

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU VÀ NHỮNG NHỮNG KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

Hoàng Lan Phương*

* Th.S. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin bài viết:

Từ khóa: chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, li-xăng, nhãn hiệu, kinh nghiệm, pháp luật.

Lịch sử bài viết:

Nhận bài : 27/05/2019
Biên tập : 11/07/2019
Duyệt bài : 15/07/2019

Article Information:

Keywords: trademark licensing, trademark, experiences, law.

Article History:

Received : 27 May 2019
Edited : 11 Jul. 2019
Approved : 15 Jul. 2019

Tóm tắt:

Pháp luật quốc tế và pháp luật của các quốc gia đều có những quy định về việc li-xăng nhãn hiệu. Tuy vào hệ thống pháp luật của từng quốc gia mà việc li-xăng nhãn hiệu được quy định khác nhau, song đều dựa trên một nguyên tắc chung đó là tôn trọng pháp luật quốc tế. Bài viết nêu quy định của các điều ước quốc tế và quy định của một số quốc gia như Hoa Kỳ, Anh, Canada và Trung Quốc về li-xăng nhãn hiệu và đề xuất một số khuyến nghị để hoàn thiện pháp luật Việt Nam về li-xăng nhãn hiệu.

Abstract

International laws and national laws consist of such provisions on trademark licensing. It depends on the legal system of each country and the trademark licensing is different but it is based on a common principle that respects international laws. This article provides the relevant provisions of the international treaties and regulations of some countries such as the United States, Britain, Canada and China on trademark licensing and recommendations to further improve the Vietnamese law on trademark licensing.

Cốt lõi của quyền đối với nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu có khả năng “loại trừ” các bên khác sử dụng các nhãn hiệu giống hoặc tương tự trên các sản phẩm tương tự hoặc gây nhầm lẫn. Một

hệ quả của “quyền loại trừ” (right of exclude) là việc chủ sở hữu nhãn hiệu có thể ủy quyền cho các bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu của họ trên các loại sản phẩm khác nhau theo các điều kiện cụ thể¹. Do vậy, một nhãn hiệu khi

1 Irene Calboli (2007), “The Sunset of “Quality Control” in Modern Trademark Licensing”, American University Law Review, Volume 57, Issue 2, pp. 348.

được bảo hộ thì chủ sở hữu nhãn hiệu có độc quyền sử dụng nhãn hiệu của mình trong thời hạn được bảo hộ. Nếu các tổ chức, cá nhân khác muốn sử dụng nhãn hiệu đang trong thời hạn bảo hộ nhằm mục đích thương mại thì phải được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu. Vì nhãn hiệu là một loại tài sản trí tuệ nên trong cùng một thời điểm có thể có nhiều người cùng một lúc “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 hoặc những người được chủ sở hữu cho phép chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (gọi là “bên li-xăng nhãn hiệu”) cũng như bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (gọi là “bên nhận li-xăng nhãn hiệu”). Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (gọi là “li-xăng nhãn hiệu”) là việc bên li-xăng nhãn hiệu cho phép bên nhận li-xăng nhãn hiệu được phép sử dụng nhãn hiệu trên hàng hoá/dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định, phạm vi lãnh thổ nhất định theo thoả thuận giữa hai bên. Bên li-xăng nhãn hiệu sẽ nhận được một khoản tiền gọi là “phi li-xăng” từ việc cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu, còn bên nhận li-xăng sẽ được sử dụng nhãn hiệu đã khẳng định được uy tín, danh tiếng trên thị trường.

1. Các điều ước quốc tế về li-xăng nhãn hiệu

1.1 Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) - Hiệp định TRIPS - được ký kết vào 15/4/1994, chính thức có hiệu lực từ

ngày 01/01/1995 cùng với sự ra đời của WTO đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong pháp luật quốc tế về quyền SHTT.

Điều 21 của Hiệp định TRIPS quy định về việc chuyển quyền sử dụng (cấp li-xăng) và chuyển quyền sở hữu đối với nhãn hiệu, trong đó, cho phép các thành viên tham gia Hiệp định có quyền quy định các điều kiện đề cấp li-xăng. Hiệp định TRIPS cũng quy định về việc không cho phép các quốc gia thành viên của Hiệp định quy định việc li-xăng không tự nguyện (li-xăng cưỡng bức) đối với nhãn hiệu².

Điều 40 Hiệp định TRIPS quy định về việc “kiểm soát hoạt động chống cạnh tranh trong các li-xăng theo hợp đồng” ghi nhận rằng, các quốc gia thành viên có thể đưa ra các biện pháp trong pháp luật quốc gia các hoạt động hoặc điều kiện cấp li-xăng quyền SHTT mà trong một số trường hợp cụ thể các quy định pháp lý này có thể tạo ra việc lạm dụng quyền SHTT, gây ảnh hưởng xấu cho hoạt động cạnh tranh trên thị trường tương ứng. Mặt khác, Điều 40 cũng quy định rằng, các quốc gia thành viên có thể đưa ra các biện pháp thích hợp, phù hợp với các điều khoản khác của Hiệp định để ngăn ngừa và khống chế các hoạt động có hại đó. Các biện pháp này có thể bao gồm các điều kiện buộc bên nhận li-xăng cấp li-xăng ngược lại cho bên chuyển giao li-xăng quyền li-xăng độc quyền, điều kiện nhằm ngăn cấm việc không thừa nhận hiệu lực của quyền SHTT và việc cấp li-xăng trọn gói³.

2 Nguyên văn Tiếng Anh: “Members may determine conditions on the licensing and assignment of trademarks, it being understood that the compulsory licensing of trademarks shall not be permitted”

3 Nguyên văn Tiếng Anh:

1. Members agree that some licensing practices or conditions pertaining to intellectual property rights which restrain competition may have adverse effects on trade and may impede the transfer and dissemination of technology.

2. Nothing in this Agreement shall prevent Members from specifying in their legislation licensing practices or conditions that may in particular cases constitute an abuse of intellectual property rights having an adverse effect on competition in the relevant market. As provided above, a Member may adopt, consistently with the other provisions of this Agreement, appropriate measures to prevent or control such practices, which may include for example exclusive grantback conditions, conditions preventing challenges to validity and coercive package licensing, in the light of the relevant laws and regulations of that Member.

1.2 Thoả thuận chung liên quan đến li-xăng nhãn hiệu

Thoả thuận chung liên quan đến li-xăng nhãn hiệu (Joint Recommendation Concerning Trademark Licenses) được thông qua bởi Hội đồng liên minh các quốc gia tham gia Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) và Đại hội đồng Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) năm 2000.

Thoả thuận chung được ra đời với mục đích hài hoà và đơn giản hoá các yêu cầu chính thức của việc li-xăng nhãn hiệu và bổ sung cho Hiệp ước Luật Nhãn hiệu (Trademark Law Treaty - TLT). Thoả thuận này giới thiệu cho các quốc gia thành viên của Công ước Paris và thành viên của WIPO có thể sử dụng bất cứ các điều khoản nào trong Thoả thuận như là một hướng dẫn liên quan đến việc li-xăng nhãn hiệu⁴.

2. Pháp luật của một số quốc gia về chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu

2.1 Pháp luật của Hoa Kỳ

Li-xăng nhãn hiệu tại Hoa Kỳ được quy định tại Đạo luật Lanham 1946 (được sửa đổi năm 1988) dưới khái niệm “các công ty có liên quan” (related companies). Theo đó, một nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc đang được yêu cầu đăng ký bảo hộ có thể được sử dụng hợp pháp bởi các công ty có liên quan. Việc sử dụng đó sẽ mang lại lợi ích cho người đã đăng ký nhãn hiệu hoặc người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và việc sử dụng đó cũng không được ảnh hưởng đến

hiệu lực pháp lý của nhãn hiệu này hoặc việc đăng ký nhãn hiệu với điều kiện là không sử dụng nhãn hiệu đó theo cách thức lừa dối công chúng. Việc sử dụng nhãn hiệu lần đầu tiên của một chủ thể sẽ bị kiểm soát về bản chất và chất lượng của hàng hoá hoặc dịch vụ bởi người đã đăng ký nhãn hiệu hoặc người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và việc sử dụng lần đầu tiên đó phải mang lại lợi ích cho họ⁵. Như vậy, theo pháp luật Hoa Kỳ, việc li-xăng nhãn hiệu sẽ hợp pháp nếu nó đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ người tiêu dùng.

Theo Điều 45 của Đạo luật Lanham được sửa đổi năm 1988 thì thuật ngữ “công ty có liên quan” (related company) được hiểu là bất kỳ người nào mà sử dụng nhãn hiệu dưới sự kiểm soát của chủ sở hữu nhãn hiệu phải tuân theo bản chất và chất lượng của hàng hoá hoặc dịch vụ gắn với nhãn hiệu được sử dụng đó⁶. “Công ty có liên quan” là bên nhận li-xăng và sử dụng nhãn hiệu theo chất lượng của bên li-xăng. Sẽ không có sự đăng ký nào của bên “công ty có liên quan” và cũng không có bất cứ sự kiểm tra về hiệu lực pháp lý của hợp đồng li-xăng xem liệu có đạt tiêu chuẩn về kiểm soát chất lượng hay không⁷.

Pháp luật Hoa Kỳ cho phép việc li-xăng nhãn hiệu có thể được thoả thuận rõ ràng hoặc ngụ ý. Mặc dù nếu một hợp đồng về việc li-xăng nhãn hiệu không được thiết lập thì cũng không có nghĩa là nhãn hiệu đó sẽ bị từ bỏ bởi việc li-xăng nhãn hiệu đó là

4 Toàn văn của Thoả thuận chung liên quan đến li-xăng nhãn hiệu (Joint Recommendation Concerning Trademark Licenses): <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf>

5 Lanham Act 1946 (as amended) § 5 (15 U.S Code § 1055): Where a registered mark or a mark sought to be registered is or may be used legitimately by related companies, such use shall inure to the benefit of the registrant or applicant for registration, and such use shall not affect the validity of such mark or of its registration, provided such mark is not used in such manner as to deceive the public. If first use of a mark by a person is controlled by the registrant or applicant for registration of the mark with respect to the nature and quality of the goods or services, such first use shall inure to the benefit of the registrant or applicant, as the case may be.

6 Lanham Act 1946 (as amended) § 45 (15 U.S Code § 1127): The term “related company” means any person whose use of a mark is controlled by the owner of the mark with respect to the nature and quality of the goods or services on or in connection with which the mark is used.

7 Neil J. Wilkof, Daniel Burkitt (2005), Trademark Licensing, Secondary Edition, NXB Sweet & Maxwell, pp. 18

“li-xăng trần” (naked licensing)⁸. Nếu có sự kiểm soát về chất lượng hàng hoá, dịch vụ của việc li-xăng nhãn hiệu trên thực tế thì hợp đồng bằng miệng vẫn có hiệu lực pháp luật⁹. Tuy nhiên, Điều 5 và Điều 45 của Đạo luật Lanham được sửa đổi năm 1988 lại không có bất cứ quy định nào về thể nào là mức độ kiểm soát chất lượng cần thiết và hợp lý để một hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có giá trị pháp lý. Điều 14 Khoản 3 của Đạo luật Lanham cho thấy việc thiếu kiểm soát chất lượng khi li-xăng nhãn hiệu sẽ có thể dẫn đến việc nhãn hiệu: Đơn yêu cầu huỷ đăng ký nhãn hiệu có thể được nộp bất cứ lúc nào nếu nhãn hiệu được đăng ký đang được sử dụng bởi người đăng ký nhãn hiệu hoặc với sự cho phép sử dụng của người đăng ký nhãn hiệu để khai thác hoặc có liên quan đến việc khai thác sai nguồn gốc của hàng hoá hoặc dịch vụ¹⁰.

Mức độ kiểm soát chất lượng được cho là “dù” khi sự kiểm soát đó được duy trì bởi bên li-xăng theo những điều kiện để đảm bảo rằng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu của bên nhận li-xăng sẽ đáp ứng được những sự mong đợi của khách hàng¹¹.

2.2 Pháp luật của Anh

Việc li-xăng một nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ được cho phép từ Đạo luật Nhãn hiệu (Trade Mark Act) năm 1938 của

Anh. Đạo luật đã đưa ra quy định về việc đăng ký hợp đồng li-xăng. Đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu theo Đạo luật này có nghĩa là, việc đăng ký “người được sử dụng nhãn hiệu” tức là thiên về “cho phép” hơn là “ủy quyền”. Theo Đạo luật nhãn hiệu năm 1938, việc li-xăng nhãn hiệu có thể được đăng ký với cơ quan đăng ký Nhãn hiệu. Tuy nhiên, trên thực tế, giá trị của một hợp đồng li-xăng nhãn hiệu lại liên quan đến việc xác nhận việc bên nhận li-xăng là một người sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký. Với việc đăng ký này thì những điều khoản về kiểm soát chất lượng phải được mô tả trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu giữa hai bên và khi hợp đồng li-xăng có giá trị pháp lý chính là sự kết nối trong quá trình thương mại giữa bên li-xăng và bên nhận li-xăng. Việc không sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu cũng không ảnh hưởng tới hiệu lực của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu¹².

Đạo luật Nhãn hiệu năm 1994 (thay thế Đạo luật Nhãn hiệu năm 1938) vẫn tiếp tục duy trì quy định về việc đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu nhưng việc đăng ký này với mục đích lại hoàn toàn khác. Đạo luật Nhãn hiệu năm 1994 đã loại bỏ các điều khoản về việc đăng ký người sử dụng nhãn hiệu mà thay vào đó là duy trì một mẫu đăng ký li-xăng nhãn hiệu với mục đích để minh bạch hoá các chi tiết cơ bản của việc li-xăng

8 Khi li-xăng nhãn hiệu nếu chất lượng của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu của bên nhận li-xăng không được giám sát bởi bên li-xăng thì việc li-xăng nhãn hiệu đó được coi là “li-xăng trần” (naked licensing). Khi li-xăng trần thì nhãn hiệu có thể mất đi giá trị và ý nghĩa của nó và có thể bị xử lý một cách tự nguyện bởi chủ sở hữu.

9 Edwards Wildman (2013), “Losing a trademark under naked licensing law”, *World Trademark Review*, pp. 134 <http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/43/Country-correspondents/United-States-Edwards-Wildman-Palmer-LLP>

10 Lanham Act 1946 (as amended) § 14 (3) (15 U.S Code § 1064 (3)): A petition to cancel a registration of a mark... may... be filed . . . at any time if the registered mark . . . is being used by, or with the permission of, the registrant so as to misrepresent the source of the goods or services on or in connection with which the mark is used.

11 Theo phán quyết của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ trong vụ việc giữa Eva’s Bridal Ltd. và Halanick Enterprises, Inc về việc li-xăng nhãn hiệu “Eva’s Bridal” (Eva’s Bridal Ltd v Halanick Enterprises Inc, 639 F3d 788 (7th Cir 2011)). Hoa Kỳ là quốc gia theo hệ thống Common law, vì vậy nếu pháp luật không có quy định thì các án lệ của Tòa án sẽ là một loại nguồn của pháp luật.

<https://cyber.harvard.edu/people/ffisher/IP/2011%20Eva%20Abndged.pdf>

12 Neil J. Wilkof (2014), “Trademark Licensing, The Once and Future Narrative”, *The Trademark Reporter, The Law Journal of the International Trademark Association*, pp. 902.

nhãn hiệu. Cụ thể: mục đích của việc đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu là thông báo với bên thứ ba biết về sự tồn tại của việc li-xăng nhãn hiệu này và cung cấp những quyền hạn cho người nhận li-xăng khi bị xâm phạm quyền¹³.

Mặc dù hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có được đăng ký hay không thì việc “sử dụng” nhãn hiệu theo hợp đồng li-xăng không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm. Về cơ bản, việc li-xăng nhãn hiệu cho phép những người nhận li-xăng có được những thuận lợi từ việc khai thác danh tiếng (goodwill) của nhãn hiệu đã có hoặc có tiềm năng sẽ có trên thị trường. Với danh tiếng mà nhãn hiệu có, bên nhận li-xăng sẽ có sức mạnh để thu hút, thuyết phục khách hàng và bán sản phẩm trên thị trường. Do vậy, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu cho phép bên nhận li-xăng có cơ hội thuận lợi để khai thác danh tiếng của nhãn trên thị trường, phân phối và quảng cáo.

Cả pháp luật Hoa Kỳ và Anh đều chỉ ra một điều cần thiết là việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là duy trì mối quan hệ thương mại giữa hàng hoá/dịch vụ với người sở hữu nhãn hiệu. Nếu mối quan hệ này không được duy trì thì hiệu lực pháp lý của nhãn hiệu có nguy cơ bị đe dọa. Việc duy trì mối quan hệ thương mại đó là việc “kiểm soát chất lượng” trong hợp đồng li-xăng.

2.3 Pháp luật của Canada

Điều 50 (1) của Đạo luật Nhãn hiệu của Canada năm 1993 quy định:

(1) Bên nhận li-xăng phải được sự cho phép hoặc sự uỷ quyền của bên chủ sở hữu nhãn hiệu;

(2) Chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với

những đặc tính và chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ của bên nhận li-xăng;

(3) Tất cả những việc sử dụng nhãn hiệu như là một nhãn hiệu, tên thương mại hay dạng thức khác của bên nhận li-xăng trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều được bảo vệ;

(4) Nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ hay chưa được đăng ký bảo hộ đều có thể được li-xăng¹⁴.

Các chủ sở hữu nhãn hiệu tại Canada bao gồm cả bên nhượng quyền thương mại (franchisor) phải đảm bảo rằng tất cả các giao dịch li-xăng nhãn hiệu phải được thoả thuận bằng văn bản và chứa đựng đầy đủ các điều khoản về kiểm soát đối với hàng hoá hoặc dịch vụ của bên nhận li-xăng hoặc bên nhận quyền thương mại (franchisee). Tuy nhiên, Điều 50 không yêu cầu việc đăng ký hợp đồng li-xăng tại Cơ quan SHTT Canada (Canadian Intellectual Property Office - CIPO). Mặc dù hợp đồng li-xăng có thể được đưa vào hồ sơ đăng ký nhãn hiệu nhưng nó chỉ được CIPO xem xét về mặt hình thức chứ không phải về mặt nội dung¹⁵.

Bên cạnh đó, Điều 50 quy định, bên nhận li-xăng phải là một “thực thể” và được hiểu là một hoặc nhiều cá nhân. Do vậy, hiệp hội, hiệp hội thương mại hoặc cơ quan nhà nước không đủ điều kiện để trở thành bên nhận li-xăng. Ngoài ra, Điều 50 cũng không quy định, việc li-xăng nhãn hiệu phải được viết thành văn bản. Tuy nhiên, ngay cả khi pháp luật không yêu cầu thì khi li-xăng nhãn hiệu cũng nên viết thành văn bản để xác định sự tồn tại của giao dịch li-xăng nhãn hiệu, làm rõ các điều khoản và ghi nhận những quyền và nghĩa vụ của các bên khi li-xăng nhãn hiệu. Một hợp đồng li-xăng

13 Neil J. Wilkof, Daniel Burkitt (2005), *Trademark Licensing*, Secondary Edition, NXB Sweet & Maxwell, pp. 16

14 Frank Zaid, Jodi M. Neiman (1994), “Farewell to Registered Users: New Trademark Licensing Law in Canada”, *Franchise Law Journal*, pp.77

15 Sheldon Burshtein (2014), “Trademark Licensing in Canada. The Control Regime Turn 21”, *The Trademark Reporter*, Vol.104, No.5. pp.1029

nhân hiệu bằng văn bản thì không cần thiết phải tuân theo một quy định về hình thức đặc biệt nào. Việc li-xăng nhân hiệu có thể được thực hiện bằng miệng miễn là có sự kiểm soát của bên li-xăng đối với đặc tính hoặc chất lượng của hàng hoá hoặc dịch vụ của bên nhận li-xăng nhân hiệu. Nếu chủ sở hữu nhân hiệu không kiểm soát được việc sử dụng nhân hiệu được li-xăng như việc sử dụng nhân hiệu không đảm bảo được những lợi ích của bên li-xăng trong hợp đồng li-xăng nhân hiệu bằng miệng thì hợp đồng li-xăng nhân hiệu bằng miệng được kết luận theo hoàn cảnh thực tế. Sau khi hợp đồng bằng văn bản hết hạn thì có thể tiếp tục thực hiện các hợp đồng li-xăng nhân hiệu bằng miệng. Một hợp đồng li-xăng bằng miệng có thể được xác nhận bởi một thoả thuận bằng văn bản. Tuy nhiên, nếu một hợp đồng li-xăng bằng văn bản có một thoả thuận được sửa đổi bằng miệng thì toàn bộ điều khoản sửa đổi đó sẽ không có hiệu lực¹⁶.

2.4 Pháp luật của Trung Quốc

Luật Nhân hiệu của Trung Quốc được thông qua lần đầu tiên vào năm 1982 và được sửa đổi bổ sung qua các năm 1993, 2001 và 2013. Điều 43 Luật Nhân hiệu (được sửa đổi, bổ sung năm 2013) quy định: “Người đăng ký nhân hiệu có thể ký hợp đồng li-xăng nhân hiệu cho phép những người khác sử dụng nhân hiệu đã được đăng ký. Bên li-xăng sẽ giám sát chất lượng của hàng hoá gắn với nhân hiệu đã được đăng ký của bên nhận li-

xăng và bên nhận li-xăng sẽ phải đảm bảo chất lượng hàng hoá mang nhân hiệu đã được đăng ký khi sử dụng nhân hiệu đó.

Trường hợp một bên được phép li-xăng sử dụng nhân hiệu đã được đăng ký của một bên khác, tên của người nhận li-xăng và nơi xuất xứ của hàng hoá phải được ghi trên hàng hoá mang nhân hiệu đã được đăng ký.

Trường hợp một bên được phép li-xăng sử dụng nhân hiệu đã được đăng ký của một bên khác, bên li-xăng phải nộp hồ sơ li-xăng nhân hiệu tới Văn phòng Nhân hiệu. Văn phòng Nhân hiệu sẽ công bố tất cả các hồ sơ nhận được. Việc li-xăng nhân hiệu không được đăng ký tại Văn phòng Nhân hiệu sẽ không thể được sử dụng để chống lại bất cứ một bên thứ ba nào¹⁷.

Như vậy, Luật Nhân hiệu Trung Quốc cho phép chủ sở hữu của một nhân hiệu đã được đăng ký sẽ được phép li-xăng nhân hiệu của mình cho người khác. Việc li-xăng nhân hiệu này phải được đăng ký tại Văn phòng Nhân hiệu thì mới có hiệu lực pháp lý để chống lại một bên thứ ba. Bên li-xăng nhân hiệu phải có trách nhiệm giám sát chất lượng hàng hoá mang nhân hiệu của bên nhận li-xăng. Bên nhận li-xăng sẽ có quyền được ghi tên và xuất xứ hàng hoá lên trên hàng hoá mang nhân hiệu được li-xăng và bên nhận li-xăng phải có trách nhiệm đảm bảo chất lượng hàng hoá mang nhân hiệu được li-xăng.

16 Sheldon Burshtein (2014), “Trademark Licensing in Canada: The Control Regime Turn 21”. The Trademark Reporter, Vol. 104, No. 5, pp. 1033

17 Nguyên văn Tiếng Anh Điều 43 Luật Nhân hiệu Trung Quốc:

A trademark registrant may, by signing a trademark licensing agreement, authorize other parties to use its registered trademark. The licensor shall supervise the quality of the goods in connection with which the licensee uses its registered trademark and the licensee shall guarantee the quality of the goods in respect of which the registered trademark is used.

Where a party is licensed to use another party's registered trademark, the name of the licensee and the place of origins of the goods must be indicated on the goods that bear the registered trademark.

Where a party is licensed to use another party's registered trademark, the licensor shall submit the trademark license to the Trademark Office for its records. The Trademark Office shall publish all such records received.

A trademark license without recordation with the Trademark Office cannot be used against any third parties

3. Những gợi mở cho Việt Nam trong việc hoàn thiện quy định pháp luật về li-xăng nhãn hiệu

Từ phân tích pháp luật về li-xăng của một số nước, có thể rút ra một số gợi mở cho Việt Nam sau đây:

3.1 Quy định về nội dung của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu

Về bản chất, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu là một thoả thuận dân sự nên cần tôn trọng ý chí của các bên trong giao dịch dân sự đó 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 từ lâu đời như Hoa Kỳ¹⁸. Song đối với Việt Nam, một quốc gia có nền pháp luật non trẻ về SHTT thì pháp luật cũng vẫn nên quy định các nội dung cơ bản của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu.

Chúng ta hoàn toàn có thể học tập kinh nghiệm pháp luật của Liên minh Châu Âu trong việc quy định nội dung của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu khi chỉ đề cập đến các nội dung thuộc về bản chất của hợp đồng như: thời hạn li-xăng, loại hình cách thức sử dụng nhãn hiệu được li-xăng, phạm vi hàng hoá/dịch vụ gắn nhãn hiệu được li-xăng, phạm vi lãnh thổ được li-xăng, vấn đề kiểm soát chất lượng hàng hoá/dịch vụ được sản xuất hoặc cung ứng bởi bên nhận li-xăng¹⁹.

3.2 Quy định về kiểm soát chất lượng hàng hoá/dịch vụ của bên li-xăng nhãn hiệu

Điểm c khoản 2 Điều 144 Luật SHTT quy định: “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”. Như vậy, pháp luật Việt Nam không bắt buộc việc “kiểm soát chất lượng” như một nội dung cơ bản của một hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu mà gián tiếp thông qua quy định về các điều khoản hạn chế bất hợp lý của quyền của bên được chuyển quyền.

Pháp luật của các quốc gia phát triển như: Hoa Kỳ, Canada, Anh hoặc Trung Quốc đều có quy định về việc kiểm soát chất lượng hàng hoá/dịch vụ của bên li-xăng nhãn hiệu sau khi thực hiện hợp đồng li-xăng nhãn hiệu. Việt Nam cũng nên đề bắt buộc các bên tham gia hợp đồng li-xăng nhãn hiệu đưa vào thành một điều khoản trong hợp đồng.

3.3 Quy định về phạm vi li-xăng nhãn hiệu

Điểm d khoản 1 Điều 144 Luật SHTT quy định phạm vi li-xăng nhãn hiệu là một trong những nội dung phải có trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu. Theo đó, phạm vi chuyển giao gồm giới hạn quyền sử dụng và giới hạn lãnh thổ. Tuy nhiên pháp luật vẫn chưa quy định cụ thể thế nào là “giới hạn quyền sử dụng” và “giới hạn lãnh thổ”.

Theo quy định của pháp luật Anh, “giới hạn quyền sử dụng” là phạm vi mà bên nhận li-xăng được sử dụng nhãn hiệu cho toàn bộ hoặc một phần khối lượng được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Do đó, trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu cần phải có định nghĩa về việc “sử dụng nhãn hiệu” hoặc “giới hạn quyền sử dụng nhãn hiệu” để có thể xác định được phạm vi sử dụng nhãn hiệu được li-xăng. Việc quy định

18 Tại Hoa Kỳ, pháp luật không có các quy định bắt buộc về nội dung cần phải có trong một hợp đồng chuyển giao quyền SHCN nói chung và hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng.

Xin tham khảo thêm, Hồ Thuý Ngọc (2014), “Pháp luật về hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp của Việt Nam và Hoa Kỳ dưới góc nhìn so sánh”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 7 (315), tr.70

19 Xin tham khảo thêm: 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 05 (261) tháng 3/2014, tr.58

các điều khoản xác định “phạm vi về thời gian” và “phạm vi về không gian” nhằm để làm căn cứ tránh các tranh chấp phát sinh xảy ra về sau. Đây là nội dung mà Việt Nam cần tham khảo khi hoàn thiện quy định về hợp đồng li-xăng.

4. Kết luận

Khác với các đối tượng khác của quyền SHCN như sáng chế hay kiểu dáng công nghiệp là chỉ được bảo hộ trong một khoảng thời gian nhất định nên việc li-xăng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp chỉ diễn ra trong khoảng thời gian được bảo hộ thì nhãn hiệu lại được có thể bảo hộ vô thời

hạn khi chủ sở hữu gia hạn liên tiếp nhiều lần. Chính vì thế mà việc li-xăng nhãn hiệu cũng có thể đem lại hiệu quả kinh tế lâu dài cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Do đó, việc tạo một hành lang pháp lý thuận lợi sẽ là điều kiện để các giao dịch li-xăng nhãn hiệu được phát huy tối đa giá trị và đem lại lợi ích cho cả bên li-xăng và bên nhận li-xăng. Những kinh nghiệm của pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia sẽ là nền tảng pháp lý quan trọng để cho Việt Nam có thể hoàn thiện được các quy định pháp luật của mình về li-xăng nhãn hiệu trong thời gian tới. ■

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Khoa học và Công nghệ (2013), *Thông tư 05/2013/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2007/TT-BKH&CN hướng dẫn Nghị định 103/2006/ND-CP quy định chi tiết một số điều của Luật SHTT về SHCN*.
2. Sheldon Burshtein (2014), *Trademark Licensing in Canada: The Control Regime Turn 21*, The Trademark Reporter, Vol.104, No.5.
3. Irene Calboli (2007), “The Sunset of “Quality Control” in Modern Trademark Licensing”, American University Law Review, Volume 57, Issue 2.
4. Đạo luật Nhãn hiệu của Anh năm 1938 và năm 1994.
5. Đạo luật Nhãn hiệu của Canada năm 1993.
6. Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền SHTT - Hiệp định TRIPS.
7. 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 05 (261) tháng 3/2014.
8. Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ Lanham Act năm 1946 (sửa đổi năm 1988).
9. Luật Nhãn hiệu của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1982, sửa đổi, bổ sung năm 1993, 2001 và 2013.
10. Hồ Thuý Ngọc (2014), *Pháp luật về hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp của Việt Nam và Hoa Kỳ dưới góc nhìn so sánh*, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 7 (315).
11. Bộ luật Dân sự 2015
12. Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009.
13. Thỏa thuận chung liên quan đến li-xăng nhãn hiệu (Joint Recommendation Concerning Trademark Licenses) năm 2000.
14. Edwards Wildman (2013), “Losing a trademark under naked licensing law”, World Trademark Review, pp. 134.
15. Neil J. Wilkof (2014), “Trademark Licensing: The Once and Future Narrative”, The Trademark Reporter, The Law Journal of the International Trademark Association, pp. 902.
16. Neil J. Wilkof, Daniel Burkitt (2005), *Trademark Licensing*, Secondary Edition, NXB Sweet & Maxwell.
17. WIPO (2008), *Trao đổi giá trị: Dàm phân hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng công nghệ*. tr.42.
18. Frank Zaid, Jodi M. Neiman (1994), “Farewell to Registered Users: New Trademark Licensing Law in Canada”, Franchise Law Journal, pp.77.