

Pháp luật về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: Những bất cập cần khắc phục

Hoàng Lan Phương*

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày nhận bài 16/5/2019; ngày chuyển phản biện 20/5/2019; ngày nhận phản biện 27/6/2019; ngày chấp nhận đăng 2/7/2019

Tóm tắt:

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (còn gọi là “li-xăng nhãn hiệu”) đem lại giá trị kinh tế lớn cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho người khác và thu về một khoản tiền (gọi là phí li-xăng) hay một lợi ích vật chất khác. Đây là một hình thức thương mại hoá tài sản trí tuệ được áp dụng phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam. Tuy nhiên, khung pháp lý đối với việc li-xăng nhãn hiệu vẫn còn một số bất cập liên quan tới khái niệm, đối tượng và nội dung của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, phạm vi lãnh thổ li-xăng nhãn hiệu, các hình thức li-xăng nhãn hiệu... Bài viết chỉ ra một số bất cập cơ bản của pháp luật Việt Nam về li-xăng nhãn hiệu, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những bất cập này.

Từ khóa: chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, li-xăng, nhãn hiệu.

Chỉ số phân loại: 5.5

Law on trademark licensing: shortcomings and recommendations

Lan Phuong Hoang*

University of Social Sciences and Humanities,
Vietnam National University, Hanoi

Received 16 May 2019; accepted 2 July 2019

Abstract:

Trademark licensing brings great economic values for the trademark's owners or those who are authorised by the trademark's owners to transfer the use of trademark to another party and they will get an amount of money (called “licensing fee”) or other material benefits. This is one of the forms of intellectual property commercialisation popularly used in the world and in Vietnam. However, the law of trademark licensing still has many shortcomings such as: the definition, the object of trademark licensing, the territorial area of trademark licensing, the content of trademark licensing agreement, the forms of trademark licensing, and so on. This paper will present the basic shortcomings on the trademark licensing of Vietnam's law and give recommendations to solve these shortcomings.

Keywords: license, trademark, trademark licensing.

Classification number: 5.5

Dẫn nhập

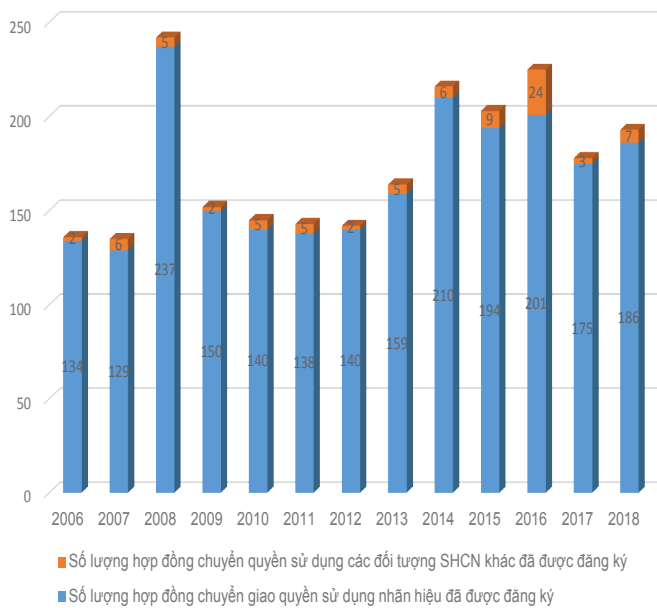
Đối với nhãn hiệu, khi được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), pháp luật sẽ ghi nhận chủ thể đăng ký nhãn hiệu là chủ sở hữu của nhãn hiệu đó. Theo đó, chủ sở hữu có những “độc quyền” nhất định được pháp luật bảo vệ, đó là: độc quyền về sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký; độc quyền ngăn cấm người khác sở hữu, sử dụng hoặc xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trong thời hạn nhãn hiệu đang được bảo hộ cho riêng chủ sở hữu nhãn hiệu; độc quyền định đoạt nhãn hiệu¹. Do đó, việc sử dụng nhãn hiệu phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của chủ sở hữu nhãn hiệu như: chủ sở hữu có thể tự khai thác nhãn hiệu hoặc cho phép người khác khai thác nhãn hiệu dưới hình thức chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Như vậy, chủ sở hữu nhãn hiệu không cần trực tiếp sử dụng nhãn hiệu mà vẫn có thể khai thác được giá trị kinh tế từ nhãn hiệu đó.

Luật SHTT (năm 2005, sửa đổi 2009) [1] đã tạo nên khung pháp lý cho phép các bên tham gia li-xăng nhãn hiệu có thể thực hiện các giao dịch một cách thuận lợi. Đối với

¹Theo quy định của Điều 158 Bộ luật Dân sự 2015 thì “quyền sở hữu” đối với tài sản bao gồm “quyền chiếm hữu”, “quyền sử dụng” và “quyền định đoạt” tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Do đó, khi trở thành chủ sở hữu nhãn hiệu thì chủ sở hữu nhãn hiệu cũng sẽ có các quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt nhãn hiệu. Đối với các tài sản trí tuệ như nhãn hiệu thì “quyền sử dụng” và “quyền định đoạt” được thể hiện nhiều hơn là “quyền chiếm hữu” do đặc tính “vô hình” của tài sản trí tuệ.

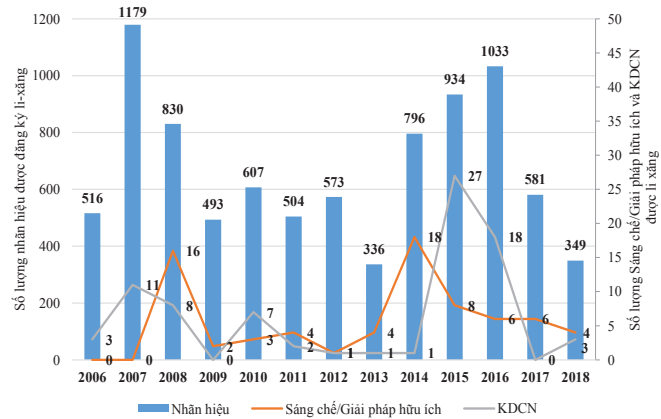
*Email: hoanglanphuong86@gmail.com

các hợp đồng li-xăng đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN), trong đó có hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, pháp luật quy định các bên không nhất thiết phải đăng ký tại Cục SHTT mà vẫn có hiệu lực pháp luật, chỉ khi nào các bên muốn có giá trị pháp lý với bên thứ ba thì mới phải đăng ký tại Cục SHTT². Dựa vào các số liệu thống kê của các hợp đồng li-xăng đối tượng SHCN được đăng ký tại Cục SHTT từ năm 2006 đến 2017, có thể nhận thấy rằng nhãn hiệu là đối tượng được li-xăng nhiều nhất và số lượng hợp đồng li-xăng nhãn hiệu luôn chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các hợp đồng li-xăng các đối tượng SHCN tại Việt Nam (hình 1).



Hình 1. Số lượng hợp đồng li-xăng nhãn hiệu đã được đăng ký từ 2006-2018. Nguồn: Cục SHTT (2017) [2] và tác giả tự tổng hợp năm 2018.

Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp (KDCN) và nhãn hiệu là ba đối tượng được li-xăng trên thực tế tại Việt Nam hiện nay. Theo thống kê của Cục SHTT thì tổng số hợp đồng li-xăng nhãn hiệu được đăng ký tại Cục SHTT từ năm 2006-2018 gấp khoảng 27 lần so với tổng số hợp đồng li-xăng các đối tượng SHCN khác (gồm sáng chế và KDCN). Điều này cho thấy sự vượt trội về số lượng hợp đồng li-xăng nhãn hiệu so với các đối tượng khác là sáng chế và KDCN. Hơn thế nữa, mỗi hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có thể bao gồm nhiều nhãn hiệu. Hình 2 thể hiện số lượng nhãn hiệu được li-xăng so với số lượng sáng chế và KDCN được li-xăng trong giai đoạn từ 2006-2018.



Hình 2. Số lượng các đối tượng của quyền SHCN được đăng ký li-xăng từ 2006-2018. Nguồn: Cục SHTT (2017) [2] và tác giả tự tổng hợp năm 2018.

Hình 2 cho thấy, có những năm không có sáng chế nào được đăng ký li-xăng tại Cục SHTT như các năm 2006, 2007. Cũng trong các năm này, số lượng nhãn hiệu được đăng ký li-xăng tại Cục SHTT lần lượt là 516 và 1179. Hoặc các năm 2009, 2017 không có KDCN nào được đăng ký li-xăng, trong khi lần lượt có 493 và 581 nhãn hiệu được đăng ký li-xăng. Dựa trên kết quả của hình 2 có thể nhận thấy rằng, tổng số nhãn hiệu được đăng ký li-xăng trong giai đoạn 2006-2018 nhiều hơn gấp 57 lần so với tổng số sáng chế và KDCN cộng lại trong giai đoạn này.

Như vậy, từ các số liệu của hình 1 và hình 2 có thể nhận thấy trong thời gian 2006-2018, việc li-xăng nhãn hiệu là hoạt động diễn ra nhiều nhất trong số các đối tượng của quyền SHCN. Nguyên nhân của thực trạng này là bởi: khác với việc li-xăng sáng chế, KDCN chỉ được bảo hộ và được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp luật thì việc sử dụng và li-xăng nhãn hiệu có thể sẽ được kéo dài mãi mãi với giá trị ngày càng tăng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, không hạn chế số lần gia hạn. Vì vậy, một nhãn hiệu có thể được bảo hộ vĩnh viễn, tạo nên giá trị kinh tế từ việc khai thác quyền sử dụng và li-xăng nhãn hiệu rất lớn. Tuy trong thực tế, các giao dịch li-xăng nhãn hiệu chiếm tỷ lệ lớn nhưng khung pháp luật về vấn đề này vẫn còn nhiều tồn tại, dẫn đến còn nhiều “lỗ hổng” trong các quy định pháp lý. Dưới đây sẽ chỉ ra một số bất cập của pháp luật Việt Nam về li-xăng nhãn hiệu và một vài gợi ý để hoàn thiện khung pháp lý.

Những bất cập của pháp luật Việt Nam về li-xăng nhãn hiệu

Thứ nhất, nội hàm khái niệm về “chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN” chưa thực sự rõ ràng

Bản chất của li-xăng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép những người khác sử dụng nhãn hiệu đó kèm theo các điều kiện và điều khoản được hai bên đồng ý [3]. Đến nay, trong các văn bản pháp luật của Việt Nam vẫn chưa

²Điều 148 Khoản 2 Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi 2009).

có khái niệm riêng về “chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu”. Tại Điều 141 của Luật SHTT cũng mới đưa ra khái niệm chung về chuyển quyền sử dụng đối với các đối tượng SHCN, theo đó “*Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là việc chủ sở hữu đối tượng SHCN cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng SHCN thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình*”. Tuy nhiên, khái niệm này chưa bao quát được hết các chủ thể li-xăng đối tượng SHCN (trong đó có nhãn hiệu) bởi bên li-xăng không chỉ là “chủ sở hữu” đối tượng SHCN mà còn là bên được chủ sở hữu cho phép li-xăng. Xuất phát từ đặc điểm của việc li-xăng đối tượng SHCN (trong đó có nhãn hiệu) là trong cùng một thời điểm có thể có nhiều người cùng sử dụng nhãn hiệu, do đó, bên được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép li-xăng nhãn hiệu có thể:

(1) Không phải là người đang có quyền sử dụng nhãn hiệu song lại được sự uỷ quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép li-xăng nhãn hiệu cho một/nhiều chủ thể khác.

(2) Là người đang có quyền sử dụng nhãn hiệu và được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tiếp tục li-xăng nhãn hiệu cho một/nhiều chủ thể khác.

Việc cho phép người đang có quyền sử dụng nhãn hiệu tiếp tục được li-xăng nhãn hiệu cho một hay nhiều chủ thể khác phụ thuộc vào thoả thuận trong hợp đồng li-xăng giữa chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép với người đang có quyền sử dụng nhãn hiệu đó. Một điểm đáng lưu ý là không được vượt quá phạm vi về thời gian và trong phạm vi về không gian lãnh thổ mà chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu nhãn hiệu uỷ quyền cho phép người đang có quyền sử dụng nhãn hiệu tiếp tục li-xăng nhãn hiệu.

Trong bài viết, tác giả xin đưa ra khái niệm về “chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu” để bao quát hết tất cả các chủ thể có quyền chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu như sau: “*Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được chủ sở hữu đồng ý cho phép cá nhân, tổ chức khác sử dụng nhãn hiệu trong một khoảng thời gian nhất định, trong một phạm vi nhất định, trong đó nhãn hiệu được chuyển quyền sử dụng phải thuộc phạm vi quyền sử dụng của bên chuyển quyền sử dụng*”.

Thứ hai, quy định về đối tượng của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu còn bất cập

Điều 142 của Luật SHTT về “hạn chế việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN” đã quy định về loại nhãn hiệu bị hạn chế li-xăng là “nhãn hiệu tập thể” theo quy định tại Khoản 2 như sau: “*Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó*”.

Pháp luật Việt Nam cho phép tất cả các loại nhãn hiệu đều được phép chuyển quyền sử dụng. Tuy nhiên, khác biệt với các loại nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu chứng nhận là chủ sở hữu hoặc người được chủ

sở hữu cho phép có quyền được chuyển quyền sử dụng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào thì “nhãn hiệu tập thể” sẽ bị hạn chế li-xăng ở chỗ là các cá nhân, tổ chức không là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể sẽ không được pháp luật cho phép nhận li-xăng nhãn hiệu tập thể. Điều này có thể xuất phát từ việc khi sử dụng nhãn hiệu tập thể thì các thành viên phải có sự cam kết về chất lượng của hàng hoá, dịch vụ để đảm bảo uy tín của nhãn hiệu tập thể cũng như chủ sở hữu của nhãn hiệu tập thể đó.

Điều 142 của Luật SHTT đã chưa tính đến một loại nhãn hiệu mà việc li-xăng hầu như không diễn ra trên thực tế, đó là “nhãn hiệu chứng nhận”. Đặc trưng của nhãn hiệu chứng nhận là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu. Như vậy, có thể thấy rằng mục đích của chủ sở hữu khi bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận chính là cho phép người khác “sử dụng” nhãn hiệu đó trên hàng hoá, dịch vụ của họ. Do đó, việc li-xăng nhãn hiệu chứng nhận sẽ không diễn ra trên thực tế.

Theo tác giả, cần phải sửa đổi quy định của pháp luật về đối tượng của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu bằng cách loại trừ “nhãn hiệu chứng nhận” ra khỏi đối tượng có thể được li-xăng.

Thứ ba, chưa quy định đầy đủ về các hình thức li-xăng nhãn hiệu

Pháp luật Việt Nam chưa có các quy định trực tiếp về các hình thức chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu, mà chỉ có quy định về “*các dạng hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN*” tại Điều 143 Luật SHTT. Theo đó, hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN sẽ có các dạng sau: hợp đồng độc quyền, hợp đồng không độc quyền và hợp đồng thứ cấp. Như vậy, pháp luật Việt Nam ghi nhận các hình thức li-xăng nhãn hiệu gồm: li-xăng độc quyền, li-xăng không độc quyền, li-xăng thứ cấp. Bên cạnh đó, việc phân loại hiện nay còn đề cập chưa đầy đủ đến các dạng của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, nhất là việc quy định về li-xăng thứ cấp nhưng lại không đề cập tới loại “li-xăng sơ cấp”.

Theo tác giả, quy định của pháp luật nên bổ sung thêm các hình thức li-xăng nhãn hiệu sau:

- *Li-xăng sơ cấp*: đây là hình thức li-xăng mà bên li-xăng là chủ sở hữu nhãn hiệu.

- *Li-xăng đầy đủ*: là sự thoả thuận mà theo đó bên nhận li-xăng có đầy đủ quyền sử dụng nhãn hiệu như chủ sở hữu nhãn hiệu.

- *Li-xăng một phần*: là sự thoả thuận mà theo đó bên nhận li-xăng sẽ chỉ có một phần quyền sử dụng nhãn hiệu so

với chủ sở hữu nhãn hiệu. Việc li-xăng một phần này có thể là diễn ra dưới các dạng sau:

+ Đối với các nhãn hiệu được bảo hộ cho nhiều nhóm hàng hoá, dịch vụ khác nhau và bên nhận li-xăng nhãn hiệu chỉ được sử dụng nhãn hiệu cho một hoặc vài nhóm hàng hoá, dịch vụ đó.

+ Pháp luật quy định việc “sử dụng” nhãn hiệu bao gồm rất nhiều các hành vi nhưng hợp đồng li-xăng nhãn hiệu một phần thì bên nhận li-xăng chỉ có thể thực hiện một hoặc một vài hành vi trong phạm vi cho phép của bên li-xăng.

Thứ tư, bất cập trong quy định pháp luật về nội dung của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu

Mỗi hợp đồng li-xăng là duy nhất, phản ánh nhu cầu và kỳ vọng cụ thể của bên giao và bên nhận li-xăng. Sự đa dạng của các loại hợp đồng là vô hạn và chỉ bị giới hạn bởi nhu cầu của các bên, pháp luật và các quy định có liên quan [4]. Tuy nhiên, để đảm bảo cả sự “tự do ý chí” của các bên tham gia và tính “thượng tôn” của pháp luật, Việt Nam đã có các quy định về nội dung của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu; theo đó, một hợp đồng li-xăng nhãn hiệu phải có các nội dung chủ yếu được quy định tại Điều 144 của Luật SHTT như sau: 1) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được nhận chuyển quyền; 2) Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng; 3) Dạng hợp đồng; 4) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ; 5) Thời hạn hợp đồng; 6) Giá chuyển giao quyền sử dụng; 7) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

Quy định trên đã liệt kê một cách tương đối đầy đủ các nội dung được xem là cơ bản và cần có của một hợp đồng li-xăng. Song một số nội dung được liệt kê ở quy định này là không thực sự cần thiết, như nội dung (1) vì hiển nhiên sẽ có trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu [5]. Ngoài ra, việc liệt kê các quy định này chưa thể hiện được hết bản chất của một hợp đồng li-xăng nói chung và hợp đồng li-xăng nhãn hiệu nói riêng. Về bản chất, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu là một thoả thuận dân sự, do vậy cần tôn trọng ý chí của các bên trong giao dịch dân sự, đó là dựa trên nguyên tắc “bình đẳng” và “tự nguyện”. Tuy nhiên, việc không quy định bắt buộc những nội dung cần phải có trong một hợp đồng li-xăng nhãn hiệu để cho các bên tham gia hợp đồng tự do quyết định những nội dung cần phải có sẽ phù hợp hơn với các quốc gia có nền pháp luật về SHTT phát triển lâu đời như Hoa Kỳ [6]. Còn đối với Việt Nam thì nên có quy định các nội dung cơ bản của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu. Điều này sẽ giúp các bên tham gia hợp đồng có định hướng trong việc thoả thuận các nội dung trong hợp đồng và đảm bảo lợi ích cho các bên tham gia giao dịch khi có tranh chấp xảy ra. Tuy nhiên, để đảm bảo sự tự do trong thoả thuận của các bên tham gia hợp đồng li-xăng nhãn hiệu thì khi quy định về các điều khoản có trong hợp đồng, pháp luật nên sử dụng thuật ngữ “có thể

có các nội dung” giống như quy định tại Điều 398 Khoản 2 Bộ luật Dân sự năm 2015 về nội dung của hợp đồng dân sự thay vì sử dụng thuật ngữ mang tính chất bắt buộc như tại Điều 144, Luật SHTT: “Hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN phải có các nội dung chủ yếu sau đây”. Bởi vì nếu sử dụng thuật ngữ “phải có” như hiện nay sẽ dẫn tới các rủi ro cho các bên mà rủi ro nhất là khả năng hợp đồng vô hiệu khi thiếu một trong các điều khoản phải có. Chưa kể việc định sẵn các nội dung chủ yếu này sẽ bó hẹp quyền tự do giao kết hợp đồng của các bên. Vậy, để đảm bảo tính hướng dẫn và duy trì quyền tự do cam kết hợp đồng, các nội dung chủ yếu trên chỉ nên là nội dung mang tính chất gợi mở, hướng dẫn.

Theo đó, tác giả đưa ra các khuyến nghị về các điều khoản cơ bản cần có trong một hợp đồng li-xăng nhãn hiệu bao gồm: (i) dạng hợp đồng; (ii) phạm vi chuyển giao bao gồm: phạm vi quyền sử dụng, phạm vi về không gian; (iii) thời hạn của hợp đồng; (iv) quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

Thứ năm, chưa có quy định trực tiếp về kiểm soát chất lượng hàng hoá, dịch vụ gắn với nhãn hiệu

Việc kiểm soát chất lượng hàng hoá, dịch vụ gắn với nhãn hiệu luôn là mục tiêu cần duy trì của chủ sở hữu trong khi li-xăng nhãn hiệu [7]. Tuy nhiên, trong quá trình li-xăng nhãn hiệu, đặc biệt đối với những chủ sở hữu nhãn hiệu li-xăng nhãn hiệu của mình cho nhiều chủ thể khác nhau, trong phạm vi không gian lãnh thổ rộng tại nhiều nơi, nhiều quốc gia và thời gian li-xăng nhãn hiệu cho các bên lại đa dạng thì chủ sở hữu nhãn hiệu khó có đủ điều kiện và thời gian để thường xuyên kiểm soát chất lượng hàng hoá, dịch vụ gắn với nhãn hiệu của các bên li-xăng. Do đó, thông thường khi ký kết hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, các bên thường có một điều khoản về kiểm soát chất lượng hàng hoá, dịch vụ gắn với nhãn hiệu. Những quy định về kiểm soát chất lượng là cần thiết cho việc duy trì quyền đối với nhãn hiệu và việc bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu [8]. Đến nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định trực tiếp việc “kiểm soát chất lượng” như một nội dung cơ bản cần có của một hợp đồng li-xăng nhãn hiệu. Việc kiểm soát chất lượng của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu không được coi là một nội dung phải có trong hợp đồng li-xăng theo quy định tại Điều 144 Khoản 1 Luật SHTT mà chỉ được quy định gián tiếp thông qua quy định về các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền tại Điều 144 Khoản 2 điểm c Luật SHTT: “*Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hoá, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp*”. Theo đó, nhằm đảm bảo chất lượng hàng hoá, dịch vụ do bên li-xăng sản xuất hoặc cung cấp thì bên li-xăng có quyền buộc bên nhận li-xăng mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các

nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyên quyền hoặc của bên thứ ba do bên li-xăng nhãn hiệu chỉ định. Tuy nhiên, quy định này chưa tính đến việc kiểm soát chất lượng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu mà không cần phải bắt buộc áp dụng phương thức, công nghệ sản xuất, nguyên vật liệu của bên li-xăng hoặc một bên thứ ba khác do bên li-xăng nhãn hiệu chỉ định.

Tác giả đưa ra khuyến nghị nên dành một điều khoản riêng trong Luật SHTT quy định về việc “kiểm soát chất lượng” trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu. Theo đó, pháp luật nên quy định việc định nghĩa thế nào là “kiểm soát chất lượng khi li-xăng nhãn hiệu” trong hợp đồng để tránh cho các bên tham gia li-xăng chỉ tập trung vào việc kiểm soát chất lượng sản phẩm [9]. Ngoài ra, các dạng kiểm soát chất lượng trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu nên được pháp luật quy định bao gồm:

- Kiểm soát trực tiếp chất lượng hàng hoá, dịch vụ ở giai đoạn sản xuất/cung ứng theo hợp đồng li-xăng nhãn hiệu. Cụ thể, bên li-xăng sẽ yêu cầu bên nhận li-xăng buộc phải áp dụng phương thức, công nghệ sản xuất của mình hoặc mua những nguyên vật liệu cần thiết cho việc sản xuất/cung ứng hàng hoá, dịch vụ từ bên li-xăng hoặc bên thứ ba khác do bên li-xăng chỉ định [10].

- Kiểm soát trên hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được li-xăng thông qua việc đưa ra các điều kiện, yêu cầu về chất lượng kiểm duyệt để hàng hoá, dịch vụ sản xuất theo hợp đồng li-xăng được đưa ra thị trường. Có nghĩa là, thậm chí chủ sở hữu không yêu cầu bên nhận li-xăng phải áp dụng phương thức sản xuất của mình hoặc mua những nguyên vật liệu từ những nhà cung ứng chỉ định thì chủ sở hữu vẫn có thể đảm bảo quyền lợi của mình bằng cách đưa ra các yêu cầu kiểm soát chất lượng của hàng hoá, dịch vụ trước khi chúng được đưa ra thị trường. Những điều kiện, yêu cầu về chất lượng này có thể được xây dựng dựa trên chính khuôn mẫu hàng hoá, dịch vụ được sản xuất/cung ứng bởi chủ sở hữu.

Kết luận

Nhãn hiệu là một loại tài sản trí tuệ nên trong cùng một thời điểm có thể có nhiều người cùng “sử dụng” nhãn hiệu. Do đó, việc khai thác “quyền sử dụng” nhãn hiệu mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho chủ sở hữu cũng như những người được chủ sở hữu cho phép li-xăng nhãn hiệu. Mặc dù bản chất của việc li-xăng nhãn hiệu là một loại giao dịch dân sự dựa trên sự tự do ý chí và sự thoả thuận của các bên tham gia giao dịch, song việc hoàn thiện các quy định pháp luật về li-xăng nhãn hiệu là cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành, phát triển thị trường giao dịch, thúc đẩy thương mại hoá nhãn hiệu, hướng tới nền kinh tế tri thức, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Do đó trong thời gian tới, cần hoàn thiện pháp luật về li-xăng nhãn hiệu như sau:

(1) Đưa ra nội hàm về khái niệm “chuyên quyền sử dụng nhãn hiệu” và bổ sung chủ thể có quyền li-xăng nhãn hiệu - ngoài chủ sở hữu nhãn hiệu thì còn có người được chủ sở hữu đồng ý cho phép li-xăng nhãn hiệu.

(2) Sửa đổi quy định của pháp luật về đối tượng của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu bằng cách loại trừ “nhãn hiệu chứng nhận” ra khỏi đối tượng có thể được li-xăng.

(3) Bổ sung thêm các hình thức li-xăng nhãn hiệu trong các quy định của pháp luật: li-xăng sơ cấp, li-xăng đầy đủ và li-xăng một phần.

(4) Sửa đổi quy định tại Điều 144 Luật SHTT về các điều khoản cơ bản cần có trong một hợp đồng li-xăng nhãn hiệu bao gồm: (i) dạng hợp đồng; (ii) phạm vi chuyển giao bao gồm: phạm vi quyền sử dụng, phạm vi về không gian; (iii) thời hạn của hợp đồng; (iv) quyền và nghĩa vụ của bên chuyên quyền và bên được chuyển quyền.

(5) Dành một điều khoản riêng trong Luật SHTT quy định về việc “kiểm soát chất lượng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu” trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2005, sửa đổi 2009), *Luật SHTT*.
- [2] Cục SHTT (2017), *Báo cáo thường niên*, NXB Hồng Đức.
- [3] Kenneth D. McKay, Sim Lowman Ashton & McKay (2015), “Guide on trademark licensing”, *Project on Innovation and Technology Transfer Support Structure for National Institutions (CDIP/3/INF2)*, Geneva, p.1, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_16/cdip_16_inf_2.pdf.
- [4] WIPO (2008), *Trao đổi giá trị: Đàm phán hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng công nghệ*, tr.42.
- [5] Nguyễn Thị Hạnh Lê (2014a), “Pháp luật Liên minh châu Âu về hợp đồng li-xăng nhãn hiệu và một số bài học kinh nghiệm”, *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp*, **5(261)**, tr.58.
- [6] Hồ Thuý Ngọc (2014), “Pháp luật về hợp đồng chuyển giao quyền SHCN của Việt Nam và Hoa Kỳ dưới góc nhìn so sánh”, *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật*, **7(315)**, tr.70.
- [7] Kathleen T. Petrich (2014), “Quality control in trademark licensing: how much is too much”, *The Licensing Journal*, **43(9)**, pp.1-6.
- [8] Robert W. Gomulkiewicz, Xuan - Thao Nguyen, Danielle M. Conway (2011), *Licensing Intellectual Property: Law and Application*, Wolters Kluwer, Second Edition, p.106.
- [9] Irene Calboli (2007), “The sunset of ‘Quality control’ in modern trademark licensing”, *American University Law Review*, **57(2)**, p.348.
- [10] Nguyễn Thị Hạnh Lê (2014b), “Điều khoản kiểm soát chất lượng trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu”, *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp*, **23**, tr.20-28.