

LI-XĂNG NHÃN HIỆU VÀ RỦI RO NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI “NGOÀI Ý MUỐN”

Nguyễn Huy Hoàng¹, Trần Văn Tiến²

¹Công ty Luật Bross & Partners

²Học viện Hành chính quốc gia

Li-xăng nhãn hiệu (hay chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu) và nhượng quyền thương mại (NQTM) là hai hoạt động có mối liên hệ khá gần gũi và có nhiều điểm tương đồng. Việc phân biệt giữa li-xăng nhãn hiệu và NQTM không phải lúc nào cũng dễ dàng, nên trên thực tế tại Việt Nam cũng như thế giới, một số doanh nghiệp khi tiến hành li-xăng nhãn hiệu đã gặp phải tình huống NQTM “ngoài ý muốn” khi vô tình các điều khoản hoặc thực tế thực hiện hợp đồng li-xăng nhãn hiệu giữa các bên lại chứa đựng các yếu tố NQTM. Điều này có thể dẫn đến hậu quả pháp lý bất lợi cho các bên nếu chưa đăng ký NQTM và/hoặc chưa đáp ứng các quy định của pháp luật NQTM. Bài viết phân tích sự chồng lấn giữa li-xăng nhãn hiệu và NQTM cũng như những hậu quả có thể xảy ra cho các bên do NQTM “ngoài ý muốn”.

Li-xăng nhãn hiệu và quyền kiểm soát của bên cấp li-xăng đối với chất lượng hàng hoá, dịch vụ

Theo Điều 141.1 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, li-xăng nhãn hiệu được hiểu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Thông thường, nhãn hiệu được li-xăng là những nhãn hiệu gắn với các dòng hàng hoá, dịch vụ mà chủ sở hữu đã tạo dựng được danh tiếng và khẳng định được chất lượng sản phẩm với người tiêu dùng. Để mở rộng phạm vi kinh doanh, chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền li-xăng nhãn hiệu đó cho một bên khác, thông thường kèm theo việc chuyển giao quy trình, công nghệ sản xuất hàng hoá, cung ứng dịch vụ gắn với nhãn hiệu được li-xăng. Như một nhu cầu tất yếu, để bảo vệ uy tín, danh tiếng và kết quả kinh doanh của mình, bên cấp li-xăng thường đưa vào hợp đồng li-xăng các biện pháp kiểm soát chất lượng hàng hoá, dịch vụ gắn

với nhãn hiệu của mình mà bên nhận li-xăng cung cấp.

Theo pháp luật hiện hành, cơ sở cho các biện pháp kiểm soát chất lượng của bên cấp li-xăng được quy định tại Điều 144.2 Luật Sở hữu trí tuệ. Điều khoản này quy định: hợp đồng li-xăng không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên nhận li-xăng, đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quyền của bên cấp li-xăng, bao gồm điều khoản về việc buộc bên nhận li-xăng phải mua các nguyên liệu, linh kiện, hoặc thiết bị của bên cấp li-xăng hoặc của bên thứ ba do bên cấp li-xăng chỉ định *mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do bên nhận li-xăng sản xuất hoặc cung cấp*. Điều 144.3 Luật Sở hữu trí tuệ cũng khẳng định, các điều khoản hợp đồng vi phạm quy định nêu trên sẽ mặc nhiên bị vô hiệu.

Như vậy, theo quy tắc “doanh nghiệp được làm những gì pháp

luật không cấm”, quy định trên có thể được hiểu là bên cấp li-xăng có quyền áp dụng các biện pháp kiểm soát chất lượng hàng hoá, dịch vụ do bên nhận li-xăng cung cấp với điều kiện các biện pháp đó phải (i) xuất phát từ quyền của bên cấp li-xăng và (ii) không hạn chế bất hợp lý quyền của bên nhận li-xăng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc xác định một biện pháp kiểm soát chất lượng mà bên cấp li-xăng áp dụng có xuất phát từ quyền của bên cấp li-xăng hay không và có hạn chế bất hợp lý quyền của bên nhận li-xăng hay không không phải lúc nào cũng dễ dàng và có thể gây tranh cãi. Đồng thời, trong NQTM, bên nhượng quyền cũng có quyền áp dụng những biện pháp kiểm soát mô hình kinh doanh của bên nhận quyền, và chúng sẽ có những điểm tương đồng hay chồng lấn với biện pháp kiểm soát chất lượng trong hoạt động li-xăng nhãn hiệu. Những vấn đề nêu trên chính là các nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro

NQTM “ngoài ý muốn” cho doanh nghiệp.

Sự chồng lấn giữa li-xăng nhãn hiệu và NQTM

Theo Điều 284 Luật Thương mại 2005, NQTM được định nghĩa là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau: (i) Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền; (ii) Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh. Theo Điều 286.1 Luật Thương mại, trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên nhận quyền sẽ phải trả phí nhượng quyền cho bên nhượng quyền.

Từ các quy định trên, có thể rút ra một số đặc điểm nhận diện NQTM theo pháp luật Việt Nam như sau:

Một là, những hoạt động thương mại có thể là đối tượng NQTM bao gồm hoạt động mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ. Các hoạt động thương mại khác như xúc tiến thương mại, bao gồm môi giới, đại lý, ủy thác mua bán hàng hoá (bao gồm cả hoạt động đại lý bảo hiểm với nội dung tư vấn, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc ký kết hợp đồng bảo hiểm) sẽ không thể là đối tượng NQTM.

Hai là, việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải do bên nhận quyền “tự mình tiến hành”. Mặc dù khái niệm “tự mình

tiến hành” chưa được định nghĩa, song có thể được hiểu là (i) bên nhận quyền phải trực tiếp thực hiện cung cấp hàng hoá, dịch vụ, (ii) nhân danh chính mình mà không phải theo sự uỷ quyền của bên nhượng quyền, và (iii) các bên trong quan hệ NQTM phải độc lập về tư cách pháp lý hay phải là 2 chủ thể khác nhau.

Ba là, xuất phát từ bản chất kinh tế của NQTM là việc nhân rộng mô hình kinh doanh đã có, một đặc điểm không thể thiếu của NQTM là việc kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của bên nhận quyền phải được thực hiện theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định.

Bốn là, việc kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của bên nhận quyền phải gắn với các yếu tố nhận diện thương mại của bên nhượng quyền, bao gồm nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền.

Năm là, bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Sáu là, khác với pháp luật một số nước, pháp luật Việt Nam không quy định phí nhượng quyền như là một yếu tố nhận diện một giao dịch có phải là giao dịch NQTM hay không. Phí nhượng quyền (nếu có) sẽ do các bên thoả thuận.

Có thể thấy, NQTM có phạm vi rộng hơn và thông thường chứa đựng nội dung li-xăng nhãn hiệu. Nói cách khác, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu (hay thậm chí là bất kỳ hợp đồng thương mại nào) nếu có đủ các yếu tố theo quy định của Luật Thương mại sẽ được xác định là hợp đồng NQTM. Cụ thể, trong hợp đồng li-xăng

nhãn hiệu, bên nhận li-xăng hiển nhiên sẽ là một chủ thể độc lập với bên cấp li-xăng và mục đích của hợp đồng li-xăng luôn hướng đến việc bên nhận li-xăng sẽ sử dụng nhãn hiệu của bên cấp li-xăng trên hàng hoá, dịch vụ mà mình cung cấp. Để bảo vệ uy tín và danh tiếng của mình, không khó bắt gặp việc bên cấp li-xăng đưa vào hợp đồng li-xăng các điều khoản mang tính chất giống với NQTM như cho phép bên cấp li-xăng có quyền kiểm tra, giám sát, đào tạo, hướng dẫn, và yêu cầu bên nhận li-xăng phải tuân thủ các quy trình, lịch trình, quy tắc ứng xử, tiêu chuẩn hàng hoá/dịch vụ/nhân sự, địa điểm kinh doanh, cơ sở vật chất... do bên cấp li-xăng quy định. Với các điều khoản như vậy, vô hình trung, hợp đồng li-xăng sẽ đồng thời là hợp đồng NQTM và các bên phải tuân thủ các quy định liên quan về NQTM, mặc dù điều này là “ngoài ý muốn” của các bên, vốn chỉ hướng đến việc xác lập một quan hệ li-xăng nhãn hiệu đơn thuần.

Hậu quả pháp lý của NQTM “ngoài ý muốn”

Theo pháp luật hiện hành, các quy định về NQTM không quá phức tạp, tuy nhiên nếu các bên vô tình thực hiện NQTM trái quy định thì sẽ phải đối mặt với những rủi ro pháp lý rất bất lợi.

Theo Luật Thương mại 2005, Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động NQTM (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018) và Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người

tiêu dùng, về cơ bản, bên nhượng quyền và bên nhận quyền trong NQTM phải tuân thủ các quy định sau: (i) Hệ thống NQTM phải hoạt động ít nhất 1 năm trước thời điểm thực hiện nhượng quyền; (ii) Đối với NQTM từ nước ngoài vào Việt Nam, bên nhượng quyền phải đăng ký hoạt động NQTM với Bộ Công Thương trước khi thực hiện; (iii) Bên nhượng quyền có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về hệ thống NQTM, đặc biệt là cung cấp bản giới thiệu về NQTM với các nội dung do Bộ Công Thương quy định và công bố cho bên nhận quyền ít nhất 15 ngày làm việc trước khi ký kết hợp đồng NQTM, cũng như phải thông báo cho bên nhận quyền về mọi thay đổi quan trọng trong hệ thống NQTM trong quá trình hoạt động; (iv) Bên nhận quyền phải cung cấp cho bên nhượng quyền các thông tin mà bên nhượng quyền yêu cầu một cách hợp lý để quyết định việc trao quyền thương mại cho bên nhận quyền; (v) Các bên phải ký kết hợp đồng NQTM bằng tiếng Việt và có những nội dung chủ yếu đúng quy định; (vi) Các bên phải có quyền kinh doanh các hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi NQTM.

Việc các bên vi phạm các nghĩa vụ nêu trên có thể dẫn đến bị phạt tiền với các mức độ khác nhau từ 1.000.000 đến 50.000.000 đồng (đối với cá nhân vi phạm) hoặc từ 2.000.000 đến 100.000.000 đồng (đối với tổ chức vi phạm) theo Điều 75 Nghị định 98/2020/NĐ-CP.

Quan trọng và đáng chú ý hơn, Điều 75.6 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định biện pháp khắc phục hậu quả cho việc vi phạm các quy định nêu trên là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. Khái niệm

“số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm” hiện nay được xác định theo Thông tư 149/2014/TT-BTC, song cách thức xác định không hoàn toàn rõ ràng¹. Do vậy, nếu các bên bị xác định là vi phạm các quy định về NQTM thì sẽ đối diện rủi ro toàn bộ các khoản lợi, bao gồm lợi nhuận từ việc kinh doanh theo hợp đồng li-xăng (đồng thời được xem là hợp đồng NQTM) cũng như phí li-xăng phát sinh từ khi bắt đầu thực hiện hợp đồng cho tới thời điểm bị xử phạt có thể bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu.

Từ góc độ luật thuế, trường hợp hợp đồng giữa các bên được xác định là hợp đồng NQTM từ nước ngoài, nhưng bên nhượng quyền chưa đăng ký hoạt động NQTM với Bộ Công Thương thì các chi phí li-xăng nhãn hiệu mà bên nhận quyền phải chi trả có thể bị cơ quan thuế loại ra khỏi các chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp².

Một điều đáng lưu ý nữa là ngoài những chế tài nêu trên, trong trường hợp xảy ra tranh chấp được giải quyết tại Tòa án hoặc trọng tài, nếu hợp đồng giữa các bên được xác định là hợp đồng NQTM và các bên chưa đáp ứng các quy định về NQTM liên quan, thì hợp đồng có thể bị tuyên vô hiệu.

¹Điều 5.1 và 5.2 Thông tư 149/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính để bổ sung vào ngân sách nhà nước.

²Điều 6.1 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thay lời kết

Từ các trình bày trên, chúng tôi cho rằng rủi ro NQTM “ngoài ý muốn” đối với các bên có quan hệ li-xăng nhãn hiệu là hiện hữu và đáng quan tâm. Bởi tính chất chồng lấn giữa li-xăng nhãn hiệu và NQTM, doanh nghiệp cần cẩn trọng khi ký kết hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hoặc bất kỳ loại hợp đồng nào có thể có các đặc trưng của NQTM để tránh tình trạng NQTM “ngoài ý muốn”.

Về phía các cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi đề xuất cần có nghiên cứu về lý luận lẫn thực tiễn để xác định những yếu tố giúp phân biệt giữa NQTM và li-xăng nhãn hiệu. Từ đó, pháp luật về NQTM và/hoặc li-xăng nhãn hiệu cần được hoàn thiện về các khái niệm liên quan như các hoạt động nào được loại trừ khỏi định nghĩa về NQTM, quyền kiểm soát chất lượng hàng hoá, dịch vụ trong hợp đồng li-xăng khác nhau như thế nào với quyền kiểm soát mô hình kinh doanh trong hợp đồng NQTM, nhằm hạn chế sự chồng lấn giữa NQTM và li-xăng nhãn hiệu, tạo an toàn pháp lý cho các doanh nghiệp. Theo đánh giá bước đầu của chúng tôi, để tìm điểm khác biệt giữa NQTM và li-xăng nhãn hiệu đơn thuần, ngoài việc phân biệt mức độ của việc kiểm tra, giám sát, đào tạo, hướng dẫn của bên cấp quyền đối với bên nhận quyền như đã nêu, cần chú ý đến bản chất của NQTM là sự nhân rộng và áp dụng một mô hình kinh doanh đã có của doanh nghiệp này lên hoạt động của một doanh nghiệp khác. Trong khi đó, khi nhận li-xăng nhãn hiệu, bên nhận li-xăng vẫn có quyền tự chủ tương đối đầy đủ đối với mô hình kinh doanh của mình ☞