HỆ QUẢ PHÁP LÝ CỦA HẾT QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU

Khác với Hoa Kỳ, điều kiện và hệ quả hết quyền đối với nhãn hiệu được đề cập trong văn bản pháp luật Liên minh châu Âu và được Tòa án Liên minh châu Âu làm sáng tỏ. Trọng tâm của quy định pháp luật Liên minh châu Âu về điều kiện dẫn đến hết quyền đối với nhãn hiệu và hệ quả của hết quyền đối với nhãn hiệu là Điều 7 Chỉ thị 2008/95/EC và Điều 13 Quy định (EC) 207/2009. Hai điều luật này đều quy định Chủ sở hữu nhãn hiệu không được cấm người khác sử dụng nhãn hiệu trong mối quan hệ với hàng hóa mà chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường Cộng đồng. Đồng thời, cũng quy định không áp dụng quy định của đoạn 1 khi tồn tại những lý do chính đáng cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu phản đối tiếp tục kinh doanh hàng hóa, đặc biệt khi tình trạng của hàng hóa bị thay đổi hoặc bị hư hỏng sau khi được đưa ra thị trường.

Như vậy, hết quyền đối với nhãn hiệu trong phạm vi khu vực xảy ra và chủ sở hữu nhãn hiệu không còn quyền ngăn cấm sử dụng nhãn hiệu trong mối quan hệ với hàng hóa, hoặc phản đối tiếp tục kinh doanh hàng họa khi những hàng hóa này đã được đưa ra thị trường khu vực bởi chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc với sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu. Tuy nhiên, hết quyền không xảy ra khi chủ sở hữu chứng minh "lý do chính đáng... phản đối tiếp tục kinh doanh hàng hóa".

1. Điều kiện dẫn đến hết quyền đối với nhãn hiệu

TTBD DBDC

Hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ đã được đưa ra thị trường khu vực và việc được thực hiện bởi chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu là hai điều kiện thỏa mãn quy định hết quyền đối với nhãn hiệu trong hệ thống pháp luật của liên minh Châu Âu.

Thứ nhất, hàng hóa đã được đưa ra thị trường khu vực. Theo Điều 7 Chỉ thị 2008/95/EC (cũng như Điều 13 Quy định 207/2009), điều kiện tiên quyết dẫn đến hết quyền đối với nhãn hiệu là hàng hóa mang nhãn hiệu được hảo hộ đã "được đưa ra thị trường Cộng đồng". Quy định súc tích này được giải thích thông qua một số phán quyết của Tòa án Liên minh châu Âu. Trong các phán quyết của Tòa án Liên minh châu Âu, một số từ khác nhau được sử dụng để nhấn mạnh điệu kiện sản phẩm đã được đưa ra thị trường. Đó là: "bán lần đầu

tiên", "bán", "đưa ra thị trường", "đặt vào thị trường", "đưa vào lưu thông", "chuyển giao cho người khác". Tòa án Liên minh châu Âu đã xem xét điều kiện hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ "được đưa, ra thị trường" trong vụ Peak Holding[1]. Trước hết, Tòa án Liên minh châu Âu khẳng định đây là "điều kiện quyết định" dẫnđến hết quyền đối với nhãn hiệu. Theo phán quyết của Tòa án, "sự nhấn mạnh "được đưa ra thị trường" Khu vực kinh tế châu Âu trong Điều 7(1) Chỉ thị [89/104/EEC] là yếu tố quyết định chấm dứt độc quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu"[2]. Hơn nữa, Tòa án xác định thời điểm hàng hóa được coi như đưa ra thị trường. Về vấn đề này, pháp luật châu Âu dường như hoàn thiện hơn pháp luật Hoa Kỳ. Tòa án Liên minh châu Âu phán quyết "Chủ sở hữu nhãn hiệu không còn độc quyền được trao bởi [Chỉ thị 89/104/EEC], cụ thể là quyền cấm bên thứ ba bán lại hàng hóa khi chủ sở hữu nhãn hiệu thu được giá trị kinh tế của nhãn hiệu từ việc bán hàng hóa"[3].

Theo Tòa án Liên minh châu Âu, hành vi bán thực sự hàng hóa trong Khu vực kinh tế châu Âu mới dẫn đến hết quyền. Khi chủ sở hữu nhãn hiệu nhập khẩu sản phẩm để bán lại hoặc chào hàng trong Khu vực kinh tế châu Âu không phải chủ sở hữu đưa sản phẩm ra thị trường theo nghĩa của Điều 7 mục 1 Chỉ thị 89/104/EEC (hiện nay là Chỉ thị 2008/95/EC). Lý do là, chủ sở hữu nhãn hiệu không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ hoạt động nhập khẩu hàng hóa đơn thuần vào Khu vực kinh tế châu Âu và không thực sự bán hàng hóa đó. Hành vi chào hàng không cho phép bên thứ ba quyền định đoạt sản phẩm mang nhãn hiệu và cũng không cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu thu được giá trị kinh tế từ nhãn hiệu. Thậm chí, khi chào hàng, chủ sở hữu nhãn hiệu đạt được lợi ích từ việc kiểm soát tuyệt đối nhãn hiệu nhằm duy trì chất lượng hàng hóa[4]. Do đó, hết quyền đối với nhãn hiệu chỉ xảy ra khi hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ được bán thực sự với sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu trong Khu vực kinh tế châu Âu.

Khi chủ sở hữu nhãn hiệu bán hàng hóa trực tiếp đến người tiêu dùng hoặc đến các nhà phân phối thì được coi là đưa hàng hóa ra thị trường. Tuy nhiên, vận

TTBD ĐBDC

[1]Case C-16/03, Peak Holding AB V. Axolin-Elinor AB, formerly Hạndelskompaniet Factory Outlet i Lôddekõpinge AB, [2004] ECR I-11313
[2]Sđd. Trong vụ việc này đã trích vụC-244/00, Van Den + Q [2003] ECR 1-3051, đoạn 34, đoạn 40.
[3]Sđd, đoạn 40.
[4]Case C-16/03, Peak Holding AB V. Axolin-Elinor AB, formerly Handelskompaniet Factory Outlet i Lôddekôpinge AB, [2004] ECR 1-11313.

chuyển hàng hóa giữa các nước thành viên không được coi là đưa hàng hóa ra thị trường khu vực[5].

Quy định "thị trường Cộng đồng" trong Điều 7 Chỉ thị 89/104/EEC (Chỉ thị 2008/95/EC) được Tòa án Liên minh châu Âu giải thích trong một số vụ việc, đặc biệt là ba vụ Silhouette, Sebago, Zino Davidoff[6]. Theo đó, "thị trường Cộng đồng" là thị trường Khu vực kinh tế châu Âu. Cụ thể hơn, đó là thị trường của tất cả các nước thành viên Cộng đồng châu Âu và thị trường của ba nước Aixơlen, Líchtentai, Na Uy[7]. Nói cách khác, nếu hàng hóa được đưa ra thị trường ngoài Khu vực kinh tế châu Âu thì thuyết hết quyền không có hiệu lực pháp lý.

Vấn đề đặt ra việc áp dụng thuyết hết quyền khi hàng hóa được đưa ra thị trường lần đầu tiên không phải là thị trường của Khu vực kinh tế châu Âu nhưng chủ sở hữu nhãn hiệu đồng ý tiếp tục đưa sản phẩm vào thị trường Khu vực Kinh tế châu Âu. Vấn đề này được giải quyết trong vụ Zino Davidoff[8]. Theo đó, câu trả lời là "có" nhưng với điều kiện nhà nhập khẩu song song phải chứng minh rằng chủ sở hữu nhãn hiệu đồng ý để hàng hóa được đưa ra thị trường Khu vực kinh tế châu Âu khi mà trước đó hàng hóa đã được đưa ra thị trường ngoài Khu vực kinh tế châu Âu.

Bên cạnh đó, hành vi đưa sản phẩm ra thị trường được thực hiện bởi chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc với sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu. Từ "đồng ý" được nhấn mạnh trong Điều 7(1) Chỉ thị 2Q08/95/EC (cũng như Điều 13 mục 1 Quy định 207/2009).

TTBD ĐBDC

Tòa án Liên minh châu Âu giải nghĩa "đồng ý" thông qua một số phán quyết. Trong vụ Sebago, Tòa án chỉ ra rằng "đồng ý phải gắn liền với từng sản phẩm cụ thể".

Đồng ý có thể được nhấn mạnh hoặc ngụ ý. Ngụ ý về sự đồng ý được Tòa án Liên minh châu Âu hiểu trong vụ Zino Davidoff. Theo đó, không thể coi chủ sở hữu nhãn hiệu đồng ý đưa hàng hóa ra thị trường trong những trường hợp sau: chủ sở hữu nhãn hiệu im lặng; không có thông tin cảnh báo gắn với hàng

[5]Case C-23/99 Commission V. France [2000] ECR 1-7653; Case C- 115/02 Administration des douanes et droits indirects V. Rioglass [2003] ECR 1-12705; Case C-281/05 Montex Holdings V. Diesel, [2006], ECR 1-10881
[6]Case 355/96, Silhouette International Schmied V. Hartlauer Handelsgesellschaft, [1998] ECR 1-4799; Case c 173/98, Sebago Inc. & Ancienne Maison Dubois et Fils SA V. GB-Unic [1999] ECR 1-4103; Joined cases C-414/99 to 416/99 Zino Davidoff V. A&G Imports [2001] ECR1-8691.
[7]Xem: EU-OPLYSNINGEN, What are EFTA and EEA? <http://www.euoplysningen.dk/euo_en/spsv/all/96/>
[8]Joined cases C-414/99 to 416/99, Zino Davidoff V. A&G Importi [2001] ECR1-8691.

hóa, cấm bán hàng hóa trong Khu vực kinh tế châu Âu; chủ sở hữu nhãn hiệu không đưa bất kỳ điều khoản giới hạn nào cho việc bán lại hàng hóa trong Khu vực kinh tế châu Âu.

Điều kiện đồng ý cũng được làm rõ trong vụ Ideal Standard[9]. Trong vụ việc này, Tòa án Liên minh châu Âu cho rằng, hết quyền xảy ra khi chủ sở hữu nhãn hiệu ở nước nhập khẩu, đồng thời là chủ sở hữu nhãn hiệu ở nước xuất khẩu hoặc khi họ là những chủ thể khác nhau nhưng có mối quan hệ kinh tế với nhau. Những tình huống sau đây được coi là đồng ý: sản phẩm được đưa vào lưu thông bởi cùng chủ thể kinh doanh, bởi bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, bởi công ty mẹ, bởi công ty con, hoặc bởi nhà phân phối độc quyền[10]. Tuy nhiên, hết quyền không xảy ra khi hàng hóa được đưa ra thị trường bởi người được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp nhưng người này sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp vượt quá phạm vi đã thỏa thuận[11].

Có thể nhận ra rằng, sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu đối với bán sản phẩm lần đầu tiên là điều kiện không thể thiếu dẫn đến hết quyền đối với nhãn hiệu. Đây là điều kiện được pháp luật Liên minh châu Âu quy định và giải thích rất rõ ràng. Vậy nghĩa vụ chứng minh điều kiện đồng ý thuộc về ai? Theo Tòa án Liên minh châu Âu trong vụ Zino Davidoff[12], nhà nhập khẩu song song có nghĩa vụ chứng minh rằng chủ sở hữu nhãn hiệu đã đồng ý bán sản phẩm trên thị trường Khu vực kinh tế châu Âu, trong khi hàng hóa lại được bán lần đầu tiên ở ngoài thị trường này. Trong vụ Van Doren + Q v. Lifestyle sports + sportvuear[13], Tòa án đã làm rõ hơn nghĩa vụ chứng minh. Cụ thể, nếu bên vi phạm "chứng minh được rằng thị trường sẽ bị chia cắt nếu bên này thực hiện nghĩa vụ chứng minh chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc cá nhân, tổ chức được sự đồng ý của chủ sở hữu đưa sản phẩm ra thị trường Khu vực kinh tế châu Âu, lúc này chủ sở hữu nhãn hiệu phải chứng minh rằng chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được chủ sở hữu nhãn hiệu đồng ý đã lần đầu tiên đưa sản phẩm ra thị trường là thị trường ngoài khu vực kinh tế châu Âu". Sau đó, nghĩa vụ chứng minh lại thuộc về nhà nhập khẩu song song theo "nguyên tắc Davidoff". Nhà

TTBD ĐBDC

[9]Case C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik GMBH and Another V. Ideal-Standard GMBH and Another, ECJ [1994] 3 CMLR857, 22 Jun. 1994, đoạn 34
[10]Case C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik GMBH and Another V. Ideal-Standard GMBH and Another, ECJ [1994] 3 CMLR857, 22 Jun. 1994, đoạn 34
[11]Case C-59/08, Copad SA V. Christian Dior couture SA, Vincent Gladel, Société industrielle lingerie (SIL), decided 23 Apr. 2009.
[12]Joined cases C-414/99 to 416/99, Zino Davidoff V. A&G Imports [2001] ECR1-8691.
[13]Xem: Case C-244/00 Van Doren + Qy. Lifestyle sports + sportwear [2003] ECR1-3051.

nhập khẩu song song phải "chứng minh rằng chủ sở hữu. nhãn hiệu đã đồng ý đưa sản phẩm ra thị trường Khu vực kinh tế châu Âu"[14]. Nhà nhập khẩu song song có nghĩa vụ chứng minh các điều kiện cho phép tiến hành hoạt động nhập khẩu song song[15].

Tương tự pháp luật Hoa Kỳ, pháp luật Liên minh châu Âu thừa nhận một số ngoại lệ cho nguyên tắc hết quyền đối với nhãn hiệu. Ngay cả trong trường hợp hai điều kiện trên đây thỏa mãn, chủ sở hữu nhãn hiệu luôn tìm "những lý do chính đáng" để duy trì quyền sở hữu trí tuệ trên cơ sở Điều 7 mục 2 Chỉ thị 2008/95/EC và Điều 13 mục 2 Quy định (EC) 207/2009 (trước đây là Chỉ thị 89/104/EEC và Quy định (EC) số 40/94). Chủ sở hữu thường viện dẫn rằng "tình trạng của hàng hóa bị thay đổi hoặc hư hỏng sau khi được đưa ra thị trường", ví dụ, trong trường hợp đóng gói lại. Chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhiều căn cứ với mục đích làm vô hiệu hóa thuyết hết quyền và ngăn chặn sản phẩm nhập khẩu song song. Ví dụ: sản phẩm có khiếm khuyết, sự can thiệp giá của Chính phủ, thiệt hại danh tiếng của chủ sở hữu nhãn hiệu, sự khác biệt giữa sản phẩm nhập khẩu và sản phẩm trên thị trường nội địa[16]. Pháp luật nhãn hiệu Hoa Kỳ chấp nhận một số ngoại lệ đối với nguyên tắc hết quyền đối với nhãn hiệu nhằm bảo đảm chức năng chỉ dẫn nguồn gốc và chức năng phân biệt của nhãn hiệu. Điều này không rõ ràng trong pháp luật của Liên minh châu Âu.

2. Hệ quả pháp lý của hết quyền đối với nhãn hiệu

Theo Điều 7 Chỉ thị 2008/95/EC và Điều 13 Quy định (EC) 207/2009 (trước đây là Chỉ thị 89/104/EEC và Quy định (EC) số 40/94), hệ quả pháp lý của hết quyền đối với nhãn hiệu là chủ sở hữu nhãn hiệu không còn quyền "cấm người khác sử dụng nhãn hiệu trong mối quan hệ với hàng hóa"; hoặc "phản đối tiếp tục kinh doanh hàng hóa". Tòa án Liên minh châu Âu giải thích rằng: quy định tại Điều 7 Chỉ thị 89/104/EEG (nay là Chỉ thị 2008/95/EC) nhằm hài hòa giữa những lợi ích của bảo hộ nhãn hiệu và những lợi ích của tự do lưu chuyển hàng hóa trong phạm vi Cộng đồng bằng cách cho phép tiếp tục kinh doanh sản

[14]Stothers, Christopher, Parallel Trade in Europe: Intellectual property, Competition and Regulatory Law, Hart Publishing, 2007, tr. 69.
[15]Case C-348/04, Boehringer Ingelheim KG V. Swingward Ltd. [2007] ECR 1-3391.
[16]Về những lý do này, xem: Stothers, Christopher, Parallel Trade in Europe: Intellectual property, Competition and Regulatory Law, Hart Publishing, 2007, tr. 113-126.

phẩm mang nhãn hiệu và không cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu ngăn chặn hoạt động này[17].

Hệ quả thứ nhất được làm rõ trong các phán quyết của Tòa án Liên minh châu Âu. Theo đó, chủ sở hữu nhãn hiệu mất quyền ngăn chặn người mua hàng hóa "tự do bán lại hàng hóa [...] và tự do sử dụng nhãn hiệu nhằm giúp người tiêu dùng làm quen với hàng hóa cũng như nhãn hiệu này khi tiếp tục kinh doanh hàng hóa"[18]. Bởi vì hết quyền đối vối nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu không thể dựa vào quyền của mình "để ngăn chặn nhà nhập khẩu bán sản phẩm đã đưa ra thị trường một nước thành viên khác bởi chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc với sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu"[19]. Hơn nữa, chủ sồ hữu nhãn hiệu không thể ngăn cấm bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu trong quảng cáo khi bên thứ ba bán hàng hóa mang nhân hiệu được bảo hộ hoặc tiến hành các dịch vụ liên quan đến hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ[20]. Thêm vào đó, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể mất quyền can thiệp vào hoạt động đóng gói lại hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ[21]. Trong vụ việcparịums Christian Dior V. Evora[22], Tòa án Liên minh châu Âu đã B yêu cầu làm rõ vấn đề: người bán lại có thể sử dụng nhãn hiệu gắn với hàng hóa cho mục đích quảng cáo hay không. Theo Tòa án, khi hàng hóa được đưa ra thị trường khu vực bởi chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc vối sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, "người bán lại, bên cạnh tự do bán lại hàng hóa còn được tự do sử dụng nhãn hiệu nhằm giúp người tiêu dùng làm quen vối hàng hóa cũng như nhãn hiệu này khi tiếp tục kinh doanh hàng hóa"[23]. Quyền sử dụng nhãn hiệu trong quảng cáo hàng hóa của người mua sau khi hết quyền đối vối nhãn hiệu xảy ra được khẳng định và làm rõ trong vụ việc Bayerische Motoreniverke AG (BMW) and BMW Nederland BV V. Ronald Karel Deenik[24]. Trong vụ việc này, một người sửa chữa ôtô sử dụng nhãn hiệu BMW nhằm thông báo cho khách hàng người này chuyên sửa chữa và bán xe BMW đã qua sử dụng (mặc dù đây không phải một đại lý xe BMW). Tòa án

TTBD ĐBDC

[17] Case C-337/95, Parfums Christian Dior V. Evor, [1997] ECR,các đoạn 37-38; Case C-63/97, Bayerische Motoreniverke AG (BMW) and BMW Nederland BV V. Ronald Karel Deenik, đoạn 57.
[18] Parịums Christian Dior V. Evor, [1997] ECR, đoạn 38; Case C-63/97, Bayerische Motoreniuerke AG (BMW) and BMW Nederland BV V. Ronald Karel Deenik, [1999] ECR 1-905, đoạn 48.
[19] Joined cases C-427/93, 429/93, and 436/93, Bristol-Myers Squibb and Others V. Paranova A/S, [1996] ECR 1-3475, đoạn 37.
[20] Case C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and Nederland BV V. Ronald Karel Deenik, [1999] ECR 1-905, đoạn 64; Parfums Christian Dior V. Evor, [1997] ECR
[21]Joined cases C-427/93, 429/93, and 436/93, Bristol-Myers Squibb and Others V. Paranova A/§»U9?6ỊECR 1-3475
[22].7 . Parfums Christian Dior V. Evor, [1997] ECR, đoạn 38.

[24] . 9.Case C'63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW, Nederĩand BV § Ronald Karel Deenik, [1999] ECR I>905, đoạn 64.

Liên minh châu Âu tách biệt quảng cáo trong hai trường hợp: loại thứ nhất là bán xe BMW đã qua sử dụng và loại thứ hai là sửa chữa và bảo dưỡng xe BMW. Tòa án kết luận như sau: sử dụng nhãn hiệu để quảng cáo trong cả hai trường hợp đều được công nhận, "trừ khi nhãn hiệu được sử dụng theo cách tạo ấn tượng rằng có mối quan hệ thương mại giữa các chủ thể khác với chủ sở hữu nhãn hiệu, cụ thể là hoạt động kinh doanh của người bán lại gắn với mạng lưới phân phôi của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc có mối quan hệ đặc biệt giữa người bán lại và chủ sỏ hữu nhãn hiệu"[25]. Vấn đề đóng gói lại thuốíc mang nhãn hiệu được bảo hộ sẽ được xem xét.

Như vậy, cho đến nay, Tòa án Liên minh châu Âu đâ giải thích quy định sử dụng nhãn hiệu trong mối quan hệ với hàng hóa trong Điều 7 Chỉ thị 2008/95/EC và Điều 13 Quy định (EC) 207/2009 trong một sô' vụ việc. Tuy vậy, hầu hết các vụ việc này chĩ liên quan đến "sử dụng nhãn hiệu trong mối quan hệ với hàng hóa" trong trường hợp quảng cáo và đóng gói lại hàng hóa[26].

Hệ quả thứ hai, tuy nhiên, không được xem xét đầy đủ trong các phán quyết của Tòa án Liên minh châu Âu. Tòa án Liên minh châu Âu giải thích hệ quả thứ hai là chủ sỏ hữu nhãn hiệu không còn quyền ngăn chặn người mua "tự do bán lại hàng hóa"[27].

TTBD ĐBDC

[26] về hêt quyền đối với nhãn hiệu trong trường hợp sửa chữa và đóng gói lại hàng hóa, xem: Aplin, Tanya, and Davis, Jennifer, Intellectual Property Law: Text, Cases, and Materials, Oxford University Press, 2009, tr. 623-337; Keeling, David T., IPRs in EU Lawy Vol. I - Free Movement and Competition Law, Oxford University Press, 2003, tr. 194-213.
[27] Parfums Christian Dior V. Evor, [1997] ECR, đoạn 38; Case C-63/97, Bayerische Motoreniverke AG (BMW) and BMW Nederland BV V. Ronald Karél Deenik, [1999] ECR I 905, đoạn 48.