

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

THS. ĐỖ THỊ DIỆN

BÀI GIẢNG
PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI HÓA TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Thừa Thiên Huế, 2023

CHƯƠNG 1

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI HÓA TÀI SẢN TRÍ TUỆ

1.1. Khái niệm và đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

1.1.1. Khái niệm

Tài sản trí tuệ là sản phẩm của hoạt động sáng tạo hoặc đầu tư, bao gồm các ý tưởng (thể hiện dưới dạng các giải pháp kỹ thuật), các sản phẩm sáng tạo văn học, nghệ thuật, các kết quả nghiên cứu khoa học, các sáng chế, phần mềm máy tính, nhãn hiệu...được hình thành qua quá trình lao động sáng tạo trí tuệ của con người. Tài sản trí tuệ là một bộ phận của tài sản vô hình, khác với khả năng không thể/ khó có thể tái tạo của tài sản hữu hình, tài sản trí tuệ có khả năng tái tạo và phát triển.

Tài sản trí tuệ có các đặc điểm chính sau đây

Thứ nhất, là kết quả của hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ. Khoa học trong trường hợp này được hiểu theo nghĩa cả khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Công nghệ trong trường hợp này được hiểu là công nghệ có thể được chuyển giao độc quyền (ví dụ công nghệ lên men bia) và công nghệ không thể chuyển giao độc quyền (ví dụ công nghệ đào tạo).

Thứ hai, tài sản trí tuệ có khả năng tái tạo, phát triển đồng thời có khả năng bị hao mòn vô hình. Ví dụ, James Watt đã sáng chế ra máy hơi nước, đây được coi là sáng chế vĩ đại vào Thế kỷ XVIII, nó phát huy tác dụng đến gần cuối Thế kỷ XX, nhưng do tiến bộ của khoa học và công nghệ, động cơ Diesel và động cơ điện đã thay thế vai trò của máy hơi nước.

Thứ ba, tài sản trí tuệ tồn tại ở dạng thông tin và có khả năng lan truyền vô tận, dễ bị sao chép. Đây là đặc điểm đang lưu ý, nhất là trong thời đại kỹ thuật số, qua đó cho thấy nếu không có cơ chế pháp luật hữu hiệu để bảo hộ tài sản trí tuệ thì không thể kiểm soát được tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ tư, có thể được định giá bằng tiền và có thể được trao đổi trên thị trường. Ví dụ như có thể mua quyền sở hữu hoặc thông qua hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế, chuyển giao sáng chế, nhà xuất bản có thể thông qua

hợp đồng chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản đối với một tác phẩm văn học.

Thứ năm, việc chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu của mình đối với tài sản trí tuệ có thể ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể khác. Ví dụ, ông X là chủ sở hữu một sáng chế ký hợp đồng cho phép ông Y sử dụng sáng chế (Ông Y phải trả tiền cho ông X) đến hết năm 2020. Giả định năm 2015 ông X tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu đối với sáng chế, thì quyền và lợi ích hợp pháp của ông Y bị ảnh hưởng. Vì kể từ thời điểm này tất cả mọi người đều có quyền khai thác sáng chế miễn phí, và đưa ra thị trường sản phẩm rẻ hơn ông Y. Điều này ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của ông Y.

Thứ sáu, tài sản trí tuệ có khả năng bị hao mòn vô hình. Một tài sản trí tuệ có thể được coi là có giá trị lớn ở thời điểm này, nhưng sẽ có những tài sản trí tuệ khác có giá trị cao hơn ở những thời điểm sau đó.

1.1.2. Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

Quyền SHTT là các quyền được pháp luật bảo hộ đối với tài sản trí tuệ (TSTT). Theo Tổ chức SHTT Thế giới (*World Intellectual Property Organization* viết tắt là WIPO), TSTT (*Intellectual Property*) hay SHTT là khái niệm dùng để chỉ những sáng tạo trí tuệ của con người như sáng chế, tác phẩm văn học nghệ thuật, các biểu tượng, tên, hình ảnh và kiểu dáng được sử dụng trong thương mại¹.

Điều 2.viii Công ước Stockholm thành lập WIPO (được ký tại Stockholm 14/7/1967) định nghĩa: “*Quyền SHTT bao gồm các quyền đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học; các quyền liên quan đến hoạt động của các nghệ sĩ biểu diễn, sản xuất bản ghi âm, chương trình phát sóng; quyền đối với sáng chế ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của con người, phát minh khoa học; kiểu dáng công nghiệp; nhãn hiệu hàng hoá và nhãn hiệu dịch vụ; tên thương mại; quyền chống cạnh tranh không lành mạnh; các quyền khác liên quan đến hoạt động trí tuệ trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học, văn học và nghệ thuật*”.

¹ WIPO, What is *Intellectual Property*? WIPO Publication No.450(E). ISBN 978-92-805-1555-0

Kể từ thời điểm Công ước Stockholm được ký kết cho đến nay, các đối tượng của quyền SHTT đã được mở rộng, bao gồm: quyền đối với mạch tích hợp bán dẫn, thông tin bí mật, giống cây trồng. Danh mục các đối tượng của quyền SHTT cũng được quy định tại Phần II Hiệp định TRIPS, bao gồm: Quyền tác giả và quyền liên quan, nhãn hiệu hàng hoá, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, thông tin bí mật.

Theo khoản 1 Điều 4 Luật SHTT Việt Nam quy định: Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Cụ thể là: Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm: Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; Tác phẩm báo chí; Tác phẩm âm nhạc; Tác phẩm sân khấu; Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh); Tác phẩm mỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng; Tác phẩm nhiếp ảnh; Tác phẩm kiến trúc; Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học; Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Danh mục loại trừ của các đối tượng này bao gồm: Các tin tức thời sự thuần túy đưa tin; văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó; quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm: Cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

Đối tượng quyền SHCN bao gồm: Sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh.

Đối tượng quyền đối với giống cây trồng bao gồm: giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.

Nhóm quyền SHTT này không loại trừ lẫn nhau, một số hình thức bảo hộ khác nhau có thể áp dụng cho các loại TSTT khác nhau hàm chứa trong cùng một sản phẩm hoặc dịch vụ. Mỗi loại quyền có mục tiêu và cơ chế bảo hộ khác nhau. Ví dụ, nhà nghiên cứu có thể xem xét khả năng bảo hộ sáng chế cho một giải pháp kỹ thuật nhằm cải tiến một dụng cụ thu hoạch trái cây, đồng thời bảo hộ KDCN cho hình dáng bên ngoài của dụng cụ đó, và bảo hộ nhãn hiệu gắn trên dụng cụ đó.

Để nhận biết một đối tượng có đáp ứng đầy đủ điều kiện bảo hộ hay không, bạn cần phải xem xét: (i) đối tượng đó có phải là tài sản trí tuệ hay không; (ii) nếu là tài sản trí tuệ thì đối tượng đó có thuộc quyền sở hữu trí tuệ của ai khác hay không.

Ngoài ra, phải xem xét về phạm vi, giới hạn của các loại quyền sở hữu trí tuệ khác nhau cho phù hợp với giải pháp công nghệ và mục tiêu thương mại hóa.

Một số hạn chế cụ thể như sau:

- Giới hạn về nội dung của TSTT: việc bảo hộ sẽ chỉ được thực hiện tương ứng với phạm vi (giới hạn) về nội dung (bản chất) của TSTT đã đăng ký, không vượt quá ranh giới này;

- Hạn chế về không gian (lãnh thổ): quyền sở hữu trí tuệ chỉ tồn tại trong lãnh thổ mà nó được thừa nhận ở nơi mà nó đăng ký, ở nơi khác sẽ không tồn tại quyền đó;

- Hạn chế về thời gian (thời hạn): đa số loại quyền sở hữu trí tuệ chỉ tồn tại trong một thời hạn nhất định, do pháp luật ấn định khác nhau cho từng loại tài sản trí tuệ.

- Các hạn chế khác: ví dụ như không được xung đột với quyền hợp pháp và chính đáng của người khác, lợi ích chính đáng của người khác và cộng đồng xã hội, hoặc nghĩa vụ của chủ sở hữu trí tuệ.

Khi có thể, bạn nên xác định phạm vi (bản chất) TSTT của bạn một cách chính xác, để tránh tranh chấp và xung đột lợi ích có thể phát sinh.

Quyền quyền sở hữu trí tuệ (Bao gồm 3 nhóm quyền)		
<i>Quyền tác giả Quyền liên quan</i>	<i>Quyền Sở hữu công nghiệp</i>	<i>Giống cây trồng</i>
<i>Quyền tác giả</i> + Tác phẩm văn học + Tác phẩm nghệ thuật + Tác phẩm khoa học <i>Quyền liên quan</i> + Cuộc biểu diễn + Bản ghi âm, ghi hình + Chương trình phát sóng + Tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá	Sáng chế Nhãn hiệu Kiểu dáng công nghiệp Chỉ dẫn địa lý Tên thương mại Bí mật kinh doanh Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn	Giống cây trồng mới và vật liệu nhân giống

1.1.3. Căn cứ xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Thứ nhất, nhóm quyền được tự động phát sinh

Nhóm quyền này bao gồm: quyền tác giả, quyền liên quan, theo đó:

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất

lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá được định hình hoặc thực hiện mà không mà không gây phương hại đến quyền tác giả.

Tuy nhiên, pháp luật có quy định về việc đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan, nhưng việc đăng ký này chỉ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan. Việc nộp đơn để được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan. Tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

Thứ hai, nhóm quyền phát sinh có điều kiện

Nhóm này bao gồm: quyền SHCN đối với tên thương mại, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu nổi tiếng, theo đó:

- Quyền SHCN đối với tên thương mại được xác lập với điều kiện sử dụng hợp pháp tên thương mại đó;
- Quyền SHCN đối với bí mật kinh doanh được xác lập với điều kiện có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó;
- Quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập với điều kiện sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

Thứ ba, nhóm quyền phát sinh khi có đăng ký và được nhà nước cấp văn bằng bảo hộ

Nhóm này bao gồm: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng. Quyền đối với các đối tượng này chỉ phát sinh với điều kiện:

- Điều kiện cần: Phải làm thủ tục đăng ký bảo hộ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Điều kiện đủ: Được Cục SHTT (Bộ KH&CN) cấp Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng.

1.2. Khái quát về thương mại hoá tài sản trí tuệ

1.2.1. Khái niệm thương mại hóa tài sản trí tuệ

Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Hoạt động thương mại mang lại cho chủ sở hữu hàng hóa những giá trị, lợi ích kinh tế cụ thể.

Tài sản trí tuệ cũng được coi là một loại hàng hóa và nó có thể mang lại cho chủ sở hữu những lợi nhuận nhất định thông qua hoạt động thương mại.

Theo nghĩa hẹp, thương mại hóa TSTT là việc chuyển hóa TSTT thành hàng hóa để lưu thông trên thị trường, từ đó mang lại lợi nhuận cho chủ sở hữu. Theo nghĩa rộng, thương mại hóa TSTT là quá trình khai thác các đối tượng quyền SHTT để đổi lại các lợi ích kinh tế, phục vụ mục đích cụ thể do chủ sở hữu TSTT đặt ra.

Việc bảo hộ quyền SHTT cho doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi quyền SHTT đó được thương mại hóa, mang lại lợi ích cho chủ sở hữu.

Thương mại hóa tài sản trí tuệ là việc tạo ra lợi nhuận từ chính việc khai thác giá trị của quyền sở hữu và quyền sử dụng các đối tượng của quyền SHTT đang được bảo hộ.

1.2.2. Đặc điểm thương mại hoá tài sản trí tuệ

Thương mại hoá TSTT thông qua việc chuyển giao quyền SHTT sẽ tạo ra nguồn thu nhập, phổ biến rộng rãi tác phẩm, công nghệ, giống cây trồng,...tới nhiều người sử dụng và phát triển những tiềm năng, đồng thời tạo ra nguồn động lực sáng tạo, phát triển tiềm năng và thương mại hoá tiếp theo.

Tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ hoặc tạo ra những sản phẩm mới trên thị trường. Các doanh nghiệp tiếp cận TSTT sẽ cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, với giá cả phù hợp hơn, có thể cạnh tranh và thu được lợi nhuận, duy trì được lợi thế trong nền kinh tế thị trường và các đối thủ khác.

Thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hài hoà các lợi ích: Tác giả - chủ sở hữu – nhà sản xuất – người tiêu dùng.

1.3. Nhóm quyền sở hữu trí tuệ có thể thương mại hóa

Nhóm quyền tác giả: Đối với quyền tác giả, chỉ có quyền nhân thân gắn với quyền tài sản và quyền tài sản của chủ sở hữu quyền tác giả mới đối với các tác phẩm sau được phép thương mại hóa: Tác phẩm văn học; Tác phẩm nghệ thuật; Tác phẩm khoa học (*trừ việc thương mại hóa nội dung của các bản viết của các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn*).

Quyền liên quan: Việc thương mại hóa quyền liên quan chính là việc thương mại hóa quyền tài sản của các chủ sở hữu của cuộc biểu diễn, tổ chức phát sóng, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Nhóm quyền SHCN tiến hành thương mại hóa

- + Quyền tài sản của chủ sở hữu sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí.
- + Quyền SHCN đối với nhãn hiệu, BMKD.
- + Quyền SHCN đối với tên thương mại (*chỉ được khai thác quyền sở hữu tên thương mại đó cùng với cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó*).

Quyền đối với giống cây trồng mới

1.4. Điều kiện để thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ

- Các đối tượng của quyền Sở hữu trí tuệ phải được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Các đối tượng của quyền Sở hữu trí tuệ là các đối tượng đang còn hiệu lực bảo hộ trên lãnh thổ Việt Nam.
- Các đối tượng của quyền Sở hữu trí tuệ không phải là các đối tượng đang bị tranh chấp.
- Các đối tượng của quyền Sở hữu trí tuệ phải đáp ứng được những nhu cầu của xã hội.

1.5. Hình thức thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ

Hình thức thương mại hóa TSTT hông qua: Chủ sở hữu tự khai thác TSTT; Chuyển nhượng đối tượng SHTT; Chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền SHTT

Chủ sở hữu tự khai thác: chủ sở hữu tự khai thác và sử dụng các TSTT mà pháp luật công nhận để thu lại các lợi ích kinh tế. Ví dụ, Công ty Cổ phần Hà My đăng ký nhãn hiệu là logo của Công ty và nhãn hiệu cho một số sản phẩm chủ lực trong đó có hạt điều Bình Phước (sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý) và sử dụng logo này trong mọi hoạt động giao dịch, sản xuất, kinh doanh, phân phối, xúc tiến thương mại và trên bao bì của toàn bộ sản phẩm của Công ty.

Chuyển nhượng quyền sở hữu TSTT: chủ sở hữu chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu của mình đối với TSTT cho chủ thể khác để đổi lại lợi ích tương ứng. Pháp luật có quy định những điều kiện ràng buộc đối với một số loại TSTT cụ thể như: quyền SHTT đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Quyền đối

với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

Chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền SHTT: đây là hình thức thương mại hóa TSTT phổ biến nhất và đang ngày càng được phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh hiện nay. Pháp luật có quy định một số đối tượng không được chuyển quyền sử dụng hoặc bị hạn chế chuyển quyền sử dụng xuất phát từ tính chất đặc thù của các đối tượng này như: quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý và tên thương mại không được chuyển giao; quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó; quyền sử dụng nội dung của các tác phẩm khoa học là bản viết của các kết quả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn không thể chuyển giao được.

Việc chuyển giao có thể được thực hiện bằng hình thức nhận quyền, chuyển quyền hoặc chuyển giao chéo. Các bên có thể thỏa thuận hình thức chuyển giao quyền sử dụng độc quyền hoặc không độc quyền.

Ví dụ: Nhãn hiệu thuốc “Coje” thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đại Bắc được chuyển giao quyền sử dụng (độc quyền) cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 để sản xuất và kinh doanh. Trên bao bì sản phẩm phải ghi rõ dòng chữ “Nhãn hiệu thuộc sở hữu của...” hoặc “Sản xuất theo nhượng quyền của...”.

Câu hỏi ôn tập

Câu 1. Phân biệt hình thức nhượng quyền thương mại với chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ

Câu 2. Phân biệt hình thức chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ với chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

Câu 3. Các nhận định sau đây đúng hay sai? Nêu căn cứ pháp lý và giải thích tại sao?

1. Nội dung hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp chỉ cần có tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

2. Bên được chuyển quyền có quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp.

3. Quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng chế hoặc từ chối chuyển giao quyền sử dụng sáng chế không thể bị khiếu nại, khiếu kiện.

4. Đối với quyền tác giả chỉ được chuyển giao quyền tài sản.

5. Quyền đối với chỉ dẫn địa lý được phép chuyển nhượng

Câu 4. Năm 2003, cửa hàng Phở 24 chính thức ra đời tại TPHCM. Ông Lý Quý Trung, người sáng lập Phở 24: Người nâng phở truyền thống của Việt Nam lên tầm món ăn trong nhà hàng sang trọng, có điều hòa mát mẻ, phục vụ tận tình.

Từ năm 2003, Phở 24 đã xây dựng được hệ thống khoảng 60 cửa hàng trên khắp cả nước, và vươn ra nước ngoài thông qua hình thức nhượng quyền thương mại với hơn 20 cửa hàng, tập trung chủ yếu ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Vì phát triển ồ ạt trong khi quản lý hệ thống chưa tốt, cộng thêm khó khăn về mặt tài chính khiến nhiều cửa hàng lâm vào tình trạng đóng cửa. Một số cửa hàng nhượng quyền thương mại thì tự ý phá vỡ cấu trúc kinh doanh chung như thêm món ăn không thuộc thực đơn chuẩn của Phở 24, cắt bớt khâu phân ăn, không bật máy lạnh... ảnh hưởng đến uy tín của cả hệ thống Phở 24.

Ngày 11/11/2011, Phở 24 được chuyển giao cho Viet Thai International, thuộc tập đoàn Jollibee đến từ Phillipines.

Hỏi: Hợp đồng chuyển giao Phở 24 giữa ông Lý Quý Trung với Viet Thai International được xác lập theo hình thức nào?

CHƯƠNG 2

CHUYỂN GIAO QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

2.1. Khái niệm và phương thức chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan

2.1.1. Khái niệm

Chuyển giao là thuật ngữ dùng chỉ chung cho hoạt động chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan. Đây là một trong những nội dung quan trọng khi nhắc đến quyền tác giả, quyền liên quan. Bởi vì, thông qua hoạt động chuyển giao, những chủ thể khác ngoài chủ sở hữu sẽ được quyền sử dụng các tác phẩm một cách hợp pháp.

Chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan được thực hiện dưới hai hình thức: Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan và chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan.

2.1.2. Phương thức chuyển giao

a. Phương thức trực tiếp

Tác giả, chủ sở hữu trực tiếp chuyển giao tác phẩm cho các cá nhân, tổ chức sử dụng (nhà sản xuất, công ty ghi âm, ghi hình...) thông qua hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, hoặc là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng quyền tác giả. Trong điều khoản của hợp đồng thỏa thuận cụ thể các điều khoản, trong đó tác giả, chủ sở hữu tác phẩm được hưởng các lợi ích vật chất, còn các cá nhân, tổ chức nhận chuyển giao được quyền khai thác giá trị kinh tế của tác phẩm theo thỏa thuận.

Phương thức này phổ biến đối với những tác phẩm có giá trị nội dung, nghệ thuật hoặc những tác giả có uy tín. Khi đàm phán xác lập hợp đồng, nhà sản xuất đã tính toán doanh thu trên cơ sở thăm dò thị trường để ước tính số lượng phát hành phù hợp.

b. Phương thức gián tiếp

Tác giả, chủ sở hữu không trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm mà uỷ thác cho tổ chức quản lý tập thể thực hiện. (Quyền tác giả: Trung tâm quyền tác giả văn học Việt Nam; Quyền liên quan: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam) sẽ trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng, thu tiền và giám sát việc thực hiện hợp đồng bên nhận chuyển giao. Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm được nhận các khoản tiền từ tổ chức quản lý tập thể trên cơ sở thỏa thuận hoặc theo quy định. Phương thức này khá phổ biến vì có nhiều điểm như các tổ chức quản lý tập thể có đội ngũ chuyên nghiệp đàm phán, ký kết, giám sát việc thực hiện và tạo điều kiện thời gian để các tác giả sáng tác những tác phẩm có giá trị.

2.2. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

2.2.1. Quy định chung về chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật SHTT cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật SHTT

Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự thỏa thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu; trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng

có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có quyền chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Như vậy, Luật SHTT chỉ cho phép chuyển nhượng quyền tài sản, không được chuyển nhượng quyền nhân thân trừ quyền công bố tác phẩm. Bởi vì quyền nhân thân là những quyền gắn liền với cá nhân mỗi người, không thể chuyển giao từ người này sang người khác, ví dụ như quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm là những quyền mà chỉ có tác giả mới thực hiện được.

2.2.2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Nội dung hợp đồng

1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

b) Căn cứ chuyển nhượng;

c) Giá, phương thức thanh toán;

d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

2. Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan là người được hưởng các quyền nhân thân và quyền tài sản theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu có thể tự mình sử dụng cho phép người khác sử dụng hoặc họ cũng có quyền định đoạt, chuyển giao quyền sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan đó cho người khác. Chủ sở hữu có thể định đoạt một số quyền năng thuộc quyền sở hữu của mình thông qua việc từ bỏ, để thừa kế hoặc chuyển nhượng các quyền năng đó cho người khác thông qua hợp đồng.

Đây là hợp đồng dân sự do vậy nó cũng có dấu hiệu đặc trưng là “sự thỏa thuận” của các bên tham gia quan hệ hợp đồng. Đây là dấu hiệu cơ bản để khẳng định giữa các bên có thiết lập quan hệ hợp đồng bởi không thể có hợp đồng nếu như không có sự thỏa thuận để dẫn tới sự thống nhất ý chí của các bên.

Ngoài ra, sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải thể hiện mục đích của hợp đồng, đó là chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan sẽ chuyển nhượng một hay một số quyền nhân thân hoặc quyền tài sản cho bên được chuyển nhượng theo hình thức, phạm vi, thời hạn... được hai bên xác định trong hợp đồng.

Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là sự thỏa thuận giữa các bên mà theo đó chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu một, một số quyền nhân thân, quyền tài sản của mình cho các cá nhân, tổ chức khác là bên được chuyển nhượng.

Chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả quyền liên quan:

Các bên tham gia giao kết hợp đồng bao gồm bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan. Bên chuyển nhượng quyền tác giả bao gồm chủ sở hữu quyền tác giả và chủ sở hữu quyền liên quan. Bên được chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là cá nhân, tổ chức được chuyển nhượng các quyền tài sản. Sau khi được chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan thì bên được chuyển nhượng trở thành chủ sở hữu đối với các quyền đó

Đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Các tác phẩm thuộc quyền tác giả: Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học; Quyền liên quan: Cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Cụ thể:

- Chương trình đào tạo
- Sách, tài liệu, giáo trình giảng dạy

- Các bài báo khoa học, báo cáo tại hội nghị
- Website của trường
- Tạp chí, ấn phẩm khoa học
- Cơ sở dữ liệu
- Chương trình máy tính
- Bản ghi âm, ghi hình
- Chương trình phát sóng

Đặc điểm pháp lý của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là hợp đồng dân sự đặc biệt nên ngoài những đặc điểm của hợp đồng dân sự như mang tính chất song vụ, ưng thuận và có đền bù hoặc không có đền bù thì hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả còn có các đặc điểm riêng sau đây:

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan có đối tượng là quyền nhân thân và quyền tài sản. Nếu như đối tượng của hợp đồng dân sự chỉ có thể là tài sản hoặc công việc thì đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan còn có đối tượng là quyền nhân thân. Thông thường quyền nhân thân này là quyền nhân thân gắn với tài sản và theo quy định của pháp luật có thể chuyển giao được. Tuy nhiên quyền nhân thân là một đối tượng rất hạn chế và chỉ có một số quyền nhân thân nhất định được pháp luật quy định mới có thể trở thành đối tượng của hợp đồng này.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả quyền liên quan là hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu:

Khi các bên thỏa thuận chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan thì bên chuyển nhượng sẽ chuyển giao quyền sở hữu đối với quyền nhân thân và quyền tài sản cho bên được chuyển nhượng. Do đối tượng của hợp đồng là những quyền năng mang tính chất vô hình nên việc “chuyển giao” ở đây thể hiện sự chuyển giao về mặt pháp lý. Bên được chuyển nhượng sẽ được sở hữu

đối với đối tượng của hợp đồng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ thời điểm các bên có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Cũng kể từ thời điểm chuyển giao đó, bên chuyển nhượng sẽ chấm dứt tư cách chủ sở hữu đối với các quyền đã chuyển giao. Do vậy, sau khi chuyển nhượng, bên chuyển nhượng không có quyền sử dụng cũng như định đoạt các quyền năng đó.

2.3. Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

2.3.1. Quy định chung về chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 19, khoản 1 Điều 20, khoản 3 Điều 29, khoản 1 Điều 30 và khoản 1 Điều 31 của Luật SHTT.

Tác giả không được chuyển quyền sử dụng quyền nhân thân quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 19 của Luật SHTT. Người biểu diễn không được chuyển quyền sử dụng quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật SHTT.

Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu; trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Tổ chức, cá nhân được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác nếu được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 17/2023 NĐ/CP về chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan: Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại Điều 47 của Luật SHTT bao gồm cho phép tổ chức, cá nhân độc quyền hoặc cùng sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại các khoản 1 và 3 Điều 19, khoản 1 Điều 20, khoản 3 Điều 29, khoản 1 Điều 30 và khoản 1 Điều 31 của Luật Sở hữu trí tuệ theo các điều kiện về thời gian, không gian, phạm vi sử dụng.

Tương tự như chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan, Luật SHTT cũng không cho phép tác giả chuyển quyền sử dụng quyền nhân thân và trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì khi muốn chuyển quyền sử dụng phải được sự đồng ý của các đồng chủ sở hữu đó, trừ trường hợp sở hữu phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập. Người nhận chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng cho các tổ chức, cá nhân khác nếu được chủ sở hữu đồng ý

2.3.2. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

1. Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
- b) Căn cứ chuyển quyền;
- c) Phạm vi chuyển giao quyền;
- d) Giá, phương thức thanh toán;
- đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên;
- e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

2. Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan gồm hai hoạt động là chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng, từng hoạt động có những đặc điểm riêng nhằm cho phép các chủ thể khác được quyền khai thác tác phẩm một cách hợp

pháp. Khi chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan thì chủ sở hữu không còn quyền sở hữu đối với tác phẩm của mình. Khác với chuyển quyền sở hữu, khi chuyển quyền sử dụng, chủ sở hữu chỉ chuyển quyền sử dụng cho người khác, trong khi đó quyền chiếm hữu, quyền định đoạt vẫn thuộc về chủ sở hữu. Hơn hết, thời hạn chuyển nhượng là vô thời hạn nhưng thời hạn chuyển quyền sử dụng thì ngắn hơn, phù hợp với từng mục đích sử dụng của chủ thể nhận chuyển quyền sử dụng.

Lưu ý:

Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì:

- Việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền tác phẩm phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu;

- Trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu có thể chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác;

Tổ chức, cá nhân được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan có thể được chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác nếu được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

Câu hỏi ôn tập

Câu 1. Phân biệt hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan với hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan

Câu 2. Hãy cho biết các quyền tác giả, quyền liên quan có thể chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng

Câu 3. Hãy cho biết những loại hình tác phẩm nào là đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng, hoặc chuyển quyền sử dụng.

Câu 4. Cô Nguyễn Thị Hoa đã có sáng kiến kinh nghiệm «Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh qua dạy hình học không gian 11» được xếp loại A.

Thấy sáng kiến hữu ích, được nhiều thầy, cô áp dụng nên Thầy Hoàng đặt vấn đề với cô Hoa chuyển giao quyền tác giả đối với sáng kiến để xuất bản thành sách (giá trọn gói 20tr đồng). Nhà xuất bản K cũng đề nghị cô Hoa chuyển giao quyền tác giả để xuất bản và phát hành với giá trọn gói 10tr đồng.

Căn cứ vào quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Cô Hoa có thể chuyển giao quyền tác giả đối với tác phẩm cho thầy Hoàng hay bắt buộc phải chuyển giao cho nhà xuất bản?
2. Cô Hoa có thể đồng thời ký hợp đồng với cả thầy Hoàng và nhà xuất bản không? Vì sao?
3. Dạng hợp đồng nào có thể được xác lập giữ cô Hoa và bên có nhu cầu?
4. Hãy soạn hợp đồng chuyển giao quyền tác giả trên?

CHƯƠNG 3

CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

3.1. Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

3.1.1. *Khái niệm và đối tượng của chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp*

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp).

Đối tượng: nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế, bí mật kinh doanh, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

Phải tuân theo điều kiện hạn chế quy định tại Điều 139 Luật SHTT như:

Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.

Quyền đối với chỉ dẫn địa lý không được chuyển nhượng.

Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

Quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam, cá nhân là công dân Việt Nam và thường trú tại Việt Nam. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sở hữu phải thực hiện các nghĩa vụ tương ứng của tổ chức chủ trì theo quy định của Luật SHTT

3.1.2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Điều 146 Luật SHTT quy định về hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

Căn cứ chuyển nhượng.

Giá chuyển nhượng.

Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

Hợp đồng phải được làm bằng tiếng Việt, trường hợp làm bằng ngôn ngữ khác thì phải nộp kèm theo bản dịch hợp đồng sang tiếng Việt. Và phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc đóng dấu giáp lai ở từng trang nếu hợp đồng có từ 02 trang trở lên.

Thứ nhất, chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Bao gồm các thông tin về các bên chủ thể, nhằm mục đích xác định chủ thể là ai.

+ Cá nhân: Họ tên; ngày tháng năm sinh; địa chỉ; số điện thoại; Số CMTND hoặc Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực

+ Pháp nhân: Tên pháp nhân; địa chỉ; mã số doanh nghiệp; người đại diện theo pháp luật/ người được ủy quyền

Thứ hai, căn cứ chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Căn cứ chuyển nhượng là căn cứ về việc bên chuyển nhượng có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho bên nhận chuyển nhượng.

Bao gồm các thông tin về: Tên sáng chế; Số văn bằng; Ngày cấp văn bằng; Chủ sở hữu văn bằng; Cơ quan cấp bằng

Các thông tin về căn cứ chuyển nhượng phải dựa trên Văn bằng bảo hộ đã được cấp còn hiệu lực.

Thứ ba, giá chuyển nhượng

Như đã nói ở trên, việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp sẽ giúp chủ sở hữu công nghiệp thu về một khoản tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Các bên sẽ tự thỏa thuận. Và sẽ được ghi nhận tại điều khoản trong hợp đồng.

Bao gồm: giá; thời điểm thanh toán; phương thức thanh toán; thông tin thanh toán và thỏa thuận về chậm thanh toán.

Xử lý trong trường hợp chậm thanh toán do các bên thỏa thuận về thời gian chậm thanh toán, lãi suất trả trong thời gian chậm, phạt hợp đồng.

Thứ tư, quyền và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của các bên là điều khoản phải nêu trong hợp đồng.

Đây là căn cứ để các bên thực hiện hợp đồng.

Thứ năm, thời hạn hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Đây là khoảng thời gian các bên thực hiện quyền và nghĩa vụ được nêu trong hợp đồng.

Các bên sẽ tự thỏa thuận với nhau về khoảng thời gian này. Và yêu cầu phải thực hiện đúng với thời hạn đã quy định trong hợp đồng.

Thứ sáu, các nội dung khác trong hợp đồng

Các bên có thể thỏa thuận thêm các nội dung khác trong hợp đồng.

Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN. Các bên thỏa thuận với nhau về trách nhiệm đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN với Cục Sở hữu trí tuệ. Và nghĩa vụ thanh toán các chi phí liên quan.

Phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại hợp đồng. Một bên không thực hiện nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã nêu trong hợp đồng thì có thể bị phạt. Trừ trường hợp miễn trừ trách nhiệm.

Bồi thường thiệt hại phát sinh khi một bên bị thiệt hại mà nguyên nhân trực tiếp là do việc bên còn lại không thực hiện theo đúng các nghĩa vụ đã thỏa thuận. Trừ trường hợp bất khả kháng. Hai bên có thể đồng thời thỏa thuận cả hai hoặc một trong hai; thỏa thuận mức phạt vi phạm hợp đồng trong trường hợp có hành vi vi phạm.

Bảo mật hợp đồng. Đây là do sự thỏa thuận của các bên. Các bên thỏa thuận về phương thức; hình thức bảo mật; nghĩa vụ bảo mật các thông tin liên quan đến hợp đồng và đối tượng của hợp đồng. Chi phí liên quan đến việc bảo mật thông tin (nếu có). Hậu quả pháp lý khi vi phạm nghĩa vụ bảo mật

Điều khoản về sự đảm bảo thực hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN. Đây được coi như là một phương thức bảo đảm thực hiện hợp đồng. Điều khoản này do các bên tự thỏa thuận.

Điều khoản về giải quyết tranh chấp. Các bên tự thỏa thuận về việc lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp. Điều khoản này sẽ không bị mất hiệu lực kể cả khi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng công nghiệp đã hết hiệu lực. Trừ trường hợp có hợp đồng khác thay thế, hoặc sửa đổi bổ sung về điều khoản này.

Hiệu lực của hợp đồng. Các bên thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng; trường hợp chấm dứt hợp đồng; đơn phương chấm dứt hợp đồng; hủy bỏ hợp đồng. Những phần không thỏa thuận sẽ được áp dụng theo quy định của

pháp luật. Ngoài ra các bên có thể thỏa thuận thêm các nội dung khác trong hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN.

3.2. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

3.2.1. Khái niệm chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN (Li-xăng): là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một đối tượng sở hữu công nghiệp (bên giao) cho phép tổ chức cá nhân tổ chức khác (bên nhận) sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó. Thông thường, việc chuyển quyền sử dụng này được thực hiện dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng Sở hữu công nghiệp (hay còn gọi là hợp đồng Lixang).

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là một hình thức khai thác quyền sở hữu công nghiệp, qua đó chủ sở hữu công nghiệp thu về một khoản tiền (phí chuyển quyền sử dụng) hoặc lợi ích vật chất khác mà không phải trực tiếp sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Hình thức này đặc biệt thích hợp đối với chủ sở hữu công nghiệp không hoạt động kinh doanh hoặc không có năng lực kinh doanh.

Chuyển quyền sử dụng còn góp phần phổ biến công nghệ, nâng cao hiệu quả đầu tư nghiên cứu – triển khai, hạn chế độc quyền và thúc đẩy việc tạo ra công nghệ mới. Vì vậy có thể nói rằng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đem lại lợi ích cho cả chủ sở hữu công nghiệp, người được chuyển quyền sử dụng và toàn xã hội nói chung.

3.2.2. Hạn chế việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

1. Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyển giao.
2. Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.
3. Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.

4. Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá về việc hàng hoá đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

5. Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế theo quy định tại khoản 1 Điều 136 của Luật SHTT

3.2.3. Phân loại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp gồm các dạng sau đây:

Loại 1: Hợp đồng độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên được chuyển quyền.

Loại 2: Hợp đồng không độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không độc quyền với người khác;

Loại 3: Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó theo một hợp đồng khác.

Hiệu lực của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thoả thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp mặc nhiên bị chấm dứt hiệu lực nếu quyền sở hữu công nghiệp của bên giao bị chấm dứt.

3.2.4. Nội dung hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN có các nội dung chủ yếu sau:

Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng.

Dạng hợp đồng.

Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ.

Thời hạn hợp đồng.

Giá chuyển giao quyền sử dụng

Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

Ngoài ra, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền sau đây:

- Cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp, trừ nhãn hiệu; buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến đó;

- 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 sở hữu công nghiệp sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hoá 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 hoá, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp;

- Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.

3.3. Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế

3.3.1. Căn cứ bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế

Trong các trường hợp sau đây, quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 147 của Luật này mà không cần được sự đồng ý của người nắm độc quyền sử dụng sáng chế:

- Việc sử dụng sáng chế nhằm mục đích công cộng, phi thương mại, phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho Nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội;

- Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thực hiện nghĩa vụ sử dụng sáng chế quy định tại khoản 1 Điều 136 và khoản 5 Điều 142 của Luật này sau khi kết thúc bốn năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế và kết thúc ba năm kể từ ngày cấp Bằng độc quyền sáng chế;

- Người có nhu cầu sử dụng sáng chế không đạt được thỏa thuận với người nắm độc quyền sử dụng sáng chế về việc ký kết hợp đồng sử dụng sáng chế mặc dù trong một thời gian hợp lý đã cố gắng thương lượng với mức giá và các điều kiện thương mại thỏa đáng;

- Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế có quyền yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng khi căn cứ chuyển giao quy định tại khoản 1 Điều này không còn tồn tại và không có khả năng tái xuất hiện với điều kiện việc chấm dứt quyền sử dụng đó không gây thiệt hại cho người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế.

3.3.2. Điều kiện hạn chế quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc

Quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải phù hợp với các điều kiện sau đây:

- Quyền sử dụng được chuyển giao thuộc dạng không độc quyền;

- Quyền sử dụng được chuyển giao chỉ được giới hạn trong phạm vi và thời hạn đủ để đáp ứng mục tiêu chuyển giao và chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong nước, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 145 của Luật này. Đối với sáng chế trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn thì việc chuyển giao quyền sử dụng chỉ nhằm mục đích công cộng, phi thương mại hoặc nhằm xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh;

- Người được chuyển giao quyền sử dụng không được chuyển nhượng quyền đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với cơ sở kinh doanh của mình và không được chuyển giao quyền sử dụng thứ cấp cho người khác;

- Người được chuyển giao quyền sử dụng phải trả cho người nắm độc quyền sử dụng sáng chế một khoản tiền đền bù thỏa đáng tùy thuộc vào giá trị kinh tế của quyền sử dụng đó trong từng trường hợp cụ thể phù hợp với khung giá đền bù do Chính phủ quy định.

Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 137 của Luật này còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế cơ bản cũng được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế phụ thuộc với những điều kiện hợp lý;

- Người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cơ bản không được chuyển nhượng quyền đó, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với toàn bộ quyền đối với sáng chế phụ thuộc.

3.3.3. Thẩm quyền và thủ tục chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng chế trên cơ sở xem xét yêu cầu được chuyển giao quyền sử dụng đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 145 của Luật SHTT. Bộ, cơ quan ngang bộ ban hành quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng chế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình khi xảy ra trường hợp quy

định tại điểm a khoản 1 Điều 145 của Luật SHTT trên cơ sở tham khảo ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng chế phải ấn định phạm vi và các điều kiện sử dụng phù hợp với quy định tại Điều 146 của Luật SHTT.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng chế phải thông báo ngay cho người nắm độc quyền sử dụng sáng chế về quyết định đó.

Quyết định chuyển giao quyền sử dụng sáng chế hoặc từ chối chuyển giao quyền sử dụng sáng chế có thể bị khiếu nại, bị khởi kiện theo quy định của pháp luật.

3.4. Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

3.4.1. Về hiệu lực của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Luật SHTT, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Luật SHTT là: sáng chế, nhãn hiệu, KDCN, TKBT, hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên.

Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp tại khoản 2 Điều 148 Luật SHTT, trừ hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, phải đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp mới có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba.

Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp mặc nhiên bị chấm dứt hiệu lực nếu quyền sở hữu công nghiệp của bên giao bị chấm dứt.

3.4.2. Về hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Hồ sơ đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm:

1. Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;
2. Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng;
3. Bản gốc văn bằng bảo hộ đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp;
4. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, văn bản giải trình lý do không đồng ý của bất kỳ đồng chủ sở hữu nào về việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung;
5. Chứng từ nộp phí, lệ phí;
6. Giấy uỷ quyền nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện.

Câu hỏi ôn tập

Câu 1. Các khẳng định sau đây đúng hay sai. Nêu căn cứ pháp lý và giải thích tại sao?

1. Tên thương mại không được phép chuyển giao.
2. Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.
3. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng.
4. Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.
5. Có hai dạng hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là hợp đồng độc quyền và hợp đồng không độc quyền.

Câu 2. Dựa vào các dữ liệu sau, hãy xác lập hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành.

- Nhãn hiệu VISO; Chủ sở hữu: Trương Văn Khôi
- Bên chuyển quyền: Trương Văn Khôi
- Bên được chuyển quyền: Tập đoàn Unilever

Câu 3. Nguyên đơn là ông Kiên và bị đơn là vợ chồng anh Văn, chị Nhi. Giữa hai bên có ký hợp đồng uỷ quyền số 01/HĐUQ ngày 07/10/2004, chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là tên thương mại trà cà phê

Lễ Ký và nhãn hiệu hàng hoá Bạch Tượng có hình Voi trắng, đã được Cục SHCN – Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp văn bằng bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hoá. Khi hai bên phát sinh tranh chấp, nguyên đơn ông Kiển cho rằng đây là hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Bạch Tượng.

Căn cứ vào Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Hợp đồng uỷ quyền có phải là hợp đồng chuyển giao đối tượng quyền SHTT? Vì sao?
2. Đây có phải là hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không? Vì sao? Căn cứ pháp lý?
3. Hãy xác định hình thức và đối tượng của hợp đồng trên?
4. Hãy soạn hợp đồng chuyển giao trên?

CHƯƠNG 4

ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

4.1. Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

1. Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp bao gồm:
 - a) Đại diện cho tổ chức, cá nhân trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp;
 - b) Tư vấn về vấn đề liên quan đến thủ tục xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp;
 - c) Các dịch vụ khác liên quan đến thủ tục xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp.

2. Đại diện sở hữu công nghiệp gồm tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp) và cá nhân hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp trong tổ chức đó (sau đây gọi là người đại diện sở hữu công nghiệp).

4.2. Phạm vi quyền của đại diện sở hữu công nghiệp

1. Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp chỉ được thực hiện các dịch vụ trong phạm vi được uỷ quyền và được phép uỷ quyền lại cho tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp khác, nếu được sự đồng ý bằng văn bản của người uỷ quyền.

2. Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp có quyền từ bỏ hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp nếu đã chuyển giao một cách hợp pháp công việc đại diện chưa hoàn tất cho tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp khác.

3. Đại diện sở hữu công nghiệp không được thực hiện các hoạt động sau đây:

a) Đồng thời đại diện cho các bên tranh chấp với nhau về quyền sở hữu công nghiệp;

b) Rút đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ, tuyên bố từ bỏ sự bảo hộ, rút đơn khiếu nại về việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp nếu không được bên uỷ quyền đại diện cho phép;

c) Lừa dối hoặc ép buộc khách hàng trong việc giao kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

4.3. Trách nhiệm của đại diện sở hữu công nghiệp

- Thông báo các khoản, mức phí, lệ phí liên quan đến thủ tục xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp cho khách hàng;

- Giữ bí mật thông tin, tài liệu được giao liên quan đến vụ việc mà mình đại diện;

- Thông tin trung thực và đầy đủ các thông báo, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp; giao kịp thời văn bằng bảo hộ và các quyết định khác cho bên được đại diện;

- Thực hiện kịp thời các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với bên được đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên được đại diện;

- Thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp các thay đổi về tên, địa chỉ và thông tin khác của bên được đại diện khi cần thiết.

4.4. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật có ít nhất một cá nhân có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp với danh nghĩa tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam không được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

4.5. Điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

1. Cá nhân được phép hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

- a) Có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;
- b) Hoạt động cho một tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

2. Cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây thì được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

- a) Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- b) Thường trú tại Việt Nam;
- c) Có bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương đối với trường hợp hành nghề trong lĩnh vực nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, chống cạnh tranh không lành mạnh, bí mật kinh doanh; có bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương chuyên ngành khoa học tự nhiên hoặc khoa học kỹ thuật đối với trường hợp hành nghề trong lĩnh vực sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

d) Đã trực tiếp làm công tác pháp luật về sở hữu công nghiệp từ năm năm trở lên hoặc đã trực tiếp làm công tác thẩm định các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về sở hữu công nghiệp từ năm năm trở lên hoặc đã tốt nghiệp khóa đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

đ) Không phải là công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp;

e) Đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra về nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

Công dân Việt Nam là luật sư được phép hành nghề theo quy định của Luật Luật sư, thường trú tại Việt Nam thì được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp trong lĩnh vực nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, chống cạnh tranh không lành mạnh, bí mật kinh doanh nếu đã tốt nghiệp khóa đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Chính phủ quy định cụ thể chương trình đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp, việc kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp, cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

4.6. Ghi nhận, xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện kinh doanh, hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp quy định tại Điều 154 và Điều 155 của Luật SHTT được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đó.

2. Trường hợp đại diện sở hữu công nghiệp không còn đáp ứng các điều kiện kinh doanh, hành nghề quy định tại Điều 154 và Điều 155 của Luật SHTT, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, xóa tên đại diện sở hữu công nghiệp trong Sổ

đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

3. Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 152 và Điều 153 của Luật SHTT thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Người đại diện sở hữu công nghiệp có sai phạm về chuyên môn, nghiệp vụ trong khi hành nghề hoặc vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều 152 và điểm a khoản 1 Điều 153 của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị cảnh cáo, phạt tiền, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

Câu hỏi ôn tập

Câu 1. Đại diện sở hữu công nghiệp và dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là gì? Hãy cho biết có sự khác nhau không? Vì sao?

Câu 2. Nêu các điều kiện để được cấp Chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp.

Câu 3. Nêu các điều kiện được hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp.

CHƯƠNG 5

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

5.1. Khái niệm chuyển giao công nghệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ

5.1.1. Khái niệm chuyển giao công nghệ

Theo Điều 2.2. Luật Chuyển giao công nghệ 2017 thì: Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết có kèm hoặc không kèm công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm

Chuyển giao công nghệ (CGCN) là một khái niệm quen thuộc trong nền kinh tế. Nó được hiểu là quá trình chuyển giao quyền sở hữu hay quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ. Theo đó, bên có quyền CGCN sẽ chuyển cho bên nhận công nghệ.

Cụ thể:

Chuyển giao quyền sở hữu công nghệ: nghĩa là chủ sở hữu công nghệ sẽ chuyển giao toàn bộ quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt công nghệ cho một tổ chức, cá nhân khác. Nếu công nghệ đó thuộc đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thì quá trình *chuyển giao quyền sở hữu công nghệ* phải được thực hiện cùng với quá trình *chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp*. Việc này được tuân thủ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Chuyển giao quyền sử dụng công nghệ: tức là tổ chức, cá nhân cho phép một tổ chức hoặc cá nhân khác được quyền sử dụng công nghệ của mình.

Theo Điều 2 khoản 7 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 quy định: *“Chuyển giao công nghệ là chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ”*

Chuyển giao công nghệ bao gồm:

- Chuyển giao công nghệ trong nước: là việc chuyển giao công nghệ được thực hiện trong lãnh thổ Việt Nam.
- Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam là việc chuyển giao công nghệ qua biên giới vào lãnh thổ Việt Nam.
- Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài là việc chuyển giao công nghệ từ lãnh thổ Việt Nam qua biên giới ra nước ngoài.

5.1.2. Khái niệm hợp đồng chuyển giao công nghệ

Bản chất pháp lý của hợp đồng chuyển giao công nghệ là giao dịch dân sự giữa bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao, do đó cơ chế thực hiện giao dịch này là cơ chế hợp đồng, gọi là hợp đồng chuyển giao công nghệ

Theo nghĩa khách quan, hợp đồng chuyển giao công nghệ là tổng thể các quy định pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình chuyển giao công nghệ. Thông qua bộ phận pháp luật Nhà nước đã thể hiện ý chí của mình bằng cách xây dựng một hành lang pháp lý bao gồm những quy tắc giới hạn, tiêu chuẩn, thủ tục... mà các bên phải tuân thủ trong quá trình thực hiện giao dịch công nghệ.

Theo phương diện chủ quan hợp đồng chuyển giao công nghệ là hợp đồng ghi nhận sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân chuyển giao cho nhau các đối tượng sở hữu công nghiệp như bí quyết, kiến thức kỹ thuật về công nghệ, các giải pháp kỹ thuật, phần mềm máy tính, tài liệu thiết kế, công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật... Sự thỏa thuận thực chất là việc hai bên thống nhất ý chí để tiến hành giao dịch, và chỉ được coi là thỏa thuận nếu như trong quá trình thống nhất ý chí được dựa trên nguyên tắc bình đẳng, trung thực, tự nguyện

Hiện nay pháp luật Việt Nam chưa có khái niệm chính thức về hợp đồng chuyển giao công nghệ phần nào cho thấy mức độ phức tạp của hợp đồng chuyển giao công nghệ đã dẫn đến việc nhà làm Luật lựa chọn giải pháp an toàn là không đưa ra định nghĩa mà chỉ quy định những yêu cầu cụ thể đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ như đối tượng, nội dung, phương thức...

Như vậy, hợp đồng chuyển giao công nghệ có những đặc trưng sau:

a. Hợp đồng chuyển giao công nghệ có đối tượng là công nghệ, với tư cách là một loại “tài sản” đặc biệt

Bản thân công nghệ là một loại tài sản vô hình, giá trị của nó không nằm trong chính những hình thái vật chất mà là khả năng đem lại những giá trị cao hơn trong sản phẩm được áp dụng công nghệ ấy. Đây là điểm đặc thù quan trọng của hợp đồng chuyển giao công nghệ so với những hợp đồng dân sự khác (hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng thuê tài sản...)

b. Hợp đồng chuyển giao công nghệ phải được lập dưới hình thức văn bản

Theo Khoản 1 Điều 22 Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 quy định hình thức của hợp đồng chuyển giao công nghệ như sau: “Điều 22. *Giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ.*

1. Việc giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác được coi là giao dịch bằng văn bản theo quy định của Bộ luật Dân sự. Văn bản hợp đồng phải được các bên ký, đóng dấu (nếu có); ký, đóng dấu giáp lai (nếu có) vào các trang của hợp đồng, phụ lục hợp đồng.”

Hợp đồng chuyển giao công nghệ rất phức tạp do tính phức tạp của công nghệ, nên pháp luật quy định hình thức của hợp đồng phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác được coi là giao dịch bằng văn bản. Đặc trưng của hình thức văn bản là có thể lưu trữ lâu dài, nên các bên có thể dựa vào đó để thực hiện chính xác những cam kết. Bên cạnh đó, hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng văn bản là công cụ pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng nếu có tranh chấp xảy ra.

c. Hợp đồng chuyển giao công nghệ gắn với một số hạn chế liên quan đến các thủ tục đăng ký hoặc cấp phép

Hầu hết các Quốc gia đều phải đối mặt với vấn đề: làm thế nào để khuyến khích phát triển công nghệ thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ nhưng không trở thành “một bãi rác công nghệ”. Chính vì vậy, các Quốc gia thường có chính sách khuyến khích chuyển giao hoặc nhận chuyển giao một số dạng công nghệ, đồng thời hạn chế và ngăn cấm một số hoạt động công nghệ khác. Ở Việt Nam, nếu muốn được hưởng các chính sách ưu đãi, các bên cần phải tiến hành thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. Một số loại danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao được quy định tại phụ lục II Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật chuyển giao công nghệ, việc giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ chỉ được thực hiện sau khi đã được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5.2. Hình thức, phương thức chuyển giao công nghệ

5.2.1. Hình thức chuyển giao công nghệ

Theo Điều 5 Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 quy định hình thức chuyển giao công nghệ bao gồm:

“Điều 5. Hình thức chuyển giao công nghệ

1. Chuyển giao công nghệ độc lập.

2. Phần chuyển giao công nghệ trong trường hợp sau đây:

a) Dự án đầu tư;

b) Góp vốn bằng công nghệ;

c) Nhượng quyền thương mại;

d) Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ;

đ) Mua, bán máy móc, thiết bị quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 của Luật này.

3. Chuyển giao công nghệ bằng hình thức khác theo quy định của pháp luật.

4. Việc chuyển giao công nghệ quy định tại khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này phải được lập thành hợp đồng; việc chuyển giao công nghệ tại các điểm a, c, d và đ khoản 2 và khoản 3 Điều này được thể hiện dưới hình thức hợp đồng hoặc điều, khoản, phụ lục của hợp đồng hoặc của hồ sơ dự án đầu tư có các nội dung quy định tại Điều 23 của Luật này.”

a. Chuyển giao công nghệ độc lập

Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ đối với chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài;

Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ đối với chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước và trường hợp tự nguyện đăng ký đối với chuyển giao công nghệ trong nước.

b. Chuyển giao công nghệ trong một số trường hợp

Dự án đầu tư: là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý, cấp phép đầu tư. Nó là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án. Và đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục chủ đầu tư quyết định đầu tư và tổ chức tín dụng cấp vốn cho dự án.

Góp vốn bằng công nghệ: Tổ chức, cá nhân có quyền chuyển giao công nghệ được quyền góp vốn bằng công nghệ vào dự án đầu tư; trường hợp dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước thì công nghệ đưa vào góp vốn phải được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Nhượng quyền thương mại: mại được hiểu là một hoạt động thương mại được xây dựng nên bởi ít nhất hai bên, bên nhượng quyền thương mại và bên nhận quyền thương mại trong đó, bên nhượng quyền thương mại cho phép bên nhận quyền thương mại sử dụng một “gói” các quyền thương mại của mình mà chủ yếu là các quyền liên quan đến đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành kinh doanh với một tư cách pháp lý độc lập. Đổi lại, bên nhận quyền phải trả phí nhượng quyền cho bên nhượng quyền thương mại, phí này có thể bao gồm phí nhượng quyền ban đầu và phí nhượng quyền trả định kỳ dựa trên doanh thu hàng tháng, hàng năm của bên nhận quyền thương mại.

Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ bao gồm chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ và chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ. Theo đó bên chuyển giao sẽ chuyển cho bên được chuyển giao các quyền tài sản và một số quyền nhân thân.

5.2.2. Phương thức chuyển giao công nghệ

Theo Điều 6 Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 quy định phương thức chuyển giao công nghệ bao gồm:

- + Chuyển giao tài liệu về công nghệ.
- + Đào tạo cho bên nhận công nghệ nắm vững và làm chủ công nghệ trong thời hạn thỏa thuận.

+ Cử chuyên gia tư vấn kỹ thuật cho bên nhận công nghệ đưa công nghệ vào ứng dụng, vận hành để đạt được các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm, tiến độ theo thỏa thuận.

+ Chuyển giao máy móc, thiết bị kèm theo công nghệ.

+ Phương thức chuyển giao khác do các bên thỏa thuận.

5.3. Chủ thể hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hợp đồng chuyển giao công nghệ là sự thỏa thuận bằng văn bản phù hợp với những thủ tục do pháp luật quy định giữa bên có quyền chuyển giao và bên tiếp nhận công nghệ mà theo đó, bên chuyển giao có nghĩa vụ chuyển giao một phần hoặc toàn bộ công nghệ, gắn hoặc không gắn với đối tượng sở hữu công nghiệp cho bên tiếp nhận, bên tiếp nhận phải thực hiện các cam kết tương ứng với quyền nhận công nghệ. Như vậy hợp đồng chuyển giao công nghệ có hai bên chủ thể là bên chuyển giao quyền và bên tiếp nhận chuyển giao quyền. Cụ thể như sau:

a. Bên chuyển giao công nghệ

Bên nhận chuyển giao công nghệ là tổ chức, cá nhân có quyền chuyển giao công nghệ. Những điều kiện đối với bên chuyển giao công nghệ là những ràng buộc pháp lý mà bên chuyển giao công nghệ phải tuân thủ nhằm đảm bảo tính có hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ

Theo Khoản 1 Khoản 2 Điều 7 Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 quy định tổ chức, cá nhân sau đây có quyền chuyển giao công nghệ:

“Điều 7. Quyền chuyển giao công nghệ

1. Chủ sở hữu công nghệ có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng công nghệ.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng công nghệ được chuyển giao quyền sử dụng công nghệ đó cho tổ chức, cá nhân khác khi chủ sở hữu công nghệ đồng ý.”

Bên chuyển giao công nghệ phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

Đây là điều kiện bắt buộc nhằm đảm bảo tính có hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ. Năng lực hành vi dân sự được hiểu là

- + Đối với cá nhân: phải có nhận thức bình thường, không bị cơ quan có thẩm quyền hạn chế năng lực hành vi hoặc bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

- + Đối với tổ chức: Được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. nếu là tổ chức nước ngoài thì phải được thành lập và hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật nước ngoài và không bị hạn chế chuyển giao công nghệ vào Việt Nam.

- Bên chuyển giao phải có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng công nghệ và có khả năng chuyển giao công nghệ là đối tượng chuyển giao hoặc được chủ sở hữu công nghệ cho phép chuyển giao;

Nếu bên chuyển giao không có quyền sở hữu hoặc quyền được chuyển giao công nghệ thì đương nhiên không thể chuyển giao công nghệ được. Bên chuyển có quyền sở hữu công nghệ khi bên chuyển giao có toàn quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt công nghệ không bị giới hạn về thời gian. Trong trường hợp này bên chuyển giao có quyền chuyển giao quyền sở hữu công nghệ hoặc quyền sử dụng công nghệ cho bên tiếp nhận.

- Bên chuyển giao được pháp luật cho phép chuyển giao công nghệ. Pháp luật mỗi Quốc gia đều có những quy định về những công nghệ cấm chuyển giao. Trong những trường hợp như vậy, mặc dù bên chuyển giao có đầy đủ năng lực hành vi và là chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng hợp pháp của công nghệ nhưng vẫn không có quyền được chuyển giao nhằm bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, của cộng đồng hoặc của người thứ ba.

b. Bên nhận chuyển giao công nghệ

Bên nhận chuyển giao công nghệ là những tổ chức, cá nhân tiếp nhận công nghệ được chuyển giao. Xét về mặt lý luận, bên nhận chuyển giao không bị đặt ra nhiều điều kiện như bên chuyển giao, nhưng phải đáp ứng được điều

kiện là có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và thỏa mãn một số điều kiện nhất định nếu pháp luật yêu cầu. Bên cạnh đó, bên nhận chuyển giao cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu tiếp nhận những công nghệ bị cấm chuyển giao theo Mục III Nghị định 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật chuyển giao công nghệ.

Bên nhận chuyển giao được chia thành hai loại sau đây:

+ Bên nhận chuyển giao đồng thời là chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng công nghệ được chuyển giao. Trong trường hợp này, bên nhận chuyển giao cũng là người trực tiếp sử dụng công nghệ trong sản xuất.

+ Bên nhận chuyển giao không là chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng công nghệ được chuyển giao. Trong trường hợp này bên nhận chuyển giao chỉ là người tiếp nhận công nghệ, sau đó bàn giao công nghệ cho chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng theo thỏa thuận với bên chuyển giao

5.4. Nội dung hợp đồng chuyển giao công nghệ

Theo Điều 23 Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 quy định nội dung của hợp đồng bao gồm:

- “1. Tên công nghệ được chuyển giao.*
- 2. Đối tượng công nghệ được chuyển giao, sản phẩm do công nghệ tạo ra, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm.*
- 3. Chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng công nghệ.*
- 4. Phương thức chuyển giao công nghệ.*
- 5. Quyền và nghĩa vụ của các bên.*
- 6. Giá, phương thức thanh toán.*
- 7. Thời hạn, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.*
- 8. Khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng (nếu có).*
- 9. Kế hoạch, tiến độ chuyển giao công nghệ, địa điểm thực hiện chuyển giao công nghệ.*
- 10. Trách nhiệm bảo hành công nghệ được chuyển giao.*
- 11. Phạt vi phạm hợp đồng.*

12. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

13. Cơ quan giải quyết tranh chấp.

14. Nội dung khác do các bên thỏa thuận.”

a. Đối tượng công nghệ được chuyển giao, sản phẩm do công nghệ tạo ra, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm. Đây được coi là nội dung quan trọng, có ảnh hưởng đến những nội dung khác như phương thức chuyển giao, giá cả, thanh toán hay quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động chuyển giao công nghệ. Các bên phải ghi nhận vào hợp đồng chuyển giao công nghệ những nội dung cụ thể về công nghệ được chuyển giao như tên công nghệ, những mô tả chi tiết về công nghệ và đối tượng sở hữu công nghiệp gắn liền với chuyển giao công nghệ (nếu có)

b. Phương thức chuyển giao công nghệ. Phương thức chuyển giao công nghệ bao gồm: Chuyển giao tài liệu về công nghệ; đào tạo cho bên nhận công nghệ nắm vững và làm chủ công nghệ trong thời hạn thỏa thuận; cử chuyên gia tư vấn kỹ thuật cho bên nhận công nghệ đưa công nghệ vào ứng dụng, vận hành để đạt được các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm, tiến độ theo thỏa thuận; chuyển giao máy móc, thiết bị kèm theo công nghệ và các phương thức khác các bên tự thỏa thuận.

c. Quyền và nghĩa vụ của các bên. Trong hợp đồng chuyển giao công nghệ, các bên phải thỏa thuận những quyền và nghĩa vụ chủ yếu của bên chuyển giao cũng như bên nhận chuyển giao để hợp đồng được thực hiện một cách tốt nhất, phù hợp với ý chí đích thực của các bên. Hợp đồng chuyển giao công nghệ là một hợp đồng song vụ, nghĩa là quyền của bên này sẽ tương ứng với nghĩa vụ của bên kia, nên thiết nghĩ chỉ cần đề cập đến những nghĩa vụ cơ bản của hai bên là đủ.

d. Giá cả của công nghệ và phương thức thanh toán. Về nguyên tắc, giá cả của công nghệ do các bên thỏa thuận và được thanh toán bằng phương thức mà pháp luật không cấm. Do có nhiều loại hợp đồng chuyển giao công nghệ khác nhau, nên việc thanh toán cũng rất đa dạng như thanh toán bằng tiền hoặc

bằng tài sản khác, chuyển phần giá trị của công nghệ thành vốn góp hoặc kết hợp cả hai phương thức trên. Trong mỗi một phương thức thanh toán kể trên cũng được thỏa thuận chi tiết cụ thể phù hợp với ý muốn của các bên.

đ. Thời hạn, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng. Nếu các bên không thỏa thuận về thời điểm phát sinh hiệu lực, thì thời điểm phát sinh là lúc bên thứ hai ký hợp đồng. Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng là khoảng thời gian kể từ khi phát sinh hiệu lực hợp đồng cho đến hết thời gian thỏa thuận. Nếu các bên không thỏa thuận về thời hạn, thì thời hạn hợp đồng sẽ kết thúc khi nghĩa vụ của các bên đã thực hiện xong.

e. Khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng (nếu có). Định nghĩa các khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng. (Vì lĩnh vực khoa học công nghệ luôn sử dụng các thuật ngữ, kỹ thuật vì vậy đây là điều hết sức quan trọng vì các bên tham gia hợp đồng, sử dụng ngôn ngữ khác nhau, nên cần thiết thống nhất việc hiểu các khái niệm các bên sử dụng trong hợp đồng).

g. Trách nhiệm bảo hành công nghệ được chuyển giao. Bên chuyển giao có trách nhiệm bảo hành các nội dung công nghệ được chuyển giao, kể cả đối với máy móc, thiết bị (nếu máy móc, thiết bị do bên chuyển giao cung cấp) trong thời hạn do hai bên thỏa thuận. Trong thời hạn bảo hành nếu bên nhận chuyển nhượng thực hiện đúng các chỉ dẫn của bên chuyển nhượng mà sản phẩm hàng hóa, dịch vụ hoặc công nghệ không đạt yêu cầu thì chuyển nhượng có trách nhiệm khắc phục bằng chi phí của mình.

h. Phạt vi phạm hợp đồng. Hai bên chủ thể tự thỏa thuận và mức phạt không quá không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm và chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên bị vi phạm những thiệt hại thực tế, trực tiếp phát sinh do hành vi của Bên vi phạm.

i. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng. Các bên có quyền thỏa thuận các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật. Nếu không thỏa thuận, bên vi phạm sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm.

5.5. Thời hạn thực hiện và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hợp đồng chuyển giao công nghệ là Hợp đồng ghi nhận sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân chuyển giao cho nhau các đối tượng sở hữu công nghiệp như bí quyết, kiến thức kỹ thuật về công nghệ, các giải pháp kỹ thuật, phần mềm máy tính, tài liệu thiết kế, công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật... Vậy hợp đồng chuyển giao công nghệ có thời hạn và thời điểm có hiệu lực được pháp luật quy định như thế nào? Sau đây Luật Hoàng Anh xin được trình bày cụ thể về vấn đề trên.

Theo Điều 24 Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 quy định thời hạn và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ như sau:

a. Thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ. Thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ do các bên tự thỏa thuận. Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng là khoảng thời gian kể từ khi phát sinh hiệu lực hợp đồng cho đến hết thời gian thỏa thuận. Nếu các bên không thỏa thuận về thời hạn, thì thời hạn hợp đồng sẽ kết thúc khi nghĩa vụ của các bên đã thực hiện xong.

b. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm giao kết, trừ trường hợp sau đây:

- Hợp đồng chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao có hiệu lực từ thời điểm được cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ: Trong trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ có đối tượng là công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, thì hiệu lực của hợp đồng sẽ bắt đầu sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép chuyển giao công nghệ. Như vậy, nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được quy định rất rõ ràng.

- Hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc trường hợp đăng ký sau đây có hiệu lực từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ

+ Hợp đồng chuyển giao công nghệ và phần chuyển giao công nghệ thuộc một trong những trường hợp sau đây phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ, trừ công nghệ hạn chế chuyển giao đã được cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ: Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước, trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

+ Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ không thuộc trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ và phần chuyển giao công nghệ phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ

Trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung thì hợp đồng gia hạn, sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung chuyển giao công nghệ.

5.6. Đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

5.6.1. Các trường hợp phải đăng ký chuyển giao công nghệ

Theo Khoản 1 Điều 31 Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 quy định các hợp đồng phải đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về Khoa học và Công nghệ như sau:

“1. Hợp đồng chuyển giao công nghệ và phần chuyển giao công nghệ quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật này thuộc một trong những trường hợp sau đây phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, trừ công nghệ hạn chế chuyển giao đã được cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ:

a) Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam;

b) Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài;

c) Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước, trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. ”

Hợp đồng chuyển giao công nghệ và phần chuyển giao công nghệ thuộc dự án đầu tư, góp vốn bằng công nghệ, nhượng quyền thương mại, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ; mua, bán máy móc, thiết bị đi kèm bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ, phương án quy trình công nghệ giải pháp thông số bản vẽ sơ đồ kỹ thuật, công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu hay giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học công nghệ khi:

+ Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam;

+ Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài;

+ Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước, trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ không thuộc trường hợp phải đăng ký quy định trên.

5.6.2. Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ

a. Hồ sơ đăng ký chuyển giao công nghệ

Theo Khoản 3 Điều 31 Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 quy định hồ sơ đăng ký chuyển giao công nghệ bao gồm:

“3. Hồ sơ đăng ký chuyển giao công nghệ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị đăng ký chuyển giao công nghệ, trong đó ghi rõ cam kết trách nhiệm của các bên bảo đảm nội dung hợp đồng tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;

b) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực văn bản giao kết chuyển giao công nghệ thể hiện nội dung theo quy định tại Điều 23 của Luật này; trường

hợp không có văn bản giao kết bằng tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt và được công chứng hoặc chứng thực.”

b. Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ

Thẩm quyền giải quyết:

- Bộ Khoa học và Công nghệ

+ Chuyển giao công nghệ thông qua thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan trung ương.

+ Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam

+ Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài.

- Sở Khoa học và Công nghệ:

+ Chuyển giao công nghệ của dự án đầu tư trên địa bàn quản lý thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh;

+ Chuyển giao công nghệ thuộc dự án thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thuộc trường hợp phải có quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

+ Tự nguyện đăng ký chuyển giao công nghệ thông qua thực hiện dự án đầu tư.

+ Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước

+ Tự nguyện đăng ký chuyển giao công nghệ trong nước

- Bộ Quốc phòng:

+ Chuyển giao công nghệ thuộc trường hợp bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng.

+ Chuyển giao công nghệ thuộc trường hợp mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách đặc biệt cho quốc phòng.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký văn bản giao kết chuyển giao công nghệ, bên có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký chuyển giao công nghệ gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản đề nghị bên đăng ký chuyển giao công nghệ bổ sung;

+ Trường hợp hồ sơ có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có văn bản đề nghị bên đăng ký chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung;

+ Trường hợp từ chối, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ trong trường hợp sau đây:

- + Hợp đồng chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao;
- + Hợp đồng không có đối tượng công nghệ, nội dung chuyển giao công nghệ;
- + Nội dung hợp đồng trái với quy định của Luật chuyển giao công nghệ.

Câu hỏi ôn tập

Câu 1. Phân biệt hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng và hợp đồng nhượng quyền. Cho ví dụ chứng minh?

Câu 2. Giải mã công nghệ là gì? Lấy ví dụ chứng minh?

Câu 3. Bên chuyển giao (Bên A) Công ty TNHH xe ô tô Nông Dụng Giang Tô, người đại diện ông Cao Xin Ping (giám đốc), địa chỉ tại KCN Đình Mỗ, TP Trấn Giang, Tỉnh Giang Tô (Trung Quốc).

Bên nhận chuyển giao (Bên B) Công ty TNHH Chế tạo Cơ giới Nông nghiệp Miền Bắc, địa chỉ tại KCN Phố Nối A, quốc lộ 5, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (Việt Nam), người đại diện ông Phan Văn Thiện (giám đốc).

Hai bên ký hợp đồng chuyển giao công nghệ “sản xuất và lắp ráp xe tải nông dụng”. Hợp đồng quy định: Bên A (Trung Quốc) chịu trách nhiệm chuyển giao công nghệ sản xuất và lắp ráp xe tải nông dụng cho bên B (Việt Nam); chịu trách nhiệm đào tạo cán bộ, kỹ thuật cho bên B (Việt Nam). Bên B (Việt Nam) phải đảm bảo giữ bí mật các thông tin chuyển giao công nghệ; được phép sản xuất, lắp ráp và bán sản phẩm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Hình thức và đối tượng của Hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất và lắp ráp xe tải nông dụng?

2. Giả sử: Bên A (Trung Quốc) tiến hành chuyển giao tiếp công nghệ sản xuất và lắp ráp xe tải nông dụng cho bên C (Thái Lan) có được không? Vì sao?

3. Giả sử: Bên B (Việt Nam) tiến hành chuyển giao tiếp công nghệ sản xuất và lắp ráp xe tải nông dụng cho bên E (Lào) và bán các sản phẩm này tại thị trường Thái Lan có được không? Vì sao?

TÀI LIỆU MÔN HỌC

Văn bản pháp luật

1. Quốc Hội (2005), Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022;

2. Quốc Hội, (2017) Luật chuyển giao công nghệ

3. Chính Phủ, Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23/8/2023.

4. Chính Phủ, Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 2017

Tài liệu phục vụ môn học

1. Nguyễn Hữu Cẩn, Quản trị tài sản của doanh nghiệp, Viện khoa học Sở hữu trí tuệ, 2020

2. Đỗ Thị Diện, Tài liệu học tập «Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Sở hữu trí tuệ, 2021, NXB Đại học Huế

3. Đoàn Đức Lương, Trần Văn Hải, Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ (Trong lĩnh vực Khoa học giáo dục) (2018), NXB Đại học Huế

4. WIPO, Chuyển giao công nghệ thành công. Tài liệu do WIPO ban hành (bản tiếng việt) có trên web: <https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/sach-online-shtt>

5. WIPO; Cẩm nang sở hữu trí tuệ

6. Nguyễn Thị Hoàng Hạnh; NOIP, Kỹ yếu đào tạo về SHTT cho cán bộ giảng viên VNU, 11/2019

7. KIPPA (Korea); Modules về Thương mại hóa tài sản trí tuệ