

# PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ TRUNG QUỐC - BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

● NGUYỄN THANH TÙNG

## TÓM TẮT:

Bài viết đề cập đến một số quy định của pháp luật Liên minh châu Âu và Trung Quốc về vấn đề chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Từ đó, tác giả rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, đáp ứng nhu cầu hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ trong thời đại Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

**Từ khóa:** Liên minh châu Âu, nhãn hiệu, Luật Sở hữu trí tuệ, chuyển giao nhãn hiệu.

## 1. Đặt vấn đề

Trong nền kinh tế tri thức hiện nay, nhãn hiệu của doanh nghiệp được xem là loại tài sản vô hình rất có giá trị, thậm chí giá trị quy đổi bằng tiền của nhãn hiệu còn cao hơn nhiều so với giá trị của các tài sản hữu hình của một doanh nghiệp như nhà xưởng, dây chuyền sản xuất,... Về nguyên tắc, chỉ có chủ sở hữu nhãn hiệu mới có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt nhãn hiệu. Song, pháp luật cũng cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chủ thể được chủ sử dụng nhãn hiệu chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó thông qua hợp đồng thứ cấp để chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó cho chủ thể khác để tìm kiếm lợi nhuận.

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019) (Luật Sở hữu trí tuệ) và các văn bản hướng dẫn thi hành đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc tạo hành lang pháp lý an

toàn cho các chủ thể trong các giao dịch liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trong đó có chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Tuy nhiên, một số quy định về thương mại hóa đối với nhãn hiệu thông qua hình thức chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu ở Việt Nam cũng đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần phải sửa đổi để hoàn thiện. Trong bài viết này, thông qua việc nghiên cứu pháp luật của Liên minh châu Âu và Trung Quốc về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, tác giả đề xuất một số bài học kinh nghiệm cho việc hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu ở Việt Nam.

## 2. Pháp luật của Liên minh châu Âu

Châu Âu được xem là cái nôi khởi phát cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới (cụ thể xuất phát từ nước Anh, sau đó lan rộng ra châu Âu và các nước khác), có vai trò to lớn trong việc đặt nền móng thúc đẩy tăng năng suất lao động

vượt bậc, tạo ra hàng hóa ngày càng nhiều để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Thế giới chứng kiến sự ra đời của Liên minh châu Âu hay Liên hiệp châu Âu (European Union), cũng được gọi là Khối Liên Âu, viết tắt là EU, là liên minh kinh tế - chính trị bao gồm 27 quốc gia thành viên thuộc châu Âu (hiện nay chỉ còn lại 26 quốc gia thành viên do nước Anh đã rời khỏi liên minh).

Liên minh châu Âu được thành lập bởi Hiệp ước Maastricht vào ngày 1/11/1993 dựa trên Cộng đồng châu Âu (EC), trên nền tảng chủ nghĩa toàn cầu hóa nói riêng và chủ nghĩa tư bản nói chung. Liên minh châu Âu không chỉ có những đóng góp quan trọng dưới góc độ kinh tế mà còn đóng góp cho hệ thống pháp luật thế giới những quy định hết sức quý giá, trong đó có các quy định về nhãn hiệu và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.

Vấn đề về nhãn hiệu và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được quy định chủ yếu tại Chỉ thị của Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu số 208/95/EC về việc thống nhất quy định của quốc gia thành viên về nhãn hiệu; Quy chế của Hội đồng Liên minh châu Âu số 207/2009 về nhãn hiệu cộng đồng. Bên cạnh đó còn có các văn bản hướng dẫn của Văn phòng Hải hòa luật pháp trong thị trường nội khối của Liên minh châu Âu (The Office of Harmonization for the Internal Market - OHIM). Liên quan đến vấn đề chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, pháp luật Liên minh châu Âu có một số quy định đáng lưu ý sau:

*i) Quy định về nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu:* Nội dung này được quy định đồng thời tại Khoản 2 Điều 8 Chỉ thị 2008/95/EC của Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu và Khoản 2 Điều 22 Quy chế 207/2009 của Hội đồng Liên minh châu Âu. Theo những quy định này, hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu bao gồm những nội dung cơ bản sau: Thời hạn chuyển quyền; dạng hợp đồng chuyển quyền; phạm vi giới hạn quyền sử dụng nhãn hiệu được chuyển quyền; phạm vi lãnh thổ mà nhãn hiệu được sử dụng; chất lượng của hàng hóa được sản xuất hoặc dịch vụ được cung cấp bởi bên nhận chuyển quyền. Có thể nhận thấy, quy định về nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của Liên minh châu Âu được quy định theo một hướng mở,

theo đó, pháp luật chỉ mang tính định hướng bằng cách nêu ra những nội dung cơ bản nên có trong một hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.

Những nội dung cơ bản này gắn liền với những quyền độc quyền của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu của mình, và chỉ có chủ sở hữu mới có được những quyền năng ấy. Vì quy định theo hướng mở, nên tùy thuộc vào từng điều kiện cũng như ý chí của mình mà các bên trong hợp đồng có thể bổ sung thêm các điều khoản phù hợp. Đồng thời, việc chỉ quy định một số nội dung cơ bản trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu như vậy cũng khẳng định được tính chuyên ngành của một văn bản quy phạm pháp luật về nhãn hiệu của Liên minh châu Âu. Điều đó có nghĩa, những nội dung khác trong hợp đồng như giá trị hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, chế tài do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp,... sẽ được tham chiếu ở văn bản pháp luật chung khác về hợp đồng.

*ii) Quy định về những nội dung không cho phép thỏa thuận trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu:* Một điều rất đặc biệt trong Chỉ thị 2008/95/EC của Nghị viện châu Âu, Hội đồng Liên minh châu Âu và Quy chế 207/2009 của Hội đồng Liên minh châu Âu đó là: Không có quy định cụ thể về những nội dung không cho phép thỏa thuận trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, song điều đó không có nghĩa là chủ sở hữu nhãn hiệu muốn thỏa thuận nội dung gì trong hợp đồng cũng được. Để ngăn chặn việc chủ sở hữu nhãn hiệu có thể lạm dụng sự độc quyền của mình đối với nhãn hiệu mà có những hành vi gây bất lợi cho cộng đồng, xã hội lẫn bên nhận chuyển quyền, dù không có quy định cụ thể về những nội dung không cho phép thỏa thuận trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, song với quy định được nêu ở Khoản 2 Điều 8 Chỉ thị 2008/95/EC của Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu và Khoản 2 Điều 22 Quy chế 207/2009 của Hội đồng Liên minh châu Âu, các nhà lập pháp của Liên minh châu Âu vẫn đạt được mục đích của mình. Bởi lẽ, đây chính là những vấn đề liên quan đến quyền độc quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu có thể viện dẫn các điều khoản trong hợp đồng để chống lại bên nhận chuyển quyền sử dụng

nhãn hiệu vi phạm nghĩa vụ liên quan. Điều này có nghĩa là ngoài những nội dung được liệt kê trong quy định này, chủ sở hữu không được phép định ra bất cứ nghĩa vụ nào khác cho bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu<sup>1</sup>.

iii) *Quy định về đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu:* Theo quy định tại Khoản 5 Điều 22 Quy chế số 207/2009 của Hội đồng Liên minh châu Âu quy định: “Theo yêu cầu của một trong các bên, việc cấp hoặc chuyển nhượng li-xăng nhãn hiệu sẽ được đăng ký hoặc công bố”. Điều này cũng được thể hiện trong cuốn Sổ tay OHIM (OHIM the Manual) tại phần Giới thiệu: “Việc đăng ký li-xăng là không bắt buộc và không ảnh hưởng đến hiệu lực của li-xăng”. Từ những quy định này có thể nhận thấy pháp luật Liên minh châu Âu không quy định việc đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là nghĩa vụ đối với các bên. Các bên có quyền tự định đoạt về việc có đăng ký hợp đồng này hay không, đồng thời hợp đồng này vẫn có hiệu lực đối với các bên ngay cả khi không được đăng ký.

Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 23 Quy chế số 207/2009 của Hội đồng Liên minh châu Âu cũng quy định: “Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba có liên quan nếu nó được đăng ký”. Quy định này nhằm bảo vệ các bên trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu trước những hành vi xâm phạm có thể xảy ra do bên thứ ba có liên quan gây ra. Đồng thời, việc đăng ký hợp đồng này cũng là cách để giúp bên thứ ba có liên quan nắm được thông tin về sự tồn tại của hợp đồng này, từ đó, tránh thực hiện các hành vi xâm phạm ảnh hưởng đến hợp đồng cũng như quyền lợi hợp pháp của các bên trong hợp đồng.

iv) *Quy định về “bên thứ ba có liên quan”:* Theo quy định tại cuốn Sổ tay OHIM thì “bên thứ ba có liên quan” gồm cá nhân, tổ chức thuộc một trong hai trường hợp sau: Một là, là chủ thể có được các quyền từ nhãn hiệu mà trái với hợp đồng li-xăng nhãn hiệu của các chủ thể khác; Hai là, có hành vi đăng ký nhãn hiệu/dấu hiệu hoặc một quyền có liên quan mà xâm phạm đến hợp đồng li-xăng nhãn hiệu của chủ thể khác.

v) *Quy định về việc chủ sở hữu từ bỏ toàn bộ hay một phần chính nhãn hiệu đang được li-xăng*

*nhãn hiệu:* Nội dung này được quy định tại Điều 50 Quy chế số 207/2009 của Hội đồng Liên minh châu Âu và phần Mở đầu của Sổ tay OHIM. Theo đó, nếu hợp đồng li-xăng nhãn hiệu được đăng ký thì việc chủ sở hữu từ bỏ toàn bộ hoặc một phần nhãn hiệu (đang được li-xăng) chỉ được đăng ký và công nhận nếu chủ sở hữu chứng minh được là đã thông báo cho bên nhận li-xăng biết về ý định từ bỏ nhãn hiệu của chủ sở hữu; Đồng thời, bên nhận li-xăng cũng có quyền yêu cầu chủ sở hữu phải thông báo trước về ý định từ bỏ nhãn hiệu của chủ sở hữu. Quy định này được đặt ra nhằm tránh cho bên nhận li-xăng phải chịu những tổn thất do hành vi từ bỏ nhãn hiệu mà không thông báo trước cho bên nhận li-xăng.

### **3. Pháp luật của Trung Quốc**

Luật Nhãn hiệu của Trung Quốc được Quốc hội Trung Quốc thông qua lần đầu tiên vào năm 1982 và được sửa đổi bổ sung qua các năm 1993, 2001, 2013 và năm 2019. Từ đó cho thấy, Luật Nhãn hiệu ở Trung Quốc đã trải qua quá trình phát triển đáng kể trong thế kỷ qua để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, của nhà sản xuất trong xã hội Trung Quốc trước xu thế toàn cầu hóa. Theo Luật Nhãn hiệu Trung Quốc, có những nội dung liên quan đến chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đáng lưu ý sau đây:

i) *Về việc ghi lại (recordation) hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu:*

Theo Luật Nhãn hiệu Trung Quốc, các hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nói chung có thể được ghi lại mà không cần có sự chấp thuận nào của Văn phòng Nhãn hiệu. Mục đích của việc này là để cho phép bên thứ ba có liên quan tìm kiếm xem các nhãn hiệu có được sử dụng theo các thỏa thuận chuyển quyền hay không; Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giám sát của chính quyền đối với chất lượng của hàng hóa được sản xuất có gắn nhãn hiệu theo hợp đồng chuyển quyền; Đảm bảo sự nhất quán và khả năng dự báo về chất lượng của những hàng hóa này cho người tiêu dùng<sup>2</sup>. Người chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải nộp hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho Văn phòng Nhãn hiệu để ghi lại và Văn phòng Nhãn hiệu sẽ xuất bản nó. Hợp đồng chuyển quyền không được ghi lại thì không được được sử

dụng như một biện pháp bảo vệ chống lại bên thứ ba một cách thiện chí<sup>3</sup>.

*ii) Về các dạng hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu:*

Trong phần Giải thích một số câu hỏi về việc áp dụng pháp luật trong xét xử các vụ việc tranh chấp dân sự về nhãn hiệu do Tòa án tối cao của Trung Quốc ban hành đã phân loại các dạng chuyển quyền dựa trên phạm vi quyền sử dụng nhãn hiệu của người được cấp phép và vị thế của người được cấp phép trong các vụ kiện tụng<sup>4</sup>. Theo đó, có 3 dạng hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu:

- Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu độc quyền (Exclusive license): Chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu độc quyền cho bên nhận quyền trong một thời hạn theo thỏa thuận, trong một lãnh thổ xác định và theo một cách thức thỏa thuận; chủ sở hữu nhãn hiệu không được sử dụng nhãn hiệu đó.

- Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu duy nhất (sole license): Chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu duy nhất và độc quyền cho bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đó trong một thời hạn theo thỏa thuận, trong một lãnh thổ xác định và theo một cách thức thỏa thuận; Tuy nhiên, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể tiếp tục sử dụng nhãn hiệu đó nhưng không được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đó cho một bên khác.

- Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không độc quyền (Non - Exclusive license): Chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho bên thứ ba sử dụng trong một thời hạn theo thỏa thuận, trong một lãnh thổ xác định và theo một cách thức thỏa thuận; nhưng chủ sở hữu nhãn hiệu vẫn có thể sử dụng nhãn hiệu đó cũng như có quyền chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đó cho các bên khác.

*iii) Về thẩm quyền khởi kiện hành vi vi phạm nhãn hiệu:*

Luật Nhãn hiệu Trung Quốc quy định, người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng độc quyền có thể khởi kiện hành vi vi phạm tại Tòa án nhân dân thay cho người chuyển quyền (chủ sở hữu nhãn hiệu); người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu duy nhất cũng có thể khởi kiện hành vi vi phạm trước Tòa

án nhân dân cùng với chủ sở hữu nhãn hiệu; hoặc có thể khởi kiện độc lập nếu chủ sở hữu nhãn hiệu không khởi kiện; người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không độc quyền chỉ được quyền khởi kiện hành vi vi phạm nếu người đó đã được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép khởi kiện<sup>5</sup>.

*iv) Về nghĩa vụ chịu trách nhiệm đối với chất lượng hàng hóa, dịch vụ có gắn nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu:*

Theo Luật Nhãn hiệu Trung Quốc, “bất kỳ người sử dụng nhãn hiệu nào cũng phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa mà nhãn hiệu đó được sử dụng”. Nói cách khác, cả chủ sở hữu nhãn hiệu và người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu<sup>6</sup> phải có nghĩa vụ đảm bảo chất lượng hàng hóa, miễn là nhãn hiệu được sử dụng với hàng hóa đó. Bên cạnh đó, luật này cũng quy định, bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ giám sát chất lượng của hàng hóa khi bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó và bên nhận quyền sử dụng sẽ phải đảm bảo chất lượng của hàng hóa sử dụng nhãn hiệu đó<sup>7</sup>.

*v) Về quyền sở hữu đối với giá trị vô hình của nhãn hiệu sau khi các bên chấm dứt hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu:*

Sau khi các bên chấm dứt hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, các bên có thể phát sinh tranh chấp về quyền sở hữu các lợi ích, chẳng hạn như giá trị vô hình ngày càng tăng lên của nhãn hiệu sau quá trình sử dụng của bên nhận quyền. Để giải quyết vấn đề này, Luật Nhãn hiệu Trung Quốc cũng quy định theo hướng sau khi chấm dứt hợp đồng, quyền sở hữu nhãn hiệu đó vẫn thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu, do đó những giá trị vô hình gia tăng của nhãn hiệu cũng phải thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu.<sup>8</sup>

#### **4. Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong xây dựng pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu**

Qua việc tìm hiểu và phân tích một số quy định cơ bản về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của Liên minh châu Âu và Trung Quốc, tác giả nhận thấy, pháp luật về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam đã có những nội dung tương đồng, song cũng có những nội dung cần học hỏi để hoàn thiện pháp

luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Theo tác giả, Việt Nam cần học hỏi để hoàn thiện những vấn đề sau:

*Thứ nhất, về cách xây dựng quy định về nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu*

Qua nghiên cứu pháp luật của các quốc gia nêu trên, tác giả nhận thấy, pháp luật Liên minh châu Âu không quy định theo hướng liệt kê các nội dung hợp đồng và bắt buộc hợp đồng chuyển quyền nào cũng phải có những nội dung đó như quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT của Việt Nam. Theo đó, Liên minh châu Âu chỉ quy định theo hướng định hướng một số nội dung cơ bản và có tính chuyên biệt mà một hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nên có (như phạm vi sử dụng nhãn hiệu, phạm vi lãnh thổ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, thời hạn chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, vấn đề kiểm soát chất lượng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất bởi bên nhận chuyển quyền), để giúp cho các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng có thể nhận biết được những nội dung đặc thù của loại hợp đồng này để lưu ý trong thỏa thuận;

Đồng thời, quy định này cũng thể hiện được tính “chuyên ngành” của pháp luật về nhãn hiệu hơn, thay vì quy định những nội dung phải có trong hợp đồng này nhưng lại bị trùng lặp với những quy định đã có trong các luật điều chỉnh về hợp đồng khác như Bộ luật Dân sự và Luật Thương mại (ví dụ: tên, địa chỉ của các bên giao kết hợp đồng; căn cứ chuyển giao; quyền và nghĩa vụ của các bên; giá trị hợp đồng).

Mặc dù, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam cố gắng liệt kê rõ các nội dung phải có của hợp đồng là để giúp các bên thuận tiện trong việc soạn thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng, song nhược điểm của phương pháp liệt kê này là sẽ bỏ sót một số vấn đề cũng quan trọng khác trong hợp đồng như: Chế tài xử lý vi phạm hợp đồng, các phương thức giải quyết tranh chấp, đồng tiền thanh toán, phương thức thanh toán,... Do đó, cần thay đổi cách xây dựng quy định này theo hướng định hướng như pháp luật của Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Đồng thời cũng cần bỏ cụm từ “phải có” trong quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam vì nó mang tính chất bắt buộc. Điều này là chưa phù hợp với nguyên tắc căn bản của việc

giao kết hợp đồng là nguyên tắc tự do thỏa thuận, tự nguyện giao kết và quyền tự định đoạt của các bên trong hợp đồng.

*Thứ hai, về quyền khởi kiện hành vi vi phạm quyền đối với nhãn hiệu của bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu*

Vấn đề này được quy định tại Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ và Khoản 4 Điều 24 Nghị định 105/2006/NĐ-CP của Chính phủ nhưng lại được quy định một cách chung chung, không rõ ràng. Do đó, pháp luật cần có sự điều chỉnh rõ ràng về vấn đề này để tránh gây khó khăn trong vấn đề áp dụng. Qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy có thể học hỏi kinh nghiệm trong quy định pháp luật của Trung Quốc để xây dựng giải pháp cho vấn đề này. Cụ thể:

(1) Đối với bên nhận chuyển quyền trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu độc quyền: Có quyền tự thực hiện biện pháp khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình phát sinh trong khuôn khổ của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu sau khi đã thông báo cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Đây là chủ thể có quyền và lợi ích sẽ bị xâm phạm một cách trực tiếp và bị ảnh hưởng nhiều nhất, bởi có thể đây là chủ thể được quyền sử dụng duy nhất nhãn hiệu trong thời gian đó (nếu như bên nhận chuyển quyền sử dụng này không cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu trong thời gian hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có hiệu lực).

(2) Đối với bên nhận chuyển quyền trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không độc quyền: Chỉ được thực hiện biện pháp khởi kiện nếu như được chủ sở hữu nhãn hiệu đồng ý và điều đó phải được ghi nhận rõ trong hợp đồng. Bởi đây không phải là chủ thể chủ thể duy nhất trong thời gian hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có hiệu lực, mà có thể có nhiều chủ thể khác cũng được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu từ chủ sở hữu, nên mức độ bị xâm phạm sẽ bị hạn chế hơn.

(3) Đối với bên nhận chuyển quyền trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng thứ cấp: Chỉ có quyền kiến nghị với bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho mình mà không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu để xử lý hành vi vi phạm, bởi hợp đồng này chỉ là hợp đồng phái

sinh từ hợp đồng chuyển quyền sử dụng trực tiếp (không phải do chủ sở hữu nhãn hiệu trực tiếp chuyển quyền sử dụng), mức độ bị xâm phạm thường có phần hạn chế hơn nhiều so với hai trường hợp nêu trên.

*Thứ ba, quy định về kiểm soát chất lượng hàng hóa, dịch vụ của bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đối với bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu*

Hiện nay, Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam chưa có quy định điều chỉnh vấn đề này, trong khi đó, pháp luật của Trung Quốc và Liên minh châu Âu đều đã có quy định từ lâu. Theo tác giả, Luật Sở hữu trí tuệ cần quy định vấn đề này theo hướng bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải có trách nhiệm kiểm tra chất lượng của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu của bên nhận để đảm bảo hàng hóa được sản xuất, dịch vụ được cung cấp có chất lượng như hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ mình cung cấp. Bên nhận chuyển quyền sử dụng phải có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi cho bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tiến hành kiểm tra. Như vậy, theo tác giả, hoạt động này có tính chất vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nhằm mục đích bảo vệ uy tín của nhãn hiệu, ngăn chặn việc bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu lợi dụng uy tín của nhãn hiệu để bán những hàng hóa, cung cấp dịch vụ kém chất lượng, gây thiệt hại cho người

tiêu dùng cũng như gây thiệt hại cho chính chủ sở hữu nhãn hiệu đó.

*Thứ tư, về quyền sở hữu đối với giá trị vô hình của nhãn hiệu sau khi các bên chấm dứt hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu*

Để giải quyết trường hợp sau khi các bên chấm dứt hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, các bên có thể phát sinh tranh chấp về quyền sở hữu các lợi ích, chẳng hạn như giá trị vô hình ngày càng tăng lên của nhãn hiệu sau quá trình sử dụng của bên nhận quyền. Luật Sở hữu trí tuệ cần bổ sung quy định theo hướng sau khi chấm dứt hợp đồng, quyền sở hữu nhãn hiệu đó vẫn thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu, do đó những giá trị vô hình gia tăng của nhãn hiệu cũng phải thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu.

*Thứ năm, quy định về việc chủ sở hữu từ bỏ toàn bộ hay một phần chính nhãn hiệu đang được li-xăng nhãn hiệu: Luật Sở hữu trí tuệ cần bổ sung quy định: Việc chủ sở hữu từ bỏ toàn bộ hoặc một phần nhãn hiệu (đang được li-xăng) chỉ được công nhận nếu chủ sở hữu chứng minh được là đã thông báo cho bên nhận li-xăng biết về ý định từ bỏ nhãn hiệu của chủ sở hữu. Đồng thời, bên nhận li-xăng cũng có quyền yêu cầu chủ sở hữu phải thông báo trước về ý định từ bỏ nhãn hiệu của chủ sở hữu. Quy định này được đặt ra nhằm tránh cho bên nhận li-xăng phải chịu những tổn thất do hành vi từ bỏ nhãn hiệu mà không thông báo trước cho bên nhận li-xăng■*

**TÀI LIỆU TRÍCH DẪN:**

<sup>1</sup> Nguyễn Thị Hạnh Lê (2014), “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, số 5 (261), T3/2014.

<sup>2</sup> LIU CHUNTIAN, INTELLECTUAL PROPERTY LAW 314 (Higher Education Press, 4th ed. 2010)

<sup>3</sup> Xem Trademark Law of PRC, supra note 16, at art 43 section 3.

<sup>4</sup> Xem Interpretation by the Supreme People’s Court of Several Issues Relating to Application of Law to Trial of Case of Civil Dispute Over Trademark (promulgated by Adjudication Comm. of the Supreme People’s Court, 12 October 2002, effective 16 October 2002) 32 SUP. PEOPLE’S CT. GAZ, art. 3 (China)

<sup>5</sup> Xem Interpretation by the Supreme People’s Court of Several Issues Relating to Application of Law to Trial of Case of Civil Dispute Over Trademark (promulgated by Adjudication Comm. of the Supreme People’s Court, 12 October 2002, effective 16 October 2002) 32 SUP. PEOPLE’S CT. GAZ, art. 4 (China)

<sup>6</sup> Xem Trademark Law of PRC, supra note 16, at art 7 section 2.

<sup>7</sup> Xem Trademark Law of PRC, supra note 16, at art 43 section 1.

<sup>8</sup> Cui Guobin, The Allocation of The Goodwill Attached To the Trademark After The Termination of The Trademark License Contract, 12 JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY 10 (2012).

**TÀI LIỆU THAM KHẢO:**

1. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019) và các văn bản hướng dẫn thi hành
2. Nguyễn Thị Hạnh Lê (2014). 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*, số 5 (261), T3/2014.
3. *Chi thị của Nghị viện châu Âu và Hội đồng liên minh châu Âu số 208/95/EC về việc thống nhất quy định của quốc gia thành viên về nhãn hiệu và Quy chế của Hội đồng Liên minh châu Âu số 207/2009 về nhãn hiệu cộng đồng.*
4. Liu Chuntian (2010). Intellectual Property Law 314, 4th ed.China: Higher Education Press.
5. Trademark Law of PRC, *supra & note 16*, at art 43 section 3. Retrieved from: <https://www.wipo.int/edocs/lex-docs/laws/en/cn/cn195en.pdf>.
6. Interpretation by the Supreme People's Court of Several Issues Relating to Application of Law to Trial of Case of Civil Dispute Over Trademark (promulgated by Adjudication Comm. of the Supreme People's Court, 12 October 2002, effective 16 October 2002) 32 SUP. PEOPLE'S CT. GAZ, art. 3 (China).
7. Cui Guobin (2012). The Allocation of The Goodwill Attached To the Trademark After The Termination of The Trademark License Contract. *Journal of Intellectual Property*, 10.

**Ngày nhận bài: 3/4/2021**

**Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 19/4/2021**

**Ngày chấp nhận đăng bài: 3/5/2021**

*Thông tin tác giả:*

**ThS. NCS. NGUYỄN THANH TÙNG**

**Khoa Luật Kinh tế - Trường Đại học Luật, Đại học Huế**

**PROVISIONS OF THE EUROPEAN UNION  
AND CHINA ON TRADEMARK LICENSING  
AND SOME RECOMMENDATIONS FOR VIETNAM**

● PhD's student, Master. **NGUYEN THANH TUNG**

Faculty of Economic Law, University of Law, Hue University

**ABSTRACT:**

The paper presents some provisions of the European Union and China on trademark licensing. Based on the paper's findings, the paper proposes some recommendations for Vietnam in amending and supplementing a number of provisions for trademark licensing in Vietnam's Law on Intellectual Property, meeting the need for improving the intellectual property law when Vietnam has integrated more deeply into the global economy.

**Keywords:** the European Union, trademark law, Law on Intellectual Property, trademark licensing.