

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

NGUYỄN THỊ NGUYỆT*

Hiện nay, quyền sở hữu công nghiệp được đánh giá có vai trò rất quan trọng, góp phần tăng sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Các chủ thể kinh doanh đặc biệt là doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến việc khai thác thương mại đối với quyền sở hữu công nghiệp. Trong đó, phương thức chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp trở thành lựa chọn thường xuyên, phổ biến của nhiều doanh nghiệp. Bài viết tập trung phân tích các quy định của pháp luật về nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp nói chung cũng như điều khoản về nội dung trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nói riêng.

Từ khóa: Pháp luật; sở hữu trí tuệ; quyền sở hữu công nghiệp; quyền sử dụng; doanh nghiệp.

Industrial property rights are currently seen as a critical factor for competitiveness of businesses. Business entities, especially enterprises, are increasingly focusing on commercial exploitation of industrial property rights and transfer of the right to use industrial property rights are widely adopted in many businesses. The paper analyzed the provisions for content of the contracts for transfer of the right to use industrial property rights and proposed recommendations to improve the provisions governing the relationships arising from signing contracts for the transfer of the right to use industrial property rights in general and clauses on content of the contracts for the transfer of the right to use in particular.

Keywords: Law; intellectual property; industrial property rights; right to use; enterprises.

NGÀY NHẬN: 08/02/2023

NGÀY PHẢN BIỆN, ĐÁNH GIÁ: 28/3/2023

NGÀY DUYỆT: 17/4/2023

1. Thực trạng quy định pháp luật về nội dung của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp

Chuyển quyền sử dụng (QSD) đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) là việc chủ sở hữu đối tượng SHCN cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng SHCN thuộc phạm vi QSD của mình. Hoạt động chuyển giao QSD đối tượng SHCN được thực hiện

thông qua hợp đồng chuyển giao (HĐCG) QSD quyền SHCN. Pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ (SHTT) hiện nay đã có những quy định điều chỉnh đối với quá trình giao kết hợp đồng chuyển QSD này, đặc biệt quan tâm tới nội dung của HĐCG QSD. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những bất cập trong quy định về

* ThS, Trường Đại học Thương mại

nội dung của hợp đồng chuyển QSD quyền SHCN, ảnh hưởng tới quá trình chuyển giao QSD quyền SHCN.

Theo quy định tại Điều 144 *Luật SHTT* năm 2005 (sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2019, 2022) - (*Luật SHTT* hiện hành), nội dung chủ yếu của hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN phải có đầy đủ các yếu tố sau đây:

Thứ nhất, điều khoản về tên, địa chỉ của bên chuyển giao quyền và bên nhận quyền.

Hợp đồng chuyển QSD đối tượng SHCN được ký kết bởi bên chuyển QSD và bên nhận quyền. Bên chuyển QSD là cá nhân, tổ chức có QSD đối tượng SHCN và có nhu cầu khai thác đối tượng SHCN thông qua hình thức chuyển QSD. Bên chuyển quyền gồm: (1) Chủ sở hữu quyền SHCN được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ đối với các đối tượng SHCN hoặc là người được xác lập quyền đối với các đối tượng SHCN theo cơ chế bảo hộ tự động; (2) Người được chủ sở hữu chuyển QSD đối tượng SHCN và được phép cho bên thứ ba theo hợp đồng chuyển QSD đối tượng SHCN thứ cấp. Bên nhận quyền là cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng và khai thác các đối tượng SHCN. Thông qua việc được chuyển giao QSD, bên nhận quyền được phép sử dụng các đối tượng SHCN theo thỏa thuận về phạm vi và thời hạn trong hợp đồng. Đồng thời, bên nhận quyền có nghĩa vụ trả phí cho bên chuyển giao quyền theo thỏa thuận.

Khi các bên ký kết hợp đồng chuyển QSD, theo yêu cầu bắt buộc tại điểm a khoản 1 Điều 144 *Luật SHTT* hiện hành quy định trong hợp đồng phải thể hiện tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao. Thông thường, trên thực tế, nếu bên tham gia hợp đồng chuyển QSD là cá nhân thì cần phải ghi rõ trong hợp đồng họ tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ đầy đủ. Bên tham gia hợp đồng là tổ chức, cần ghi rõ tên của tổ chức; họ tên và chức danh của người

đại diện của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức đó.

Thứ hai, điều khoản về căn cứ chuyển giao QSD.

Hầu hết các đối tượng của quyền SHCN như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu..., được bảo hộ trên cơ sở đăng ký, bởi vậy căn cứ chuyển giao QSD quyền SHCN với các đối tượng này chính là văn bằng bảo hộ còn hiệu lực. Trên văn bằng bảo hộ sẽ thể hiện thông tin về tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ¹. Thông qua văn bằng bảo hộ, xác định bên chuyển giao có quyền chuyển giao QSD hay không. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, chủ văn bằng bảo hộ có thể có sự thay đổi về tên và địa chỉ sau khi được cấp văn bằng bảo hộ. Điều này dẫn đến việc tên và địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ trong HĐCG quyền SHCN và văn bằng bảo hộ không có sự thống nhất, sai lệch về căn cứ chuyển QSD đối tượng SHCN. Đơn cử, trường hợp Công ty cổ phần X, đứng tên là chủ sở hữu trong văn bằng bảo hộ đối với sáng chế A tháng 11/2021, đến tháng 11/2022, Công ty này đổi tên thành Công ty cổ phần X' và đến tháng 01/2023, Công ty cổ phần X' ký hợp đồng chuyển QSD sáng chế A cho Công ty TNHH Y. Như vậy, chủ thể trong văn bằng bảo hộ và hợp đồng chuyển QSD đối với sáng chế A không thống nhất. Trường hợp này, hợp đồng chuyển QSD sẽ không được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền. Chủ văn bằng sẽ phải thực hiện yêu cầu sửa đổi nội dung về chủ sở hữu của văn bằng bảo hộ theo quy định tại Điều 97 *Luật SHTT* hiện hành, sau đó, HĐCG QSD mới có thể đăng ký.

Ngược lại, cũng có trường hợp sau khi chuyển QSD đối tượng SHCN, bên nhận chuyển nhượng thay đổi tên và địa chỉ so với thông tin trong hợp đồng đã giao kết và được đăng ký tại Cục SHTT. Như vậy, thông tin về tên và địa chỉ của bên nhận chuyển nhượng trong hợp đồng và thực tế không thống nhất.

Có cần thiết phải thay đổi lại thông tin về tên và địa chỉ của bên nhận chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển QSD không thì trong *Luật SHTT* hiện hành không đề cập đến vấn đề này, tuy nhiên, Điều 421 *Bộ luật Dân sự* năm 2015 quy định “hợp đồng sửa đổi phải tuân theo hình thức của hợp đồng ban đầu”. Trên tinh thần của *Bộ luật Dân sự* năm 2015, các bên cần thiết phải đăng ký hợp đồng sửa đổi và đăng ký hợp đồng sửa đổi này tại Cục SHTT. Thực tế, Cục SHTT chấp nhận việc các bên nộp tài liệu chứng minh sự thay đổi tên/địa chỉ để Cục SHTT ghi nhận sự thay đổi đó vào quyết định đăng ký hợp đồng mà không cần sửa đổi hợp đồng.

Bên cạnh đó, bên chuyển QSD có thể là người được chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc người được chuyển giao QSD đối tượng SHCN theo HĐCG quyền SHCN (hợp đồng chuyển nhượng và HĐCG quyền sử dụng đối tượng SHCN), thì trong hợp đồng phải thể hiện rõ các thông tin về HĐCG quyền SHCN như ngày xác lập hợp đồng, số đăng ký hợp đồng, thời hạn có hiệu lực của hợp đồng (đối với HĐCG QSD đối tượng SHCN), giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng do Cục SHTT cấp...

Thứ ba, điều khoản về giá chuyển QSD đối tượng SHCN.

Điều khoản về giá chuyển giao QSD là điều khoản có tính chất bắt buộc khi soạn thảo hợp đồng chuyển QSD đối tượng SHCN². Để được QSD đối tượng SHCN, bên được chuyển giao phải trả một khoản phí cho bên chuyển quyền. Phí chuyển QSD này chính là giá chuyển giao QSD do các bên thỏa thuận. Tuy nhiên, trên thực tế, mặc dù các bên vẫn đưa điều khoản về giá chuyển giao vào hợp đồng nhưng chỉ mang tính tượng trưng, không phản ánh đúng giá trị của QSD đối tượng SHCN. Mục đích của hành vi này nhằm đối phó với quy định bắt buộc của luật về điều khoản bắt buộc phải có trong hợp đồng. Chẳng hạn như các HĐCG QSD đối tượng SHCN giữa các bên có

quan hệ về mặt tổ chức như công ty mẹ - công ty con; chi nhánh - công ty chính; giữa các công ty trong cùng tập đoàn..., hoặc các bên có quan hệ mật thiết trong kinh doanh, phụ thuộc lẫn nhau về vốn, quyền kiểm soát... Các mối quan hệ này sẽ chi phối về giá chuyển giao, giá này không tuân theo quy luật về cung cầu của thị trường. Tuy nhiên, thỏa thuận về giá chuyển giao vẫn là điều khoản bắt buộc phải có trong hợp đồng chuyển QSD.

Thứ tư, điều khoản về “dạng hợp đồng” và “phạm vi chuyển giao”.

“Dạng hợp đồng” và “phạm vi chuyển giao” cũng là điều khoản bắt buộc trong hợp đồng chuyển QSD đối tượng SHCN được quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 144 *Luật SHTT* hiện hành. Theo Điều 143 *Luật SHTT*, các dạng hợp đồng chuyển QSD bao gồm: hợp đồng độc quyền, hợp đồng không độc quyền và hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN thứ cấp. Xác định dạng hợp đồng nhằm tạo cơ sở để xác định sau đó bên chuyển quyền có được sử dụng quyền SHCN hoặc tiếp tục chuyển giao quyền này cho người khác trong thời hạn hợp đồng với bên nhận quyền hay không.

Trong khi đó, đối với quy định về điều khoản “phạm vi chuyển giao” yêu cầu làm rõ về giới hạn QSD và giới hạn lãnh thổ. Bản chất của hợp đồng là sự thỏa thuận, do vậy, hợp đồng sử dụng đối tượng quyền SHCN, các chủ thể tự do thỏa thuận về điều khoản phạm vi hợp đồng như: (1) Bên được chuyển giao quyền được độc quyền hay không được độc quyền đối với QSD đối tượng SHCN; (2) Hành vi sử dụng được chuyển giao QSD (cho phép bên nhận được phép thực hiện tất cả hay một số hành vi sử dụng thuộc quyền của bên giao); (3) Phạm vi lãnh thổ được phép sử dụng quyền SHCN...

Thứ năm, điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên.

Hầu hết các bên khi tham gia giao kết hợp đồng đều nhằm hướng tới những lợi ích

nhất định, thường được thể hiện thông qua quyền và nghĩa vụ của các bên. Theo đó, để bảo đảm quyền lợi cho các bên, Điều 144 Luật SHTT hiện hành quy định trong nội dung của hợp đồng cần phải xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng. Các quyền và nghĩa vụ này về cơ bản đã được quy định trong Luật SHTT và Bộ luật Dân sự năm 2015. Đối với bên chuyển quyền: (1) Về quyền lợi, được nhận phí chuyển giao QSD, có quyền cho phép hoặc không cho phép bên nhận quyền chuyển giao QSD cho bên thứ ba...; (2) Về nghĩa vụ, đăng ký HĐCG QSD, bảo đảm việc chuyển QSD không gây tranh chấp, không được phép đưa ra các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền. Đối với bên nhận quyền: (3) Về quyền lợi, được QSD đối tượng SHCN trong phạm vi và giới hạn đã thỏa thuận, có thể được chuyển giao QSD đối tượng SHCN cho bên thứ ba nếu được bên chuyển quyền chấp thuận; (4) Về nghĩa vụ, phải đăng ký QSD đối tượng SHCN theo thỏa thuận, trả phí sử dụng đối tượng SHCN... Theo nguyên tắc của hợp đồng dân sự nói chung, các bên có quyền thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ giữa các bên nếu không trái với quy định của pháp luật.

Thứ sáu, điều khoản về thời hạn của hợp đồng.

Luật SHTT hiện hành cũng yêu cầu các bên phải có thỏa thuận về thời hạn của hợp đồng, đây là khoảng thời gian mà bên được chuyển quyền được phép sử dụng đối tượng SHCN theo hợp đồng. Thời hạn của hợp đồng phải thuộc thời hạn bảo hộ đối tượng SHCN hoặc nếu là HĐCG thứ cấp thì thời hạn nằm trong HĐCG quyền giao độc lập quyền trên thứ cấp.

Thời hạn hợp đồng là khoảng thời gian được xác định để các bên thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng. Khoảng thời gian này được tính từ thời điểm hợp đồng phát sinh hiệu lực cho tới

thời điểm xuất hiện các căn cứ dẫn đến chấm dứt hợp đồng. Trong khi có nhiều trường hợp dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng như hết thời hạn theo thỏa thuận, hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt...³. Bởi vậy, để tránh những tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nên thỏa thuận cụ thể cả về điều kiện hủy bỏ cũng như đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Ngoài ra, còn có quy định cấm bên chuyển quyền đưa ra các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, như: cấm được chuyển quyền cải tiến đối tượng SHCN, trừ nhân hiệu; buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng SHCN do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký SHCN, quyền SHCN đối với các cải tiến đó; trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hóa, 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 hóa đó; 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 hóa⁴.

2. Một số nhận xét và kiến nghị về quy định đối với nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng

Một là, quy định điều khoản về tên và địa chỉ của các bên trong hợp đồng là nội dung của hợp đồng không hợp lý và không phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015. Trong khi, đối chiếu với quy định của Bộ luật này về nội dung của hợp đồng, tại Điều 398 cũng đưa ra một số nội dung khuyến nghị các bên nên thỏa thuận nhằm xác định quyền và nghĩa vụ của các bên, tránh các tranh chấp trong tương lai như: đối

tượng của hợp đồng; số lượng, chất lượng; giá, phương thức thanh toán..., không có quy định nội dung của hợp đồng bao gồm thông tin của các bên trong giao kết. Vì vậy, *Luật SHTT* nên bỏ điều khoản “tên và địa chỉ của các bên trong hợp đồng” ra khỏi nội dung của hợp đồng chuyển QSD đối tượng SHCN.

Hai là, một số điều khoản không cần thiết, bị trùng lặp trong nội dung của hợp đồng chuyển QSD.

Theo nguyên tắc của *Bộ luật Dân sự* năm 2015, bên cạnh những nội dung không thể thiếu trong hợp đồng là điều khoản cơ bản thì các bên không cần thiết phải thỏa thuận những điều khoản thông thường mà pháp luật đã quy định. Trong khi đó, quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên nhận quyền đã được quy định bởi pháp luật về SHTT và *Bộ luật Dân sự* năm 2015. Bởi vậy, quy định nội dung bắt buộc về “quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong hợp đồng” là không cần thiết.

Ba là, quy định về nội dung bắt buộc phải có trong HĐCG QSD đối tượng SHCN là không hợp lý.

Điều 144 *Luật SHTT* hiện hành liệt kê các nội dung mà hợp đồng chuyển QSD đối tượng SHCN phải có. Đây được hiểu là những điều khoản chủ yếu, mang tính bắt buộc trong HĐCG quyền SHCN. Mục đích của sự tồn tại điều khoản bắt buộc trong nội dung của hợp đồng chuyển quyền nhằm xác định được loại hợp đồng chuyển QSD, từ đó, xác định rõ quyền và nghĩa vụ giữa các bên, tránh những tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Tuy nhiên, những điều khoản bắt buộc phải có trong hợp đồng này là không cần thiết bởi một số lý do như sau: (1) HĐCG QSD đối tượng SHCN là một loại hợp đồng dân sự, vì vậy, dựa trên nguyên tắc “tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận” của pháp luật dân sự, pháp luật dân sự chỉ khuyến nghị về những điều khoản trong hợp đồng các bên

nên thỏa thuận tại khoản 2 Điều 398 *Bộ luật Dân sự* năm 2015, cho phép các bên tự do lựa chọn những điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng; (2) Dựa trên kinh nghiệm pháp lý của Liên minh châu Âu, pháp luật về hợp đồng chuyển QSD liệt kê các nội dung cơ bản, bao gồm: thời hạn chuyển QSD, dạng QSD, phạm vi lãnh thổ sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp...⁵. Về nguyên tắc, những nội dung trong hợp đồng chuyển QSD này không phải là những nội dung bắt buộc phải có, đây là những nội dung quan trọng và nên được thỏa thuận trong hợp đồng nhằm giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh. Cách tiếp cận này được đánh giá là hợp lý, bảo đảm quyền tự do định đoạt của các bên trong hợp đồng.

Như vậy dựa trên nguyên tắc cơ bản của *Bộ luật Dân sự* năm 2015 và kinh nghiệm của Liên minh châu Âu khi quy định về nội dung của hợp đồng chuyển QSD đối tượng SHCN, cần tiếp tục sửa đổi Điều 144 *Luật SHTT* như sau: “1. Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng. 2. Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây...” □

Chú thích:

1. Điều 92 Văn bản hợp nhất *Luật Sở hữu trí tuệ* năm 2005.
2. Điểm e khoản 1 Điều 144 *Luật Sở hữu trí tuệ* năm 2005.
3. Điều 442 *Bộ luật Dân sự* năm 2015.
4. Khoản 2 Điều 144 *Luật Sở hữu trí tuệ* năm 2005.
5. Khoản 2 Điều 8 *Chỉ thị số 2008/95/EC của Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu và khoản 2 Điều 22 Quy chế số 207/2009 Hội đồng Liên minh châu Âu về nội dung của hợp đồng li - xăng đối với nhãn hiệu.*

Tài liệu tham khảo:

1. Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang. *Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ*. H. NXB Tư Pháp, 2008.
2. Nguyễn Thanh Tú. *Một số vấn đề pháp lý về khai thác thương mại tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp*. Tạp chí Khoa học số 04 (71) năm 2012.