghĩa vụ trong Hiệp định TRIPS là không thể chấp nhận được: sự phân biệt này không liên quan đến việc đánh giá và kết luận rằng việc bảo hộ được quy định tại Công ước Berne được đáp ứng.

b) Theo quy chế và các biện pháp thực thi về hải quan của Trung Quốc,<sup>595</sup> khi Cơ quan Hải quan Trung Quốc tịch thu hàng hóa nhập khẩu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì sẽ có một trình tự các bước rõ ràng để xử lý hàng hóa xâm phạm này. Cơ quan hải quan chỉ có quyền tiêu hủy hàng hóa xâm phạm sau khi đã cố gắng chuyển cho một tổ chức phúc lợi xã hội nếu hàng hóa đó có thể sử dụng được cho các mục đích cộng đồng; nếu không chuyển được, Cơ quan hải quan có thể cho phép chủ thể quyền mua lại hàng hóa xâm phạm; và nếu chủ thể quyền không mua thì Cơ quan hải quan sẽ bán đấu giá sau khi đã loại bỏ các yếu tố xâm phạm.

(i) Theo Điều 59 Hiệp định TRIPS, không ảnh hưởng đến các quyền khác của chủ thể quyền và phụ thuộc vào quyền của bị đơn trong việc khiếu nại với Tòa án, cơ quan chức năng phải có quyền ra lệnh tiêu hủy hoặc xử lý hàng hóa xâm phạm theo các nguyên tắc được quy định tại Điều 46 Hiệp định TRIPS. Câu đầu tiên của Điều 46 quy định các Thành viên phải quy định tòa án có thẩm quyền tiêu hủy hoặc loại khỏi kênh thương mại hàng hóa xâm phạm để tránh gây thiệt hại cho chủ thể quyền. Đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, câu thứ tư Điều 46 quy định việc đơn thuần loại bỏ nhãn hiệu được gắn bất hợp pháp là không đủ để cho phép đưa hàng hóa trở lại kênh thương mại, trừ trường hợp đặc biệt.

(ii) Theo quy chế và các biện pháp thi hành về hải quan, Cơ quan Hải quan Trung Quốc bắt buộc phải tuân thủ trình tự các bước. Họ không có quyền ra lệnh tiêu hủy hàng hóa xâm phạm ngay lập tức, tiêu hủy chỉ là biện pháp sau cùng khi đã trải qua các bước trước đó. Việc tiêu hủy là rất hạn chế. Vì vậy, Cơ quan Hải quan Trung Quốc không có đủ thẩm quyền để ra lệnh tiêu hủy hàng hóa xâm phạm và để lựa chọn giữa tiêu hủy hay loại bỏ theo các nguyên tắc được quy định tại Điều 46. Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 59 và Điều 46, như được tích hợp vào Điều 59.

(iii) Điều 1.1 Hiệp định TRIPS không cho phép Trung Quốc xem xét khả năng áp dụng cơ chế thi hành cứng nhắc và không miễn trừ cho Trung Quốc việc tuân thủ Điều 59 và Điều 46, như được tích hợp vào Điều 59.

(iv) Hai bước bắt buộc đầu tiên mà Cơ quan Hải quan Trung Quốc phải tuân thủ khi xử lý hàng hóa xâm phạm là, đầu tiên, chuyển cho một tổ chức phúc lợi xã hội nếu hàng hóa đó có thể được sử dụng vào mục đích cộng đồng, và nếu không áp dụng được biện pháp nêu trên thì cho phép chủ thể quyền mua lại hàng hóa xâm phạm. Hơn nữa, theo Luật Tài trợ phúc lợi cộng đồng của Trung Quốc thì tổ chức phúc lợi xã hội được phép bán hàng hóa được tài trợ trên thị trường trong những hoàn cảnh nhất định. Đây không phải là giải pháp để tránh gây tác hại bất kỳ cho chủ thể quyền như được yêu cầu tại câu đầu tiên của Điều 46. Trên thực tế, chủ thể quyền vẫn có thể bị thiệt hại bởi việc sử dụng hàng hóa của công chúng theo bước đầu tiên, và bằng chính số tiền mà chủ thể quyền phải trả để mua hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình. Theo câu đầu tiên của Điều 46, các Thành viên phải quy định rằng tòa án có quyền tiêu hủy hoặc loại khỏi kênh thương mại những hàng hóa xâm phạm nhằm tránh gây thiệt hại cho chủ thể quyền. Do đó, nghĩa vụ là xử lý hàng hóa xâm phạm

không phải để tránh làm gián đoạn hoặc tránh gây thiệt hại không đáng kể, mà là để không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho chủ thể quyền. Do vậy, hai bước đầu tiên đã vi phạm quy định tại câu đầu tiên Điều 46 Hiệp định TRIPS.

(v) Bước thứ ba sẽ được áp dụng nếu hai bước đầu tiên không thực hiện được - đó là việc bán đấu giá hàng hóa bị tịch thu sau khi loại bỏ yếu tố xâm phạm. Bước này đã gây thiệt hại cho chủ sở hữu quyền vì không được phép của chủ sở hữu quyền trong việc bán đấu giá. Do đó, bước thứ ba đã vi phạm quy định tại câu đầu tiên của Điều 46. Ngoài ra, việc bán đấu giá chỉ được thực hiện sau khi đã loại bỏ các yếu tố xâm phạm, do đó, hành vi này đã vi phạm câu thứ tư trong Điều 46 - quy định rằng hàng hóa có thể được đưa vào kênh thương mại sau khi loại bỏ nhãn hiệu được gắn bất hợp pháp chỉ trong trường hợp đặc biệt, trong khi các biện pháp của Hải quan Trung Quốc không được thực hiện trong trường hợp đặc biệt.

(vi) Cuối cùng, ba bước đó là bắt buộc nên Hải quan Trung Quốc không có quyền tiêu hủy hàng hóa xâm phạm hoặc loại bỏ theo cách khác mà tránh gây thiệt hại cho chủ thể quyền. Như vậy, Trung Quốc đã vi phạm các nghĩa vụ theo Điều 46 và 59 Hiệp định TRIPS.

c) Theo Luật Hình sự Trung Quốc và cách giải thích chính thức của Cơ quan chức năng của Trung Quốc,<sup>596</sup> không phải mọi hành vi giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả đều bị xử lý hình sự.

Để xử lý hình sự, hành vi giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả phải đảm bảo một số tiêu chí tiên quyết. Điều này có nghĩa rằng không thể truy tố hoặc xét xử hình sự đối với các hành vi xâm phạm thông thường, trừ khi có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Do đó, Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ trong câu đầu tiên và câu thứ hai của Điều 61 và Điều 41 Hiệp định TRIPS.

(i) Câu đầu tiên Điều 61 quy định các Thành viên có nghĩa vụ quy định thủ tục và chế tài hình sự đối với hành vi cố ý giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại. Thủ tục và chế tài hình sự phải được áp dụng “ít nhất” đối với các trường hợp giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại. Theo quy định của Luật Hình sự Trung Quốc và cách giải thích thì thủ tục và chế tài hình sự không được quy định và áp dụng cho mọi trường hợp cố ý giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại nên Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ theo câu đầu tiên của Điều 61. Tuy nhiên, các thuật ngữ “*giả mạo nhãn hiệu*,” “*xâm phạm quyền tác giả*” và “*quy mô thương mại*” không được định nghĩa tại Điều 61. Do vậy, để hiểu đầy đủ về phạm vi của các nghĩa vụ theo quy định này thì cần phải tham khảo các quy định khác của Hiệp định, và sử dụng các quy tắc giải thích thông lệ của Công ước Viên về luật điều ước quốc tế. Theo đó, “*giả mạo nhãn hiệu*” phải được hiểu là bao gồm hành vi sử dụng trong hoạt động thương mại một nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức không thể phân biệt được ở những đặc điểm chủ yếu so với nhãn hiệu được bảo hộ; “*xâm phạm quyền tác giả*” phải được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm hành vi xâm phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan (ví dụ, quyền của người biểu diễn hoặc nhà sản xuất bản ghi âm). Đối với “*quy mô thương mại*,” việc sử dụng hai cụm từ “*quy mô*” và “*thương mại*” cùng nhau cho thấy không cần phải có bằng chứng về động cơ hoặc mục đích thương mại của người xâm phạm, và quy định này đề cập đến những người tham gia vào hoạt động thương mại để thu được khoản lợi nhuận tài chính và những người thực hiện các hoạt động ở mức độ hoặc quy mô đủ lớn để đạt đến quy mô thương mại ở thị trường liên quan, mà không cần tính đến động cơ hoặc mục đích. Đây là cách hiểu chính trong cáo buộc của Hoa Kỳ. Theo đó, trong vụ kiện này, Trung Quốc đã đề xuất thay thế thuật ngữ “*quy mô thương mại*” tại

<sup>595</sup> Quy chế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về kiểm soát hải quan liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, Biện pháp thi hành biện pháp hải quan của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo Quy chế về kiểm soát hải quan liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và Tuyên bố của Tổng cục Hải quan số 16 năm 2007.

<sup>596</sup> Các biện pháp liên quan là: Luật Hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và hai giải thích của Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về một số vấn đề trong áp dụng thống nhất Luật trong xử lý một số vụ án hình sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (một được thông qua năm 2004, một được thông qua năm 2007).

Điều 61 bằng thuật ngữ “mức độ đáng kể của hành vi” dựa trên kết quả thảo luận về thuật ngữ này tại một Ủy ban chuyên gia của WIPO về hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả năm 1988. Điều này đã không được chấp nhận do các vấn đề của Ủy ban thuộc WIPO là độc lập với các cuộc đàm phán về Hiệp định TRIPS, và do đó không thể là được coi là các giải thích bổ sung. Thậm chí điều này cho thấy nghĩa của từ “quy mô thương mại” không quá mơ hồ hoặc khó hiểu, cũng như không dẫn đến những cách hiểu bất hợp lý.<sup>597</sup>

(ii) Các thủ tục và chế tài hình sự không được quy định và áp dụng cho mọi trường hợp cố ý giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại. Đầu tiên, về mặt cấu trúc, Luật hình sự Trung Quốc thiết lập các ngưỡng nhất định - các yêu cầu tối thiểu để xử lý hình sự, đó là “các trường hợp nghiêm trọng”, “doanh số bán hàng tương đối lớn”, “số lượng thu lợi bất hợp pháp tương đối lớn” hoặc “các trường hợp nghiêm trọng khác” và “doanh số bán hàng lớn.” Nếu không đạt các ngưỡng này thì hành vi cố ý giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại sẽ không bị áp dụng thủ tục truy tố hoặc kết án hình sự. Ngoài ra, Cơ quan Hải quan Trung Quốc phải tuân thủ cách thức tính toán các ngưỡng đó một cách chặt chẽ mà theo đó có thể sẽ loại bỏ toàn bộ các mức độ quy mô thương mại của hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả một cách cố ý khỏi nguy cơ bị truy tố và xét xử hình sự. Thứ hai, các quan chức thực thi pháp luật của Trung Quốc buộc phải bỏ qua các dấu hiệu cụ thể liên quan đến hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại, chẳng hạn, chứng cứ liên quan đến hành vi cố ý giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại hoặc tác động của hành vi đó trên thị trường hoặc đối với chủ thể quyền.

(iii) Đối với việc tính toán ngưỡng cụ thể theo Luật Hình sự và cách giải thích của Trung Quốc, một số bài báo đã được nộp để minh họa cho cáo buộc của Hoa Kỳ. Các thông tin trong các bài báo này được lấy từ nhiều nguồn tin cậy, có căn cứ khác nhau, và cần được xem xét vì Trung Quốc đã từ chối cung cấp thông tin theo đề nghị của Hoa Kỳ theo quy định tại Điều 63.3 Hiệp định TRIPS.

(iv) Theo câu thứ hai Điều 61 Hiệp định TRIPS, các hình phạt liên quan đến thủ tục và chế tài hình sự áp dụng cho trường hợp cố ý giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại phải bao gồm phạt tù và/hoặc phạt tiền ở mức đủ để ngăn ngừa các hành vi xảy ra trong tương lai. Theo Luật Hình sự và cách giải thích của Trung Quốc thì vẫn có những chỗ an toàn không bị áp dụng các biện pháp hình sự cho nhiều trường hợp cố ý giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại. Như vậy, Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ theo câu thứ hai Điều 61.

(v) Trung Quốc phải thực thi Điều 61 theo cách tôn trọng các trong quy định có trong điều khoản này và không thể tự xác định nghĩa vụ cho mình nghĩa vụ theo Điều này, phù hợp với các Điều 1.1 và 41.5 Hiệp định TRIPS. Điều 1.1 điều chỉnh cách thức mà Thành viên WTO thực hiện nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS, chứ không phải Thành viên có phải thực hiện nghĩa vụ hay không, hoặc thực hiện ở mức độ nào. Điều 41.5 quy định việc phân phối các nguồn lực để thực thi pháp luật nói chung và thực thi quyền sở hữu trí tuệ nói riêng. Do vậy, Điều này không quy định bất kỳ ngoại lệ nào hoặc không ảnh hưởng đến phạm vi của các nghĩa vụ thực chất tại Điều 61.

(vi) Theo Điều 41.1 Hiệp định TRIPS, các Thành viên có nghĩa vụ quy định các thủ tục thực thi trong pháp luật của mình để cho phép thực thi một cách hiệu quả chống lại mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có trong Hiệp định. Do quy định về các ngưỡng của Luật Hình sự và cách giải thích nên Trung Quốc đã không quy định các thủ tục và chế tài hình sự cho mọi trường hợp cố ý giả mạo

nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại, do đó Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 41.1 Hiệp định TRIPS.

### Quan điểm của bị đơn: Trung Quốc

Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc của Hoa Kỳ.

a) Luật Bản quyền của Trung Quốc phù hợp với các nghĩa vụ của Trung Quốc theo Hiệp định TRIPS.

(i) Trung Quốc duy trì quá trình thẩm định và phê duyệt của Chính phủ đối với việc xuất bản và phân phối một số tác phẩm tại Trung Quốc, bao gồm phim ảnh và việc cho thuê đĩa DVD. Nhìn chung, tác phẩm thuộc đối tượng bị kiểm duyệt có thể được công bố hoặc phân phối chỉ khi được cấp phép. Hoa Kỳ đã không phản đối sự tồn tại của thủ tục này, cũng như không áp dụng thủ tục này. Quyền chủ quyền quốc gia là một thuộc tính đặc biệt, là quyền lực riêng, như được thừa nhận tại Điều 17 Công ước Berne và được tích hợp vào cơ chế của WTO tại Điều 9.1 Hiệp định TRIPS.

(ii) Cáo buộc của Hoa Kỳ là do hiểu sai về pháp luật của Trung Quốc. Pháp luật Trung Quốc bảo hộ quyền tác giả kể từ khi tác phẩm được tạo ra: Điều 2 Luật Bản quyền quy định tác phẩm chưa qua thủ tục kiểm duyệt của Chính phủ, kể cả tác phẩm chưa nộp để kiểm duyệt và tác phẩm đang được kiểm duyệt, được bảo đầy đủ quyền tác giả. Những tác phẩm không được phê duyệt nội dung sẽ không bị từ chối bảo hộ quyền tác giả theo Điều 4.1 Luật Bản quyền, nhưng sẽ bị từ chối quyền công bố.

(iii) Theo Điều 2 Luật Bản quyền, tác giả là người nước ngoài của các nước thành viên Hiệp định TRIPS được hưởng sự bảo hộ quyền tác giả một cách tự động sau khi hoàn thành tác phẩm, giống như bất kỳ công dân Trung Quốc nào. Việc bảo hộ không phụ thuộc vào kiểm duyệt nội dung.

(iv) Trái với cáo buộc của Hoa Kỳ, việc cấm công bố do không được phê duyệt nội dung không phải là sự từ chối bảo hộ quyền tác giả: đây là hai vấn đề độc lập và riêng biệt. Trung Quốc bảo hộ quyền tác giả mà không phụ thuộc vào quá trình kiểm duyệt nội dung; tuy nhiên, quyền kiểm duyệt nội dung của Trung Quốc không phải là vấn đề cần bàn thảo, và Điều 17 Công ước Berne như được tích hợp vào Điều 9.1 Hiệp định TRIPS cho phép hạn chế các quyền được cấp cho tác giả mà không cần chỉ rõ toàn bộ thẩm quyền kiểm duyệt của quốc gia.

(v) Trung Quốc bảo hộ quyền tác giả cho tất cả tác phẩm không được kiểm duyệt và các tác phẩm đang được kiểm duyệt nội dung. Trung Quốc bảo hộ bản gốc của tác phẩm bị chỉnh sửa nội dung sau khi kiểm duyệt và các tác phẩm không được phê duyệt sau khi kiểm duyệt nội dung; Hoa Kỳ đã không có sự phân tích pháp lý bất kỳ để minh họa cho sự giải thích của mình về pháp luật Trung Quốc và cũng không đưa ra được ví dụ về việc từ chối bảo hộ quyền tác giả.

(vi) Do đó, Trung Quốc không vi phạm các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS vì đã không thất bại trong việc bảo hộ quyền tác giả đối với các trường hợp mà Hoa Kỳ cáo buộc. Như được Cơ quan phúc thẩm khẳng định nhiều lần và rõ ràng rằng nghĩa vụ cung cấp bằng chứng thuộc về nguyên đơn, nhưng Hoa Kỳ đã không đưa ra được chứng cứ để chứng minh cho cáo buộc về đối xử quốc gia theo Điều 5(1) Công ước Berne hoặc các báo buộc của mình về quyền liên quan.

b) Pháp luật hải quan của Trung Quốc hoàn toàn phù hợp với các nghĩa vụ của Trung Quốc theo Hiệp định TRIPS. Theo pháp luật Trung Quốc, có bốn phương pháp được Tổng cục Hải quan áp dụng.

(i) Theo Điều 59 Hiệp định TRIPS, Cơ quan chức năng phải có quyền ra lệnh tiêu hủy hoặc xử lý hàng hóa xâm phạm. Điều 59 kết hợp với câu đầu tiên của Điều 46: Cơ quan chức năng phải có quyền ra lệnh loại khỏi kênh thương mại hàng hóa xâm phạm theo cách thức tránh bất kỳ thiệt hại nào cho chủ thể quyền. Trung Quốc không vi phạm nghĩa vụ theo Điều 59 và câu đầu tiên của Điều 46, vì Cơ

<sup>597</sup> Theo Điều 32, Các biện pháp giải thích bổ sung, Công ước Viên về luật điều ước quốc tế, viện dẫn biện pháp giải thích bổ sung sẽ được phép khi ý nghĩa vẫn mơ hồ hoặc không rõ ràng hoặc kết quả rõ ràng vô lý, thậm chí sau khi viện dẫn đến quy tắc giải thích chung theo Điều 31 của Công ước.

quan hải quan có cả thẩm quyền tiêu hủy và quyền loại bỏ hàng hóa khỏi kênh thương mại mà không gây hại cho chủ thể quyền. Trên thực tế, Cơ quan hải quan có quyền trao tặng hàng hóa xâm phạm cho tổ chức phúc lợi xã hội và cho phép bán hàng hóa đó cho chủ sở hữu quyền; nhưng họ cũng có toàn quyền xác định xem liệu có nên tiêu hủy hàng hóa xâm phạm không. Trong khi Hiệp định TRIPS yêu cầu Cơ quan Hải quan Trung Quốc có thẩm quyền nhất định thì Hiệp định này cũng không hạn chế Cơ quan hải quan chỉ được xử lý hàng hóa xâm phạm bằng những cách thức được quy định trong Hiệp định. Cơ quan hải quan có quyền loại bỏ hàng hóa xâm phạm khỏi thị trường nhưng phải lưu ý thích đáng đến lợi ích của chủ thể quyền, và có toàn quyền xác định phương pháp loại bỏ nào là phù hợp. Tuy vậy, trên thực tế, từ năm 2005 đến năm 2007, Cơ quan hải quan đã chọn biện pháp tiêu hủy để xử lý 58% tổng giá trị hàng hóa xâm phạm.

(ii) Việc đấu giá công khai của Cơ quan Hải quan Trung Quốc là hoàn toàn phù hợp với nghĩa vụ của Trung Quốc theo Điều 59. Hiệp định TRIPS không cấm đấu giá công khai. Biện pháp đấu giá công khai theo quy định và các biện pháp thực thi về hải quan của Trung Quốc là hoàn toàn phù hợp với hai nguyên tắc của Điều 46 (và Điều 59) nhằm ngăn ngừa một cách có hiệu quả hành vi xâm phạm và tránh gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho chủ thể quyền. Những người xâm phạm có hàng hóa bị bán đấu giá rơi vào tình trạng giống như hàng hóa bị tiêu hủy (bị mất hàng hóa mà không được bồi thường), và việc Cơ quan hải quan sử dụng giá khởi điểm tại phiên đấu giá nhằm bảo đảm rằng người xâm phạm không có cơ hội mua hàng hóa bị thu giữ tại phiên đấu giá công khai với mức giá thấp bất hợp lý để sử dụng chúng trong việc làm giả tiếp theo. Mặt khác, chủ thể quyền có quyền pháp lý và quyền chính thức có ý kiến tại phiên đấu giá công khai, do đó thủ tục này sẽ tránh bất kỳ thiệt hại nào cho người đó.

(iii) Trung Quốc tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý tại câu thứ tư của Điều 46. Hoa Kỳ lập luận rằng Cơ quan hải quan phải có quyền loại bỏ hàng hóa xâm phạm ra khỏi kênh thương mại: trong vụ kiện này, việc Cơ quan Hải quan Trung Quốc đấu giá công khai sẽ không vi phạm nghĩa vụ này. Trong các vụ kiện sau này, Hoa Kỳ đã lập luận ngược lại rằng điều khoản này cấm đưa hàng hóa xâm phạm nhằm hiệu trở lại kênh thương mại. Tuy nhiên, Hoa Kỳ không chứng minh được rằng câu thứ tư của Điều 46 đã được tích hợp vào Điều 59 (và do đó, áp đặt nghĩa vụ đối với Cơ quan hải quan) và không chứng minh được rằng Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ ở câu đầu tiên của Điều 46 mà về mặt hợp lý và hợp pháp là đặt ra nghĩa vụ trước câu thứ tư Điều 46.

c) Theo pháp luật Trung Quốc, có ba cơ chế pháp lý để thực thi quyền sở hữu trí tuệ: hình sự, hành chính và dân sự. Theo Luật Hình sự và cách giải thích của Trung Quốc, thủ tục và chế tài hình sự được áp dụng cho hành vi cố ý bán hàng giả mạo nhãn hiệu và hàng xâm phạm quyền tác giả là phù hợp trong bối cảnh thương mại và cấu trúc pháp lý của Trung Quốc. Hoa Kỳ đã không chứng minh được rằng luật hình sự của Trung Quốc vi phạm nghĩa vụ theo Điều 61 Hiệp định TRIPS.

(i) Hoa Kỳ đã hiểu sai hệ thống pháp luật hình sự của Trung Quốc. Các biện pháp hình sự được sử dụng để xử lý hành vi hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả được thực hiện ở một quy mô lớn vượt qua ngưỡng áp dụng chế tài hình sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố được xem xét khi tính toán ngưỡng này. Hoa Kỳ giải thích sai về phạm vi của “*ngưỡng số lượng hoạt động kinh doanh bất hợp pháp*” mà quên rằng Cơ quan chức năng của Trung Quốc còn xem xét cả hàng hóa xâm phạm có tại các kho, trên đường vận chuyển và đã được bán. Họ thực hiện việc tính toán cộng dồn căn cứ trên ngưỡng hình sự qua các năm của hành vi phạm tội và, ngoài ra, chế tài hình sự còn được áp dụng cả cho các sản phẩm chưa hoàn thiện.

(ii) Trung Quốc còn có cơ chế thực thi hành chính của Chính phủ đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cơ chế này không phụ thuộc vào ngưỡng tối thiểu của Luật Hình sự. Hành vi xâm phạm ở bất kỳ quy mô nào cũng phải chịu chế tài này của Chính phủ.

(iii) Hoa Kỳ có nghĩa vụ chứng minh nhiều hơn đáng kể so với trường hợp thông thường khi đưa ra yêu cầu Trung Quốc phải ban hành pháp luật hình sự. Những vấn đề cần nhận được sự tôn trọng lớn theo truyền thống và chuẩn mực của pháp luật quốc tế.

(iv) Hoa Kỳ đã nộp một số bài báo để minh họa cho một số điểm trong cách tính toán các ngưỡng theo Luật Hình sự và cách giải thích của Trung Quốc. Tuy nhiên, đó là những bài báo có tính chất dựng chuyện, có chứa thông tin sai lệch, và Ban hội thẩm không nên tin cậy vào những tài liệu này. Cơ quan chức năng của Trung Quốc đã công bố công khai những thông tin liên quan trên các trang web chính thức, các báo, tạp chí và kênh truyền thông phù hợp khác.

(v) Theo Điều 61 Hiệp định TRIPS, “*quy mô thương mại*” đề cập đến mức độ đáng kể của hành vi xâm phạm, chứ không có nghĩa là quy mô của hành vi được thực hiện để thu lợi tài chính. Vì vậy, các Thành viên có nghĩa vụ áp dụng chế tài hình sự đối với hành vi xâm phạm cố ý, có mức độ xâm phạm đáng kể, phù hợp với bối cảnh thương mại và cấu trúc pháp lý của các Thành viên. Trung Quốc đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này. Có nhiều yếu tố minh họa cho việc giải thích này. Ủy ban chuyên gia về các biện pháp chống hàng giả và xâm phạm quyền tác giả của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã đưa ra định nghĩa về “*quy mô thương mại*” vào tháng 02/1988, trong đó làm rõ rằng thuật ngữ này chứa một tiêu chuẩn rộng và linh hoạt, được xây dựng để bao hàm nhiều (yếu tố) hơn là việc chỉ thu lợi đơn thuần. Ủy ban xây dựng luật mẫu cho quốc gia thành viên WIPO đã phủ nhận cáo buộc của Hoa Kỳ rằng bất kỳ hành vi xâm phạm nào được thực hiện nhằm thu lợi tài chính cũng phải được hiểu là có “*quy mô thương mại*.” Theo các nguyên tắc giải thích của Công ước Viên về luật điều ước quốc tế thì bối cảnh của Điều 61 cho thấy các Thành viên không bao giờ có ý định ràng buộc pháp luật hình sự quốc gia với các tiêu chuẩn cụ thể.<sup>598</sup> Mục đích Hiệp định TRIPS nhằm thúc đẩy thương mại quốc tế thông qua bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong hệ thống pháp luật của các Thành viên (như được đề cập tại Lời nói đầu của Hiệp định) đã hỗ trợ cho ý tưởng rằng Điều 61 không nên được hiểu là sự hài hòa hóa hệ thống pháp luật của các Thành viên - điều sẽ dẫn đến sự cáo buộc thành công của Hoa Kỳ. Thực tiễn sau đó của các Thành viên, chẳng hạn chính Hoa Kỳ đã đàm phán về một định nghĩa “*quy mô thương mại*” hẹp và cụ thể trong các Hiệp định thương mại tự do song phương, thậm chí cả với các nước là thành viên Hiệp định TRIPS (và do đó, đã sử dụng tiêu chuẩn “*quy mô thương mại*” của Hiệp định mà không cần phải định nghĩa lại), cho thấy rằng “*quy mô thương mại*” là một tiêu chuẩn rộng, bao gồm hành vi xâm phạm đáng kể và rằng Hoa Kỳ đang muốn thiết lập một tiêu chuẩn mới cho thuật ngữ này.

(vi) Trung Quốc đã thi hành nghĩa vụ tại Điều 61 nhằm áp dụng các biện pháp hình sự cho hành vi hàng giả mạo nhãn hiệu và hàng xâm phạm quyền tác giả một cách cố ý ở quy mô thương mại. Trung Quốc áp dụng các chế tài hình sự đối với các hành vi xâm phạm vượt qua các ngưỡng được quy định trong pháp luật của mình. Cần phải có sự tôn trọng dành cho pháp luật quốc gia, cho khả năng phân bổ nguồn lực thực thi theo Hiệp định TRIPS và cho quy mô thương mại ở Trung Quốc: ngưỡng số lượng kinh doanh bất hợp pháp chỉ là một trong số các ngưỡng bị áp dụng chế tài hình sự, là mức thấp đáng kể, kể cả đối với các doanh nghiệp thương mại nhỏ nhất hoạt động ở Trung Quốc.

(vii) Do câu thứ hai của cả Điều 61 và Điều 41.1 Hiệp định TRIPS dựa trên các quy định tại câu đầu tiên của Điều 61, và Hoa Kỳ đã không chứng minh được rằng Trung Quốc đã vi phạm các quy định tại câu đầu tiên của Điều 61 nên Hoa Kỳ cũng không chứng minh được rằng Trung Quốc đã vi phạm các quy định tại câu thứ hai của các Điều liên quan nêu trên.

### Kết luận, phán quyết và khuyến nghị của Ban hội thẩm:

<sup>598</sup> Lời văn của Điều 61 thiếu rõ ràng, trái với các điều khoản cụ thể được quy định tại các Điều từ 42 đến 48 trong Hiệp định TRIPS, và các Điều 1.1 và 45.1 cho thấy các Thành viên đã từ chối chấp nhận TRIPS là một hiệp định buộc họ phải hài hòa hóa pháp luật.

a) Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng Luật Bản quyền của Trung Quốc vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS.<sup>599</sup>

(i) Hoa Kỳ đã đưa ra cáo buộc theo Điều 2(6) Công ước Berne, như được tích hợp vào Điều 9.1 Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên, Hoa Kỳ chỉ đưa ra cáo buộc này khi góp ý cho dự thảo Báo cáo của Ban hội thẩm. Các vấn đề liên quan đến điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm theo quy định của Điều 6.2 Hiệp định DSU đã được thảo luận trong *Vụ kiện Ấn Độ - Bằng độc quyền sáng chế I liên quan đến cáo buộc của Hoa Kỳ về tính minh bạch*.<sup>600</sup> Theo quyết định của các Ban hội thẩm trước đó,<sup>601</sup> cáo buộc theo Điều 2(6) Công ước Berne, như được tích hợp vào Điều 9.1 Hiệp định TRIPS, không thuộc điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm.

(ii) Hoa Kỳ cáo buộc rằng Điều 4(1) Luật Bản quyền Trung Quốc từ chối bảo hộ quyền tác giả và việc thụ hưởng các quyền có tại Điều 10 Luật Bản quyền<sup>602</sup> đối với những tác phẩm bị cấm xuất bản hoặc bị cấm phân phối, do đó, đã vi phạm Điều 5(1) Công ước Berne (1971), như được tích hợp vào Điều 9.1 Hiệp định TRIPS. Cáo buộc này “*thực sự*” là một thách thức đối với Điều 4(1) Luật Bản quyền của Trung Quốc, đó là một thách thức về mặt pháp lý chứ không phải đối với vụ việc cụ thể. Mặc dù nước Thành viên thường ở vị trí khách quan trong việc giải thích ý nghĩa pháp luật của mình, nhưng trong bối cảnh tranh chấp thì Thành viên đó phải có nghĩa vụ chứng minh cách giải thích của mình là xác đáng.<sup>603</sup>

(iii) Lời văn của Điều 4(1) Luật Bản quyền Trung Quốc rõ ràng đã từ chối bảo hộ pháp lý đối với một số tác phẩm nhất định: biện pháp này đủ rõ để cho thấy Điều 4(1) từ chối các quyền nhân thân và kinh tế được cấp về mặt pháp lý theo Điều 10 (quy định triển khai các quyền được cấp đặc biệt theo Công ước Berne) đối với một số tác phẩm nhất định, bao gồm các tác phẩm của công dân các Thành viên WTO như cáo buộc của Hoa Kỳ. Cách giải thích này phù hợp với quan điểm của tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc khi xét xử vụ kiện “*Câu chuyện bí mật*” ở trong nước năm 1998, như được nộp cho Ban hội thẩm, và phù hợp với tài liệu nộp bởi Trung Quốc. Để làm rõ những tuyên bố trước đó, Trung Quốc đã phân biệt giữa “*quyền tác giả*” và “*bảo hộ quyền tác giả*” trong vụ kiện này, và giải thích rằng Điều 4(1) chỉ từ chối “*bảo hộ quyền tác giả*” chứ không phải từ chối “*quyền tác giả*.” Tuy nhiên, dù không có bằng chứng nào được đưa ra cho thấy quyền tác giả sẽ được thụ hưởng hoặc đã tồn tại đối với những tác phẩm bị từ chối bảo hộ quyền tác giả theo Điều 4(1).

(iv) Đối với các tác phẩm thuộc phạm vi áp dụng của Điều 4(1) Luật Bản quyền, có rất nhiều luật và quy định (biện pháp) cấm xuất bản hoặc phân phối những tác phẩm đó ở Trung Quốc. Hoa Kỳ đã viện dẫn tất cả biện pháp này. Phạm vi các tác phẩm bị cấm phụ thuộc không chỉ vào nội dung mà còn phụ thuộc vào cả thủ tục kiểm duyệt tác phẩm có chứa nội dung bất hợp pháp. Các tác phẩm bị cấm theo Điều 4(1) bao gồm tác phẩm không được phê duyệt nội dung và tác phẩm được phê duyệt nhưng bị xóa những phần bị cho là bất hợp pháp khi kiểm duyệt. Hiện chưa rõ cách thức thực thi để xử lý hành vi sao chép các bản chưa được chỉnh sửa (bản gốc), và liệu tác phẩm không được nộp để kiểm duyệt nội dung bắt buộc và tác phẩm đang chờ kết quả kiểm duyệt có thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 4(1) không. Vì vậy, các tác phẩm bị từ chối bảo hộ theo Điều 4(1) bao gồm tác phẩm không được phê duyệt nội dung và phần bị cắt (xóa) của tác phẩm được phê duyệt, nếu xét từ khía cạnh bảo hộ quyền

tác giả đối với tác phẩm. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã không đưa ra được bằng chứng rõ ràng để chứng minh rằng những tác phẩm không được nộp để kiểm duyệt nội dung, những tác phẩm đang chờ kết quả kiểm duyệt nội dung và bản gốc của những tác phẩm bị cắt (để được phép phân phối ở Trung Quốc) bị từ chối bảo hộ quyền tác giả theo Điều 4(1).

(v) Không bên nào cho rằng việc từ chối bảo hộ theo Điều 4(1) là được phép theo bất kỳ ngoại lệ nào đối với các quyền được quy định tại Điều 9(2), Điều 10 hoặc Điều 10bis Công ước Berne. Cũng không bên nào cho rằng việc từ chối bảo hộ theo Điều 4(1) là được phép theo các ngoại lệ tại Điều 13 Hiệp định TRIPS.

(vi) Với những lý do nêu trên, Hoa Kỳ đã cho rằng Điều 4(1) Luật Bản quyền vi phạm Điều 5(1) Công ước Berne, như được tích hợp vào Điều 9.1 Hiệp định TRIPS. Trong trường hợp không được phê duyệt bởi Cơ quan kiểm duyệt, khả năng từ chối bảo hộ quyền tác giả cho thấy sự không rõ ràng đối với các tác phẩm không đáp ứng yêu cầu kiểm duyệt nội dung theo Điều 4(1), và làm ảnh hưởng đến việc thụ hưởng quyền như đề cập ở trên. Trung Quốc phải có nghĩa vụ quốc tế trong việc bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm theo quy định Điều 5(1) Công ước Berne, như được tích hợp vào Điều 9.1 Hiệp định TRIPS.

(vii) Trung Quốc bảo vệ quy định của mình theo Điều 17 Công ước Berne, như được tích hợp vào Điều 9.1 Hiệp định TRIPS. Các Bên đã nhất trí rằng Điều 17 khẳng định Chính phủ có một số quyền nhất định nhằm kiểm soát việc khai thác tác phẩm, nhưng không bao gồm quyền từ chối bảo hộ quyền tác giả đối với một số tác phẩm nhất định. Các quyền có được theo Điều 17 bao gồm quyền kiểm soát hoặc cấm lưu thông, trưng bày, triển lãm hoặc sao chép tác phẩm, kể cả kiểm duyệt tác phẩm vì mục đích cộng đồng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng Điều 17 cho phép từ chối bảo hộ mọi quyền tác giả đối với tác phẩm: các thuật ngữ “*lưu thông, trưng bày hoặc triển lãm*” không tương ứng với các thuật ngữ được sử dụng để xác định các quyền nội dung được quy định trong Công ước Berne, mặc dù những quyền này có thể chồng chéo hoặc có liên quan với một số quyền được cấp. Quyền tác giả và việc kiểm duyệt của Chính phủ nhằm giải quyết các quyền và lợi ích khác nhau. Quyền tác giả bảo hộ quyền tư nhân, như được đề cập trong đoạn thứ tư Lời mở đầu Hiệp định TRIPS; trong khi việc kiểm duyệt của Chính phủ phục vụ cho mục đích cộng đồng. Đối với các quyền được cấp theo Công ước Berne, việc Chính phủ cho phép, kiểm soát hoặc cấm lưu thông, trưng bày hoặc triển lãm tác phẩm có thể làm ảnh hưởng đến việc thực hiện một số quyền nhất định đối với tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả bởi chủ sở hữu hoặc bởi người được chủ sở hữu cho phép. Tuy nhiên, không có lý do để tin rằng việc kiểm duyệt phải loại bỏ hoàn toàn các quyền đối với một tác phẩm cụ thể. Trung Quốc đã không giải thích được điều này. Vì vậy, cho dù Trung Quốc có các quyền được công nhận tại Điều 17 Công ước Berne, nhưng Luật Bản quyền Trung Quốc đã vi phạm Điều 5(1) Công ước Berne, như được tích hợp vào Điều 9.1 Hiệp định TRIPS. Hoa Kỳ đã đưa ra được các bằng chứng rõ ràng về sự vi phạm vì (như được làm rõ bởi Cơ quan phúc thẩm trước đó) khi một biện pháp bị phản đối thì việc phân tích hình thức của biện pháp là đủ để đánh giá, và chỉ khi ý nghĩa hay nội dung của biện pháp đó không rõ ràng thì mới cần có sự phân tích kỹ lưỡng hơn.<sup>604</sup>

(viii) Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng Trung Quốc quy định việc thụ hưởng và thực thi quyền tác giả phải trải qua thủ tục kiểm duyệt về nội dung là vi phạm Điều 5(2) Công ước Berne, như được tích hợp vào Điều 9.1 Hiệp định TRIPS. Cáo buộc này có thể là đối tượng của tính hiệu quả tư pháp. Đó là, do Ban hội thẩm không buộc phải giải quyết mọi khiếu nại pháp lý của nguyên đơn nếu thấy rằng biện pháp bị khiếu nại không phù hợp với một điều khoản cụ thể trong Hiệp định liên quan, thì Ban hội thẩm có quyền quyết định không cần xem xét liệu biện pháp đó có phù hợp với quy định khác được dẫn chiếu bởi nguyên đơn hay không, với điều kiện là phải thực hiện việc này một cách rõ ràng. Cáo buộc này

<sup>599</sup> Hoa Kỳ đã cáo buộc câu đầu tiên Điều 4 Luật Bản quyền Trung Quốc vi phạm nghĩa vụ của Trung Quốc theo Điều 9.1 Hiệp định TRIPS, tích hợp các Điều 5(1) và 5(2) Công ước Berne (1971), cũng như Điều 14, câu 1 và 2 Điều 61 và Điều 41.1 Hiệp định TRIPS.

<sup>600</sup> Xem trang 38, tài liệu WT/DS50/R và WT/DS50/AB/R.

<sup>601</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, *Vụ kiện EC - Nhân hiệu và chỉ dẫn địa lý (Ôxtrâyli)*, các đoạn 7.37 - 7.43; Ban hội thẩm của Vụ kiện đó đã phán quyết rằng các cáo buộc liên quan đến quy định của Công ước Paris (1967) mà không được đề cập cụ thể trong yêu cầu thành lập Ban hội thẩm sẽ không thuộc Điều khoản tham chiếu.

<sup>602</sup> Điều này được phản ánh trong tập hợp các quyền tối thiểu được bảo đảm tại Điều 5(1) Công ước Berne.

<sup>603</sup> Phán quyết: xem phần hồi của Trung Quốc cho câu hỏi số 52.

<sup>604</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm trong *Vụ kiện Hoa Kỳ - Rà soát thép chống gỉ*, đoạn 168

liên quan đến việc từ chối bảo hộ quyền tác giả theo Điều 4(1) Luật Bản quyền và Ban hội thẩm đã phán quyết về điều này khi xem xét cáo buộc theo Điều 5(1) Công ước Berne, như được tích hợp vào Điều 9.1 Hiệp định TRIPS. Những đánh giá về cáo buộc này theo Điều 5(2) Công ước Berne, như được tích hợp vào Điều 9.1 Hiệp định TRIPS, sẽ không mang lại giải pháp tích cực cho vụ kiện. Vì vậy, Ban hội thẩm không cần phải phán quyết về cáo buộc này.

(ix) Tại một thời điểm nhất định trong vụ kiện, Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng trong phạm vi mà Điều 4(1) Luật Bản quyền Trung Quốc áp dụng đối với buổi biểu diễn hoặc bản ghi âm, Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 14 Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên, không có phán quyết nào về cáo buộc này vì không được đề cập trong yêu cầu thành lập Ban hội thẩm cũng như trong hồ sơ do Hoa Kỳ nộp.

(x) Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng tác phẩm bị từ chối bảo hộ theo Điều 4(1) Luật Bản quyền Trung Quốc cũng bị từ chối áp dụng các biện pháp thực thi được quy định tại Chương V của Luật, và Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ tại Điều 41.1 Hiệp định TRIPS. Trung Quốc khẳng định rằng mặc dù quyền thực thi có thể bị từ chối đối với những tác phẩm đó, nhưng các quy định thực thi vẫn được “*tiếp cận*” với quy trình thực thi, dù rằng họ có đủ bằng chứng hoặc quyền thực thi hữu hiệu hay không. Cần nhấn mạnh rằng thủ tục thực thi tại Phần III Hiệp định TRIPS có phạm vi rộng hơn nhiều so với việc tiếp cận với quy trình được quy định cho chủ sở hữu quyền có tác phẩm bị từ chối bảo hộ ở Trung Quốc. Phần III Hiệp định TRIPS bao gồm một tập hợp (bộ) thủ tục thực thi tối thiểu được nhất trí ở bình diện đa phương mà các Thành viên phải dành cho chủ thể quyền để xử lý hành vi xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ có trong Hiệp định. Nếu một Thành viên lựa chọn quy định các thủ tục khác - để thực thi quyền sở hữu trí tuệ hoặc để thực thi quyền đối với các đối tượng nhất định - thì sự lựa chọn chính sách đó không được làm giảm nghĩa vụ của Thành viên theo Điều 41.1 trong việc bảo đảm rằng phải quy định các thủ tục thực thi tại Phần III. Với những lý do trên, Điều 4 Luật Bản quyền Trung Quốc đã vi phạm các nghĩa vụ theo Điều 41.1.

(xi) Hoa Kỳ cáo buộc rằng thủ tục hình sự quy định tại Điều 47 Luật Bản quyền Trung Quốc không được áp dụng cho các tác phẩm bị từ chối bảo hộ theo Điều 4 của Luật, và Trung Quốc không quy định việc áp dụng thủ tục và chế tài hình sự trong một số trường hợp cố ý xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại, do đó đã vi phạm nghĩa vụ tại câu đầu tiên và câu thứ hai Điều 61 Hiệp định TRIPS. Hiệu quả tư pháp có thể được áp dụng cho cáo buộc này vì có liên quan đến từ chối bảo hộ quyền tác giả theo Điều 4(1) Luật Bản quyền, và tác động của nó đến thực thi quyền. Ban hội thẩm đã ra phán quyết về biện pháp này khi xem xét cáo buộc theo Điều 5(1) Công ước Berne, như được tích hợp vào Điều 9.1 Hiệp định TRIPS, và theo Điều 41.1 Hiệp định TRIPS. Việc đánh giá bổ sung về những cáo buộc này theo Điều 61 sẽ không mang lại giải pháp tích cực cho vụ kiện. Vì vậy, Ban hội thẩm không cần phải phán quyết về những cáo buộc này.

b) Hoa Kỳ đã khiếu nại ba biện pháp hải quan của Trung Quốc.<sup>605</sup> Hoa Kỳ đã khiếu nại các biện pháp hải quan “*như vậy*”, nghĩa là về mặt pháp lý, chứ không phải việc áp dụng đối với vụ việc cụ thể.

(i) Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng Cơ quan chức năng của Trung Quốc không thể tiêu hủy hoặc xử lý hàng hóa xâm phạm như quy định tại Điều 59 Hiệp định TRIPS. Cơ quan Hải quan Trung Quốc phải tuân thủ quy trình bắt buộc, và do đó, không thể thực hiện được thẩm quyền tiêu hủy hàng hóa, mà phải ưu tiên áp dụng các biện pháp loại khỏi kênh thương mại. Theo đó, cả ba cách loại khỏi kênh thương mại là tặng tổ chức phúc lợi xã hội, bán cho chủ thể quyền và đấu giá hàng hóa xâm phạm đều vi phạm Điều 59 và Điều 46, như được tích hợp vào Điều 59. Trung Quốc đã phản hồi rằng Cơ quan hải quan có thể ra lệnh xử lý và tiêu hủy hàng hóa xâm phạm theo Điều 59 Hiệp định TRIPS.

(ii) Mục 4 Phần III Hiệp định TRIPS quy định thủ tục để Cơ quan hải quan đình chỉ thông quan hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vào lưu thông tự do. Tất cả các điều khoản tại Mục 4 phải được hiểu là một tập hợp các thủ tục chặt chẽ chứ không nên hiểu một cách riêng rẽ. Điều 59 quy định các bước phải được áp dụng sau khi phát hiện hàng hóa xâm phạm quyền, do đó phải được đọc và hiểu trong bối cảnh liên quan - nghĩa là phù hợp với Mục 4 Phần III Hiệp định TRIPS. Trước khi phân tích các biện pháp tranh chấp, việc diễn giải các thuật ngữ tại Điều 59 và Điều 46 Hiệp định TRIPS là cần thiết: 1) “*Hàng hóa xâm phạm*”: ý nghĩa thông thường của thuật ngữ “*hàng hóa xâm phạm*” tại Điều 59 không chỉ hạn chế ở những hàng hóa xâm phạm các quyền cụ thể. Tuy nhiên, hiểu theo bối cảnh thì có những sự hạn chế nhất định: Điều 51 (quy định việc Cơ quan hải quan đình chỉ thông quan hàng giả mạo nhãn hiệu và hàng xâm phạm quyền tác giả) là một phần trong bối cảnh của Điều 59. Khi đọc hai quy định này cùng nhau, rõ ràng các quy định của Điều 59 không chỉ áp dụng cho hàng giả mạo nhãn hiệu và hàng xâm phạm quyền tác giả, mà còn áp dụng cả với một số hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khác, đặc biệt là hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, hàng hóa xâm phạm quyền tác giả và hàng hóa xâm phạm độc quyền sáng chế. Cần lưu ý rằng câu thứ ba trong Điều 51 đề cập việc áp dụng mở rộng một cách tự nguyện cho “*hàng hóa xâm phạm được tập kết để xuất khẩu*,” điều đó cho thấy rõ ràng không có nghĩa vụ áp dụng các yêu cầu tại Điều 59 cho hàng hóa được tập kết để xuất khẩu. Do Hoa Kỳ chỉ cáo buộc đối với các biện pháp hải quan áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu, mà không đề cập đến các biện pháp áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu, nên cáo buộc này sẽ được xem xét trong phạm vi có liên quan đến hàng hóa được tập kết để nhập khẩu; 2) “*Phải có thẩm quyền*”: thuật ngữ “*phải có thẩm quyền*” tại Điều 59 có nghĩa là nghĩa vụ trao cho cơ quan chức năng quyền được ra lệnh áp dụng một số biện pháp cụ thể, chứ không phải thực thi quyền đó, và có nghĩa là nghĩa vụ trao thẩm quyền ra lệnh áp dụng một số biện pháp nhất định, chứ không phải chỉ thẩm quyền ra lệnh áp dụng các biện pháp đó. “*Thẩm quyền*” quy định tại Điều 59 là quyền “*tiêu hủy*” hoặc “*loại bỏ*”, do đó một điều kiện mà tước đoạt đi thẩm quyền ra lệnh áp dụng một biện pháp (ví dụ, tiêu hủy) có thể phù hợp với Điều 59, miễn là cơ quan chức năng vẫn có thẩm quyền ra lệnh áp dụng các biện pháp khác (trong ví dụ này, chính là biện pháp “*loại bỏ*”). Tuy các quy định tại Mục 2, 3 và 4 Phần III Hiệp định TRIPS đặt trách nhiệm thực hiện thủ tục thực thi cho các chủ thể quyền, nhưng Điều 59 không yêu cầu các Thành viên phải có hành động mặc nhiên (ex officio) phải hành động nếu không có đơn hoặc yêu cầu từ chủ sở hữu quyền. Thẩm quyền ra lệnh áp dụng biện pháp loại bỏ hàng hóa xâm phạm phải tuân thủ các yêu cầu/điều kiện nhất định. Hoa Kỳ đã cáo buộc cụ thể rằng, do trình tự thủ tục gồm các bước bắt buộc nên Cơ quan Hải quan Trung Quốc chỉ có thẩm quyền ra lệnh tiêu hủy hàng hóa xâm phạm trong những trường hợp hạn chế. Chắc chắn, nghĩa vụ tại Điều 59 phải được áp dụng cho cả biện pháp tự nguyện và biện pháp bắt buộc mà đều phải tuân thủ với quy định này; 3) “*Các nguyên tắc quy định tại Điều 46*”: câu đầu tiên Điều 59 quy định Cơ quan chức năng phải có thẩm quyền ra lệnh tiêu hủy hoặc loại bỏ hàng hóa xâm phạm “*phù hợp với các nguyên tắc quy định tại Điều 46*”. Các câu đầu tiên, thứ ba và thứ tư của Điều 46 đều có lời văn nhằm định hướng cho hành động của Cơ quan chức năng. Vì vậy, theo Điều 59 thì Điều 46 quy định rằng cơ quan chức năng phải có thẩm quyền ra lệnh loại bỏ hoặc tiêu hủy mà không phải bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào. Họ phải có quyền ra lệnh loại khỏi kênh thương mại theo cách tránh bất kỳ thiệt hại nào cho chủ thể quyền hoặc ra lệnh tiêu hủy, trừ khi việc loại bỏ hoặc tiêu hủy nêu trên trái với quy định của Hiến pháp hiện hành. Khi ra lệnh loại bỏ hoặc tiêu hủy hàng hóa xâm phạm, cơ quan chức năng phải xem xét sự tương xứng giữa mức độ nghiêm trọng của hành vi xâm phạm và biện pháp chế tài được đưa ra, cũng như phải lưu ý đến lợi ích của bên thứ ba. Cuối cùng, đối với hàng giả mạo nhãn hiệu, việc đơn thuần loại bỏ nhãn hiệu được gắn bắt buộc lên hàng hóa là không đủ để cho phép đưa hàng hóa đó trở lại kênh thương mại, trừ các trường hợp đặc biệt. Mục tiêu chung của các nguyên tắc và nghĩa vụ này là, kể cả một nguyên tắc của Điều 46 được tích hợp vào câu đầu tiên Điều 59, ngăn ngừa một cách có hiệu quả các hành vi xâm phạm; 4) “*loại khỏi kênh thương mại theo cách tránh gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho chủ thể quyền*”: cụm từ này nằm trong câu đầu tiên của Điều 46, được tích hợp vào Điều 59 Hiệp định TRIPS. Do việc loại bỏ hàng hóa xâm phạm khỏi kênh thương mại là giải pháp thay thế cho biện pháp tiêu hủy nên bất kỳ rủi ro nào từ việc hàng hóa không bị tiêu hủy hoàn toàn là không đáp ứng tiêu chuẩn của phương pháp loại bỏ vì sẽ vô hiệu hóa việc lựa chọn giữa loại bỏ và tiêu hủy. Tuy nhiên,

<sup>605</sup> Quy chế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về kiểm soát hải quan quyền sở hữu trí tuệ, Biện pháp thi hành biện pháp hải quan của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo Quy chế và Tuyên bố của Tổng cục Hải quan số 16 năm 2007.

các quan ngại về tác hại gây ra cho chủ thể quyền của một biện pháp loại bỏ cụ thể có liên quan đến việc đánh giá sự tuân thủ Điều 59 và Điều 46 Hiệp định TRIPS. Ngoài ra, các biện pháp được quy định tại Điều 59 không phải là triệt để.

(iii) Liên quan đến sự phù hợp của các biện pháp hải quan được quy định tại Điều 59 và các nguyên tắc được quy định tại Điều 46 Hiệp định TRIPS, việc phân tích về ba biện pháp loại bỏ (hiển tặc cho tổ chức phúc lợi xã hội, bán cho chủ thể quyền và đấu giá hàng hóa) là cần thiết:

1) Việc hiển tặc cho tổ chức phúc lợi xã hội: không có tranh chấp về biện pháp loại bỏ hàng hóa xâm phạm khỏi kênh thương mại bao gồm việc hiển tặc cho tổ chức phúc lợi xã hội để sử dụng hoặc phân phối vì mục đích từ thiện. Tuy nhiên, Hoa Kỳ lập luận rằng chủ sở hữu quyền sẽ bị tổn hại từ việc hiển tặc cho tổ chức phúc lợi xã hội vì hàng giả không thể hiện đúng công dụng và có chất lượng thấp hơn hàng thật, do đó sẽ làm tổn hại đến uy tín của chủ thể quyền. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng cáo buộc rằng không có gì bảo đảm tổ chức phúc lợi xã hội sẽ không bán hàng hóa (xâm phạm) được hiển tặc. Tuy nhiên, cũng không có bằng chứng được đưa ra về việc Cơ quan hải quan sẽ hiển tặc hàng hóa hư hỏng và nguy hiểm cho tổ chức phúc lợi xã hội, và chưa từng xảy ra việc gây hại. Liên quan đến khả năng tổ chức phúc lợi xã hội cũng hiển tặc hàng hóa xâm phạm, không thể coi hàng hóa xâm phạm bị loại khỏi kênh thương mại nếu tổ chức phúc lợi xã hội bán hàng hóa được hiển tặc. Tuy nhiên, hàng hóa xâm phạm phải được coi là đã bị loại khỏi kênh thương mại nếu tổ chức phúc lợi xã hội phân phối hàng hiển tặc, nhưng sau đó hàng hóa đó tìm cách trở lại kênh thương mại. Đối với việc hiển tặc hàng hóa xâm phạm cho tổ chức phúc lợi xã hội theo các biện pháp tranh chấp, Hoa Kỳ đã không chứng minh được rằng Cơ quan hải quan không có đủ thẩm quyền ra lệnh xử lý hàng hóa xâm phạm theo các nguyên tắc nêu tại câu đầu tiên của Điều 46. Trên thực tế, Cơ quan hải quan thường xác định liệu hàng hóa xâm phạm có thể được sử dụng cho mục đích phúc lợi xã hội không và có trách nhiệm giám sát việc sử dụng đó - và việc đó được thực hiện thông qua Bản ghi nhớ giữa Cơ quan hải quan và Hội Chữ thập đỏ. Do đó, Cơ quan hải quan có toàn quyền quyết định việc chuyển giao hàng xâm phạm cho tổ chức phúc lợi xã hội. Về cáo buộc của Hoa Kỳ liên quan đến Luật Hiển tặc cộng đồng của Trung Quốc, trong mối liên hệ với các biện pháp hải quan, Luật này không thuộc điều khoản tham chiếu của Ban hội thẩm, do vậy sẽ không có phán quyết về vấn đề này.

2) Bán cho chủ thể quyền: phương pháp loại bỏ thứ hai trong số các biện pháp tranh chấp là bán cho chủ thể quyền. Biện pháp này cần chủ thể quyền đồng ý trả tiền mua hàng hóa xâm phạm ở mức giá được thống nhất, và đây không phải là biện pháp dành riêng cho Cơ quan hải quan, do đó không tước đoạt “*thẩm quyền*” có tại Điều 59 Hiệp định TRIPS.

3) Bán đấu giá hàng hóa xâm phạm: phương pháp thứ ba trong số các biện pháp tranh chấp là bán đấu giá. Lời văn của các biện pháp hải quan của Trung Quốc (sử dụng động từ “*có thể*”) cho thấy Cơ quan hải quan không có nghĩa vụ phải bán đấu giá hàng hóa trong mọi trường hợp. Trong nhiều tình huống mà Cơ quan hải quan không sử dụng các quy định trong các biện pháp này đã cho thấy, ít nhất về mặt hình thức, các biện pháp này là không bắt buộc đối với họ. Với những lý do này, Hoa Kỳ đã không chứng minh được rằng thẩm quyền ra lệnh bán đấu giá theo các biện pháp hải quan đã tước bỏ thẩm quyền ra lệnh tiêu hủy hàng hóa xâm phạm theo các nguyên tắc tại câu đầu tiên Điều 46. Tuy nhiên, mặc dù bán đấu giá hàng hóa xâm phạm không phải là biện pháp bắt buộc như Hoa Kỳ cáo buộc, nhưng chỉ có thể được thực hiện sau khi đã loại bỏ các yếu tố xâm phạm quyền. Liên quan đến hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, câu thứ tư Điều 46, như được tích hợp vào Điều 59, cho phép đưa hàng hóa vào kênh thương mại, nhưng việc “*loại bỏ đơn thuần*” nhãn hiệu gắn bất hợp pháp trên hàng hóa là không đủ, trừ các trường hợp đặc biệt. Ở Trung Quốc, khi Cơ quan hải quan áp dụng biện pháp bán đấu giá, loại bỏ các yếu tố xâm phạm là bắt buộc, và là một điều kiện của việc bán đấu giá hàng hóa bị Cơ quan hải quan tịch thu. Bên cạnh các trường hợp khác, việc bán đấu giá hàng hóa xâm phạm cũng được áp dụng đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Trong phạm vi mà các biện pháp này được áp dụng cho hàng giả mạo nhãn hiệu thì việc cần làm trước khi bán đấu giá là loại bỏ nhãn hiệu xâm phạm. Điều này đã vi

phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 59, kết hợp với các nguyên tắc trong câu thứ tư Điều 46, rằng việc gỡ bỏ được coi là đủ chỉ trong những trường hợp đặc biệt. Trung Quốc đã lập luận rằng các biện pháp hải quan của mình không quy định việc gỡ bỏ “*đơn thuần*” nhãn hiệu vì chủ thể quyền có cơ hội có ý kiến trước khi bán đấu giá. Tuy nhiên, từ “*đơn thuần*” không có nghĩa rõ ràng và không tạo thêm giá trị gia tăng. Theo câu thứ tư Điều 46, được tích hợp vào Điều 59, thì việc đưa hàng hóa xâm phạm trở lại kênh thương mại là được phép nếu thực hiện nhiều hơn việc loại bỏ nhãn hiệu một cách đơn thuần. Cơ hội để chủ thể quyền nhận có ý kiến trước khi bán đấu giá là không liên quan đến việc loại bỏ đơn thuần nhãn hiệu được gắn một cách bất hợp pháp. Các biện pháp hải quan của Trung Quốc có quy định việc gỡ bỏ đơn thuần nhãn hiệu được gắn bất hợp pháp. Nhưng “*gỡ bỏ đơn thuần*” nhãn hiệu được gắn bất hợp pháp chỉ được phép “*trong những trường hợp đặc biệt*”: trong những trường hợp đặc biệt, việc đơn thuần gỡ bỏ nhãn hiệu được gắn bất hợp pháp có thể là đủ để cho phép đưa hàng hóa trở lại kênh thương mại. Trong bối cảnh này, “*những trường hợp đặc biệt*” được hiểu là những trường hợp rất hạn chế. Các biện pháp hải quan của Trung Quốc quy định việc gỡ bỏ đơn thuần nhãn hiệu được gắn bất hợp pháp là đủ để cho phép đưa hàng hóa vào kênh thương mại mà không cần đến các trường hợp đặc biệt. Do vậy, các biện pháp hải quan của Trung Quốc đã vi phạm Điều 59 Hiệp định TRIPS, bao gồm các nguyên tắc có trong câu thứ tư Điều 46.

c) Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng Luật Hình sự Trung Quốc và cách giải thích chính thức của các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 61 Hiệp định TRIPS. Theo Điều 61, các Thành viên phải có nghĩa vụ quy định thủ tục và chế tài hình sự, ít nhất, đối với trường hợp cố ý giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại. Hoa Kỳ cáo buộc rằng Trung Quốc đã không quy định thủ tục và chế tài hình sự đối với hành vi cố ý giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại.

(i) Hoa Kỳ phản đối các biện pháp hình sự “*hiện có*” của Trung Quốc, nghĩa là phản đối chính các quy định về biện pháp đó, chứ không phải phản đối việc áp dụng các quy định đó trong trường hợp cụ thể. Hoa Kỳ phản đối cả quy định trong Luật Hình sự Trung Quốc và cách giải thích chính thức về những quy định này của cơ quan chức năng Trung Quốc. Sau khi phân tích những giải thích chính thức của cơ quan chức năng của Trung Quốc, có thể kết luận rằng trong hệ thống pháp luật Trung Quốc, những giải thích là có tính ràng buộc và có hiệu lực pháp luật.

(ii) Mặc dù các Thành viên, như Trung Quốc, có thể sử dụng ngưỡng để xác định hành vi bất hợp pháp nào đủ nghiêm trọng và bị xử lý hình sự, nhưng cũng có thể làm việc này theo cách mà không cần sử dụng các ngưỡng. Theo đó, Hoa Kỳ phản đối việc chỉ xử lý theo ngưỡng vì các ngưỡng đó được thiết lập theo pháp luật hình sự và cách giải thích của Trung Quốc nhằm xác định yêu cầu tối thiểu để xử lý hình sự và các ngưỡng này sẽ vô hiệu hóa quy trình tố tụng hình sự do thiếu một số điều kiện nhất định (“*các trường hợp nghiêm trọng*”, “*doanh số bán tương đối lớn*”, “*số tiền thu lợi bất hợp pháp tương đối lớn*” hoặc “*các trường hợp nghiêm trọng khác*” và “*doanh số bán lớn*”) và không đặt ra các ngưỡng cho tình tiết tăng nặng mà cần áp dụng chế tài cao hơn.

(iii) Trung Quốc giải thích thêm rằng các thủ tục và chế tài hình sự có thể áp dụng cho cả đồng phạm và tội phạm có tổ chức. Trên cơ sở đó, theo Trung Quốc, thủ tục và chế tài hình sự sẽ được áp dụng cho người có hành vi xâm phạm không đạt đến ngưỡng hình sự theo Luật hình sự Trung Quốc. Khái niệm về đồng phạm chắc chắn có liên quan đến năng lực của pháp luật hình sự của Trung Quốc, có tính đến yếu tố tổ chức của những người phạm tội. Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi về thực tế thiếu các thủ tục và chế tài hình sự áp dụng những các hành vi xâm phạm không đạt ngưỡng nhất định.

(iv) Phân tích nội dung cụ thể của các ngưỡng về tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là việc cần thiết. Điều chắc chắn rằng Cơ quan chức năng của Trung Quốc có thể coi mục tiêu thu lợi là yếu tố định tính, và rằng trong một số quy định có các ngưỡng thay thế lẫn nhau. Ngoài ra, các ngưỡng có thể tính đến nhiều hành vi xâm phạm, chứ không chỉ đơn thuần là một giao dịch duy nhất có thu nhập, hay lợi nhuận, doanh thu hoặc số lượng bản sao nhất định, và việc tính toán các ngưỡng không chỉ giới hạn



ở giá trị của hàng hóa bị thu giữ ở một địa điểm nhất định (hàng hóa có tại các kho hoặc đang trên đường vận chuyển cũng sẽ được tính đến). Đặc biệt, do chế tài xử phạt hành chính được áp dụng cho những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ dưới ngưỡng hình sự nên các ngưỡng hình sự không tạo ra “*noi trú ẩn an toàn*” cho hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả như cáo buộc của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không bên tranh chấp nào cho rằng các biện pháp thực thi hành chính có thể đáp ứng các nghĩa vụ của Điều 61 (quy định thủ tục và chế tài hình sự). Vì vậy, với những phân tích, mặc dù có tính đến các yếu tố khác nhau trong cơ cấu và phương pháp tính ngưỡng nhưng vẫn có những hành vi giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả nằm dưới tất cả các ngưỡng được quy định và không bị áp dụng các thủ tục và chế tài hình sự. Do đó, cần phải làm rõ liệu những hành vi dưới ngưỡng theo Luật Hình sự Trung Quốc có cấu thành hành vi “*cố ý giả nhãn hiệu hoặc xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại*” theo nghĩa của Điều 61 không để xác định liệu Trung Quốc có vi phạm nghĩa vụ theo Điều 61 không.

(v) Cáo buộc của Hoa Kỳ dựa trên hai yếu tố cơ bản: thứ nhất, mức độ và phương pháp tính ngưỡng, vì bằng việc xác định các mức độ cụ thể, các ngưỡng bị cho là đã loại bỏ toàn bộ các lớp hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả khỏi nguy cơ bị truy tố và xử lý hình sự; thứ hai, có một số thủ nghiệm về các con số trong ngưỡng, do chỉ tập trung vào những thủ nghiệm này nên các ngưỡng đã buộc các cán bộ thực thi bỏ qua các tiêu chí khác của hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả. Yếu tố đầu tiên có tính chất định lượng, còn yếu tố thứ hai có tính chất định tính. Trước khi phân tích hai yếu tố trên cần có một phân tích toàn diện về các nghĩa vụ theo Điều 61 để làm rõ phạm vi và bản chất của các nghĩa vụ đó.

(vi) Theo câu đầu tiên Điều 61, các Thành viên phải quy định các thủ tục và chế tài hình sự để áp dụng ít nhất cho trường hợp cố ý giả mạo nhãn hiệu hoặc xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại. Lời văn của quy định (đặc biệt là việc sử dụng động từ “*phải*”) đặt trong bối cảnh này cho thấy câu đầu tiên áp đặt một nghĩa vụ. Trung Quốc lập luận rằng không có nghĩa vụ cụ thể phát sinh theo câu đầu tiên Điều 61 vì Điều này không định nghĩa thế nào là hành vi xâm phạm về mặt nội dung bị áp dụng biện pháp thực thi, và cả Hiệp định TRIPS hoặc Công ước Berne đều không có định nghĩa nào như vậy. Thay vào đó, các Hiệp định này giúp pháp luật quốc gia xác định quyền nào đang bị xâm phạm. Ngoài ra, Trung Quốc cũng lập luận rằng Điều 61 không rõ bằng Hiệp định Chống bán phá giá và Hiệp định về trợ cấp và biện pháp đối kháng của WTO - hai Hiệp định này đều đặt ra tiêu chí cụ thể và câu thứ ba Điều 1.1 Hiệp định TRIPS xác định ranh giới cho các nghĩa vụ Hiệp định TRIPS. Tất cả những lập luận đều bị bác bỏ. Đúng là Điều 61 có chứa một số thuật ngữ không được định nghĩa và điều này có thể làm ảnh hưởng đến cách giải thích đúng đắn về quy định này. Tuy nhiên, Phần II Hiệp định TRIPS và các Hiệp định có liên quan khác<sup>606</sup> đã xác định rõ các quyền sở hữu trí tuệ và những gì cấu thành hành vi xâm phạm các quyền đó. Nghĩa vụ trong câu đầu tiên Điều 61 được khẳng định bởi các quy tắc giải thích điều ước quốc tế: Hiệp định TRIPS chắc chắn khác so với các Hiệp định về biện pháp thương mại như Trung Quốc viện dẫn, nhưng các Thành viên có nghĩa vụ bảo đảm pháp luật của mình phù hợp với các nghĩa vụ tương ứng được quy định trong Hiệp định TRIPS (theo Điều XVI.4 của Hiệp định WTO). Cuối cùng, việc viện dẫn Điều 1.1 Hiệp định TRIPS đã đưa đến kết luận rằng tiêu chuẩn phù hợp với Điều 61 là tiêu chuẩn tối thiểu có tại điều này được thừa nhận ở cấp độ quốc tế và không có sự linh hoạt trong thực tiễn thi hành ở trong nước, trừ khi được quy định rõ ràng (và Điều 61 không đề cập đến thực tiễn thi hành ở trong nước). Liên quan đến phạm vi của nghĩa vụ tại Điều 61, vì theo Điều này, các Thành viên phải quy định các thủ tục và chế tài hình sự để áp dụng ít nhất cho trường hợp cố ý giả mạo nhãn hiệu hoặc xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại - nghĩa vụ này áp dụng cho mọi hành vi cố ý giả mạo nhãn hiệu và/hoặc xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại. Đó là: 1) Nghĩa vụ này không áp dụng cho mọi quyền sở hữu trí tuệ có trong Hiệp định TRIPS mà chỉ

áp dụng cho nhãn hiệu và quyền tác giả; 2) Nghĩa vụ này không áp dụng cho mọi hành vi xâm phạm nhãn hiệu và quyền tác giả, mà chỉ áp dụng cho hành vi giả mạo nhãn hiệu và sao chép lậu; 3) Từ “*cố ý*” cho biết rằng nghĩa vụ này chỉ được áp dụng khi hành vi xâm phạm đó là cố ý, nhấn mạnh ý đồ của người xâm phạm; 4) Nghĩa vụ này chỉ được áp dụng cho vụ việc “*ở quy mô thương mại*,” do đó một số hành vi cố ý giả mạo nhãn hiệu hoặc xâm phạm quyền tác giả nhất định sẽ không thuộc phạm vi áp dụng của câu đầu tiên Điều 61.

(vii) Ý nghĩa của cụm từ “*quy mô thương mại*” trong Điều 61 là nội dung cần diễn giải chính trong vụ kiện. Cụm từ này là một tiêu chí chính trong bối cảnh của Điều 61 theo nghĩa nếu hành vi cố ý giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả không ở quy mô thương mại thì không phải là đối tượng áp dụng của Điều này. Chỉ có hành vi cố ý giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại mới bị áp dụng các thủ tục và chế tài hình sự (ngược với tất cả hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khác), và điều này cho thấy các nhà đàm phán coi đây là hành vi xâm phạm trắng trợn và nghiêm trọng nhất. Quan điểm này phải được thẩm nhuận khi giải thích Điều 61 Hiệp định TRIPS. Theo đó, Điều 61 là điều khoản duy nhất trong các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ quy định tiêu chuẩn tối thiểu để áp dụng các thủ tục thực thi bằng biện pháp hình sự. Khi được làm rõ, thì điều này là rất quan trọng trong giải thích cụm từ “*quy mô thương mại*.” “*Quy mô*” là một khái niệm có tính định lượng, trong khi “*thương mại*” là một khái niệm có tính định tính vì đề cập đến bản chất của hành vi nhất định. Trong khi “*quy mô*” đề cập đến kích cỡ tương đối, thì “*thương mại*” trong hoàn cảnh này lại thể hiện một yếu tố vừa định tính, vừa định lượng. Như vậy, “*quy mô thương mại*” đề cập đến bản chất của hành vi và kích cỡ tương đối của nó, như một tiêu chuẩn thị trường. Về định lượng, tiêu chuẩn đề cập đến cường độ hoặc mức độ của hoạt động thương mại điển hình hoặc thông thường - những yếu tố mà sẽ khác nhau trong các vụ giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả khác nhau. Những gì được coi là điển hình hoặc thông thường sẽ là khác nhau, tùy thuộc vào loại hình thương mại, đồng thời đây cũng là một khái niệm linh hoạt. Trung Quốc đã đưa ra một số lập luận về cách giải thích “*quy mô thương mại*” mà không được chấp nhận: không có hành động nào xảy ra trên thực tế sau đó (đó là những yếu tố phổ biến, nhất quán và rõ ràng của hành vi hoặc tuyên bố và thỏa thuận trong việc áp dụng Hiệp định TRIPS);<sup>607</sup> Các điều khoản mẫu cho pháp luật quốc gia của Ủy ban chuyên gia WIPO không đại diện cho quan điểm phổ biến của các nhà đàm phán Hiệp định TRIPS (cũng như Ủy ban chuyên gia của WIPO về các biện pháp chống giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả); cuối cùng, Điều 41.1 là điều khoản có liên quan đến sự cân bằng tổng thể giữa quyền và nghĩa vụ trong Phần III Hiệp định TRIPS và cả hai câu đầu tiên và thứ hai của Điều này được áp dụng cho Điều 61, nhưng lại không liên quan đến vụ kiện này.

(viii) Theo đó, quy định của Điều 61 phải được áp dụng cho các biện pháp tranh chấp trong vụ kiện này - đó là các ngưỡng trong Luật Hình sự và cách giải thích của Trung Quốc. Không thể mặc định rằng các ngưỡng, kể cả các tiêu chí trong đó, trái với các tiêu chí tương đối (về “*quy mô thương mại*”) trong câu đầu tiên của Điều 61: miễn là có quy định rằng các thủ tục và chế tài hình sự phải được áp dụng cho trường hợp cố ý giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại, thì Thành viên đó đã tuân thủ nghĩa vụ này. Việc các Thành viên khác cáo buộc rằng một phương pháp cụ thể không quy định thủ tục và chế tài hình sự theo yêu cầu Điều 61 phải được chứng minh bởi các chứng cứ. Hơn nữa, như đã đề cập ở trên, “*quy mô thương mại*” là một tiêu chuẩn linh hoạt, nên sự phù hợp của các ngưỡng hình sự của Trung Quốc với tiêu chuẩn đó phải được đánh giá trong bối cảnh của thị trường Trung Quốc. Cáo buộc của Hoa Kỳ dựa trên hai yếu tố cơ bản rằng:

1) Hoa Kỳ đã phản đối các cấp độ mà theo đó các ngưỡng được thiết lập. Hoa Kỳ lập luận rằng các ngưỡng hình sự của Trung Quốc đã loại trừ một số hành vi thương mại nhất định khỏi bị áp dụng các thủ tục và chế tài hình sự. Hoa Kỳ cần chứng minh rằng các mức độ theo Luật hình sự và các giải thích

<sup>606</sup> Công ước Paris (1967), được tích hợp vào Hiệp định TRIPS theo Điều 2.1, và Công ước Berne (1971), được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 9.1 Hiệp định TRIPS.

<sup>607</sup> Theo Điều 31(3) Công ước Viên về luật điều ước quốc tế.

của Trung Quốc cao hơn so với tiêu chuẩn quy định tại Điều 61 khi áp dụng cho các tình huống thực tế. Sau khi xem xét các ngưỡng hình sự Trung Quốc thì có thể kết luận rằng, về hình thức, các ngưỡng này không loại trừ một số hoạt động thương mại nhất định khỏi bị áp dụng các thủ tục và chế tài hình sự. Tuy nhiên, cần phải xem xét các biện pháp này khi áp dụng thực tế để xem liệu chúng có được áp dụng cho các hành vi có quy mô thương mại theo Điều 61 tại thị trường Trung Quốc không. Hoa Kỳ đã đưa ra một số ví dụ và nhiều lần khẳng định rằng số lượng các bản sao xâm phạm quyền tác giả nhất định được bán sẽ tạo thành hành vi sao chép lậu ở quy mô thương mại. Điều này không thể chứng tỏ rằng những gì cấu thành quy mô thương mại cho một sản phẩm ở thị trường bất kỳ cho Trung Quốc, cũng như không có các số liệu về doanh số bán lẻ hàng hóa xâm phạm đang diễn ra ở Trung Quốc nằm dưới ngưỡng hình sự và các số liệu về việc thu giữ vì chúng không cho phép sự suy giảm bất kỳ về quy mô hoạt động của các cửa hàng bán lẻ bị đột kích. Trong bối cảnh này, những bài báo do Hoa Kỳ nộp liên quan đến cách tính ngưỡng chỉ có tính giai thoại, không chính thức và rất mơ hồ, và không được coi là chứng cứ hợp lệ. Với các phân tích như trên, Hoa Kỳ đã không đưa ra được chứng cứ để chứng minh rằng các mức độ để thiết lập các ngưỡng của Trung Quốc vi phạm nghĩa vụ được quy định tại câu đầu tiên của Điều 61;

2) Hoa Kỳ đã phản đối giá trị và số lượng trong các ngưỡng của Trung Quốc vì các ngưỡng này chỉ được áp dụng cho thành phẩm, và do đó, đã bỏ qua các chỉ số khác của các hoạt động có quy mô thương mại, như hàng hóa chưa hoàn thiện hoặc bao bì giả mạo. Để đánh giá các biện pháp của Trung Quốc, cần phải xác minh liệu các biện pháp đó có tính đến các chỉ số khác không, và nếu chưa thì Trung Quốc có nghĩa vụ xem xét các chỉ số đó theo quy định tại Điều 61 Hiệp định TRIPS không. Hoa Kỳ đã viện dẫn đến ba loại chỉ số quan trọng cần phải được xem xét:

A) Bằng chứng cụ thể: Hoa Kỳ cáo buộc rằng các ngưỡng của Trung Quốc chỉ tập trung vào khối lượng kinh doanh, các ngưỡng về sao chép và lợi nhuận có thể chỉ được tính đối với hàng hóa thành phẩm. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã không giải thích được ý kiến này, và cách thức áp dụng các biện pháp của Trung Quốc đã ủng hộ cho cáo buộc này. Vì một số quyết định của tòa án cho thấy tòa án Trung Quốc đã xem xét cả sản phẩm thành phẩm và sản phẩm chưa hoàn thiện trong quá trình đánh giá của mình. Hoa Kỳ đã không đưa ra được chứng cứ cụ thể về cách tính ngưỡng của Trung Quốc;

B) Tác động đến thị trường thương mại: Hoa Kỳ cáo buộc rằng các ngưỡng của Trung Quốc chỉ áp dụng cho hàng hóa thành phẩm, và do đó bỏ qua một số tiêu chí khác của hoạt động thương mại có quy mô, như tác động của hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả đến thị trường thương mại và chủ sở hữu quyền. Hoa Kỳ đặc biệt quan ngại rằng Internet và các tiến bộ công nghệ sẽ làm cho hàng giả và hàng xâm phạm quyền tác giả mang lại những thiệt hại lớn cho thị trường. Tuy nhiên, không có chứng cứ chứng minh cho cáo buộc của Hoa Kỳ, và những tác động của hành vi xâm phạm đến chủ thể quyền không liên quan đến tiêu chuẩn “*quy mô thương mại*” và không nên được xem xét. Hoa Kỳ đã không đưa ra được chứng cứ rằng các ngưỡng của Trung Quốc đã không tính đến sự tác động đối với thị trường thương mại.

3) Các yếu tố khác: Hoa Kỳ cáo buộc rằng các ngưỡng của Trung Quốc đã không tính đến một loạt các yếu tố mà có thể làm chứng cứ cho hoạt động có “*quy mô thương mại*” (như lịch sử của hành vi xâm phạm, việc tiếp thị và liên kết kinh doanh hoặc sản xuất sản phẩm mẫu để kiểm tra thiết bị sản xuất của người xâm phạm). Tuy nhiên, Hoa Kỳ không thể giải thích được tại sao các ngưỡng của Trung Quốc không tính đến các yếu tố này hoặc không áp dụng trách nhiệm hình sự. Vì vậy, Hoa Kỳ đã không đưa ra được chứng cứ rằng các yếu tố khác không được tính đến trong các ngưỡng của Trung Quốc.

Với những phân tích nêu trên, Hoa Kỳ đã không chứng minh được rằng các ngưỡng hình sự của Trung Quốc vi phạm nghĩa vụ được quy định tại câu đầu tiên Điều 61 Hiệp định TRIPS.

(ix) Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng các biện pháp hình sự của Trung Quốc vi phạm nghĩa vụ của Trung Quốc

trong việc quy định các biện pháp cần thiết và đầy đủ để ngăn chặn hành vi giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền hàng giả, như được quy định tại câu thứ hai Điều 61, và tiếp đó có nghĩa vụ quy định các thủ tục và chế tài theo câu đầu tiên và câu thứ hai Điều 61 như được quy định tại Điều 41.1 Hiệp định TRIPS. Các cuộc thảo luận về hai cáo buộc này không mang đến giải pháp tích cực cho vụ kiện, mà tính hiệu quả tư pháp có thể đạt được đối với những cáo buộc đó. Tuy nhiên, cáo buộc đầu tiên phụ thuộc vào kết quả của cáo buộc của Hoa Kỳ theo câu đầu tiên Điều 61, và do đó không cần phải phán quyết đối với cáo buộc này. Cáo buộc thứ hai là hệ quả của các cáo buộc liên quan đến các biện pháp hình sự theo Điều 61, và do đó không cần phán quyết về cáo buộc này.

#### **Với những phân tích nêu trên, Ban hội thẩm đã phán quyết:**

- Đối với Luật Bản quyền của Trung Quốc và đặc biệt là câu đầu tiên của Điều 4, Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ bảo hộ quyền tác giả đối với một số tác phẩm nhất định theo Điều 5.1 Công ước Berne, như được tích hợp vào Điều 9.1 Hiệp định TRIPS, và nghĩa vụ bảo đảm thủ tục và chế tài thực thi quyền tác giả nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm đối với một số tác phẩm nhất định theo Điều 41.1 Hiệp định TRIPS.

- Đối với các biện pháp hải quan của Trung Quốc, Điều 59 Hiệp định TRIPS không yêu cầu áp dụng biện pháp hải quan đối với hàng hóa được tập kết để xuất khẩu, và Hoa Kỳ không chứng minh được rằng Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ trao cho Cơ quan chức năng thẩm quyền ra lệnh tiêu hủy hoặc loại bỏ hàng hóa xâm phạm khỏi kênh thương mại theo cách tránh gây ra thiệt hại bất kỳ cho chủ thể quyền theo quy định của Điều 59 mà tích hợp các nguyên tắc trong câu đầu tiên của Điều 46. Tuy vậy, Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ không được cho phép đưa hàng hóa giả mạo nhãn hiệu vào kênh thương mại nếu chỉ thực hiện việc loại bỏ đơn thuần nhãn hiệu được gắn bất hợp pháp lên hàng hóa theo quy định tại câu thứ tư Điều 46, trừ trường hợp đặc biệt.

- Đối với các ngưỡng hình sự, Hoa Kỳ đã không chứng minh được rằng Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ trong việc quy định thủ tục và chế tài hình sự phải áp dụng, ít nhất đối với trường hợp cố ý giả mạo nhãn hiệu hoặc xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại theo quy định tại câu đầu tiên Điều 61 Hiệp định TRIPS.

- Hiệu quả tư pháp được thực hiện đối với các cáo buộc rằng Trung Quốc không bảo hộ quyền tác giả và sự thụ hưởng quyền bị phụ thuộc vào thủ tục theo quy định tại Điều 5(2) Công ước Berne, như được tích hợp vào Điều 9.1 Hiệp định TRIPS; đối với cáo buộc Trung Quốc không quy định thủ tục và chế tài hình sự để áp dụng cho một số trường hợp cố ý xâm phạm quyền tác giả ở quy mô thương mại theo Điều 61 Hiệp định TRIPS; và cáo buộc Trung Quốc không quy định các chế tài đầy đủ để ngăn chặn hành vi giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả theo Điều 41.1 và câu thứ hai Điều 61 Hiệp định TRIPS.

#### **Những phát triển tiếp theo liên quan đến vụ kiện:**

a) Ngày 10/4/2007, khi nộp đơn khiếu nại cho vụ kiện này (*Vụ kiện WT/DS362: Trung Quốc - Các biện pháp ảnh hưởng đến việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ*), Hoa Kỳ cũng nộp một đơn kiện khác dẫn đến vụ kiện WT/DS363 (*Trung Quốc - Các biện pháp ảnh hưởng quyền thương mại và phân phối đối với một số ấn phẩm và sản phẩm nghe nhìn*).

b) *Vụ kiện Trung Quốc - Quyền sở hữu trí tuệ* đã nhận được rất nhiều ý kiến khác nhau. Đây là vụ kiện đầu tiên trong WTO có báo cáo của Ban hội thẩm về việc thực thi các cam kết trong Hiệp định TRIPS (khác với những vi phạm khác đối với Hiệp định TRIPS), lần đầu tiên Trung Quốc đã bảo vệ thành công các quy định trong chế độ pháp luật của mình trước một vụ kiện ở WTO, và lần đầu tiên một biện pháp bị kiện có mục tiêu phi thương mại nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận vì lợi ích cộng đồng.

Nhiều học giả và nhà vận động chính sách đã ủng hộ quan điểm rằng Luật Thương mại có thể phục vụ

mục tiêu thúc đẩy và bảo vệ tự do ngôn luận, và rằng hai lĩnh vực pháp luật này có điểm trùng hợp và có cùng mục tiêu. Tuy nhiên, *Vụ kiện Trung Quốc - Quyền sở hữu trí tuệ* đã mang lại một cơ hội tốt để tìm hiểu điểm trùng hợp tiềm năng này có thể đạt được như thế nào trên thực tế, nhưng một số nhà bình luận lại thể hiện quan điểm ngược lại. Thật vậy, trong *Vụ kiện* này, cả hai bên tranh chấp và Ban hội thẩm không biết gì về bối cảnh nhân quyền và tác động của vụ kiện, và những ảnh hưởng của vụ kiện đối với các quy định về nhân quyền. Có một vấn đề tương tự (vì vụ kiện liên quan đến vấn đề cộng đồng/tác động của việc kiểm duyệt đối với thương mại), nhưng trong một vụ kiện khác (do Hoa Kỳ phản đối các biện pháp của Trung Quốc theo Nghị định thư gia nhập WTO của Trung Quốc, Hiệp định GATT 1994 và Hiệp định GATS), chính là *Vụ kiện WT/DS363 (Trung Quốc - Các biện pháp ảnh hưởng quyền thương mại và phân phối đối với một số ấn phẩm và sản phẩm nghe nhìn giải trí)*.<sup>608</sup>

c) Theo các học giả khác, các quyết định giải quyết tranh chấp trước đây đã đề cập đến nghĩa vụ thực thi theo Hiệp định TRIPS, nhưng rất hời hợt. Do nhiều vấn đề còn mới với Ban hội thẩm, nên các tiêu chuẩn thông qua bởi Ban hội thẩm kỳ vọng được xem xét kỹ lưỡng hơn nữa. Ví dụ, khi xử lý các ngưỡng hình sự được thiết lập theo Luật Hình sự và cách giải thích của Trung Quốc áp dụng cho hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả, Ban hội thẩm đã tạo dựng một lộ trình để xử lý các cáo buộc tương lai, nhưng lại không đưa ra các hướng dẫn rõ ràng cho các Chính phủ để bảo đảm rằng pháp luật quốc gia phải tuân thủ với các nghĩa vụ trong Hiệp định TRIPS, ít nhất khi họ muốn sử dụng các ngưỡng.<sup>609</sup>

d) *Vụ kiện Trung Quốc - Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ* đã đạt đến sự căng thẳng đỉnh điểm giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ từ đầu những năm 1990. Việc Trung Quốc không đáp ứng một số tiêu chuẩn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được thể hiện trong Danh mục các nước được ưu tiên theo dõi trong Báo cáo đặc biệt 301 và dẫn đến việc ký kết Thỏa thuận hợp tác với Hoa Kỳ về quyền sở hữu trí tuệ năm 1992 và việc Trung Quốc gia nhập Công ước Berne và Công ước toàn cầu về quyền tác giả năm 1992. Do sự bảo hộ không đầy đủ quyền sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc (không áp dụng các biện pháp hiệu quả chống xâm phạm quyền tác giả), trong những năm 1990, Hoa Kỳ đã tích cực ngăn chặn Trung Quốc gia nhập WTO. Tuy nhiên, ngay cả sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, việc quy định đầy đủ pháp luật trên giấy không mang lại một chế độ thực thi hiệu quả. Năm 2007, Hoa Kỳ đã yêu cầu thành lập Ban hội thẩm cho *Vụ kiện WT/DS362* và quyết định của Ban hội thẩm bị cho là có chút lẩn lộn. Ngày 05/6/2008, Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia - một kế hoạch hành động toàn diện về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được triển khai ở Trung Quốc. Không giống với các kế hoạch hành động về sở hữu trí tuệ trước đây mà được xây dựng để đối phó với áp lực từ các chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ lớn (Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản), Chiến lược này chú ý đến việc khuyến khích hoạt động sáng tạo trong nước.<sup>610</sup>

e) *Vụ kiện Trung Quốc - Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ* không diễn ra một cách bất ngờ: trước vụ kiện, Hoa Kỳ và Trung Quốc gần đi đến một cuộc xung đột thương mại song phương. Kết quả của vụ kiện chính thức này là hợp tác song phương về quyền sở hữu trí tuệ bị dừng lại cho đến khi kết thúc vụ kiện ở WTO. Mặc dù điều này được coi là sự phản ứng không phù hợp, bộc lộ sự thiếu kinh nghiệm của Trung Quốc, nhưng đây là cách để Trung Quốc gây áp lực trở lại lên Chính phủ Hoa Kỳ. Trước sự ngạc nhiên của hầu hết các nhà quan sát, cả Chính phủ Hoa Kỳ và Trung Quốc đều không kháng cáo đối với

báo cáo của Ban hội thẩm, được thông qua vào tháng 3/2009. Cả hai bên (Hoa Kỳ thể hiện một cách rõ ràng hơn, còn Trung Quốc thể hiện ít rõ ràng nhưng có kinh nghiệm hơn so với trước đây) đều coi quyết định là một chiến thắng.<sup>611</sup>

f) Các học giả lỗi lạc nhấn mạnh rằng, sau khi Trung Quốc trở thành thành viên WIPO và ký kết, phê chuẩn một số điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ, cũng như gia nhập WTO, vấn đề chính của Trung Quốc không phải là quy định đầy đủ pháp luật về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, mà là việc thực thi pháp luật. Các yếu tố cản trở việc bảo hộ đầy đủ và thực thi hiệu quả được xác định rằng các quy định trong luật và các văn bản hướng dẫn thi hành là rất mơ hồ, dẫn đến những cách giải thích khác nhau, thiếu tính răn đe hiệu quả đối với hành vi xâm phạm, thiếu ý chí chính trị từ các cấp chính quyền khác nhau, sự miễn cưỡng của ngành công nghiệp trong việc đối đầu với chính quyền trung ương hoặc cơ quan cấp tỉnh, thiếu nguồn lực và sự phối hợp yếu kém giữa các cơ quan thực thi pháp luật.<sup>612</sup>

g) Trung Quốc là nước sản xuất và phân phối hàng giả lớn nhất thế giới và đứng đầu danh sách thu giữ hàng giả của Hoa Kỳ và EU. Một số tác giả coi văn hóa chính trị của Trung Quốc là lý do của sự hạn chế đối với thực thi quyền sở hữu trí tuệ: tự do hóa chính trị và cam kết mạnh hơn đối với tính pháp lý của quyền là điều cần thiết để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tốt hơn.<sup>613</sup>

h) Đối với một số nhà bình luận, quyết định của Ban hội thẩm là một thiệt hại lớn không chỉ đối với Hoa Kỳ, mà còn đối với những quốc gia như Ca-na-đa (đã ủng hộ Hoa Kỳ trong vụ kiện). Quyết định chắc chắn sẽ mang lại các sáng kiến sau đó (như Hiệp định Thương mại chống hàng giả và nhấn mạnh rằng quyền tác giả quốc tế) và nhấn mạnh rằng Luật Thương mại cho phép sự linh hoạt đáng kể mà không cần có điều ước quốc tế mới hoặc nghĩa vụ pháp lý bổ sung.<sup>614</sup> Những người khác đã ủng hộ quan điểm này và bổ sung thêm rằng Luật Sở hữu trí tuệ của Trung Quốc đã được minh oan ở những điểm tranh chấp quan trọng nhất.<sup>615</sup>

## Cộng đồng châu Âu - Thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm điện ảnh và chương trình truyền hình Hy Lạp - Thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm điện ảnh và chương trình truyền hình

Tài liệu IP/D/13WT/DS124 - WT/DS124/2

Tài liệu IP/D/14WT/DS125 - WT/DS125/2

### Bối cảnh của vụ kiện

Ngày 30/4/1998, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Cộng đồng châu Âu liên quan đến việc

<sup>608</sup> T. Broude, *Điều đó thật dễ: Trung Quốc - Giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ và tự do ngôn luận* (ngày 01/9/2009), Tài liệu của Tạp chí Nghiên cứu Luật quốc tế Đại học Hebrew số 22 - 09, xem [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1492222](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1492222).

<sup>609</sup> J. Mendenhall, *Báo cáo của Ban hội thẩm của WTO trong Vụ kiện "Sự phù hợp của các tiêu chuẩn về sở hữu trí tuệ của Trung Quốc"*, ASIL Insight, tập 13, số 4, ngày 04/3/2009, có tại <http://www.asil.org/insights/volunme/13/issue/4/wto-panel-report-consistency-chinese-intellectual-property-standards>.

<sup>610</sup> N.P. Stoianoff, *Ảnh hưởng của WTO đối với chế độ sở hữu trí tuệ của Trung Quốc*, Tạp chí Sydney Law Review, tập 34, số 1, xem [http://sydney.edu.au/law/slr/slr\\_34/slr34\\_1/SLRv34no1Stoianoff.pdf](http://sydney.edu.au/law/slr/slr_34/slr34_1/SLRv34no1Stoianoff.pdf).

<sup>610</sup> N.P. Stoianoff, *Ảnh hưởng của WTO đối với chế độ sở hữu trí tuệ của Trung Quốc*, Tạp chí Sydney Law Review, tập 34, số 1, xem [http://sydney.edu.au/law/slr/slr\\_34/slr34\\_1/SLRv34no1Stoianoff.pdf](http://sydney.edu.au/law/slr/slr_34/slr34_1/SLRv34no1Stoianoff.pdf).

<sup>611</sup> W. Ji, C. Huang, *Kinh nghiệm của Trung Quốc trong xử lý các vụ tranh chấp trong WTO: Quan điểm của Trung Quốc*, (ngày 10/8/2011), Tạp chí Thương mại thế giới, tập 45, số 11, trang 18 - 20, xem [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1759248](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1759248).

<sup>612</sup> B. C. Mercurio, *Bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc từ khi gia nhập WTO: Trật tự và sự phát triển*, (năm 2012), Quan điểm của Trung Quốc, tháng 01/2012, xem [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2152429](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2152429).

<sup>613</sup> A. Zimmerman, P. E. Chaudhry, *Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: Hoàn cảnh đặc biệt của Trung Quốc*, Tạp chí Kinh doanh châu Á - Thái Bình Dương, 10:308-325, 2009, xem <http://www.peggychaudhry.com/publications/journal-asia-pacific.pdf>.

<sup>614</sup> M. Geist, *Tại sao Hoa Kỳ thua trong vụ kiện Trung Quốc tại WTO*. Thất bại., xuất bản ngày 27/01/2009, xem <http://www.michaelgeist.ca/2009/01/wto-china-ip-decision/>.

<sup>615</sup> S. R. Smith, *Quyết định của Ban hội thẩm trong vụ kiện về sở hữu trí tuệ có lợi cho Trung Quốc*, Theo ý kiến chuyên gia, SUNS (6634), ngày 06/01/2009, xem <http://www.twinside.org.sg/site2/wto.info/2009/twinfo20090205.htm>.

thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Hy Lạp (Vụ kiện WT/DS124). Cùng ngày, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Hy Lạp về cùng vấn đề (Vụ kiện WT/DS125).

Mối quan tâm chính của Hoa Kỳ là Cộng đồng châu Âu và Hy Lạp phải tuân thủ các nghĩa vụ tại Phần III Hiệp định TRIPS liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Theo cáo buộc, có một số lượng đáng kể các đài truyền hình ở Hy Lạp thường xuyên phát sóng các tác phẩm điện ảnh và chương trình truyền hình có bản quyền, nhưng không có sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả. Không có biện pháp hiệu quả nào được quy định hoặc thi hành tại Hy Lạp đối với các chương trình phát sóng trái phép. Theo đó, mặc dù có những nỗ lực của chủ sở hữu quyền của Hoa Kỳ để ngăn chặn các chương trình phát sóng trái phép và theo đuổi quyền của họ ở Hy Lạp, nhưng không có hành động nào được thực hiện đối với các hành vi xâm phạm lặp đi lặp lại đối với quyền tác giả thuộc sở hữu của công dân Hoa Kỳ.

Theo Hoa Kỳ, Cộng đồng châu Âu và Hy Lạp đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS, bao gồm nhưng không giới hạn ở: i) Nghĩa vụ quy định các thủ tục thực thi trong pháp luật của họ để cho phép thực hiện các hành động hiệu quả chống lại các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo Điều 41 Hiệp định TRIPS; ii) Nghĩa vụ quy định các thủ tục tố tụng và chế tài hình sự áp dụng ít nhất cho các trường hợp cố tình xâm phạm bản quyền ở quy mô thương mại theo Điều 61 Hiệp định TRIPS.

#### **Cơ sở pháp lý: Các quy định trong Hiệp định TRIPS và các hiệp định liên quan**

**Điều 41.1. Hiệp định TRIPS, Phần III - Thực thi quyền sở hữu trí tuệ, Phần 1:** Nghĩa vụ chung:

*“1. Các Thành viên phải bảo đảm rằng các thủ tục thực thi quyền nêu tại Phần này phải được quy định trong luật quốc gia của mình để cho phép tiến hành các hành động hiệu quả đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được đề cập trong Hiệp định này, bao gồm các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm và những biện pháp chế tài nhằm ngăn chặn không để các hành vi xâm phạm tiếp theo. Các thủ tục đó phải được áp dụng theo cách thức nhằm tránh tạo ra các rào cản cho hoạt động thương mại hợp pháp và quy định các biện pháp chống lại việc lạm dụng các biện pháp đó.*

*2. Các thủ tục liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ phải đúng đắn và công bằng. Các thủ tục đó không được phức tạp hoặc tốn kém quá mức, hoặc không được quy định thời hạn bất hợp lý hoặc trì hoãn vô thời hạn.*

*3. Các quyết định phán xử về vụ việc phải được thể hiện bằng văn bản và nêu rõ lý do. Các quyết định đó ít nhất phải được gửi cho các bên tham gia khiếu kiện không được chậm trễ một cách quá mức. Quyết định phán xử về vụ việc chỉ được dựa vào chứng cứ mà các bên đều phải có cơ hội trình bày ý kiến về chứng cứ đó.*

*4. Các bên tham gia khiếu kiện phải có quyền yêu cầu tòa án xem xét lại các quyết định hành chính cuối cùng và phù hợp với quy định của pháp luật quốc gia của Thành viên liên quan đến mức độ nghiêm trọng của vụ án, ít nhất là xem xét các khía cạnh pháp lý của các quyết định xét xử vụ việc ở cấp sơ thẩm. Tuy nhiên, các Thành viên không có nghĩa vụ quy định quyền yêu cầu xem xét lại những tuyên bố tha bổng trong các vụ án hình sự.*

*5. Cần hiểu là Phần này không quy định nghĩa vụ thiết lập một hệ thống tư pháp để thực thi các quyền sở hữu trí tuệ tách biệt với hệ thống tư pháp để thực thi pháp luật nói chung, cũng không làm ảnh hưởng đến năng lực của các Thành viên trong việc thực thi pháp luật của mình nói chung. Không nội dung nào trong Phần này quy định nghĩa vụ phân bổ nguồn lực giữa việc thực thi các quyền sở hữu trí tuệ và việc thực thi pháp luật nói chung”.*

**Điều 61 Hiệp định TRIPS, Phần III - Thực thi quyền sở hữu trí tuệ, Mục 5:** Các thủ tục hình sự.

*“Các Thành viên phải quy định rằng các thủ tục và chế tài hình sự phải được áp dụng ít nhất đối với các trường hợp cố tình giả mạo nhãn hiệu hoặc xâm phạm bản quyền ở quy mô thương mại. Các biện pháp chế tài được quy định phải bao gồm cả phạt tù và/hoặc phạt tiền đủ để ngăn ngừa xâm phạm, tương xứng với mức phạt được áp dụng cho các tội phạm có mức độ nghiêm trọng tương ứng. Trong những trường hợp thích hợp, các biện pháp chế tài cũng phải bao gồm cả việc thu giữ, tịch thu và tiêu hủy hàng hóa xâm phạm, và nguyên liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để thực hiện hành vi phạm tội. Các Thành viên có thể quy định các thủ tục và chế tài hình sự áp dụng cho các trường hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khác, đặc biệt là những trường hợp cố ý xâm phạm và ở quy mô thương mại”.*

#### **Giải pháp thỏa thuận**

Ngày 20/5/2001, Hoa Kỳ, Cộng đồng châu Âu và Hy Lạp đã thông báo cho Cơ quan giải quyết tranh chấp về giải pháp do các bên thỏa thuận. Ngày 13/10/1998, Hy Lạp đã thông qua luật quy định biện pháp thực thi bổ sung cho chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm bị xâm phạm bởi các đài truyền hình tại Hy Lạp. Luật này quy định việc đóng cửa ngay lập tức các đài truyền hình xâm phạm sở hữu trí tuệ và trên thực tế, trong những năm qua, Hy Lạp đã áp dụng luật để đóng cửa 04 đài truyền hình bị cho là đã phát sóng các tác phẩm của Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Kết quả là, mức độ xâm phạm bản quyền trên truyền hình ở Hy Lạp đã giảm đáng kể. Hy Lạp tiếp tục tái khẳng định rằng hệ thống thực thi pháp luật của họ sẽ tiếp tục hành động kịp thời để chống lại việc xâm phạm bản quyền của các đài truyền hình, và sẽ thiết lập biện pháp ngăn ngừa hiệu quả các hành vi xâm phạm tiếp theo. Hy Lạp tiếp tục cam kết nỗ lực hết mình để đạt được sự giám sát hành chính hiệu quả đối với các đài truyền hình liên quan đến việc tuân thủ Luật Bản quyền và pháp luật có liên quan đến tác phẩm nghe nhìn.

Do đó, vấn đề không được giải quyết theo thủ tục của Hiệp định giải quyết tranh chấp.

#### **Sự phát triển tiếp theo liên quan đến vụ kiện:**

a) Hai vụ kiện (DS 124 và DS 125) một lần nữa liên quan đến (xem *Vụ kiện DS 82: Ai-len - Quyền tác giả* và *Vụ kiện DS 115: Cộng đồng châu Âu - Quyền tác giả*) việc khiếu nại đồng thời Cộng đồng châu Âu và một nước thành viên. Liên quan đến câu hỏi về trách nhiệm pháp lý của Cộng đồng (nay là Liên minh châu Âu) và các nước thành viên, một số học giả cho rằng các thành viên WTO là nguyên đơn không có nghĩa vụ quốc tế trong việc khiếu nại đồng thời Cộng đồng và một quốc gia thành viên, cũng như không có nghĩa vụ bất kỳ phải tiến hành hai vụ kiện riêng biệt đối với Cộng đồng và một quốc gia thành viên về cùng một vấn đề. Thay vào đó, như được chỉ rõ trong nhiều vụ kiện trong hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO, các thành viên WTO là nguyên đơn có quyền yêu cầu trách nhiệm của quốc gia đã ban hành các biện pháp vi phạm.<sup>616</sup>

b) Tài liệu tham khảo và chi tiết khác về những sự phát triển tiếp theo liên quan đến vụ kiện: xem phần: *“Sự phát triển tiếp theo trong Vụ kiện DS 82: Ai-len - Quyền tác giả và vụ kiện DS 115: Cộng đồng châu Âu - Quyền tác giả.”*

## **Đan Mạch - Các biện pháp ảnh hưởng đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ**

Tài liệu IP/D/9WT/DS83 - WT/DS83/2

<sup>616</sup> P. Ruttley, M. Weisberger, *Hiệp định WTO trong pháp luật của Cộng đồng châu Âu: thực trạng, hiệu lực và thực thi*, trong P.F.J. Macrory, A. E. Appleton, M. G. Plummer (Eds.), *Tổ chức Thương mại thế giới: Những phân tích về pháp lý, kinh tế và chính trị*, tập I, (NXB Springer: 2005, Hoa Kỳ), trang 1478.

### **Bối cảnh của vụ kiện**

Ngày 14/5/1997, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Đan Mạch liên quan đến việc quy định các biện pháp tạm thời theo pháp luật Đan Mạch.

Mối quan tâm chính của Hoa Kỳ là Đan Mạch phải tuân thủ nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS trong việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời một cách nhanh chóng và hiệu quả, trước khi nghe ý kiến của bên bị áp dụng biện pháp đó, trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo thủ tục dân sự.

Theo Hoa Kỳ, Đan Mạch đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

- i) Các nghĩa vụ quy định tòa án có quyền ra lệnh áp dụng biện pháp tạm thời một cách nhanh chóng và hiệu quả theo Điều 50 Hiệp định TRIPS;
- ii) Nghĩa vụ minh bạch hóa theo Điều 63 Hiệp định TRIPS;
- iii) Nghĩa vụ áp dụng Hiệp định từ ngày 01/01/1996 theo Điều 65 của Hiệp định.

### **Cơ sở pháp lý: Các quy định trong Hiệp định TRIPS và các hiệp định liên quan Điều 50 Hiệp định TRIPS, Phần 3. Các biện pháp tạm thời:**

*"1. Tòa án phải có quyền ra lệnh áp dụng một cách nhanh chóng và hữu hiệu các biện pháp tạm thời:*

*(a) nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm mọi loại quyền sở hữu trí tuệ, và đặc biệt nhằm ngăn chặn việc đưa hàng hóa vào kênh thương mại thuộc phạm vi quyền hạn của mình ngay sau khi hoàn thành thủ tục hải quan;*

*(b) nhằm bảo vệ chứng cứ liên quan đến hành vi bị cáo buộc là xâm phạm quyền.*

*2. Đặc biệt, trong trường hợp cần thiết, nếu bất kỳ sự chậm trễ nào có nguy cơ gây hậu quả không khắc phục được cho chủ thể quyền hoặc nếu thấy rằng chứng cứ có nguy cơ bị tiêu hủy, thì tòa án phải có quyền ra lệnh áp dụng biện pháp tạm thời trước khi nghe ý kiến của bên bị áp dụng biện pháp đó.*

*3. Tòa án phải có quyền yêu cầu nguyên đơn cung cấp mọi chứng cứ có thể có được một cách hợp lý, đủ sức thuyết phục rằng nguyên đơn là chủ thể quyền và quyền của nguyên đơn đang bị hoặc rõ ràng có nguy cơ bị xâm phạm, và buộc nguyên đơn nộp khoản bảo đảm hoặc bảo chứng tương đương đủ để bảo vệ bị đơn và ngăn ngừa sự lạm dụng.*

*4. Trường hợp đã ra lệnh áp dụng biện pháp tạm thời trước khi nghe bị đơn trình bày ý kiến, các bên bị áp dụng biện pháp đó phải được thông báo ngay, chậm nhất là sau khi thi hành các biện pháp đó. Trong một thời hạn hợp lý kể từ khi thông báo lệnh áp dụng biện pháp đó, theo yêu cầu của bị đơn lệnh áp dụng biện pháp tạm thời phải được xem xét lại, trong đó gồm cả việc nghe bị đơn trình bày ý kiến để đi đến quyết định sửa đổi, hủy bỏ hoặc giữ nguyên các biện pháp đó.*

*5. Nguyên đơn có thể được cơ quan thi hành biện pháp tạm thời yêu cầu cung cấp thông tin cần thiết để xác định hàng hóa có liên quan.*

*6. Không ảnh hưởng đến quy định tại khoản 4, theo yêu cầu của bị đơn, biện pháp tạm thời được áp dụng theo khoản 1 và khoản 2 phải bị hủy bỏ hoặc bị đình chỉ hiệu lực nếu thủ tục dẫn đến quyết định về vụ việc không được thi hành trong một thời hạn hợp lý, do tòa án đã ra lệnh áp dụng biện pháp đó ấn định nếu pháp luật quốc gia của Thành viên cho phép, hoặc không quá 20 ngày làm việc hoặc 31 ngày theo lịch, tính theo thời hạn nào dài hơn, nếu luật quốc gia không cho phép ấn định*

*thời hạn đó.*

*7. Nếu biện pháp tạm thời bị hủy bỏ hoặc đình chỉ hiệu lực vì bất cứ hành vi hay sự thiếu sót nào của nguyên đơn, hoặc nếu sau đó thấy rằng quyền sở hữu trí tuệ không bị xâm phạm hoặc không có nguy cơ bị xâm phạm, thì theo yêu cầu của bị đơn, các tòa án phải có quyền ra lệnh buộc nguyên đơn phải trả cho bị đơn khoản bồi thường thỏa đáng cho bất kỳ thiệt hại nào do biện pháp đó gây ra.*

*8. Trong phạm vi mà thủ tục hành chính để xử lý vụ việc có thể yêu cầu áp dụng biện pháp tạm thời thì các thủ tục đó phải phù hợp với các nguyên tắc tương đương về nội dung với những nguyên tắc được quy định trong Mục này."*

### **Điều 63. Hiệp định TRIPS, Minh bạch hóa:**

*"1. Các luật và quy định, quyết định xét xử và quyết định hành chính để áp dụng chung, do một Thành viên ban hành, liên quan đến đối tượng của Hiệp định này (khả năng đạt được, phạm vi, việc đạt được, thực thi và ngăn ngừa sự lạm dụng các quyền sở hữu trí tuệ) phải được công bố, hoặc nếu việc công bố đó không có khả năng thực hiện, phải tiếp cận được một cách công khai, bằng ngôn ngữ quốc gia, theo cách thức để các Chính phủ và những người nắm quyền có thể biết rõ về các văn bản đó. Những điều ước liên quan đến đối tượng của Hiệp định này mà có hiệu lực giữa Chính phủ hoặc một cơ quan Chính phủ của một Thành viên và Chính phủ hoặc một cơ quan Chính phủ của một Thành viên khác cũng phải được công bố.*

*2. Các Thành viên phải thông báo về các luật và quy định nêu tại khoản 1 nêu trên cho Hội đồng TRIPS để giúp Hội đồng đánh giá việc thi hành Hiệp định này. Hội đồng phải cố gắng giảm thiểu nghĩa vụ này cho các Thành viên và có thể quyết định miễn nghĩa vụ thông báo trực tiếp các luật và quy định đó cho Hội đồng nếu việc thương lượng với WIPO về việc thành lập một hệ thống đăng ký chung các luật và quy định đó đạt kết quả. Hội đồng cũng phải xem xét bất kỳ hoạt động thông tin nào bắt buộc phải tiến hành để thực hiện các nghĩa vụ theo Hiệp định này xuất phát từ các quy định của Điều 6ter Công ước Paris (1967).*

*3. Theo yêu cầu bằng văn bản của một Thành viên, các Thành viên khác phải sẵn sàng cung cấp thông tin về các vấn đề được quy định tại khoản 1 trên đây. Một Thành viên mà có lý do để tin rằng tồn tại một quyết định xét xử hoặc quyết định hành chính hoặc thỏa thuận song phương trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ ảnh hưởng đến các quyền của mình theo Hiệp định này, đều có thể yêu cầu bằng văn bản để được tiếp cận với hoặc được thông tin chi tiết về những quyết định xét xử hoặc quyết định hành chính hoặc các thỏa thuận song phương đó.*

*4. Không quy định nào tại các khoản từ khoản 1 đến khoản 3 nêu trên buộc các Thành viên tiết lộ những thông tin bí mật mà có thể cản trở việc thực thi luật hoặc trái với lợi ích xã hội hoặc có thể gây tổn hại lợi ích thương mại hợp pháp của doanh nghiệp nào đó, thuộc Nhà nước hoặc tư nhân."*

### **Điều 65. Hiệp định TRIPS, Điều khoản chuyển tiếp:**

*"1. Phụ thuộc vào quy định tại các khoản 2, khoản 3 và khoản 4, không Thành viên nào có nghĩa vụ phải thi hành Hiệp định này trước khi kết thúc thời hạn chung kéo dài một năm kể từ ngày Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực.*

*2. Thành viên là nước đang phát triển có quyền trì hoãn thời hạn thi hành quy định của Hiệp định này thêm 04 năm so với thời hạn quy định tại khoản 1, trừ các quy định tại Điều 3, 4 và 5.*

*3. Bất kỳ Thành viên nào khác mà đang trong quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường tự do và đang tiến hành cải tổ cơ cấu hệ thống sở hữu trí tuệ và gặp những khó khăn đặc biệt trong việc soạn thảo và thi hành luật và quy định về sở hữu trí tuệ,*

cũng có thể hưởng thời hạn trì hoãn được quy định tại khoản 2 nêu trên.

4. Trong phạm vi mà một Thành viên là nước đang phát triển bị Hiệp định này ràng buộc nghĩa vụ mở rộng bảo hộ sáng chế sản phẩm sang những lĩnh vực công nghệ chưa được bảo hộ tại lãnh thổ của Thành viên đó vào ngày mà Thành viên đó phải thi hành Hiệp định theo thời hạn chung được quy định tại khoản 2 thì Thành viên đó có thể hoãn việc thi hành các quy định về bảo hộ sáng chế sản phẩm tại Mục 5, Phần II của Hiệp định này cho những lĩnh vực công nghệ đó thêm 05 năm.

5. Một Thành viên sử dụng thời hạn chuyển tiếp theo các khoản 1, 2, 3 hoặc 4 nêu trên phải bảo đảm rằng mọi sự thay đổi trong luật, quy định và thực tiễn áp dụng luật của mình được thực hiện trong thời gian đó không được làm giảm mức độ phù hợp với các quy định của Hiệp định này.”

#### Giải pháp thỏa thuận:

Ngày 07/6/2001, Hoa Kỳ và Đan Mạch cùng Cộng đồng châu Âu, đã thông báo cho Cơ quan giải quyết tranh chấp về giải pháp do hai bên thỏa thuận.

Ngày 20/5/2001, Quốc hội Đan Mạch đã thông qua một số sửa đổi đối với luật (ký ban hành Luật vào ngày 28/3/2001), trong đó, trao cho tòa án thẩm quyền ra lệnh áp dụng biện pháp tạm thời trong thủ tục dân sự liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, theo sửa đổi, tòa án có thể quyết định thực hiện cuộc điều tra tại địa điểm của bị đơn để bảo vệ chứng cứ về hành vi xâm phạm quyền. Cuộc điều tra này có thể được thực hiện mà không cần phải báo trước cho bị đơn nếu việc thông báo có thể gây ra những rủi ro nhất định (chẳng hạn, việc phá hủy các đối tượng hoặc thông tin liên quan đến hành vi xâm phạm, ngoài các hành vi khác).

Do đó, vụ kiện không được giải quyết theo thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO.

## Thụ Điển - Các biện pháp ảnh hưởng đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ

### Tài liệu số IP/D/10WT/DS86-WT/DS86/2

#### Bối cảnh của vụ kiện

Ngày 28/5/1997, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với Thụ Điển liên quan đến việc quy định các biện pháp tạm thời theo pháp luật của Thụ Điển.

Mối quan tâm chính của Hoa Kỳ là Thụ Điển phải tuân thủ nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS trong việc quy định biện pháp tạm thời liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự. Thụ Điển rõ ràng không quy định biện pháp tạm thời trong thủ tục này.

Theo Hoa Kỳ, Thụ Điển đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

i) Nghĩa vụ cho phép tòa án ra lệnh áp dụng biện pháp tạm thời một cách nhanh chóng và hiệu quả như quy định tại Điều 50;

ii) Nghĩa vụ về minh bạch hóa theo Điều 63; và,

iii) Nghĩa vụ áp dụng Hiệp định TRIPS từ ngày 01/01/1996 theo Điều 65 do Thụ Điển là một thành viên phát triển.

#### Cơ sở pháp lý: Các quy định trong Hiệp định TRIPS và các hiệp định liên quan

#### Điều 50. Hiệp định TRIPS, Phần 3. Biện pháp tạm thời:

“1. Tòa án phải có quyền ra lệnh áp dụng một cách nhanh chóng và hữu hiệu các biện pháp tạm thời:

(a) nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm mọi loại quyền sở hữu trí tuệ, và đặc biệt nhằm ngăn chặn việc đưa hàng hóa vào kênh thương mại thuộc phạm vi quyền hạn của mình ngay sau khi hoàn thành thủ tục hải quan;

(b) nhằm bảo vệ chứng cứ liên quan đến hành vi bị cáo buộc là xâm phạm quyền.

2. Đặc biệt, trong trường hợp cần thiết, nếu bất kỳ sự chậm trễ nào có nguy cơ gây hậu quả không khắc phục được cho chủ thể quyền hoặc nếu thấy rằng chứng cứ có nguy cơ bị tiêu hủy, thì tòa án phải có quyền ra lệnh áp dụng biện pháp tạm thời trước khi nghe ý kiến của bên bị áp dụng biện pháp đó.

3. Tòa án phải có quyền yêu cầu nguyên đơn cung cấp mọi chứng cứ có thể có được một cách hợp lý, đủ sức thuyết phục rằng nguyên đơn là chủ thể quyền và quyền của nguyên đơn đang bị hoặc rõ ràng có nguy cơ bị xâm phạm, và buộc nguyên đơn nộp khoản bảo đảm hoặc bảo chứng tương đương đủ để bảo vệ bị đơn và ngăn ngừa sự lạm dụng.

4. Trường hợp đã ra lệnh áp dụng biện pháp tạm thời trước khi nghe bị đơn trình bày ý kiến, các bên bị áp dụng biện pháp đó phải được thông báo ngay, chậm nhất là sau khi thi hành các biện pháp đó. Trong một thời hạn hợp lý kể từ khi thông báo lệnh áp dụng biện pháp đó, theo yêu cầu của bị đơn lệnh áp dụng biện pháp tạm thời phải được xem xét lại, trong đó gồm cả việc nghe bị đơn trình bày ý kiến để đi đến quyết định sửa đổi, hủy bỏ hoặc giữ nguyên các biện pháp đó.

5. Nguyên đơn có thể được cơ quan thi hành biện pháp tạm thời yêu cầu cung cấp thông tin cần thiết để xác định hàng hóa có liên quan.

6. Không ảnh hưởng đến quy định tại khoản 4, theo yêu cầu của bị đơn, biện pháp tạm thời được áp dụng theo khoản 1 và khoản 2 phải bị hủy bỏ hoặc bị đình chỉ hiệu lực nếu thủ tục dẫn đến quyết định về vụ việc không được thi hành trong một thời hạn hợp lý, do tòa án đã ra lệnh áp dụng biện pháp đó ấn định nếu pháp luật quốc gia của Thành viên cho phép, hoặc không quá 20 ngày làm việc hoặc 31 ngày theo lịch, tính theo thời hạn nào dài hơn, nếu luật quốc gia không cho phép ấn định thời hạn đó.

7. Nếu biện pháp tạm thời bị hủy bỏ hoặc đình chỉ hiệu lực vì bất cứ hành vi hay sự thiếu sót nào của nguyên đơn, hoặc nếu sau đó thấy rằng quyền sở hữu trí tuệ không bị xâm phạm hoặc không có nguy cơ bị xâm phạm, thì theo yêu cầu của bị đơn, các tòa án phải có quyền ra lệnh buộc nguyên đơn phải trả cho bị đơn khoản bồi thường thỏa đáng cho bất kỳ thiệt hại nào do biện pháp đó gây ra.

8. Trong phạm vi mà thủ tục hành chính để xử lý vụ việc có thể yêu cầu áp dụng biện pháp tạm thời thì các thủ tục đó phải phù hợp với các nguyên tắc tương đương về nội dung với những nguyên tắc được quy định trong Mục này.”

#### Điều 63. Hiệp định TRIPS, Minh bạch hóa:

“1. Các luật và quy định, quyết định xét xử và quyết định hành chính để áp dụng chung, do một Thành viên ban hành, liên quan đến đối tượng của Hiệp định này (khả năng đạt được, phạm vi, việc đạt được, thực thi và ngăn ngừa sự lạm dụng các quyền sở hữu trí tuệ) phải được công bố, hoặc nếu việc công bố đó không có khả năng thực hiện, phải tiếp cận được một cách công khai, bằng ngôn

ngữ quốc gia, theo cách thức để các Chính phủ và những người nắm quyền có thể biết rõ về các văn bản đó. Những điều ước liên quan đến đối tượng của Hiệp định này mà có hiệu lực giữa Chính phủ hoặc một cơ quan Chính phủ của một Thành viên và Chính phủ hoặc một cơ quan Chính phủ của một Thành viên khác cũng phải được công bố.

2. Các Thành viên phải thông báo về các luật và quy định nêu tại khoản 1 nêu trên cho Hội đồng TRIPS để giúp Hội đồng đánh giá việc thi hành Hiệp định này. Hội đồng phải cố gắng giảm thiểu nghĩa vụ này cho các Thành viên và có thể quyết định miễn nghĩa vụ thông báo trực tiếp các luật và quy định đó cho Hội đồng nếu việc thương lượng với WIPO về việc thành lập một hệ thống đăng ký chung các luật và quy định đó đạt kết quả. Hội đồng cũng phải xem xét bất kỳ hoạt động thông tin nào bắt buộc phải tiến hành để thực hiện các nghĩa vụ theo Hiệp định này xuất phát từ các quy định của Điều 6ter Công ước Paris (1967).

3. Theo yêu cầu bằng văn bản của một Thành viên, các Thành viên khác phải sẵn sàng cung cấp thông tin về các vấn đề được quy định tại khoản 1 trên đây. Một Thành viên mà có lý do để tin rằng tồn tại một quyết định xét xử hoặc quyết định hành chính hoặc thỏa thuận song phương trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ ảnh hưởng đến các quyền của mình theo Hiệp định này, đều có thể yêu cầu bằng văn bản để được tiếp cận với hoặc được thông tin chi tiết về những quyết định xét xử hoặc quyết định hành chính hoặc các thỏa thuận song phương đó.

4. Không quy định nào tại các khoản từ khoản 1 đến khoản 3 nêu trên buộc các Thành viên tiết lộ những thông tin bí mật mà có thể cản trở việc thực thi luật hoặc trái với lợi ích xã hội hoặc có thể gây tổn hại lợi ích thương mại hợp pháp của doanh nghiệp nào đó, thuộc Nhà nước hoặc tư nhân.”

#### **Điều 65. Hiệp định TRIPS, Điều khoản chuyển tiếp:**

“1. Phụ thuộc vào quy định tại các khoản 2, khoản 3 và khoản 4, không Thành viên nào có nghĩa vụ phải thi hành Hiệp định này trước khi kết thúc thời hạn chung kéo dài một năm kể từ ngày Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực.

2. Thành viên là nước đang phát triển có quyền trì hoãn thời hạn thi hành quy định của Hiệp định này thêm 04 năm so với thời hạn quy định tại khoản 1, trừ các quy định tại Điều 3, 4 và 5.

3. Bất kỳ Thành viên nào khác mà đang trong quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường tự do và đang tiến hành cải tổ cơ cấu hệ thống sở hữu trí tuệ và gặp những khó khăn đặc biệt trong việc soạn thảo và thi hành luật và quy định về sở hữu trí tuệ, cũng có thể hưởng thời hạn trì hoãn được quy định tại khoản 2 nêu trên.

4. Trong phạm vi mà một Thành viên là nước đang phát triển bị Hiệp định này ràng buộc nghĩa vụ mở rộng bảo hộ sáng chế sản phẩm sang những lĩnh vực công nghệ chưa được bảo hộ tại lãnh thổ của Thành viên đó vào ngày mà Thành viên đó phải thi hành Hiệp định theo thời hạn chung được quy định tại khoản 2 thì Thành viên đó có thể hoãn việc thi hành các quy định về bảo hộ sáng chế sản phẩm tại Mục 5, Phần II của Hiệp định này cho những lĩnh vực công nghệ đó thêm 05 năm.

5. Một Thành viên sử dụng thời hạn chuyển tiếp theo các khoản 1, 2, 3 hoặc 4 nêu trên phải bảo đảm rằng mọi sự thay đổi trong luật, quy định và thực tiễn áp dụng luật của mình được thực hiện trong thời gian đó không được làm giảm mức độ phù hợp với các quy định của Hiệp định này.”

#### **Giải pháp thỏa thuận**

Ngày 02/10/1998, Hoa Kỳ và Thụy Điển cùng Cộng đồng châu Âu đã thông báo cho Cơ quan giải quyết tranh chấp về giải pháp thỏa thuận. Ngoài các nội dung khác, ngày 25/11/1998, Quốc hội Thụy Điển đã thông qua Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ của Thụy Điển. Luật sửa đổi, có hiệu lực vào ngày 01/01/1999, cho phép tòa án quyền ra lệnh áp dụng biện pháp tạm thời trong thủ tục dân sự

liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, tòa án còn có quyền ra lệnh điều tra về nguyên liệu xâm phạm (thậm chí, trong những trường hợp nhất định không cần báo trước với bị đơn) nếu có lý do để tin rằng một người đã thực hiện hoặc chuẩn bị có hành động xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Do đó, vụ kiện không được giải quyết theo thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO và cũng không làm phát sinh các tranh luận /thảo luận.

## **Hoa Kỳ - Điều 211 Luật Omnibus về phân bổ ngân sách năm 1998**

**Tài liệu IP/D/20WT/DS176 - Báo cáo của Ban hội thẩm (Tài liệu WT/DS176/R)**

**Tài liệu IP/D/20WT/DS176 - Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm (Tài liệu WT/DS176/AB/R)**

#### **Bối cảnh của vụ kiện**

Ngày 07/7/1999, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ về các biện pháp nhất định liên quan đến nhãn hiệu và tên thương mại. Do không đạt được giải pháp thỏa đáng nên Ban hội thẩm đã được thành lập vào ngày 26/9/2000. Pháp luật và các văn bản liên quan của Hoa Kỳ<sup>617</sup> quy định một quy tắc nhất định đối với nhãn hiệu, tên doanh nghiệp và tên thương mại liên quan đến các doanh nghiệp bị Chính phủ Cuba tịch thu vào hoặc sau ngày 01/01/1959.

Đặc biệt, theo Mục 221(a)(1) Luật Omnibus về phân bổ ngân sách (sau đây gọi tắt là “*Đạo luật Omnibus*”) năm 1998 đã quy định rõ, phù hợp với các quy định của Liên bang, trừ khi chủ sở hữu nhãn hiệu, tên doanh nghiệp hoặc tên thương mại, hoặc người thừa kế hợp pháp đồng ý, sẽ không có bất kỳ khoản giao dịch hoặc thanh toán nào được thực hiện liên quan đến nhãn hiệu, tên doanh nghiệp và tên thương mại mà trùng hoặc tương tự cơ bản với nhãn hiệu, tên doanh nghiệp hoặc tên thương mại mà việc sử dụng có liên quan đến doanh nghiệp hoặc tài sản bị tịch thu.

Theo Mục 221(a)(2) Luật Omnibus năm 1998, không tòa án nào ở Hoa Kỳ công nhận, thi hành hoặc xác nhận các quyền của công dân được chỉ định theo quyền của hệ thống thông luật (common law) hoặc đăng ký nhận được về những nhãn hiệu,<sup>618</sup> tên doanh nghiệp hoặc tên thương mại đó. Theo Mục 221(b) Đạo luật Omnibus, trừ khi chủ sở hữu ban đầu của nhãn hiệu, tên doanh nghiệp hoặc tên thương mại, hoặc người thừa kế hợp pháp cho phép, không tòa án nào ở Hoa Kỳ công nhận, thi hành hoặc xác nhận bất kỳ quyền theo hiệp ước nào của công dân được chỉ định đối với nhãn hiệu, tên doanh nghiệp hoặc tên thương mại mà trùng hoặc tương tự cơ bản với nhãn hiệu, tên doanh nghiệp hoặc tên thương mại được sử dụng có liên quan đến doanh nghiệp hoặc tài sản bị tịch thu.

“*Công dân được chỉ định*” tại Điều 211 được hiểu là Cuba và công dân của Cuba nói chung hoặc một người cụ thể được chỉ định. Ngoài ra, theo pháp luật Hoa Kỳ, mọi giao dịch về tài sản trong thẩm quyền của Hoa Kỳ mà công dân Cuba có quyền lợi cần phải có sự phép đặc biệt từ Chính phủ Hoa Kỳ.<sup>619</sup>

<sup>617</sup> Điều 211 Đạo luật Omnibus về phân bổ ngân sách Hoa Kỳ năm 1998.

<sup>618</sup> Tại Hoa Kỳ, quyền đối với nhãn hiệu có thể phát sinh trên cơ sở sử dụng nhãn hiệu trên thực tế, và điều đó được gọi là “quyền theo thông luật” đối với nhãn hiệu. Nghĩa là, việc đăng ký ở cấp độ liên bang là không bắt buộc để xác lập quyền đối với nhãn hiệu (mặc dù có những lợi ích nhất định từ việc đăng ký). Quyền theo thông luật phát sinh trên cơ sở sử dụng trên thực tế đối với nhãn hiệu, có thể cho phép người sử dụng theo thông luật phản đối thành công đơn hoặc đăng ký nhãn hiệu nộp sau đó.

<sup>619</sup> Cấp phép từ Văn phòng Kiểm soát tài sản ở nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC).

Trong vụ kiện này, các bên đã đề cập đến một số điều khoản trong Văn kiện Stockholm năm 1867 của Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp do Văn phòng quốc tế WIPO quản lý, bao gồm các điều khoản nội dung được tích hợp vào Hiệp định TRIPS theo Điều 2.1. Hội đồng thẩm phán đã đề nghị Văn phòng quốc tế WIPO cung cấp các thông tin có liên quan đến vụ kiện và nhận được những thông tin này trong một bức thư cùng các Phụ lục vào ngày 02/3/2001.

#### **Cơ sở pháp lý: Các quy định trong Hiệp định TRIPS và các hiệp định liên quan**

##### **Điều 2.1 Hiệp định TRIPS, Các Công ước về sở hữu trí tuệ:**

*"1. Đối với các Phần II, III và IV của Hiệp định này, các Thành viên phải tuân thủ các Điều từ 1 đến 12 và Điều 19 của Công ước Paris (năm 1967)."*

##### **Điều 3.1 Hiệp định TRIPS, Đối xử quốc gia:**

*"1. Mỗi Thành viên phải trao cho công dân của các Thành viên khác sự đối xử không kém ưu đãi hơn so với đối xử của Thành viên đó dành cho công dân của mình trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ, phụ thuộc vào các ngoại lệ đã được quy định tương ứng trong Công ước Paris (năm 1967), Công ước Berne (năm 1971), Công ước Rome và Hiệp ước về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp. Đối với người biểu diễn, người sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát thanh truyền hình, nghĩa vụ này chỉ áp dụng với các quyền được quy định trong Hiệp định này. Bất kỳ Thành viên nào sử dụng các quy định tại Điều 6 Công ước Berne và khoản 1(b) Điều 16 Công ước Rome phải thông báo như đã nêu trong các điều khoản nêu trên cho Hội đồng TRIPS."*

*Đối xử quốc gia là một nguyên tắc cơ bản cơ bản của Hiệp định TRIPS. Với lời văn tương tự Điều III. 4 Hiệp định GATT 1994 cho thấy ý nghĩa của quy định này trong việc giải thích nghĩa vụ đối xử quốc gia trong Hiệp định TRIPS. Nguyên tắc đối xử quốc gia tại Điều 3.1 yêu cầu các Thành viên WTO trao sự đối xử không kém thuận lợi hơn cho công dân của Thành viên khác so với sự đối xử dành cho công dân của mình trong "bảo hộ" các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến hoạt động thương mại. Chú thích tại Điều 3.1 đã làm rõ rằng "bảo hộ" bao gồm cả "những vấn đề ảnh hưởng đến khả năng đạt được, việc đạt được, phạm vi bảo hộ, sự duy trì và thực thi các quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các vấn đề ảnh hưởng đến việc sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ được đề cập cụ thể trong Hiệp định TRIPS" (Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, các đoạn 242-243).*

##### **Điều 4 Hiệp định TRIPS, Đối xử tối huệ quốc:**

*"Đối với việc bảo vệ sở hữu trí tuệ, bất kỳ lợi thế, ưu đãi, đặc quyền hoặc miễn trừ được một Thành viên dành cho công dân của nước khác phải ngay lập tức và vô điều kiện dành cho công dân của tất cả Thành viên khác. Được miễn nghĩa vụ này cho bất kỳ ưu tiên, chiếu cố, đặc quyền hoặc miễn trừ nào mà một Thành viên dành cho nước khác:*

*(a) trên cơ sở các thỏa thuận quốc tế về hỗ trợ tư pháp hoặc thực thi pháp luật theo nghĩa chung và không giới hạn riêng về bảo hộ sở hữu trí tuệ;*

*(b) phù hợp với các quy định của Công ước Berne (1971) hoặc Công ước Rome, theo đó sự đãi ngộ không phải là đãi ngộ quốc gia mà là sự đãi ngộ áp dụng cho một nước khác;*

*(c) đối với quyền của người biểu diễn, người sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát thanh truyền hình mà không được quy định trong Hiệp định này;*

*d) trên cơ sở các thỏa thuận quốc tế liên quan đến bảo hộ sở hữu trí tuệ có hiệu lực trước khi Hiệp định WTO có hiệu lực, với điều kiện là các thỏa thuận đó được thông báo cho Hội đồng TRIPS và không tạo nên sự phân biệt đối xử tùy tiện hoặc bất hợp lý đối với công dân của các Thành viên khác".*

Từ lâu, nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc đã là một trong số những nền tảng của hệ thống thương mại thế giới. Vì vậy, nó phải được áp dụng cho sở hữu trí tuệ trong Hiệp định TRIPS như được áp dụng cho thương mại hàng hóa theo Hiệp định GATT (Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, đoạn 297).

##### **Điều 15.1 và 15.2 Hiệp định TRIPS, Đối tượng bảo hộ:**

*"1. Bất kỳ dấu hiệu hoặc tập hợp các dấu hiệu nào mà có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp khác, đều có thể làm nhãn hiệu. Các dấu hiệu đó, đặc biệt là các từ ngữ, kể cả tên riêng, chữ cái, chữ số, các yếu tố hình họa và tập hợp các màu sắc cũng như tập hợp bất kỳ của các dấu hiệu nêu trên, phải được đăng ký làm nhãn hiệu. Nếu bản thân các dấu hiệu không có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ tương ứng, thì các Thành viên có thể quy định khả năng đăng ký dựa trên sự phân biệt có được thông qua sử dụng. Các Thành viên có thể quy định rằng điều kiện để được đăng ký phải là các dấu hiệu nhìn thấy được.*

*2. Đoạn 1 nêu trên không có nghĩa là cấm các Thành viên từ chối đăng ký nhãn hiệu dựa vào những căn cứ khác, miễn là những căn cứ đó không trái với quy định của Công ước Paris (1967)."*

Điều 15.1 xác định các dấu hiệu hoặc tập hợp các dấu hiệu có khả năng làm nhãn hiệu. Những dấu hiệu đó bao gồm các từ như tên riêng, chữ cái, chữ số, các yếu tố hình và sự kết hợp các màu sắc, cũng như mọi sự kết hợp của các dấu hiệu đó. Nếu các dấu hiệu đó có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với những hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp khác thì có thể được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Theo đó, Điều 15.1 xác định những gì có thể làm nhãn hiệu và theo quy định tại Điều này, các Thành viên có nghĩa vụ bảo đảm rằng nếu những dấu hiệu đó hoặc sự kết hợp của các dấu hiệu đáp ứng điều kiện về khả năng phân biệt được quy định tại Điều 15.1 thì có thể đăng ký làm nhãn hiệu trong pháp luật quốc gia của họ (Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, đoạn 154).

Việc dẫn chiếu trực tiếp Điều 15.1 trong Điều 15.2 cho thấy rõ ràng rằng "các căn cứ khác" để từ chối đăng ký nhãn hiệu theo Điều 15.2 là khác so với những căn cứ quy định tại Điều 15.1 (Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, đoạn 171).

##### **Điều 16.1 Hiệp định TRIPS, Quyền được cấp:**

*"1. Chủ sở hữu nhãn hiệu được đăng ký phải có độc quyền ngăn cấm người khác mà không có sự cho phép của mình sử dụng trong hoạt động thương mại các dấu hiệu trùng hoặc tương tự cho hàng hóa hoặc dịch vụ trùng hoặc tương tự với những hàng hóa hoặc dịch vụ được đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng đó có khả năng gây nhầm lẫn. Việc sử dụng dấu hiệu trùng cho cùng loại hàng hóa hoặc dịch vụ phải được coi là có khả năng gây nhầm lẫn. Các quyền được nêu trên không được làm tổn hại đến mọi quyền có trước, cũng như không cản trở các Thành viên cấp quyền trên cơ sở sử dụng."*

Câu đầu tiên của Điều 16.1 yêu cầu các Thành viên cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu được đăng ký độc quyền nhằm ngăn cấm người khác sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự trong hoạt động thương mại cho các hàng hóa hoặc dịch vụ khác nếu việc sử dụng dẫn đến khả năng gây nhầm lẫn. Câu cuối cùng cho thấy những quyền đó không được làm ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào có trước và rằng các Thành viên không được ngăn cấm việc cấp quyền trên cơ sở sử dụng. Theo đó, Điều 16 thừa nhận rằng độc quyền có thể được cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu trên cơ sở đăng ký hoặc sử dụng (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 8.107). Điều 16.1 chỉ ra một số độc quyền nhất định từ quyền sở hữu đối với nhãn hiệu mà mọi Thành viên phải tôn trọng và cấp các quyền đó cho chủ sở hữu; nhưng Hiệp định TRIPS không quy định chế độ sở hữu nhãn hiệu mà có hiệu lực và được áp dụng cho mọi Thành viên. Vì vậy, Điều 16.1 dự liệu các loại quyền khác nhau có trong pháp luật của các Thành viên (Báo cáo của Ban hội thẩm, 8.108).



Điều 16 Hiệp định TRIPS trao cho chủ sở hữu nhãn hiệu một mức quyền tối thiểu được thống nhất ở cấp độ quốc tế mà tất cả Thành viên WTO phải bảo đảm trong pháp luật quốc gia của mình. Những độc quyền đó bảo vệ chủ sở hữu trước các hành vi xâm phạm của bên thứ ba đối với nhãn hiệu được đăng ký nếu không được sự cho phép của chủ sở hữu. Điều 16.1 cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu các độc quyền, nhưng lại không làm rõ cách thức xác định các độc quyền đó. Các Thành viên WTO được phép quy định các độc quyền được dự liệu tại Điều 16.1 trong pháp luật của mình trên cơ sở đăng ký hoặc sử dụng nhãn hiệu (Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, đoạn 186 - 188).

#### **Điều 42 Hiệp định TRIPS, Thủ tục đúng đắn và công bằng:**

*“Các Thành viên phải quy định để các chủ thể quyền được tham gia các thủ tục tố tụng dân sự liên quan đến thực thi mọi loại quyền sở hữu trí tuệ có trong Hiệp định này. Bị đơn phải có quyền được thông báo bằng văn bản một cách kịp thời và chi tiết, kể cả căn cứ của các cáo buộc. Các Bên phải được phép có cố vấn pháp luật độc lập làm đại diện, và các thủ tục không được đòi hỏi quá mức việc đương sự buộc phải có mặt tại tòa. Các Bên tham gia tố tụng phải có quyền biện minh cho yêu cầu của mình và có quyền đưa ra các chứng cứ phù hợp. Thủ tục đó phải bao gồm các phương tiện để xác định và bảo hộ thông tin bí mật, trừ khi điều này trái với các quy định của hiến pháp hiện hành.”*

Câu đầu tiên của Điều 42 yêu cầu các Thành viên phải quy định một số thủ tục tố tụng dân sự cho chủ sở hữu quyền. Như vậy, theo ý nghĩa thông thường của cụm từ “quy định” thì chủ sở hữu có quyền tiếp cận với các thủ tục tố tụng dân sự để thực thi hiệu quả các quyền được cấp theo Hiệp định. Tuy nhiên, câu đầu tiên của Điều 42 không xác định thuật ngữ “thủ tục tố tụng dân sự” bao gồm những gì. Do đó, Hiệp định TRIPS cho phép các Thành viên quyền tự do nhất định liên quan đến vấn đề này, có tính đến “sự khác nhau trong hệ thống pháp luật quốc gia”, miễn là phù hợp với các tiêu chuẩn tối thiểu về thủ tục như được quy định trong Hiệp định. Trên thực tế, hầu như các thủ tục tố tụng dân sự của các Thành viên là không giống nhau. “Chủ sở hữu quyền” đề cập tại Điều 42 không chỉ giới hạn ở những người được xác lập là chủ sở hữu nhãn hiệu, mà còn bao gồm những người yêu cầu có tư cách pháp lý để xác định quyền: cách giải thích này cũng áp dụng đối với thuật ngữ “các bên” tại câu thứ tư trong Điều 42. Thủ tục tố tụng dân sự sẽ không được coi là đúng đắn và công bằng nếu nguyên đơn và bị đơn không thể tiếp cận được với tòa án - những người có thể là chủ sở hữu quyền (Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, đoạn 215-217). Theo câu thứ tư trong Điều 42, các Thành viên WTO cũng phải bảo đảm cho tất cả “các bên” quyền “biện minh cho yêu cầu của mình”. Nguyên đơn cũng có quyền trình bày các chứng cứ liên quan nhằm biện minh cho các yêu cầu của mình trước tòa. Vì vậy, theo Điều 42, các Thành viên có nghĩa vụ quy định quyền cho chủ sở hữu - một loại quyền có bản chất thủ tục (Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, đoạn 219-221).

#### **Điều 2(1) Công ước Paris, Đối xử quốc gia cho công dân các nước thuộc Liên hiệp:**

*“(1) Trong lĩnh vực bảo hộ sở hữu công nghiệp, công dân của mọi nước Thành viên thuộc Liên hiệp đều được hưởng những ưu đãi mà pháp luật của các nước đó quy định hoặc sẽ quy định dành cho công dân của nước mình; hoàn toàn không ảnh hưởng đến các quyền được quy định riêng trong Công ước này. Do đó, họ phải được hưởng sự bảo hộ và công cụ pháp luật chống lại mọi hành vi xâm phạm quyền của mình giống như những công dân của nước thành viên đó, với điều kiện là phải tuân thủ các điều kiện và thủ tục quy định cho công dân của những nước đó”.*

**Điều 6 Công ước Paris, Nhãn hiệu:** Điều kiện đăng ký; sự độc lập của việc bảo hộ nhãn hiệu tại các nước khác nhau:

*“(1) Các điều kiện nộp đơn và đăng ký nhãn hiệu phải được xác định trong pháp luật của mỗi quốc gia của Liên hiệp.*

*(2) Tuy nhiên, đơn đăng ký nhãn hiệu do công dân của một nước thuộc Liên hiệp nộp sẽ*

*không bị từ chối, đăng ký của nhãn hiệu đó cũng không bị vô hiệu trên cơ sở rằng việc nộp đơn, đăng ký, hoặc gia hạn chưa được thực hiện ở nước xuất xứ.*

*(3) Một nhãn hiệu được đăng ký hợp lệ ở một nước thuộc Liên hiệp phải được coi là độc lập với các nhãn hiệu được đăng ký ở các nước khác thuộc Liên hiệp, bao gồm nước xuất xứ.”*

Điều 6(1) Công ước Paris bảo lưu quyền của mỗi quốc gia thuộc Liên hiệp Paris trong việc xác định các điều kiện nộp đơn và đăng ký nhãn hiệu theo pháp luật trong nước. Tuy nhiên, thẩm quyền xác định các điều kiện đó của pháp luật trong nước phải được thực hiện phù hợp với các nghĩa vụ của nước đó theo Công ước Paris. Những nghĩa vụ đó bao gồm các căn cứ từ chối đăng ký nhãn hiệu đã được thống nhất ở cấp độ quốc tế, theo quy định tại Công ước Paris (Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, đoạn 175).

#### **Điều 6bis(1) Công ước Paris, Nhãn hiệu: Nhãn hiệu nổi tiếng:**

*“(1) Các quốc gia thuộc Liên hiệp phải, một cách mặc nhiên nếu pháp luật của họ cho phép, hoặc theo yêu cầu của bên liên quan, từ chối hoặc hủy bỏ đăng ký, và cấm sử dụng nhãn hiệu mà là sự sao chép, bắt chước hoặc bản dịch, có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu mà được cơ quan chức năng của quốc gia đăng ký hoặc sử dụng coi là nổi tiếng ở nước đó như là nhãn hiệu của người có quyền lợi của Công ước này và được sử dụng cho hàng hóa trùng hoặc tương tự. Những quy định này cũng phải được áp dụng khi một phần cơ bản của nhãn hiệu là sự sao chép hoặc sự bắt chước của nhãn hiệu nổi tiếng mà có khả năng gây nhầm lẫn.”*

Điều 6bis Công ước Paris yêu cầu các Thành viên phải từ chối đơn hoặc hủy bỏ đăng ký, cũng như ngăn cấm việc sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nổi tiếng trong các tình huống nhất định (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 8.116 - 117).

Về từ chối đăng ký nhãn hiệu nổi tiếng (cùng với Điều 6ter về cấm nhãn hiệu có chứa biểu tượng quốc gia), Điều 6bis Công ước Paris bao gồm một ngoại lệ rõ ràng về quyền tự do pháp lý của các Thành viên liên quan đến Điều 6(1) của Công ước này (Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, đoạn 175, chú thích 110).

Điều 6quinques Công ước Paris, Nhãn hiệu: Bảo hộ nhãn hiệu được đăng ký ở một nước thành viên của Liên hiệp tại các nước thành viên của Liên hiệp khác:

*“A - (1) Mọi nhãn hiệu được đăng ký hợp lệ tại nước xuất xứ cũng phải được chấp nhận nộp đơn và bảo hộ như vốn có tại các nước Thành viên khác của Liên hiệp, tùy thuộc vào các bảo lưu tại Điều này. Trước khi kết thúc quá trình đăng ký, các nước này có thể yêu cầu nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở nước xuất xứ do Cơ quan chức năng cấp. Bản sao Giấy chứng nhận đó không cần có sự xác nhận.*

*(2) Nước xuất xứ là nước Thành viên của Liên hiệp mà người nộp đơn có cơ sở sản xuất hoặc thương mại thực sự và có hiệu quả, hoặc nếu không có cơ sở đó trong Liên hiệp thì là nước Thành viên Liên hiệp mà người nộp đơn có chỗ ở cố định, hoặc nếu không có chỗ ở cố định trong Liên hiệp thì là nước Thành viên Liên hiệp mà người nộp đơn là công dân.*

*B - Trừ các trường hợp sau đây, nhãn hiệu thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều này sẽ không bị từ chối đăng ký hoặc bị hủy bỏ hiệu lực:*

- 1. Khi nhãn hiệu đó xâm phạm quyền của bên thứ ba tại nước được yêu cầu bảo hộ;*
- 2. Khi nhãn hiệu đó không chứa dấu hiệu nào có khả năng phân biệt, hoặc chỉ có các dấu hiệu hoặc chỉ dẫn được sử dụng trong thương mại để chỉ chủng loại, chất lượng, số lượng, mục đích sử dụng,*

giá trị, xuất xứ của hàng hóa, hoặc thời gian sản xuất, hoặc đã trở thành thông dụng trong ngôn ngữ hiện tại hoặc trong tập quán thương mại lành mạnh và lâu đời tại nước được yêu cầu bảo hộ.

3. Khi nhãn hiệu đó trái với đạo đức hoặc trật tự cộng đồng, đặc biệt, có bản chất lừa dối công chúng. Điều này được hiểu rằng nhãn hiệu không thể bị coi là xâm phạm trật tự cộng đồng chỉ vì lý do duy nhất rằng nhãn hiệu không phù hợp với quy định của pháp luật về nhãn hiệu, trừ trường hợp chính quy định đó liên quan đến trật tự cộng đồng.

Tuy vậy, quy định này vẫn phụ thuộc vào việc áp dụng Điều 10bis.

C - (1) Để xác định liệu nhãn hiệu có đủ điều kiện để đăng ký hay không, cần phải tính đến mọi hoàn cảnh thực tế, đặc biệt là khoảng thời gian mà nhãn hiệu đã được sử dụng.

(2) Không nhãn hiệu nào bị từ chối tại các nước Thành viên khác của Liên hiệp chỉ với một lý do duy nhất rằng nhãn hiệu đó khác với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại nước xuất xứ về các yếu tố không làm thay đổi khả năng phân biệt của nhãn hiệu, và không làm ảnh hưởng đến tính đồng nhất của nhãn hiệu theo mẫu mà nhãn hiệu đã được đăng ký tại nước xuất xứ nói trên.

D - Không ai được sử dụng các quy định của Điều này nếu nhãn hiệu được yêu cầu bảo hộ không được đăng ký tại nước xuất xứ.

E- Tuy vậy, trong bất kỳ trường hợp nào, việc gia hạn đăng ký nhãn hiệu tại nước xuất xứ cũng không dẫn tới trách nhiệm phải gia hạn tại các nước Thành viên khác của Liên hiệp nơi mà nhãn hiệu đó đã được đăng ký.

F - Quyền ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trong thời hạn quy định tại Điều 4 sẽ không bị ảnh hưởng, thậm chí nếu việc đăng ký tại nước xuất xứ có hiệu lực sau khi hết thời hạn đó."

Theo Điều 6quinques(A)(1) Công ước Paris, phụ thuộc vào một số bảo lưu tại Điều này, nhãn hiệu được đăng ký hợp lệ tại nước xuất xứ phải được chấp nhận cho nộp đơn và được bảo hộ như nó vốn có ở các nước khác của Liên hiệp Paris. Trước khi chấp nhận và bảo hộ nhãn hiệu theo Điều này, có hai điều kiện cần được đáp ứng là: nhãn hiệu phải được đăng ký hợp lệ và phải được đăng ký hợp lệ tại nước xuất xứ. Cụm từ "vốn có" trong quy định này có nghĩa là "ở trạng thái hiện tại, như những gì đang có." Giống như được hiểu từ văn bản tiếng Pháp của Công ước (sử dụng cụm từ "telle quelle"), cụm từ "vốn có" là để chỉ "nhãn hiệu": theo đó, hình thức của nhãn hiệu phải được chấp nhận như nó "vốn có" (Báo cáo của Ban hội thẩm, đoạn 8.75-8.77; Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, đoạn 137).

Điều 6 quinqués (A)(1) Công ước Paris không bao gồm các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu và cách giải thích này được hỗ trợ bởi Điều 6(1) trong đó bảo lưu quyền của các quốc gia Thành viên của Liên hiệp Paris trong việc xác định các điều kiện nộp đơn và đăng ký nhãn hiệu theo pháp luật quốc gia (Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, đoạn 139).

#### **Điều 8 Công ước Paris, Tên thương mại:**

"Tên thương mại phải được bảo hộ ở tất cả các nước thuộc Liên hiệp mà không cần phải nộp đơn hoặc đăng ký, dù tên đó có tạo thành một phần của một nhãn hiệu hay không".

Các Thành viên WTO có nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS trong việc bảo hộ tên thương mại (Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, đoạn 341).

#### **Quan điểm của nguyên đơn: Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên**

Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cáo buộc rằng Hoa Kỳ vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định

TRIPS và Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS.

a) Cần phải nhấn mạnh rằng các tài sản hữu hình và vô hình của Hoa Kỳ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp tịch thu của Chính phủ Cuba vì Hoa Kỳ chưa từng thừa nhận bất kỳ tác động nào về quyền sở hữu đối với tài sản đặt tại Hoa Kỳ do hành động của Cuba. Vì tài sản đặt tại Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thuộc về chủ sở hữu ban đầu dù chính quyền Cuba thực hiện việc tịch thu.

b) Theo Điều 211(a)(1) Đạo luật Omnibus, theo một số quy định của Liên bang, không có bất cứ giao dịch hoặc thanh toán nào được phép thực hiện liên quan đến nhãn hiệu, tên doanh nghiệp và tên thương mại trùng hoặc tương tự cơ bản với nhãn hiệu, tên doanh nghiệp hoặc tên thương mại được sử dụng liên quan đến doanh nghiệp hay tài sản bị tịch thu, trừ khi được sự cho phép của chủ sở hữu của nhãn hiệu, tên doanh nghiệp hoặc tên thương mại ban đầu, hoặc người thừa kế hợp pháp. Biện pháp này đã vi phạm nghĩa vụ của Hoa Kỳ theo Hiệp định TRIPS và Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS.

(i) Theo Điều 15.1 Hiệp định TRIPS, các Thành viên WTO phải cho phép mọi dấu hiệu hoặc sự kết hợp của các dấu hiệu đó mà đáp ứng các tiêu chí quy định tại câu cuối được đăng ký làm nhãn hiệu. Đây là một trong số các quy định cơ bản về nhãn hiệu trong Hiệp định TRIPS. Điều 211(a)(1) không cho phép đăng ký hoặc gia hạn hiệu lực nhãn hiệu (mà trùng hoặc tương tự đáng kể với một nhãn hiệu, tên doanh nghiệp hoặc tên thương mại được sử dụng liên quan đến doanh nghiệp hoặc tài sản bị tịch thu) mà đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 15.1 vì không nộp phí đăng ký hoặc phí gia hạn hiệu lực nhãn hiệu. Theo Điều 15.1, các Thành viên WTO có nghĩa vụ tích cực trong việc đăng ký nhãn hiệu mà đáp ứng các yêu cầu đặt ra và điều này được xác nhận bởi bối cảnh của Điều này.<sup>620</sup> Hơn nữa, theo Hiệp định TRIPS hoặc Công ước Paris, các Thành viên không thể đăng ký hoặc gia hạn hiệu lực nhãn hiệu nếu không có sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu trước đây hoặc của các nhãn hiệu tương tự ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Cho dù Điều 15.2 Hiệp định TRIPS quy định rằng Điều 15.1 không nên được hiểu là cấm các Thành viên từ chối đăng ký nhãn hiệu trên "các căn cứ khác"; theo Điều 15.2, việc đăng ký chỉ bị từ chối trong các trường hợp đặc biệt như được quy định rõ ràng trong Hiệp định TRIPS và Công ước Paris. Không có ngoại lệ cụ thể nào trong Hiệp định TRIPS và Công ước Paris được Hoa Kỳ viện dẫn để biện minh cho Điều 211(a)(1).

(ii) Liên quan đến các tiêu chuẩn về khả năng đạt được, việc đăng ký, duy trì hiệu lực, phạm vi bảo hộ, việc sử dụng và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, Điều 2.1 Hiệp định TRIPS quy định các Thành viên có nghĩa vụ tuân thủ các Điều từ 1 đến 12 và Điều 19 Công ước Paris. Theo Điều 6quinques(A) (1) Công ước Paris, được tích hợp vào Hiệp định TRIPS, thì các nước thành viên Liên hiệp Paris có nghĩa vụ chấp nhận và bảo hộ nhãn hiệu đã được đăng ký hợp lệ tại nước xuất xứ mà cũng là thành viên của Liên hiệp Paris. Việc chấp nhận và bảo hộ này phải độc lập về các vấn đề liên quan đến mẫu nhãn hiệu. Điều 211(a)(1) đã vi phạm Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối liên hệ với Điều 6quinques Công ước Paris vì đã ngăn cản chủ sở hữu nhãn hiệu tại một Thành viên WTO khác hoặc công dân của một quốc gia thuộc Liên hiệp Paris trong việc đạt được và duy trì hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ. Mặc dù Điều 6quinques(B) Công ước Paris cho phép các Thành viên từ chối đăng ký nhãn hiệu nếu trái với đạo đức hoặc trật tự cộng đồng, và lừa dối công chúng thì đó cũng phải là những nhãn hiệu trái với trật tự hoặc đạo đức xã hội, và có bản chất lừa dối công chúng thì những khuyết điểm đó phải gắn với nhãn hiệu chứ không phải liên quan đến chủ sở hữu của nhãn hiệu. Điều 211 có liên quan chủ sở hữu nhãn hiệu.

c) Theo Mục 221(a)(2) Luật Omnibus năm 1998, không tòa án nào ở Hoa Kỳ được phép công nhận,

<sup>620</sup> Nghĩa là, Điều 16 Hiệp định TRIPS và các Điều 6 và 6quinques Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1.

thi hành hoặc xác nhận bất kỳ quyền nào của công dân được chỉ định trên cơ sở các quyền được xác lập theo hệ thống thông luật hoặc trên cơ sở đăng ký cho các nhãn hiệu,<sup>621</sup> tên doanh nghiệp hoặc tên thương mại đã bị tịch thu. Biện pháp này đã vi phạm các nghĩa vụ của Hoa Kỳ theo Hiệp định TRIPS và Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS.

(i) Theo Điều 16.1 Hiệp định TRIPS, các Thành viên có nghĩa vụ cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu độc quyền để ngăn cấm người khác mà không được sự cho phép của chủ sở hữu sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được đăng ký nếu việc sử dụng đó dẫn đến khả năng nhầm lẫn. Ở Hoa Kỳ, quyền đối với nhãn hiệu chủ yếu được thực thi theo thủ tục dân sự và việc từ chối cho phép các chủ sở hữu nhãn hiệu nhất định tiếp cận với hệ thống tòa án ở Hoa Kỳ được hiểu là sự tước đi các độc quyền của chủ sở hữu. Do đó, Hoa Kỳ đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 16.1 vì Điều 211(a)(2) đã từ chối cấp những quyền đó. Mặc dù theo Điều 17 Hiệp định TRIPS, các Thành viên có thể quy định một số ngoại lệ đối với các quyền được cấp, nhưng Hoa Kỳ đã không áp dụng Điều 17. Như các Ban hội thẩm trước đây đã làm rõ về cụm từ “*các ngoại lệ hạn chế*” về quyền đối với sáng chế và thuật ngữ “*một số trường hợp đặc biệt nhất định*” liên quan đến quyền tác giả<sup>622</sup> thì các ngoại lệ hạn chế là các ngoại lệ hẹp - những ngoại lệ mà chỉ làm suy giảm nhỏ đến các độc quyền của chủ sở hữu. Pháp luật của Hoa Kỳ không có ý định như vậy.

(ii) Theo câu đầu tiên của Điều 42 Hiệp định TRIPS, các Thành viên có nghĩa vụ quy định thủ tục tố tụng dân sự để thực thi các quyền sở hữu trí tuệ có trong Hiệp định. Hoa Kỳ đã vi phạm nghĩa vụ tại điều khoản này vì Điều 211(a)(2) đã từ chối việc tiếp cận với tòa án ở Hoa Kỳ để thực thi các quyền đó.

(iii) Theo Điều 6bis(1) Công ước Paris mà được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1, các Thành viên có nghĩa vụ quy định sự bảo hộ cao hơn đối với nhãn hiệu nổi tiếng. Hoa Kỳ đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 2.1 trong mối liên hệ với Điều 6bis(1) Công ước Paris vì Điều 211(a)(2) đã từ chối bảo hộ một cách bừa bãi đối với một số nhãn hiệu nhất định, dù nhãn hiệu đó có nổi tiếng hay không.

(iv) Theo Điều 8 Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS theo Điều 2.1, các Thành viên có nghĩa vụ bảo hộ tên thương mại một cách độc lập dù chúng có phải là một phần của nhãn hiệu hay không. Hoa Kỳ đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 2.1 trong mối liên hệ với Điều 8 Công ước Paris. Mặc dù Điều 8 không quy định cách thức bảo hộ tên doanh nghiệp/thương mại, nhưng lời văn của Điều 211(a)(2) cho thấy không có sự nghi ngờ rằng Hoa Kỳ không bảo hộ tên doanh nghiệp/tên thương mại. Hơn nữa, Điều 211 áp dụng cho cả nhãn hiệu và tên thương mại; với cùng lý do liên quan đến việc vi phạm nghĩa vụ Hiệp định TRIPS liên quan đến nhãn hiệu, Hoa Kỳ đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS đối với tên thương mại.

(v) Theo Điều 3.1 Hiệp định TRIPS, mỗi Thành viên phải có nghĩa vụ dành cho công dân của Thành viên khác sự đối xử không kém thuận lợi hơn được trao cho các công dân nước mình trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Do Điều 3.1 căn cứ trên Điều III.4 Hiệp định GATT nên ý nghĩa pháp lý của Điều III.4 có thể hữu ích trong việc giải thích Điều này. Hoa Kỳ đã vi phạm nghĩa vụ tại Điều 3.1 vì Điều 211(a)(2) đã phân biệt đối xử về mặt hình thức. Một mặt, Điều 211 đã làm giảm sự bảo hộ đối với nhãn hiệu và tên thương mại của “*công dân được chỉ định*” - đó là Cuba và công

dân của Cuba, trong khi lại cho phép công dân của Hoa Kỳ được hưởng đầy đủ các quyền đó. Mặt khác, theo định nghĩa về “*công dân được chỉ định*” thì Hoa Kỳ đã phân biệt đối xử đối với “*người thừa kế hợp pháp*” bằng việc từ chối cấp sự bảo hộ cho “*người thừa kế hợp pháp*” của công dân Cuba và của Cuba, trong khi lại cho phép “*người thừa kế hợp pháp*” của công dân Cuba và của Cuba mà là người Hoa Kỳ được hưởng đầy đủ quyền đối với nhãn hiệu hoặc tên thương mại. Điều 2(1) Công ước Paris và Điều 3.1 Hiệp định TRIPS không quy định các nghĩa vụ giống nhau: theo Điều 3.1, một Thành viên có nghĩa vụ bị động là không được làm gì đó, trong khi Điều 2(1) lại quy định nghĩa vụ tích cực là phải làm gì đó - đó là một Thành viên phải trao cho người không phải là công dân của nước mình những ưu đãi đã dành cho công dân của mình. Hoa Kỳ đã vi phạm nghĩa vụ tại Điều 3.1 và Điều 2.1 Hiệp định TRIPS, trong mối liên hệ với Điều 2(1) Công ước Paris.

(vi) Liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, theo Điều 4 Hiệp định TRIPS, các Thành viên có nghĩa vụ, ngay lập tức và vô điều kiện, dành mọi lợi thế, ưu đãi, đặc quyền hoặc miễn trừ mà cấp cho công dân của bất kỳ nước nào cho công dân của tất cả các Thành viên khác. Hoa Kỳ đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 4 vì Điều 211(a)(2) phân biệt Cuba hoặc công dân Cuba với công dân của Hoa Kỳ hoặc công dân của Thành viên khác, do đó đã phân biệt đối xử về hình thức. Điều 211(a)(2) đã từ chối bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho công dân Cuba, trong khi lại cấp sự bảo hộ cho công dân của các nước khác.

d) Theo Mục 221(b) Đạo luật Omnibus, trừ khi chủ sở hữu ban đầu của nhãn hiệu, tên doanh nghiệp hoặc tên thương mại, hoặc người thừa kế hợp pháp cho phép, không tòa án nào ở Hoa Kỳ được công nhận, thi hành hoặc xác nhận bất kỳ quyền nào theo hiệp ước của công dân được chỉ định hoặc người thừa kế hợp pháp đối với nhãn hiệu, tên doanh nghiệp hoặc thương mại mà trùng hoặc tương tự đáng kể với nhãn hiệu, tên doanh nghiệp hoặc tên thương mại được sử dụng liên quan đến doanh nghiệp hoặc tài sản bị tịch thu.

Với các lý do tương tự Mục 112(a)(1) và(2), Điều 211(b) đã vi phạm các Điều 2(1), 6bis(1) và 8 của Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1, và các Điều 3.1, 4, 16.1 và 42 Hiệp định TRIPS. Phạm vi áp dụng của Điều 211(b) rõ ràng rất mơ hồ và, trong vụ việc duy nhất được tòa án Hoa Kỳ quyết định liên quan đến Mục này tại thời điểm đó, phạm vi áp dụng là rất rộng vì việc cấm theo Điều 211 áp dụng cho “*các quyền theo hiệp ước*” của “*công dân được chỉ định*.”<sup>623</sup>

e) Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng Điều 211 điều chỉnh hiệu lực trong nước của việc tước đoạt quyền sở hữu ở nước ngoài. Trên thực tế, quy định chỉ liên quan đến sự đối xử đối với nhãn hiệu và tên thương mại của Hoa Kỳ. Theo luật pháp quốc tế, xuất phát từ nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền quốc gia, nguyên tắc chính về quyền sở hữu là mọi quốc gia đều có quyền điều chỉnh quyền sở hữu tài sản trong lãnh thổ của mình. Theo nguyên tắc này, Hoa Kỳ không có quyền từ chối công nhận sự thay đổi về quyền sở hữu, tại một quốc gia tước đoạt, đối với một tài sản mà rõ ràng thuộc thẩm quyền tài phán của nước đó (tài sản của doanh nghiệp tại Cuba) và tiếp nhận một số hệ quả từ các hành vi đó. Theo Điều 6 quinquies Công ước Paris, quốc gia cấp sự bảo hộ có nghĩa vụ công nhận tình hình sau việc tịch thu ở nước tịch thu, và thực thi đầy đủ nghĩa vụ đối với một đơn trong hoàn cảnh mới. Hơn nữa, việc tịch thu tài sản đã xảy ra trong thế kỷ 20, nhưng Hoa Kỳ đã mất gần bốn thập kỷ để giải quyết những tình huống này, chỉ liên quan đến cuộc cách mạng và việc tịch thu ở Cuba, chỉ áp dụng đối với nhãn hiệu, tên doanh nghiệp và tên thương mại, mà không áp dụng đối với các quyền sở hữu trí tuệ khác.

f) Mặc dù các Thành viên WTO một độ trễ nhất định để xác định quyền sở hữu tài sản trí tuệ, nhưng

<sup>621</sup> Tại Hoa Kỳ, quyền đối với nhãn hiệu có thể phát sinh từ việc sử dụng thực tế và được gọi là “*quyền theo thông luật*” của nhãn hiệu. Nghĩa là, việc đăng ký ở cấp độ liên bang là không bắt buộc để xác lập quyền đối với nhãn hiệu (mặc dù một số lợi ích xuất phát từ việc đăng ký). Quyền theo thông luật phát sinh trên cơ sở sử dụng thực tế về nhãn hiệu có thể cho phép người sử dụng theo thông luật phản đối thành công đơn hoặc đăng ký nhãn hiệu.

<sup>622</sup> Vụ kiện *Ca-na-đa - Bảo hộ sáng chế cho dược phẩm*, tài liệu WT/DS114/R, đoạn 7.30; Vụ kiện Hoa Kỳ - Mục 110(5) Luật Bản quyền Hoa Kỳ, tài liệu WT/DS160/R, các đoạn 6.102 - 6.113.

<sup>623</sup> Vụ kiện giữa *Havana Club Holding S.A. và Galleon, S.A.*, 62 F. Supp. 2d 1085, 1092-1093, (S.D.N.Y. 1999), được khẳng định tại 203 F. 3d 116 (2d Cir.2000), Tòa án cấp trên đã từ chối 121 S.Ct. 277 (2000).

Hiệp định TRIPS đã đưa ra hướng dẫn rõ ràng về ai sẽ được coi là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ. Dù Hiệp định TRIPS và Công ước Paris không xác định ai là chủ sở hữu nhãn hiệu, nhưng nếu hiểu trong bối cảnh của Điều 15.1 thì rõ ràng chỉ doanh nghiệp mới có thể là chủ sở hữu của nhãn hiệu nhằm phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của họ. Sự tự do hoàn toàn trong việc xác định quyền sở hữu nhãn hiệu sẽ dẫn đến những kết quả ngớ ngẩn, và làm cho các Điều từ 16 đến 21 trong Hiệp định TRIPS trở nên vô nghĩa.

g) Phù hợp với phán quyết trước đó của Cơ quan phúc thẩm,<sup>624</sup> nghĩa vụ chứng minh rằng Điều 211 có hàm ý khác so với những ý nghĩa đơn giản của nó thuộc về Hoa Kỳ.

### Quan điểm của bị đơn: Hoa Kỳ

Hoa Kỳ đã bác bỏ tất cả cáo buộc của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên.

a) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã cáo buộc rằng Mục 221(a)(1) Đạo luật Omnibus vi phạm một số nghĩa vụ nhất định trong Hiệp định TRIPS và của Công ước Paris, như được tích hợp vào TRIPS Hiệp định.

(i) Điều 15.1 Hiệp định TRIPS xác định các đối tượng được phép bảo hộ làm nhãn hiệu và hạn chế khả năng của các Thành viên WTO trong việc quy định rằng dấu hiệu hoặc sự kết hợp của các dấu hiệu không có khả năng tạo thành và không đủ điều kiện đăng ký làm nhãn hiệu do không đáp ứng yêu cầu về mẫu nhãn hiệu. Tuy nhiên, Điều này không bao gồm nghĩa vụ khẳng định sẽ đăng ký cho mọi nhãn hiệu đủ điều kiện. Mục 221(a)(1) không vi phạm Điều 15.1 vì các hạn chế có trong điều khoản này không dựa trên mẫu của nhãn hiệu. Điều khoản này điều chỉnh nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được sử dụng liên quan đến tài sản bị tịch thu mà không được bồi thường, chứ không đề cập đến mẫu của nhãn hiệu, và những nhãn hiệu này được đăng ký mà không có sự cho phép của chủ sở hữu ban đầu. Việc cách giải thích Điều 15.1 mà áp đặt cho Thành viên nghĩa vụ khẳng định trong việc đăng ký và bảo hộ mọi dấu hiệu hoặc sự kết hợp của nhiều dấu hiệu có khả năng tạo thành nhãn hiệu có thể xung đột và bị giới hạn bởi Điều 15.2, trong đó quy định rằng Điều 15.1 không cản trở một Thành viên từ chối đăng ký nhãn hiệu theo “*các căn cứ khác*”, miễn là việc từ chối đó không trái với Công ước Paris. Do Điều 211(a)(1) không trái với Công ước Paris, nên cũng không trái với Điều 15.1. Lập luận này được hỗ trợ bởi thực tế rằng tên gọi của Điều 15 là “*các đối tượng có khả năng bảo hộ*” (chứ không phải là các đối tượng “*được bảo hộ*”). Cuối cùng, Điều 15.1 không liên quan đến các vấn đề về quyền sở hữu nhãn hiệu - vấn đề mà Điều 211(a)(1) giải quyết.

(ii) Trái với khẳng định của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên, theo Điều 6 quinquies của Công ước Paris, Hoa Kỳ không có nghĩa vụ phải đăng ký và bảo hộ mọi nhãn hiệu mà được đăng ký hợp lệ ở một Thành viên khác của Liên hiệp Paris, vì khi nhãn hiệu đó đề cập đến việc tịch thu không được bồi thường thì quyền đó sẽ không được công nhận theo pháp luật Hoa Kỳ. Theo Điều 6 quinquies Công ước Paris, Hoa Kỳ có quyền xác định liệu chủ sở hữu ban đầu - người có nhãn hiệu bị tịch thu, có phải là chủ sở hữu đích thực của nhãn hiệu không. Thật vậy, Điều 6 quinquies quy định một Thành viên phải có nghĩa vụ chấp nhận nhãn hiệu đã được đăng ký hợp lệ ở nước Thành viên khác thuộc Liên hiệp Paris bất kể việc nhãn hiệu đó không phù hợp với quy định của pháp luật trong nước liên quan đến mẫu nhãn hiệu. Tuy nhiên, không nội dung nào trong Điều 6 quinquies ngăn cấm các Thành viên áp dụng các quy định khác trong pháp luật quốc gia đối với đơn đăng ký nhãn hiệu. Ngoài ra, theo Điều 6 quinquies (B), các Thành viên của Liên hiệp Paris được phép từ chối đăng ký hoặc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu có nguồn gốc từ nước khác nếu việc đăng ký nhãn hiệu đó trái với trật tự cộng đồng. Theo Điều 6 quinquies Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS theo Điều 2.1, Hoa Kỳ không có nghĩa vụ chấp nhận việc đăng ký hoặc gia hạn hiệu lực đối với nhãn

hiệu nếu người nộp đơn hoặc người yêu cầu gia hạn hiệu lực không phải là chủ sở hữu đích thực của nhãn hiệu theo pháp luật Hoa Kỳ.

b) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng Điều 211(a)(2) Đạo luật Omnibus đã vi phạm một số nghĩa vụ nhất định theo Hiệp định TRIPS và Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS.

(i) Theo Điều 16.1 Hiệp định TRIPS, chủ sở hữu nhãn hiệu phải được hưởng một số quyền nhất định, đặc biệt là quyền ngăn cấm người khác mà không có sự cho phép của mình sử dụng nhãn hiệu trong những trường hợp nhất định. Điều 211(a)(2) và (b) liên quan đến những người không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu tại Hoa Kỳ (vì “*quyền*” mà họ yêu cầu được hưởng là có liên quan đến việc tịch thu không được bồi thường), và quyền thông luật (được xác lập trên cơ sở sử dụng chứ không phải trên cơ sở việc đăng ký) không được chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký yêu cầu, nhưng lại được chủ sở hữu nhãn hiệu thông luật yêu cầu. Nếu Ban hội thẩm cho rằng Điều 211(a)(2) và (b) vi phạm Điều 16.1 Hiệp định TRIPS thì các biện pháp này vẫn có thể phù hợp với Hiệp định TRIPS theo các quy định tại Điều 17. Theo Điều 17, các Thành viên có thể quy định một số ngoại lệ đối với các quyền nhãn hiệu, với điều kiện là những ngoại lệ hạn chế đó phải tính đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu và của bên thứ ba. Các Điều 211(a)(2) và 211(b) có phạm vi hẹp vì chúng chỉ áp dụng cho một nhóm chủ sở hữu quyền tiềm năng cụ thể và hẹp, và chúng chỉ áp dụng một điều kiện với chủ sở hữu muốn xác nhận quyền đối với nhãn hiệu (sự cho phép của chủ sở hữu ban đầu). Ngoài ra, chúng phải tính đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu bị tịch thu.

(ii) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng Hoa Kỳ đã vi phạm nghĩa vụ tại câu đầu tiên của Điều 42 Hiệp định TRIPS. Câu đầu tiên của Điều 42 quy định rõ ràng rằng nó chỉ áp dụng đối với các quyền sở hữu trí tuệ có trong Hiệp định, đó là quyền mà Thành viên WTO phải thi hành theo Hiệp định, chứ không phải các quyền khác (không được quy định) như các quyền của những người không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu tại Hoa Kỳ (vì “*các quyền*” họ yêu cầu có liên quan đến việc tịch thu không được bồi thường).

(iii) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng Hoa Kỳ đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 6bis(1) Công ước Paris. Theo Điều 6 bis(1), các Thành viên phải từ chối đơn hoặc hủy bỏ đăng ký hoặc cấm việc sử dụng một dấu hiệu mà được cơ quan chức năng của Thành viên đó cho rằng dấu hiệu đó trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu nổi tiếng tại lãnh thổ của Thành viên đó. Điều 211(a)(2) và (b) không áp dụng với nhãn hiệu nổi tiếng: các điều khoản này chỉ được áp dụng khi tòa án ở Hoa Kỳ xác định rằng chủ thể bị tịch thu hoặc “*người thừa kế hợp pháp*” không phải là chủ sở hữu đích thực của nhãn hiệu, và do nhãn hiệu được yêu cầu bảo hộ không phải là đối tượng trong nhãn hiệu nổi tiếng của chủ thể bị tịch thu nên người đó không phải là chủ sở hữu của nhãn hiệu.

(iv) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cáo buộc rằng Hoa Kỳ đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối liên hệ với Điều 8 Công ước Paris, và các Điều 3.1, 4 và 42 Hiệp định TRIPS liên quan đến tên thương mại. Theo Điều 8 Công ước Paris, các Thành viên chỉ có nghĩa vụ bảo hộ tên thương mại mà không được yêu cầu về việc nộp đơn đăng ký, cho dù tên thương mại đó có phải là một phần của một nhãn hiệu hay không. Hoa Kỳ không vi phạm nghĩa vụ theo Điều 8 Công ước Paris: Điều 8 không đưa ra yêu cầu về phạm vi bảo hộ, ngoài yêu cầu đối xử quốc gia như được quy định tại Điều 2 Công ước Paris. Hơn nữa, trái với sự cáo buộc của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên, do không có sự vi phạm các quy định của Hiệp định TRIPS đối với nhãn hiệu nên cũng không có sự vi phạm các quy định của Hiệp định TRIPS đối với tên thương mại.

(v) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng Hoa Kỳ đã vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia theo Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và theo Điều 2(1) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định

<sup>624</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, Vụ kiện Ấn Độ - Bảo hộ sáng chế,

TRIPS tại Điều 2.1, liên quan đến sự đối xử với “*công dân được chỉ định*” và “*người thừa kế hợp pháp*.”

Điều này là không đúng vì Cuba, công dân Cuba và “*công dân được chỉ định*” (mà yêu cầu hưởng quyền đối với nhãn hiệu của họ bị tịch thu ở nước ngoài) không phải là chủ sở hữu đích thực đối với nhãn hiệu theo pháp luật Hoa Kỳ, và như vậy, họ không có quyền sở hữu theo Hiệp định TRIPS. Hơn nữa, Điều 211(a)(2) thậm chí không hề đề cập đến “*người thừa kế hợp pháp*”, và công dân Hoa Kỳ không thể trở thành “*người thừa kế hợp pháp*” của công dân được chỉ định, chẳng hạn như một chủ thể Cuba sở hữu một doanh nghiệp bị tịch thu ở Cuba, mà không cần thực hiện thủ tục xin phép đặc biệt. Công dân của Hoa Kỳ mà yêu cầu xác định quyền đối với nhãn hiệu được sử dụng liên quan đến tài sản bị tịch thu ở nước ngoài sẽ phải thuyết phục tòa án ở Hoa Kỳ thực thi quyền đó, cho dù có nguyên tắc không công nhận các biện pháp tịch thu ở nước ngoài. Điều 211 nhắm vào Cuba và công dân Cuba - những người muốn khôi phục quyền sở hữu của mình bị tịch thu và bất kỳ công dân nào của nước khác- dù là Cuba hay không, Hoa Kỳ hay không - những người muốn khôi phục quyền sở hữu đã bị tịch thu của mình.

(vi) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cáo buộc rằng Hoa Kỳ đã vi phạm nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc theo Điều 4 Hiệp định TRIPS. Điều này là không đúng vì theo pháp luật Hoa Kỳ, người yêu cầu hưởng quyền trên cơ sở một nhãn hiệu bị tịch thu ở nước ngoài sẽ không được coi là chủ sở hữu đích thực của nhãn hiệu, và do đó không được hưởng quyền theo Hiệp định TRIPS. Ngoài ra, Điều 211(a)(2) tạo ra sự đối xử giống nhau giữa công dân Cuba và công dân nước khác: không công dân nước nào có thể thực thi quyền đối với nhãn hiệu bị tịch thu ở nước ngoài. Điều 211(a)(2) và(b) đề cập cụ thể đến công dân Cuba vì tính lãnh thổ của nhãn hiệu.

c) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã cáo buộc rằng Điều 211(b) Đạo luật Omnibus không phù hợp với các Điều 2(1), 6 bis(1) và 8 Công ước Paris, được tích hợp vào Hiệp định TRIPS theo Điều 2.1, và các Điều 3.1, 4, 16.1 và 42 Hiệp định TRIPS. Điều này là không đúng với các lý do tương tự Điều 211 với(a)(1) và(2).

d) Theo thông lệ pháp luật quốc tế, một quốc gia không thể trưng thu tài sản riêng của công dân các nước khác trên lãnh thổ của mình, trừ khi việc trưng thu đó nhằm phục vụ cho mục đích cộng đồng, trên cơ sở không phân biệt đối xử, theo đúng thủ tục của pháp luật và phải bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và hiệu quả. Nguyên tắc này được thừa nhận và áp dụng rộng rãi bởi các tòa án trên toàn thế giới. Việc trưng thu tài sản của người nước ngoài là trái với các nguyên tắc cơ bản của Hoa Kỳ, cũng như của các nước châu Âu: Điều 211 được ban hành để tái khẳng định nguyên tắc này đối với nhãn hiệu, tên doanh nghiệp và tên thương mại được sử dụng liên quan đến các doanh nghiệp bị tịch thu, tái khẳng định và làm rõ các quyền của chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu và tên thương mại đó.

e) Không có định nghĩa nào trong Hiệp định TRIPS hoặc Công ước Paris về chủ sở hữu nhãn hiệu. Vì vậy, việc quyết định ai là chủ sở hữu nhãn hiệu thuộc về pháp luật quốc gia các Thành viên Liên hiệp Paris.

f) Như đã được Cơ quan phúc thẩm làm rõ trong những vụ kiện trước đây,<sup>625</sup> Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên phải đưa ra các bằng chứng về sự không phù hợp với một điều khoản cụ thể của Hiệp định TRIPS bằng cách viện dẫn đầy đủ chứng cứ để minh họa cho giả định của họ là đúng.

### Kết luận, phán quyết và khuyến nghị của Ban hội thẩm:

a) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã khiếu nại một số biện pháp của Hoa Kỳ liên quan

đến tên thương mại.<sup>626</sup> Do đó, điều cần thiết trước tiên là xác định xem liệu tên thương mại có thuộc phạm vi điều chỉnh Hiệp định TRIPS không. Thuật ngữ “*sở hữu trí tuệ*” tại Điều 1.2 Hiệp định TRIPS mà trong đó xác định bản chất và phạm vi của các nghĩa vụ theo Hiệp định này, đã đề cập đến tất cả các loại sở hữu trí tuệ có từ Mục 1 đến 7 Phần II. Tên thương mại không được quy định trong các Mục này.<sup>627</sup> Đúng là theo Điều 8 Công ước Paris, các Thành viên Liên hiệp Paris có nghĩa vụ bảo hộ tên thương mại mà không cần phải nộp đơn hoặc đăng ký, cho dù tên thương mại đó có cấu thành là một phần của nhãn hiệu hay không, và quy định này được tích hợp vào Hiệp định TRIPS theo Điều 2.1. Tuy nhiên, theo Điều 2.1, sự tích hợp của Điều 8 Công ước Paris chỉ “*đối với các Phần II, III và IV*” của Hiệp định TRIPS. Những Phần này không có liên quan đến tên thương mại và do đó, Hiệp định TRIPS không bao gồm tên thương mại. Lịch sử đàm phán Hiệp định TRIPS xác nhận cách giải thích này. Các Điều 211(a)(2) và 211(b) không vi phạm Điều 2.1 Hiệp định TRIPS liên quan đến Điều 8 Công ước Paris. Do các Thành viên không có nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS trong việc bảo hộ tên thương mại, nên Điều 211 chỉ phải tuân thủ với các quy định về nhãn hiệu (chứ không phải tuân thủ các quy định về tên thương mại).

b) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm nghĩa vụ theo Điều 15.1 Hiệp định TRIPS vì Điều 211(a)(1) ngăn cấm mọi giao dịch liên quan đến đăng ký và gia hạn hiệu lực bảo hộ nhãn hiệu - mà trong đó Cuba hoặc công dân Cuba có quyền lợi, và điều này không phù hợp với quy định tại Điều 15.2 Hiệp định TRIPS vì việc từ chối đăng ký nhãn hiệu đã không được thực hiện đối với các trường hợp đặc biệt. Điều 15.1 liệt kê các dấu hiệu hoặc sự kết hợp các dấu hiệu có thể được đăng ký làm nhãn hiệu, trong khi Điều 15.2 không ngăn cấm các Thành viên từ chối đăng ký nhãn hiệu dựa trên “*các căn cứ khác*”, miễn là các căn cứ từ chối đó không trái với các nghĩa vụ theo Công ước Paris. Vấn đề chính trong cáo buộc này là liệu việc từ chối đăng ký nhãn hiệu trên cơ sở rằng người nộp đơn không phải là chủ sở hữu đích thực của nhãn hiệu theo pháp luật Hoa Kỳ,<sup>628</sup> có thuộc vào “*các căn cứ khác*” được quy định tại Điều 15.2 hay không. Điều 6(1) Công ước Paris tạo ra bối cảnh hữu ích để giải thích Điều 15 Hiệp định TRIPS và lời văn của Điều này minh họa thêm cho cách giải thích rằng, phụ thuộc vào một số nghĩa vụ đối xử quốc gia và đối xử tối huệ quốc, các Thành viên có quyền quy định điều kiện nộp đơn và đăng ký nhãn hiệu trong pháp luật quốc gia rằng người nộp đơn phải là chủ sở hữu của nhãn hiệu. Như vậy, “*các căn cứ khác*” để từ chối đăng ký nhãn hiệu có thể bao gồm việc từ chối do người nộp đơn không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu, và Điều 211 chính là “*pháp luật quốc gia*” theo quy định của Điều 6(1) Công ước Paris và thuộc phạm vi của “*các căn cứ khác*” như được quy định tại Điều 15.2. Hoa Kỳ đã không vi phạm nghĩa vụ theo Điều 15.1 Hiệp định TRIPS. Tất cả lập luận khác của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên rằng Điều 211(a)(1) đã từ chối đăng ký các dấu hiệu cấu thành nhãn hiệu mà đáp ứng các yêu cầu của Điều 15.1, và rằng phạm vi của áp dụng của Điều 211(a)(1) là rộng quá mức cho phép vì được áp dụng cho các nhóm sản phẩm khác, các nhãn hiệu “*tương tự*”, các nhãn hiệu bị từ bỏ, phải bị bác bỏ.

c) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã cáo buộc rằng Hoa Kỳ vi phạm Điều 6quinques(A)(1) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS theo Điều 2.1. Họ lập luận rằng theo Điều 6quinques(A)(1) Công ước Paris, các Thành viên có nghĩa vụ chấp nhận đăng ký hoặc gia hạn hiệu lực đối với nhãn hiệu có người nộp đơn là chủ sở hữu của nhãn hiệu mà đã được đăng ký ở Thành viên WTO khác. Khi đã được đăng ký, Hoa Kỳ có thể không đề cập đến sự tồn tại của nhãn hiệu bởi chủ sở hữu được xác lập theo pháp luật của nước xuất xứ. Theo Điều 6quinques(A)(1) của Công ước Paris, mọi nhãn hiệu đã được đăng ký hợp lệ tại nước xuất xứ phải được chấp nhận cho nộp đơn và được bảo

<sup>626</sup> Điều 211 Đạo luật Omnibus về phân bổ ngân sách điều chỉnh cả nhãn hiệu, tên thương mại hoặc tên doanh nghiệp. Do theo pháp luật của Hoa Kỳ, tên thương mại và tên kinh doanh là một, nên trong Báo cáo của Ban hội thẩm, tên thương mại bao gồm tên kinh doanh.

<sup>627</sup> Những Mục đó bao gồm: Quyền tác giả và quyền liên quan; nhãn hiệu; chỉ dẫn địa lý; kiểu dáng công nghiệp; sáng chế; thiết kế bố trí (mạch tích hợp) bán dẫn; bảo hộ thông tin bí mật.

<sup>628</sup> Do nhãn hiệu trùng hoặc tương tự cơ bản với nhãn hiệu đã được sử dụng liên quan đến doanh nghiệp hoặc tài sản bị tịch thu.

<sup>625</sup> Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Các biện pháp ảnh hưởng đến nhập khẩu áo sơ mi và áo choàng len từ Ấn Độ*, tài liệu WT/DS33/AB/R, thông qua ngày 23/5/1997, trang 14.

hộ như vốn có ở các nước khác thuộc Liên hiệp Paris, phụ thuộc vào một số bảo lưu tại Điều này. Quy định này liên quan đến nhãn hiệu “vốn có”, rõ ràng là đề cập đến hình thức của nhãn hiệu. Cách giải thích này được khẳng định bởi bối cảnh của quy định này. Điều 211(a)(1) quy định về quyền sở hữu đối với nhãn hiệu, mà không giải quyết về hình thức của các dấu hiệu tạo thành nhãn hiệu. Do đó, Hoa Kỳ không vi phạm nghĩa vụ theo Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối liên hệ với Điều 6quinques(A) (1) của Công ước Paris.

d) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cáo buộc rằng Hoa Kỳ đã vi phạm nghĩa vụ tại câu đầu tiên của Điều 42 Hiệp định TRIPS. Điều 211(a)(2) bị cho là đã hạn chế sự tiếp cận hiệu quả của chủ thể quyền và sau đó là hạn chế quy định cho họ các thủ tục và biện pháp dân sự. Theo Điều 42, các Thành viên có nghĩa vụ quy định cho chủ sở hữu quyền các thủ tục tố tụng dân sự liên quan đến thực thi mọi quyền sở hữu trí tuệ có trong Hiệp định. Thuật ngữ “*quy định*” cho thấy rằng theo Điều 42, chủ sở hữu quyền có quyền tiếp cận với các thủ tục tố tụng hiệu quả để thực thi các quyền có trong Hiệp định. Cũng cần phải hiểu câu thứ tư của Điều 42, trong đó quy định các bên phải có cơ hội hiệu quả để trình bày tường tận về các yêu cầu của mình trước khi tòa đưa ra phán quyết. Hơn nữa, khi đọc Điều 42 cùng với chú thích số 11, có thể suy luận rằng cụm từ “*chủ thể quyền*” tại Điều 42 không chỉ bao gồm chủ sở hữu quyền mà còn cả những người khác mà có tư cách pháp lý theo quy định của pháp luật ở nước liên quan để xác nhận quyền của họ, ví dụ, người đang nắm giữ đăng ký nhãn hiệu có thể được coi là chủ sở hữu nhãn hiệu. Ở Hoa Kỳ, đăng ký nhãn hiệu tạo ra một sự mặc nhiên về quyền sở hữu của người nắm giữ đăng ký đối với nhãn hiệu: người nắm giữ đăng ký được coi là chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ khi bị chứng minh ngược lại. Điều 211(a)(2) quy định rằng không tòa án nào ở Hoa Kỳ công nhận, thực thi hay xác nhận bất kỳ quyền trong một số tình huống nhất định, và do đó chủ thể quyền không thể xác nhận hiệu quả quyền của mình trong những tình huống đó. Mặc dù theo Điều 211(a)(2), chủ thể quyền có thể tiến hành các thủ tục tố tụng dân sự, nhưng các thủ tục này sẽ không hiệu quả vì ngay từ đầu tòa án đã không được phép công nhận việc xác nhận quyền nếu thuộc vào các điều kiện tại Mục nêu trên. Hoa Kỳ đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 42 Hiệp định TRIPS.

e) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã lập luận rằng Hoa Kỳ vi phạm nghĩa vụ tại Điều 16.1 Hiệp định TRIPS. Điều 211(a)(2) bị cho là từ chối quyền tiếp cận hệ thống tòa án ở Hoa Kỳ của một số chủ sở hữu nhãn hiệu nhất định, và điều này đồng nghĩa với việc tước đi các độc quyền tại Điều 16 của chủ sở hữu. Câu đầu tiên của Điều 16.1 yêu cầu các Thành viên phải trao độc quyền cho chủ sở hữu nhãn hiệu để ngăn cấm người khác sử dụng các dấu hiệu trùng hoặc tương tự trong hoạt động thương mại cho hàng hóa hoặc dịch vụ mà việc sử dụng đó dẫn đến khả năng gây nhầm lẫn. Điều 16 thừa nhận rằng các độc quyền có thể được cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu - những người mà có thể xác lập quyền sở hữu thông qua đăng ký hoặc sử dụng. Hiệp định TRIPS không quy định chế độ sở hữu nhãn hiệu mà có hiệu lực và áp dụng cho tất cả Thành viên. Tại Hoa Kỳ, quyền sở hữu nhãn hiệu được xác lập thông qua sử dụng, trong khi đăng ký nhãn hiệu chỉ tạo ra sự giả định ban đầu về quyền sở hữu, và giả định này có thể bị phản đối và bác bỏ. Do đó, chủ sở hữu giả định này (tức là người đăng ký) có quyền được bảo hộ cho đến khi việc giả định đối với đăng ký đó bị phản đối thành công tại tòa án hoặc cơ quan hành chính. Theo đó, nếu việc phản đối thành công thì người được công nhận là chủ sở hữu thực sự sẽ khẳng định được quyền của mình trước tòa án Hoa Kỳ. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã không đưa ra được chứng cứ cho thấy các tòa án ở Hoa Kỳ giải thích Điều 211(a)(2) theo cách có thể tước đi của người đã được tòa án xác nhận là chủ sở hữu nhãn hiệu được đăng ký - các độc quyền của mình. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã không chứng minh được Điều 211(a)(2) vi phạm Điều 16.1 Hiệp định TRIPS.

g) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã cáo buộc rằng Hoa Kỳ vi phạm nghĩa vụ theo Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối liên hệ với Điều 6bis(1) của Công ước Paris. Điều 211(a)(2) bị cho là đã từ chối bảo hộ một cách bừa bãi một số nhãn hiệu nhất định, dù những nhãn hiệu đó có nổi tiếng hay không. Điều 6bis Công ước Paris yêu cầu các Thành viên phải từ chối đơn hoặc hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu trong các tình huống nhất định, và yêu cầu các Thành viên ngăn cấm việc sử dụng nhãn hiệu

tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng trong các tình huống nhất định. Tuy nhiên, Điều 211(a)(2) không quy định việc từ chối hoặc hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu, và theo đó không thể bị coi là vi phạm Điều 6bis(1). Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã đồng ý với Hoa Kỳ rằng Hiệp định TRIPS không buộc các Thành viên WTO công nhận việc tịch thu tài sản trí tuệ diễn ra ở nước khác và, theo Điều 6bis(1) Công ước Paris, các Thành viên có quyền tự do trong việc công nhận chủ sở hữu ban đầu hoặc chủ sở hữu mới (đối với nhãn hiệu bị tịch thu) là chủ sở hữu của nhãn hiệu nổi tiếng tại lãnh thổ của mình. Không có quy định nào trong Điều 211(a)(2) ngăn cấm “*chủ sở hữu ban đầu*” của nhãn hiệu nổi tiếng, “*người thừa kế hợp pháp*” hoặc người được phép của những người đó xác định quyền của mình. Không quy định nào trong Điều 211(a)(2) ngăn cản tòa án cấp sự bảo hộ cho người được coi là chủ sở hữu đích thực của nhãn hiệu nổi tiếng mà bị tịch thu. Hoa Kỳ không vi phạm nghĩa vụ theo Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối liên hệ với Điều 6bis(1) Công ước Paris.

h) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên lập luận rằng Hoa Kỳ đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2(1) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1. Điều 211(a)(2) áp dụng cho “*công dân được chỉ định*” mà về cơ bản là sẽ bao gồm Cuba và công dân của Cuba, và Điều này cũng áp dụng cho “*người thừa kế hợp pháp*” - mà ám chỉ đến công dân của nước ngoài chứ không phải công dân của Hoa Kỳ. Cả Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2(1) Công ước Paris đều quy định về nghĩa vụ đối xử quốc gia. Mặc dù không thể hiểu được liệu hai quy định này có ý nghĩa trùng nhau hay không, cho dù đều có chung mục tiêu là không phân biệt đối xử với người nước ngoài so với công dân của nước mình liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nhưng kết luận về việc không tuân thủ Điều 3.1 cũng được hiểu là sự kết luận về việc không tuân thủ Điều 2(1) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS theo Điều 2.1. Với lời văn tương tự, Điều III.4 Hiệp định GATT có thể là bối cảnh rất hữu ích để giải thích Điều 3.1 Hiệp định TRIPS. Theo đó, sự “*đối xử không kém thuận lợi hơn*” sẽ được hiểu là sự áp đặt các điều kiện cạnh tranh bình đẳng cho hàng hóa nhập khẩu so với hàng hóa trong nước.<sup>629</sup> Các tiêu chí để đánh giá liệu công dân của Thành viên khác có bị đối xử kém ưu đãi hơn so với công dân của Thành viên sở tại theo quy định tại Điều 3.1 không chính là liệu biện pháp đó có mang lại các cơ hội bình đẳng hữu hiệu giữa hai nhóm công dân đó trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ không.<sup>630</sup> Theo Điều 211(a)(2) thì tòa án ở Hoa Kỳ có thể công nhận, thi hành hoặc xác nhận bất kỳ quyền của “*công dân được chỉ định*” trên cơ sở đăng ký nhãn hiệu có được thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng). “*Công dân được chỉ định*” bao gồm Cuba và công dân Cuba, công dân được chỉ định đặc biệt hay công dân của “*bất kỳ quốc gia nước ngoài nào*” là “*người thừa kế hợp pháp*” của công dân được chỉ định. Như vậy, có khả năng rằng một công dân nước ngoài (mà là “*người thừa kế hợp pháp*” của công dân được chỉ định) sẽ không được công nhận, thực thi và xác nhận các quyền của mình; trong khi “*người thừa kế hợp pháp*” là công dân Hoa Kỳ sẽ có những quyền đó. Hoa Kỳ lập luận rằng có các quy định nhất định cấm công dân Hoa Kỳ trở thành người thừa kế hợp pháp nếu không có hợp đồng li-xăng cụ thể (tuy nhiên cho đến thời điểm vụ kiện, chưa từng có li-xăng nào như vậy được cấp liên quan đến các tài sản bị tịch thu). Do đó, Hoa Kỳ cho rằng Điều 211 không trái với quy định của WTO. Để trở thành “*người thừa kế hợp pháp*” thì phải có giấy phép li-xăng đặc biệt của Hoa Kỳ, nên câu hỏi cần được giải đáp ở đây là liệu công dân Hoa Kỳ có được đối xử thuận lợi hơn trong việc cấp giấy phép để trở thành “*người thừa kế hợp pháp*” không. Điều này chưa từng xảy ra. Hơn nữa, Điều 211(a)(2) không trao sự đối xử kém thuận lợi hơn cho “*chủ sở hữu ban đầu*” ở nước ngoài so với “*chủ sở hữu ban đầu*” là công dân Hoa Kỳ vì quy định này áp dụng cho mọi “*chủ sở hữu ban đầu*”, mà không tính đến quốc tịch của họ. Do công dân Hoa Kỳ không được cấp phép để trở thành người thừa kế hợp pháp, cũng chưa có giấy phép nào được cấp, và vì Điều 211(a)(2) không dành sự đối xử kém thuận lợi hơn cho chủ sở hữu ban đầu là người nước ngoài so với chủ sở

<sup>629</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều 337 Luật Thuế quan năm 1930 (Hoa Kỳ - Điều 337), BISD 36S/345, thông qua ngày 07/11/1989, đoạn 5.11.

<sup>630</sup> Báo cáo của Ban hội thẩm, Vụ kiện Ca-na-đa - Nhập khẩu, phân phối và bán một số đồ uống có cồn bởi Cơ quan tiếp thị cấp tỉnh (Ca-na-đa-Cơ quan tiếp thị), BISD 39S, thông qua ngày 18/02/1992, đoạn 5.6.

hữu ban đầu là công dân Hoa Kỳ, nên Hoa Kỳ không vi phạm nghĩa vụ của mình theo Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2(1) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS theo Điều 2.1.

h) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã cáo buộc rằng Hoa Kỳ vi phạm nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc theo Điều 4 Hiệp định TRIPS. Điều 211(a)(2) bị cáo buộc là đã tạo ra sự phân biệt giữa Cuba và công dân Cuba với các nước khác và công dân của những nước khác. Câu hỏi được đặt ra là liệu Điều 211(a)(2) có dành bất kỳ lợi thế, ưu đãi, đặc quyền hoặc miễn trừ cho công dân nước ngoài, nhưng lại từ chối dành cho Cuba và công dân Cuba không. Điều khoản này không phân biệt đối xử giữa công dân Cuba và công dân của các nước khác: dù là công dân của Cuba hay của nước khác, nếu chủ thể bị tịch thu hoặc người thừa kế hợp pháp của người đó mà không có sự cho phép của chủ sở hữu ban đầu thì cũng không thể xác nhận bất kỳ quyền nào theo hệ thống thông luật hoặc theo đăng ký của nhãn hiệu được sử dụng có liên quan đến tài sản bị tịch thu. Hơn nữa, Điều 211(a)(2) không giới hạn nhóm “chủ sở hữu ban đầu” theo quốc tịch, mà bao gồm mọi chủ sở hữu ban đầu, dù mang quốc tịch nào. Hoa Kỳ không vi phạm nghĩa vụ theo Điều 4 Hiệp định TRIPS.

k) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cáo buộc rằng Hoa Kỳ vi phạm nghĩa vụ theo các Điều 3.1, 16.1 và 42 Hiệp định TRIPS và các Điều 2(1), 6 bis(1) và 8 Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1. Điều 211(b) bị cáo buộc là có ý nghĩa mơ hồ. Cáo buộc của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đối với Điều 211(b) có thể hiểu được về bản chất.

(i) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng nghĩa vụ của Hoa Kỳ theo Hiệp định TRIPS phát sinh trên cơ sở “các quyền theo hiệp ước” được quy định tại Điều 211(b) và tòa án Hoa Kỳ ủng hộ cách giải thích này.<sup>631</sup> Tuy nhiên, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã không chứng minh được cho những phân tích của mình, cũng như cung cấp đầy đủ chứng cứ và lập luận pháp lý để chứng minh rằng Hoa Kỳ đã vi phạm các nghĩa vụ tại Điều 16.1.

(ii) Với lý do tương tự, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã không chứng minh được rằng Hoa Kỳ vi phạm nghĩa vụ theo Điều 42 Hiệp định TRIPS và Điều 6bis(1) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS theo Điều 2.1.

(iii) Hiệp định TRIPS không điều chỉnh tên thương mại. Do đó, các Thành viên không có nghĩa vụ đối với tên thương mại theo Hiệp định, nên Hoa Kỳ không vi phạm nghĩa vụ tại Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối liên hệ với Điều 8 Công ước Paris.

(iv) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cáo buộc rằng Hoa Kỳ đã vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia theo Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2(1) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS theo Điều 2.1. Tương tự như Điều 211(a)(2), vấn đề ở đây là liệu Điều 211(b) có dành sự bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ kém thuận lợi hơn cho công dân của các Thành viên khác so với công dân Hoa Kỳ không. Khác với Điều 211(a)(2), Điều 211(b) có chứa thuật ngữ “người thừa kế hợp pháp” - một thuật ngữ không chỉ áp dụng cho công dân nước ngoài mà cho cả công dân Hoa Kỳ. Đối với “chủ sở hữu ban đầu”, Điều 211(b) dành sự đối xử không kém thuận lợi hơn cho công dân nước ngoài. Vì vậy, Hoa Kỳ không vi phạm nghĩa vụ theo Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2(1) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1.

(v) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã cáo buộc rằng Hoa Kỳ vi phạm nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc theo Điều 4 Hiệp định TRIPS. Hoa Kỳ đã giải thích rằng theo Điều 211(b), tòa án ở Hoa Kỳ sẽ không thi hành, công nhận hay xác nhận quyền đối với nhãn hiệu được sử dụng liên quan đến tài sản bị tịch thu của người thừa kế hợp pháp, cho dù người đó có phải là công dân Cuba hay không. Vấn

đề về cơ bản là giống với Điều 211(a)(2) do đó Hoa Kỳ không vi phạm nghĩa vụ theo Điều 4 Hiệp định TRIPS.

#### Với những phân tích như trên, Ban hội thẩm phán quyết rằng:

- Điều 211(a)(1) không vi phạm Điều 15.1 Hiệp định TRIPS.

- Điều 211(a)(1) không vi phạm Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối liên hệ với Điều 6quinques(A)(1) Công ước Paris.

- Không chứng minh được rằng Điều 211(a)(2) trái với Điều 16.1 Hiệp định TRIPS.

- Điều 211(a)(2) vi phạm Điều 42 Hiệp định TRIPS.

- Điều 211(a)(2) không vi phạm Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối liên hệ với Điều 6bis Công ước Paris.

- Điều 211(a)(2) không vi phạm Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối liên hệ với Điều 8 Công ước Paris.

- Điều 211(a)(2) không vi phạm Điều 3.1 và Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối liên hệ với Điều 2(1) Công ước Paris.

- Điều 211(a)(2) không vi phạm Điều 4 Hiệp định TRIPS.

- Không chứng minh được rằng Điều 211(b) vi phạm Điều 16.1 Hiệp định TRIPS.

- Không chứng minh được rằng Điều 211(b) vi phạm Điều 42 Hiệp định TRIPS.

- Không chứng minh được rằng Điều 211(b) vi phạm Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối liên hệ với Điều 6bis Công ước Paris.

- Điều 211(b) không vi phạm Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối liên hệ với Điều 8 Công ước Paris.

- Điều 211(b) không vi phạm Điều 3.1 và Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối liên hệ với Điều 2(1) Công ước Paris.

- Điều 211(b) không vi phạm quy định tại Điều 4 Hiệp định TRIPS.

#### Thủ tục tố tụng tại Cơ quan phúc thẩm

Cả Cộng đồng châu Âu và các thành viên và Hoa Kỳ đều không hài lòng với các kết luận, phán quyết và khuyến nghị của Ban hội thẩm. Cả hai Bên đã kháng nghị về một số vấn đề và về cách giải thích luật trong Báo cáo của Ban hội thẩm.

a) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên kháng nghị hầu hết kết luận pháp lý của Ban hội thẩm.

(i) Ban hội thẩm đã sai khi kết luận rằng Điều 211(a)(1) không vi phạm Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối liên hệ với Điều 6quinques(A)(1) Công ước Paris. Trái với kết luận của Ban hội thẩm, Điều 6quinques(A)(1) điều chỉnh tất cả các khía cạnh của nhãn hiệu, chứ không chỉ về mẫu nhãn hiệu. Điều 6quinques hạn chế thẩm quyền của các Thành viên WTO trong việc quy định các điều kiện để đăng ký nhãn hiệu. Điều 211(a)(1) ngăn cấm chủ sở hữu nhãn hiệu được đăng ký ở nước khác trong việc đăng ký hoặc duy trì nhãn hiệu ở Hoa Kỳ bằng cách ngăn cản việc nộp phí đăng ký và gia hạn, trừ khi được chủ sở hữu ban đầu hoặc người thừa kế hợp pháp cho phép.

<sup>631</sup> Tòa án quận trong Vụ kiện giữa Havana Club Holding, S.A. và Galleon, S.A., 62 F. Supp. 2d 1085, 1092 - 1093, (S.D.N.Y. 1999).

(ii) Ban hội thẩm đã sai khi kết luận rằng Điều 211(a)(1) không vi phạm Điều 15.1 Hiệp định TRIPS. Điều 211(a)(1) không có liên quan đến quyền sở hữu, và xác định một điều kiện cụ thể hoặc một bước thủ tục bổ sung cho việc đăng ký hoặc gia hạn các nhãn hiệu nhất định. Điều 211(a)(1) không thuộc “các căn cứ khác” mà các Thành viên có thể sử dụng để từ chối đăng ký nhãn hiệu theo Điều 15.2 Hiệp định TRIPS.

(iii) Ban hội thẩm đã sai khi kết luận rằng không chứng minh được Điều 211(a)(2) và 211(b) vi phạm Điều 16.1 Hiệp định TRIPS.

(iv) Ban hội thẩm đã sai khi kết luận rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên không chứng minh được Điều 211(b) vi phạm Điều 42 Hiệp định TRIPS.

(v) Ban hội thẩm đã sai khi kết luận Điều 211(a)(2) và (b) không vi phạm Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2(1) Công ước Paris, như được tích hợp vào Hiệp định TRIPS tại Điều 2.1. Điều 211(a)(2) đã phân biệt đối xử về mặt hình thức vì áp dụng riêng cho “công dân được chỉ định”, được xác định gồm Cuba hoặc công dân Cuba, và được mở rộng theo Điều 211(b) gồm “người kế thừa hợp pháp” là các công dân nước ngoài (chứ không áp dụng cho công dân Hoa Kỳ).

(vi) Ban hội thẩm đã sai khi kết luận rằng Điều 211(a)(2) và (b) không vi phạm Điều 4 Hiệp định TRIPS. Đối với “chủ sở hữu ban đầu” của nhãn hiệu và tên thương mại, rõ ràng Điều 211(a)(2) và (b) đã từ chối dành cho công dân Cuba sự đối xử được dành cho công dân nước ngoài khác vì Điều này chỉ nhắm vào Cuba hoặc công dân Cuba. Vì vậy, công dân Hoa Kỳ và công dân các nước khác, trừ công dân Cuba, mà là chủ sở hữu ban đầu sẽ bị ảnh hưởng bởi Điều 211(a)(2).

(vii) Ban hội thẩm đã sai khi kết luận tên thương mại không được điều chỉnh bởi Hiệp định TRIPS. Các bên tranh chấp đã nhất trí tên thương mại thuộc vào phạm vi điều chỉnh Hiệp định TRIPS. Do vậy, đối với tên thương mại, Cơ quan phúc thẩm nên tiếp tục phân tích và kết luận rằng các Điều 211(a)(2) và (b) đã vi phạm Điều 8 Công ước Paris, Điều 42 Hiệp định TRIPS, vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia tại Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2(1) Công ước Paris, cũng như nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc tại Điều 4 Hiệp định TRIPS.

b) Hoa Kỳ đã chấp nhận một số đánh giá và kết luận của Ban hội thẩm, nhưng cũng phản đối một số nội dung khác.

(i) Ban hội thẩm đã sai khi kết luận Điều 211(a)(2) vi phạm Điều 42 Hiệp định TRIPS. Những tình huống mà chủ thể quyền có thể tiếp cận hiệu quả và việc quy định các thủ tục tố tụng dân sự bị giới hạn ở những vụ việc mà người khiếu kiện không phải là chủ sở hữu hoặc chủ thể quyền hợp pháp đối với quyền nhãn hiệu bị khiếu nại. Do đó, Điều 42 Hiệp định TRIPS không áp dụng cho những vụ việc này.

(ii) Các Ban hội thẩm đã sai khi kết luận rằng Hiệp định TRIPS không bao gồm nghĩa vụ đối với tên thương mại. Tuy nhiên, Cơ quan phúc thẩm chưa phân tích xong báo cáo của Ban hội thẩm liên quan đến cáo buộc Điều 211 vi phạm các nghĩa vụ đối với tên thương mại theo Hiệp định TRIPS và Công ước Paris. Hoa Kỳ không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào.

c) Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm được gửi cho các Thành viên WTO vào ngày 02/01/2002, cụ thể:

(i) Trước tiên, Cơ quan phúc thẩm giải quyết các vấn đề liên quan đến phạm vi phúc thẩm. Theo Điều 17.6 Hiệp định DSU, các khiếu nại được giới hạn ở các vấn đề pháp luật và những giải thích pháp lý của Ban hội thẩm. Theo Hiệp định DSU, Ban hội thẩm có thể đánh giá pháp luật trong nước của Thành viên WTO để xác định liệu Thành viên đó đã tuân thủ các nghĩa vụ theo Hiệp định WTO không. Do đánh giá là một hành vi pháp lý nên đánh giá việc tuân thủ nghĩa vụ của WTO đối với pháp luật trong nước bởi Ban hội thẩm là đối tượng của việc phúc thẩm theo quy định tại Điều 17.6. Do đó, Cơ

quan phúc thẩm có thể xem xét kết luận của Ban hội thẩm theo ý nghĩa của các biện pháp liên quan trong vụ kiện. Theo đó, Điều 221 Đạo luật Omnibus giải quyết và điều chỉnh vấn đề quyền sở hữu nhãn hiệu.

(ii) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cáo buộc rằng Ban hội thẩm đã sai khi kết luận Điều 211(a)(1) không vi phạm Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối liên hệ với Điều 6 quinquies(A)(1) Công ước Paris. Theo Điều 6 quinquies(A)(1), các nước thành viên của Liên hiệp Paris phải chấp nhận việc nộp đơn và bảo hộ nhãn hiệu được đăng ký hợp lệ tại nước xuất xứ như “vốn có”. Thuật ngữ “vốn có” (hoặc thuật ngữ “*telle quelle*” trong bản tiếng Pháp) cho thấy Điều 6 quinquies(A)(1) buộc các quốc gia Thành viên Liên hiệp Paris phải chấp nhận việc nộp hồ sơ và bảo hộ nhãn hiệu được đăng ký hợp lệ ở nước xuất xứ của người nộp đơn, ít nhất liên quan đến hình thức của nhãn hiệu đó. Câu hỏi chính là liệu yêu cầu này có bao gồm các đặc điểm và khía cạnh khác nhau của nhãn hiệu như được đăng ký ở nước xuất xứ. Điều 6 quinquies(A)(1) không bao gồm các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu, và cách giải thích này được hỗ trợ bởi Điều 6(1) Công ước Paris mà trong đó dành cho các nước thành viên Liên hiệp Paris quyền tự do xác định các điều kiện nộp đơn và đăng ký nhãn hiệu trong luật quốc gia. Như đề cập ở trên, Điều 211(a)(1) điều chỉnh vấn đề quyền sở hữu nhãn hiệu, và do đó không vi phạm Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối liên hệ với Điều 6 quinquies(A)(1).

(iii) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng Ban hội thẩm đã sai khi kết luận Điều 211(a)(1) không vi phạm Điều 15.1 Hiệp định TRIPS vì thuộc vào “các căn cứ khác” được quy định tại Điều 15.2 Hiệp định TRIPS. Điều 15.1 xác định các dấu hiệu hoặc sự kết hợp của các dấu hiệu có khả năng tạo thành nhãn hiệu. Như vậy, theo Điều 15.1, Thành viên có nghĩa vụ bảo đảm trong pháp luật quốc gia rằng những dấu hiệu hoặc kết hợp các dấu hiệu mà đáp ứng điều kiện về khả năng phân biệt được quy định tại Điều 15.1 thì phải được đăng ký làm nhãn hiệu. Theo Điều 15.1, các Thành viên được phép đặt ra các điều kiện trong luật quốc gia của mình liên quan đến việc đăng ký những nhãn hiệu mà không thuộc “đối tượng có khả năng được bảo hộ” hoặc quy định về những gì cấu thành nhãn hiệu. Cách giải thích này được hỗ trợ bởi bối cảnh của Điều 15.1. Do Điều 211(a)(1) cấm mọi giao dịch hoặc thanh toán đối với một nhóm nhãn hiệu, tên doanh nghiệp hoặc tên thương mại nhất định nếu không được sự cho phép rõ ràng của chủ sở hữu ban đầu hoặc người thừa kế hợp pháp đối với nhãn hiệu, tên doanh nghiệp hoặc tên thương mại, nên quy định không liên quan đến các vấn đề được giải quyết tại Điều 15.1, ví dụ, khả năng phân biệt của dấu hiệu, sự phân biệt đạt được thông qua sử dụng và tính hữu hình của nhãn hiệu. Do Điều 211(a)(1) điều chỉnh các vấn đề khác nhau nên không vi phạm Điều 15 Hiệp định TRIPS. Mặc dù kết luận này có xu hướng ủng hộ cáo buộc của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên, nhưng khiếu nại còn liên quan đến cách giải thích của Ban hội thẩm về Điều 15.2 Hiệp định TRIPS. Việc đề cập trực tiếp đến Điều 15.1 trong Điều 15.2 cho thấy rõ ràng “các căn cứ khác” để từ chối đăng ký nhãn hiệu tại Điều 15.2 là khác so với các căn cứ tại Điều 15.1. Không có sự bất đồng giữa các Bên rằng “các căn cứ khác” để từ chối đăng ký nhãn hiệu được quy định rõ ràng trong các ngoại lệ của Công ước Paris và Hiệp định TRIPS là không trái với Công ước Paris theo ý nghĩa của Điều 15.2. Do đó, vấn đề liên quan ở đây là các Thành viên được phép từ chối đăng ký nhãn hiệu ở mức độ nào dựa trên các căn cứ khác so với những căn cứ được quy định rõ ràng trong Hiệp định TRIPS và Công ước Paris. Một điều kiện không cần thiết phải được đề cập cụ thể trong Công ước Paris để không làm tổn hại đến chính điều kiện đó. Điều 211(a)(1) không vi phạm Điều 15.1 Hiệp định TRIPS và “các căn cứ khác” tại Điều 15.2 không chỉ giới hạn ở những căn cứ được quy định bởi các ngoại lệ có trong Công ước Paris hoặc Hiệp định TRIPS.

(iv) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên lập luận rằng Ban hội thẩm đã sai khi kết luận Điều 211(a)(2) và (b) không vi phạm Điều 16 Hiệp định TRIPS. Điều 16 trao về chủ sở hữu nhãn hiệu được đăng ký các độc quyền tối thiểu được thống nhất ở cấp độ quốc tế để bảo vệ chủ sở hữu chống lại các hành vi xâm phạm nhãn hiệu được đăng ký của bên thứ ba, mà không có sự cho phép của chủ sở hữu quyền. Điều 16.1 trao các độc quyền cho chủ sở hữu nhãn hiệu được đăng ký, mà không làm rõ cách thức xác định quyền sở hữu nhãn hiệu. Việc xác định các điều kiện cần đáp ứng liên quan đến quyền



sở hữu nhãn hiệu thuộc thẩm quyền của pháp luật quốc gia của mỗi Thành viên WTO, mà không có hướng dẫn bất kỳ về vấn đề này trong Hiệp định TRIPS, như cáo buộc không chính xác của Cộng đồng châu Âu và các thành viên. Điều 16 và các quy định khác trong Hiệp định TRIPS không xác định ai sở hữu hoặc không sở hữu nhãn hiệu, trong khi Điều 211(a)(2) và (b) có thể được viện dẫn để bác bỏ quyền sở hữu được giả định đối với một nhãn hiệu được đăng ký. Theo đó, do điều chỉnh nhiều vấn đề khác nhau nên Điều 211(a)(2) và (b) không vi phạm Điều 16.1 Hiệp định TRIPS.

(v) Cả hai bên tranh chấp đã khiếu nại một số kết luận của Ban hội thẩm về Điều 42 Hiệp định TRIPS. Hoa Kỳ cho rằng Ban hội thẩm đã sai khi kết luận Điều 211(a)(2) vi phạm Điều 42. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng Ban hội thẩm đã sai khi kết luận họ không chứng minh được Điều 211(b) vi phạm Điều này. Cả hai bên tranh chấp đưa ra các lập luận tập trung vào câu đầu tiên và câu thứ tư của Điều 42. Câu đầu tiên của Điều 42 yêu cầu các Thành viên phải quy định một số thủ tục tố tụng dân sự nhất định cho chủ sở hữu quyền. Như vậy, theo ý nghĩa thông thường của cụm từ “*quy định*” thì chủ sở hữu nhãn hiệu phải có quyền tiếp cận với các thủ tục tố tụng dân sự hiệu quả để thực thi các quyền của họ được quy định trong Hiệp định. Tuy nhiên, câu đầu tiên của Điều 42 không xác định “*các thủ tục tố tụng dân sự*” gồm những gì. Do đó, theo một số tiêu chuẩn tối thiểu về thủ tục được quy định trong Hiệp định, Hiệp định TRIPS đã bảo lưu quyền tự do nhất định của các Thành viên về vấn đề này, có tính đến “*sự khác biệt về hệ thống pháp luật quốc gia.*” Trên thực tế, các hệ thống về thủ tục tố tụng dân sự của các Thành viên là khác nhau. Cụm từ “*chủ thể quyền*” được sử dụng ở Điều 42 không giới hạn ở những người được coi là chủ sở hữu nhãn hiệu, mà còn bao gồm cả những người có tư cách pháp lý yêu cầu xác nhận quyền của mình. Các thủ tục tố tụng dân sự và tư pháp sẽ không được coi là công bằng và đúng đắn nếu việc tiếp cận với tòa án không được trao cho cả người khiếu nại và người bị khiếu nại - người được coi là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ. Theo câu thứ tư của Điều 42, các Thành viên WTO cũng phải bảo đảm cho tất cả “*các bên*” quyền “*biện minh cho những yêu cầu của mình.*” Người bị kiện cũng có quyền đệ trình những chứng cứ liên quan để chứng minh cho yêu cầu của mình trước tòa. Do đó, theo Điều 42, các Thành viên có nghĩa vụ quy định quyền của chủ sở hữu - đó là các quyền hoàn toàn có bản chất thủ tục. Điều 211(a)(2) và (b) giải quyết các yêu cầu nội dung liên quan đến quyền sở hữu một loại nhãn hiệu nhất định. “*Công dân được chỉ định*” và “*người thừa kế hợp pháp*” được phép tiếp cận với các thủ tục tố tụng dân sự ở Hoa Kỳ theo các quy tắc nhất định,<sup>632</sup> và những quy tắc đó quy định quyền chứng minh cho các cáo buộc và nộp bằng chứng. Trái với lập luận của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên, không nội dung nào trong Điều 42 ngăn cấm một Thành viên quy định liệu tòa án nước mình có phải kiểm tra pháp luật nội dung cho từng và mọi yêu cầu đối với vấn đề liên quan trước khi đưa ra phán quyết hay không. Điều 211(a)(2) không cấm tòa án cho phép chủ sở hữu quyền tiếp cận các thủ tục tố tụng dân sự công bằng và đúng đắn, không ngăn cấm cơ hội chứng minh cho yêu cầu của mình cũng như đưa tất cả chứng cứ liên quan. Điều này chỉ yêu cầu tòa án Hoa Kỳ không công nhận, thực thi hay xác nhận bất kỳ yêu cầu của “*công dân được chỉ định*” hay “*người thừa kế hợp pháp*” - người đã được xác định không sở hữu nhãn hiệu được đề cập tại Điều 211(a)(2), sau khi áp dụng các quy tắc nêu trên. Vì vậy, về hình thức, Điều 211(a)(2) không vi phạm Điều 42. Điều 211(b) cũng chỉ yêu cầu tòa án Hoa Kỳ không công nhận, thực thi hay xác nhận bất kỳ việc quyền nào của “*công dân được chỉ định*” hay “*người thừa kế hợp pháp*” - người đã được xác định không sở hữu nhãn hiệu được đề cập tại Điều 211, sau khi áp dụng các quy tắc nêu trên. Vì vậy, về mặt hình thức, Điều 211(b) cũng không vi phạm Điều 42. Theo đó, kết luận của Ban hội thẩm rằng Điều 211(a) (2) vi phạm Điều 42 sẽ bị bác bỏ; trong khi kết luận của Ban hội thẩm rằng Điều 211(b) không vi phạm Điều 42 sẽ được giữ nguyên.

(vi) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng Ban hội thẩm đã sai khi kết luận Điều 211(a) (2) và (b) không vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia được quy định tại Điều 3.1 và Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối liên hệ với Điều 2(1) Công ước Paris. Nghĩa vụ đối xử quốc gia là một nguyên tắc cơ

bản của Hiệp định TRIPS. Sự tương tự về lời văn với Điều III.4 Hiệp định GATT 1994 cho thấy ý nghĩa của quy định này có thể hữu ích trong việc giải thích nghĩa vụ đối xử quốc gia trong Hiệp định TRIPS. Nguyên tắc đối xử quốc gia quy định tại Điều 3.1 yêu cầu các nước Thành viên WTO phải đối xử với công dân nước ngoài không kém thuận lợi hơn so với công dân của mình trong “*bảo hộ*” quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại. Cáo buộc đầu tiên của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên liên quan đến sự phân biệt đối xử giữa những “*người thừa kế hợp pháp*” tại Điều 211(a)(2) và (b). Điều 211(a)(2) áp dụng với “*công dân được chỉ định*,” bao gồm Cuba và công dân Cuba, cũng như công dân “*nước ngoài*” bất kỳ mà là “*người thừa kế hợp pháp*” của công dân được chỉ định. Ban hội thẩm đã thừa nhận khả năng một công dân nước ngoài là “*người thừa kế hợp pháp*” của “*công dân được chỉ định*” có thể không được công nhận, thực thi hoặc xác nhận quyền đối với một nhãn hiệu liên quan; trong khi công dân của Hoa Kỳ là người thừa kế hợp pháp của một công dân được chỉ định thì lại có các quyền đó. Tuy nhiên, Ban hội thẩm đã chấp nhận lập luận của Hoa Kỳ rằng, trên thực tế, công dân Hoa Kỳ không thể được cấp phép để trở thành “*người thừa kế hợp pháp*,” và do đó, không có sự vi phạm. Ban hội thẩm không nên dừng tại đó, mà nên xem xét lập luận của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên về “*các trở ngại bổ sung*” mà “*người thừa kế hợp pháp*” không phải là công dân Hoa Kỳ gặp phải. Trong khi “*người thừa kế hợp pháp*” là công dân Hoa Kỳ chỉ phải trải qua một thủ tục cấp phép, thì “*người thừa kế hợp pháp*” không phải là công dân Hoa Kỳ phải trải qua nhiều thủ tục cấp phép khác nhau. Thậm chí, có khả năng rằng “*người thừa kế hợp pháp*” không phải là công dân Hoa Kỳ sẽ phải trải qua hai thủ tục mà rõ ràng sẽ tạo ra sự kém thuận lợi hơn so với thực tế không chối cãi được rằng “*người thừa kế hợp pháp*” là công dân Hoa Kỳ chỉ phải trải qua một thủ tục. Trước cả Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm, Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng Điều 211 là sự luật hóa học thuyết không công nhận việc tịch thu ở nước ngoài đã tồn tại lâu đời và được thừa nhận trong hầu hết hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, một mặt, Hoa Kỳ không chứng minh được rằng tòa án ở Hoa Kỳ sẽ không xác nhận quyền cho “*người thừa kế hợp pháp*” là công dân Hoa Kỳ trong từng vụ việc riêng lẻ; mặt khác, học thuyết cũng phải được áp dụng cho những “*người thừa kế hợp pháp*” không phải là công dân Hoa Kỳ, mà không được áp đặt thêm các rào cản (về thủ tục) như được quy định tại Điều 211(a)(2). Như vậy, Điều 211(a) (2) đã áp đặt thêm thủ tục với “*người thừa kế hợp pháp*” không mang quốc tịch Hoa Kỳ, và bằng việc áp dụng thêm thủ tục này, Hoa Kỳ đã vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia theo Điều 3.1 và Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối liên hệ với Điều 2(1) Công ước Paris.

Khác với Điều 211(a)(2), Điều 211(b) áp dụng cho mọi “*người thừa kế hợp pháp*” (chứ không chỉ “*công dân được chỉ định*”), do vậy, cũng sẽ được áp dụng cho cả “*người thừa kế hợp pháp*” là công dân Hoa Kỳ, nên không vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia theo Điều 3.1 và Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối quan hệ với Điều 2(1) Công ước Paris. Đối với việc áp dụng các Điều 211(a)(2) và 211(b) cho “*chủ sở hữu ban đầu*”, cả hai điều khoản này đều áp dụng cho “*công dân được chỉ định*”, đó là “*Cuba và công dân của Cuba, gồm bất kỳ người nào là công dân được chỉ định cụ thể.*” Do vậy, những quy định này chỉ áp dụng cho “*chủ sở hữu ban đầu*” là công dân Cuba, nhưng không áp dụng cho “*chủ sở hữu ban đầu*” là công dân Hoa Kỳ, và do đó đã phân biệt đối xử về mặt hình thức. Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã đưa ra các bằng chứng rõ ràng về sự phân biệt đối xử. Điều 211(a)(2) đã vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia theo quy định tại Điều 3.1 và 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối liên hệ với Điều 2(1) Công ước Paris liên quan đến “*người thừa kế hợp pháp*” và “*chủ sở hữu ban đầu.*” Điều 211(b) đã vi phạm những quy định nêu trên khi áp dụng cho “*chủ sở hữu ban đầu*,” nhưng không vi phạm khi áp dụng cho “*người thừa kế hợp pháp*”.

(vii) Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên cho rằng Ban hội thẩm đã sai khi kết luận Điều 211(a) (2) và (b) không vi phạm nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc theo Điều 4 Hiệp định TRIPS vì đã từ chối trao cho công dân Cuba các lợi thế, ưu đãi, đặc quyền hoặc sự miễn trừ mà dành cho công dân các nước khác. Việc khiếu nại chỉ bao gồm sự phân biệt đối xử liên quan đến “*chủ sở hữu ban đầu*” đối với nhãn hiệu ở Hoa Kỳ. Theo định nghĩa về “*công dân được chỉ định*” trong pháp luật Hoa Kỳ thì “*chủ sở hữu ban đầu*” là người mang quốc tịch Cuba bị áp dụng các biện pháp tranh chấp, trong khi chủ sở hữu ban đầu không phải là công dân Cuba thì không bị áp dụng các biện pháp này. Như vậy, các Điều 211(a)(2)

<sup>632</sup> Các điều khoản của Quy chế Liên bang Hoa Kỳ về thủ tục dân sự và Quy chế liên bang về chứng cứ.

và(b) đã vi phạm nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc theo Điều 4 Hiệp định TRIPS đối với “*chủ sở hữu ban đầu*.” Những kết luận của Ban hội thẩm trái với kết luận trên phải bị bác bỏ.

(viii) Cả hai bên lập luận rằng tên thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định TRIPS. Thật vậy, Ban hội thẩm đã sai cả về căn cứ và kết luận về phạm vi điều chỉnh của Hiệp định TRIPS liên quan đến tên thương mại. Thứ nhất, khi giải thích Điều 2.1 Hiệp định TRIPS, Ban hội thẩm đã chỉ tập trung vào tên gọi của Mục, chứ không tập trung vào đối tượng của Mục. Với lý do này, quyền thiết lập hệ thống bảo hộ riêng (sui generis) đối với giống cây trồng theo Điều 27(3)(b) Hiệp định TRIPS cũng sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định vì Điều này nằm ở Mục 5 Phần II có tên gọi là “*Sáng chế*”. Giải thích như vậy là không chính xác. Thứ hai, giải thích của Ban hội thẩm về Điều 2.1 Hiệp định TRIPS là không phù hợp với lời văn của Điều này, trong đó rõ ràng tích hợp Điều 8 Công ước Paris, kể cả việc bảo hộ tên thương mại, vào Hiệp định TRIPS. Nếu các nhà đàm phán muốn loại tên thương mại khỏi Hiệp định TRIPS thì mục đích tích hợp Điều 8 Công ước Paris vào Hiệp định này là không rõ ràng, cùng với các (không phải tất cả) điều khoản khác của Công ước này. Thứ ba, lịch sử đàm phán cũng không có quyết định rõ ràng về vấn đề này. Như vậy, tên thương mại phải thuộc phạm vi điều chỉnh Hiệp định TRIPS, và các thành viên WTO có nghĩa vụ bảo hộ tên thương mại. Những kết luận của Ban hội thẩm trái với kết luận ở trên phải bị bác bỏ. Hơn nữa, có đủ dữ liệu không thể tranh cãi trong hồ sơ của Ban hội thẩm về bảo hộ tên thương mại để minh họa cho sự vi phạm của các Điều 211(a)(2) và (b) đối với Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và Điều 2(1) Công ước Paris, các Điều 4 và 42 Hiệp định TRIPS và Điều 8 Công ước Paris. Do các Điều 211(a)(2) và (b) điều chỉnh nhãn hiệu và nhãn hiệu theo cách giống nhau nên các kết luận cũng phải giống nhau, cụ thể: Bằng cách áp đặt thêm trở ngại (về thủ tục) cho “*người thừa kế hợp pháp*” đối với tên thương mại nên Điều 211(a)(2) đã vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia được quy định tại Điều 3.1 và Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối liên hệ với Điều 2(1) Công ước Paris. Điều 211(b) không vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia áp dụng cho “*người thừa kế hợp pháp*.” Điều 211(a)(2) và (b) đã vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia áp dụng cho “*chủ sở hữu ban đầu*.” Điều 211(a)(2) và (b) vi phạm nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc được quy định tại Điều 4 Hiệp định TRIPS trong đối xử với “*chủ sở hữu ban đầu*.” Các Điều 211(a)(2) và (b) không vi phạm Điều 42 Hiệp định TRIPS vì đã quy định các thủ tục tối thiểu như được quy định tại Điều này cho chủ thể quyền. Điều 211(a)(2) và (b) không vi phạm Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối liên hệ với Điều 8 Công ước Paris vì được áp dụng cho quyền sở hữu, và cả Hiệp định TRIPS cũng như Công ước Paris đều không điều chỉnh vấn đề chủ sở hữu tên thương mại.

(ix) Phán quyết này không liên quan đến việc tịch thu tài sản (vì thuật ngữ này được định nghĩa theo luật của Hoa Kỳ). Hiệu lực của việc trưng thu tài sản trí tuệ hay bất kỳ tài sản nào khác mà không có bồi thường bởi thành viên WTO tại lãnh thổ của mình không phải là đối tượng của vụ kiện này; tương tự, vấn đề liệu một thành viên WTO nên thừa nhận trong lãnh thổ của mình một nhãn hiệu hoặc tên thương mại hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền tài sản khác mà đã bị trưng thu (nói cách khác là bị tịch thu tại lãnh thổ nước đó) hay không cũng không phải là đối tượng của vụ kiện. Tuy nhiên, nếu Thành viên WTO quyết định không công nhận quyền sở hữu trí tuệ tại lãnh thổ của mình liên quan đến việc tịch thu quyền xảy ra ở lãnh thổ nước khác thì một biện pháp phát sinh và được thi hành là lựa chọn đó phải tuân thủ Hiệp định TRIPS - Hiệp định mà mọi thành viên WTO đều bị ràng buộc một cách tự nguyện, nếu có ảnh hưởng đến các thành viên WTO khác. Trong biện pháp đó, Thành viên WTO phải trao sự “*đối xử không kém thuận lợi hơn*” cho công dân của các thành viên WTO khác so với công dân của mình và phải trao cho công dân của mọi thành viên WTO khác “*bất kỳ lợi thế, ưu đãi, đặc quyền hoặc sự miễn miễn trừ*” mà được dành cho bất kỳ thành viên WTO nào. Trong biện pháp đó, Thành viên WTO không được phân biệt đối xử theo cách mà không tôn trọng chế độ đối xử quốc gia và chế độ đối xử tối huệ quốc gia vì đây là hai nguyên tắc nền tảng của Hiệp định TRIPS.

#### Với những đánh giá nêu trên, Cơ quan phúc thẩm phán quyết:

- Kết luận của Ban hội thẩm rằng Điều 211(a)(1) không vi phạm Điều 2.1 Hiệp định TRIPS liên quan

đến Điều 6quinquies A(1) Công ước Paris được giữ nguyên.

- Kết luận của Ban hội thẩm rằng Điều 211(a)(1) không vi phạm quy định Điều 15.1 Hiệp định TRIPS được giữ nguyên.

- Kết luận của Ban hội thẩm rằng Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên không chứng minh được sự vi phạm Điều 16.1 Hiệp định TRIPS được giữ nguyên, và Điều 211(a)(2) và (b) không vi phạm Điều 16.1 Hiệp định TRIPS.

- Đối với Điều 42 Hiệp định TRIPS và liên quan đến nhãn hiệu, kết luận của Ban hội thẩm về sự vi phạm Điều 42 phải bị bác bỏ, và Điều 211(a)(2) và (b) không vi phạm Điều này;

- Đối với Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối liên hệ với Điều 2(1) Công ước Paris và Điều 3.1 Hiệp định TRIPS, và liên quan đến nhãn hiệu:

(i) Đối với “*người thừa kế hợp pháp*”: Kết luận của Ban hội thẩm rằng Điều 211(a)(2) không vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia phải bị bác bỏ, và cho rằng Điều 211(a)(2) vi phạm các Điều này. Kết luận của Ban hội thẩm rằng Điều 211(b) không vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia được giữ nguyên và thấy rằng Điều 211(b) không vi phạm các điều khoản này;

(ii) Đối với “*chủ sở hữu ban đầu*”: Kết luận của Ban hội thẩm rằng Điều 211(a)(2) và (b) không vi phạm nghĩa vụ đối xử quốc gia bị bác bỏ, và thấy rằng Điều 211(a)(2) và (b) đã vi phạm các điều khoản này. - Kết luận của Ban hội thẩm về chế độ đối xử tối huệ quốc dành cho “*chủ sở hữu ban đầu*” bị bác bỏ, và thấy rằng, liên quan đến vấn đề này và đối với nhãn hiệu, Điều 211(a)(2) và (b) đã vi phạm Điều 4 Hiệp định TRIPS.

- Kết luận của Ban hội thẩm rằng tên thương mại không được điều chỉnh theo Hiệp định TRIPS bị bác bỏ, và thấy rằng các thành viên WTO có nghĩa vụ theo Hiệp định TRIPS trong việc bảo hộ tên thương mại, và theo đó:

(i) Đối với Điều 2.1 Hiệp định TRIPS liên quan đến Điều 2(1) Công ước Paris và Điều 3.1 Hiệp định TRIPS và liên quan đến tên thương mại: đối với “*người thừa kế hợp pháp*,” thấy rằng Điều 211(a)(2) vi phạm các điều khoản nêu trên. Đối với “*người thừa kế hợp pháp*,” thấy rằng Điều 211(b) không vi phạm các quy định nêu trên. Đối với “*chủ sở hữu ban đầu*,” thấy rằng Điều 211(a)(2) và (b) đã vi phạm các điều khoản này;

(ii) Thấy rằng, liên quan đến tên thương mại, Điều 211(a)(2) và (b) đã vi phạm Điều 4 Hiệp định TRIPS;

(iii) Thấy rằng, liên quan đến tên thương mại, Điều 211(a)(2) và (b) không vi phạm Điều 42 Hiệp định TRIPS;

(iv) Thấy rằng Điều 211(a)(2) và (b) không vi phạm Điều 2.1 Hiệp định TRIPS trong mối quan hệ với Điều 8 Công ước Paris.

#### Sự phát triển tiếp theo liên quan đến vụ kiện:

a) Sau khi thông qua Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, Hoa Kỳ cần một thời hạn hợp lý để thực hiện các phán quyết và khuyến nghị của Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB). Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã đàm phán với Hoa Kỳ và nhất trí gia hạn thời hạn 04 lần để thực hiện các khuyến nghị của DSB. Kết thúc lần gia hạn thứ 4, hai bên đã đạt được sự đồng thuận về các bước tiếp theo để thực hiện các khuyến nghị của DSB.

b) Một trong những vấn đề chính trong Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều 211 Đạo luật Omnibus là liệu tên

thương mại có nằm trong số các quyền sở hữu trí tuệ thuộc Hiệp định TRIPS hay không. Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm không thống nhất về vấn đề này. Cuối cùng, Cơ quan phúc thẩm xác định rằng tên thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định mặc dù không đưa ra các giải thích rõ ràng, mà chủ yếu dựa trên căn cứ tên thương mại là đối tượng của Điều 8 Công ước Paris, được tích hợp vào Hiệp định TRIPS theo Điều 2.1. Quyết định và lập luận về vấn đề này cho thấy sự khó khăn trong việc xác định đối tượng nào thuộc và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định TRIPS.<sup>633</sup>

c) Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều 211 Đạo luật Omnibus phát sinh từ một tranh chấp thương mại giữa hai doanh nghiệp (Công ty Bacardi Limited của Hoa Kỳ và Công ty Pernod Ricard SA của Pháp). Điều đó cho thấy tranh chấp xảy ra giữa hai công ty tư nhân thì nên được giải quyết như một tranh chấp thương mại tư nhân chứ không nên trở thành một thử nghiệm đối với hệ thống các quy tắc của WTO. Hai công ty tư nhân này đã thành lập một liên doanh với nhận thức đầy đủ về những rủi ro liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu do yêu cầu bồi thường đối với các tài sản vô hình bị Chính phủ Cuba tịch thu trong những năm đầu thập niên 1960. Cả hai công ty đã gây áp lực lên Chính phủ của mình để giảm thiểu hậu quả của những rủi ro xảy ra, và tranh chấp thương mại tư nhân đã biến thành tranh chấp chính trị quốc tế. Kết quả là Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên và Hoa Kỳ đều đưa ra các lập luận pháp lý có thể đi ngược lại với lợi ích thương mại dài hạn của mình. Thực tế Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên đã không thắng lợi vì quyết định của Cơ quan phúc thẩm chỉ yêu cầu một sự thay đổi nhỏ không mang tính nội dung trong pháp luật, mà không có tác động đáng kể về chính sách đối nội hay đối ngoại của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cho dù đây có là một chiến thắng hoàn toàn của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên thì họ cũng chỉ có thể nhận được những nhượng bộ từ Hoa Kỳ nhằm tuân thủ quyết định của Ban hội thẩm, mà không mang lại lợi ích trực tiếp nào cho Công ty Pernod Ricard SA, cũng như không làm tổn hại đến các chủ thể tư nhân khác của Hoa Kỳ, trừ Công ty Bacardi Limited. Việc sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp trong WTO một mặt có thể được coi là một công cụ giải tỏa áp lực chính trị nội bộ được Công ty Pernod Ricard gán cho cho Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên, mặt khác chống lại một áp lực lớn hơn trong việc hành động thay mặt cho Công ty Bacardi bởi Hoa Kỳ đối với công ty khác.<sup>634</sup>

d) Quyết định của Ban hội thẩm về vụ kiện đã gây ra sự chú ý đối với các nguyên tắc liên quan đến nhãn hiệu ở cấp quốc tế. Dường như là sự dung hòa giữa các hệ thống pháp luật liên quan đến nhãn hiệu là ít hơn so với các loại sở hữu trí tuệ khác, và pháp luật quốc tế về bảo hộ nhãn hiệu nói chung đã thể hiện khía cạnh này - chỉ đạt mức độ hài hòa hóa tối thiểu. Nghĩa vụ đối xử quốc gia không có hiệu lực như ở các lĩnh vực khác (ví dụ, những lĩnh vực được đề cập tại Điều III của GATT 1994), trong khi các quy định về thừa nhận lẫn nhau đối với nhãn hiệu giữa các quốc gia có thể có những đặc điểm hấp dẫn.

Cơ quan phúc thẩm dường như có ý nghĩ rằng điều quan trọng là phải ngăn chặn việc sử dụng Hiệp định TRIPS để mở rộng phạm vi bảo hộ pháp lý đối với quyền sở hữu trí tuệ, vượt quá lời văn được quy định một cách rõ ràng và chặt chẽ trong Hiệp định.<sup>635</sup>

e) Một số nhà bình luận tìm ra các nhân tố cho “chiến thắng của Hoa Kỳ” trong vụ kiện này. Theo quyết định của Cơ quan phúc thẩm rằng các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu nhãn hiệu, theo

quy định của các điều ước, được dành cho pháp luật quốc gia và không được điều chỉnh bởi Hiệp định TRIPS hoặc các điều ước quốc tế khác, chỉ phụ thuộc vào các nghĩa vụ đối xử quốc gia hoặc đối xử tối huệ quốc. Việc điều chỉnh pháp luật quốc gia về quyền sở hữu nhãn hiệu là rất cần thiết để tạo cho nhãn hiệu một nguyên tắc lớn hơn mà theo pháp luật quốc tế thì không quốc gia nào phải trao các quyền hoặc bồi thường cho tài sản của công dân nước mình bị tịch thu hoặc trưng thu ở một quốc gia khác mà không có bồi thường thỏa đáng: điều này được gọi là Học thuyết về trách nhiệm của Nhà nước đối với tài sản ở nước ngoài. Không có ngoại lệ đối với nhãn hiệu bị tịch thu trong các quy tắc về sự công nhận trong Hiệp định TRIPS hoặc điều ước quốc tế khác.<sup>636</sup>

## Hoa Kỳ - Điều 337 Luật Thuế quan năm 1930 và các sửa đổi, bổ sung

Tài liệu số IP/D/21WT/DS186

### Bối cảnh của vụ kiện

Ngày 12/01/2000, Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ liên quan đến Điều 337 Luật Thuế quan Mỹ và một số quy định có liên quan.<sup>637</sup>

Mối quan tâm chính của Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên là Hoa Kỳ phải tuân thủ các nghĩa vụ theo Hiệp định WTO và các Hiệp định kèm theo, đặc biệt là Hiệp định TRIPS. Điều 337 Luật Thuế quan của Mỹ đặt ra các thủ tục cụ thể đối với việc kiểm tra hàng hóa nhập khẩu để xác định liệu chúng có xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ không, và thậm chí không cho phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Điều 337 Luật Thuế quan của Mỹ đã được các Ban hội thẩm của GATT kiểm tra hai lần,<sup>638</sup> và theo đó đã được sửa đổi bởi Đạo luật về Các Hiệp định của Vòng đàm phán Uruguay năm 1994 của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những sửa đổi đó vẫn không làm cho hệ thống của Hoa Kỳ phù hợp với những đánh giá của Ban hội thẩm GATT. Trên thực tế, các thủ tục và chế tài trong Đạo luật Các Hiệp định của Vòng đàm phán Uruguay năm 1994 của Mỹ vẫn còn khác biệt đáng kể so với các thủ tục và chế tài liên quan đến hàng hóa ở trong nước, cũng như có sự phân biệt đối xử với hàng hóa và các ngành công nghiệp của Cộng đồng châu Âu. Theo Cộng đồng châu Âu và các nước thành viên, Hoa Kỳ đã vi phạm các nghĩa vụ theo Hiệp định của WTO bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

i) Các nghĩa vụ theo Điều 2 Hiệp định TRIPS, trong đó tích hợp Công ước Paris về bảo hộ công nghiệp (Công ước Paris), và đặc biệt là nghĩa vụ đối xử quốc gia dành cho công dân của các quốc gia thuộc Liên hiệp Paris theo Điều 2 của Công ước;

ii) Nghĩa vụ đối xử quốc gia đối với công dân của các thành viên WTO theo Điều 3 Hiệp định TRIPS;

iii) Nghĩa vụ áp dụng các Điều từ 1 đến 21 Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật (Công ước Berne) và các Phụ lục theo Điều 9 Hiệp định TRIPS, và đặc biệt nghĩa vụ về các quyền phải cấp cho tác giả tác phẩm được bảo hộ theo Công ước theo quy định tại Điều 5;

<sup>633</sup> F. M. Abbott, *Giải quyết tranh chấp, Tổ chức Thương mại thế giới - TRIPS*, Khóa đào tạo của UNCTAD về Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế, đầu tư và sở hữu trí tuệ, (LHQ: 2003, New York/Geneva), trang 12.

<sup>634</sup> F. M. Abbott, T. Cottier, *Phòng ngừa tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử, Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều 211 Đạo luật Omnibus về phân bổ ngân sách 1998* (Havana Club), (ngày 01/17/2002), in E. U. Petersmann, M. Pollack (Eds.), *Phòng ngừa tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong Quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương - Nghiên cứu tình huống, phân tích và những kiến nghị chính sách*, (NXB Oxford University Press: Oxford, 2003), có tại [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1920887](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1920887).

<sup>635</sup> R. Howse, D. J. Neven, *Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều 211 Đạo luật Omnibus về phân bổ ngân sách năm 1998: Bình luận*, Ấn lệ ở WTO năm 2002, (NXB Cambridge Press: 2005), có tại <http://www.ali.org/doc/wto/wto2002/HavanaClub.pdf>.

<sup>636</sup> A. Swann, *Vụ kiện Havana Club trong WTO: Nội dung của luật quốc tế và sức mạnh của Hoa Kỳ*, Cuba trong giai đoạn chuyển tiếp: Tập 12, Tài liệu và biên bản Phiên họp thường niên lần thứ 12 Hiệp hội nghiên cứu nền kinh tế Cuba (ASCE), ngày 1-3/8/2002, có tại <http://www.ascecuba.org/publications/proceedings/volume12/pdfs/swann.pdf>.

<sup>637</sup> Đạo luật Hoa Kỳ số 1337 và các quy tắc liên quan đến hoạt động của Ủy ban Thương mại Hoa Kỳ có tại Chương II Mục 19 Bộ luật về Quy chế liên bang Hoa Kỳ.

<sup>638</sup> Điều 337 Luật Thuế quan Hoa Kỳ đã được sửa đổi bởi Đạo luật Omnibus về thương mại và cạnh tranh năm 1988; Ban hội thẩm của GATT, Vụ kiện Hoa Kỳ - Điều 337 Luật Thuế quan năm 1930, BISD 36S/345, thông qua ngày 07/11/1989.

iv) Nghĩa vụ về đối tượng bảo hộ sáng chế theo Điều 27 Hiệp định TRIPS;

v) Nghĩa vụ chung về thực thi quyền sở hữu trí tuệ được quy định tại Điều 41, và nghĩa vụ cụ thể liên quan đến thủ tục, chế tài dân sự và hành chính đúng đắn, công bằng được quy định tại Điều 42, và về thủ tục hành chính theo Điều 49 Hiệp định TRIPS;

vi) Nghĩa vụ về thẩm quyền của tòa án trong việc áp dụng biện pháp tạm thời một cách nhanh chóng và hiệu quả theo Điều 50 Hiệp định TRIPS; vii) Nghĩa vụ áp dụng thủ tục nhằm cho phép chủ thể quyền có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng việc nhập khẩu hàng nhãn hiệu giả, hàng xâm phạm quyền tác giả có thể xảy ra trong việc nộp đơn đăng ký với cơ quan chức năng, hành chính hoặc tư pháp, yêu cầu Cơ quan hải quan đình chỉ thông quan hàng hóa đó theo Điều 51 Hiệp định TRIPS;

viii) Nghĩa vụ theo Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (Hiệp định GATT 1994).

### **Cơ sở pháp lý: Các quy định trong Hiệp định TRIPS và các hiệp định liên quan**

#### **Điều 2. Hiệp định TRIPS, Các công ước về sở hữu trí tuệ:**

*"1. Đối với các Phần II, III và IV của Hiệp định này, các Thành viên phải tuân thủ các Điều từ 1 đến 12 và Điều 19 của Công ước Paris (năm 1967).*

*2. Không quy định nào trong các Phần từ I đến IV của Hiệp định này ảnh hưởng đến các nghĩa vụ hiện tại mà các Thành viên có thể có với nhau theo Công ước Paris, Công ước Berne, Công ước Rome và Hiệp ước về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp bán dẫn."*

#### **Điều 3 Hiệp định TRIPS, Đối xử quốc gia:**

*"1. Mỗi Thành viên phải trao cho công dân của các Thành viên khác sự đối xử không kém ưu đãi hơn so với đối xử của Thành viên đó dành cho công dân của mình trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ, phụ thuộc vào các ngoại lệ đã được quy định tương ứng trong Công ước Paris (năm 1967), Công ước Berne (năm 1971), Công ước Rome và Hiệp ước về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp. Đối với người biểu diễn, người sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát thanh truyền hình, nghĩa vụ này chỉ áp dụng với các quyền được quy định trong Hiệp định này. Bất kỳ Thành viên nào sử dụng các quy định tại Điều 6 Công ước Berne và khoản 1(b) Điều 16 Công ước Rome phải thông báo như đã nêu trong các điều khoản nêu trên cho Hội đồng TRIPS.*

*2. Các Thành viên chỉ có thể sử dụng các ngoại lệ được quy định tại khoản 1 liên quan đến các thủ tục tư pháp và hành chính, bao gồm việc chỉ định địa chỉ dịch vụ hoặc chỉ định đại diện trong thẩm quyền của một Thành viên, nếu những ngoại lệ đó là cần thiết để bảo đảm thì việc tuân thủ các luật và quy định không trái với các quy định của Hiệp định này và nếu cách thức tiến hành các hoạt động đó không tạo thành sự hạn chế trá hình đối với hoạt động thương mại."*

#### **Điều 9 Hiệp định TRIPS, Mối quan hệ với Công ước Berne:**

*"1. Các Thành viên phải tuân thủ các Điều từ 1 đến 21 và Phụ lục của Công ước Berne (1971). Tuy nhiên, các Thành viên không có các quyền và nghĩa vụ theo Hiệp định này đối với các quyền được trao hoặc phát sinh trên cơ sở Điều 6bis của Công ước.*

*2. Việc bảo hộ quyền tác giả chỉ được trao cho sự thể hiện, chứ không trao cho ý tưởng, trình tự, phương pháp vận hành hoặc các khái niệm toán học."*

#### **Điều 27 Hiệp định TRIPS, Đối tượng bảo hộ sáng chế:**

*"1. Phụ thuộc vào quy định tại các khoản 2 và 3, bằng độc quyền phải được cấp cho mọi sáng chế, dù là sản phẩm hay là quy trình, thuộc mọi lĩnh vực công nghệ, với điều kiện sáng chế đó phải mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. Phụ thuộc vào khoản 4 Điều 65, khoản 8 Điều 70 và khoản 3 Điều này, bằng độc quyền phải được cấp và các độc quyền sáng chế phải được*

*hưởng không phân biệt nơi tạo ra sáng chế, lĩnh vực công nghệ và bất kể các sản phẩm được nhập khẩu hay được sản xuất trong nước.*

*2. Các Thành viên có thể loại trừ không cấp bằng độc quyền cho những sáng chế cần phải bị cấm khai thác với mục đích thương mại trong lãnh thổ của mình để bảo vệ trật tự cộng đồng hoặc đạo đức xã hội, kể cả để bảo vệ cuộc sống và sức khoẻ của người và động vật hoặc thực vật hoặc để tránh gây nguy hại nghiêm trọng cho môi trường, với điều kiện những ngoại lệ đó được quy định không phải vì lý do duy nhất là việc khai thác sáng chế tương ứng bị pháp luật của nước đó cấm.*

#### **3. Các Thành viên cũng có thể loại trừ không cấp bằng độc quyền cho:**

*a) phương pháp chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật để chữa bệnh cho người và động vật;*

*b) thực vật và động vật không phải là chủng vi sinh, và các quy trình sản xuất thực vật và động vật chủ yếu mang bản chất sinh học chứ không phải là quy trình phi sinh học hoặc vi sinh. Tuy nhiên, các Thành viên phải bảo hộ giống cây theo hệ thống sáng chế hoặc bằng một hệ thống riêng hữu hiệu, hoặc bằng sự kết hợp giữa hai hệ thống đó dưới bất kỳ hình thức nào. Các quy định của đoạn này phải được xem xét lại sau 04 năm kể từ khi Hiệp định WTO bắt đầu có hiệu lực."*

#### **Điều 41.1. Hiệp định TRIPS, Phần 1: Nghĩa vụ chung:**

*"1. Các Thành viên phải bảo đảm rằng các thủ tục thực thi quyền nêu tại Phần này phải được quy định trong luật quốc gia để cho phép tiến hành các hành động hiệu quả đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được đề cập trong Hiệp định này, trong đó có những biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm và những biện pháp chế tài nhằm ngăn chặn không để các hành vi xâm phạm tiếp theo. Các thủ tục đó phải được áp dụng theo cách thức nhằm tránh tạo ra các rào cản cho hoạt động thương mại hợp pháp và quy định các biện pháp chống lại việc lạm dụng các biện pháp đó.*

*2. Các thủ tục liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ phải đúng đắn và công bằng. Các thủ tục đó không được phức tạp hoặc tốn kém quá mức, hoặc không được quy định thời hạn bất hợp lý hoặc trì hoãn vô thời hạn.*

*3. Các quyết định phán xử về vụ việc phải được thể hiện bằng văn bản và nêu rõ lý do. Các quyết định đó ít nhất phải được gửi cho các bên tham gia khiếu kiện không được chậm trễ quá mức. Quyết định phán xử về vụ việc chỉ được dựa vào chứng cứ mà các bên đều phải có cơ hội trình bày ý kiến về chứng cứ đó.*

*4. Các bên tham gia khiếu kiện phải có quyền yêu cầu tòa án xem xét lại các quyết định hành chính cuối cùng và phù hợp với quy định của pháp luật quốc gia của Thành viên liên quan đến mức độ nghiêm trọng của vụ án, ít nhất là xem xét các khía cạnh pháp lý của các quyết định xét xử vụ việc ở cấp sơ thẩm. Tuy nhiên, các Thành viên không có nghĩa vụ quy định quyền yêu cầu xem xét lại những tuyên bố tha bổng trong các vụ án hình sự.*

*5. Cần hiểu là Phần này không quy định nghĩa vụ thiết lập một hệ thống tư pháp để thực thi các quyền sở hữu trí tuệ tách biệt với hệ thống tư pháp để thực thi pháp luật nói chung, cũng không làm ảnh hưởng đến năng lực của các Thành viên trong việc thực thi pháp luật của mình nói chung. Không nội dung nào trong Phần này quy định nghĩa vụ phân bổ nguồn lực giữa việc thực thi các quyền sở hữu trí tuệ và việc thực thi pháp luật nói chung."*

#### **Điều 42 Hiệp định TRIPS, Thủ tục đúng đắn và công bằng:**

*"Các Thành viên phải quy định để các chủ thể quyền được tham gia các thủ tục tố tụng dân sự liên quan đến thực thi mọi loại quyền sở hữu trí tuệ được quy định trong Hiệp định này. Bị đơn phải*

có quyền được thông báo bằng văn bản một cách kịp thời và chi tiết, bao gồm cả căn cứ của các cáo buộc. Các Bên phải được phép có cố vấn pháp luật độc lập làm đại diện, và các thủ tục không được đòi hỏi quá mức việc đương sự buộc phải có mặt tại tòa. Các Bên tham gia tố tụng phải có quyền biện minh cho yêu cầu của mình và có quyền đưa ra các chứng cứ phù hợp. Thủ tục đó phải bao gồm các phương tiện để xác định và bảo hộ thông tin bí mật, trừ khi điều này trái với các quy định của hiến pháp hiện hành.”

**Điều 49 Hiệp định TRIPS, Thủ tục hành chính:**

“Trong phạm vi mà các thủ tục hành chính xử lý vụ việc có thể buộc áp dụng bất kỳ biện pháp chế tài dân sự nào, các thủ tục đó phải phù hợp với các nguyên tắc về cơ bản tương đương với những nguyên tắc quy định trong Mục này.”

**Điều 50 Hiệp định TRIPS, (Phần 3. Các biện pháp tạm thời):**

“1. Tòa án phải có quyền ra lệnh áp dụng một cách nhanh chóng và hữu hiệu biện pháp tạm thời:

(a) nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm mọi loại quyền sở hữu trí tuệ, và đặc biệt nhằm ngăn chặn việc đưa hàng hóa vào kênh thương mại thuộc phạm vi quyền hạn của mình ngay sau khi hoàn thành thủ tục hải quan;

(b) nhằm bảo vệ chứng cứ liên quan đến hành vi bị cáo buộc là xâm phạm quyền.

2. Đặc biệt, trong trường hợp cần thiết, nếu bất kỳ sự chậm trễ nào có nguy cơ gây hậu quả không khắc phục được cho chủ thể quyền hoặc nếu thấy rằng chứng cứ có nguy cơ bị tiêu hủy, thì tòa án phải có quyền ra lệnh áp dụng biện pháp tạm thời trước khi nghe ý kiến của bên bị áp dụng biện pháp đó.

3. Tòa án phải có quyền yêu cầu nguyên đơn cung cấp mọi chứng cứ có thể có được một cách hợp lý, đủ sức thuyết phục rằng nguyên đơn là chủ thể quyền và quyền của nguyên đơn đang bị hoặc rõ ràng có nguy cơ bị xâm phạm, và buộc nguyên đơn nộp khoản bảo đảm hoặc bảo chứng tương đương đủ để bảo vệ bị đơn và ngăn ngừa sự lạm dụng.

4. Trường hợp đã ra lệnh áp dụng biện pháp tạm thời trước khi nghe bị đơn trình bày ý kiến, các bên bị áp dụng biện pháp đó phải được thông báo ngay, chậm nhất là sau khi thi hành các biện pháp đó. Trong một thời hạn hợp lý kể từ khi thông báo lệnh áp dụng biện pháp đó, theo yêu cầu của bị đơn lệnh áp dụng biện pháp tạm thời phải được xem xét lại, trong đó gồm cả việc nghe bị đơn trình bày ý kiến để đi đến quyết định sửa đổi, hủy bỏ hoặc giữ nguyên các biện pháp đó.

5. Nguyên đơn có thể được cơ quan thi hành biện pháp tạm thời yêu cầu cung cấp thông tin cần thiết để xác định hàng hóa có liên quan.

6. Không ảnh hưởng đến quy định tại khoản 4, theo yêu cầu của bị đơn, biện pháp tạm thời được áp dụng theo khoản 1 và khoản 2 phải bị hủy bỏ hoặc bị đình chỉ hiệu lực nếu thủ tục dẫn đến quyết định về vụ việc không được thi hành trong một thời hạn hợp lý, do tòa án đã ra lệnh áp dụng biện pháp đó ấn định nếu pháp luật quốc gia của Thành viên cho phép, hoặc không quá 20 ngày làm việc hoặc 31 ngày theo lịch, tính theo thời hạn nào dài hơn, nếu luật quốc gia không cho phép ấn định thời hạn đó.

7. Nếu biện pháp tạm thời bị hủy bỏ hoặc đình chỉ hiệu lực vì bất cứ hành vi hay sự thiếu sót nào của nguyên đơn, hoặc nếu sau đó thấy rằng quyền sở hữu trí tuệ không bị xâm phạm hoặc không có nguy cơ bị xâm phạm, thì theo yêu cầu của bị đơn, các tòa án phải có quyền ra lệnh buộc nguyên

đơn phải trả cho bị đơn khoản bồi thường thỏa đáng cho bất kỳ thiệt hại nào do biện pháp đó gây ra.

8. Trong phạm vi mà thủ tục hành chính để xử lý vụ việc có thể yêu cầu áp dụng biện pháp tạm thời thì các thủ tục đó phải phù hợp với các nguyên tắc tương đương về nội dung với những nguyên tắc được quy định trong Mục này.”

**Điều 51 Hiệp định TRIPS, Đình chỉ thông quan tại các Cơ quan hải quan:**

“Các Thành viên phải ban hành, phù hợp với các quy định sau đây, các thủ tục để cho phép chủ thể quyền, người có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng việc nhập khẩu các hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo hoặc xâm phạm quyền tác giả có thể xảy ra, được nộp đơn cho các Cơ quan chức năng, là cơ quan hành chính hoặc tòa án, yêu cầu đình chỉ thông quan tại các Cơ quan hải quan để ngăn chặn các hàng hóa đó vào lưu thông tự do. Các Thành viên có thể cho phép việc nộp đơn đối với hàng hóa xâm phạm các loại quyền sở hữu trí tuệ khác, với điều kiện phải đáp ứng các yêu cầu của Mục này. Các Thành viên cũng có thể quy định các thủ tục tương ứng về việc đình chỉ thông quan tại các Cơ quan hải quan đối với những hàng hóa xâm phạm được tập kết để xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ của mình.”

**Điều 2 của Công ước Paris, Đối xử quốc gia đối với công dân các nước Thành viên của Liên hiệp:**

“1. Liên quan đến bảo hộ sở hữu công nghiệp, công dân của mọi nước Thành viên đều được hưởng các điều kiện thuận lợi như công dân của các nước Thành viên khác mà pháp luật tương ứng của các nước đó quy định hoặc sẽ quy định mà hoàn toàn không ảnh hưởng đến các quyền được quy định riêng trong Công ước này. Do đó, họ được hưởng sự bảo hộ và công cụ bảo vệ pháp luật chống mọi hành vi xâm phạm quyền của mình như những công dân của nước Thành viên khác, miễn là tuân thủ các điều kiện và thủ tục quy định đối với công dân nước đó.

2. Tuy nhiên, không được đặt ra cho công dân của các nước Thành viên của Liên hiệp bất cứ điều kiện nào về việc cư trú hoặc việc đặt trụ sở tại nước được yêu cầu bảo hộ để được hưởng bất kỳ quyền sở hữu công nghiệp nào.

3. Các quy định liên quan đến các yêu cầu về thủ tục xét xử và thủ tục hành chính, thẩm quyền xét xử, việc lựa chọn địa chỉ giao dịch hoặc chỉ định người đại diện nếu có trong luật về sở hữu công nghiệp của mỗi nước Thành viên được bảo lưu tuyệt đối.”

**Điều 5. Công ước Berne, Bảo đảm quyền:** 1 và 2. Bên ngoài nước xuất xứ; 3. Tại nước xuất xứ; 4. “Nước xuất xứ”:

“1. Đối với tác phẩm được Công ước này bảo hộ, tác giả được hưởng quyền tác giả ở các nước thuộc Liên hiệp ngoài nước xuất xứ của tác phẩm những quyền lợi do pháp luật quốc gia liên quan dành cho công dân nước đó ở thời điểm hiện tại và trong tương lai cũng như những quyền mà Công ước này đặc biệt quy định.

2. Việc thụ hưởng và thực hiện các quyền này không phụ thuộc vào bất kỳ thể thức, thủ tục nào; việc thụ hưởng và thực hiện này hoàn toàn độc lập không phụ thuộc vào việc tác phẩm có được bảo hộ hay không ở nước xuất xứ của tác phẩm. Do đó, ngoài những quy định của Công ước này, mức độ bảo hộ cũng như các biện pháp khiếu nại bảo đảm cho tác giả để bảo hộ quyền của mình sẽ hoàn toàn do pháp luật của nước nơi mà sự bảo hộ được áp dụng quy định.

3. Việc bảo hộ ở nước xuất xứ do pháp luật của quốc gia đó quy định. Tuy nhiên, khi tác giả không phải là công dân của nước xuất xứ của tác phẩm được Công ước này bảo hộ thì tác giả đó được hưởng ở quốc gia này những quyền như các tác giả là công dân của nước đó.

4. Những nước được coi là nước xuất xứ.

a. Nước Thành viên Liên hiệp nơi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Tuy nhiên, nếu tác phẩm được công bố đồng thời ở nhiều nước Thành viên Liên hiệp không có cùng thời hạn bảo hộ thì quốc gia nguyên thủy của tác phẩm là quốc gia có thời hạn bảo hộ ngắn nhất;

b. Nước Thành viên của Liên hiệp nếu tác phẩm cùng công bố đồng thời ở một quốc gia Thành viên Liên hiệp và một quốc gia ngoài Liên hiệp;

c. Quốc gia Liên hiệp, nơi tác giả là công dân nếu tác phẩm chưa công bố hay đã công bố lần đầu tiên ở một nước ngoài Liên hiệp mà không đồng thời công bố ở một nước thuộc Liên hiệp:

i. Nếu là tác phẩm điện ảnh mà nhà sản xuất có trụ sở hay địa chỉ thường trú ở trong một nước thuộc Liên hiệp thì nước đó sẽ là nước xuất xứ của tác phẩm.

ii. Nếu là tác phẩm kiến trúc tọa lạc tại một nước thuộc Liên hiệp hay những tác phẩm hội họa hoặc tác phẩm tạo hình gắn liền với một tòa nhà tọa lạc trong một nước thuộc Liên hiệp thì nước này sẽ là nước xuất xứ của tác phẩm."

### Quá trình tham vấn

Vụ việc vẫn đang trong quá trình tham vấn. Ban hội thẩm vẫn chưa được thành lập và chưa có thông báo về việc rút đơn kiện hoặc giải pháp thỏa thuận được gửi cho Cơ quan giải quyết tranh chấp.

### Những phát triển tiếp theo liên quan đến vụ kiện

Vụ kiện DS186: Hoa Kỳ - Điều 337 không trực tiếp liên quan đến Hiệp định TRIPS mà liên quan đến pháp luật về thuế nhập nhậu trước khi thành lập WTO và liên quan đến các Hiệp định của WTO nói chung, bao gồm Hiệp định TRIPS. Vụ kiện còn liên quan đến một vấn đề chuyên đề trong thương mại quốc tế: Mặc dù theo các Hiệp định WTO, về nguyên tắc, sự đối xử như nhau phải được áp dụng cho hàng hóa của nước ngoài và hàng hóa trong nước, nhưng hàng hóa của nước ngoài thường vẫn phải chịu sự kiểm tra và thủ tục hải quan, kết quả là những hàng hóa bị đối xử khác biệt.

## Trung Quốc - Các biện pháp ảnh hưởng đến dịch vụ thông tin tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính nước ngoài

Tài liệu số IP/D/27WT/DS372/1

### Bối cảnh của vụ kiện

Ngày 03/3/2008, Cộng đồng châu Âu đã yêu cầu tham vấn với Trung Quốc liên quan đến các biện pháp gây ảnh hưởng đến dịch vụ thông tin tài chính và đến các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính nước ngoài tại Trung Quốc.

Mối quan tâm chính của Cộng đồng châu Âu là Trung Quốc phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Hiệp định TRIPS. Ở Trung Quốc, theo một số biện pháp,<sup>639</sup> các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính nước ngoài

bị xem xét và bị đối xử như các cơ quan tin tức, và dịch vụ thông tin tài chính là một trong số các ngành dịch vụ mà việc đầu tư nước ngoài bị cấm. Hệ quả là, các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính nước ngoài không được phép có sự hiện diện thương mại dưới các hình thức khác, trừ dưới dạng Văn phòng đại diện. "Tân Hoa Xã" là một Cơ quan báo chí nhà nước ở Trung Quốc, nhưng cũng là Cơ quan cấp phép cho các cơ quan báo chí nước ngoài và các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính nước ngoài. Do đó, Tân Hoa Xã có trách nhiệm thẩm định và cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính nước ngoài. Một phần của các biện pháp tranh chấp là các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính nước ngoài phải đáp ứng một số điều kiện để được hoạt động, bao gồm sự chấp thuận của Tân Hoa Xã đối với bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến phạm vi kinh doanh, và hàng năm có nghĩa vụ báo cáo về hoạt động của mình với Tân Hoa Xã. Một nội dung trong quá trình rà soát hàng năm là các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính nước ngoài phải cung cấp cho Trung tâm Quản lý thông tin nước ngoài (FIAC) thuộc Tân Hoa Xã các thông tin thương mại mật và có giá trị liên quan đến các dịch vụ và khách hàng của họ. Tương tự, khách hàng của các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính này được yêu cầu nộp tất cả thông tin có trong hợp đồng cho FIAC khi ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thông tin tài chính. Tổ chức cung cấp dịch vụ thông tin tài chính của Tân Hoa Xã cũng như các tổ chức dịch vụ cung cấp thông tin tài chính trong nước không phải thực hiện các yêu cầu trên. Yêu cầu tham vấn của Cộng đồng châu Âu bao gồm mọi sự sửa đổi, thay thế, mở rộng và các biện pháp thi hành hoặc bất kỳ biện pháp nào khác có liên quan đến những điều kiện có trong yêu cầu tham vấn.

Theo Cộng đồng châu Âu, Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ theo Hiệp định của WTO bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

i) Nghĩa vụ bảo vệ thông tin bí mật theo Điều 39.3 Hiệp định TRIPS vì không bảo đảm cho các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính khả năng ngăn chặn thông tin bí mật và có giá trị thương mại hợp pháp trong sự kiểm soát mà họ đã cố gắng để bảo vệ chống lại sự bộc lộ cho người khác, hoặc được sử dụng bởi người khác mà không được họ cho phép theo cách trái với hoạt động thương mại trung thực;

ii) Nghĩa vụ theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (Hiệp định GATS); và,

iii) Nghĩa vụ phải được Trung Quốc thực hiện trong Báo cáo gia nhập WTO của Ban công tác.

### Cơ sở pháp lý: Các quy định trong Hiệp định TRIPS và các hiệp định liên quan

**Điều 39.3 của Hiệp định TRIPS, Phần 7: Bảo vệ thông tin không tiết lộ:**

"3. Nếu các Thành viên quy định rằng điều kiện để được phép tiếp thị được phẩm hoặc nông hóa phẩm có chứa các thành phần hoá học mới là phải nộp kết quả thử nghiệm hoặc các dữ liệu bí mật khác thu được nhờ một nỗ lực đáng kể, thì phải bảo hộ để dữ liệu đó không bị sử dụng trong thương mại một cách không lành mạnh. Ngoài ra, các Thành viên phải bảo hộ để các dữ liệu đó không bị bộc lộ, trừ trường hợp cần thiết để bảo vệ công chúng hoặc trừ khi phải thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm rằng dữ liệu đó không bị sử dụng trong thương mại một cách không lành mạnh".

### Giải pháp thỏa thuận

Ngày 04/10/2008, Cộng đồng châu Âu và Trung Quốc đã gửi cho Cơ quan giải quyết tranh chấp

pháp quản lý tin tức và thông tin ở Trung Quốc của các hãng thông tấn nước ngoài (Biện pháp 2006) ban hành bởi Tân Hoa xã ngày 10/9/2006;d) Ca-ta-lô về các ngành công nghiệp để hướng dẫn đầu tư nước ngoài (được sửa đổi năm 2007), ban hành bởi Hội đồng Nhà nước tháng 10/2007 và ban hành theo Lệnh số 57 của Ủy ban Cải cách và Phát triển và Bộ Thương mại (Ca-ta-lô); e) Các Quyết định của Hội đồng Nhà nước về nguồn vốn phi công cộng vào các ngành công nghiệp văn hóa, ban hành bởi Hội đồng Nhà nước ngày 13/4/2005; f) Một số quan điểm về giới thiệu đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực văn hóa, ban hành bởi Bộ Văn hóa ngày 06/7/2005; g) Quan điểm về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực văn hóa, ban hành bởi Bộ Văn hóa ngày 05/8/2005; h) Quy định chi tiết về cấp phép và kiểm soát Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, ban hành bởi MOFTEC ngày 13/2/1995; i) Quy định của Tổng cục Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc về đăng ký và quản lý Văn phòng đại diện của các doanh nghiệp nước ngoài, ngày 05/3/1983; l) Quy chế về dịch vụ thông tin Internet; m) Quy chế quản lý dịch vụ tin tức trên Internet, ban hành bởi Phòng Thông tin thuộc Hội đồng Nhà nước và Bộ Thông tin ngày 25/9/2005.

<sup>639</sup> Bao gồm, nhưng không giới hạn ở: a) Thông báo cho phép Tân Hoa xã quản lý nhà nước đối với việc cung cấp thông tin kinh tế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho các hãng thông tấn nước ngoài và các tổ chức trực thuộc, ban hành bởi Hội đồng Nhà nước ngày 31/12/1995, gọi là Thông tư số 01 năm 1996 (Thông tư); b) Quyết định về việc cho phép thẩm định và cấp phép các đối tượng phải được bảo mật, ban hành bởi Hội đồng Nhà nước theo Lệnh số 412 ngày 29/6/2004; c) Các biện

một Bản ghi nhớ về các vấn đề tranh chấp. Trong quá trình tham vấn, Cộng đồng châu Âu đã thể hiện sự quan tâm của họ đối với tính độc lập của Cơ quan quản lý dịch vụ thông tin tài chính ở Trung Quốc. Trung Quốc xác nhận rằng, đến ngày 31/01/2009, Hội đồng Nhà nước sẽ thành lập Cơ quan Quản lý dịch vụ thông tin tài chính mới, Cơ quan này sẽ là một cơ quan Chính phủ độc lập và không có liên quan đến bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính nào. Ngoài các nội dung khác, Cơ quan quản lý mới có thể yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính nước ngoài nộp các thông tin liên quan đến các vấn đề cấp phép, và có thể yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính nước ngoài nộp các thông tin có liên quan để xác định những người sử dụng dịch vụ thông tin tài chính trong vòng 30 ngày sau khi ký kết hợp sử dụng dịch vụ, nhưng không yêu cầu phải nộp hợp đồng sử dụng dịch vụ.

Cộng đồng châu Âu cũng thể hiện sự quan tâm đến việc bảo vệ các thông tin có giá trị thương mại của các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính nước ngoài. Trung Quốc khẳng định rằng, theo pháp luật của Trung Quốc, Cơ quan quản lý mới sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các thông tin được nộp cho Cơ quan này bởi các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính nước ngoài, và sẽ chỉ sử dụng thông tin đó cho những mục đích cụ thể được pháp luật quy định, và sẽ không công bố thông tin cho bất kỳ người nào một cách trái phép. Cuối cùng, thuật ngữ “dịch vụ thông tin tài chính” được sử dụng trong Bản ghi nhớ có nghĩa là một dịch vụ cung cấp thông tin có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính và/hoặc các dữ liệu tài chính hướng đến người sử dụng dịch vụ mà tham gia phân tích tài chính, giao dịch tài chính, ra các quyết định tài chính hoặc hoạt động tài chính khác. Dịch vụ thông tin tài chính là khác so với “dịch vụ của cơ quan báo chí.”

Do đó, vấn đề không còn được giải quyết theo thủ tục giải quyết tranh chấp của WTO.

#### Những phát triển tiếp theo của vụ kiện:

a) Khi Cộng đồng châu Âu yêu cầu tham vấn với Trung Quốc, cả Hoa Kỳ (Vụ kiện WT/DS373, yêu cầu tham vấn ngày 03/3/2008) và Ca-na-đa (Vụ kiện WT/DS378, yêu cầu tham vấn ngày 20/6/2008) cũng yêu cầu tham vấn với Trung Quốc liên quan đến các biện pháp ảnh hưởng đến dịch vụ thông tin tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính nước ngoài.<sup>640</sup> Khác với vụ kiện Trung Quốc bởi Cộng đồng châu Âu, không có khiếu nại nào liên quan đến Hiệp định TRIPS trong hai vụ kiện sau đó (chỉ cáo buộc vi phạm các nghĩa vụ theo Hiệp định GATS và Nghị định thư gia nhập WTO của Trung Quốc). Cả hai vụ kiện này đều được giải quyết thông qua giải pháp thỏa thuận giữa các bên.<sup>641</sup>

b) Sau khi thông báo Biên bản ghi nhớ cho Cơ quan giải quyết tranh chấp, Cộng đồng châu Âu tuyên bố rằng họ đã đạt được với Trung Quốc (cùng với Hoa Kỳ và Ca-na-đa) một thỏa thuận mang tính bước ngoặt về đối xử với dịch vụ thông tin tài chính ở Trung Quốc. Biên bản ghi nhớ đã được ký kết tại Geneva vào ngày 13/11/2008. Theo Cộng đồng châu Âu, các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính sẽ được hưởng lợi từ một khuôn khổ pháp lý mới, giúp bảo đảm một sân chơi bình đẳng cho mọi chủ thể tại thị trường Trung Quốc. Những thay đổi đó có hiệu lực từ ngày 01/6/2009.<sup>642</sup>

<sup>640</sup> D. Collins, Các nước BRIC và đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, (NXB Oxford University Press: 2013, Vương quốc Anh), trang 113.

<sup>641</sup> Vụ kiện Trung Quốc - Các biện pháp ảnh hưởng đến dịch vụ cung cấp thông tin tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính của nước ngoài, Vụ kiện WT/DS373 (rút đơn kiện, ngày 04/12/2008); Vụ kiện Trung Quốc - Các biện pháp ảnh hưởng đến dịch vụ cung cấp thông tin tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính của nước ngoài, Vụ kiện WT/DS378 (rút đơn kiện, ngày 20/6/2008).

Ủy ban châu Âu, Các biện pháp ảnh hưởng đến dịch vụ cung cấp thông tin tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính của nước ngoài (Vụ kiện WT DS372), Cơ sở dữ liệu thương mại và tiếp cận thị trường, có tại [http://madb.europa.eu/madb/barriers\\_details.htm?jsessionid=65E853DE8589BD409CC71BE0C46B1DB5?barrier\\_id=085163&version=6](http://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?jsessionid=65E853DE8589BD409CC71BE0C46B1DB5?barrier_id=085163&version=6).

Z. Huang, Tranh chấp thương mại giữa EU và Trung Quốc tại WTO: Nhìn về quá khứ và tương lai, Niên giám Nghiên cứu về châu Âu của Ba Lan tháng 13/2010, trang 47 và các chú thích 21 và 22, có tại [http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/y13\\_huang.pdf](http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/y13_huang.pdf).

<sup>642</sup> Ủy ban châu Âu, Các biện pháp ảnh hưởng đến dịch vụ cung cấp thông tin tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính của nước ngoài (Vụ kiện WT DS372), Cơ sở dữ liệu thương mại và tiếp cận thị trường, có tại [http://madb.europa.eu/madb/barriers\\_details.htm?jsessionid=65E853DE8589BD409CC71BE0C46B1DB5?barrier\\_id=085163&version=6](http://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?jsessionid=65E853DE8589BD409CC71BE0C46B1DB5?barrier_id=085163&version=6).

c) Vụ kiện DS372: Trung Quốc-Dịch vụ thông tin tài chính là vụ kiện đầu tiên của Cộng đồng châu Âu với Trung Quốc liên quan đến thương mại dịch vụ trong WTO. Vụ kiện đầu tiên trong WTO về dịch vụ của Trung Quốc được thực hiện bởi Hoa Kỳ vào năm 2007 (Vụ kiện WT/DS363: Trung Quốc - Các biện pháp ảnh hưởng đến quyền thương mại và dịch vụ phân phối đối với một số ấn phẩm và sản phẩm giải trí nghe nhìn). Một số nhà bình luận cho rằng, khi xem xét các lợi thế so sánh của Cộng đồng châu Âu và Hoa Kỳ trong lĩnh vực này và áp lực lớn đối với việc mở cửa thị trường Trung Quốc trong lĩnh vực tài chính và các dịch vụ khác, có những lý do để tin rằng sẽ có nhiều tranh chấp thương mại hơn nữa phát sinh trong lĩnh vực này trong tương lai gần.<sup>643</sup> Nhưng điều này vẫn chưa xảy ra.

d) Trong Vụ kiện DS372: Trung Quốc - Dịch vụ thông tin tài chính, yêu cầu tham vấn được thực hiện vào ngày 03/3/2008, và giải pháp mà hai bên thỏa thuận được thông báo cho Cơ quan giải quyết tranh chấp vào ngày 04/12/2008. Theo đó, vụ kiện được giải quyết trong thời gian dưới 10 tháng kể từ khi Cộng đồng châu Âu yêu cầu tham vấn. Cho dù không chỉ đích danh vụ kiện nhưng một số học giả đã nêu ra một số lý do tiềm tàng cho việc giải quyết tương đối nhanh với ba vụ kiện khác giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.<sup>644</sup> Đó có thể là sự quan ngại về việc Trung Quốc thiếu chuyên môn trong việc giải quyết các tranh chấp trong WTO, trong khi Hoa Kỳ đã có kinh nghiệm, và sự cân bằng giữa các lợi ích của các công ty quốc gia về các biện pháp liên quan và chi phí có thể phát sinh trong việc bảo vệ các biện pháp đó tại WTO.<sup>645</sup>

## VI. Các vấn đề liên quan trong chính sách và pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam

### 1. Tổng quan về Hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là một vấn đề quan trọng đối với Việt Nam và nhiều đối tác thương mại của Việt Nam. Quá trình đổi mới đã được tiếp nối bằng sự tự do hóa tương đối tích cực về sở hữu trí tuệ, cho phép Việt Nam gia nhập thành công Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2007. Dù gặp phải những thách thức chung giống như tất cả các nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình thấp, Việt Nam cũng đã chuyển đổi căn bản hệ thống sở hữu trí tuệ của nền kinh tế kế hoạch sang một hệ thống sở hữu trí tuệ phù hợp hơn với nền kinh tế thị trường. Ở một mức độ nào đó, quá

<sup>643</sup> Z. Huang, Tranh chấp thương mại giữa EU và Trung Quốc tại WTO: Nhìn về quá khứ và tương lai, Niên giám Nghiên cứu về châu Âu của Ba Lan tháng 13/2010, trang 47 và các chú thích 21 và 22, có tại [http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/y13\\_huang.pdf](http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/y13_huang.pdf).

<sup>644</sup> Vụ kiện Trung Quốc- Thuế giá trị gia tăng đối với mạch tích hợp bán dẫn, Vụ kiện WT/DS309, (rút đơn kiện, ngày 05/10/2005); Vụ kiện Trung Quốc - Các biện pháp cụ thể để hoàn, giảm hoặc miễn thuế và các khoản chi khác, Vụ kiện WT/DS358, (rút đơn kiện, ngày 19/12/2007); Vụ kiện Trung Quốc - Các biện pháp ảnh hưởng đến dịch vụ cung cấp thông tin tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài chính của nước ngoài, Vụ kiện WT/DS373 (rút đơn kiện, ngày 04/12/2008).

<sup>645</sup> L. Tian, P. Hsieh, Đàm phán và tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc- Hoa Kỳ: WTO và hơn nữa, Tạp chí WTO và Chính sách và pháp luật y tế quốc tế châu Âu 4 (2), (năm 2009), trang 386, có tại [http://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=1524&context=sol\\_research](http://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=1524&context=sol_research).

trình chuyển đổi vẫn đang tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, những lợi ích và nỗ lực của Việt Nam đang thúc đẩy sự chuyển động hướng đến ba tam giác sở hữu trí tuệ - đổi mới - thương mại, phù hợp với cam kết quốc tế và hướng đến sự an toàn kinh doanh và pháp lý trong WTO, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), ASEAN hoặc APEC.

Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống sở hữu trí tuệ của mình cho phù hợp với tình hình phát triển của đất nước và các cam kết quốc tế, đồng thời giải quyết những thách thức liên quan đến sở hữu trí tuệ. Mặt khác, Việt Nam đang cố gắng để bảo vệ lợi ích, quan điểm và lập trường của mình trong đàm phán với các đối tác thương mại quốc tế. Các khuôn khổ quốc tế và các vấn đề chính sách khác đã góp phần vào cách tiếp cận hướng ngoại và chủ động hơn trong chiến lược tấn công của mình, dù rằng có sự phòng vệ nhiều hơn ở một số lĩnh vực nhất định, chẳng hạn như thực thi quyền.

#### a. Bảo hộ sở hữu trí tuệ trong nước

Bộ luật Dân sự năm 1995 đưa ra các nguyên tắc cơ bản về quyền sở hữu, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, là công cụ pháp lý cơ bản đánh dấu bước ngoặt của Việt Nam trong nỗ lực chuyển sang nền kinh tế thị trường. Bộ luật Dân sự năm 1995 được sửa đổi, bổ sung vào năm 2005 theo Luật số 33/2005/QH11, trong đó nhắc lại các nguyên tắc dân sự cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ. Bộ luật Dân sự là nền tảng điều chỉnh toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 50/2005/QH11) được ban hành ngày 29/11/2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (Luật số 36/2009/QH12). Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các quy định toàn diện về các quyền sở hữu trí tuệ. Các văn bản hướng dẫn thi hành luật cũng được ban hành theo các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của các Bộ liên quan. Các cơ quan chịu trách nhiệm chính xây dựng và triển khai chính sách sở hữu trí tuệ là Cục Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) và Cục Bản quyền tác giả (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Một số cơ quan khác cũng tham gia vào quản lý các vấn đề sở hữu trí tuệ, như bảo hộ giống cây trồng mới (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), chuyển giao quyền sử dụng bất động sản, bảo mật dữ liệu, cạnh tranh không lành mạnh và thực thi quyền. Cục Sở hữu trí tuệ (NOIP), Cục Bản quyền tác giả (COV) và Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới (PVPO) là các cơ quan nhận đơn đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan và quyền đối với giống cây trồng mới ở Việt Nam.

Theo Điều 200 Luật Sở hữu trí tuệ, Thanh tra (chuyên ngành), Cục Quản lý thị trường, Cơ quan hải quan, Công an kinh tế và Ủy ban nhân dân (các cấp) là các cơ quan thực thi pháp luật, chịu trách nhiệm xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo thẩm quyền của mình và áp dụng các biện pháp hành chính hoặc, trong trường hợp thích hợp, các biện pháp phòng ngừa và các biện pháp bảo đảm xử phạt hành chính. Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp nhằm kiểm soát biên giới đối với việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa liên quan đến sở hữu trí tuệ. Chức năng và thẩm quyền của các cơ quan nêu trên được quy định chi tiết trong các Nghị định số 106/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (được thay thế bằng Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 và sau đó là Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013), Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan (được thay thế bằng Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013) và Nghị định số 114/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng mới, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Thủ tục chi tiết đối với từng cơ quan thực thi được quy định trong các Thông tư do các Bộ chủ quản liên quan ban hành.

#### b. Các điều ước sở hữu trí tuệ quốc tế

Việt Nam là thành viên của Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp và Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu (từ năm 1949), Công ước thành lập WIPO (năm 1976), Hiệp ước Hợp tác

về sáng chế (tháng 3/1993), Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật (ngày 26/10/2004), Công ước Bảo hộ người sản xuất bản ghi âm chống sao chép trái phép bản ghi âm của họ (ngày 06/7/2005), Công ước Brussels liên quan đến phân phối tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa (ngày 12/01/2006), Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu (ngày 11/7/2006), Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng và Công ước của Liên hiệp quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV) vào cuối năm 2006. Tuy vậy, Việt Nam vẫn chưa gia nhập một số điều ước quốc tế được WIPO thông qua gần đây, như các điều ước quốc tế về bảo hộ bản quyền trong môi trường Internet (Hiệp ước Quyền tác giả của WIPO, Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của WIPO, Hiệp ước Bắc Kinh về biểu diễn các tác phẩm nghe nhìn) hoặc một số điều ước quốc tế liên quan đến thủ tục đăng ký quyền sở hữu công nghiệp (Hiệp ước Luật Singapore về nhãn hiệu và Hiệp ước La-hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp).

Việt Nam cũng đã ký kết một số thỏa thuận song phương về bảo hộ sở hữu trí tuệ với Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Chi-lê và Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Ôxtrâyliá - New Zealand (AANZFTA). Hiện tại, Việt Nam đang tham gia đàm phán một số "FTA thế hệ mới" mà trong đó bao gồm một chương về sở hữu trí tuệ, như Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Thương mại tự do với EU, Hiệp định Thương mại tự do với các nước Trung Âu (khối EFTA), Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á Âu và Hiệp định Thương mại tự do với Hàn Quốc, v.v...

Liên quan đến WTO, khi gia nhập tổ chức này, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra 04 cam kết chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ như sau :

- Thứ nhất, cam kết ban hành tất cả biện pháp cần thiết để tuân thủ đầy đủ các quy định của Hiệp định TRIPS ngay khi gia nhập WTO mà không cần có thời hạn chuyển tiếp;<sup>646</sup>

- Thứ hai, cam kết ban hành các văn bản pháp luật yêu cầu các Cơ quan Chính phủ chỉ sử dụng phần mềm máy tính hợp pháp mà không vi phạm bản quyền, quy định việc mua bán và quản lý tất cả phần mềm do Cơ quan Chính phủ sử dụng; và ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định rằng các đài truyền hình cáp chỉ được cung cấp các chương trình truyền hình có phép cho khách hàng;<sup>647</sup>

- Thứ ba, cam kết ban hành văn bản pháp luật quy định hàng giả mạo nhãn hiệu và sao chép lậu ở quy mô thương mại sẽ bị áp dụng thủ tục và chế tài hình sự, và thẩm quyền của cơ quan chức năng có thể tịch thu và tiêu hủy hàng hóa xâm phạm trong vụ án hình sự;<sup>648</sup>

- Thứ tư, tổ chức phát sóng sử dụng các tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình được phát sóng, chương trình phát sóng không cần xin phép nhưng phải trả tiền phí, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan.<sup>649</sup>

## 2. Các vấn đề liên quan ở Việt Nam

#### a. Đối xử quốc gia (NT) và đối xử tối huệ quốc (MFN)

Trước khi gia nhập WTO, Việt Nam đã ký kết khoảng 40 hiệp định thương mại song phương với các

<sup>646</sup> Báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO đoạn 403

<sup>647</sup> Báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO đoạn 465.

<sup>648</sup> Báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO đoạn 471.

<sup>649</sup> Phụ lục: Nội dung áp dụng trực tiếp các cam kết của Việt Nam kèm theo Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới của Việt Nam.



đối tác thương mại khác nhau. Hầu hết các hiệp định đó có chứa cam kết đơn giản và mục tiêu quan trọng nhất của việc ký kết là để được hưởng lợi từ chế độ đối xử tối huệ quốc. Theo đó, Việt Nam sẵn sàng áp dụng đối xử quốc gia và đối xử tối huệ quốc cho hàng hóa nói chung và quyền sở hữu trí tuệ nói riêng cho các đối tác thương mại của mình. Tuy nhiên, Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA) là một ngoại lệ, đây là một Hiệp định toàn diện hơn nhiều so với các hiệp định thương mại khác với một loạt các cam kết về tự do hóa thị trường: đối xử MFN, cắt giảm thuế quan, nói lỏng rào cản đối với dịch vụ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ đầu tư.

Ở Việt Nam, quyền sở hữu trí tuệ của người nước ngoài được quy định và bảo đảm bởi các Điều 774 và 775 Bộ luật Dân sự năm 2005. Theo đó, Điều 774 quy định rằng “Quyền tác giả của người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài đối với tác phẩm lần đầu tiên được công bố, phổ biến tại Việt Nam hoặc được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức nhất định tại Việt Nam được bảo hộ theo quy định của pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên” và Điều 775 quy định rằng “Quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng của người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài đối với các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, đối tượng của quyền đối với giống cây trồng đã được Nhà nước Việt Nam cấp văn bằng bảo hộ hoặc công nhận được bảo hộ theo quy định của pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”. Các nguyên tắc nêu trên được quy định chi tiết tại Nghị định số 138/2006/NĐ-CP ngày 15/11/2006 của Chính phủ về việc thi hành các quy định của Bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Trước đó, vào năm 2002, để chuẩn bị gia nhập WTO, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế (Luật số 41/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25/5/2002), trong đó bao gồm các quy định về đối xử quốc gia và đối xử tối huệ quốc đối với quyền sở hữu trí tuệ. Cụ thể, Điều 3.8 Pháp lệnh đưa ra định nghĩa “Đối xử quốc gia đối với quyền sở hữu trí tuệ là sự đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử mà Việt Nam dành cho việc xác lập, bảo hộ và thực thi các quyền sở hữu trí tuệ và mọi lợi ích có được từ các quyền đó của tổ chức, cá nhân nước ngoài so với tổ chức, cá nhân trong nước” và Điều 3.4 Pháp lệnh quy định “Đối xử tối huệ quốc đối với quyền sở hữu trí tuệ là sự đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử mà Việt Nam dành cho việc xác lập, bảo hộ và thực thi các quyền sở hữu trí tuệ và mọi lợi ích có được từ các quyền đó của tổ chức, cá nhân của một nước so với tổ chức, cá nhân của nước thứ ba”.

Tuy nhiên, Pháp lệnh cũng quy định các ngoại lệ cho đối xử quốc gia và đối xử tối huệ quốc liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.<sup>650</sup>

Tuy nhiên, pháp luật và thực tiễn thi hành của Việt Nam cũng dành một số sự đối xử khác biệt và/hoặc điều kiện đối với người nộp đơn nước ngoài phù hợp với các ngoại lệ về thủ tục đăng ký bảo hộ hoặc duy trì quyền sở hữu trí tuệ như được quy định hoặc được thừa nhận trong pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ liên quan, cụ thể là:

- Người nộp đơn nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam phải sử dụng đại diện sở hữu công nghiệp trong quá trình đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.<sup>651</sup> Quy định này được cho là để bảo vệ các lợi ích của chủ sở hữu trí tuệ nước ngoài và tạo thuận lợi cho việc liên lạc giữa Cục Sở hữu trí tuệ với người nộp đơn, phù hợp với các ngoại lệ được quy định tại Điều 3 và Điều 5 Hiệp định TRIPS;

<sup>650</sup> Các Điều 5, 8 và 10 Pháp lệnh Đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế năm 2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

<sup>651</sup> Điều 89.2 Luật Sở hữu trí tuệ.

- Người nộp đơn nước ngoài muốn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam phải nộp chứng cứ chứng minh rằng chỉ dẫn địa lý đó đang được bảo hộ tại nước xuất xứ.<sup>652</sup>

Ngoài những quy định trên, dường như không có sự phân biệt khác giữa người nộp đơn Việt Nam và người nộp đơn nước ngoài về các vấn đề ảnh hưởng khả năng bảo hộ, việc đăng ký, phạm vi bảo hộ, duy trì và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, cũng như các vấn đề ảnh hưởng đến việc sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ, như được quy định tại Hiệp định TRIPS và các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam là thành viên, một số loại phí và phí được trả cho đại diện sở hữu công nghiệp.

#### b. Phí và phí

Trước đây, Việt Nam áp dụng các mức phí và phí sở hữu trí tuệ khác nhau cho người nộp đơn trong nước và nước ngoài. Các mức phí này được quy định tại Thông tư số 23-TC/TCT ngày 09/5/1997 của Bộ Tài chính về thu, nộp và quản lý phí và phí sở hữu công nghiệp.

Tuy nhiên, để gia nhập WTO, Việt Nam đã áp dụng mức phí và phí thống nhất. Theo đó, Thông tư số 23-TC/TCT ngày 09/5/1997 đã được thay thế bởi Thông tư số 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 quy định về phí và phí sở hữu công nghiệp. Hiện nay, phí và phí liên quan đến đăng ký bảo hộ và duy trì quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam được điều chỉnh theo một số Thông tư của Bộ Tài chính, bao gồm: Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/12/2009 về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và phí sở hữu công nghiệp, Thông tư số 29/2009/TT-BTC ngày 10/02/2009 về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền tác giả và quyền liên quan và Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và phí làm vườn và cây giống lâm nghiệp. Hiện tại, không có sự phân biệt giữa người Việt Nam và người nước ngoài liên quan đến các loại phí và phí nêu trên.

#### c. Sáng chế

Như được định nghĩa tại Điều 4.12 Luật Sở hữu trí tuệ, sáng chế là giải pháp kỹ thuật tồn tại dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên, và mọi sáng chế có tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp đều có khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế. Như được quy định chi tiết tại điểm 25.3 Thông tư số 01/2007/TT - BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, thì giải pháp kỹ thuật - đối tượng được bảo hộ dưới danh nghĩa là sáng chế - là tập hợp cần và đủ các thông tin về cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định. Giải pháp kỹ thuật có thể thuộc một trong các dạng sau đây:

- Sản phẩm dưới dạng vật thể (dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện, mạch điện, v.v...) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật về kết cấu, sản phẩm đó có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng một nhu cầu nhất định của con người; hoặc sản phẩm dưới dạng chất thể (vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm, v.v) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về sự hiện diện, tỷ lệ và trạng thái của các phần tử, có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng một nhu cầu nhất định của con người; hoặc sản phẩm dưới dạng vật liệu sinh học (gen, thực vật/dộng vật biến đổi gen, v.v) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin về một sản phẩm chứa thông tin di truyền bị biến đổi dưới tác động của con người, có khả năng tự tái tạo;

- Quy trình kỹ thuật (quy trình công nghệ, phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, v.v...) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định cách thức tiến hành một quá trình, một công việc cụ thể được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về trình tự, điều kiện, thành phần tham gia, biện

<sup>652</sup> Điều 80.2 Luật Sở hữu trí tuệ.

pháp, phương tiện thực hiện các thao tác nhằm đạt được mục đích nhất định.

Việt Nam không bảo hộ sáng chế cho các đối tượng như được đề cập tại Điều 27.3 Hiệp định TRIPS hoặc với lý do bảo vệ trật tự cộng đồng và đạo đức xã hội, phù hợp với Điều 8 Luật Sở hữu trí tuệ. Quy định này sẽ được áp dụng bất kể việc khai thác thương mại sáng chế có bị cấm bởi pháp luật trong nước hay không. Cụ thể, các đối tượng không được bảo hộ sáng chế tại Việt Nam bao gồm:

(i) Những đối tượng không được coi là sáng chế, bao gồm ý tưởng, nguyên lý và phát minh khoa học, lý thuyết và phương pháp toán học; sáng tạo mỹ thuật; phương pháp và hệ thống quản lý kinh tế; phương pháp và hệ thống giáo dục, giảng dạy, đào tạo; chương trình máy tính; thiết kế và đồ án quy hoạch tác phẩm xây dựng; và các dự án phát triển và quy hoạch vùng;

(ii) Các đối tượng cần được bảo hộ theo hình thức khác hơn là bằng độc quyền sáng chế, gồm giống cây trồng, vật nuôi; và

(iii) Những đối tượng không có khả năng áp dụng công nghiệp như phương pháp phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh cho người hoặc vật nuôi, quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh.

Thuốc và quy trình sản xuất sản phẩm thuốc có thể được bảo hộ độc quyền sáng chế theo quy định của pháp luật Việt Nam nếu không thuộc danh mục các đối tượng loại trừ theo Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ. Dạng sử dụng thứ cấp không được bảo hộ sáng chế tại Việt Nam vì không được coi là sản phẩm hoặc quy trình, nhưng phương pháp sử dụng thì có khả năng nhận được sự bảo hộ.

Có hai loại bằng độc quyền sáng chế ở Việt Nam, đó là bằng độc quyền sáng chế và bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Khác với bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích không yêu cầu đáp ứng điều kiện về trình độ sáng tạo và có thời hạn bảo hộ ngắn hơn (10 năm) so với thời hạn bảo hộ của bằng độc quyền sáng chế (20 năm).

Đơn đăng ký sáng chế sẽ được thẩm định về hình thức và nội dung. Thời hạn thẩm định hình thức là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn và thời gian thẩm định nội dung là 18 tháng theo quy định tại Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ 2009 (dài hơn sáu tháng so với quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005), sau khi có đơn yêu cầu. Cục Sở hữu trí tuệ (NOIP) thực hiện thẩm định nội dung đối với các đơn sáng chế dựa trên các nguồn thông tin tối thiểu bắt buộc sau: mọi đơn nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ có ngày công bố sớm hơn ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn sẽ được thẩm định.

Chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế có độc quyền sử dụng, cho phép và chuyển nhượng quyền sử dụng sáng chế cho người khác. Chủ sở hữu sáng chế cũng có quyền yêu cầu người khác chấm dứt hành vi xâm phạm và có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra.<sup>653</sup>

Các quyền cấp cho chủ sở hữu sáng chế theo quy định tại Điều 28.1 Hiệp định TRIPS được quy định chi tiết tại các Điều 123.1(b), 124.1 và 125 Luật Sở hữu trí tuệ. Đối với Điều 28.2 Hiệp định TRIPS, những quy định tại điều này đã được chi tiết trong các Điều 123.1(a) và 123.1(c) của Luật. Việc sử dụng sáng chế được quy định tại Điều 124.1, bao gồm hành vi sản xuất, áp dụng, khai thác, lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông và nhập khẩu sản phẩm hoặc quy trình được bảo hộ. Các quy định trên của Việt Nam hoàn toàn phù hợp với Điều 28 Hiệp định TRIPS.

Chủ sở hữu sáng chế hoặc người được cấp độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế (hoặc chuyển

giao quyền sử dụng) phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam,<sup>654</sup> và chủ sở hữu phải trả thù lao cho tác giả sáng chế.<sup>655</sup> Việc nhập khẩu cũng được coi là một hình thức “sử dụng” đối với sáng chế theo quy định của Việt Nam. Các quyền đối với sáng chế bị hạn chế bởi các quy định về quyền sử dụng trước và cấp li-xăng bắt buộc, như được quy định tại Điều 134 và các Điều 145 - 147 Luật Sở hữu trí tuệ.

Luật Sở hữu trí tuệ cũng quy định một số loại trừ về khả năng bảo hộ sáng chế và một số ngoại lệ đối với độc quyền sáng chế, ví dụ quyền sử dụng trước, sử dụng cá nhân, hành vi tạm nhập, v.v. Trong một số trường hợp đặc biệt, sử dụng sáng chế được bảo hộ sẽ không bị coi là hành vi xâm phạm, ví dụ, sử dụng cho các mục đích phi thương mại; việc phân phối, lưu thông và sử dụng sản phẩm được bảo hộ do chủ sở hữu bán trên thị trường; việc sử dụng trước hoặc người được chuyển giao quyền sử dụng; hoặc, sử dụng sáng chế trên các phương tiện vận chuyển của nước ngoài quá cảnh hoặc tạm thời nằm trong lãnh thổ của Việt Nam và việc sử dụng đó chỉ nhằm mục đích duy nhất là duy trì sự hoạt động của phương tiện đó.<sup>656</sup>

Thủ tục chấm dứt và hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền sáng chế được quy định tại các Điều 95 và 96 Luật Sở hữu trí tuệ. Có hai cách để phản đối quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, và dù cách nào thì người có lợi ích liên quan đều có được “*cơ hội khiếu kiện*” quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ ra Tòa hành chính. Thậm chí, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng có thể được xem xét bởi Tòa hành chính theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố tụng hành chính năm 2010. Với những quy định nêu trên, Việt Nam đã tuân thủ đầy đủ quy định của Điều 32 Hiệp định TRIPS liên quan đến việc trao cơ hội xem xét lại quyết định hành chính tại tòa án.

#### *Li-xăng bắt buộc*

Luật Sở hữu trí tuệ tuân thủ các quy định của Hiệp định TRIPS về cấp phép bắt buộc quyền sử dụng sáng chế (sau đây gọi tắt là “*li-xăng bắt buộc*”). Các điều kiện và thủ tục cấp li-xăng bắt buộc được quy định tại Mục 3, Chương X Luật Sở hữu trí tuệ (từ Điều 145 đến 147). Li-xăng bắt buộc chỉ có thể được thực hiện khi hội tụ đầy đủ các điều kiện sau: (i) vì lý do quốc phòng, an ninh, phòng ngừa và điều trị bệnh, hoặc giải quyết các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội; (ii) vì lý do không sử dụng hoặc sử dụng không đúng cách; (iii) người có nhu cầu sử dụng không đạt được thỏa thuận với chủ sở hữu với các điều khoản và điều kiện thương mại hợp lý trong một thời hạn hợp lý; hoặc (iv) trong trường hợp hành vi phản cạnh tranh. Các điều kiện về cấp li-xăng bắt buộc theo Điều 31(f), (k) và (l) Hiệp định TRIPS đã được quy định tại Điều 146 của Luật. Theo Mục 3 Chương X, li-xăng bắt buộc có thể không được cấp trước khi kết thúc thời gian 04 năm sau khi nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc 03 năm sau khi bằng độc quyền sáng chế được cấp. Người được cấp li-xăng phải trả tiền đền bù thỏa đáng cho chủ sở hữu quyền, có tính đến giá trị kinh tế của việc cấp phép, như được quy định tại Điều 31(h) Hiệp định TRIPS. Chủ sở hữu sáng chế có quyền yêu cầu chấm dứt việc sử dụng li-xăng bắt buộc nếu bối cảnh dẫn đến việc cấp li-xăng đã chấm dứt và không có khả năng tái diễn với điều kiện việc chấm dứt đó không ảnh hưởng đến người được cấp phép bắt buộc.

Mức đền bù thỏa đáng áp dụng đối với li-xăng bắt buộc được quy định chi tiết trong Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 122/2010/NĐ-CP, liên quan đến hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến sở hữu công nghiệp. Theo Nghị định này, mức đền bù này phải tính đến giá trị kinh tế của quyền được chuyển nhượng, kể cả giá li-xăng theo hợp đồng, nguồn lực đầu tư cho việc tạo ra sáng chế, lợi nhuận thu được từ việc

<sup>654</sup> Các Điều 136.1 và 142.5 Luật Sở hữu trí tuệ.

<sup>655</sup> Điều 135 Luật Sở hữu trí tuệ.

<sup>656</sup> Điều 125.2 Luật Sở hữu trí tuệ.

<sup>653</sup> Điều 255 Bộ luật Dân sự và các Điều 123, 125, và 198 Luật Sở hữu trí tuệ.

sử dụng sáng chế, thời hạn bảo hộ còn lại của bằng độc quyền sáng chế, và nhu cầu cấp phép li-xăng đối với sáng chế.

Các Bộ và cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm cấp và chấm dứt hiệu lực của li-xăng bắt buộc đối với các sáng chế thuộc lĩnh vực quản lý của mình khi li-xăng được cấp vì lý do quốc phòng, an ninh, phòng ngừa và điều trị bệnh hoặc các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội; Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cấp và chấm dứt hiệu lực của li-xăng bắt buộc trong các trường hợp khác. Dù vậy, cho đến nay, chưa có li-xăng bắt buộc nào được cấp ở Việt Nam.

Việc khiếu nại lên tòa án đối với quyết định cấp và việc sử dụng sáng chế theo li-xăng bắt buộc được bảo đảm bởi Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố tụng hành chính năm 2010 và Điều 147.4 Luật Sở hữu trí tuệ. Theo Điều 147.4, quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng chế hoặc từ chối chuyển giao quyền sử dụng sáng chế có thể bị khiếu nại, bị khởi kiện theo quy định của pháp luật. Li-xăng bắt buộc mà có thể bị khiếu nại theo Điều 147.4 phải ấn định phạm vi và các điều kiện sử dụng phù hợp với quy định tại Điều 146, bao gồm quy định về khoản đền bù thỏa đáng. Theo nghĩa đó, nội dung của quyết định liên quan đến khoản đền bù có thể bị khiếu nại, khiếu kiện. Như vậy, có thể thấy, quy định tại các Điều 146.1, 147.2 và 147.4 Luật Sở hữu trí tuệ tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều 31(j) Hiệp định TRIPS.

Liên quan đến “*hệ thống được thiết lập theo Đoạn 6*” trong Tuyên bố Đoha về Hiệp định TRIPS và y tế cộng đồng, Việt Nam được hưởng lợi từ việc miễn trừ theo Quyết định năm 2003 của WTO.<sup>657</sup> Tuy nhiên, cho đến nay, pháp luật Việt Nam chưa thể hiện hệ thống theo Đoạn 6 của Quyết định nêu trên. Hơn nữa, Việt Nam cũng chưa thông báo chấp nhận Nghị định thư 2005 sửa đổi Hiệp định TRIPS.

#### d. Nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý

Tại Việt Nam, nhãn hiệu được bảo hộ theo các Điều từ 750 đến 753 Bộ luật Dân sự năm 2005 và trong Phần III Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, nhãn hiệu được định nghĩa là một dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của nhà sản xuất/cung cấp dịch vụ này với hàng hóa hoặc dịch vụ của người khác. Nhãn hiệu bao gồm nhãn hiệu (thường), nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu liên kết và nhãn hiệu nổi tiếng.<sup>658</sup>

Để được đăng ký làm nhãn hiệu, một dấu hiệu phải có khả năng phân biệt và phải không thuộc các dấu hiệu loại trừ không được đăng ký. Dấu hiệu được sử dụng làm nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Được cấu thành từ một hoặc một số yếu tố nổi bật và dễ dàng nhận biết hoặc từ các yếu tố, về tổng thể, nổi bật và dễ dàng nhận biết được;

(ii) Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đang được bảo hộ tại Việt Nam;

(iii) Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác được yêu cầu bảo hộ trong đơn nộp trước tại Việt Nam, kể cả nhãn hiệu được nộp theo Hệ thống Madrid;

(iv) Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác mà thời hạn bảo hộ đã hết hạn hoặc bị đình chỉ trong vòng 5 năm, trừ trường hợp bị đình chỉ hiệu lực trên cơ sở không sử dụng;

(v) Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác mà được công nhận là nổi tiếng theo Điều 6bis Công ước Paris, hoặc nhãn hiệu đã được sử dụng và công nhận rộng rãi;

(vi) Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý được bảo hộ;

(vii) Không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc kiểu dáng công nghiệp có trong đơn được nộp trước; hoặc

(viii) Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng hoặc ký tự được bảo hộ bản quyền của người khác mà đã được biết đến rộng rãi, trừ khi được phép của người đó.

Một dấu hiệu không có khả năng phân biệt vẫn có thể được bảo hộ nếu đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi là nhãn hiệu.

Các dấu hiệu không được bảo hộ bao gồm dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với quốc kỳ, quốc huy; cờ, huy hiệu, biểu trưng, tên viết tắt, tên đầy đủ của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp của Việt Nam hoặc các tổ chức quốc tế, trừ khi được phép của cơ quan hoặc tổ chức đó; tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam hoặc nước ngoài; dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế; và dấu hiệu khả năng lừa dối, gây nhầm lẫn hoặc lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa hoặc dịch vụ. Pháp luật Việt Nam không đề cập đến tên gọi cá nhân có là dấu hiệu có thể được bảo hộ nhãn hiệu, nhưng tên gọi cá nhân dưới dạng ký tự có thể được đăng ký làm nhãn hiệu theo quy định của Điều 72.1 Luật Sở hữu trí tuệ.

Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Mọi tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động sản xuất và kinh doanh hợp pháp đều có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu để sử dụng cho sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đang sản xuất hoặc kinh doanh, hoặc có ý định sản xuất hoặc kinh doanh. Việc sử dụng trước hoặc sử dụng thực tế nhãn hiệu là điều không bắt buộc để đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Vì vậy, các doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp nước ngoài, có thể đăng ký nhãn hiệu để sử dụng trong tương lai tại Việt Nam, với điều kiện phải sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký trong thời hạn 05 năm kể từ khi đăng ký. Nếu không, nhãn hiệu sẽ bị hủy bỏ.

Như đề cập ở trên, công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài có đại diện hợp pháp hoặc có cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh thực thụ và hiệu quả tại Việt Nam có thể trực tiếp nộp đơn cho Cục Sở hữu trí tuệ. Ngoài những trường hợp nêu trên, đơn của nước ngoài phải được nộp thông qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp.

Giống như các đối tượng sở hữu trí tuệ khác, nguyên tắc “*nộp đơn đầu tiên*” được áp dụng trong đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, theo đó đăng ký nhãn hiệu sẽ được cấp cho người nộp đơn đầu tiên. Tuy nhiên, nguyên tắc “*nộp đơn đầu tiên*” không áp dụng đối với nhãn hiệu nổi tiếng theo Công ước Paris hoặc những đối tượng đã được sử dụng và được thừa nhận rộng rãi. Trong những trường hợp đó, quyền ưu tiên sẽ được cấp cho người chứng minh được rằng nhãn hiệu của mình đã nổi tiếng hay được sử dụng hoặc được công nhận rộng rãi, mà không phụ thuộc vào nguyên tắc “*nộp đơn đầu tiên*”.

Quyền ưu tiên có thể được yêu cầu theo Công ước Paris, trên cơ sở một đơn trước mà đã được nộp ở nước ngoài hoặc được trưng bày tại một triển lãm quốc tế được tổ chức tại Việt Nam hoặc nước ngoài. Quyền ưu tiên cũng có thể được yêu cầu theo các hiệp định song phương hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. Để được hưởng quyền ưu tiên, đơn phải được nộp trong vòng 6 tháng kể từ ngày đơn đầu tiên

<sup>657</sup> Tài liệu số WT/L/540 và Corr.1.159

<sup>658</sup> Các Điểm từ 16 - 20 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ.

được nộp ở nước ngoài hoặc ngày triển lãm được đề cập ở trên.

Đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn, và có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm. Để gia hạn đăng ký, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp đơn và phí gia hạn trong vòng 06 tháng trước khi hết thời hạn hiệu lực bảo hộ. Yêu cầu gia hạn có thể được nộp muộn trong thời gian ân hạn là 06 tháng và phải nộp 10% phí gia hạn cho mỗi tháng quá hạn.

Điều 129.1 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu. Cụ thể, Điều 129.1 quy định hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu là việc sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa hoặc dịch vụ trùng hoặc tương tự hoặc có liên quan đến các hàng hóa hoặc dịch vụ có trong danh mục đăng ký nhãn hiệu nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ. Các Điều 46, 181, 287 và 289 Luật Thương mại yêu cầu các bên liên quan phải bảo đảm tính hợp pháp của quyền sở hữu trí tuệ trong các giao dịch thương mại, và các Điều 109, 134 và 320 Luật Thương mại cấm các hành vi lừa dối và gây nhầm lẫn cho khách hàng, cũng như hành vi quảng cáo gian dối hoặc quảng cáo hàng giả.

Các hành vi dưới đây phải bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu:

(i) Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế mà Việt Nam cũng là một bên ký kết, và theo điều ước quốc tế đó đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu bị cấm sử dụng nhãn hiệu đó 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 cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu và không hợp lý;

(ii) Đăng ký hoặc sở hữu quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng với hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên thương mại hoặc nhãn hiệu được bảo hộ của người khác mà không có quyền sử dụng, nhằm mục đích sở hữu tên miền, hưởng lợi từ danh tiếng hoặc làm ảnh hưởng đến danh tiếng và sự phổ biến của nhãn hiệu tương ứng.

Nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ theo các Điều 74.2(i), 75 và 129.1(d) Luật Sở hữu trí tuệ. Nhãn hiệu nổi tiếng là “*nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam*”<sup>659</sup> và các tiêu chí công nhận nhãn hiệu nổi tiếng được quy định tại các Điều 4.20 và 75 Luật Sở hữu trí tuệ. Theo Điều 75, các tiêu chí đánh giá bao gồm: thông tin về số lượng người tiêu dùng liên quan biết đến nhãn hiệu thông qua mua hoặc sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu; số lượng các quốc gia mà hàng hóa và dịch vụ mang nhãn hiệu được bán, bảo hộ nhãn hiệu hoặc công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng; doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hóa đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp; thời gian liên tục sử dụng nhãn hiệu; uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu, v.v. Quyền sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng mà không cần đăng ký.<sup>660</sup> Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam có tính đến Đồng khuyến nghị về các quy định về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng được thông qua bởi Hội đồng Liên hiệp Paris và Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tháng 9/1999. Có thể thấy, các quy định của Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng hoàn toàn phù hợp với Hiệp định TRIPS, cũng như phù hợp với khoản 1 Điều 6bis Công ước Paris.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể bị hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của bất kỳ người nào trong các trường hợp sau đây:

(i) Người được cấp Giấy chứng nhận không có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, cũng như không được chuyển giao quyền nộp đơn từ người có quyền, hoặc

(ii) Nhãn hiệu theo Giấy chứng nhận không đáp ứng các điều kiện bảo hộ theo quy định.

Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cũng có thể bị đình chỉ theo các căn cứ sau đây:

(i) Người được cấp Giấy chứng nhận yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ hủy bỏ Giấy chứng nhận; hoặc

(ii) Người được cấp Giấy chứng nhận không nộp phí gia hạn hiệu lực trong thời hạn quy định; hoặc

(iii) Nhãn hiệu theo Giấy chứng nhận không được sử dụng trong thời hạn 05 năm liên tiếp mà không có lý do chính đáng (cơ sở cho việc không sử dụng); hoặc

(iv) Người được cấp Giấy chứng nhận không còn tồn tại hoặc chấm dứt hoạt động.

Việc khiếu nại trước tòa án đối với quyết định hành chính được bảo đảm theo Luật Khiếu nại 2011 và Luật Tố tụng hành chính năm 2010. Theo các văn bản pháp luật nêu trên, các quyết định liên quan đến việc xác lập, duy trì, chấm dứt và hủy bỏ hiệu lực của nhãn hiệu, và các quyền sở hữu công nghiệp nói chung, đã bị khiếu nại lên Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ có thể tiếp tục bị khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc tòa án hành chính, tùy theo lựa chọn của người khiếu nại, phù hợp với Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố tụng hành chính năm 2010. Những văn bản pháp luật và các quy định hiện hành đã mang lại cơ hội khiếu nại về tư pháp và hành chính cho người nộp đơn, phù hợp với các quy định của Hiệp định TRIPS.

#### Chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ theo các Điều từ 750 đến 753 Bộ luật Dân sự năm 2005 và Phần III Luật Sở hữu trí tuệ. Luật Sở hữu trí tuệ quy định một hình thức bảo hộ duy nhất áp dụng cho tất cả chỉ dẫn địa lý, bao gồm tên gọi xuất xứ. Theo Điều 6.3 Luật Sở hữu trí tuệ, quyền đối với chỉ dẫn địa lý, kể cả tên gọi xuất xứ, được xác lập trên cơ sở đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ.

Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý phải: (i) Có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó; (ii) Có uy tín, chất lượng hoặc tính chất đặc thù chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó mang lại.

Chỉ dẫn địa lý sẽ không được bảo hộ theo quy định tại Điều 80.1 Luật Sở hữu trí tuệ nếu trở thành tên gọi chung tại Việt Nam hoặc không còn được bảo hộ tại nước xuất xứ, nếu đó là chỉ dẫn địa lý của nước ngoài.

Thời hạn bảo hộ chỉ dẫn địa lý là không xác định.

Đơn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam bao gồm Tờ khai, các tài liệu, mẫu vật, thông tin kèm theo (i) tên gọi địa lý; (ii) sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; (iii) bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; và, (iv) bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý.

Đối với chỉ dẫn địa lý của nước ngoài, theo Điều 80.2 Luật Sở hữu trí tuệ, chỉ có chỉ dẫn địa lý nước ngoài đang được bảo hộ ở nước xuất xứ mới có khả năng được bảo hộ tại Việt Nam. Bất kỳ chủ thể nào có quyền, theo pháp luật quốc gia nước ngoài, sở hữu, sử dụng hoặc nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa

<sup>659</sup> Điều 4.20 Luật Sở hữu trí tuệ 2009.

<sup>660</sup> Điều 6.3(a) Luật Sở hữu trí tuệ.

lý ở nước xuất xứ đều có quyền nộp đơn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam và có thể được ghi nhận trong Đăng bạ chỉ dẫn địa lý của Việt Nam. Quy định này phù hợp với Điều 24.9 Hiệp định TRIPS.

Việc nộp đơn đăng ký có thể được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp, theo quy định của Điều 89, giống như nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý đã được chấp nhận hợp lệ tại Cục Sở hữu trí tuệ sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp để công chúng biết và có ý kiến.

Cần lưu ý rằng đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý phải bao gồm tài liệu chứng minh về việc chỉ dẫn địa lý đó đang được bảo hộ tại nước xuất xứ nếu đó là chỉ dẫn địa lý nước ngoài. Yêu cầu này là nhằm bảo đảm điều kiện cần thiết để thẩm định chỉ dẫn địa lý theo các điều kiện bảo hộ được quy định tại Điều 80.2 Luật Sở hữu trí tuệ; theo đó, chỉ dẫn địa lý của nước ngoài sẽ không được bảo hộ tại Việt Nam nếu chỉ dẫn địa lý không được hay không còn được bảo hộ sử dụng ở nước xuất xứ. Các quy định về loại trừ bảo hộ nêu trên là ngoại lệ được phép tại Điều 24.9 Hiệp định TRIPS.

Việt Nam không đưa ra chính sách hoặc yêu cầu về sự xác nhận của nước xuất xứ đối với các thông tin được nộp liên quan đến đơn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam. Tuy nhiên, để bảo đảm rằng chỉ dẫn địa lý được yêu cầu bảo hộ không nằm trong danh mục đối tượng bị loại trừ bởi các quy định nêu trên, người nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý nước ngoài phải cung cấp thông tin, tài liệu nhằm chứng minh rằng chỉ dẫn địa lý có liên quan không thuộc đối tượng sẽ bị từ chối, nghĩa là chỉ dẫn địa lý không được hoặc không còn được bảo hộ hoặc không còn được sử dụng ở nước xuất xứ, theo quy định tại điểm 45.3(b) Thông tư số 01/2007/TT-BKHHCN.

Nếu chỉ dẫn địa lý được bảo hộ thông qua công cụ khác, chẳng hạn, thông qua nhãn hiệu chứng nhận hoặc luật chống cạnh tranh không lành mạnh và hình thức bảo hộ đó được ghi nhận ở nước xuất xứ, ngay cả khi sự bảo hộ đó thông qua các công cụ khác mà không phải là thông qua đăng ký địa lý thì vẫn có thể được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Theo Điều 117(a) Luật Sở hữu trí tuệ, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý sẽ bị từ chối trong trường hợp có đủ căn cứ khẳng định rằng các dấu hiệu được yêu cầu bảo hộ trong đơn không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bảo hộ. Theo Điều 112 của Luật, kể từ ngày công bố đơn chỉ dẫn địa lý trên Công báo Sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý, bất kỳ bên thứ ba nào đều có quyền đưa ý kiến liên quan đến việc cấp, quyền đăng ký, quyền ưu tiên, yêu cầu bảo hộ và các vấn đề khác trong đơn. Ý kiến đó phải được làm bằng văn bản và phải kèm theo các tài liệu hoặc phải ghi rõ nguồn thông tin để chứng minh.

Đơn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý sẽ bị từ chối nếu dấu hiệu sử dụng làm chỉ dẫn địa lý gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hiện trước ở Việt Nam, đặc biệt, Điều 80.3 Luật Sở hữu trí tuệ quy định rằng dấu hiệu sẽ không được làm bảo hộ chỉ dẫn địa lý nếu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ, hoặc việc sử dụng chỉ dẫn địa lý gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm.

Người nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi các thông tin liên quan trong Đăng ký chỉ dẫn địa lý nếu có sự sửa đổi đối với bản mô tả tính chất đặc thù, chất lượng hoặc khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý.

Đăng ký chỉ dẫn địa lý sẽ bị chấm dứt hiệu lực nếu điều kiện địa lý tạo nên uy tín, chất lượng, tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý thay đổi, làm mất danh tiếng, chất lượng, tính chất đặc thù của sản phẩm. Theo Điều 96.1 Luật Sở hữu trí tuệ, Đăng ký chỉ dẫn địa lý sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn trong trường hợp chỉ dẫn địa lý không đáp ứng yêu cầu bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ. Theo Điều 96.2 Luật Sở hữu trí tuệ, Đăng ký chỉ dẫn địa lý sẽ bị vô hiệu một phần nếu phần tương ứng không đáp ứng yêu cầu bảo hộ. Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cũng có quyền yêu cầu Cục Sở hữu

trí tuệ hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý, với điều kiện phải nộp phí.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Nhà nước sẽ trực tiếp thực hiện quyền quản lý chỉ dẫn địa lý hoặc ủy quyền quản lý chỉ dẫn địa lý cho tổ chức đại diện cho lợi ích của tất cả tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc cơ quan, tổ chức được trao quyền để quản lý chỉ dẫn địa lý có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn việc quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý, kể cả hệ thống kiểm soát chỉ dẫn địa lý.

- Kiểm soát nội bộ:

i) Các tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý phải tự thực hiện việc kiểm soát;

ii) Tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý phải tổ chức hệ thống kiểm soát của mình;

- Tổ chức kiểm soát/chứng nhận (độc lập) bên ngoài: Đó là hệ thống kiểm soát của Nhà nước để kiểm soát việc tuân thủ các quy định về sử dụng chỉ dẫn địa lý của các tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý. Việc kiểm soát được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức do Nhà nước thành lập để kiểm soát các tổ chức của chính họ. Cơ quan, tổ chức thực hiện kiểm soát bên ngoài là những tổ chức được phép của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc được cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý chỉ định và phân công kiểm soát chỉ dẫn địa lý.

Hành vi xâm phạm chỉ dẫn địa lý sẽ bị xử lý theo quy định của Phần V Luật Sở hữu trí tuệ về thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Người có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý có thể yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ngăn chặn việc sử dụng trái phép dấu hiệu đó và yêu cầu bồi thường từ những người sử dụng trái phép cho những thiệt hại gây ra.<sup>661</sup> Tuy nhiên, người đó không có độc quyền đối với chỉ dẫn địa lý đó và có thể không cấp li-xăng cho người khác.

Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý:

(i) Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm không đáp ứng tính chất đặc thù và chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý cho dù sản phẩm đó có nguồn gốc từ khu vực địa lý đó;

(ii) 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 và uy tín sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; và

(iii) Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý và do đó khiến người tiêu dùng hiểu sai lệch rằng sản phẩm đó có xuất xứ từ khu vực địa lý.

Các hành vi sau đây được coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh:

(i) Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách thức sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ; hoặc liên quan đến các điều kiện cung cấp hàng hóa dịch vụ;

(ii) Đăng ký hoặc sở hữu quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên thương mại được bảo hộ hoặc dấu hiệu của một người khác, hoặc chỉ dẫn địa lý mà người đó không có quyền sử dụng, nhằm mục đích sở hữu tên miền, được hưởng lợi, làm tổn hại danh tiếng và uy tín

<sup>661</sup> Điều 198.1, các đoạn (b) và (c) Luật Sở hữu trí tuệ.

của nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý tương ứng.<sup>662</sup>

Điều 129.3 Luật Sở hữu trí tuệ quy định sự bảo hộ bổ sung đối với rượu vang và rượu mạnh. Theo Điều này, việc sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho rượu vang hoặc rượu mạnh mà không có nguồn gốc ở vùng lãnh thổ tương ứng với chỉ dẫn địa lý, kể cả nơi xuất xứ thật của hàng hóa được chỉ dẫn hoặc chỉ dẫn địa lý được sử dụng dưới dạng dịch hoặc phiên âm hoặc kèm bởi những từ như “loại”, “kiểu”, “phong cách”, “bắt chước” hoặc tương tự bị coi là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ. Hành vi xâm phạm có thể bị xử lý theo thủ tục dân sự, hành chính hoặc hình sự.<sup>663</sup> Theo đó, các quy định này đáp ứng các yêu cầu của Điều 23.1 Hiệp định TRIPS.

Liên quan đến mối quan hệ giữa bảo hộ chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu, các Điều 73.5 và 74.2(i) Luật Sở hữu trí tuệ cấm việc đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, kể cả tên gọi xuất xứ, nếu việc sử dụng của nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa. Thời hạn cần xem xét đối với việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý là ngày ưu tiên của đơn đăng ký. Việt Nam cho phép sự đồng tồn tại của nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý nộp sau theo một điều khoản trong Luật Sở hữu trí tuệ trừ khi việc sử dụng trên thực tế sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa mang chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu.

#### e. Quyền tác giả và quyền liên quan

Các quy định về quyền tác giả và quyền liên quan trong Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam hoàn toàn phù hợp với Điều 9.1 Hiệp định TRIPS.

Tại Việt Nam, quyền tác giả phát sinh kể từ thời điểm tác phẩm được tạo ra và định hình trên một dạng vật chất nhất định, bất kể nội dung, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã được công bố hay chưa, đã được đăng ký hay chưa đăng ký bảo hộ quyền tác giả; quyền liên quan đến quyền tác giả sẽ phát sinh từ buổi biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã được định hình hoặc thực hiện nhưng không được làm phương hại đến quyền tác giả. Việc công bố, phổ biến tác phẩm và các đối tượng của quyền liên quan không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước và cộng đồng, 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. Quy định này phù hợp với các quy định của Điều 17 Công ước Berne.

Theo Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ, tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm tác phẩm và sách giáo khoa về văn học và khoa học, tài liệu giảng dạy và các tác phẩm khác ở dạng chữ viết hoặc ký tự khác; các bài giảng, bài thuyết trình và bài phát biểu khác; tác phẩm báo chí; tác phẩm âm nhạc; tác phẩm sân khấu; tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra bằng các phương pháp tương tự (sau đây gọi tắt là “*tác phẩm điện ảnh*”); tác phẩm mỹ thuật và tác phẩm ứng dụng, các tác phẩm nghệ thuật; tác phẩm nhiếp ảnh; tác phẩm kiến trúc; đồ họa, bản phác thảo, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, tác phẩm khoa học; tác phẩm nghệ thuật dân gian và tác phẩm văn học; và chương trình máy tính, bộ sưu tập dữ liệu. “*Tác phẩm khoa học*” bao gồm các tác phẩm đề cập đến khoa học như tác phẩm lý thuyết về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ và kinh tế; “*tác phẩm báo chí*” là các tác phẩm được công bố trên báo chí; “*tác phẩm khác*” là một quy định mở để cập đến các hình thức khác của tác phẩm mà không được đề cập trong danh mục, nhưng phải là đối tượng được bảo hộ bản quyền. Việc bảo hộ sẽ không được thực hiện đối với các tác phẩm nêu trên nếu trái với đạo đức xã hội, trật tự cộng đồng hoặc gây phương hại đến quốc phòng và an ninh quốc gia.

<sup>662</sup> Điều 130.1 Luật Sở hữu trí tuệ

<sup>663</sup> Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam (Điều 213.1) không chỉ quy định chế tài hình sự đối với hành vi giả mạo nhãn hiệu mà còn quy định chế tài hình sự đối với hành vi giả mạo chỉ dẫn địa lý. Việc xử lý hình sự đối với hành vi giả mạo chỉ dẫn địa lý không được quy định trong Hiệp định TRIPS.

Theo Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi), thời hạn bảo hộ đối với tác phẩm là cuộc đời tác giả cộng thêm 70 năm sau khi chết. Các tác phẩm khác có thời hạn bảo hộ khác nhau và các thời hạn bảo hộ khác nhau đó được quy định trên cơ sở Công ước Berne và Hiệp định TRIPS.

Quyền nhân thân được bảo hộ vô thời hạn. Nhà nước là chủ sở hữu của các tác phẩm khuyết danh, các tác phẩm của tác giả đã qua đời mà không có người thừa kế, và các tác phẩm được chuyển giao cho Nhà nước.

Các tác phẩm tồn tại trước thời điểm Bộ luật Dân sự năm 2005 có hiệu lực sẽ được bảo hộ theo quy định của Điều 220 Luật Sở hữu trí tuệ và Điểm 2 Nghị quyết số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005 nếu chưa kết thúc thời hạn bảo hộ và nếu không vi phạm các quy định khác của Bộ luật Dân sự. Những tác phẩm đó sẽ được bảo hộ giống như các tác phẩm được tạo ra sau khi Bộ luật Dân sự có hiệu lực.

Do quyền tác giả và quyền liên quan có thể không được đăng ký nên quyền sở hữu tác phẩm sẽ được mặc định trong trường hợp tên của tác giả xuất hiện theo cách thông thường trên bản gốc của tác phẩm. Đối với quyền tác giả được đăng ký, trừ khi có sai sót trong đơn đăng ký, tác giả hoặc chủ sở hữu giấy đăng ký tác phẩm sẽ không có nghĩa vụ chứng minh quyền sở hữu đối với tác phẩm của mình trong tranh chấp. Liên quan đến nguyên tắc đối xử quốc gia, Luật Sở hữu trí tuệ được bảo đảm thực hiện Điều 3 Hiệp định TRIPS và Điều 3 Công ước Berne. Theo đó, Điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ công nhận công dân của bất kỳ thành viên Công ước Berne hoặc Hiệp định WTO nào cũng sẽ được bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam.

Việc đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan là tự nguyện, theo quy định tại các Điều từ 49 - 55 Luật Sở hữu trí tuệ. Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có thể nộp đơn đăng ký và các tài liệu có liên quan tại Cục Bản quyền tác giả (COV). COV sẽ quyết định việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đơn.<sup>664</sup>

Theo Điều 13.2 Luật Sở hữu trí tuệ, các tác phẩm của tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài được bảo hộ tại Việt Nam bao gồm: (i) Tác phẩm lần đầu xuất bản tại Việt Nam và chưa được công bố ở bất kỳ nước nào khác, hoặc tác phẩm xuất bản tại Việt Nam trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố đầu tiên tại các quốc gia khác; và (ii) Tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Chủ sở hữu quyền tác giả có quyền độc quyền sao chép, phát sóng/biểu diễn, phân phối và tạo ra các sản phẩm phái sinh.<sup>665</sup> Hạn chế đối với quyền tác giả được quy định tại Điều 25 và Điều 32 Luật Sở hữu trí tuệ. Các ngoại lệ về sử dụng tác phẩm trong “*các buổi sinh hoạt văn hóa*” và “*các chiến dịch tuyên truyền*” tại Điều 25.1(e) chỉ bao gồm cuộc biểu diễn văn hóa không nhằm mục đích thương mại. Để tuân thủ Hiệp định TRIPS và Công ước Berne, Việt Nam đã thu hẹp phạm vi của các ngoại lệ và hạn chế đối với quyền tác giả như được quy định tại Điều 25 và Điều 32 Luật Sở hữu trí tuệ và tại Nghị định số 100/2006/NĐ - CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan.

Tuân thủ khoản 2, Điều 11 bis Công ước Berne, Điều 26 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về việc các tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm được công bố để phát sóng mà không cần xin phép nhưng phải trả tiền đền bù cho chủ sở hữu và/hoặc tác giả tác phẩm. Quy định này không áp dụng cho tác phẩm

<sup>664</sup> Điều 52 Luật Sở hữu trí tuệ.

<sup>665</sup> Điều 738.3 Bộ luật Dân sự và các Điều 20, 29.3, 30, và 31 Luật Sở hữu trí tuệ

điện ảnh. Tác phẩm điện ảnh không phải là loại tác phẩm được sử dụng theo truyền thống hoặc trên thực tiễn để phát sóng cho công chúng. Tuy nhiên, tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm điện ảnh phải được xin phép phát sóng và phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu tác phẩm điện ảnh. Theo khoản 3 Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ, để phát sóng tác phẩm điện ảnh, tổ chức phát sóng phải xin phép và trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu tác phẩm điện ảnh. Đây là một trong số các nội dung mà Việt Nam cam kết thực hiện khi gia nhập WTO.

Các tổ chức tập thể hoạt động thay mặt chủ sở hữu quyền, bao gồm việc thu tiền thù lao, nhuận bút, nhưng chỉ theo sự ủy quyền của chủ thể quyền. Hiện nay, Việt Nam có bốn tổ chức quản lý tập thể quyền, là các tổ chức phi chính phủ, hoạt động vì mục đích phi lợi nhuận, gồm Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam (VLCC); Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV); Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC); và Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO). Quản lý tập thể quyền tác giả và quyền liên quan là một khái niệm mới ở Việt Nam, nên việc hợp tác với các thành viên khác của WTO và các tổ chức khác có vai trò quan trọng trong việc thành lập các hiệp hội ở Việt Nam.

Theo Điều 26.1 và 33.1 Luật Sở hữu trí tuệ, tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm được xuất bản hoặc bản ghi âm/ghi hình chương trình phát thanh/truyền hình có quảng cáo hoặc thu tiền dưới mọi hình thức không phải xin phép chủ thể quyền, nhưng phải trả tiền nhuận bút theo quy định của Nhà nước. Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm hoặc bản ghi âm/ghi hình phù hợp với quy định tại các Điều 26.1 và 33.1 không được làm phương hại đến việc khai thác bình thường tác phẩm và cũng không được làm phương hại đến quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm/ghi hình, tổ chức phát sóng.

Liên quan đến các ngoại lệ và hạn chế đối với tác phẩm điện ảnh được quy định tại các Điều 26 và 33, những ngoại lệ quy định tại các Điều này đã được giới hạn ở các trường hợp không mâu thuẫn với việc khai thác bình thường về tác phẩm và không làm phương hại đến quyền của các chủ thể quyền và tổ chức phát sóng tại Việt Nam do Nhà nước quản lý, và phải trả tiền thù lao khi phát sóng các chương trình có tài trợ, chương trình có quảng cáo hoặc các chương trình để thu tiền.

Tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm có quyền bị xâm phạm có thể yêu cầu các tổ chức, cá nhân xâm phạm chấm dứt hành vi xâm phạm của mình, xin lỗi công khai, khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại; có quyền yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật khác liên quan, hoặc khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền hoặc trọng tài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.<sup>666</sup>

Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số được quy định tại các Điều 4.10, 20.1(đ), 29.3(d), 30.1 (b), và 31.1(d) Luật Sở hữu trí tuệ. Các nguyên tắc và hình thức sử dụng các ngoại lệ được quy định tại Điều 25 và Điều 32 Luật Sở hữu trí tuệ. Quy định về các biện pháp bảo vệ bằng công nghệ được quy định tại Điều 28 và Điều 35 Luật Sở hữu trí tuệ. Liên quan đến dịch vụ Internet, Điều 19.11 Nghị định số 97/ 2008/NĐ - CP của Chính phủ yêu cầu tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ, phương tiện truyền thông, xuất bản, bảo vệ bí mật nhà nước, bản quyền, quảng cáo và quy định về thông tin điện tử trên Internet. Nghị định cấm hành vi ăn cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, mật mã và thông tin riêng tư của các cá nhân hoặc các tổ chức trên Internet.

#### f. *Cạnh tranh không lành mạnh và bảo hộ thông tin bí mật*

Theo Điều 84 Luật Sở hữu trí tuệ, thông tin bí mật, bao gồm bí mật thương mại, được bảo hộ mà

không cần đăng ký, miễn là đáp ứng ba điều kiện bảo hộ như được quy định tại Điều 39.1 Hiệp định TRIPS.

Bí mật kinh doanh, bao gồm bí mật thương mại và dữ liệu thử nghiệm, được bảo hộ theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ về quyền sở hữu công nghiệp. Chủ sở hữu bí mật kinh doanh có quyền ngăn cấm việc sử dụng trái phép bí mật kinh doanh của mình và yêu cầu các cơ quan chức năng của Nhà nước để ngăn chặn hành vi xâm phạm và yêu cầu bồi thường thiệt hại.<sup>667</sup>

Trên thực tế, Việt Nam có quy định bảo hộ dữ liệu thử nghiệm hoặc dữ liệu khác được nộp như điều kiện để đăng ký lưu hành các sản phẩm dược phẩm hoặc nông hóa phẩm từ năm 2003. Nội dung này được pháp điển hóa tại Điều 128 Luật Sở hữu trí tuệ 2005. Theo đó, các cơ quan liên quan có nghĩa vụ, khi người nộp đơn được yêu cầu nộp dữ liệu như điều kiện để cấp phép lưu hành thị trường cho dược phẩm hoặc nông hóa phẩm, phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo mật các dữ liệu đó nhằm tránh việc sử dụng cho mục đích thương mại không lành mạnh, cũng như không được bộc lộ, trừ trường hợp việc bộc lộ là cần thiết để bảo vệ công chúng.

Cơ quan chức năng cũng không được phép cấp phép lưu hành trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp phép cho người nộp dữ liệu gốc, cho người nộp đơn đăng ký sau đó mà sử dụng dữ liệu bí mật có trong đơn nếu không được phép của người nộp đơn trước đó, trừ trường hợp dữ liệu đó được tạo ra một cách độc lập bởi người nộp đơn tiếp theo, theo quy định tại Điều 125.3 (d) Luật Sở hữu trí tuệ.

Quy định chi tiết liên quan đến việc bảo mật dữ liệu thử nghiệm được quy định tại Quyết định số 30/2006/QĐ - BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định về bảo vệ dữ liệu áp dụng cho việc đăng ký thuốc (được thay thế bởi Thông tư số 05/2010/TT - BYT ngày 01/3/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc) và Quyết định số 69/2006/QĐ - BNN ngày 13/9/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo mật dữ liệu nông hóa thử nghiệm.

*"Nguyên tắc không dựa trên kết quả đăng ký lưu hành có trước"* được các cơ quan chức năng của Việt Nam áp dụng trong bối cảnh bảo mật dữ liệu lâm sàng trong thời gian 05 năm (kể từ khi nộp dữ liệu mật cho cơ quan chức năng cho đến hết thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp phép lưu hành). Các cơ quan chức năng của Việt Nam không cho phép các nhà sản xuất thuốc generic căn cứ hoặc tham khảo trực tiếp đến hồ sơ dữ liệu lâm sàng nộp tại cơ quan đăng ký dược phẩm nước ngoài trong thời gian bảo hộ dữ liệu tại Việt Nam.

Chỉ người nộp đơn đăng ký lưu hành sau mới không được phép sử dụng dữ liệu của người nộp đơn ban đầu vì Luật Sở hữu trí tuệ, tuân theo Hiệp định TRIPS, quy định rằng các cơ quan chức năng có nghĩa vụ áp dụng các biện pháp cần thiết để dữ liệu đó không được sử dụng cho mục đích thương mại không lành mạnh, cũng như không bị lộ. Vì vậy, sử dụng dữ liệu đó bởi cơ quan chức năng của Việt Nam là không trái với các quy định này.

Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 có chứa một số quy định để xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh<sup>668</sup> và hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh, kể cả việc tiếp cận và thu thập thông tin bí mật kinh doanh của người khác trong quá trình đăng ký lưu hành sản phẩm, sử dụng những thông tin đó vào mục đích kinh doanh hoặc xin phép liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc đăng ký lưu hành sản phẩm, hoặc hành vi chống lại các biện pháp bảo mật của cơ quan nhà nước.<sup>669</sup>

Ngoài ra, Điều 130.1 Luật Sở hữu trí tuệ liệt kê một danh sách không đầy đủ các hành vi được coi là

<sup>667</sup> Các Điều 121, 123 to 125, 127, và 198 Luật Sở hữu trí tuệ.

<sup>668</sup> Điều 39 Luật Sở hữu trí tuệ

<sup>669</sup> Điều 41.4 Luật Sở hữu trí tuệ

<sup>666</sup> Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ

“hành vi cạnh tranh không lành mạnh”, ví dụ, sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh hoặc nguồn gốc thương mại của hàng hóa hoặc dịch vụ; nguồn gốc, chất lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa hoặc dịch vụ; đăng ký hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên thương mại được bảo hộ. Tổ chức, cá nhân có hành vi cạnh tranh không lành mạnh sẽ bị xử lý hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.

#### g. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ

##### *Biện pháp hành chính*

Việt Nam không có cơ quan chuyên trách về thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Theo Điều 200.1 Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2013, các cơ quan chức năng xử phạt hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gồm Cơ quan quản lý thị trường, Cơ quan hải quan, Thanh tra chuyên ngành (Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ), Ủy ban nhân dân các cấp và Cơ quan công an (Cảnh sát kinh tế). Luật Sở hữu trí tuệ hạn chế việc xử lý hành chính các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ ở hành vi làm giả, sao chép lậu, hành vi xâm phạm cố ý và hành vi làm tổn hại đến xã hội.

Trách nhiệm của mỗi cơ quan phụ thuộc vào lĩnh vực quản lý và thẩm quyền của họ, như được quy định tại Điều 200 Luật Sở hữu trí tuệ. Cơ quan quản lý thị trường có thể áp dụng biện pháp xử phạt hành chính và biện pháp khác đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xảy ra ở thị trường trong nước. Cơ quan hải quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử phạt hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất và nhập khẩu, Thanh tra Khoa học và Công nghệ xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý xâm phạm quyền tác giả, và Ủy ban nhân dân các cấp xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ xảy ra trong phạm vi địa giới của mình. Cơ quan công an có trách nhiệm xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Cảnh sát kinh tế có thẩm quyền điều tra và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tất cả lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Cảnh sát kinh tế có thể khám xét nhà của người bị coi là giấu chứng cứ liên quan đến vụ xâm phạm, đình chỉ giấy phép kinh doanh trong trường hợp xâm phạm nghiêm trọng các quy định về sử dụng giấy phép kinh doanh. Cơ quan này cũng có thể xử phạt hành chính đối với hành vi xâm phạm sở hữu công nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh, và các hành vi xâm phạm quyền tác giả liên quan đến trật tự cộng đồng và an ninh.

Họ được đào tạo chuyên môn về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, có thẩm quyền và nguồn lực như các lực lượng cảnh sát khác.

Các biện pháp và chế tài hành chính được quy định chi tiết tại một văn bản pháp lý mới - Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, Nghị định số 131/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả và quyền liên quan và Nghị định số 114/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng mới, bảo vệ thực vật và kiểm dịch, cũng như Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 119/2010/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Theo Điều 214 Luật Sở hữu trí tuệ, biện pháp hành chính gồm cảnh cáo và phạt tiền từ 01 đến 05 lần giá trị hàng hóa xâm phạm. Biện pháp bổ sung bao gồm đình chỉ hoạt động kinh doanh có thời hạn, và trong trường hợp hàng giả mạo nhãn hiệu và sao chép lậu bản quyền, và nguyên liệu và phương tiện sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa đó, tịch thu, tiêu hủy, phân phối hoặc sử dụng cho

mục đích phi thương mại, hoặc buộc đưa hàng hóa quá cảnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất sau khi đã loại bỏ các yếu tố xâm phạm. Việt Nam chỉ áp dụng một biện pháp hành chính cho mỗi vụ việc, trừ khi, ví dụ, người xâm phạm không có giấy phép kinh doanh. Hiệu quả lũy tiến của các biện pháp này sẽ ngăn ngừa xâm phạm tiếp theo. Yêu cầu bồi thường thiệt hại chỉ được thực hiện theo thủ tục dân sự.

Biện pháp hải quan áp dụng đối với hàng nhập và xuất khẩu nhằm đình chỉ hàng hóa trong thông quan để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại các Điều 73, 74 và 75 Luật Hải quan năm 2014, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/5/2005 và Thông tư số 44/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục chống buôn lậu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hải quan và Điều 218 Luật Sở hữu trí tuệ.

Quyết định xử phạt hành chính phải được làm bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày sau khi có thông báo về hành vi xâm phạm, hoặc 30 ngày trong những trường hợp phức tạp. Thủ tục khiếu nại được quy định theo Luật Tố tụng hành chính năm 2010 và Luật Khiếu nại năm 2011. Quyết định hành chính có thể bị khiếu nại bởi một trong hai bên, trước tiên là với cơ quan ra quyết định xử phạt và sau đó có thể với cơ quan quản lý cấp trên hoặc tòa án hành chính. Quyết định xử lý của cơ quan quản lý cấp trên có thể tiếp tục bị khiếu nại ra tòa án hành chính.

Thủ tục xử phạt hành chính có ưu điểm nhanh chóng, đơn giản, không tốn kém và công bằng. Chủ sở hữu quyền dựa nhiều vào các cơ quan thực thi hành chính, đặc biệt là Cơ quan quản lý thị trường. Quyết định xử phạt hành chính cũng đủ mạnh để ngăn chặn hành vi xâm phạm tiếp theo vì hầu hết các hành vi xâm phạm được giải quyết thông qua thủ tục hành chính là nhỏ và không cố ý. Tuy nhiên, hệ thống hành chính đã được tăng cường theo Luật Sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, phạm vi áp dụng các biện pháp hành chính đã được hạn chế và nhấn mạnh việc chuyển sang biện pháp dân sự, thủ tục hành chính đã được hoàn thiện,<sup>670</sup> nguyên tắc xử phạt hành chính nhiều hơn lợi ích thu được từ hành vi xâm phạm được thiết lập,<sup>671</sup> chức năng của cơ quan thực thi đã được xác định rõ ràng hơn để tránh thủ tục chồng chéo và công kênh, và một số cơ quan có chức năng điều phối đã được thành lập.<sup>672</sup> Sự kết hợp các thủ tục và biện pháp hành chính, việc bồi thường thiệt hại theo thủ tục dân sự, và áp dụng thủ tục tố tụng hình sự trong trường hợp giả mạo nhãn hiệu và sao chép lậu bản quyền ở quy mô thương mại mang lại hiệu quả ngăn ngừa như được dự liệu trong Điều 41 Hiệp định TRIPS, yêu cầu bồi thường đối với người bị kiện theo quy định tại Điều 48 và các biện pháp hình sự theo quy định tại Điều 61.

##### *Thủ tục và chế tài dân sự*

Tại Việt Nam, Tòa án nhân dân dân có quyền xét xử các vụ việc liên quan đến cáo buộc lạm dụng quyền sở hữu công nghiệp, các tranh chấp liên quan đến phí hoặc thù lao, các yêu cầu về quyền đăng ký và quyền tác giả và các tranh chấp liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc cấp li-xăng các đối tượng sở hữu công nghiệp. Khi nộp đơn kiện tại tòa, nguyên đơn hoặc người đại diện hợp pháp của nguyên đơn phải nộp kèm các bằng chứng về quyền sở hữu trí tuệ của mình, cũng như các bằng chứng về hành vi xâm phạm quyền tác giả.<sup>673</sup> Tòa Dân sự thuộc Tòa án nhân dân ở cấp huyện và cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng phải giữ bí mật theo quy định của pháp luật đối

<sup>670</sup> Chương XVII Luật Sở hữu trí tuệ.

<sup>671</sup> Điều 214.4 Luật Sở hữu trí tuệ.

<sup>672</sup> Điều 200 Luật Sở hữu trí tuệ.

<sup>673</sup> Điều 203 Luật Sở hữu trí tuệ.



với các chứng cứ mà không được phép bộc lộ công khai liên quan đến bí mật Nhà nước, thuần phong mỹ tục, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh hoặc bí mật cá nhân. Trong trường hợp đặc biệt nếu cần thiết để bảo vệ bí mật Nhà nước hoặc bí mật công tác phù hợp với quy định của pháp luật, để giữ phong tục và đạo đức tốt đẹp xã hội, để bảo vệ bí mật nghề nghiệp, bí mật thương mại và bí mật cá nhân theo yêu cầu chính đáng của bên có liên quan, tòa án phải có trách nhiệm thực hiện các phiên xét xử kín nhưng phải công khai bản án.

Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tư pháp hướng dẫn giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trước tòa. Theo đó, bị cáo có quyền bác bỏ các chứng cứ và lập luận của nguyên đơn trước tòa. Theo yêu cầu của một trong hai bên hoặc theo quyết định của mình, tòa có quyền yêu cầu cung cấp thêm chứng cứ hoặc tài liệu và nếu cần, tiến hành thu thập chứng cứ.<sup>674</sup> Cá nhân hoặc tổ chức được yêu cầu cung cấp chứng cứ có 15 ngày để nộp chứng cứ. Các bên liên quan có thể khiếu nại quyết định của Tòa án về việc nộp chứng cứ.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có thể yêu cầu tòa xác minh, thu thập chứng cứ theo yêu cầu của các bên liên quan. Kiểm sát viên nhân dân chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát các bản án và quyết định tòa dân sự, bảo đảm việc giải quyết kịp thời và phù hợp với pháp luật và các quy định của Việt Nam.<sup>675</sup> Mọi quyết định của tòa phải được làm bằng văn bản và gửi cho các bên liên quan và cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong thời hạn 10 ngày.<sup>676</sup> Các quy định chi tiết về chứng cứ được quy định tại Điều 203 Luật Sở hữu trí tuệ. Theo Điều 203, các tài liệu được nộp để chứng minh quyền sở hữu trí tuệ có thể bao gồm, đối với các quyền phải đăng ký, bản sao hợp lệ của Văn bằng bảo hộ, trích lục Đăng bạ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, v.v., Giấy chứng nhận quyền tác giả hoặc Giấy chứng nhận quyền liên quan.

Đối với quyền không cần đăng ký, bất kỳ tài liệu nào để chứng minh về sự tồn tại của quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu nổi tiếng, v.v. cũng có thể được chấp nhận. Nguyên đơn không buộc phải nộp bản sao về quyền sở hữu cho tòa án. Tòa án cũng giải quyết các tranh chấp về tiền bản quyền, tiền thù lao, hợp đồng li-xăng và hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu.

Tòa án có thể phán quyết rằng hành vi xâm phạm phải được chấm dứt và công nhận các quyền hợp pháp đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ, yêu cầu các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành để đăng ký quyền và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Số tiền bồi thường sẽ được xác định dựa trên “*thiệt hại thực tế*” hoặc lợi nhuận thu được một cách bất hợp pháp của người xâm phạm, và “*thiệt hại về tinh thần*”. Việc tính “*thiệt hại thực tế*” phải tính đến sự tổn thất về tài sản, chi phí để ngăn chặn hành vi xâm phạm hoặc giảm thiểu thiệt hại và thu nhập bị mất.<sup>677</sup> “*Thiệt hại tinh thần*” bao gồm thiệt hại về danh dự, nhân phẩm và uy tín của người bị xâm phạm.<sup>678</sup> Luật Sở hữu trí tuệ có các quy định chi tiết về cách tính thiệt hại, mức bồi thường cho chủ thể quyền, chế tài, biện pháp tạm thời, nghĩa vụ chứng minh và thẩm quyền của Tòa dân sự trong việc áp dụng biện pháp tạm thời.<sup>679</sup> Theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004, Tòa án sẽ quyết định tỷ lệ án phí dựa trên quyền lợi và lỗi của các bên liên quan và các bên có thể khiếu nại quyết định sơ thẩm của bản án dân sự và yêu cầu xét xử ở cấp cao hơn.

<sup>674</sup> Điều 85 và 94 Luật Tố tụng dân sự 2004.

<sup>675</sup> Điều 21 Luật Tố tụng dân sự 2004.

<sup>676</sup> Điều 241 Luật Tố tụng dân sự 2004.

<sup>677</sup> Điều 307.2 Bộ luật Dân sự.

<sup>678</sup> Điều 204.1(b) Luật Sở hữu trí tuệ

<sup>679</sup> Xem Điều 204, 205, 202, 207, 203 và 210 Luật Sở hữu trí tuệ

Luật Sở hữu trí tuệ quy định các chế tài nhằm cho phép chủ sở hữu quyền yêu cầu người có hành vi xâm phạm bồi thường cho những thiệt hại mà họ phải chịu từ hành vi xâm phạm như được quy định tại các Điều 204 và 205 Luật Sở hữu trí tuệ và các Điều 16, 17, 18, 19 và 20 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Trong trường hợp chủ sở hữu quyền không thể có đầy đủ bằng chứng để chứng minh cho yêu cầu bồi thường thiệt hại của mình thì có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại được tính trên cơ sở giá cấp li-xăng phù hợp (mức phí giá định), hoặc mức bồi thường theo quy định được xác định bởi tòa phụ thuộc vào mức độ thiệt hại, nhưng không quá 500 triệu đồng như quy định tại Điều 205.1(c) Luật Sở hữu trí tuệ.

Theo Điều 41.2 Hiệp định TRIPS, Việt Nam cũng kéo dài thời hiệu cho việc nộp đơn khiếu kiện để giải quyết tranh chấp kinh tế liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến 03 năm nhằm tạo sự bảo hộ đầy đủ vì Điều 159.3 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 quy định thời hiệu 02 năm cho việc nộp đơn yêu cầu giải quyết các tranh chấp dân sự, kể cả những tranh chấp liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Liên quan đến chứng cứ để chứng minh cho việc thiết lập quyền tác giả và quyền liên quan, Điều 203.2 Luật Sở hữu trí tuệ quy định rằng nguyên đơn phải chứng minh mình là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ bằng một trong các bằng chứng sau đây: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan. Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ cũng quy định tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả và quyền liên quan khi có tranh chấp, trừ khi có chứng cứ ngược lại.

#### *Biện pháp tạm thời*

Tại Việt Nam, tòa án có thẩm quyền đối với hành vi xâm phạm và tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ có thể quyết định về việc áp dụng biện pháp tạm thời. Các quy định chi tiết có trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 và Luật Sở hữu trí tuệ. Theo Điều 207.1 Luật Sở hữu trí tuệ, biện pháp tạm thời bao gồm thu giữ, kê biên, niêm phong hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện dùng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa đó; cấm thay đổi hiện trạng hoặc di chuyển hàng hóa, nguyên liệu đó; và cấm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa và nguyên liệu. Các biện pháp tạm thời có thể được dỡ bỏ khi cơ quan áp dụng biện pháp đó cho là không còn cần thiết.

Tòa án có thể ra lệnh áp dụng biện pháp tạm thời theo thẩm quyền của mình hoặc theo yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân hoặc các bên có liên quan.<sup>680</sup> Theo Điều 206.2 Luật Sở hữu trí tuệ, tòa án có thể ra quyết định áp dụng ngay lập tức trước khi nghe ý kiến của bên bị áp dụng biện pháp tạm thời. Quyết định của tòa án có thể bị khiếu nại lên Chánh án.<sup>681</sup>

Yêu cầu áp dụng biện pháp tạm thời phải bao gồm thông tin sau: ngày nộp đơn, tên và địa chỉ của người nộp đơn, tên và địa chỉ của người bị áp dụng biện pháp, tóm tắt vụ tranh chấp hoặc hành vi xâm phạm và quyền lợi hợp pháp của người nộp đơn, lý do áp dụng biện pháp tạm thời, biện pháp tạm thời và các yêu cầu cụ thể.

Tùy thuộc vào đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tạm thời, người nộp đơn phải cung cấp cho tòa án chứng cứ để chứng minh sự cần thiết áp dụng biện pháp tạm thời. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đơn, nếu người nộp đơn không phải nộp khoản bảo chứng hoặc ngay sau người có yêu cầu nộp khoản bảo chứng, thẩm phán phải ra quyết định áp dụng biện pháp tạm thời; nếu đơn bị từ chối, thẩm phán phải thông báo cho người nộp đơn bằng văn bản về lý do từ chối.

<sup>680</sup> Các Điều 99 và 119 Bộ luật Tố tụng dân sự 2004.

<sup>681</sup> Các Điều 124 và 125 Bộ luật Tố tụng dân sự 2004.

Trong trường hợp khẩn cấp, ngay sau khi nhận được đơn cùng với chứng cứ kèm theo, chánh án phải chỉ định thẩm phán để nhận và xử lý đơn. Trong vòng 48 giờ sau khi nhận đơn, thẩm phán phải xem xét và ra quyết định áp dụng biện pháp tạm thời; nếu đơn bị từ chối, thẩm phán phải thông báo cho người nộp đơn bằng văn bản về lý do từ chối.

Bất kỳ người hay tổ chức nào mà khởi kiện yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích của người khác cũng có thể làm đơn bằng văn bản gửi cho tòa án yêu cầu áp dụng biện pháp tạm thời, trong đó nêu rõ lý do; biện pháp tạm thời sẽ được áp dụng; tên và địa chỉ của người có quyền và lợi ích hợp pháp cần được bảo vệ; tên và địa chỉ của người bị áp dụng biện pháp; tóm tắt vụ tranh chấp hoặc hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bên liên quan; và chứng cứ để chứng minh rằng đơn yêu cầu là có căn cứ và hợp pháp.

Người nộp đơn yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp tạm thời phải nộp một khoản tiền, kim loại quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá theo yêu cầu của tòa án và số tiền bảo lãnh này phải tương đương với nghĩa vụ tài sản mà người có nghĩa vụ phải thực hiện nhằm bảo vệ lợi ích của người đó và ngăn ngừa sự lạm dụng quyền yêu cầu áp dụng các biện pháp tạm thời.

Luật Sở hữu trí tuệ quy định rằng người nộp đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tạm thời có nghĩa vụ bồi thường những thiệt hại gây ra cho người bị áp dụng biện pháp đó trong trường hợp sau không phát hiện thấy hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ này, người nộp đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải nộp một khoản bảo đảm theo một trong số các hình thức sau đây: một khoản tiền tương đương với 20% tổng giá trị hàng hóa bị áp dụng biện pháp khẩn cấp, hoặc ở ít nhất là 20 triệu đồng trong trường hợp không thể xác định giá trị của hàng hóa đó; hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng.

Luật Sở hữu trí tuệ quy định các biện pháp phòng ngừa và các biện pháp để bảo đảm việc xử phạt hành chính. Đặc biệt, Điều 215 của Luật quy định trong các trường hợp sau các tổ chức và cá nhân phải có quyền yêu cầu cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp phòng ngừa và biện pháp để bảo đảm việc xử phạt hành chính như quy định tại khoản 2 của Điều này, gồm:

- (i) hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có nguy cơ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người tiêu dùng hoặc cho xã hội;
- (ii) tang vật vi phạm có nguy cơ bị tẩu tán hoặc cá nhân, tổ chức vi phạm có biểu hiện trốn tránh trách nhiệm.

#### *Thủ tục và chế tài hình sự*

Ở Việt Nam, các tòa án hình sự thuộc Tòa án nhân dân, ở cấp huyện và cấp tỉnh, có thẩm quyền xét xử tội phạm liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi năm 2009, bao gồm các quy định về tội xâm phạm quyền tác giả (Điều 170a), tội sản xuất và kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, quảng cáo sai sự thật và tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.<sup>682</sup> Bất kỳ người nào chiếm đoạt quyền tác giả, mạo danh tác giả, hoặc sửa chữa, xuất bản, phổ biến tác phẩm có bản quyền sẽ bị phạt tiền từ 50 đến 500 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 02 năm. Phạm tội có tổ chức hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng và lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng và bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định hoặc hành nghề trong thời hạn từ 01 đến 05 năm. Người sản xuất hoặc kinh doanh hàng giả có giá trị lên đến 150 triệu đồng có thể bị phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm tù, hoặc tù 03 đến

10 năm tù đối với việc sản xuất hàng giả có tổ chức hoặc chuyên nghiệp, tái phạm nhiều lần, lạm dụng vị trí, lợi dụng tên của tổ chức, sản xuất hàng giả có giá trị từ 150 đến 500 triệu đồng, thu lợi bất chính lớn và các hành vi gây hậu quả rất nghiêm trọng khác. Trong trường hợp hàng giả có giá trị lớn hơn 500 triệu đồng, thu lợi bất chính rất lớn và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì hình phạt sẽ tăng từ 07 đến 15 năm tù giam. Người phạm tội còn có thể bị phạt từ 05 đến 50 triệu đồng, có thể tịch thu tài sản, cấm giữ vị trí nhất định và hành nghề trong lĩnh vực từ 01 đến 05 năm.

Hành vi cố ý giả mạo nhãn hiệu hoặc sao chép lậu bản quyền ở quy mô thương mại được coi là hành vi phạm tội theo các Điều 156 - 158 và Điều 170 và Điều 171 Bộ luật Hình sự và Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ. Trách nhiệm hình sự đối với những hành vi đó được quy định chi tiết tại Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTC-BTP quy định truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các yếu tố “cố ý” và “quy mô thương mại” được quy định trong Thông tư liên tịch nhằm giải thích các yếu tố cấu thành tội phạm sở hữu trí tuệ được quy định trong Bộ luật Hình sự. Theo đó, hành vi cố ý giả mạo nhãn hiệu và sao chép lậu ở quy mô thương mại được coi là hành vi “gây hậu quả nghiêm trọng”, và do đó sẽ bị truy tố theo Điều 170a hoặc Điều 171 Bộ luật Hình sự. Việc mô tả hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hàng hóa được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ nhằm bảo đảm việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo thủ tục và chế tài hình sự theo yêu cầu Hiệp định TRIPS.

Thông tư không giải thích khái niệm “quy mô thương mại”, mà để thẩm phán quyết định vấn đề này. Thực tế là không có định nghĩa chính thức về thuật ngữ này trong quy định pháp luật của các quốc gia khác trên thế giới. Bên cạnh các yếu tố “quy mô thương mại”, Thông tư còn đưa ra các tiêu chí xác định yếu tố “gây hậu quả nghiêm trọng” mà có thể được áp dụng thay cho yếu tố “quy mô thương mại.”

Các quy định tại Điều 2.3 Thông tư giải thích các hành vi “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” có cấu trúc tương tự với Điều 2.2 giải thích quy định về hành vi “gây hậu quả rất nghiêm trọng”, nhưng sự khác biệt giữa hai điểm nằm ở mức độ của hậu quả do hành vi xâm phạm gây ra (mức độ lợi nhuận thu được từ hành vi xâm phạm, mức độ thiệt hại đối với chủ thể quyền, giá trị của hàng hóa xâm phạm).

Các Điều 171.2 và 171.3 Bộ luật Hình sự quy định thang hình phạt áp dụng cho các hành vi gây hậu quả “rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng”. Thông tư đặt ra các tiêu chí để xác định khi nào một hành vi xâm phạm có bị coi là gây “hậu quả rất nghiêm trọng” và khi nào một hành vi xâm phạm bị coi là gây “hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”. Trên cơ sở đó, thẩm phán có thể xác định các hình phạt cụ thể trong thang hình phạt tương ứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi xâm phạm.

Khái niệm “thiệt hại” hay “thiệt hại về vật chất” theo quy định tại các Điều 1.1.b, 1.2.b và 1.3.b trong Thông tư có thể được hiểu bao gồm các thiệt hại về tài sản, thu nhập và lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh, chi phí hợp lý để phòng ngừa và phục hồi do những thiệt hại, phí luật sư hợp lý và các thiệt hại hữu hình khác (Điều 204.1.a Luật Sở hữu trí tuệ). Cách tính thiệt hại được quy định tại các Điều từ 16 đến 50 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP. Cách tính thiệt hại đó sẽ được áp dụng cho tất cả trường hợp, kể cả trong trường hợp liên quan đến các chủ sở hữu quyền tác giả khác nhau và trong trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả nước ngoài không tiếp cận thị trường. Nghĩa vụ chứng minh trong vụ án hình sự (như được quy định tại các Điều 1.1, 1.2 và 1.3 của Thông tư) thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Nghĩa vụ chứng minh cho các yêu cầu bồi thường thiệt hại dân sự trong vụ án hình sự được quy định tại Điều 203 Luật Sở hữu trí tuệ và các Điều 23, 24, và 25 của Nghị định 105/2006/NĐ-CP.

Điều 170.a Bộ luật Hình sự chỉ quy định một số hành vi xâm phạm quyền tác giả, chủ yếu là các hành vi

<sup>682</sup> Các Điều 131, 156 - 158, 162, 168 và 171 Bộ luật Hình sự 2009.

vi xâm phạm quyền nhân thân của tác giả, do đó, không thể xử lý tất cả hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan như yêu cầu của Luật Sở hữu trí tuệ.

Điều 1.4 của Thông tư liên tịch quy định rằng một hành vi xâm phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan không cấu thành hành vi phạm tội theo quy định của Điều 170a Bộ luật Hình sự, mà cấu thành hành vi phạm tội theo quy định của điều khoản khác trong Bộ luật Hình sự và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các quy định liên quan đó. Ví dụ, các quy định về các tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản: Điều 142 về việc sử dụng trái phép tài sản của người khác (những người mà vì lợi ích riêng của mình sử dụng trái phép tài sản của người khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên và gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị phạt tiền từ 05 đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm) có thể áp dụng để truy tố hành vi khai thác một tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả hoặc quyền liên quan vì:

- Các yếu tố “cố ý” và “quy mô thương mại” có liên quan do hành vi đó được thực hiện “vì lợi ích riêng” của họ;

- Liên quan đến tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên do thiệt hại giả định đối với chủ sở hữu có thể được tính toán trên cơ sở số tiền thù lao mà có thể được coi là “ở quy mô thương mại”.

Việt Nam đã ban hành Luật số 27/2009/QH12, sửa đổi và bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, trong đó có Điều 170a (mới) quy định về hành vi phạm tội đối với quyền tác giả và quyền liên quan phù hợp với các quy định của Điều 61 Hiệp định TRIPS, đặc biệt “*Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến hai năm:*”

(i) sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình;

(ii) phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình.”

Theo Điều 170 Bộ luật Tố tụng hình sự, tòa hình sự thuộc tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xét xử sơ thẩm đối với các trường hợp có mức hình phạt dưới 07 năm tù, trừ các trường hợp phạm tội gây tổn hại đến hòa bình và an ninh quốc gia, tội ác chiến tranh, tội ác chống lại nhân loại và khác trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật. Do đó, tòa hình sự cấp huyện có thẩm quyền xét xử sơ thẩm hành vi phạm tội liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Thủ tục tố tụng hình sự đối với các vụ án xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là giống với thủ tục tố tụng đối với các vụ án khác, bao gồm việc tố giác tội phạm trước cơ quan công an, điều tra, chuyển hồ sơ sang cơ quan kiểm sát (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao), khởi tố trước tòa án có thẩm quyền, phán quyết và thi hành án.

Các chế tài hình sự đối với hành vi xâm phạm có tổ chức hoặc gây ra hậu quả rất nghiêm trọng rõ ràng là nghiêm khắc hơn so với tiêu chuẩn của Hiệp định TRIPS. Liên quan đến các chế tài đối với hành vi phạm tội “*có tổ chức*” hoặc “*gây hậu quả rất nghiêm trọng*,” mục tiêu thương mại của hành vi phạm tội là một trong các yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định tại các Điều 156, 157, 158, 170a và Điều 171 Bộ luật Hình sự năm 2009. Hành vi phạm tội có tổ chức là hành vi có bản chất cố ý, mà không cần phải là hành vi phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng.

*Mối quan hệ giữa biện pháp xử lý hành chính và thực thi hình sự*

Mọi hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp gây hậu quả cho xã hội đều bị xử lý hành chính, và nếu lặp đi lặp lại sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 170a và Điều 171 Bộ luật Hình sự năm 2009. Do đó, biện pháp hành chính có vai trò như một công cụ răn đe và, trong

trường hợp biện pháp hành chính không được tuân thủ, biện pháp cưỡng chế sẽ được áp dụng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2013. Bộ luật Hình sự không quy định các chế tài hình sự trong trường hợp vi phạm hành chính, trừ trường hợp tái phạm như được quy định tại Điều 170a và 171. Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định phải chuyển ngay lập tức các vụ việc hành chính có chứa yếu tố hình sự cho các cơ quan tố tụng hình sự có thẩm quyền và, trong trường hợp quyết định hành chính đã được ban hành thì, hủy bỏ quyết định hành chính đó và việc chuyển giao vụ việc phải được thực hiện trong vòng 03 ngày, trừ khi đã hết thời hiệu xử lý hình sự (Điều 62.1 và 62.2). Chứng cứ thu thập được trong thủ tục xử lý hành chính có thể được sử dụng tại tòa nếu cần thiết. Người có hành vi xâm phạm có thể bị xử lý theo biện pháp hành chính hoặc hình sự, nhưng không phải đồng thời chịu hai chế tài.

Biện pháp xử lý hành chính chỉ áp dụng cho hành vi có mức độ nghiêm trọng thấp. Bất kỳ người nào có liên quan đến hành vi có chứa yếu tố hình sự hoặc tái diễn hành vi đã bị xử phạt hành chính đều bị truy tố hình sự. Các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ cùng với Thông tư do Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp ban hành là một dấu hiệu rõ ràng về sự cam kết của Việt Nam trong việc thực thi có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ thông qua các biện pháp khác nhau, kể cả sử dụng pháp luật hình sự.

*Biện pháp kiểm soát biên giới*

Ở Việt Nam, Cơ quan hải quan có thẩm quyền tạm giữ hàng hóa nhập khẩu hoặc xuất khẩu theo yêu cầu của chủ thể quyền. Theo Điều 217 Luật Sở hữu trí tuệ, yêu cầu tạm giữ hàng hóa phải được nộp cho Cơ quan hải quan nơi hàng hóa được nhập khẩu hoặc xuất khẩu, kèm theo bằng chứng để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp hoặc quyền sử dụng các đối tượng, và bằng chứng chứng minh hành vi xâm phạm.

Chủ thể quyền cũng được yêu cầu phải đặt cọc số tiền bằng 20% giá trị của hàng hóa hoặc ít nhất là 20 triệu đồng trong trường hợp không xác định được giá trị của hàng hóa, hoặc nộp một khoản bảo đảm để bồi thường trong trường hợp yêu cầu sai.<sup>683</sup> Quyết định đình chỉ lưu thông hàng hóa theo thủ tục hải quan do Cục trưởng Cục Hải quan ban hành theo quy định tại Điều 218.1 Luật Sở hữu trí tuệ, và các bên liên quan phải được thông báo về việc đình chỉ đó. Hàng hóa chỉ có thể bị đình chỉ lưu thông trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định, và thêm 10 ngày trong trường hợp đặc biệt.<sup>684</sup> Chứng cứ về hành vi xâm phạm phải được nộp trong thời hạn này. Chủ sở hữu hàng hóa bị tạm giữ sẽ có cơ hội để cung cấp chứng cứ hoặc giải trình liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của hàng hóa bị tạm giữ. Cơ quan hải quan sẽ ra quyết định thông quan hoặc không thông quan hàng hóa đó sau khi tham ý kiến của Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Bản quyền tác giả.

Theo Điều 217.1(b) Luật Sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu quyền chỉ phải cung cấp các thông tin đủ để xác định hàng hóa bị nghi ngờ hoặc để phát hiện hàng hóa xâm phạm. Các thông tin khác như tên và địa chỉ của người nhập khẩu hoặc xuất khẩu, hình ảnh của hàng hóa hoặc thông tin về thời gian và nơi đến dự kiến của hàng hóa chỉ phải nộp cho cơ quan hải quan, nếu có. Quy định này hoàn toàn phù hợp với Điều 51 Hiệp định TRIPS. Thời hạn xác định hàng hóa vi phạm được tăng lên đến 03 ngày làm việc theo Luật Sở hữu trí tuệ. Quy định chi tiết có trong các Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Luật Sở hữu trí tuệ cho phép Cơ quan hải quan thẩm quyền kiểm tra, phát hiện và đình chỉ thông

<sup>683</sup> Điều 217.2 Luật Sở hữu trí tuệ.

<sup>684</sup> Điều 218.2 Luật Sở hữu trí tuệ

quan hàng hóa giả mạo nhãn hiệu theo sáng kiến riêng của mình hoặc theo yêu cầu của chủ nhãn hiệu. Các Thông tư liên tịch số 129/2004/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành các biện pháp kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm các quy định cho phép chủ thể quyền và người nhập khẩu kiểm tra hàng hóa bị tạm giữ để khẳng định sự nghi ngờ của họ. Việc miễn kiểm soát hàng hóa nhập khẩu với số lượng nhỏ theo Điều 60 Hiệp định TRIPS được đề cập tại Điều 25.2 Luật Sở hữu trí tuệ dưới hình thức sử dụng cho “*nhu cầu cá nhân hoặc mục đích phi thương mại*” không được coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả. Quy định bao gồm hàng hóa nhập khẩu hoặc xuất khẩu không nhằm mục đích thương mại, hàng hóa được miễn trừ theo thủ tục ngoại giao, quà tặng, quà lưu niệm, cá nhân hành lý v.v. như được liệt kê tại Điều 2.2 Thông tư số 129/2004/TTLT-BTC-BKHCN.

Theo Thông tư liên tịch số 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại Cơ quan hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì “*hàng hóa xuất nhập khẩu xâm phạm bản quyền*” là hàng hóa được xuất, nhập khẩu, kể cả bản sao tác phẩm, xâm phạm quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm.

Khái niệm “*hàng hóa giả mạo nhãn hiệu*” được quy định tại Thông tư liên tịch số 129/2004/TTLT-BTC-BKHCN là hàng hóa xuất, nhập khẩu, kể cả bao bì, nhãn mác và đề can của hàng hóa đó, mang nhãn hiệu trùng hoặc tương tự ở các khía cạnh thiết yếu với nhãn hiệu được bảo hộ mà không được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép. Tuy nhiên, sau đó, Luật Sở hữu trí tuệ đã gộp cả “*hàng hóa giả mạo nhãn hiệu*” và “*hàng hóa vi phạm bản quyền*” dưới một thuật ngữ phổ biến hơn là “*hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ*” như được quy định tại Điều 213.1 nhằm đặt nền tảng cho các quy định của các Điều 156-158 của Bộ luật Hình sự trong việc áp dụng chế tài hình sự cho hành vi giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả một cách cố ý ở quy mô thương mại, và áp đặt các chế tài mạnh cho các hành vi này.

Theo pháp luật Việt Nam, mọi hành vi nhập khẩu và xuất khẩu bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (chứ không chỉ giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền tác giả) đều có thể bị Cơ quan hải quan đình chỉ thông quan khi có yêu cầu của chủ thể quyền. Tuy nhiên, Cơ quan hải quan cũng có thể tự động áp dụng biện pháp kiểm soát hải quan, theo thẩm quyền của mình, đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, giả mạo chỉ dẫn địa lý và hàng sao chép lậu. Không có ngoại lệ đối với hàng hóa của một Thành viên của một Liên minh thuế quan hoặc hàng hóa quá cảnh. Như đề cập ở trên, nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích phi thương mại sẽ được miễn trừ thủ tục kiểm soát hải quan. Việc kiểm soát hải quan sẽ không áp dụng cho các hàng hóa nhập khẩu đã được đưa ra thị trường ở nước khác hoặc với sự cho phép của chủ thể quyền, trừ hàng hóa được tập kết để xuất khẩu, với điều kiện rằng có cơ sở hợp lý để nghi ngờ việc tập kết hàng hóa để xuất khẩu đó (sản xuất, lưu trữ, chào bán, bán, v.v.) sẽ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Theo Điều 200 Luật Sở hữu trí tuệ, Cơ quan hải quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu theo sáng kiến của mình. Đặc biệt, hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu là đối tượng của hành động mặc nhiên của Cơ quan hải quan nếu có chứa hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ (nghĩa là, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, giả mạo chỉ dẫn địa lý và xâm phạm quyền tác giả) và hàng hóa mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ. Khi phát hiện những hàng hóa này, Cơ quan hải quan có quyền và nghĩa vụ áp dụng các biện pháp hành chính được quy định tại Điều 214 và Điều 215 của Luật.

Hoạt động của Hải quan Việt Nam nhằm xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả, bao gồm hành vi xâm phạm quyền tác giả quốc tế như được quy định trong Thông tư số 44/2011/TT-BTC, theo đó Cơ quan hải quan sẽ áp dụng các biện pháp như tạm giữ, tạm thu, tịch thu, tiêu hủy, xử phạt hành chính và hình sự, nếu cần. Để áp dụng chế tài hình sự xuất phát từ hành vi hải quan, người nộp đơn phải

liên hệ với các cơ quan chức năng khác như Bộ Công an, Cơ quan Quản lý thị trường, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để có thêm chi tiết. Cơ quan hải quan chỉ yêu cầu chủ thể quyền thực hiện việc bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và khuyến khích họ cung cấp các chứng cứ để chứng minh liệu kiện hàng bị ngừng thông quan có xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không, cũng như các tài liệu khác như các thông tin để nhận diện hàng hóa, lộ trình của hàng hóa, danh sách các nhà nhập khẩu chính, bao gói hàng hóa, v.v. nhằm tạo thuận lợi cho Cơ quan hải quan trong việc kiểm tra, giám sát để phát hiện hành vi xâm phạm.

Về việc phân phối bắt buộc hoặc sử dụng cho các mục đích phi thương mại, Điều 30.1 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định rằng việc phân phối bắt buộc hoặc sử dụng hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ hoặc hàng hóa xâm phạm cho các mục đích phi thương mại phải đáp ứng các yêu cầu sau đây (i) hàng hóa đó có thể sử dụng được; (ii) Các yếu tố vi phạm đã được loại khỏi hàng hóa; (iii) việc phân phối hoặc sử dụng hàng hóa đó là cho mục đích phi thương mại và không ảnh hưởng một cách bất hợp lý đến việc thực hiện bình thường quyền của chủ thể quyền, trong trường hợp mục đích nhân đạo, từ thiện, lợi ích cộng đồng được ưu tiên; và (iv) người được phân phối hàng hóa để sử dụng không phải là khách hàng tiềm năng của chủ thể quyền. Quy định này cũng áp dụng đối với nguyên liệu, vật liệu và phương tiện để sản xuất và kinh doanh hàng hóa giả mạo hoặc hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

#### Các vấn đề khác

Có thể nói, sau gia nhập WTO, Việt Nam không ngừng nỗ lực để làm cho hệ thống sở hữu trí tuệ của mình phù hợp hoàn toàn với các tiêu chuẩn quốc tế, và thực hiện nghiêm túc các cam kết khi gia nhập WTO. Đặc biệt, đối với các cam kết về ban hành văn bản pháp luật buộc các cơ quan chính phủ chỉ sử dụng phần mềm máy tính hợp pháp và rằng tất cả các tổ chức dịch vụ truyền hình cáp chỉ cung cấp sản phẩm hợp pháp cho khách hàng của mình. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 04/2007/CT - TTg về ngày 22/2/2007 về tăng cường bảo vệ quyền tác giả đối với chương trình máy tính, và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC) đã đàm phán với các nhà cung cấp chương trình truyền hình để cung cấp các chương trình hợp pháp cho khách hàng nhằm bảo đảm rằng bản quyền truyền hình và quyền liên quan không bị xâm phạm.

# Kết luận

1. Nhìn chung, cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO được coi là một trong số những nhân tố quan trọng nhất cho sự thành công của WTO và sự ổn định của trật tự thương mại đa phương. Theo đó, các hệ thống giải quyết tranh chấp được coi là rất có hiệu quả để giải quyết các tranh chấp giữa các thành viên WTO. Và nhờ có nhiều phương thức giải quyết tranh chấp khác nhau (tham vấn, xét xử hội thẩm, xét xử phúc thẩm, trọng tài, môi giới, trung gian và hòa giải). Đặc biệt, sự đóng góp của các báo cáo của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc phẩm đối với sự chắc chắn pháp lý và khả năng dự báo của hệ thống đã dẫn đến gia tăng số lượng khiếu kiện theo hệ thống và mức độ tuân thủ cao của các thành viên đối với các phán quyết của Cơ quan giải quyết tranh chấp. Ngoài ra, theo một số học giả, nếu hiệu quả của cơ chế giải quyết tranh chấp phải được đánh giá bằng hiệu lực của nó đối với các nước lớn như Hoa Kỳ và EU thì thành tựu của hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO đã rất đáng kể.<sup>685</sup>

2. Trong trường hợp số lượng các vụ tranh chấp tại WTO gia tăng, các tranh chấp liên quan đến Hiệp định TRIPS chiếm một vị trí đặc biệt. Các tranh chấp về sở hữu trí tuệ đã gia tăng trong thập kỷ đầu tiên của WTO, nhưng lại giảm trong thập kỷ thứ hai. Trước sự ngạc nhiên của nhiều chuyên gia, các nước phát triển lại thường xuyên là bị đơn trong các vụ kiện liên quan đến sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, cũng có nhiều tranh chấp đã được giải quyết bằng giải pháp thỏa thuận và đôi khi có liên quan đến nhiều vấn đề trong các Hiệp định khác nhau của WTO.

3. Với những phân tích trên, có thể thấy rằng WTO đã có tác động sâu sắc đến hệ thống pháp luật của Việt Nam và thực tiễn thi hành về sở hữu trí tuệ. Bằng việc sửa đổi Bộ luật Dân sự năm 2005, ban hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2009 và các văn bản thi hành khác, có thể khẳng định rằng hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam đáp ứng “đầy đủ” các yêu cầu của WTO và tạo ra một cơ sở pháp lý vững chắc để đáp ứng các yêu cầu về tính “hiệu quả” của hệ thống. Thách thức lớn nhất đối với Việt Nam không phải là vấn đề lập pháp, mà chính là vấn đề thực thi pháp luật. Hiệu quả của hệ thống thực thi quyền sở hữu trí tuệ đòi hỏi không chỉ về quy định pháp luật, mà còn yêu cầu sự nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật và nhận thức của chủ sở hữu quyền và toàn thể công chúng. Vì vậy, Việt Nam cần thúc đẩy hơn nữa việc thực thi các quy định của pháp luật, nâng cao năng lực của các cơ quan thực thi quyền, đặc biệt là nâng cao hiệu quả việc giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ tại tòa án, cũng như nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tôn trọng đối với quyền sở hữu trí tuệ.

4. Người ta có thể thắc mắc rằng liệu số lượng ít và ngày càng giảm các vụ tranh chấp liên quan đến Hiệp định TRIPS có phải là do bản chất và cấu trúc của Hiệp định, hay là do các yếu tố khác. Để giải đáp câu hỏi này, cần nhận thức rõ rằng Hiệp định TRIPS là khác so với các Hiệp định WTO khác. TRIPS đặt ra các nghĩa vụ tích cực đối với các nước thành viên và thiết lập một tiêu chuẩn bảo hộ sở hữu trí tuệ tối thiểu. Ngoài ra, TRIPS cho phép các Thành viên được lựa chọn cách phù hợp nhất để thực thi Hiệp định ở trong nước. Tuy nhiên, một số tính năng của Hiệp định, như quy định về các giai đoạn chuyển tiếp khác nhau, có thể giúp giải thích hiện tượng số lượng các tranh chấp liên quan đến Hiệp định TRIPS giảm. Cho dù xu hướng này có tiếp tục chững nữa thì trong trường hợp bất kỳ, sự suy giảm này có thể có nghĩa rằng sự chắc chắn và rõ ràng về Hiệp định TRIPS và các giải thích các quy định trong đó đã được tăng lên nhờ vai trò tích cực của Cơ quan giải quyết tranh chấp.

<sup>685</sup> W. J. Davey, *Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO* trang 18: Hiệu quả của việc kiểm soát các đối tác lớn? tài liệu làm việc của EUI, RSCAS 2013/29, Trung tâm Robert Schuman về Chương trình nghiên cứu nâng cao về quản trị toàn cầu -47, có tại [http://cadmus.eu.eu/bitstream/handle/1814/26794/RSCAS\\_2013\\_29.pdf?sequence=1](http://cadmus.eu.eu/bitstream/handle/1814/26794/RSCAS_2013_29.pdf?sequence=1).