

HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

*Hoàng Lan Phương**

Tóm tắt: Bài viết chỉ ra những bất cập của pháp luật Việt Nam khi quy định về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu; từ đó đưa ra những gợi mở trong việc hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

Abstract: The article points out the inadequacies of Vietnamese law which regulating the licensing of trademark and thereby provides suggestions in strengthening the legal provisions on trademark licensing.

1. Khái quát về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Sử dụng nhãn hiệu là một nhu cầu khách quan để tạo điều kiện cho các nhà sản xuất, kinh doanh cá biệt hoá sản phẩm/dịch vụ của mình, đồng thời nhãn hiệu cũng giúp người tiêu dùng có định hướng khi lựa chọn sản phẩm/dịch vụ phù hợp. Khi nhãn hiệu đã được bảo hộ, chủ sở hữu nhãn hiệu có độc quyền sử dụng nhãn hiệu của mình trong thời hạn được bảo hộ và các tổ chức, cá nhân khác muốn sử dụng nhãn hiệu đang trong thời hạn bảo hộ thì phải được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu. Để khai thác được giá trị của nhãn hiệu đã được bảo hộ, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể sử dụng trực tiếp nhãn hiệu hoặc/và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho người khác cùng sử dụng. Hiện nay, chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được nhìn nhận như một nhân tố để phát triển hoạt động kinh doanh. Thông qua việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (gọi tắt là “bên chuyển quyền”) có thể thâm nhập vào thị trường mới và có những lợi thế cạnh tranh nhất định so với các đối thủ cạnh tranh

trong cùng lĩnh vực. Từ việc thâm nhập vào thị trường kinh doanh mới, bên chuyển quyền sẽ có những hiểu biết tốt hơn về thị trường đó, tăng khả năng sản xuất hàng hoá mang nhãn hiệu, quảng cáo cho các thiết kế của sản phẩm hoặc kết nối được mạng lưới phân phối cao cấp hơn... Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cũng là cách thức để bên chuyển quyền tăng cường uy tín cho nhãn hiệu của mình mà không cần phải đầu tư vốn hay các chi phí khác cho việc tăng cường uy tín của nhãn hiệu thông qua việc quảng cáo, marketing và bán sản phẩm mang nhãn hiệu của bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (gọi tắt là “bên được chuyển quyền”). Còn đối với bên được chuyển quyền, họ có thể sử dụng các nhãn hiệu đã có uy tín trên thị trường và chiếm lĩnh được thị trường; không phải mất thời gian, công sức, chi phí để đầu tư, tạo ra và phát triển một nhãn hiệu mới.

Bản chất của việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép những người khác sử dụng nhãn hiệu đó theo các điều kiện và điều khoản được cả hai bên đồng ý. Do đó, việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có những đặc điểm riêng như sau:

* TS., Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thứ nhất, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho nhiều chủ thể khác nhau trong cùng một thời điểm

Việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép những chủ thể khác “sử dụng” nhãn hiệu của mình chứ không phải là việc chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu, do đó, quyền sở hữu nhãn hiệu vẫn thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu. Như vậy, chủ sở hữu nhãn hiệu vẫn có đầy đủ các quyền sử dụng và định đoạt nhãn hiệu. Trong khi đó, bên được chuyển quyền chỉ có quyền sử dụng nhãn hiệu, tức là quyền khai thác công dụng của nhãn hiệu để thu lợi nhuận. Do đặc trưng của tài sản vô hình mà việc sử dụng nhãn hiệu có thể được thực hiện bởi nhiều chủ thể khác nhau trong cùng một thời điểm. Bởi vậy, chủ sở hữu nhãn hiệu vừa sử dụng nhãn hiệu, đồng thời, vừa cho phép một hoặc nhiều chủ thể khác cùng sử dụng nhãn hiệu đó.

Thứ hai, quyền sử dụng nhãn hiệu có thể được chuyển giao một phần

Việc chuyển giao một phần quyền sử dụng nhãn hiệu đang được bảo hộ thể hiện ở ba khía cạnh: (i) Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu trong một phần lãnh thổ được bảo hộ; (ii) Chuyển giao một hoặc một số quyền trong quyền sử dụng nhãn hiệu; (iii) Chuyển giao quyền sử dụng cho một phần nhóm hàng hoá/dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

Thứ ba, quyền sử dụng nhãn hiệu được chuyển giao bị giới hạn bởi thời gian và không gian lãnh thổ

(i) Giới hạn bởi thời gian bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu chỉ được chuyển quyền sử dụng trong khoảng thời gian mà nhãn hiệu

đang còn hiệu lực bảo hộ. Nếu nhãn hiệu không còn hiệu lực bảo hộ thì chủ sở hữu của nhãn hiệu đó sẽ không còn quyền sử dụng đối với nhãn hiệu, bao gồm các quyền sử dụng và định đoạt nhãn hiệu (còn quyền chiếm hữu nhãn hiệu gần như không được thể hiện, bởi vì bản chất vô hình của nhãn hiệu nên quyền chiếm hữu nhãn hiệu trong nội dung quyền sở hữu nhãn hiệu không được đề cập tới). Như vậy, việc chuyển quyền sử dụng một nhãn hiệu không còn hiệu lực.

(ii) Giới hạn bởi thời gian mà chủ sở hữu cho phép bên được chuyển quyền được sử dụng nhãn hiệu

Đối với bên được chuyển quyền, việc được sử dụng nhãn hiệu trong thời gian bao lâu phụ thuộc vào sự thoả thuận giữa chủ sở hữu nhãn hiệu và bên được chuyển quyền. Bên được chuyển quyền sẽ không được sử dụng nhãn hiệu vượt quá thời gian mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép.

Đối với việc chuyển quyền sử dụng thứ cấp, bên được chuyển quyền có thể tiếp tục chuyển quyền sử dụng cho các chủ thể khác trong phạm vi thời gian mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép. Mọi giao dịch chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không trong phạm vi thời gian mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép đều là các giao dịch vô hiệu.

(iii) Giới hạn bởi không gian lãnh thổ

Quyền sử dụng nhãn hiệu của bên được chuyển quyền cũng bị giới hạn bởi không gian lãnh thổ tùy theo thoả thuận của các bên tham gia ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Phạm vi lãnh thổ này có thể là toàn bộ lãnh thổ hoặc một phần lãnh thổ mà nhãn hiệu đó đang còn hiệu lực bảo hộ.

Đối với các hợp đồng chuyển quyền sử dụng thứ cấp, bên được chuyển quyền có thể tiếp tục chuyển quyền sử dụng nhân hiệu cho một hoặc nhiều bên thứ ba khác trong phạm vi lãnh thổ hoặc một phần lãnh thổ mà bên chuyển quyền cho phép.

Trong giao dịch chuyển quyền sử dụng nhân hiệu, các bên chủ thể tham gia giao dịch cũng cần phải đảm bảo tư cách chủ thể; các bên khi chuyển quyền sử dụng phải đảm bảo được các chức năng của nhân hiệu. Việc chuyển quyền sử dụng nhân hiệu phải duy trì được chức năng thông tin của nhân hiệu, ngay cả khi thông qua việc sử dụng nhân hiệu của một chủ thể khác thì vẫn phải đảm bảo được chất lượng của hàng hoá/dịch vụ mang nhân hiệu; duy trì được chức năng định vị của nhân hiệu để không làm giảm sút uy tín của nhân hiệu; duy trì được chức năng kinh tế của nhân hiệu để việc chuyển quyền sử dụng nhân hiệu phải càng làm cho người tiêu dùng biết đến nhân hiệu một cách rộng rãi.

2. Pháp luật Việt Nam về chuyển quyền sử dụng nhân hiệu

Năm 2005 đánh dấu sự ra đời của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) – đạo luật chuyên ngành thống nhất đầu tiên ở Việt Nam chứa đựng nguồn cơ bản điều chỉnh các quan hệ về SHTT. Pháp luật về SHTT được sửa đổi, bổ sung vào năm 2009, 2019 và gần đây nhất là ngày 16/6/2022 để phù hợp với các yêu cầu thực tiễn và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. Hiện nay, các quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển quyền sử dụng nhân hiệu được quy định chung cùng với các quy định về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) từ Điều 141 đến Điều 144 và Điều 149 Luật SHTT và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật SHTT về SHCN từ Điều 47 đến Điều 49. Theo đó, pháp luật Việt Nam đã có những quy định về chủ thể chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng chuyển quyền sử dụng, phạm vi chuyển quyền sử dụng, các hình thức chuyển quyền sử dụng, hình thức và nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN, loại nhân hiệu bị hạn chế chuyển quyền sử dụng nhân hiệu... Tuy nhiên, do chưa có những quy định riêng về chuyển quyền sử dụng nhân hiệu (việc điều chỉnh áp dụng các quy định pháp luật về chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN nói chung) nên vẫn còn tồn tại những bất cập như sau:

Thứ nhất, các chủ thể chuyển quyền sử dụng chưa được đề cập hết trong khái niệm “chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN”

Điều 141 Luật SHTT 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 chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN (trong đó có nhân hiệu), bởi bên chuyển quyền không chỉ là “chủ sở hữu” đối tượng SHCN mà còn là bên được chủ sở hữu cho phép chuyển quyền sử dụng nhân hiệu.

Thứ hai, việc liệt kê các nội dung chủ yếu phải có trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN còn chưa thực sự phù hợp

Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT hiện nay đang quy định về 07 nội dung chủ yếu phải có trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN nói chung, trong đó có hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu gồm: 1) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được 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.

Việc liệt kê các nội dung này là tương đối đầy đủ với những yêu cầu cơ bản và cần có của một hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN. Tuy nhiên, việc dùng thuật ngữ “*phải có*” như trong quy định tại khoản 1 Điều 144 sẽ mang tính áp đặt với các bên tham gia hợp đồng, trái ngược với nguyên tắc của pháp luật dân sự là sự tự do ý chí, tự do thoả thuận của các bên trong một giao dịch dân sự. Bản chất việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN nói chung và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng là một giao dịch dân sự, do vậy, với quy định “*cứng*” như hiện nay đã hạn chế các bên tự do thoả thuận. Chưa kể, nếu hợp đồng thiếu một trong những nội dung chủ yếu đã liệt kê ở trên thì có thể bị tuyên là vô hiệu. Do đó, quy định này cần phải được sửa đổi cho linh hoạt và phù hợp với nguyên tắc của pháp luật dân sự.

Thứ ba, chưa có quy định trực tiếp về kiểm soát chất lượng hàng hoá/dịch vụ mang nhãn hiệu

Pháp luật Việt Nam hiện nay không quy định trực tiếp việc “*kiểm soát chất lượng*” như một nội dung cơ bản cần có của một

hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu mà chỉ quy định gián tiếp thông qua quy định về các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền tại điểm c khoản 2 Điều 144 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*”. Đây có thể coi là một điểm hạn chế của pháp luật Việt Nam bởi việc kiểm soát chất lượng là một trong những nội dung cơ bản trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu để ngăn chặn việc làm ảnh hưởng hoặc giảm sút đến uy tín của nhãn hiệu, uy tín của chủ sở hữu nhãn hiệu và tránh được việc mất lòng tin của khách hàng đối với hàng hoá/dịch vụ mang nhãn hiệu.

Thứ tư, chưa có quy định cụ thể phạm vi chuyển giao quyền sử dụng

Điều khoản về “*phạm vi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu*” là một trong những điều khoản cần có trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Với quy định về điều khoản này, pháp luật cần quy định trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải có quy định về “*phạm vi quyền sử dụng*” hoặc “*giới hạn quyền sử dụng*”. Từ đó, mới có thể làm căn cứ để thực hiện hợp đồng trên thực tế dựa trên các quy định này trong hợp đồng. Điều 144 Luật SHTT đã nêu trong phạm vi chuyển giao gồm “*giới hạn quyền sử dụng*” và “*giới hạn lãnh thổ*”, song chưa có hướng dẫn về “*giới hạn quyền sử dụng đối với nhãn hiệu*”.

Thứ năm, chưa có quy định đầy đủ về các hình thức chuyển quyền sử dụng đối

tượng SHCN trong đó có chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Các hình thức chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN được ghi nhận thông qua 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. Tuy nhiên, việc liệt kê này vẫn chưa bao quát hết được các hình thức chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN nói chung và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng.

Ngoài ra, còn một số bất cập khác như chưa có quy định về hậu quả pháp lý khi chấm dứt hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu; chưa có quy định về loại nhãn hiệu là “nhãn hiệu chứng nhận” không thể chuyển quyền sử dụng. Bên cạnh đó, cần bổ sung thêm quy định về hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên nhận chuyển quyền...

Trước những bất cập và thiếu sót của pháp luật Việt Nam về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, việc hoàn thiện các quy định này là hoàn toàn cần thiết và cần dựa trên cơ sở nguyên tắc cân bằng lợi ích của các chủ thể tham gia giao dịch chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

3. Giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật Việt Nam về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 được Quốc hội thông qua vào ngày 16/6/2022 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 (trừ quy định về bảo hộ nhãn

hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ 14/01/2022 và bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ 14/01/2024). Với hơn 100 điều khoản được sửa đổi, bổ sung, Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 khi mà Việt Nam đang tham gia nhiều điều ước quốc tế và nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)... Trong thời gian tới, để đáp ứng hơn nữa các yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế, việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về SHTT nói chung và các quy định về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng là điều cần thiết. Tác giả đề xuất một số kiến nghị để hoàn thiện các quy định pháp luật về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, cụ thể như sau:

3.1. Sửa đổi quy định về khái niệm “chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp”

Như đã phân tích, khái niệm “chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN” quy định tại Điều 141 Luật SHTT hiện nay chưa đề cập đến tất cả các chủ thể có quyền chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN, trong đó có các chủ thể có quyền chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Do đó, tác giả đề xuất sửa đổi lại Điều 141 Luật SHTT như sau:

“Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là việc chủ sở hữu đối tượng SHCN hoặc chủ thể có quyền hợp pháp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng SHCN thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình trong một phạm vi nhất định và trong một khoảng thời gian nhất định,

trên cơ sở pháp luật cũng như thoả thuận của các bên”.

Với việc bổ sung cụm từ “hoặc chủ thể có quyền hợp pháp” đã bao quát được tất cả các chủ thể có quyền chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN nói chung và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng. Đó là những chủ thể được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép sử dụng nhãn hiệu và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó cho người khác. Điều này cũng là sự ghi nhận và khẳng định của pháp luật về chủ thể được tham gia vào giao dịch chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng là chủ sở hữu nhãn hiệu; chủ thể được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép sử dụng nhãn hiệu và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó cho người khác. Ngoài ra, các quy định về ngăn ngừa việc hạn chế bất hợp lý quyền của “bên được chuyển quyền” trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; bổ sung cụm từ “trong một phạm vi nhất định và một khoảng thời gian nhất định trên cơ sở pháp luật cũng như thoả thuận của các bên” cũng đã làm rõ nghĩa hơn về phạm vi không gian và thời gian của việc chuyển quyền sử dụng cũng như cơ sở của việc chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN trong khái niệm này.

3.2. Hoàn thiện quy định pháp luật về nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là một thoả thuận dân sự nên cần tôn trọng ý chí của các bên trong giao dịch dân sự, đó là dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tự nguyện. Do đó, các bên tham gia hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có quyền tự do thoả thuận những nội dung

trong hợp đồng để giao kết. Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT hiện nay đang quy định về nội dung chủ yếu phải có trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN nói chung, trong đó có hợp đồng sử dụng nhãn hiệu. Tuy nhiên, để đảm bảo sự tự do thoả thuận về mặt ý chí của các bên tham gia hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, cần sửa đổi quy định trong khoản 1 Điều 144 Luật SHTT cho phù hợp hơn. Do đó, 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 khoản 2 Điều 398 Bộ luật Dân sự năm 2015 về nội dung của hợp đồng hoặc sử dụng thuật ngữ “*cần có các nội dung chủ yếu*” như quy định tại điểm 6 Mục II của Thông tư 163 năm 1994¹ thay vì sử dụng thuật ngữ mang tính chất bắt buộc theo như quy định tại khoản 1 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, nhất là khả năng hợp đồng có thể bị tuyên là vô hiệu khi thiếu một trong các điều khoản *phải có* nói trên. Chưa kể việc định sẵn các nội dung chủ yếu này sẽ bó hẹp quyền tự

¹ Điểm 6 Mục II của Thông tư 163 năm 1994 quy định hợp đồng li-xăng *cần có* các nội dung chủ yếu sau đây:

- (i) Mở đầu: Tên hoặc họ tên, địa chỉ đầy đủ của Bên giao và Bên nhận; lý do mà Bên giao có thể giao và Bên nhận có thể nhận đối tượng li-xăng;
- (ii) Định nghĩa các thuật ngữ, khái niệm;
- (iii) Hình thức li-xăng;
- (iv) Đối tượng li-xăng;
- (v) Bảo đảm và trách nhiệm;
- (vi) Giá cả và phương thức thanh toán;
- (vii) Thuế và lệ phí;
- (viii) Bảo mật;
- (ix) Cải tiến và nâng cao;
- (x) Hiệu lực của hợp đồng;
- (xi) Khiếu nại và tranh chấp.

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 chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu bao gồm:

- (i) Dạng hợp đồng;
- (ii) Phạm vi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu;
- (iii) Thời hạn của hợp đồng;
- (iv) Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.

Tác giả cũng khuyến nghị nên bỏ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 144 về “tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền” là quy định *phải có* trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu bởi vì các thông tin về các bên tham gia chuyển quyền sử dụng là thông tin không thể không đề cập trong một hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Do đó, các thông tin này là các thông tin đương nhiên có trong một hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.

3.3. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về các loại nhãn hiệu được chuyển quyền sử dụng

Việc hoàn thiện các quy định pháp luật về các loại nhãn hiệu được chuyển quyền sử dụng đóng vai trò quan trọng để định hướng các bên khi tham gia thoả thuận hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có thể xác định được đối tượng nào được phép chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Hiện nay, pháp luật Việt Nam đang cho phép nhãn hiệu đã được bảo hộ mới được phép chuyển quyền sử dụng, tuy nhiên, cũng cần hoàn thiện quy

định về hạn chế việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN tại Điều 142 Luật SHTT theo hướng bổ sung thêm đối tượng không được phép chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Cụ thể:

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 chuyển quyền sử dụng là “*nhãn hiệu tập thể*” tại khoản 2, song vẫn chưa đề cập đầy đủ hết các loại nhãn hiệu hạn chế hay không được chuyển giao. Do đó, điều luật này nên được sửa đổi theo hướng bổ sung thêm quy định “*nhãn hiệu chứng nhận*” là đối tượng không được chuyển quyền sử dụng. Theo đó, Điều 142 nên bổ sung thêm một khoản 6 như sau: “*Quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận không được phép chuyển quyền sử dụng*”.

3.4. Hoàn thiện quy định về phạm vi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Pháp luật Việt Nam nên có quy định cụ thể để hướng dẫn các bên cần phải làm rõ thuật ngữ “*quyền sử dụng*” nhãn hiệu trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là sử dụng nhãn hiệu và có bao gồm cả việc sử dụng hàng hoá/dịch vụ mang nhãn hiệu hay không. Ngoài ra, pháp luật nên yêu cầu các bên cần có một điều khoản trong hợp đồng để quy định về việc “*sử dụng nhãn hiệu*” bao gồm một, một vài hoặc tất cả các hành vi theo quy định tại khoản 5 Điều 124 Luật SHTT gồm:

- Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;
- Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ;

- Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

Ngoài ra, hiện nay pháp luật SHTT đã có quy định cho phép bảo hộ nhãn hiệu âm thanh. Do đó, quyền sử dụng nhãn hiệu âm thanh cũng sẽ được chuyển giao giống như việc chuyển quyền sử dụng các nhãn hiệu nhìn thấy được. Tuy nhiên, quyền sử dụng nhãn hiệu âm thanh cũng có sự khác biệt với quyền sử dụng những nhãn hiệu truyền thống. Theo đó, cần phải bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 124 Luật SHTT về việc sử dụng nhãn hiệu âm thanh là ngoài việc gắn nhãn hiệu âm thanh với hàng hoá/dịch vụ được bảo hộ, chủ sở hữu phải có các đoạn ghi lại việc sử dụng nhãn hiệu âm thanh dưới dạng file ghi âm hoặc ghi hình và có xác định thời điểm sử dụng như trên quảng cáo, đăng tải thông tin...

3.5. Hoàn thiện quy định về việc kiểm soát chất lượng hàng hoá trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Tác giả khuyến nghị nên dành một điều khoản riêng trong Luật SHTT quy định về việc “kiểm soát chất lượng” trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Theo đó, pháp luật nên quy định việc định nghĩa thế nào là “kiểm soát chất lượng khi chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu” trong hợp đồng để tránh cho các bên tham gia chuyển quyền sử dụng chỉ tập trung vào việc kiểm soát chất lượng sản phẩm². Ngoài ra, các dạng kiểm soát chất lượng trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nên được pháp luật quy định bao gồm:

Một là, kiểm soát trực tiếp chất lượng hàng hoá/dịch vụ ở giai đoạn sản xuất/cung

ứng theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Cụ thể, bên chuyển quyền sẽ yêu cầu bên nhận chuyển quyền 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 chuyển quyền hoặc bên thứ ba khác do bên chuyển quyền chỉ định³.

Hai là, kiểm soát trên hàng hoá/dịch vụ mang nhãn hiệu được chuyển quyền sử dụng 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 chuyển quyền sử dụng được đưa ra thị trường. Có nghĩa là, thậm chí chủ sở hữu không yêu cầu bên được chuyển quyền 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.

Việc kiểm soát chất lượng của hàng hoá/dịch vụ mang nhãn hiệu được chuyển quyền trong hợp đồng là quyền của bên chuyển quyền và cũng là nghĩa vụ của bên được chuyển quyền.

3.6. Hoàn thiện quy định về ngăn ngừa việc hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, bên được chuyển quyền luôn là

² Irene Calboli (2007), *The sunset of “Quality control” in modern trademark licensing*, American University Law Review, Vol. 57(2), p.348.

³ Tham khảo thêm: Nguyễn Thị Hạnh Lê (2014), *Điều khoản kiểm soát chất lượng trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu*, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 23, tr.20-28.

bên yếu thế hơn, do vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên này thì pháp luật Việt Nam đã đưa ra các quy định là hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN trong đó có chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không được có những điều khoản “hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền”. Tuy nhiên, các quy định này cần được sửa đổi theo hướng hoàn thiện hơn như sau:

3.6.1. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ

Điểm b khoản 2 Điều 144 quy định về việc hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN không được có những điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền như: “*Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền SHCN tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hoá đó*”.

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu chỉ có hiệu lực trong phạm vi thời gian và phạm vi lãnh thổ nhất định, do đó, ngoài phạm vi lãnh thổ mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền SHCN đối với nhãn hiệu tương ứng thì bên được chuyển quyền có thể “sử dụng” nhãn hiệu đó. Quyền sử dụng ngoài việc “xuất khẩu” còn có cả các quyền khác như theo khoản 5 Điều 124 Luật SHTT. Theo đó, nên sửa điểm này theo hướng:

Bên chuyển quyền không được trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền được sử dụng nhãn hiệu và sử dụng hàng hoá, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu trên

vùng lãnh thổ không phải là nơi bên chuyển quyền nắm giữ quyền SHCN đối với nhãn hiệu tương ứng.

3.6.2. Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ

Điểm này nên chỉnh sửa theo hướng: *Cấm bên chuyển quyền 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 theo những điều kiện bất hợp lý.*

Khi đó, nghĩa vụ chứng minh tính bất hợp lý để vô hiệu hoá điều khoản sẽ thuộc về bên được chuyển quyền, bởi bên được chuyển quyền là bên bị tác động trực tiếp từ việc thực hiện điều khoản này trong hợp đồng. Bên được chuyển quyền có thể cung cấp các minh chứng và lập luận cho tính bất hợp lý của điều khoản. Ngoài ra, việc chỉnh sửa như trên cũng giải quyết được khó khăn cho hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu khi bên được chuyển quyền bị yêu cầu 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 định⁴.

3.7. Bổ sung thêm quy định về hậu quả pháp lý khi chấm dứt hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Pháp luật Việt Nam hiện nay còn bỏ ngõ quy định về hậu quả pháp lý khi chấm dứt hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Trong thực tiễn, có thể xảy ra trường hợp là sau khi hợp đồng chấm dứt, bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu vẫn còn

⁴ Hồ Thuý Ngọc, *Quy định cấm các điều khoản hạn chế quyền trong pháp luật về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN ở Việt Nam: Những bất cập*, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 7/2015, tr.33.

đur hàng hoá mang nhãn hiệu của bên chuyển quyền trong kho. Việc chấm dứt hợp đồng có thể xảy ra trong 3 trường hợp: (i) Chấm dứt hợp đồng khi hết hạn hợp đồng; (ii) Chấm dứt hợp đồng do ý chí của một bên chủ thể; (iii) Chấm dứt hợp đồng do ý chí của cả 2 bên chủ thể. Mặc dù việc thoả thuận về hậu quả pháp lý khi chấm dứt hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thuộc về các bên chủ thể khi tham gia giao kết hợp đồng nhưng để lường trước việc các bên không có sự thoả thuận về hậu quả pháp lý khi chấm dứt hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thì pháp luật cần có quy định để làm căn cứ cho các bên giải quyết. Theo đó, pháp luật nên quy định nếu việc chấm dứt hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu do ý chí của bên được chuyển quyền thì họ sẽ không được tiếp tục bán hàng hoá mang nhãn hiệu nữa. Trong các trường hợp khác, người được chuyển quyền vẫn có thể được tiếp tục bán hết số hàng tồn kho này.

3.8. Hoàn thiện quy định về hình thức của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Pháp luật Việt Nam vẫn cần giữ lại các quy định như hiện nay về hình thức chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải thực hiện bằng văn bản theo khoản 2 Điều 141 Luật SHTT vì hình thức của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu bằng văn bản sẽ là căn cứ xác định quyền và nghĩa vụ của các bên và là cơ sở để giải quyết những khiếu nại, khởi kiện phát sinh giữa hai bên (nếu có). Tuy nhiên, quy định pháp lý về hình thức của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam cần được sửa đổi, bổ sung theo hướng mềm dẻo hơn. Theo đó, hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng và hợp đồng chuyển

quyền sử dụng đối tượng SHCN nói chung ngoài việc quy định được thực hiện bằng văn bản thì nên bổ sung thêm về hình thức của các hợp đồng này bao gồm cả “các hình thức có giá trị tương đương văn bản”. Theo quy định của khoản 15 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005: “*Các hình thức có giá trị tương đương văn bản gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật*”. Cụ thể, nên sửa đổi khoản 2 Điều 141 Luật SHTT như sau:

“Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản hoặc các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật”⁵.

3.9. Bổ sung thêm quy định về các dạng của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Điều 143 Luật SHTT mới chỉ đề cập tới 3 dạng hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN, trong đó có hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu gồm: Hợp đồng độc quyền, hợp đồng không độc quyền, hợp đồng thứ cấp. Quy định này đã không bao trùm hết tất cả các dạng hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN nói chung và hợp đồng sử dụng nhãn hiệu nói riêng. Do vậy, tác giả đề xuất bổ sung thêm vào quy định tại Điều 143 Luật SHTT các dạng hợp đồng sử dụng nhãn hiệu sau: (i) Hợp đồng sơ cấp, (ii) Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đầy đủ, (iii) Hợp đồng chuyển quyền sử dụng một phần.

⁵ Tham khảo thêm: Phan Quốc Nguyên (2016), *Pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam*, Luận án tiến sĩ Luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.139.