

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI



NGUYỄN THANH TÙNG

**CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU
THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS NGUYỄN THỊ QUẾ ANH

2. TS. VƯƠNG THANH THÚY

HÀ NỘI, năm 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI



NGUYỄN THANH TÙNG

**CHUYÊN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU
THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM**

Chuyên ngành: Luật Dân sự và Tố tụng dân sự

Mã ngành: 9380103

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS NGUYỄN THỊ QUẾ ANH

2. TS. VƯƠNG THANH THÚY

HÀ NỘI, năm 2023

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận án là trung thực. Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình khác.

TÁC GIẢ LUẬN ÁN

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	1
1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài	1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu	4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	5
4. Phương pháp nghiên cứu	6
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án	6
6. Những đóng góp mới của luận án	7
7. Kết cấu của luận án	9
TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU	10
1.1. Các công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố liên quan đến đề tài luận án	10
1.1.1. Luận án, luận văn	10
1.1.2. Bài viết trên các tạp chí khoa học	18
1.1.3. Sách chuyên khảo, sách tham khảo	24
1.1.4. Tài liệu nước ngoài	25
1.2. Đánh giá tình hình nghiên cứu các vấn đề thuộc phạm vi nghiên cứu của luận án	28
1.2.1. Về mặt lý luận	29
1.2.2. Về mặt pháp luật	35
1.3. Câu hỏi nghiên cứu của nghiên cứu sinh đối với luận án	40
1.4. Lý thuyết nghiên cứu	41
KẾT LUẬN PHẦN TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU	42
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU	44
1.1 Những vấn đề lý luận về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu	44
1.1.1 Khái niệm về nhãn hiệu	44
1.1.2 Khái niệm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu	52

1.1.3 Khái niệm, đặc điểm quyền sử dụng nhãn hiệu.....	58
1.1.4 Khái niệm, đặc điểm chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.....	61
1.1.5 Hình thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.....	65
1.1.6 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu ...	67
1.1.6.1 Khái niệm hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu	67
1.1.6.2 Đặc điểm của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu	68
1.1.7. Phân loại hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu	70
1.1.8 Vai trò của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu	72
1.1.9 Phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với một số loại hợp đồng khác.....	74
1.1.9.1 Phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu	74
1.1.9.2 Phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với hợp đồng chuyển nhượng tên thương mại.....	75
1.1.9.3 Phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với hợp đồng nhượng quyền thương mại	77
1.2 Khái quát pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của Liên minh châu Âu và một số quốc gia.....	79
1.2.1 Pháp luật của Liên minh châu Âu.....	79
1.2.2 Pháp luật của Đức	81
1.2.3 Pháp luật của Hoa Kỳ.....	83
1.2.4 Pháp luật của Trung Quốc	84
1.3 Sự hình thành và phát triển của pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu	85
1.3.1 Sự hình thành và phát triển của chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong pháp luật quốc tế.....	85
1.3.1.1 Công ước Paris.....	86
1.3.1.2 Hiệp định TRIPS.....	87
1.3.1.3 Các hiệp định song phương, đa phương.....	88

1.3.2 Sự hình thành và phát triển của chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong pháp luật Việt Nam.....	90
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1	95
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU	97
2.1 Thực trạng pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu .97	
2.1.1 Những quy định chung của pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.....	97
2.1.1.1 Phạm vi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu	97
2.1.1.2 Những giới hạn trong chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu	98
2.1.1.3 Hình thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu	100
2.1.2 Thực trạng pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.....	101
2.1.2.1 Đối tượng của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu	101
2.1.2.2 Chủ thể trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu	105
2.1.2.3 Hình thức của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.....	111
2.1.2.4 Nội dung của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.....	114
2.1.2.5 Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu	123
2.1.2.6 Hiệu lực của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.....	128
2.1.2.7 Giới hạn trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu....	129
2.1.2.8 Về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu liên quan đến hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.....	131
2.2 Thực tiễn thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam. .	135
2.2.1 Một số kết quả đạt được trong việc áp dụng các quy định của pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam	135

2.2.2 Một số hạn chế, bất cập trong thực tiễn thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam	138
2.2.2.1 Vấn đề xác định giá trị của nhãn hiệu trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu	138
2.2.2.2 Về việc dùng quyền sử dụng nhãn hiệu để góp vốn vào công ty khác	141
2.2.2.3 Về việc kiểm soát chất lượng của sản phẩm đối với bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.....	143
2.2.2.4 Về việc thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong trường hợp bên chuyển quyền là doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, giải thể.....	146
2.2.2.5 Về vấn đề giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu	147
2.2.2.6 Về vấn đề xác định quyền sở hữu đối với “giá trị vô hình” tăng lên của nhãn hiệu sau khi các bên chấm dứt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.....	148
2.2.2.7 Về việc áp dụng quy định không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền.....	149
2.2.3 Nguyên nhân phát sinh một số hạn chế, bất cập trong thực tiễn thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu	151
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.....	154
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM.....	156
3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam.....	156
3.1.1 Hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ	156

3.1.2 Hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế.....	158
3.1.3 Hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải được đặt trong mối tương quan với các văn bản luật có liên quan.....	159
3.1.4 Hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải có những quy định mang tính dự liệu, bắt kịp và đón đầu xu thế phát triển để áp dụng lâu dài.....	160
3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.....	160
3.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu	167
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3	171
KẾT LUẬN CHUNG.....	175
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN	177
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	178

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT

CHỮ VIẾT TẮT	DỊCH NGHĨA
SHTT	Sở hữu trí tuệ
KH&CN	Khoa học và công nghệ
NĐ	Nghị định Chính phủ
TT	Thông tư
QĐ	Quyết định
BLDS	Bộ luật Dân sự
LDN	Luật Doanh nghiệp
LTM	Luật Thương mại
BLTTDS	Bộ luật Tố tụng dân sự
QSD	Quyền sử dụng
SHCN	Sở hữu công nghiệp
USPTO	Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ
BVQLNTD	Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
HĐBT	Hội đồng Bộ trưởng
NHHH	Nhãn hiệu hàng hóa
GDĐT	Giao dịch điện tử

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài

Ngày nay, dưới nhận thức của các nhà kinh doanh trên thế giới, tài sản của mỗi một doanh nghiệp không chỉ còn là các tài sản hữu hình mà còn là các tài sản vô hình như quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết kỹ thuật,... Trong số các tài sản vô hình đó, với xu thế phát triển của nền kinh tế tri thức như hiện nay, quyền sở hữu trí tuệ mà đặc biệt là quyền sở hữu công nghiệp trong đó có nhãn hiệu được các doanh nghiệp và các nhà làm luật đặc biệt quan tâm.

Cùng với sự tìm tòi, sáng tạo, đổi mới về công nghệ sản xuất, các doanh nghiệp ngày càng tạo ra được các sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, tiện ích cho người tiêu dùng. Ban đầu, để phân biệt hàng hóa, dịch vụ do mình làm ra với các hàng hóa, dịch vụ của những chủ thể kinh doanh khác, các doanh nghiệp đã gắn lên mỗi loại hàng hóa, dịch vụ của mình nhãn hiệu đặc trưng riêng có. Khi hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết đến và sử dụng thì cũng đồng nghĩa với việc doanh thu của doanh nghiệp sẽ không ngừng tăng lên, thị phần doanh nghiệp ngày càng lớn, uy tín doanh nghiệp ngày càng được khẳng định. Chính từ đó, nhãn hiệu của hàng hóa, dịch vụ không còn chỉ đơn thuần là dùng để phân biệt nữa mà giá trị của nó đã được định hình trong tâm trí người tiêu dùng, trong các đối thủ cạnh tranh và nó có thể định giá được bằng tiền mặt. Thế giới đã được biết đến những nhãn hiệu nổi tiếng, mang lại cho doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu một giá trị tài sản khổng lồ như nhãn hiệu Amazon có giá 415,9 tỉ USD, Google (323,6 tỉ USD), Apple (352,2 tỉ USD), Alibaba (152,5 tỉ USD), Facebook (147,1 tỉ USD), McDonald's (129,3 tỉ USD)¹,... Còn ở Việt Nam, rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng cũng được nhắc đến như Viettel (6.016 tỉ USD)², Vinamilk (2.4 tỉ USD)³, ...

¹Hà Thu, Amazon là thương hiệu giá trị nhất thế giới, truy cập ngày 10/5/2021 <https://vnexpress.net/amazon-la-thuong-hieu-gia-tri-nhat-the-gioi-4123362.html>

²Đạt trên 6 tỉ USD, giá trị thương hiệu Viettel tăng 32 bậc, truy cập ngày 10/5/2021 <http://www.danvan.vn/Home/Tap-doan-Cong-nghiep-Vien-thong-Quan-doi-VIETTEL/13415/Dat-tren-6-ty-USD-gia-tri-thuong-hieu-Viettel-tang-32-bac>

³Xuân Hương, Vinamilk vào 4 bảng xếp hạng toàn cầu về giá trị và sức mạnh thương hiệu, truy cập ngày 10/5/2021

Trong rất nhiều thương vụ, giá trị của nhãn hiệu lại được định giá cao hơn các tài sản cố định khác của doanh nghiệp. Thí dụ, công ty Bia Huế (Huda) được thành lập vào năm 1990, dưới tên gọi nhà máy Bia Huế. Vào giữa những năm 90, các công ty bia địa phương đều lâm vào tình trạng khó khăn, Bia Huế tìm lối thoát bằng cách liên doanh góp 50% vốn với tập đoàn Carlsberg (Đan Mạch) năm 1994. Sau gần 2 thập kỷ hoạt động dưới dạng liên doanh, liên kết, tới cuối năm 2011, Carlsberg lộ rõ ý đồ thôn tóm khi mua lại phần vốn của đối tác Việt Nam là UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, để từ một đơn vị liên doanh trở thành công ty 100% vốn nước ngoài. Mức giá bán là 1.800 tỷ đồng, trong đó giá trị thương hiệu khoảng 1.100 tỷ đồng còn 700 tỷ đồng là giá trị hữu hình của doanh nghiệp như sản phẩm, lao động, nhân công⁴.... Tất cả những điều này đều thể hiện giá trị to lớn mà nhãn hiệu mang lại cho chủ sở hữu nhãn hiệu, từ đó đặt ra yêu cầu cấp thiết là vừa phải bảo vệ nhãn hiệu không bị xâm phạm vừa phải mở rộng thị trường sử dụng sản phẩm, dịch vụ để tăng doanh thu và đặc biệt là quảng bá nhãn hiệu một cách rộng rãi đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải lúc nào chủ sở hữu nhãn hiệu cũng có đủ năng lực về tài chính, nhân sự, thời gian ...để cùng lúc làm được các điều này. Do đó, một giải pháp được các chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng đó là tiến hành chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho những doanh nghiệp mà mình tin tưởng thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (còn được gọi là hợp đồng li-xăng nhãn hiệu). Với việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của mình, bên chuyển giao sẽ có được một số lợi ích cơ bản như: mở rộng được thị trường tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ của mình mà không cần phải tốn nhiều tiền của, công sức đầu tư xây dựng mạng lưới chi nhánh, văn phòng đại diện tại nhiều nơi (trong nước cũng như trên thế giới); tăng doanh thu cho bên chuyển giao; nhãn hiệu được quảng bá ra nhiều thị trường và được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn; có khả năng bảo vệ nhãn hiệu cho sản phẩm của mình tốt hơn trước các hành vi xâm phạm nhãn hiệu bởi bên nhận chuyển giao sẽ là “tai mắt” cho bên chuyển giao trong việc thu thập các thông tin

<https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/vinamilk-va-4-bang-xep-hang-toan-cau-ve-gia-tri-va-suc-manh-thuong-hieu-670680>

⁴ Những thương hiệu Việt bán mình sau nổi danh, truy cập ngày 10/5/2021. <https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/nhung-thuong-hieu-viet-ban-minh-sau-noi-danh-163693.html>

liên quan đến việc xâm phạm nhãn hiệu... Bên nhận chuyển giao sẽ được hưởng lợi rất lớn từ việc hàng hóa, dịch vụ của mình được phép gắn nhãn hiệu của bên chuyển giao. Tuy nhiên, vẫn còn không ít chủ sở hữu nhãn hiệu mà đặc biệt là doanh nghiệp ở Việt Nam chưa nhận thức đầy đủ về giá trị của nhãn hiệu và lợi ích của việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Phần lớn doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư số tiền rất lớn cho thiết bị hay công nghệ mới, song còn rất khiêm tốn khi đầu tư cho việc xây dựng, bảo vệ và quảng bá nhãn hiệu.

Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, bất cập trong hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là do các vấn đề lý luận về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chưa được xây dựng, phân tích và làm sáng tỏ như: khái niệm về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu; khái niệm, đặc điểm quyền sử dụng nhãn hiệu; khái niệm, đặc điểm chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; khái niệm, đặc điểm hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu; ... Bên cạnh đó, một số quy định của pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế về các vấn đề như: phạm vi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; những giới hạn trong chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; hình thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; đối tượng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; hình thức của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; chủ thể trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; nội dung của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; đăng kí hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; hiệu lực của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; giới hạn trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; ... Không những vậy, thực tiễn thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong cả nước đã và đang nảy sinh một số vấn đề cần phải giải quyết như: về việc thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong trường hợp bên chuyển giao là doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, giải thể; về việc xác định giá trị của nhãn hiệu trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; về việc kiểm soát chất lượng của sản phẩm bởi bên được cấp li – xăng nhãn hiệu để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm của bên nhận chuyển quyền không đảm bảo chất lượng; về việc dùng quyền sử dụng

nhãn hiệu để góp vốn vào công ty khác; về vấn đề xác định quyền sở hữu đối với “giá trị vô hình” tăng lên của nhãn hiệu sau khi các bên chấm dứt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; về việc áp dụng quy định không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền; ...

Ngoài ra, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng về kinh tế quốc tế như hiện nay, việc Việt Nam kí kết các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với các quốc gia và vùng lãnh thổ cũng đòi hỏi chúng ta phải sửa đổi pháp luật về sở hữu trí tuệ mà đặc biệt là pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu để đảm bảo tính tương thích với các Hiệp định đã được kí kết, từ đó thể hiện sự nghiêm túc trong thực thi Hiệp định của Việt Nam với các đối tác. Bên cạnh đó, khoa học pháp lý của nước ta tuy có rất nhiều công trình nghiên cứu về quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu công nghiệp nói riêng nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu một cách chuyên biệt, toàn diện, sâu sắc ở tầm luận án tiến sĩ về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Do đó, các vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cần phải được phân tích, đánh giá và làm sáng tỏ, từ đó đề xuất các giải pháp hữu ích, thiết thực nhằm tạo điều kiện cho hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được phát triển an toàn, đưa lại nhiều lợi ích cho các chủ thể kinh doanh và xã hội.

Trên cơ sở những phân tích nêu trên, tác giả lựa chọn thực hiện đề tài “*Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam*” để làm đề tài luận án tiến sĩ.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

Thông qua việc xây dựng mô hình lí thuyết cũng như phân tích, đánh giá toàn diện và mang tính hệ thống cơ sở lý luận về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, đánh giá thực trạng pháp luật lẫn thực tiễn thực hiện pháp luật Việt Nam trong mối tương quan so sánh với pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, từ đó tác giả đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về chuyển giao

quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam.

2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu

Trên cơ sở mục đích nghiên cứu, luận án xác định các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản như sau:

- Xây dựng, phân tích và làm sáng tỏ được các khái niệm, đặc điểm về nhãn hiệu, về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, về quyền sử dụng nhãn hiệu, về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

- Xây dựng, phân tích và làm sáng tỏ được khái niệm, đặc điểm, vai trò của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng như phân loại hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

- Phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu; phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với hợp đồng chuyển nhượng tên thương mại; Phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với hợp đồng nhượng quyền thương mại;

- Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật Việt Nam trong mối tương quan so sánh với pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, đồng thời chỉ ra được những nguyên nhân cơ bản làm phát sinh một số hạn chế, bất cập trong thực tiễn thực thi.

- Xây dựng phương hướng và đề xuất những giải pháp cụ thể có tính khả thi cao góp phần hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu

Luận án có đối tượng nghiên cứu là những vấn đề lý luận về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam; quy

định pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

3.2 Phạm vi nghiên cứu

- Về nội dung nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành; quy định pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

- Về không gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu thực tiễn thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

- Về thời gian: Đề tài nghiên cứu thực tiễn thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam từ năm 2006 đến nay.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện luận án, tác giả sử dụng đến các phương pháp chủ yếu như:

- Phương pháp tổng hợp: Phương pháp này được sử dụng để tìm kiếm, tập hợp lại toàn bộ các tài liệu có liên quan đến đối tượng nghiên cứu nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu thực hiện luận án đặc biệt là trong chương 1 và chương 2.

- Phương pháp phân tích: Phương pháp này được sử dụng xuyên suốt trong tất cả các chương của luận án để giúp làm rõ các vấn đề lý luận cũng như các vấn đề pháp lý lần thực tiễn trong quá trình nghiên cứu.

- Phương pháp thống kê, so sánh luật học, đánh giá và phương pháp pháp lý điển hình: Phương pháp này chủ yếu được sử dụng cho chương 2 và chương 3 nhằm giúp cho luận án có được cái nhìn đa chiều, toàn diện, đúng đắn và sâu sắc về vấn đề cần nghiên cứu từ đó rút ra được những kết luận, giải pháp có tính chính xác cao và khoa học, thể hiện rõ tư duy, tính mới, tính sáng tạo và cách lập luận của tác giả.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án

- Ý nghĩa khoa học: Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu chuyên biệt đầu tiên trong cả nước về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam, do đó, kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung và hoàn thiện những

vấn đề lý luận khoa học pháp lý về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng như hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu làm phong phú thêm kiến thức khoa học pháp lý chuyên sâu về lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Điều này được thể hiện thông qua việc luận án xây dựng, phân tích và làm sáng tỏ các khái niệm, đặc điểm về nhãn hiệu, về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, về quyền sử dụng nhãn hiệu, về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; xây dựng, phân tích và làm sáng tỏ được khái niệm, đặc điểm, vai trò của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng như phân loại hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật Việt Nam trong mối tương quan so sánh với pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, đồng thời chỉ ra được những nguyên nhân cơ bản làm phát sinh một số hạn chế, bất cập trong thực tiễn thực thi; đề xuất những giải pháp cụ thể có tính khả thi cao góp phần hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam.

- Ý nghĩa thực tiễn: Luận án có thể được sử dụng để làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập khoa học luật tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu luật. Luận án có thể được sử dụng để làm tài liệu tham khảo cho các thương nhân trong quá trình kinh doanh, các cơ quan thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hiện nay.

6. Những đóng góp mới của luận án

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận pháp luật và thực tiễn về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, luận án có những đóng góp mới như sau:

- Hệ thống hóa, xây dựng, phân tích, bổ sung, phát triển cơ sở lý luận về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam, bao gồm: Khái niệm về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu; khái niệm, đặc điểm về quyền sử dụng nhãn hiệu; khái niệm, đặc điểm về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; Khái niệm, đặc điểm, vai trò của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng như phân loại hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; Phân biệt hợp đồng chuyển

giao quyền sử dụng nhãn hiệu với hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu; Phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với hợp đồng chuyển nhượng tên thương mại; Phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với hợp đồng nhượng quyền thương mại. Khái quát được pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của Liên minh châu Âu và một số quốc gia trên thế giới cũng như khái quát được quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam.

- Phân tích, đánh giá và làm sáng tỏ thực trạng pháp luật Việt Nam cũng như quy định của pháp luật ở một số quốc gia trên thế giới về vấn đề chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, cụ thể: phạm vi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; những giới hạn trong chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; hình thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; đối tượng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; hình thức của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; chủ thể trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; nội dung của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; đăng kí hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; hiệu lực của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; giới hạn trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu;... Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam như về việc xác định giá trị của nhãn hiệu trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; về việc thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong trường hợp bên chuyển giao là doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, giải thể; về việc kiểm soát chất lượng của sản phẩm đối với bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; về vấn đề giải quyết tranh chấp trong quan hệ hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; về vấn đề xác định quyền sở hữu đối với “giá trị vô hình” tăng lên của nhãn hiệu sau khi các bên chấm dứt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; về việc áp dụng quy định không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền.

- Đề xuất những giải pháp cụ thể có tính khả thi cao góp phần hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử

dụng nhãn hiệu và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam.

7. Kết cấu của luận án

Ngoài phần lời cam đoan, danh mục các từ viết tắt, mục lục, mở đầu, tổng quan tình hình nghiên cứu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm có 03 chương, cụ thể như sau:

Chương 1. Khái quát chung về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Chương 2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam

Chương 3. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1. Các công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố liên quan đến đề tài luận án

1.1.1. Luận án, luận văn

Luận án tiến sỹ Luật học của Nguyễn Thanh Tâm (2005) về “*Quyền sở hữu công nghiệp dưới góc độ thương mại – những vấn đề lý luận và thực tiễn*”, Đại học Luật Hà Nội.

Trong luận án, tác giả đã tìm hiểu và phân tích những vấn đề lý luận về quyền sở hữu công nghiệp dưới góc độ thương mại. Theo đó, tác giả đã tìm hiểu và phân tích khái quát về quyền sở hữu công nghiệp, trong đó chú trọng đến việc khái quát sự phát triển của quyền sở hữu công nghiệp, khái niệm quyền sở hữu công nghiệp. Bên cạnh đó, tác giả cũng nghiên cứu về tính thương mại của quyền sở hữu công nghiệp, những nội dung cơ bản của quyền sở hữu công nghiệp dưới góc độ thương mại. Bên cạnh đó, tác giả đã tìm hiểu và phân tích những nội dung cơ bản của quyền sở hữu công nghiệp dưới góc độ thương mại theo pháp luật hiện hành của Việt Nam. Theo đó, tác giả đã đề cập và phân tích các nội dung: quyền sử dụng và chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật hiện hành của Việt Nam; quyền chống cạnh tranh không lành mạnh và kiểm soát độc quyền liên quan tới quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện hành; quyền được thực thi quyền sở hữu công nghiệp nhằm bảo vệ lợi ích thương mại của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật hiện hành của Việt Nam. Đồng thời, tác giả đưa ra một số định hướng chủ yếu của việc hoàn thiện pháp luật về sở hữu công nghiệp dưới góc độ thương mại và đề xuất một số giải pháp cơ bản hoàn thiện pháp luật về sở hữu công nghiệp dưới góc độ thương mại ở Việt Nam.

Trong Luận án này, có một số luận điểm có liên quan đến phạm vi nghiên cứu của luận án. Cụ thể:

+ Tại trang 43, tác giả cho rằng, bên cạnh việc sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong hoạt động kinh doanh, chủ thể quyền sở hữu công nghiệp còn tiến hành việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thông qua hợp

đồng li – xăng (licence) hoặc chuyển giao quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp.

+ Tại trang 62, tác giả cho rằng mặc dù một số văn bản pháp luật ở nước ta đã quy định việc các bên tham gia doanh nghiệp có thể góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp nhưng vẫn chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể việc góp vốn vào doanh nghiệp bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp.

+ Tại trang 65, tác giả cho rằng các văn bản pháp luật của Việt Nam không có sự phân biệt giữa hai loại hoạt động chuyển giao quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

Luận án tiến sỹ Luật học của Vương Thanh Thúy (2011) về “*Dấu hiệu mang chức năng trong pháp luật về nhãn hiệu. Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng tại Hoa Kỳ, Châu Âu và Việt Nam*”, Đại học Luật Hà Nội.

Luận án đã trình bày phần khái quát chung, trong đó tác giả đề cập đến: lịch sử phát triển của nhãn hiệu, các văn bản quy định về nhãn hiệu (bao gồm một số Điều ước quốc tế, pháp luật về nhãn hiệu tại Hoa Kỳ, Châu Âu và Việt Nam), một số vấn đề cơ bản về nhãn hiệu như vai trò của nhãn hiệu, điều kiện bảo hộ nhãn hiệu và những loại dấu hiệu có thể được bảo hộ bảo hộ nhãn hiệu, giới thiệu về dấu hiệu mang chức năng trong pháp luật về nhãn hiệu; bên cạnh đó, tác giả trình bày vấn đề về dấu hiệu mang chức năng theo pháp luật và thực tiễn tại Hoa Kỳ, theo đó, dấu hiệu mang chức năng theo pháp luật về nhãn hiệu Hoa Kỳ có thể được chia thành hai loại là dấu hiệu hữu ích và dấu hiệu thẩm mỹ. Mỗi loại dấu hiệu có những đặc trưng riêng, do đó, cách thức áp dụng để xác định chúng cũng không tương tự. Tác giả đã trình bày cụ thể, chi tiết những cách hiểu, cách áp dụng các tiêu chí để xác định, phân loại dấu hiệu này qua các phán quyết của Tòa án và các quy định thành văn trong pháp luật nhãn hiệu. Ngoài ra, để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề, một số quan điểm trái chiều cũng như các ý kiến phản bác của các nhà phân tích và các chuyên gia sở hữu trí tuệ đối với các quy định chính thống về vấn đề cũng đã được tác giả nêu ra và phân tích; Bên cạnh đó, tác giả viết về những vấn đề liên quan đến dấu hiệu mang chức năng trong pháp luật về nhãn hiệu tại Châu Âu. Theo đó, dấu hiệu mang chức năng cũng được nhìn nhận tại Châu Âu với vai trò là một công cụ hữu

ích góp phần phân định và cân bằng các quyền sở hữu trí tuệ khác nhau cũng như thúc đẩy một nền cạnh tranh lành mạnh và phát triển. Về phân loại, các dấu hiệu mang chức năng tại khu vực này cũng được chia làm hai loại cơ bản là dấu hiệu hữu ích và dấu hiệu thẩm mỹ, tuy nhiên tại Châu Âu điều này không được quy định trực tiếp trong pháp luật về nhãn hiệu như ở Mỹ mà được sử dụng bởi những thuật ngữ khác, vấn đề mà những quy định liên quan điều chỉnh cũng chính là vấn đề về dấu hiệu mang chức năng. Nội dung về dấu hiệu mang chức năng tại Châu Âu được tác giả thể hiện bao gồm những vấn đề chính sau: đặc trưng của các loại dấu hiệu mang chức năng, cơ sở hình thành và phát triển của các loại dấu hiệu này, một số chính sách cơ bản được áp dụng; đồng thời, một số câu hỏi liên quan đến một số tồn tại, chưa được giải quyết hoặc chưa được giải quyết triệt để tại các tòa án Châu Âu cũng được tác giả nêu và bình luận trong nội dung của chương 3; Bên cạnh đó, tác giả cũng đề cập đến các quy định và những vấn đề thực tiễn của dấu hiệu mang chức năng trong pháp luật về nhãn hiệu tại Việt Nam, trong đó tác giả nhận định trong hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam chưa có quy định về dấu hiệu mang chức năng; Đặc biệt, tác giả so sánh những điểm khác biệt giữa dấu hiệu mang chức năng trong pháp luật về nhãn hiệu của Hoa Kỳ và Châu Âu, phân tích tổng kết về nội dung của dấu hiệu mang chức năng, đưa ra một số kiến nghị cho Việt Nam. Tóm lại, luận án đã khảo sát khung pháp lý và thực tiễn áp dụng tại Hoa Kỳ và Châu Âu về dấu hiệu mang chức năng, đề xuất kiến nghị về việc quy định dấu hiệu này trong pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam từ kinh nghiệm được rút ra của Hoa Kỳ, Châu Âu và trên nền tảng kinh tế, xã hội đặc trưng của Việt Nam.

Luận án trên có một số phần nội dung quan trọng có liên quan đến phạm vi nghiên cứu của luận án như khái quát về lịch sử phát triển nhãn hiệu (từ trang 21 đến trang 22); hệ thống hóa các văn bản pháp luật quy định về nhãn hiệu bao gồm các điều ước quốc tế, pháp luật về nhãn hiệu của Hoa Kỳ, pháp luật về nhãn hiệu của Liên minh châu Âu và Việt Nam (từ trang 22 đến trang 37); phân tích làm rõ các vai trò của nhãn hiệu (từ trang 37 đến trang 41).

Luận án tiến sỹ Luật học của Phan Ngọc Tâm (2011) về “*Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng - nghiên cứu so sánh giữa pháp luật Liên minh Châu Âu và Việt Nam*”, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

Luận án giới thiệu bức tranh tổng quát về nhãn hiệu với tư cách là nền tảng lý luận cơ bản của cơ chế pháp lý về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng như: tổng quan về nhãn hiệu (đưa ra khái niệm, chức năng, đặc điểm của nhãn hiệu,...), pháp luật về nhãn hiệu, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật về nhãn hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng (đưa ra cơ sở lý luận, khái niệm, đặc điểm của nhãn hiệu nổi tiếng, những thách thức đối với việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trong bối cảnh toàn cầu hóa; Tác giả tập trung trình bày và phân tích khung pháp lý về bảo hộ các nhãn hiệu nổi tiếng nhìn từ góc độ quốc tế, khu vực và quốc gia, trong đó tác giả tập trung nghiên cứu hệ thống pháp luật Liên minh Châu Âu và Việt Nam; Bên cạnh đó, tác giả tập trung phân tích, so sánh giữa pháp luật Liên minh Châu Âu và Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, phân tích và làm rõ việc áp dụng cũng như vì sao phải áp dụng các quy định đó. Việc so sánh này được thực hiện chủ yếu giữa pháp luật Liên minh Châu Âu và Việt Nam, tuy nhiên, trong một số trường hợp, quy định pháp luật và án lệ của các quốc gia khác ví dụ như Hoa Kỳ được dẫn chiếu nhằm giải thích và làm rõ các vấn đề trình bày và lập luận. Việc so sánh, phân tích được tiến hành với ba vấn đề cơ bản: *thứ nhất* là vấn đề xác định nhãn hiệu nổi tiếng, *thứ hai* là các nguyên tắc pháp lý về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, *thứ ba* là phạm vi bảo hộ đối với nhãn hiệu nổi tiếng; Cuối cùng, tác giả tiếp tục những phân tích và đánh giá hoạt động thực tế của bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam, đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới. Những đề xuất này được hình thành là do dựa trên những kết quả phân tích, so sánh giữa hệ thống pháp luật Liên minh Châu Âu và Việt Nam và các nền tảng lý luận cơ bản về nhãn hiệu nổi tiếng và khuôn khổ pháp lý quốc tế về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Tóm lại, tác giả thông qua việc nghiên cứu, phân tích, so sánh, đánh giá giữa hệ thống pháp luật Liên minh Châu Âu và Việt Nam trong bối cảnh pháp lý quốc tế nói chung và trong hệ thống pháp luật quốc gia cụ thể để đưa ra những kiến nghị phù hợp nhằm củng cố và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng.

Luận án trên có một số phần nội dung quan trọng có liên quan đến phạm vi nghiên cứu của luận án như nghiên cứu tổng quan về nhãn hiệu, trong đó tác giả

đưa ra khái niệm về nhãn hiệu “là bất kỳ dấu hiệu nào có thể nhận biết được gồm từ ngữ, tên gọi, chữ cái, con số, biểu tượng, thiết kế, hình vẽ hay bất kỳ sự kết hợp nào của chúng, và kiểu dáng hay bao bì hàng hóa được sử dụng hoặc sẽ được sử dụng trong thương mại để xác định và phân biệt hàng hóa hay dịch vụ của chủ thể này với hàng hóa hay dịch vụ của chủ thể khác”; bên cạnh đó tác giả cũng đã đề cập và phân tích đặc điểm, chức năng của nhãn hiệu (từ trang 37 đến trang 44); giới thiệu chung pháp luật về nhãn hiệu phân tích các nguyên tắc cơ bản của pháp luật về nhãn hiệu (từ trang 52 đến trang 55).

Luận văn thạc sỹ Luật học của Đặng Thị Thu Huyền (2004) về “*Pháp luật về nhãn hiệu hàng hóa theo quy định của Việt Nam và Cộng Hòa Pháp*”, Đại học Luật Hà Nội.

Luận văn đã tìm hiểu và phân tích những vấn đề tổng quan về nhãn hiệu hàng hóa, theo đó tác giả đưa ra khái niệm nhãn hiệu hàng hóa, phân loại nhãn hiệu hàng hóa và phân biệt nhãn hiệu hàng hóa với một số dấu hiệu khác gắn với hàng hóa, dịch vụ. Bên cạnh đó, tác giả viết về quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và Cộng hòa Pháp, theo đó tác giả tập trung tìm hiểu và phân tích các quyền và nghĩa vụ cơ bản của chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa; bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa chống độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh. Cuối cùng, tác giả đánh giá thực tiễn bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam và kinh nghiệm bảo hộ của Cộng hòa Pháp, đưa ra phương hướng và đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam.

Trong luận văn này, có một số luận điểm có liên quan đến phạm vi nghiên cứu của luận án. Cụ thể:

+ Từ trang 11 đến trang 13, tác giả đưa ra và phân tích khái niệm nhãn hiệu hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của Cộng hòa Pháp, từ đó rút ra khái niệm về nhãn hiệu hàng hóa: “*Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một người với hàng hóa hoặc dịch vụ của người khác. Dấu hiệu được sử dụng làm nhãn hiệu hàng hóa bao gồm từ ngữ, tên người, chữ cái, chữ số, chữ viết tắt, các yếu tố hình, tổ hợp màu sắc hoặc các dấu hiệu khác*”.

+ Từ trang 68 đến trang 69, tác giả cho rằng có nhiều phương pháp xác định giá trị nhãn hiệu. Việc định giá là sự kết hợp chặt chẽ giữa bộ phận tài chính và Marketing. Tuy nhiên, tác giả cho rằng không có một phương pháp chung tổng quát áp dụng cho mọi nhãn hiệu cũng như không có 1 giá trị đúng cho một nhãn hiệu hàng hóa. Phương pháp và kết quả của việc định giá nhãn hiệu hàng hóa tùy thuộc rất nhiều vào người định giá, đối tượng định giá, và cả đối tượng sử dụng kết quả định giá.

Các nhà định giá nhãn hiệu hàng hóa đặt ra 7 yếu tố để xác định giá trị của một nhãn hiệu :

- Thứ nhất thị phần được coi là yếu tố đầu tiên để xem xét về uy tín của nhãn hiệu. Nhãn hiệu có thị phần lớn nhất thì được điểm thị phần cao nhất .

- Thứ hai là sự ổn định, nhãn hiệu duy trì được sự ưa chuộng và lòng trung thành của khách hàng trong thời gian dài thì có giá trị hơn.

- Thứ ba là thị trường, nhãn hiệu ở thị trường này có thể tạo nhiều giá trị hơn nhãn hiệu ở thị trường khác do khả năng tạo ra doanh số tốt hơn.

- Thứ tư là tính quốc tế, nhãn hiệu có mặt trên thị trường thế giới sẽ có giá trị hơn, có khả năng phát triển mở rộng thị trường tốt hơn nhãn hiệu quốc gia hay khu vực.

- Thứ năm là xu hướng, đó là khả năng của một nhãn hiệu hàng hóa duy trì tình trạng hiện có trong tư tưởng của người tiêu dùng .

- Thứ sáu là sự hỗ trợ, nhãn hiệu được quản lý và hỗ trợ liên tục bởi công ty trong thời gian dài có giá trị hơn nhãn hiệu hàng hóa không có sự đầu tư từ đầu hay có đầu tư nhưng là đầu tư nhỏ, lẻ, không có tổ chức.

- Cuối cùng là sự bảo hộ, yếu tố này liên quan đến vấn đề pháp lý. Nhãn hiệu đăng ký độc quyền và được bảo hộ có giá trị cao hơn các nhãn hiệu đang bị tranh chấp.

Luận văn thạc sỹ Luật học của Hoàng Lan Phương (2011) về “*Pháp luật Việt Nam về thương mại hóa quyền Sở hữu trí tuệ*”, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Luận văn đã tìm hiểu và phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ. Cụ thể, tác giả đã đưa ra khái niệm về quyền sở hữu trí tuệ, chỉ rõ các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ; đưa ra định nghĩa về thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, chỉ ra các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ có thể được

thương mại hóa (trong đó có nhãn hiệu) cùng các điều kiện để thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ; chỉ ra các hình thức để thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có đề cập đến hình thức chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Bên cạnh đó, tác giả tìm hiểu và phân tích pháp luật về thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ. Cụ thể, tác giả đã tìm hiểu và phân tích các quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ. Tại phần này, tác giả đã chỉ ra và phân tích quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp (trong đó có nhãn hiệu), đồng thời chỉ rõ những bất cập của pháp luật Việt Nam về thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ. Cuối cùng, tác giả tìm hiểu và đánh giá thực trạng về thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ.

Trong luận văn này, có một số luận điểm đáng chú ý có liên quan đến phạm vi nghiên cứu của luận án. Cụ thể:

+ Từ trang 32 cho đến trang 35 của luận văn, tác giả đã khẳng định việc chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu cũng là một trong những hình thức thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, từ đó tác giả đưa ra các hình thức chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu.

+ Từ trang 44 cho đến trang 47, tác giả đề cập đến các phương pháp định giá quyền sở hữu trí tuệ, trong đó gồm các phương pháp định giá dựa trên chi phí, phương pháp định giá dựa trên thu nhập, phương pháp định giá dựa trên thị trường.

+ Từ trang 69 đến trang 72, tác giả đề cập đến quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển quyền sử dụng đối với quyền sở hữu trí tuệ.

+ Tại trang 87, tác giả cũng đề cập đến bất cập chung trong quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ song chưa chỉ rõ đó là những bất cập gì.

+ Từ trang 93 cho đến trang 102, tác giả nhận định hiện có nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về định giá quyền SHTT, nhưng các quy phạm lại không thống nhất với nhau (thậm chí còn mâu thuẫn với nhau), như vậy cho đến thời điểm này chưa có một văn bản quy phạm pháp luật thống nhất quy định việc định giá quyền SHTT.

+ Tại trang 129 khi đưa ra giải pháp cho thực trạng được nêu từ trang 93 đến trang 102, tác giả cho rằng việc quy định về định giá quyền SHTT cũng cần phải được thống nhất trong một văn bản quy phạm pháp luật. Việc cần có 1 văn bản pháp luật về định giá quyền SHTT là một quy định hết sức cấp thiết hiện nay để đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi của thực tiễn.

Luận văn thạc sỹ Luật học của Bùi Thị Minh (2015) về *“Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu hàng hóa trong thương mại quốc tế theo pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài”*, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Luận văn trình bày tổng quan về nhãn hiệu và li xăng nhãn hiệu hàng hóa, theo đó tác giả tìm hiểu và phân tích các khái niệm về nhãn hiệu, chức năng của nhãn hiệu, phân loại nhãn hiệu; tìm hiểu và phân tích hợp đồng li xăng nhãn hiệu hàng hóa, các loại li xăng nhãn hiệu phổ biến cũng như vai trò của li xăng nhãn hiệu hàng hóa. Bên cạnh đó, tác giả tìm hiểu và phân tích quy định pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về hợp đồng li xăng nhãn hiệu hàng hóa, đồng thời tìm hiểu và phân tích một số quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng li xăng nhãn hiệu hàng hóa. Cuối cùng, tác giả đánh giá thực trạng giao kết, thực hiện hợp đồng li xăng nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp để khắc phục bất cập về hợp đồng li xăng nhãn hiệu tại Việt Nam.

Trong luận văn này, có một số luận điểm có liên quan đến phạm vi nghiên cứu của Luận án, cụ thể:

+ Từ trang 6 cho đến trang 9, tác giả tìm hiểu và phân tích một số khái niệm về nhãn hiệu hàng hóa. Song việc nghiên cứu này mới chỉ dừng lại ở mức độ tổng hợp các khái niệm về nhãn hiệu hàng hóa chứ chưa đưa ra được một khái niệm riêng biệt, toàn diện về nhãn hiệu hàng hóa.

+ Từ trang 16 đến trang 20, tác giả tìm hiểu khái niệm về li xăng nhãn hiệu hàng hóa và phân loại li xăng nhãn hiệu hàng hóa dựa trên mức độ và phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của bên li xăng; đồng thời tác giả cũng nêu các vai trò của hợp đồng li xăng nhãn hiệu hàng hóa.

+ Từ trang 24 đến trang 33, tác giả tìm hiểu một số quy định pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về hợp đồng li xăng nhãn hiệu, tuy nhiên tác giả không

đánh giá và cũng không chỉ ra những điểm tương đồng hoặc khác biệt giữa những quy định về hợp đồng li xăng nhãn hiệu ở các quốc gia này so với quy định về hợp đồng li xăng nhãn hiệu tại Việt Nam; đồng thời tác giả cũng chưa đưa ra được các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam khi xây dựng quy định về hợp đồng li xăng nhãn hiệu hàng hóa.

+ Từ trang 33 đến trang 43, tác giả tìm hiểu quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng li xăng nhãn hiệu hàng hóa. Theo đó, tác giả chia phần này thành 04 nội dung: i) chỉ ra cơ sở pháp lý của hợp đồng li xăng nhãn hiệu hàng hóa, theo đó tác giả tóm lược các văn bản quy phạm pháp luật mà Việt Nam đã ban hành để điều chỉnh về vấn đề li xăng nhãn hiệu hàng hóa; ii) chỉ ra các đặc điểm của hợp đồng li xăng nhãn hiệu, bao gồm: hình thức hợp đồng li xăng; phân loại hợp đồng li xăng; nội dung hợp đồng li xăng; iii) tìm hiểu về các điều khoản hạn chế li xăng trong hợp đồng li xăng nhãn hiệu hàng hóa; iv) vấn đề đăng ký hợp đồng li xăng nhãn hiệu hàng hóa.

+ Từ trang 47 đến trang 50, tác giả đánh giá thực trạng giao kết hợp đồng li xăng nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam khi phải giao kết với đối tác nước ngoài về các khía cạnh: chủ thể giao kết hợp đồng; đăng ký hợp đồng được giao kết; nội dung hợp đồng được giao kết.

+ Từ trang 50 đến trang 53, tác giả đánh giá thực trạng thực hiện hợp đồng li xăng nhãn hiệu về các khía cạnh: thanh toán giá trị hợp đồng; vi phạm về phạm vi quyền; vi phạm về kiểm soát chất lượng hàng hóa; các biện pháp giải quyết tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng.

+ Từ trang 59 đến trang 70, tác giả đưa ra các nhóm giải pháp để khắc phục bất cập trong việc giao kết và thực hiện hợp đồng li xăng nhãn hiệu. Theo đó, tác giả chia ra thành 03 nhóm giải pháp: i) giải pháp khắc phục các thủ tục hành chính; ii) giải pháp khắc phục bất cập trong các quy định của pháp luật; iii) giải pháp khắc phục bất cập từ nhận thức của xã hội.

1.1.2. Bài viết trên các tạp chí khoa học

Bài viết của tác giả Nguyễn Thị Hạnh Lê về “*Pháp luật Liên minh châu Âu về hợp đồng Li - xăng nhãn hiệu và một số bài học kinh nghiệm*”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 05 (261), T3/2014, Tr.56 – 64.

Bài viết gồm có 03 phần, phần dẫn nhập, phần nội dung và phần kết luận. Trong phần nội dung, từ trang 57 đến trang 64, tác giả đề cập đến 03 vấn đề về hợp đồng li - xăng nhãn hiệu trong pháp luật Liên minh châu Âu, đồng thời cũng chỉ ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Cụ thể: i) về cách thức điều chỉnh nội dung cơ bản của hợp đồng li xăng nhãn hiệu, theo tác giả, nội dung của hợp đồng li - xăng nhãn hiệu trong pháp luật Liên minh châu Âu được quy định tại khoản 2 Điều 8 Chỉ thị 2008/95/EC của Nghị viện châu Âu và khoản 2 Điều 22 Quy chế 207/2009 của Hội đồng Liên minh châu Âu. Theo đó, nội dung hợp đồng li - xăng nhãn hiệu bao gồm các nội dung cơ bản là: thời hạn li xăng, loại hình, cách thức sử dụng nhãn hiệu được li xăng, phạm vi lãnh thổ li xăng và vấn đề về chất lượng sản phẩm/dịch vụ được sản xuất/cung ứng bởi bên nhận li xăng. Tác giả đánh giá việc quy định như vậy là hợp lý, đã thể hiện sự tôn trọng quyền tự do định đoạt của các bên, không mang tính chất bắt buộc. Đồng thời tác giả cũng đưa ra quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ và cho rằng một số nội dung được quy định tại quy định này là không cần thiết; mặt khác quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ sử dụng cụm từ “phải có”, tức ám chỉ bất cứ một hợp đồng li xăng nhãn hiệu này cũng bắt buộc phải có các nội dung được liệt kê tại Khoản 1 Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ. Tác giả đánh giá, việc quy định như vậy có thể xem là không hợp lý vì đi ngược lại với nguyên tắc chung của pháp luật dân sự. ii) Về nội dung không cho phép thỏa thuận trong hợp đồng li xăng nhãn hiệu, tác giả cho rằng pháp luật liên minh châu Âu không liệt kê 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 như quy định tại Khoản 2 Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam mà quy định theo hướng “danh sách đóng”, có nghĩa là các bên chỉ được thỏa thuận trong hợp đồng những gì phù hợp với quyền của bên chuyển quyền, còn những nội dung nào không xuất phát từ quyền này đều bị coi là bất hợp lý. Mặt khác, trong thực tiễn xét xử các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng li xăng nhãn hiệu tại châu Âu thì cơ quan xét xử được áp dụng các học thuyết (học thuyết lý lẽ hợp lý (*rule of reasons*); học thuyết thị trường thống nhất (*unified market*); học thuyết tồn tại và thực thi (*existence v. exercise*); học thuyết đối tượng đặc trưng (*specific subject matter*) để

xem xét một điều khoản trong hợp đồng li xăng nhãn hiệu có vi phạm pháp luật cạnh tranh hay không. Iii) Vấn đề pháp lý liên quan đến việc đăng ký hợp đồng li xăng nhãn hiệu. Tác giả cho rằng, quy định liên quan đến việc đăng ký hợp đồng li xăng nhãn hiệu tại Việt Nam có hai điểm khác biệt so với pháp luật Liên minh châu Âu: *Một là*, pháp luật Việt Nam không đề cập đến lợi ích của cơ chế đăng ký hợp đồng li xăng nhãn hiệu ở khía cạnh liên quan đến vấn đề từ bỏ nhãn hiệu của chủ sở hữu; *Hai là*, pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam không quy định rõ ràng về khái niệm “bên thứ ba” tại Khoản 2 Điều 148 Luật Sở hữu trí tuệ.

Bài viết của tác giả Hồ Thúy Ngọc về “*Pháp luật về hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp của Việt Nam và Hoa Kỳ dưới góc nhìn so sánh*”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 7/2014, Tr.67 – 73.

Ngoài phần đặt vấn đề, phần tổng quan về pháp luật hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp của Hoa Kỳ và phần kết luận, nội dung quan trọng nhất của bài viết là so sánh pháp luật về hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp của Việt Nam và Hoa Kỳ được đề cập trong mục 2 từ trang 69 đến trang 73 của bài viết. Để so sánh, tác giả đã dựa trên 07 tiêu chí, cụ thể: i) về hình thức hợp đồng, tác giả cho rằng có sự tương đồng giữa pháp luật Việt Nam với pháp luật Hoa Kỳ trong việc quy định 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; đồng thời, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối với các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp sẽ có hiệu lực theo sự thỏa thuận của các bên, và chỉ có giá trị pháp lý đối với người thứ ba nếu hợp đồng đó được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; ii) Về đối tượng được chuyển giao của hợp đồng, tác giả cho rằng pháp luật Hoa Kỳ cho phép chuyển giao những đối tượng chưa đăng ký như nhãn hiệu, sáng chế, trong khi đó pháp luật Việt Nam không quy định về việc chuyển giao những đối tượng chưa đăng ký, nhưng lại chỉ rõ việc chuyển giao phải được thực hiện từ chủ sở hữu quyền, mà chủ sở hữu quyền xác lập quyền trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; iii) Về nội dung của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, tác giả cho rằng pháp luật Hoa Kỳ không quy định bắt buộc những nội dung phải có trong một hợp đồng

chuyển giao mà tùy vào từng trường hợp cụ thể, các bên có quyền tự do quyết định nội dung phù hợp và đưa vào trong hợp đồng. Trong khi đó, tại Điều 140 và Điều 144 của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam lại đưa ra các nội dung phía có của một hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp và hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; iv) Về xử lý hậu quả khi chấm dứt hợp đồng trong trường hợp khi hợp đồng chấm dứt, bên nhận chuyển giao vẫn còn dư hàng chứa đựng tài sản trí tuệ trong kho (như sản phẩm mang nhãn hiệu chuyển giao quyền sử dụng). Theo tác giả, pháp luật Hoa Kỳ đã có đưa ra hướng xử lý hậu quả cho trường hợp nói trên, còn pháp luật Việt Nam thì chưa có quy định nào điều chỉnh về vấn đề này; v) Về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, theo tác giả có sự tương đồng trong quy định của hai quốc gia về vấn đề này. Tuy nhiên, riêng đối với chế tài phạt vi phạm hợp đồng thì có sự khác biệt, bởi theo pháp luật hợp đồng Hoa Kỳ nếu tiền phạt vi phạm theo thỏa thuận trong hợp đồng quá cao so với tổn thất thì Tòa sẽ giảm đi tương ứng. Trong khi theo pháp luật hợp đồng Việt Nam phải xét xem hợp đồng này là hợp đồng dân sự hay hợp đồng thương mại thì mới đưa ra mức phạt vi phạm, bởi lẽ, nếu là hợp đồng dân sự thì pháp luật không quy định mức phạt tối đa, còn nếu là hợp đồng thương mại thì mức phạt không được vượt quá 8% giá trị nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm; vi) về giải quyết tranh chấp, tác giả cho rằng có nét tương đồng về cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa hai quốc gia vì đều quy định cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp là Tòa án và Trọng tài thương mại. Tuy nhiên, tác giả cho rằng có điểm khác biệt là Luật Trọng tài thương mại năm 2010 của Việt Nam chỉ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp trên cơ sở có thỏa thuận trọng tài hợp lệ. vii) Về quy định trong trường hợp chuyển giao nhãn hiệu, theo tác giả, pháp luật Hoa Kỳ đòi hỏi việc chuyển giao nhãn hiệu phải gắn liền với việc chuyển giao “toàn bộ lợi thế của doanh nghiệp mà theo đó nhãn hiệu được sử dụng với phần lợi thế của doanh nghiệp có liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu này”. Những giao dịch chuyển giao nhãn hiệu hàng hóa mà không đảm bảo các lợi thế đi kèm với nhãn hiệu đều bị coi là “chuyển giao mộc” và là không hợp pháp. Pháp luật Việt Nam không có quy định về vấn đề này.

Bài viết của tác giả Hồ Thúy Ngọc về “*Quy định cấm các điều khoản hạn chế quyền trong pháp luật về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp ở Việt Nam: những bất cập*”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 7/2015, Tr.27 – 34, tiếp theo trang 45.

Ngoài phần đặt vấn đề và kết luận, nội dung bài viết chủ yếu được đề cập ở mục 1, từ trang 27 đến trang 32, theo đó tác giả cho rằng có 05 vấn đề bất cập trong các quy định cấm đối với hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp hiện nay, cụ thể: i) bất cập trong quy định bên chuyển quyền không được cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp, trừ nhãn hiệu; bất cập trong quy định bên chuyển quyền không được buộc bên được chuyển quyền chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên được chuyển quyền tạo ra; iii) bất cập trong quy định bên chuyển quyền không được buộc bên được chuyển quyền chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến nói trên; iv) bất cập về quy định bên chuyển quyền không được hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hóa dịch vụ được sản xuất theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sang 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 hóa đó; v) bất cập trong quy định bên chuyển quyền không được buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỉ 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 hóa, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp. Từ đó tác giả đưa ra một số kiến nghị tại mục 2, từ trang 32 đến trang 34.

Bài viết của tác giả Hoàng Lan Phương (2019) về “*Pháp luật quốc tế về chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu và những những khuyến nghị cho Việt Nam*”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 12 (388), tháng 6/2019, Tr.57 – 64.

Ngoài phần đặt vấn đề và kết luận, bài viết còn có phần nội dung được chia thành 03 mục, cụ thể: mục 1, tác giả đề cập đến các điều ước quốc tế về li xăng nhãn hiệu; mục 2, tác giả đề cập đến pháp luật của một số quốc gia về chuyển quyền

sử dụng đối với nhãn hiệu; mục 3, tác giả đưa ra những gợi mở cho Việt Nam trong việc hoàn thiện quy định của pháp luật về li xăng nhãn hiệu.

Trong bài viết, tại mục 3, tuy tác giả có đưa ra một số luận điểm quan trọng có liên quan đến phạm vi nghiên cứu của luận án, song khi nghiên cứu kỹ thì chúng ta có thể nhận thấy những luận điểm này hầu như tương đồng với những nghiên cứu được đề cập tại bài viết của tác giả Hồ Thúy Ngọc về “*Pháp luật về hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp của Việt Nam và Hoa Kỳ dưới góc nhìn so sánh*”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 7/2014, Tr.67 – 73 và bài viết của tác giả Nguyễn Thị Hạnh Lê về “*Pháp luật Liên minh châu Âu về hợp đồng Li - xăng nhãn hiệu và một số bài học kinh nghiệm*”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 05 (261), T3/2014, Tr.56 – 64 như đã được chỉ rõ ở phần trên.

Bài viết của tác giả Hoàng Lan Phương (2019) về “*Pháp luật về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: những bất cập cần khắc phục*”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 61 (10), tháng 10/2019, Tr.29 – 33.

Ngoài phần dẫn nhập và kết luận, trọng tâm của bài viết được thể hiện tại phần nội dung, theo đó tác giả chỉ ra một số bất cập của pháp luật Việt Nam về li xăng nhãn hiệu. Trong bài viết này có một số luận điểm đáng chú ý có liên quan đến phạm vi nghiên cứu của luận án, cụ thể: i) Về khái niệm “chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu”, tác giả cho rằng khái niệm này chưa được đề cập trong pháp luật Việt Nam mà chỉ dựa trên một khái niệm chung về chuyển giao quyền sử dụng đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp. Do đó, thông qua các lập luận của mình, tác giả đã đưa ra khái niệm về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu như sau: “*chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được chủ sở hữu đồng ý cho phép cá nhân, tổ chức khác sử dụng nhãn hiệu trong một khoảng thời gian nhất định, trong một phạm vi nhất định, trong đó nhãn hiệu được chuyển quyền sử dụng phải thuộc phạm vi quyền sử dụng của bên chuyển quyền sử dụng*”; ii) Về đối tượng của hợp đồng li xăng nhãn hiệu còn bất cập: cụ thể, tác giả cho rằng cần có quy định loại bỏ nhãn hiệu chứng nhận ra khỏi đối tượng được li xăng; iii) Về hình thức li xăng: tác giả khuyến cáo nên bổ sung thêm 03 hình thức li xăng nhãn hiệu: li xăng sơ cấp; li xăng đầy đủ; li xăng một phần; iv) Về nội dung hợp đồng li xăng:

tác giả khuyến nghị nên bỏ cụm từ “phải có” tại điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ khi quy định về nội dung của hợp đồng li xăng; v) Về quy định kiểm soát chất lượng hàng hóa, dịch vụ gắn với nhãn hiệu: tác giả khuyến nghị pháp luật Sở hữu trí tuệ nên có quy định về vấn đề này.

1.1.3. Sách chuyên khảo, sách tham khảo

Cuốn sách chuyên khảo của tác giả Nguyễn Thanh Tâm (2006), “*Quyền sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại*”, Nhà xuất bản Tư pháp.

Cuốn sách gồm có 04 chương, cụ thể: *chương 1*, viết về sử dụng quyền sở hữu công nghiệp và cạnh tranh; *chương 2*, viết về nhập khẩu song song; *chương 3*, viết về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp và cạnh tranh; *chương 4*, tác giả viết về thực thi quyền sở hữu công nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi thương mại của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp. Cuốn sách đề cập đến vai trò của quyền sở hữu công nghiệp trong thương mại, trong đó nhấn mạnh đến việc các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp luôn là một yếu tố thể hiện lợi thế cạnh tranh trong thương mại. Mặt khác, quyền sở hữu công nghiệp, với tính độc quyền của nó cũng có thể bị lạm dụng để cản trở thương mại, đặc biệt là thương mại quốc tế. Để giải quyết vấn đề này, cuốn sách cũng tập trung làm rõ vấn đề cạnh tranh không lành mạnh và kiểm soát độc quyền trong lĩnh vực thương mại hóa đối tượng quyền sở hữu công nghiệp. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng trình bày những kinh nghiệm phong phú của một số nước trên thế giới về những vấn đề liên quan đến việc thương mại hóa các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp như: sử dụng quyền sở hữu công nghiệp; góp vốn vào doanh nghiệp bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp trong đó có nhãn hiệu; cầm cố, thế chấp quyền sở hữu công nghiệp; nhập khẩu song song; li-xăng bắt buộc; hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp có quy định các điều khoản hạn chế cạnh tranh; các biện pháp thực thi quyền sở hữu công nghiệp nhằm bảo vệ lợi ích thương mại của các chủ thể quyền sở hữu công nghiệp. Tại trang 105, tác giả đưa ra nhận định: “*pháp luật hiện hành của nước ta đã cố gắng phân biệt hai loại hợp đồng: chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và li-xăng về quy chế pháp luật. Tuy nhiên, sự phân biệt này chưa đậm nét*”. Tại trang 107, tác giả cho rằng pháp luật về phá sản của nước ta không có quy định về số phận của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp trong trường hợp bên giao là doanh nghiệp phá sản.

Cuốn sách của các tác giả Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang (2008), “*Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ*”, Nhà xuất bản Tư pháp.

Cuốn sách gồm có 6 chương, trong đó phần nội dung về sở hữu công nghiệp được các tác giả đề cập đến ở chương 3. Trong chương 3, các tác giả đề cập đến những vấn đề: lý luận chung về quyền sở hữu công nghiệp; đối tượng quyền sở hữu công nghiệp; xác lập quyền sở hữu công nghiệp; chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp. Trong phần nội dung đề cập đến vấn đề chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, các tác giả có đề cập đến vấn đề chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp nói chung. Đặc biệt có nhiều nội dung liên quan đến phạm vi nghiên cứu của luận án, cụ thể: từ trang 334 cho đến trang 351, các tác giả đã đi sâu phân tích các vấn đề lý luận cũng như pháp lý về hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm: khái niệm, các dạng hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; hình thức và thủ tục đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; chủ thể, đối tượng, nội dung hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Trong đó, các tác giả cũng khẳng định nhãn hiệu là đối tượng của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

1.1.4. Tài liệu nước ngoài

Cuốn sách của tác giả Kamil Idris (2009) “*Sở hữu trí tuệ một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế*” dưới sự bảo trợ của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, được dịch bởi Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Cuốn sách gồm có 10 chương: *chương 1*, tác giả giới thiệu về sở hữu trí tuệ tiền đề cơ bản và bối cảnh lịch sử; *chương 2*, viết về quá trình tăng trưởng kinh tế; *chương 3* là chương về sở hữu trí tuệ, tri thức và tạo ra sự thịnh vượng; *chương 4*, viết về bằng độc quyền sáng chế, nghiên cứu, triển khai và công nghệ mới; *chương 5*, viết về nhãn hiệu hàng hóa và chỉ dẫn địa lý; *chương 6*, viết về quyền tác giả và công nghiệp văn hóa, thông tin; *chương 7*, viết về tri thức truyền thống; *chương 8*, viết về thụ đắc và duy trì quyền sở hữu trí tuệ; *chương 9*, viết về thực thi quyền sở hữu trí tuệ; *chương 10*, viết về vai trò của WIPO. Trong cuốn sách này tác giả tập trung đề cập đến lợi ích kinh tế mà các tài sản sở hữu trí tuệ (mà chủ yếu là sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa và quyền tác giả) có thể mang lại cho sự phát triển của nền

kinh tế quốc gia, cho kinh tế của doanh nghiệp. Đặc biệt trong chương 5, ngoài việc tìm hiểu nguồn gốc của nhãn hiệu thì tác giả đã tập trung trình bày và phân tích chức năng kinh tế vĩ mô và vi mô của nhãn hiệu hàng hóa; cách thức mà nhãn hiệu hàng hóa mang lại lợi ích cho xã hội và người tiêu dùng thông qua việc thúc đẩy đổi mới và đầu tư, cũng như cách thức mà từng doanh nghiệp riêng lẻ sử dụng chúng ở tầm chiến lược. Cuốn sách này không phải là một cuốn sách về lý thuyết pháp luật mà là một cuốn sách hướng dẫn thực hành về sở hữu trí tuệ với vai trò một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế và tạo ra sự thịnh vượng.

Cuốn sách của đồng tác giả Kamil Idris và J. Denis Beslisle (2005) “*Exchanging value – exchanging value – Negotiating technology licensing agreements*” dưới sự bảo trợ của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới và Trung tâm thương mại quốc tế.

Cuốn sách có 5 chương: *chương 1*, giới thiệu khái niệm về li-xăng và tại sao cần hoặc không cần phải li-xăng; *chương 2*, thảo luận về tầm quan trọng của việc chuẩn bị cẩn thận cho việc đàm phán hợp đồng li-xăng, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có được thông tin đầy đủ, xác định mục tiêu kinh doanh, đánh giá trước điểm mạnh, điểm yếu và chuẩn bị một chiến lược thích hợp cho việc đàm phán; *chương 3*, hướng dẫn về định giá công nghệ; *chương 4*, giới thiệu tổng quan về hợp đồng li-xăng, trong đó tập trung bàn luận về những vấn đề chung nhất nảy sinh trong hợp đồng li-xăng kèm theo nhiều ví dụ về điều khoản hợp đồng để minh họa; *chương 5*, bàn luận tầm quan trọng của việc đàm phán và nhấn mạnh rằng một hợp đồng thỏa mãn cả hai bên sẽ chỉ đạt được thông qua việc đàm phán và phải đạt được “một hợp đồng cả hai bên đều có lợi”. Trong cuốn sách này, các tác giả đã giới thiệu về hợp đồng li-xăng (tên gọi thường dùng để chỉ loại hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng công nghệ, hoặc đối với một số đối tượng khác của quyền sở hữu công nghiệp) thông qua việc chỉ ra một số đặc điểm cơ bản của hợp đồng li-xăng, những lợi ích mà hợp đồng li-xăng có thể mang lại cho các bên trong hợp đồng, từ đó nhận định li-xăng là một cách làm hiệu quả để chủ sở hữu quyền có thể thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ (trong đó có cả sáng chế) nhằm thu về lợi ích kinh tế. Các tác giả cũng đã đề cập đến các phương pháp định giá (thành tiền) để có

thể xác định giá trị của đối tượng hợp đồng; phân loại hợp đồng li-xăng; chỉ ra các hành vi xâm phạm quyền; vấn đề thực hiện hợp đồng trong đó nhấn mạnh các bên phải thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ đã ghi trong hợp đồng; phương thức giải quyết tranh chấp; hướng dẫn cách đàm phán hợp đồng li-xăng thành công, để đạt đến mục đích “hai bên đều có lợi”. Ngoài ra, các tác giả cũng đưa ra được khái niệm và vai trò của nhãn hiệu.

Cuốn sách do Geoffrey Loades và Alison Southby biên tập (2004) “*Những điều chưa biết về sở hữu trí tuệ - Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ*” dưới sự bảo trợ của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới và Trung tâm thương mại quốc tế, xuất bản tại Geneva, được dịch bởi Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Cuốn sách là tài liệu được biên soạn dưới dạng câu hỏi và trả lời các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ hướng đến các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ và các tổ chức thương mại. Đặc biệt, ngoài những kiến thức chung về quyền sở hữu trí tuệ, cuốn sách còn cung cấp những kiến thức nền tảng cơ bản và khái quát về nhãn hiệu; hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (li xăng nhãn hiệu); các vấn đề về định giá và các khía cạnh có liên quan đến tài chính của quyền sở hữu trí tuệ. Kiến thức có được từ cuốn sách này giúp củng cố thêm một số kiến thức nền tảng về li xăng nhãn hiệu cho luận án.

Cuốn sách của Irene Calboli và Jacques De Werra (2016), “*The Law and Practice of Trademark Transactions: A global and local outlook*”, Nhà xuất bản Edward Elgar Publishing

Cuốn sách với độ dày hơn 600 trang, đây là công trình nghiên cứu phân tích toàn diện về hệ thống pháp luật điều chỉnh các giao dịch liên quan đến nhãn hiệu dưới góc nhìn của luật pháp và hoạt động kinh doanh, trong đó đề cập đến vấn đề li-xăng nhãn hiệu của một số quốc gia, vùng lãnh thổ như Mỹ, Liên minh Châu Âu, Đức, Pháp, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản. Nội dung của cuốn sách nhận định pháp luật ở các quốc gia và vùng lãnh thổ nói trên đều cho phép chủ thể quyền có quyền li-xăng nhãn hiệu, tuy vậy, giữa các quốc gia nêu trên vẫn có một số quy định khác nhau về vấn đề này.

Bài viết của tác giả Sindhura Chakravarty (2009), “*Importance of Assignment Agreements under Intellectual Property Laws in India*” được đăng trong ấn phẩm *Journal of Intellectual property rights* Vol.14

Bài viết đã nhận định chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ trong đó có nhãn hiệu muốn khai thác lợi ích kinh tế từ nhãn hiệu thì nhất định phải thực hiện dưới hình thức hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu (trong đó có hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu). Thông qua việc giao kết và thực hiện hợp đồng này, bên chuyển quyền có thể thu được phí chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, còn bên nhận quyền được quyền sử dụng nhãn hiệu đó và được hưởng lợi ích từ việc đó.

Bài viết của nhóm tác giả Michael W. Rafter, Lauren Sullins Ralls & Samantha L. Hayes (2013), “*Avoiding an “Accidental” Franchise in U.S. Trademark Licensing*”, được đăng trong ấn phẩm của INTA Bulletin, Vol 68 No 1 của Hiệp hội Nhãn hiệu quốc tế tại Hoa Kỳ.

Bài viết tìm hiểu về nhượng quyền thương mại và li-xăng nhãn hiệu, từ đó đưa ra những luận cứ để giúp phân biệt nhượng quyền thương mại và li-xăng nhãn hiệu.

1.2. Đánh giá tình hình nghiên cứu các vấn đề thuộc phạm vi nghiên cứu của luận án

Trong phạm vi năng lực tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích các công trình khoa học ở trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài của mình, nghiên cứu sinh thấy rằng: Hiện tại chưa có công trình nào ở trong nước nghiên cứu một cách cụ thể, trực tiếp, toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam. Một số công trình tuy có đi sâu tìm hiểu về một số vấn đề bất cập, hạn chế của vấn đề chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, song mới chỉ dừng lại ở mức so sánh với pháp luật về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu ở một số quốc gia trên thế giới với tính chất gợi mở vấn đề. Bên cạnh đó, một số cuốn sách lại đề cập chung về chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp chứ chưa đi sâu phân tích chuyên biệt về chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu. Mặt khác, cũng có một số công trình nghiên cứu mà nghiên cứu sinh thu thập được mặc dù không hoàn toàn liên quan đến luận án song trong một giới hạn nhất

định chúng có thể là cơ sở để nghiên cứu sinh phân tích, luận giải một số vấn đề về nhãn hiệu. Thông qua việc phân tích, đánh giá những công trình khoa học thu thập được so với mục tiêu của luận án, nghiên cứu sinh nhận thấy có thể kế thừa và tiếp tục phát triển một số vấn đề trong các công trình nghiên cứu đó. Cụ thể như sau:

1.2.1. Về mặt lý luận

Các công trình nghiên cứu đã nói ở trên mặc dù bước đầu đã tiếp cận một số vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu song vẫn còn một số vấn đề rất quan trọng cần phải được tiếp tục hoàn thiện trong luận án:

Thứ nhất, về một số khái niệm

i) Khái niệm nhãn hiệu: Khái niệm nhãn hiệu dù đã được không ít tác giả nhắc đến ở nhiều công trình nghiên cứu của mình như: Luận văn thạc sỹ Luật học của Đặng Thị Thu Huyền (2004) về “*Pháp luật về nhãn hiệu hàng hóa theo quy định của Việt Nam và Cộng Hòa Pháp*”, Đại học Luật Hà Nội; Luận văn thạc sỹ Luật học của Bùi Thị Minh (2015) về “*Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu hàng hóa trong thương mại quốc tế theo pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài*”, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Cuốn sách của các tác giả Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang (2008), “*Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ*”, Nhà xuất bản Tư pháp;... Tuy nhiên, khi phân tích để đưa ra khái niệm nhãn hiệu, một số tác giả vẫn đưa ra khái niệm nhãn hiệu dựa hoàn toàn theo quy định của khoản 16 điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, cụ thể: “*nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau*”; bên cạnh đó một số tác giả lại đưa ra khái niệm nhãn hiệu hàng hóa nhằm phân biệt với khái niệm nhãn hiệu dịch vụ. Tuy nhiên, bản thân nghiên cứu sinh nhận thấy, việc đưa ra khái niệm như trên là chưa bao quát hết nội hàm của nhãn hiệu và chưa minh thị; đồng thời chưa thể hiện được sự độc lập trong nghiên cứu để đưa ra một khái niệm nhãn hiệu mới, tiến bộ để khắc phục hạn chế, bất cập cho khái niệm nhãn hiệu được quy định trong luật.

Bên cạnh đó, cũng có tác giả đã đưa ra khái niệm nhãn hiệu riêng, chẳng hạn tại Luận án tiến sỹ Luật học của Phan Ngọc Tâm (2011) về “*Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng - nghiên cứu so sánh giữa pháp luật Liên minh Châu Âu và Việt Nam*”, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, tác giả cho rằng nhãn hiệu: “*là bất kỳ dấu hiệu*

nào có thể nhận biết được gồm từ ngữ, tên gọi, chữ cái, con số, biểu tượng, thiết kế, hình vẽ hay bất kỳ sự kết hợp nào của chúng, và kiểu dáng hay bao bì hàng hóa được sử dụng hoặc sẽ được sử dụng trong thương mại để xác định và phân biệt hàng hóa hay dịch vụ của chủ thể này với hàng hóa hay dịch vụ của chủ thể khác”.

Theo quan điểm của nghiên cứu sinh, mặc dù khái niệm này có phần chi tiết, cụ thể và minh thị hơn so với khái niệm nhãn hiệu được quy định tại khoản 16 điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, song khái niệm này cũng chưa bao quát được hết nội hàm của nhãn hiệu. Do đó, cần phải làm rõ nội hàm và bản chất của vấn đề để có thể đưa ra khái niệm nhãn hiệu một cách phù hợp nhất. Trên cơ sở lập luận và định hướng nêu trên, luận án sẽ tiếp tục hoàn thiện khái niệm nhãn hiệu dựa trên cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý về nhãn hiệu.

ii) Khái niệm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu: Sở dĩ nghiên cứu sinh quan tâm đến khái niệm này bởi chỉ khi chúng ta xây dựng được khái niệm về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu mới biết được nội hàm của quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, nội hàm đó sẽ là nền tảng, là cơ sở trong việc khẳng định chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Trong số các công trình nghiên cứu nêu trên, chỉ có một số công trình nghiên cứu có đề cập đến vấn đề về quyền sở hữu công nghiệp như: cuốn sách chuyên khảo của tác giả Nguyễn Thanh Tâm (2006), “*Quyền sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại*”, Nhà xuất bản Tư pháp; Cuốn sách của các tác giả Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang (2008), “*Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ*”, Nhà xuất bản Tư pháp,...song các công trình nghiên cứu này chỉ đề cập đến quyền sở hữu công nghiệp nói chung mà chưa có công trình nghiên cứu nào đưa ra được khái niệm về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Thậm chí, Luật sở hữu trí tuệ hiện hành cũng chưa đưa ra được khái niệm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Do đó, nghiên cứu sinh nhận thấy cần thiết phải xây dựng khái niệm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, đồng thời phân tích để làm rõ căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và nội dung của quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, tạo cơ sở vững chắc cho việc thực hiện quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu.

iii) *Khái niệm, đặc điểm chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và khái niệm, đặc điểm hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu*: đây là phần lý luận hết sức quan trọng, mang tính chủ đạo trong chương lý luận của luận án. Qua khảo cứu, các công trình nghiên cứu như cuốn sách chuyên khảo của tác giả Nguyễn Thanh Tâm (2006), “*Quyền sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại*”, Nhà xuất bản Tư pháp; Cuốn sách của các tác giả Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang (2008), “*Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ*”, Nhà xuất bản Tư pháp; Bài viết của tác giả Nguyễn Thị Hạnh Lê về “*Pháp luật Liên minh châu Âu về hợp đồng Li - xăng nhãn hiệu và một số bài học kinh nghiệm*”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 05 (261), T3/2014 tuy có đề cập đến vấn đề chuyển quyền sử dụng dụng đối với nhãn hiệu song không đưa ra khái niệm chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu. Trong số các công trình nghiên cứu được đề cập ở phần tổng quan này, nghiên cứu sinh chỉ thấy có 03 công trình nghiên cứu đưa ra khái niệm chuyển quyền sử dụng dụng đối với nhãn hiệu và hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Cụ thể: i) trong bài viết của tác giả Hoàng Lan Phương (2019) về “*Pháp luật quốc tế về chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu và những khuyến nghị cho Việt Nam*”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 12 (388), tháng 6/2019, tại trang 57, tác giả cho rằng “*Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (gọi là “li-xăng nhãn hiệu”) là việc bên li-xăng nhãn hiệu cho phép bên nhận li-xăng nhãn hiệu được phép sử dụng nhãn hiệu trên hàng hoá/dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định, phạm vi lãnh thổ nhất định theo thỏa thuận giữa hai bên*”; ii) Trong luận văn thạc sỹ Luật học của Bùi Thị Minh (2015) về “*Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu hàng hóa trong thương mại quốc tế theo pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài*”, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, tại trang 16, tác giả cho rằng: “*Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (hay còn gọi là li-xăng nhãn hiệu) là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép một cá nhân, tổ chức khác sử dụng nhãn hiệu của mình trên một vùng lãnh thổ nhất định trong một khoảng thời gian nhất định, trong đó nhãn hiệu được li – xăng phải thuộc quyền sử dụng của bên giao li – xăng*”; iii) Trong bài viết của tác giả Hoàng Lan Phương (2019) về “*Pháp luật về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: những bất cập cần khắc phục*”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 61 (10), tháng

10/2019, tại trang 31, tác giả cho rằng “*chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được chủ sở hữu đồng ý cho phép cá nhân, tổ chức khác sử dụng nhãn hiệu trong một khoảng thời gian nhất định, trong một phạm vi nhất định, trong đó nhãn hiệu được chuyển quyền sử dụng phải thuộc phạm vi quyền sử dụng của bên chuyển quyền sử dụng*”. Từ khái niệm chuyển quyền sử dụng dụng đối với nhãn hiệu và khái niệm hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được đề cập ở 03 công trình nghiên cứu này, nghiên cứu sinh nhận thấy hai khái niệm i) và ii) có rất nhiều điểm tương đồng nhau, song cả hai khái niệm trên đều chưa thể hiện đúng bản chất cốt lõi của vấn đề chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Cụ thể: i) đối với khái niệm được nêu trong bài viết của tác giả Hoàng Lan Phương, khái niệm này chưa lột tả được bản chất của việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu: *một là*, nguồn gốc tiến hành chuyển quyền sử dụng đầu tiên đối với một nhãn hiệu phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu thực hiện (còn trong trường hợp bên nhận quyền muốn chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đó cho bên thứ ba thì đây chẳng qua là hợp đồng thứ cấp, phát sinh từ hợp đồng chuyển quyền (gốc) trước đó), nhưng trong khái niệm này chưa lột tả được điều này; *hai là*, chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho người khác (mà không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu) cũng chỉ được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu trong phạm vi thời gian và không gian nhất định, đồng thời phạm vi thời gian và không gian đó phải phù hợp với phạm vi sử dụng nhãn hiệu đó của chủ sở hữu hoặc bên nhận quyền (như hiệu lực bảo hộ và phạm vi lãnh thổ mà nhãn hiệu đó được bảo hộ) chứ không phải là “*theo thỏa thuận của hai bên*” như tác giả viết; ii) Đối với khái niệm được nêu trong bài viết của tác giả Bùi Thị Minh thì khái niệm này cũng chưa nhấn mạnh được việc chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho người khác (mà không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu) cũng chỉ được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu trong phạm vi thời gian và không gian nhất định, đồng thời phạm vi thời gian và không gian đó phải phù hợp với phạm vi sử dụng nhãn hiệu đó của chủ sở hữu hoặc bên nhận quyền (hiệu lực bảo hộ và phạm vi lãnh thổ mà nhãn hiệu đó được bảo hộ) mà chỉ nêu chung chung là “*thuộc quyền sử dụng của bên giao li – xăng*”. Riêng đối với khái niệm thứ iii) của tác giả Hoàng Lan

Phuong, tác giả có đưa thêm một chủ thể mới trong khái niệm này là “*người được chủ sở hữu đồng ý*”, theo như lập luận của tác giả được nêu trong bài viết thì chủ thể này có thể “*không phải là người đang có quyền sử dụng nhãn hiệu song lại được sự ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép li xăng nhãn hiệu*”. Tuy nhiên, trong lập luận của mình, tác giả lại chưa chỉ rõ được chủ thể nào được nhận ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu để li xăng nhãn hiệu, do đó làm cho khái niệm chưa đủ sức thuyết phục. Từ đó, nghiên cứu sinh nhận thấy cần phải đưa ra các lập luận hợp lý, xác thực để xây dựng khái niệm chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu trên hai phương diện chủ đạo là lý thuyết và thực tiễn.

Bên cạnh đó, nghiên cứu sinh nhận thấy hiện vẫn chưa có bất kỳ công trình nghiên cứu nào đề cập chuyên biệt về đặc điểm, nội dung chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Do đó, việc nghiên cứu sinh nghiên cứu về đặc điểm chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu sẽ góp phần củng cố thêm cơ sở lý luận về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

Thứ hai, về vai trò của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Qua khảo cứu, nghiên cứu sinh nhận thấy hầu như chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập đến tính tất yếu của việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, duy chỉ có 03 công trình nghiên cứu có đề cập một số vấn đề gần tiêm cận với vấn đề này. Cụ thể: trong luận án tiến sỹ Luật học của Nguyễn Thanh Tâm (2005) về “*Quyền sở hữu công nghiệp dưới góc độ thương mại – những vấn đề lý luận và thực tiễn*”, Đại học Luật Hà Nội, tác giả mới dừng lại ở mức độ thừa nhận đối tượng sở hữu công nghiệp nói chung và nhãn hiệu nói riêng có tính thương mại, theo đó chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp có thể chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc chuyển giao một số đối tượng sở hữu công nghiệp trong đó có nhãn hiệu để thu lợi nhuận. Bên cạnh đó, cuốn sách của tác giả Kamil Idris (2009) “*Sở hữu trí tuệ một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế*” dưới sự bảo trợ của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, được dịch bởi Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, tại chương 5, tác giả cũng chỉ mới tìm hiểu nguồn gốc của nhãn hiệu cũng như tập trung trình bày và phân tích chức năng kinh tế vĩ mô và vi mô của nhãn hiệu hàng hóa; cách thức mà nhãn hiệu hàng hóa mang lại lợi ích cho xã hội và người tiêu dùng thông qua việc thúc đẩy đổi mới và đầu tư, cũng như cách thức mà từng doanh nghiệp riêng lẻ sử

dụng chúng ở tầm chiến lược. Còn cuốn sách của đồng tác giả Kamil Idris và J. Denis Beslisle (2005) “*Exchanging value – exchanging value – Negotiating technology licensing agreements*” dưới sự bảo trợ của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới và Trung tâm thương mại quốc tế các tác giả đã giới thiệu về hợp đồng li-xăng thông qua việc chỉ ra một số đặc điểm cơ bản của hợp đồng li-xăng, những lợi ích mà hợp đồng li-xăng có thể mang lại cho các bên trong hợp đồng, từ đó nhận định li-xăng là một cách làm hiệu quả để chủ sở hữu quyền có thể thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ (trong đó có cả sáng chế) nhằm thu về lợi ích kinh tế.

Việc chỉ ra tính tất yếu của việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu bằng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu có tác động mạnh mẽ đến việc khẳng định tầm quan trọng của việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong nền kinh tế ngày càng năng động và hội nhập sâu rộng hiện nay, góp phần thay đổi cách nhìn của các cá nhân, tổ chức về vấn đề chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, góp phần thúc đẩy cho hoạt động này được diễn ra mạnh mẽ hơn, thể hiện dòng chảy phát triển không ngừng của nền kinh tế tri thức. Do đó, trong phạm vi nghiên cứu của luận án, nghiên cứu sinh xét thấy cần thiết cần phải nghiên cứu về tính tất yếu của việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu bằng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

Thứ ba, về phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu, hợp đồng chuyển nhượng tên thương mại và hợp đồng nhượng quyền thương mại

Qua khảo cứu, nghiên cứu sinh nhận thấy hiện nay chưa có một công trình nghiên cứu chính thống nào nghiên cứu về vấn đề này. Trong khi đó, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu rất dễ bị nhầm lẫn với hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu, bởi xét về bản chất thì trong quan hệ chuyển nhượng nhãn hiệu luôn bao gồm cả việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Mặt khác, do pháp luật không cấm nên nhiều doanh nghiệp hiện nay đã và đang sử dụng tên thương mại của mình để làm nhãn hiệu, do đó khi thiết lập hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu sẽ khiến nhiều người nhầm tưởng là đang tồn tại một hợp đồng chuyển nhượng tên thương mại giữa các bên. Bên cạnh đó, cũng không ít trường hợp xem hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là nhượng quyền thương mại. Việc nhầm lẫn không đáng có này rất dễ khiến cho các bên hiểu sai về quyền

và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng, từ đó tiềm ẩn nhiều rủi ro cũng như nảy sinh tranh chấp giữa các bên. Vì vậy, nghiên cứu sinh nhận thấy việc phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu, chuyển nhượng tên thương mại và nhượng quyền thương mại là rất cần thiết. Ngoài ra, qua khảo cứu, nghiên cứu sinh nhận thấy hiện nay chưa có một công trình nghiên cứu chính thống nào phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các tài sản khác mà không phải là tài sản trí tuệ, do đó trong luận án tác giả cũng sẽ đề cập và giải quyết vấn đề này.

1.2.2. Về mặt pháp luật

Qua khảo cứu, nhìn chung nghiên cứu sinh nhận thấy hiện nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào nghiên cứu toàn diện, chuyên sâu về vấn đề này.

Thứ nhất, về chủ thể hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Có thể nói, việc xác định và phân tích chủ thể trong quan hệ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có vai trò rất quan trọng, bởi nếu xác định không đúng chủ thể của quan hệ thì chúng ta sẽ hiểu sai về quan hệ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Căn cứ vào Khoản 2 Điều 141 Luật SHTT thì việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải được thiết lập dưới hình thức hợp đồng sử dụng nhãn hiệu (hay còn gọi là hợp đồng li xăng nhãn hiệu). Chủ thể giao kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu bao gồm bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền. Theo Khoản 1 Điều 141 và Khoản 3 Điều 143 Luật SHTT thì bên chuyển quyền chỉ bao gồm chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc bên được chủ sở hữu trực tiếp chuyển quyền (trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thứ cấp), còn bên nhận chuyển quyền có thể là tổ chức, cá nhân khác. Tuy nhiên, dưới góc độ nghiên cứu của nghiên cứu sinh, việc quy định về chủ thể như trên còn nhiều vấn đề cần được nghiên cứu để làm sáng tỏ. *Thứ nhất*, chủ sở hữu nhãn hiệu là tổ chức hay cá nhân? Họ có bắt buộc phải là thương nhân không?; *Thứ hai*, ngoài chủ sở hữu nhãn hiệu và bên được chủ sở hữu trực tiếp chuyển quyền thì còn chủ thể nào có quyền chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nữa hay không? *Thứ ba*, Luật SHTT quy định bên nhận chuyển nhượng là cá nhân, tổ chức khác, vậy cá nhân, tổ chức này có thể là ai? Có bắt buộc là thương nhân không, hay là những tổ chức, cá nhân bất kỳ nào đó? Thông qua quá trình khảo cứu, một số công trình nghiên cứu được nêu ở mục 1.1, 1.2 và 1.3 mới chỉ đề

cập đến một số vấn đề bất cập trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, rất hiếm công trình nghiên cứu đề cập đến chủ thể trong quan hệ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Cụ thể, luận văn thạc sỹ Luật học của Hoàng Lan Phương (2011) về “*Pháp luật Việt Nam về thương mại hóa quyền Sở hữu trí tuệ*”, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội mới chỉ đề cập đến vấn đề định giá giá trị nhãn hiệu; Bài viết của tác giả Nguyễn Thị Hạnh Lê về “*Pháp luật Liên minh châu Âu về hợp đồng Li - xăng nhãn hiệu và một số bài học kinh nghiệm*”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 05 (261), T3/2014 mới chỉ đề cập đến cách thức điều chỉnh nội dung cơ bản của hợp đồng li xăng nhãn hiệu, vấn đề đăng ký hợp đồng li xăng nhãn hiệu. Bên cạnh đó, luận văn thạc sỹ Luật học của Bùi Thị Minh (2015) về “*Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu hàng hóa trong thương mại quốc tế theo pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài*”, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, từ trang 35 đến trang 43 có đề cập đến một số vấn đề của hợp đồng li xăng nhãn hiệu hàng hóa như nội dung, hình thức, các điều khoản hạn chế li xăng nhãn hiệu, đăng ký hợp đồng li xăng nhãn hiệu song cũng chưa nghiên cứu về các chủ thể trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Duy chỉ có bài viết của tác giả Hoàng Lan Phương (2019) về “*Pháp luật về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: những bất cập cần khắc phục*”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 61 (10), tháng 10/2019, có đề cập đến một chủ thể cũng có quyền chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là “*người được ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu*”. Tuy nhiên, tác giả lại chưa có những lập luận để làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến chủ thể này. Từ những lập luận nêu trên, nghiên cứu sinh nhận thấy cần phải nghiên cứu để làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến chủ thể trong quan hệ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.

Thứ hai, về phương thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Thông qua quá trình nghiên cứu, nghiên cứu sinh nhận thấy việc nghiên cứu về phương thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu đúng bản chất của từng trường hợp chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Qua nghiên cứu, nghiên cứu sinh nhận thấy có hai phương thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu độc lập và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đi cùng với các đối tượng khác. Tuy nhiên, xét dưới góc

độ quy định của Luật SHTT thì các phương thức này chưa được quy định minh thị trong luật, mà nó có thể được “ngầm hiểu” hoặc được phát hiện trong các quy định của luật khác có liên quan. Xét dưới góc độ nghiên cứu thì chưa có công trình nào nghiên cứu sâu về vấn đề này. Do đó, nghiên cứu sinh nhận thấy cần phải nghiên cứu về vấn đề này trong phạm vi của luận án.

Thứ ba, về đối tượng của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Đối tượng hợp đồng là nội dung cơ bản, bắt buộc phải có trong hợp đồng nói chung và hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng. Tuy nhiên, hiện có rất ít công trình có những nghiên cứu mới về vấn đề này, hầu hết các công trình nghiên cứu chủ yếu thể hiện thống nhất quan điểm đối tượng hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là quyền sử dụng nhãn hiệu (theo tinh thần của Luật SHTT). Tuy nhiên, trong bài viết của tác giả Hoàng Lan Phương (2019) về “*Pháp luật về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: những bất cập cần khắc phục*”, có đưa ra luận điểm đáng chú ý, theo đó tác giả cho rằng bên cạnh việc quy định 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, Luật SHTT cũng cần quy định quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận là đối tượng không được chuyển giao⁵. Theo nghiên cứu sinh, đây là một quan điểm khá thú vị, song chưa hẳn hợp lý bởi hầu như tác giả chỉ mới nhìn nhận vấn đề dưới góc độ cơ học (theo tác giả do mục đích của chủ sở hữu khi bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận chính là cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu đó trên hàng hóa dịch vụ của họ nên việc li xăng nhãn hiệu sẽ không diễn ra trên thực tế) chứ chưa nhìn dưới góc độ căn cứ để bên có hàng hóa, dịch vụ làm thế nào để được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận. Do đó, đối tượng hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cần phải được tiếp tục nghiên cứu trong phạm vi luận án.

Thứ tư, về nội dung của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Nội dung của hợp đồng được xem là “linh hồn” của hợp đồng, có vai trò rất quan trọng trong việc thể hiện phần nào bản chất của hợp đồng, giá trị của hợp

⁵ Hoàng Lan Phương (2019) về “*Pháp luật về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: những bất cập cần khắc phục*”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 61 (10), tháng 10/2019, tr31.

đồng, định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên,... giúp các bên hiểu và thực hiện hợp đồng. Khi nghiên cứu về nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp nói chung và hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng, các tác giả Nguyễn Thị Hạnh Lê, Hồ Thúy Ngọc, Hoàng Lan Phương cùng cho rằng nên bỏ cụm từ “phải có” tại khoản 1 điều 144 Luật SHTT, bởi nếu quy định như vậy là chưa tôn trọng quyền tự định đoạt, quyền tự do thỏa thuận của các bên⁶. Bên cạnh đó, tác giả Hồ Thúy Ngọc còn có bài viết bình luận về 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. Theo tác giả, quy định tại điểm c khoản 2 điều 144 Luật SHTT tuy có mục đích hợp lý nhưng nội dung quy định pháp luật chưa đảm bảo được mục đích này và chưa tính đến các hoạt động thương mại đặc thù.⁷ Qua quá trình khảo cứu pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, nghiên cứu sinh nhận thấy nhiều quốc gia có xu hướng quy định nội dung của hợp đồng này theo hướng “mở”, chứ không theo hướng “đóng” bắt buộc như ở Việt Nam. Do đó, theo quan điểm của nghiên cứu sinh vấn đề về nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cần phải được nghiên cứu trong luận án.

Thứ năm, về đăng kí hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Qua khảo cứu, tác giả nhận thấy chưa có công trình nào đề cập đến vấn đề này, song đây lại là vấn đề pháp lý khá quan trọng liên quan đến hiệu lực của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đối với bên thứ ba. Luật SHTT năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2019 và năm 2022 đã có quy định khác nhau về vấn đề này, theo đó việc đăng kí hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là bắt buộc để hợp đồng đó có hiệu lực đối với bên thứ ba (Luật SHTT năm 2005) thì hiện nay đã bỏ quy định này (theo sửa đổi, bổ sung năm 2019 và năm 2022). Do đó các vấn đề liên quan

⁶ Nguyễn Thị Hạnh Lê (2014), “*Pháp luật Liên minh châu Âu về hợp đồng Li - xăng nhãn hiệu và một số bài học kinh nghiệm*”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 05 (261), T3/2014; Hồ Thúy Ngọc (2014), “*Pháp luật về hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp của Việt Nam và Hoa Kỳ dưới góc nhìn so sánh*”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 7/2014; Hoàng Lan Phương (2019) về “*Pháp luật về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: những bất cập cần khắc phục*”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 61 (10), tháng 10/2019

⁷ Hồ Thúy Ngọc (2015), “*Quy định cấm các điều khoản hạn chế quyền trong pháp luật về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp ở Việt Nam: những bất cập*”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 7/2015

đến vấn đề này như trong trường hợp các bên trong hợp đồng vẫn muốn đăng kí hợp đồng này với Cục SHTT với ý nghĩa là có sự “bảo chứng” của cơ quan Nhà nước là giữa họ có tồn tại hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thì có được hay không? Cục SHTT có quyền từ chối việc đăng kí này hay không? Vì vậy, nghiên cứu sinh nhận thấy việc nghiên cứu về vấn đề này là rất cần thiết.

Thứ sáu, về giới hạn trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Theo quy định của Luật SHTT thì nhãn hiệu tập thể bị giới hạn chuyển giao quyền sử dụng, song nếu đứng trên góc độ về việc khai thác triệt để giá trị kinh tế của nhãn hiệu nhưng vẫn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể, không làm mất hoặc thay đổi nhãn hiệu tập thể. Tuy nhiên, qua khảo cứu, nghiên cứu sinh nhận thấy chưa có công trình nào nghiên cứu về vấn đề này trong khi đây là vấn đề rất quan trọng, do đó vấn đề này sẽ được nghiên cứu sinh nghiên cứu, phân tích làm rõ trong luận án.

Thứ bảy, về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu liên quan đến hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Khi xảy ra hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu được giao dịch trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu mà không phải do các bên trong hợp đồng gây ra: Vấn đề này được đặt ra khi một chủ thể khác có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu được giao dịch trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của bên chuyển quyền sử dụng và bên nhận quyền sử dụng, khi đó chủ thể nào sẽ có quyền tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước hành vi xâm phạm đó? Để giải quyết vấn đề này, Điều 198 Luật SHTT đã quy định chủ thể quyền sở hữu trí tuệ được áp dụng các biện pháp để giải quyết vấn đề, trong đó có cả việc khởi kiện ra Tòa án hoặc Trọng tài;... Đây được xem là quy định hết sức cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong hợp đồng trước những hành vi vi phạm trong việc sử dụng nhãn hiệu. Song, điều đáng tiếc ở quy định này là Luật SHTT lại xác định chủ thể có thẩm quyền thực hiện quyền tự bảo vệ một cách chung chung, không rõ ràng cụ thể, chỉ quy định chung là “chủ thể quyền sở hữu trí tuệ”, trong khi đó khoản 6 Điều 4 Luật SHTT chưa có quy định làm rõ “chủ thể quyền sở hữu trí tuệ” có được bao gồm cả bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng thứ cấp hay không? Bên nhận

chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng thứ cấp có đương nhiên được quyền khởi kiện hoặc khiếu nại hành vi vi phạm đó hay không? Qua khảo cứu, nghiên cứu sinh nhận thấy chưa có công trình nào nghiên cứu về vấn đề này, trong khi đây là một vấn đề rất quan trọng liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trước hành vi vi phạm, do đó luận án sẽ phân tích và làm rõ vấn đề này.

1.3. Câu hỏi nghiên cứu của nghiên cứu sinh đối với luận án

Trải qua quá trình khảo cứu, đánh giá các công trình khoa học có liên quan đến đề tài luận án, nghiên cứu sinh nhận thấy rằng, các tác giả đã thể hiện nhiều quan điểm đánh giá về vấn đề nghiên cứu đặc biệt là đối với pháp luật thực định. Các quan điểm khoa học của các tác giả cực kì có ý nghĩa trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án. Tuy nhiên, bên cạnh đó các công trình nghiên cứu cũng còn tồn tại rất nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Do đó, trong quá trình hoàn thiện luận án, bản thân nghiên cứu sinh nhận thức rõ vừa phải tiếp thu những luận điểm khoa học đúng đắn, có luận cứ khoa học; đồng thời vừa phải tiếp tục hoàn thiện những luận điểm còn nhiều mâu thuẫn giữa các tác giả; những ý kiến trái chiều trong cùng một vấn đề tiếp cận; những vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu bằng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Trên cơ sở đó, luận án được triển khai với các câu hỏi trọng tâm sau đây:

- i) Mô hình lý thuyết của chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là gì?
- ii) Những yếu tố cơ bản của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu bao gồm những yếu tố nào?
- iii) Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đã và đang diễn ra như thế nào?
- iv) Cần có phương hướng và có các giải pháp cụ thể nào để hoàn thiện pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu?

v) Cần có các giải pháp cụ thể nào để nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu?

1.4. Lý thuyết nghiên cứu

Để hoàn thành luận án, tác giả sử dụng các lý thuyết nghiên cứu chủ yếu sau đây:

i) Lý thuyết về tài sản sở hữu trí tuệ, về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Đây là nền tảng lý thuyết quan trọng nhất được đề cập xuyên suốt trong luận án, nhờ đó mà luận án có thể luận giải được nhiều vấn đề như: quyền sử dụng nhãn hiệu là gì? quyền sử dụng nhãn hiệu từ đâu mà có? vì sao có thể chuyển giao được quyền sử dụng nhãn hiệu? ai có thể chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu? hình thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu? giới hạn trong việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu?...

ii) Lý thuyết về cân bằng lợi ích của các chủ thể trong chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Dựa trên cơ sở lý thuyết này mà luận án luận giải được vai trò của việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng như giải quyết hài hòa lợi ích của các chủ thể trong chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

iii) Lý thuyết về hợp đồng mà trọng tâm là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là công cụ chủ yếu để các chủ thể thiết lập quan hệ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, đồng thời hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng chỉ là một loại hợp đồng do đó cũng phải có những đặc điểm chung của hợp đồng nói chung bên cạnh những đặc điểm riêng có của nó. Do đó, khi nghiên cứu về hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải xuất phát từ lý thuyết về hợp đồng để từ đó định hình được các vấn đề lý luận của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

iv) Lý thuyết pháp luật chuyên ngành về thương mại, dân sự đề cập đến chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là vấn đề pháp lý được đề cập khá nhiều trong pháp luật thương mại, dân sự, do đó, lý thuyết pháp luật chuyên ngành về thương mại, dân sự cung cấp cho luận án những góc nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, từ đó giúp tác giả có thể đưa ra những nhận định chính xác trong quá trình nghiên cứu.

KẾT LUẬN PHÂN TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

Trong phần này, tác giả đã thống kê, phân tích, đánh giá có hệ thống các công trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến luận án theo các nhóm: i) Luận án, luận văn, khóa luận; ii) Bài viết trên các tạp chí khoa học; iii) Sách chuyên khảo, sách tham khảo; iv) Tài liệu nước ngoài. Từ đó, tác giả nhận thấy các công trình nghiên cứu đó tuy đã đề cập đến một số vấn đề về mặt lý luận cũng như thực trạng pháp luật Việt Nam và quy định của một số quốc gia trên thế giới có liên quan đến đề tài của luận án như: quyền sở hữu công nghiệp; thương mại hóa quyền sở hữu công nghiệp; nhãn hiệu và định giá nhãn hiệu; đánh giá một số quy định của pháp luật Việt Nam cũng như một số quốc gia trên thế giới về hợp đồng li xăng nhãn hiệu;... , song tất cả những công trình nghiên cứu này mới chỉ đề cập sơ lược, chung chung chứ không chuyên biệt, chuyên sâu và toàn diện đến vấn đề mà luận án nghiên cứu.

Do đó, trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu trong các công trình được đề cập ở phần tổng quan, tác giả đã đánh giá và chỉ ra những nội dung mà luận án cần phải giải quyết về mặt lý luận và về mặt pháp luật. Cụ thể:

+ Về mặt lý luận, tác giả cần xây dựng, phân tích, đánh giá và làm sáng tỏ các vấn đề về: khái niệm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu; khái niệm, đặc điểm quyền sử dụng nhãn hiệu; khái niệm, đặc điểm của chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; vai trò của việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với một số loại hợp đồng như hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu, hợp đồng chuyển nhượng tên thương mại, hợp đồng nhượng quyền thương mại,...

+ Về mặt pháp luật, tác giả cần phải giải quyết các vấn đề liên quan đến quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu như: phạm vi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; giới hạn chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; hình thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; chủ thể trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; hình thức của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; đối tượng của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; nội dung của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; đăng kí hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn

hiệu; về giới hạn trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu;... các vấn đề hạn chế, bất cập phát sinh trong thực tiễn thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam như: về việc thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong trường hợp bên chuyển giao là doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, giải thể; về việc xác định giá trị của nhãn hiệu trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; về việc kiểm soát chất lượng của sản phẩm bởi bên được cấp li – xăng nhãn hiệu để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm của bên nhận chuyển quyền không đảm bảo chất lượng; về việc dùng quyền sử dụng nhãn hiệu để góp vốn vào công ty khác; về vấn đề xác định quyền sở hữu đối với “giá trị vô hình” tăng lên của nhãn hiệu sau khi các bên chấm dứt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; về việc áp dụng quy định không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền; ...

Đồng thời, tác giả cũng đưa ra được các câu hỏi nghiên cứu trọng tâm và các lý thuyết nghiên cứu trọng tâm để định hướng xuyên suốt cho quá trình viết luận án.

CHƯƠNG 1

KHÁI QUÁT CHUNG

VỀ CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

1.1 Những vấn đề lý luận về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

1.1.1 Khái niệm về nhãn hiệu

Từ trước đến nay, nhãn hiệu được xem là tài sản trí tuệ rất có giá trị và được nhiều chủ thể kinh doanh lẫn các nhà làm luật trên thế giới đặc biệt quan tâm, điều đó xuất phát từ các chức năng vô cùng quan trọng của nó. Thực vậy, nhãn hiệu là dấu hiệu để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn hay nói cách khác là nhãn hiệu giúp xác định nguồn gốc sản xuất sản phẩm. Đây cũng được xem là chức năng quan trọng nhất và cũng là chức năng có tính khởi nguồn cho sự hình thành và phát triển của những chức năng khác trong tất cả các chức năng của nhãn hiệu, nhờ vào chức năng này mà người tiêu dùng tránh khỏi những nhầm lẫn không đáng có và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh trên thị trường trở nên minh bạch hơn, cạnh tranh một cách lành mạnh hơn⁸. Bên cạnh đó, nhãn hiệu còn là công cụ để quảng bá sản phẩm của nhà sản xuất với người tiêu dùng, với hi vọng rằng khách hàng sẽ mua lại trong những lần sau hay giới thiệu với người khác. Đặc biệt, trong bối cảnh phát triển bùng nổ của truyền thông như hiện nay thì nhãn hiệu càng trở thành công cụ hữu hiệu để giúp nhà sản xuất quảng bá sản phẩm của mình vì đây là dấu hiệu mà người tiêu dùng dễ nhận biết nhất của sản phẩm. Không những thế, nhãn hiệu còn là sự “bảo chứng” về chất lượng sản phẩm đối với thị trường. Một khi sản phẩm của nhà sản xuất nào đó đã chiếm được lòng tin của người tiêu dùng từ lần sử dụng sản phẩm

⁸ Trong phần 2.31 của tác phẩm “Trademark law – A practical anatomy”, Oxford University Press (2003), tác giả Jeremy Phillips đã giải thích rằng: “... bổ sung thêm mối quan hệ của chủ sở hữu nhãn hiệu với những đối thủ cạnh tranh bằng hoạt động duy trì các kênh thông tin từ người tiêu dùng, bảo đảm rằng họ không bị nhầm lẫn bởi những nhà sản xuất khác có sử dụng những nhãn hiệu giống hoặc tương tự với nhãn hiệu trên hàng hóa của mình. Mối quan hệ này thể hiện rằng pháp luật hướng đến mục tiêu bảo hộ một khía cạnh của ‘cạnh tranh lành mạnh’ giữa các doanh nghiệp sản xuất cạnh tranh.”

trước đó thì có khả năng cao là những lần sau người tiêu dùng vẫn sẽ chọn sản phẩm đó của nhà sản xuất đó để mua vì họ yên tâm về chất lượng của sản phẩm.

Theo một số nghiên cứu cho thấy, từ thời xa xưa con người đã biết sử dụng nhãn hiệu để nhận biết nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ. Đối với gia súc, người chăn nuôi gia súc khi trao đổi, mua bán gia súc của mình với người khác đã dùng biện pháp đánh dấu thông qua các vết cắt, xiên lỗ trên tai các con gia súc. Đối với các đồ thủ công mỹ nghệ như đồ gốm sứ, tơ lụa, gia thú con người đã biết dùng chữ ký hoặc biểu tượng để phân biệt sản phẩm do họ làm ra với sản phẩm của người khác. Từ 3000 năm trước Công nguyên, những người thợ thủ công Ấn Độ đã chạm khắc chữ ký của họ trên các tác phẩm nghệ thuật do họ tạo ra; 2000 năm trước Công nguyên, những người thợ thủ công La Mã đã sử dụng những dấu hiệu chạm khắc trên các sản phẩm đồ gốm của mình với mục đích để phân biệt hàng hóa của họ với hàng hóa của những thương nhân khác⁹. Thuật ngữ nhãn hiệu (brand) xuất phát từ người Aixolen cổ đại với nghĩa là đốt cháy (to burn), họ dùng cây sắt được nung đỏ để đánh dấu lên gia súc của mình để phân biệt với gia súc của người khác.

Trải qua các cuộc cách mạng công nghiệp, nền sản xuất hàng hóa, dịch vụ có nhiều bước phát triển vượt bậc. Khi hàng hóa được tạo ra ngày càng nhiều, dịch vụ ngày càng phong phú, đa dạng thì việc sử dụng nhãn hiệu để giúp khách hàng nhận biết cũng như phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh khác nhau ngày càng trở nên phổ biến. Nhãn hiệu có khi được sử dụng để nhận biết một sản phẩm nhưng cũng có khi là một nhóm sản phẩm hoặc thậm chí là tất cả các sản phẩm của cùng một chủ thể kinh doanh¹⁰. Do đó, thông qua nhãn hiệu, người tiêu dùng có thể nhận biết, xác định được nguồn gốc sản phẩm và lựa chọn tiêu thụ các sản phẩm có nhãn hiệu mà mình muốn sử dụng mà không sợ bị nhầm lẫn hoặc mất nhiều thời gian để phân biệt với sản phẩm của chủ thể kinh doanh khác.

Trong thời đại kinh tế tri thức như hiện nay, nhãn hiệu không còn đơn thuần chỉ là dấu hiệu để nhận biết và phân biệt sản phẩm như đã phân tích ở trên mà nó còn mang giá trị kinh tế lớn và trở thành tài sản vô hình quý giá của chủ thể kinh

⁹ Cẩm nang sở hữu trí tuệ, Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO, bản dịch của Cục Sở hữu trí tuệ, tr.65

¹⁰ Vì hàng hóa và dịch vụ đều là sản phẩm do con người tạo ra hoặc do con người đưa vào lưu thông trong cuộc sống nên trong luận án này tác giả dùng từ sản phẩm để ám chỉ chung cho cả hàng hóa và dịch vụ

doanh. Có không ít trường hợp giá trị kinh tế của nhãn hiệu còn lớn hơn các tài sản hữu hình khác của chủ thể kinh doanh. Bản thân nhãn hiệu là tài sản, nên nhãn hiệu có thể được mua, bán hoặc có thể cho thuê quyền sử dụng¹¹.

Hiện nay, dù dưới góc độ của các nhà nghiên cứu, các cơ quan quản lý về sở hữu trí tuệ hay dưới góc độ pháp lý thì cũng chưa có một khái niệm thống nhất về nhãn hiệu.

Theo Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ (USPTO), nhãn hiệu hàng hóa là *“bất kỳ từ ngữ, tên gọi, một biểu tượng hay hình vẽ hay bất kỳ sự kết hợp nào giữa chúng được sử dụng, hoặc sẽ được sử dụng trong thương mại để xác định nguồn gốc hàng hóa và phân biệt hàng hóa đó với hàng hóa của người khác. Nhãn hiệu dịch vụ cũng được hiểu giống như nhãn hiệu hàng hóa ngoại trừ việc nó được sử dụng để xác định và phân biệt nguồn gốc xuất xứ của một sản phẩm dịch vụ chứ không phải là một sản phẩm hàng hóa”*¹². Với định nghĩa này, một nhãn hiệu phải đáp ứng được 4 yếu tố: *thứ nhất*, dấu hiệu đó phải là từ ngữ, tên gọi, một biểu tượng hay hình vẽ hay bất kỳ sự kết hợp nào giữa chúng; *thứ hai*, phải được sử dụng hoặc sẽ được sử dụng trong thương mại; *thứ ba*, phải có tác dụng chỉ ra được nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ; *thứ tư*, phải giúp phân biệt hàng hóa, dịch vụ đó với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể kinh doanh khác.

Theo Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO): *“nhãn hiệu là dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ do một doanh nghiệp sản xuất hoặc cung cấp với những hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp khác”*. Theo đó, bất kỳ chữ cái, từ ngữ, chữ số, hình vẽ, màu sắc, hình ảnh, sự sắp đặt, tiêu đề quảng cáo, nhãn hàng hoặc sự kết hợp của các dấu hiệu kể trên được sử dụng để phân biệt hàng hóa và dịch vụ của các công ty khác nhau có thể được coi là nhãn hiệu¹³.

Bên cạnh đó, cũng có một số các nhà nghiên cứu trong đó có các nhà nghiên cứu ở nước ta cho rằng, nhãn hiệu *“là bất kỳ dấu hiệu nào có thể nhận biết được bao gồm từ ngữ, tên gọi, chữ cái, con số, biểu tượng, thiết kế, hình vẽ hay bất kỳ sự*

¹¹ Tăng Văn Bền (2005), *“Thương hiệu và bảo hộ thương hiệu của hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”*, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, tr.4

¹² <https://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents#heading-2>

¹³ http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/secrets_of_ip_vi.pdf

kết hợp nào của chúng, và kiểu dáng hay bao bì hàng hóa được sử dụng hoặc sẽ được sử dụng trong thương mại để xác định và phân biệt hàng hóa hay dịch vụ của chủ thể này với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác”¹⁴.

Từ các quan điểm trên, có thể thấy dưới góc độ của các nhà nghiên cứu, nhãn hiệu phải là những dấu hiệu có thật, dấu hiệu đó có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng phải nhìn thấy được, có khả năng chỉ ra được nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ, để từ đó giúp phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ thể này với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Dưới góc độ pháp lý, khái niệm về nhãn hiệu quy định trong luật của một số quốc gia phát triển và một số hiệp định quốc tế liên quan đến sở hữu trí tuệ vừa có những điểm tương đồng song cũng có sự khác biệt.

Theo quy định của Bộ luật Sở hữu trí tuệ năm 1996 của Cộng hòa Pháp, điều L.711-1 đã đưa ra khái niệm về nhãn hiệu như sau: *“Nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu dịch vụ là dấu hiệu có thể được thể hiện dưới dạng chữ viết dùng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của thể nhân hoặc pháp nhân. Những dấu hiệu có thể cấu thành nhãn hiệu chủ yếu là những dấu hiệu sau:*

a. Tên gọi được thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào như: Từ, tập hợp từ, tên người, tên địa lý, biệt hiệu, bút danh, chữ cái, chữ số, chữ viết tắt;

b. Dấu hiệu âm thanh như: âm thanh, lời nhạc;

c. Dấu hiệu hình ảnh như: hình vẽ, nhãn sản phẩm, con dấu, đường viền, hình nổi, hình ảnh ba chiều, biểu tượng, hình ảnh tổng hợp, hình thức, đặc biệt là hình thức sản phẩm, hình thức bao bì sản phẩm, hình thức đặc trưng của dịch vụ, cách bố trí kết hợp màu sắc, sắc thái màu”.

Từ quy định trên có thể thấy Bộ luật Sở hữu trí tuệ của Cộng hòa Pháp đã đưa ra khái niệm nhãn hiệu theo hướng liệt kê khá chi tiết, làm rõ được nội hàm cách hiểu về nhãn hiệu, theo đó có ba loại dấu hiệu chủ yếu có thể cấu thành nhãn hiệu, đó là: dấu hiệu tên gọi, dấu hiệu âm thanh và dấu hiệu hình ảnh kể cả hình ảnh ba chiều. Ngoài những dấu hiệu được quy định ở trên, thì những dấu hiệu khác cũng có thể trở thành nhãn hiệu nếu như dấu hiệu đó có thể được thể hiện dưới dạng chữ

¹⁴ Phan Ngọc Tâm (2011), *“Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng – nghiên cứu so sánh giữa pháp luật Liên minh châu Âu và Việt Nam”*, Luận án tiến sĩ luật học, tr.37

viết dùng để phân biệt sản phẩm hoặc dịch vụ của thể nhân hoặc pháp nhân. Bên cạnh quy định về khái niệm nhãn hiệu, Bộ luật Sở hữu trí tuệ của Cộng hòa Pháp cũng có quy định về điều kiện để một dấu hiệu được bảo hộ nhãn hiệu, nhưng quy định này được thiết kế nằm ở một khoản riêng biệt với khái niệm nhãn hiệu, để tránh gây nhầm lẫn trong cách hiểu về nhãn hiệu. Cụ thể, để một dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu thì: dấu hiệu đó phải mang tính phân biệt (Điều L.711-2); dấu hiệu được lựa chọn không được trái với trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục; đồng thời dấu hiệu đó không mang tính lừa dối và không vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ (Điều L.711-3). Mặt khác, điều L.711-1 của Bộ luật Sở hữu trí tuệ của Cộng hòa Pháp ghi nhận dấu hiệu âm thanh cũng có thể là nhãn hiệu và có thể được đăng ký bảo hộ. Đây được xem là quy định tiên bộ, phù hợp với thực tiễn kinh doanh, bởi trên thực tế trước đó đã có nhiều loại âm thanh khác nhau được chấp nhận là nhãn hiệu và được phép bảo hộ nhãn hiệu ở một số nước như: tiếng gầm của sư tử mở đầu cho phim của hãng Metro Goldwyn Mayer (Hoa Kỳ), tiếng chuông điện thoại mặc định của hãng NOKIA (Phần Lan), tiếng sấm rền của hãng mô tô Harley – Davidson (Mỹ). Đến ngày 4/11/1994, tiếng gầm của sư tử mở đầu cho phim của hãng Metro Goldwyn Mayer của nước Mỹ đã được nước Pháp cho đăng ký bảo hộ tại Pháp¹⁵.

Đối với Cộng đồng chung Châu Âu, pháp luật về nhãn hiệu được quy định theo hướng là nhãn hiệu ở cấp độ cộng đồng nhằm bảo vệ lợi ích chung của khối do trong khối có nhiều nước khác nhau và có các đặc thù khác nhau. Chỉ thị 89/104/EEEC3 và Quy định 40/944 của Cộng đồng chung Châu Âu được xem là những văn bản pháp lý đầu tiên quy định các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu ở cấp độ cộng đồng, được áp dụng chung thống nhất trên toàn Châu Âu. Mục đích của những quy định này là nhằm đảm bảo điều kiện đăng ký nhãn hiệu hài hòa ở tất cả các quốc gia thành viên. Theo quy định tại Điều 2 Chỉ thị 89/104/EEEC3 và Điều 4 Quy định 40/944 của Cộng đồng Châu Âu nhãn hiệu được hiểu như sau: *“Một nhãn hiệu cộng đồng có thể gồm bất kỳ dấu hiệu nào được trình bày một cách rõ ràng và chi tiết, đặc biệt là các từ, bao gồm tên riêng, các phác họa hình ảnh, chữ viết, chữ số, hình dáng của hàng hóa hoặc bao bì của sản phẩm với điều kiện là những dấu*

¹⁵ Nguyễn Thị Tú Anh, “Bảo hộ nhãn hiệu theo luật Cộng hòa Pháp”, Tạp chí Luật học số 12/2008, tr 48

hiệu đó phải có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của chủ thể kinh doanh này với hàng hóa hoặc dịch vụ của chủ thể kinh doanh khác". Theo định nghĩa này, nhãn hiệu phải đáp ứng ba điều kiện: *thứ nhất*, phải là "*dấu hiệu*" trong đó chủ yếu là các từ, bao gồm tên riêng, các phác họa hình ảnh, chữ viết, chữ số, hình dáng của hàng hóa hoặc bao bì của sản phẩm; *thứ hai*, phải "*được trình bày rõ ràng và chi tiết*"; *thứ ba*, phải "*có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của chủ thể kinh doanh này với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể kinh doanh khác*". Đặc biệt, với cách quy định vừa theo hướng mở vừa theo hướng liệt kê, quy định trên cũng không loại trừ việc các dấu hiệu âm thanh, mùi hương có thể trở thành nhãn hiệu và được đăng ký bảo hộ.

Ở Hoa Kỳ, theo quy định tại Đoạn 1127 Lanham Act (đạo luật điều chỉnh về nhãn hiệu của Hoa Kỳ), lại thiên về định nghĩa nhãn hiệu hàng hóa là chủ yếu. Theo đó, nhãn hiệu hàng hóa được hiểu như sau: "*Thuật ngữ nhãn hiệu hàng hóa bao gồm bất kỳ từ, tên gọi, biểu tượng hay hình vẽ hoặc sự kết hợp giữa chúng mà được sử dụng bởi một người, hoặc được một người có ý định chân thành là sử dụng nó trong thương mại và xin đăng ký theo quy định tại luật này để xác định và phân biệt hàng hóa của người đó, bao gồm cả các hàng hóa đặc trưng với hàng hóa được sản xuất hoặc được bán bởi những người khác và chỉ ra nguồn gốc của hàng hóa thậm chí cả khi không xác định được nguồn gốc đó*". Điều đặc biệt của khái niệm nhãn hiệu được đề cập trong quy định trên đó là, một nhãn hiệu được xem là nhãn hiệu khi dấu hiệu đó đáp ứng được đồng thời cả hai chức năng khác nhau: vừa chỉ ra nguồn gốc hàng hóa vừa phân biệt hàng hóa của chủ thể này với hàng hóa của chủ thể khác. Đồng thời, trong quá trình sửa đổi để hoàn thiện, pháp luật về nhãn hiệu của Mỹ cũng đã chia nhãn hiệu thành hai nhóm, nhóm nhãn hiệu truyền thống và nhóm nhãn hiệu phi truyền thống. Trong đó, nhóm nhãn hiệu truyền thống bao gồm các loại như: từ ngữ, tên gọi, biểu tượng, khẩu hiệu,...; nhóm nhãn hiệu phi truyền thống bao gồm: hình dạng sản phẩm, màu sắc, âm thanh, mùi, vị¹⁶.

Dưới góc độ các quy định quốc tế, trước đây Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp không đưa ra khái niệm nhãn hiệu là gì. Việc không đưa ra khái niệm

¹⁶ <http://vietthink.vn/232/print-article.html>

cụ thể về nhãn hiệu là do muốn tạo điều kiện để các nước thành viên Công ước tự đưa ra những khái niệm về nhãn hiệu cho phù hợp với đặc điểm của nước mình. Tuy nhiên, đến khi Hiệp định TRIPS 1994 về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ ra đời thì khái niệm nhãn hiệu đã được định rõ. Theo Điều 15.1 hiệp định TRIPS, khái niệm nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ được quy định như sau: *“Bất kỳ một dấu hiệu, hoặc tổ hợp dấu hiệu nào, có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác đều có thể làm nhãn hiệu hàng hóa. Các dấu hiệu đó, đặc biệt là các từ, kể cả tên riêng, các chữ cái, chữ số, các yếu tố hình họa và tổ hợp các sắc màu cũng như tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu đó phải có khả năng được đăng ký là nhãn hiệu hàng hóa”*. Có thể thấy khái niệm nhãn hiệu hàng hóa trong hiệp định TRIPS được quy định một cách khái quát, việc xác định một đối tượng bất kỳ có phải là nhãn hiệu hàng hóa hay không sẽ căn cứ vào mục đích sử dụng và *“bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hóa này với hàng hóa khác”* thì đều có thể xem là yếu tố cấu thành của một nhãn hiệu hàng hóa. Theo đó, dấu hiệu về âm thanh, mùi hương cũng có thể được xem là nhãn hiệu nếu có khả năng phân biệt hàng hóa này với hàng hóa khác.

Còn với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là Hiệp định CPTPP), có 11 quốc gia ký tham gia trong đó có Việt Nam. Tại điều 18.18 hiệp định CPTPP quy định: *“Không Bên nào được quy định rằng dấu hiệu phải được nhìn thấy bằng mắt như một điều kiện để đăng ký, cũng không được từ chối việc đăng ký nhãn hiệu là một âm thanh đơn thuần. Ngoài ra, mỗi Bên phải nỗ lực để cho phép đăng ký nhãn hiệu mùi hương. Một Bên có thể đòi hỏi một mô tả ngắn gọn và chính xác hoặc đại diện đồ họa của nhãn hiệu, hoặc cả hai nếu có thể”*. Dù không trực tiếp đưa ra khái niệm về nhãn hiệu, song điều 18.18 hiệp định TPP đã khẳng định dấu hiệu để có thể được xem là nhãn hiệu không phải lúc nào cũng chỉ là những dấu hiệu có thể nhìn thấy được, mà nó còn có thể là những dấu hiệu không nhìn thấy được bằng mắt nhưng lại nhận biết được qua các giác quan khác như: thính giác (đối với dấu hiệu là âm thanh), khứu giác (đối với dấu hiệu là mùi hương).

Như vậy, dù trong khái niệm về nhãn hiệu nêu trên còn có những điểm khác nhau nhưng nhìn chung đều có một số điểm chung. Cụ thể:

Thứ nhất, các quy định nêu trên đều được quy định vừa theo hướng mở, vừa theo hướng liệt kê. Điều này có tác dụng vừa làm rõ được điều kiện cụ thể để một dấu hiệu được xem là nhãn hiệu giúp định hình được nhãn hiệu là gì, vừa không giới hạn các dấu hiệu khác cũng có thể trở thành nhãn hiệu, thể hiện được tính linh hoạt của điều luật.

Thứ hai, các quy định nêu trên đều thừa nhận việc không chỉ những dấu hiệu được nhìn thấy được bằng thị giác mới có thể trở thành nhãn hiệu, mà còn có những dấu hiệu khác như âm thanh, mùi hương có thể nhận biết được thông qua các giác quan khác như thính giác, vị giác, khứu giác vẫn có thể trở thành nhãn hiệu.

Thứ ba, các quy định nêu trên hầu như đều đặt ra yêu cầu cho các dấu hiệu được dùng làm nhãn hiệu là phải có chức năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh khác nhau.

Từ những luận cứ nêu trên, chúng ta có thể đưa ra khái niệm về nhãn hiệu như sau: *“Nhãn hiệu là dấu hiệu hoặc tổ hợp dấu hiệu có thể nhìn thấy được hoặc nhận biết được thông qua các giác quan của con người, chủ yếu được thể hiện dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, hoặc được thể hiện bằng màu sắc, âm thanh, mùi hương và có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ thể kinh doanh này với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể kinh doanh khác”*. Như vậy, dù được định nghĩa như thế nào đi chăng nữa thì nhãn hiệu vẫn được xác định bởi ba yếu tố cơ bản là:

- i) Hình thức tồn tại nhãn hiệu (dấu hiệu hoặc tổ hợp dấu hiệu);
- ii) Con người có thể nhận biết được sự tồn tại của dấu hiệu hoặc tổ hợp dấu hiệu đó;
- iii) Có khả năng giúp phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ thể kinh doanh này với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể kinh doanh khác của nhãn hiệu¹⁷.

¹⁷ Tuy nhiên, khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại một quốc gia, không phải tất cả những dấu hiệu, tổ hợp dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ thể kinh doanh này với chủ thể kinh doanh khác đều được chấp thuận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu vì những dấu hiệu, tổ hợp dấu hiệu đó còn phải đáp ứng những điều kiện nhất định do pháp luật của quốc gia đó đưa ra nhằm tránh những hậu quả bất lợi cho xã hội của việc sử dụng nhãn hiệu. Bên cạnh đó, hầu hết các quốc gia cũng có quy định những dấu hiệu, tổ hợp dấu hiệu không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu khi những dấu hiệu, tổ hợp dấu hiệu đó có chứa các yếu tố có tính chất lừa dối hoặc trái với pháp luật, trái với đạo đức xã hội.

1.1.2 Khái niệm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Khi nghiên cứu về quyền sử dụng nhãn hiệu và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, chúng ta không thể không đề cập đến quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bởi quyền sử dụng nhãn hiệu và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nằm trong nội hàm của quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.

Thuật ngữ “*sở hữu công nghiệp*” lần đầu tiên được sử dụng chính thức trong văn bản pháp luật ở trên thế giới là tại nước Pháp vào thế kỷ XVIII. Theo đó, quan điểm thừa nhận và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp cũng như quyền tác giả cũng được bắt nguồn từ nước Pháp. Tất cả đều xuất phát từ lý luận về quyền tự nhiên do hai nhà triết học nổi tiếng nước Pháp Vonte và Rutxo khởi xướng. Dựa theo lý luận này, quyền của người tạo ra một tác phẩm văn học nghệ thuật, một sáng chế, nhãn hiệu... đối với những sản phẩm đó là quyền tự nhiên, không thể tách rời và không phụ thuộc vào sự công nhận hay không công nhận từ phía nhà nước¹⁸. Quan điểm này đã được cụ thể hóa trong Lời nói đầu của Luật Sáng chế 1791 của Pháp với nội dung: “*Bất kỳ ý tưởng mới nào, mà việc công bố và thực hiện có thể có lợi cho xã hội, sẽ thuộc về người sáng tạo ra ý tưởng đó; sẽ là sự hạn chế nhân quyền nếu không coi một sáng chế công nghiệp mới là sở hữu của người đã tạo ra sáng chế đó*”. Thuật ngữ “*sở hữu công nghiệp*” cũng đã được sử dụng trong một số văn bản pháp luật quốc tế như Công ước Paris. Theo Điều 1 Công ước Paris 1883 tổng sửa đổi năm 1979 thì: “*Sở hữu công nghiệp phải được hiểu theo nghĩa rộng nhất, không những chỉ áp dụng cho công nghiệp và thương mại theo đúng nghĩa của chúng mà cho cả các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp khai thác và tất cả các sản phẩm chế biến hoặc sản phẩm tự nhiên như rượu vang, ngũ cốc, lá thuốc lá, hoa quả, gia súc, khoáng sản, nước khoáng, bia, hoa và bột*”. Tuy nhiên, Công ước Paris cũng như các Điều ước quốc tế khác về sở hữu trí tuệ không trực tiếp quy định khái niệm quyền sở hữu công nghiệp.

Còn ở Việt Nam, thuật ngữ quyền sở hữu công nghiệp được pháp luật ghi nhận lần đầu tiên trong Pháp lệnh Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 1989. Tuy

¹⁸ Trần Nguyệt Minh (2005), *Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Việt Nam*, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, tr9

nhiên, Pháp lệnh này không đưa ra khái niệm về quyền sở hữu công nghiệp. Hiện nay, chúng ta có thể nhìn nhận quyền sở hữu công nghiệp dưới hai phương diện, đó là phương diện pháp luật và phương diện quyền của chủ sở hữu đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp.

Thứ nhất, trên phương diện pháp luật, quyền sở hữu công nghiệp được hiểu là pháp luật về sở hữu công nghiệp hay nói cách khác là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh chủ yếu trong quá trình hình thành, xác lập quyền sở hữu, chiếm hữu, sử dụng và định đoạt các đối tượng sở hữu công nghiệp, bao gồm các quy định về quyền sở hữu công nghiệp trong pháp luật Việt Nam và các quy định về quyền sở hữu công nghiệp trong các hiệp định, điều ước quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên như Hiệp định TRIPS 1994, Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2000, Công ước Paris về Sở hữu Công nghiệp,... Nội hàm của các quy định này phải đề cập đến các vấn đề: xác định các điều kiện bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp; trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp; nội dung quyền sở hữu công nghiệp; chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp trước các hành vi xâm phạm của các chủ thể khác.

Thứ hai, trên phương diện quyền của chủ sở hữu đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp là quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp. Điều này khá đồng nhất với quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật SHTT, theo đó quyền sở hữu công nghiệp là “*quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh*”.

Ngoài ra, quyền sở hữu công nghiệp còn được hiểu dưới góc độ là quan hệ pháp luật với đầy đủ các yếu tố hội tụ như chủ thể, khách thể, nội dung. Theo đó, chủ thể của quyền sở hữu công nghiệp là tất cả các cá nhân, tổ chức như tác giả hay chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp. Khách thể của quyền sở hữu công nghiệp là các kết quả của hoạt động sáng tạo trí tuệ hoặc chuyển giao quyền sở hữu được áp dụng trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh

như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh¹⁹. Nội dung của quyền sở hữu công nghiệp là các quyền và nghĩa vụ của chủ thể của quyền sở hữu công nghiệp được pháp luật ghi nhận và bảo hộ.

Từ những luận cứ trên, chúng ta có thể hiểu quyền sở hữu công nghiệp là *quyền của tổ chức, cá nhân trong việc sở hữu, tự mình sử dụng, cho phép người khác sử dụng hoặc ngăn cấm người khác sử dụng và định đoạt các đối tượng sở hữu công nghiệp.*

Các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp cùng với tiến trình phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tri thức của thế giới đã dần trở thành tài sản vô cùng quý giá đối với những ai sở hữu chúng. Tuy nhiên, các đối tượng sở hữu công nghiệp lại rất dễ bị các chủ thể khác sử dụng một cách bất hợp pháp. Do đó, quyền sở hữu hợp pháp đối với các đối tượng này cần phải được pháp luật bảo vệ. Công ước Paris đã liệt kê một loạt các đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, bao gồm: sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, mẫu hữu ích, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý (chỉ dẫn nguồn gốc và tên gọi xuất xứ) và chống cạnh tranh không lành mạnh. Sau đó, danh sách này đã được pháp luật một số nước bổ sung thêm một số đối tượng mới, đó là: bí mật kinh doanh, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp này cũng đã được liệt kê tại Khoản 2 Điều 3 Luật SHTT và khoản 1 Điều 750 BLDS năm 2005²⁰. Tuy nhiên Khoản 4 Điều 4 Luật SHTT còn bổ sung thêm một nội dung có liên quan chặt chẽ đến các đối tượng sở hữu công nghiệp nữa đó là quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. Mặc dù vậy nhưng chúng ta cần phải xác định quyền chống cạnh tranh không lành mạnh không phải là một đối tượng cụ thể của quyền sở hữu công nghiệp, song do tính chất dễ bị các chủ thể khác xâm phạm của các đối tượng sở hữu công nghiệp nên các chủ thể quyền cần phải được trao quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. Đây được xem là một biện pháp bổ sung trong những biện pháp xử lý hành vi xâm phạm liên quan

¹⁹ <http://dichvuthuonghieu.vn/khai-niem-cua-quyen-huu-cong-nghiep/>

²⁰ Hiện nay, Bộ luật Dân sự năm 2015 đang có hiệu lực thi hành (thay thế cho Bộ luật Dân sự năm 2005) đã bỏ quy định này.

đến nhãn hiệu nhằm nâng cao hiệu quả của việc bảo vệ các đối tượng sở hữu công nghiệp của chủ thể quyền trước các hành vi xâm phạm trong quá trình kinh doanh.

Trong tất cả các đối tượng sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu luôn được các chủ thể kinh doanh lẫn khách hàng quan tâm. Ngày nay khi nhắc đến một số các ngành hàng, lĩnh vực thì người tiêu dùng thường nghĩ ngay đến các sản phẩm gắn với những nhãn hiệu như: lĩnh vực phần mềm máy tính có Microsoft; máy tính xách tay có Sony vaio, hp, Apple; điện thoại di động có Iphone, Samsung; ti vi có Samsung, LG, Sony; tủ lạnh có Samsung, Toshiba, Sharp; áo quần có Pierre Cardin, Cavil clein; lĩnh vực ngân hàng có HSBC; lĩnh vực bảo hiểm có Prudential, AAA,... Cũng chính bởi vai trò rất lớn của nhãn hiệu đối với việc phát triển kinh doanh hàng hóa, dịch vụ mà hầu hết pháp luật của các nước trên thế giới, các điều ước quốc tế, hiệp định song phương và đa phương đều quy định nhãn hiệu là một trong các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp.

Ở Việt Nam, nhãn hiệu cũng là một đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp²¹. Thông thường, khi đã được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ có quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu²². Một dấu hiệu muốn được bảo hộ nhãn hiệu phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bảo hộ nhãn hiệu của pháp luật, thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Khi đã được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chủ thể quyền có thể tiến hành thực hiện quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong đó có cả quyền chuyển giao quyền sở hữu/quyền sử dụng nhãn hiệu, lẫn thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của mình.

Từ những luận cứ đã nêu trên và phần 1.1.2.1, có thể hiểu *quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu là quyền của tổ chức, cá nhân trong việc sở hữu, tự mình sử dụng (trừ nhãn hiệu chứng nhận), cho phép người khác sử dụng hoặc ngăn cấm người khác sử dụng và quyền định đoạt đối với nhãn hiệu*. Như vậy, chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu có quyền chiếm hữu đối với nhãn hiệu

²¹ Xem Khoản 2 Điều 3 Luật SHTT

²² Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật của nhiều quốc gia khác đều quy định quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

(tuy nhiên quyền này khó được thực hiện ở trên thực tế vì đặc tính vô hình của tài sản trí tuệ), có quyền tự mình sử dụng nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu chứng nhận, bởi vì nhãn hiệu chứng nhận tuy được chủ sở hữu tạo ra nhưng chỉ nhằm mục đích cho những chủ thể kinh doanh khác sử dụng trên sản phẩm của họ khi đáp ứng các điều kiện nhất định), cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu, ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu và định đoạt nhãn hiệu. Khi sở hữu được nhãn hiệu thông qua việc được cấp bản bằng bảo hộ nhãn hiệu, chủ sở hữu được độc quyền sử dụng nhãn hiệu.

Xuất phát từ bản chất là một loại tài sản vô hình, chủ sở hữu vừa có quyền đưa nhãn hiệu của mình vào sử dụng nhằm khai thác công dụng của nhãn hiệu để có thể thu được các lợi ích kinh tế nhưng đồng thời chủ sở hữu cũng có quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho người khác sử dụng trong thời gian nhãn hiệu được bảo hộ để tối đa hóa lợi ích kinh tế từ nhãn hiệu. Đây là quyền thể hiện rõ nhất lợi ích kinh tế mà nhãn hiệu mang lại cho chủ sở hữu của nó. Thông thường, có hai cách chủ yếu để thực hiện quyền chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu²³:

Cách thứ nhất, chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng độc quyền;

Cách thứ hai, chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng không độc quyền²⁴.

Ngoài ra, quyền sử dụng nhãn hiệu cũng có thể được chuyển giao thông qua một số loại hợp đồng khác, ví dụ như hợp đồng nhượng quyền thương mại và hợp đồng góp vốn vào công ty.

Mặt khác, chủ sở hữu cũng có quyền định đoạt nhãn hiệu: Quyền định đoạt ở đây được hiểu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền quyết định về sự tồn tại cũng như số phận pháp lý của nhãn hiệu. Cụ thể như: chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cho người khác; từ bỏ quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của mình; quyền để lại nhãn hiệu (theo di chúc hoặc theo pháp luật) làm di sản thừa kế cho những người khác sau khi chủ sở hữu nhãn hiệu chết (khi chủ sở hữu nhãn hiệu chết đi mà quyền sở hữu đối với nhãn hiệu vẫn đang còn thời

²³ Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), “*Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam*”, Nxb Công an nhân dân.

²⁴ Những vấn đề lý luận có liên quan đến loại quyền này sẽ được tác giả đề cập ở những phần sau của luận án.

hạn bảo hộ thì nó cũng được định đoạt để lại thừa kế cho những người còn sống khác tương tự như các loại tài sản khác); thực hiện quyền định đoạt đối với nhãn hiệu thông qua việc dịch chuyển quyền theo sự sáp nhập, hợp nhất, chia, tách pháp nhân,...

Ngoài ra, chủ sở hữu nhãn hiệu cũng có quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu: Tại Điều 6^{septies} Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp (sau đây gọi tắt là Công ước Paris) quy định: *“Nếu đại lý hoặc người đại diện của người là chủ nhãn hiệu tại một trong số các nước thành viên của Liên minh vẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho chính mình tại một hoặc nhiều nước thành viên của Liên minh, mà không được sự cho phép của người chủ đó thì chủ nhãn hiệu có quyền phản đối việc đăng ký hoặc đề nghị huỷ bỏ việc đăng ký đó, hoặc, nếu luật quốc gia cho phép, chuyển việc đăng ký đó cho mình, trừ trường hợp đại lý hoặc người đại diện biện hộ được cho hành động của mình”*. Việt Nam là một trong 162 nước thành viên của Công ước nên để áp dụng quy định này vào thực tiễn nước ta, Điểm c Khoản 1 Điều 130 Luật SHTT đã quy định *“trường hợp sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên, nếu người sử dụng là người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu và việc sử dụng đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý do chính đáng”*. Đây là một quy định rất cần thiết, vừa phù hợp với luật pháp quốc tế lại vừa đảm bảo cho khả năng cạnh tranh lành mạnh của nhãn hiệu trong và ngoài nước, góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh cạnh tranh công bằng. Bởi nhãn hiệu là một yếu tố thể hiện lợi thế cạnh tranh trong thương mại, nên đã có không ít các doanh nghiệp thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh làm xâm hại đến các đối tượng sở hữu công nghiệp của đối thủ để thu lợi bất chính trong kinh doanh. Ngoài ra, tính độc quyền của quyền sở hữu công nghiệp có thể bị các doanh nghiệp sở hữu quyền lạm dụng để cản trở thương mại. Do vậy, pháp luật phải thừa nhận cho các chủ thể kinh doanh quyền chống cạnh tranh không lành mạnh như là một nội dung của quyền sở hữu công nghiệp để đối phó với các loại hành vi cạnh tranh không lành mạnh có thể gặp phải. Đây cũng được xem là sự bổ sung thêm một biện pháp xử lý

hành vi xâm phạm đối tượng sở hữu công nghiệp trong đó có nhãn hiệu. Ví dụ, khi một nhãn hiệu không có đăng ký bảo hộ bị xâm phạm thì đương nhiên không thể áp dụng các quy định về hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để xử lý. Trong trường hợp này, pháp luật về cạnh tranh mà cụ thể là Luật cạnh tranh và quy định về cạnh tranh không lành mạnh trong Luật sở hữu trí tuệ sẽ được sử dụng để bảo vệ doanh nghiệp cũng như thành quả trí tuệ của họ chống lại hành vi cạnh tranh không lành mạnh với lỗi cố ý từ phía đối thủ cạnh tranh liên quan đến việc chỉ dẫn gây nhầm lẫn. Còn trong trường hợp quyền sở hữu trí tuệ đã được xác lập và bị xâm phạm, chủ sở hữu của các quyền này có thể lựa chọn áp dụng các biện pháp liên quan đến vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh nếu hành vi vi phạm này rơi vào hai trường hợp đó. Thậm chí, chủ thể bị xâm phạm có thể lựa chọn cả hai loại phương thức giải quyết nếu các yếu tố vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh đối với cùng một đối tượng là độc lập với nhau. Và nếu như chỉ có chủ sở hữu của các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ mới được khởi kiện để áp dụng các biện pháp liên quan đến vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; thì chủ thể được quyền khiếu kiện đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh lại rất rộng nên những chủ thể có liên quan đến đối tượng khiếu kiện như bên nhận đại lý, bên nhận li xăng... cũng có thể khởi kiện về các hành vi xâm phạm này để bảo vệ tốt hơn tài sản trí tuệ của các chủ thể kinh doanh. Có thể thấy, đây là một sự bổ sung để lấp các lỗ hổng trong quy định của cả hai ngành luật, từ đó tạo điều kiện bảo vệ có hiệu quả hơn quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp đồng thời tạo nên một môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo hơn nữa các sản phẩm trí tuệ²⁵. Cuối cùng, chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của mình phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại. Đây là quy định rất cần thiết nhằm tăng cường khả năng tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ của chủ sở hữu nhãn hiệu khi nhãn hiệu bị chủ thể nào đó xâm hại.

1.1.3 Khái niệm, đặc điểm quyền sử dụng nhãn hiệu

Theo lý thuyết về quyền sở hữu tài sản thì quyền sở hữu tài sản có thể được xác định qua ba thuộc tính: quyền sử dụng tài sản (usus); quyền thu lợi từ tài sản

²⁵ <https://luatsohuutritue.com.vn/quyen-chong-canhh-tranh-khong-lanh-manhh/>

(fructus); và quyền chuyển nhượng cho bên thứ ba (abusus)²⁶. Trong các thuộc tính của quyền sở hữu thì quyền sử dụng tài sản là một trong những quyền năng quan trọng và có ý nghĩa thực tế đối với chủ sở hữu. Chủ sở hữu hoàn toàn có toàn quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức của tài sản theo cách thức và mục đích sử dụng tài sản theo ý chí của mình: sử dụng hoặc không sử dụng tài sản, trực tiếp khai thác công dụng tự nhiên của tài sản hoặc để cho người khác sử dụng thông qua các giao dịch dân sự như hợp đồng cho thuê, cho mượn. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, việc sử dụng tài sản phải trên nguyên tắc không được làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, không trái đạo đức xã hội. Thông thường, chủ sở hữu là người có quyền sử dụng tài sản (trừ một số trường hợp ngoại lệ). Như vậy, dưới góc độ pháp lý, quyền sử dụng chính là *quyền khai thác công dụng của tài sản, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản*²⁷. Khai thác công dụng của tài sản được hiểu là việc dùng tài sản để phục vụ nhu cầu, sở thích của bản thân hoặc để khai thác lợi ích kinh tế của tài sản.

Tài sản vô hình là tài sản không tồn tại dưới dạng hình thái vật chất và có thể mang đến những nguồn lợi kinh tế²⁸. Nếu như quyền chiếm hữu được xem là một thuộc tính điển hình đối với tài sản hữu hình (vì chủ sở hữu tài sản hữu hình phải chiếm hữu được tài sản hữu hình đó mới có thể khai thác công dụng của tài sản) thì quyền sử dụng lại được xem là thuộc tính căn bản và đặc trưng nhất của tài sản vô hình vì giá trị kinh tế của một tài sản vô hình chỉ thực sự được tạo ra khi chúng ta sử dụng tài sản vô hình đó trên thực tế. Cũng chính vì quyền sử dụng nhãn hiệu là một loại tài sản vô hình nên chủ sở hữu nhãn hiệu vừa có thể tự mình sử dụng nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu chứng nhận) và đồng thời cũng có thể chuyển giao cho chủ thể khác sử dụng. Do đó, khi xây dựng khái niệm về quyền sử dụng nhãn hiệu chúng ta phải dựa trên nền tảng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu kết hợp với lý thuyết về tài sản vô hình. Theo đó, có thể hiểu quyền sử dụng nhãn hiệu “là quyền của tổ

²⁶ Harold Demsetz (1967), “*Toward a Theory of Property Rights*”, The American Economic Review, Vol. 57, No. 2, Papers and Proceedings of the Seventy-ninth Annual Meeting of the American Economic Association, pp. 347-359, Published By: American Economic Association

²⁷ Xem điều 189 Bộ luật Dân sự năm 2015

²⁸ Leandro Cañibano, Manuel García-Ayuso Covarsí, M. Paloma Sánchez (1999), “*The value relevance and managerial implications of intangibles: a literature review*”, financed by the TSER Program of the European Union. <https://www.oecd.org/sti/ind/1947974.pdf>

chức, cá nhân trong việc có thể tự mình khai thác (trừ nhãn hiệu chứng nhận) hoặc cho phép người khác khai thác công dụng của nhãn hiệu để hưởng các lợi ích kinh tế". Tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng nhãn hiệu được nêu trong khái niệm bao gồm chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc bên được chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Trong khái niệm này cũng cần lưu ý rằng, chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận không thể tự mình khai thác nhãn hiệu chứng nhận của chính mình mà chỉ có thể chuyển giao cho chủ thể khác khai thác công dụng của nhãn hiệu chứng nhận khi đáp ứng những điều kiện nhất định để hưởng lợi.

Quyền sử dụng nhãn hiệu có những đặc điểm cơ bản sau đây:

Một là, quyền sử dụng nhãn hiệu bị giới hạn trong khuôn khổ sự cho phép của pháp luật mà cụ thể là bị giới hạn về mặt không gian, về mặt thời gian và về mặt nội dung. Theo đó, về mặt không gian, phạm vi lãnh thổ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ phải phù hợp với phạm vi lãnh thổ mà nhãn hiệu được bảo hộ ghi trong văn bằng bảo hộ được cấp cho nhãn hiệu được chuyển giao quyền sử dụng. Về mặt thời gian, thời hạn chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của một nhãn hiệu không được vượt quá thời gian bảo hộ nhãn hiệu được ghi trong văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Về mặt nội dung, quyền sử dụng nhãn hiệu chỉ được thực hiện thông qua các hành vi: gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ; nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

Hai là, khi thực hiện quyền sử dụng nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể sử dụng nhãn hiệu khác với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký, miễn là nó "*giữ nguyên tính phân biệt của nhãn hiệu đã đăng ký*", thì sẽ "*không dẫn tới việc đình chỉ đăng ký và không thể hạn chế sự bảo hộ đã dành cho nhãn hiệu*". Mục đích của điều này là cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu tạo ra các thay đổi trong nhãn hiệu mà không làm thay đổi đặc điểm phân biệt của nó, giúp nhãn hiệu có thể thích nghi tốt hơn với các yêu cầu tiếp thị và quảng bá của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, cần phải

nhấn mạnh rằng, sự thay đổi phải nằm ở các yếu tố không có khả năng phân biệt đáng kể và (các) dấu hiệu được sử dụng trong thực tế và nhãn hiệu đã đăng ký phải cơ bản giống nhau²⁹.

Ba là, việc thực hiện quyền sử dụng nhãn hiệu vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu, có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Hầu hết các quốc gia đều quy định chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu. Việc sử dụng nhãn hiệu bởi bên nhận chuyển quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu cũng được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu. Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục trong một khoảng thời gian nhất định (tùy theo quy định của từng quốc gia) thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực.

Bốn là, việc thực hiện quyền sử dụng nhãn hiệu phải gắn liền với sản phẩm được chủ sở hữu đăng kí bảo hộ nhãn hiệu. Điều đó có nghĩa là, nhãn hiệu được chủ sở hữu đăng kí bảo hộ giành cho sản phẩm nào thì chỉ được sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm đó.

Năm là, quyền sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu có tính chất độc quyền. Chỉ có chủ sở hữu nhãn hiệu mới có quyền sử dụng nhãn hiệu, cho phép hay ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu của mình. Tuy nhiên, tính chất độc quyền này cũng có tính tương đối bởi một số trường hợp ngoại lệ, như trong trường hợp hợp sử dụng nhãn hiệu ko nhằm mục đích thương mại hoặc sử dụng nhãn hiệu trung thực (trùng với tên riêng).

1.1.4 Khái niệm, đặc điểm chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Như đã phân tích ở mục 1.1.3, nhờ vào việc sử dụng (khai thác công dụng) nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu mới thu được các lợi ích kinh tế (lợi tức) từ nhãn hiệu. Đồng thời, vì quyền sử dụng nhãn hiệu là một loại tài sản vô hình và nhờ vào tính chất độc quyền trong sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu nên chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền sử dụng nhãn hiệu của mình theo một trong hai cách: trực tiếp sử dụng nhãn hiệu và chia sẻ quyền sử dụng nhãn hiệu cho cá nhân, tổ chức khác để cá nhân, tổ chức đó sử dụng nhãn hiệu. Cụ thể:

²⁹ <https://luatminhkhue.vn/su-dung-nhan-hieu-dung-cach-la-nhu-the-nao.aspx>

Một là, chủ sở hữu trực tiếp (tự mình) sử dụng nhãn hiệu: Trong trường hợp này, chủ sở hữu nhãn hiệu trực tiếp thực hiện quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua các hành vi: gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ; nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ. Các chủ thể khác nếu thực hiện một, một số hoặc tất cả các hành vi trên đối với nhãn hiệu mà không có sự cho phép của chủ sở hữu đều bị xem là vi phạm pháp luật.

Hai là, chủ sở hữu chia sẻ quyền sử dụng nhãn hiệu để cho phép chủ thể khác sử dụng nhãn hiệu tức là chủ sở hữu đó đang thực hiện quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của mình cho chủ thể khác. Điều này cũng phù hợp với việc đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên trong sử dụng nhãn hiệu, để nhãn hiệu mang lại lợi ích cho nhiều chủ thể khác nhau trong xã hội. Thông thường, có hai cách để thực hiện quyền chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: i) Chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng độc quyền. Tức là, chủ sở hữu chuyển giao toàn bộ quyền sử dụng nhãn hiệu của mình cho người khác; trong thời hạn của hợp đồng sử dụng nhãn hiệu đã ký kết, chủ sở hữu không được chuyển giao đối tượng đó cho bất kỳ bên thứ ba nào khác và cũng không được sử dụng nhãn hiệu đó cho đến khi hết hạn hợp đồng; ii) Chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng không độc quyền. Tức là, chủ sở hữu nhãn hiệu mặc dù đã ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho người khác nhưng đồng thời vẫn có quyền sử dụng nhãn hiệu đó và vẫn được quyền chuyển tiếp quyền sử dụng nhãn hiệu đó cho bất kỳ chủ thể thứ ba nào khác. Khi ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, chủ sở hữu có quyền cho phép hoặc không cho phép bên được chuyển quyền sử dụng được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba³⁰.

Để có thể chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu phải đảm bảo được rằng nhãn hiệu đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ hợp pháp cho chủ sở hữu hoặc thừa nhận điều đó. Bởi lẽ, trong vấn đề

³⁰ Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), “*Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam*”, Nxb Công an nhân dân, tr164.

chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, việc chủ sở hữu nhãn hiệu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ hoặc thừa nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với nhãn hiệu có vai trò rất quan trọng trong việc xác lập thỏa thuận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đối với các bên. *Thứ nhất*, thông thường, trong thỏa thuận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, các bên sẽ thỏa thuận phạm vi thời gian, không gian mà bên nhận chuyển giao được quyền sử dụng nhãn hiệu. Tuy nhiên, để có cơ sở cho các bên xác định được giới hạn không gian, thời gian sử dụng nhãn hiệu trong thỏa thuận chuyển giao thì phải căn cứ vào giới hạn không gian, thời gian được quy định trong văn bằng bảo hộ nhãn hiệu mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Bất cứ một thỏa thuận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nào cũng không được phép đưa ra những thỏa thuận về không gian, thời gian sử dụng nhãn hiệu vượt quá không gian, thời gian bảo hộ đối với nhãn hiệu được ghi trong văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. *Thứ hai*, theo nguyên tắc chung, chủ sở hữu hợp pháp nhãn hiệu có quyền sử dụng, cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu và chính văn bằng bảo hộ nhãn hiệu sẽ cho chúng ta biết được ai là chủ sở hữu hợp pháp nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu nổi tiếng vì quyền sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng). Một khi việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được thực hiện bởi chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc được chủ sở hữu nhãn hiệu đồng ý (chủ thể được chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cũng có quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó cho người khác nếu được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép) thì việc chuyển giao đó mới được xem là có căn cứ pháp luật (có tính hợp pháp). Sau khi được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hợp pháp, bên nhận chuyển giao có quyền khai thác các công dụng của nhãn hiệu trong khuôn khổ giới hạn đã được các bên thỏa thuận để thu lợi. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, theo quy định của Luật SHTT hiện hành thì không phải nhãn hiệu nào cũng có thể được tự do chuyển giao, trong trường hợp đối tượng chuyển giao là nhãn hiệu tập thể thì 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 đó³¹.

³¹ Xem thêm khoản 2 Điều 142 Luật SHTT

Từ những phân tích ở trên, tác giả đưa ra khái niệm về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu như sau: “*chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là việc người có quyền sử dụng nhãn hiệu (chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu) cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu hoặc nhãn hiệu mà mình được chuyển giao trong giới hạn không gian, thời gian nhất định do các bên thỏa thuận nhưng phải phù hợp với phạm vi sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu từ chủ sở hữu nhãn hiệu*”.

Bản thân nhãn hiệu cũng là một loại tài sản song đây là tài sản trí tuệ, tài sản vô hình nên việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu vừa có những đặc điểm tương đồng song cũng có những đặc điểm khác biệt với các tài sản không phải là tài sản trí tuệ khác.

Thứ nhất, những đặc điểm tương đồng cơ bản giữa chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với chuyển giao các tài sản không phải là tài sản trí tuệ:

i) Về chủ thể chuyển giao: Bên chuyển giao có thể là chủ sở hữu tài sản hoặc người được chủ sở hữu tài sản cho phép chuyển giao.

ii) Về mục đích chuyển giao: Bên chuyển giao cho phép chủ thể nhận chuyển giao được quyền khai thác công năng, tính dụng của đối tượng được chuyển giao để thỏa mãn nhu cầu của bên nhận chuyển giao.

iii) Về hình thức chuyển giao: Việc chuyển giao quyền sử dụng đều được thông qua bằng hình thức hợp đồng và đều có thể giao kết dưới dạng hợp đồng song vụ.

iv) Về nội dung của việc chuyển giao: Điều thể hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch.

Thứ hai, những đặc điểm khác biệt cơ bản giữa chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với chuyển giao các tài sản không phải là tài sản trí tuệ:

i) Về phạm vi giới hạn không gian sử dụng nhãn hiệu trong chuyển giao: Việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu giữa các bên luôn bị giới hạn về không gian địa lý sử dụng nhãn hiệu bởi không gian địa lý mà nhãn hiệu chuyển giao được bảo hộ. Trong khi đó, đối với không ít các tài sản không phải là tài sản trí tuệ, không gian sử dụng tài sản có thể do các bên tự thỏa thuận và quyết định.

ii) Về phạm vi giới hạn thời gian sử dụng nhãn hiệu trong chuyển giao: Việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu giữa các bên luôn bị giới hạn về thời gian (thời hạn) sử dụng nhãn hiệu bởi thời hạn mà nhãn hiệu chuyển giao được bảo hộ. Trong khi đó, đối với không ít các tài sản không phải là tài sản trí tuệ, các bên có thể tự thỏa thuận và quyết định thời hạn sử dụng tài sản.

iv) Về bản chất: Việc chủ thể quyền thực hiện chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không có nghĩa là họ “bán đứt” nhãn hiệu đó cho bên nhận chuyển giao, mà khi chuyển giao, chủ thể quyền vừa có thể khai thác nhãn hiệu nhưng cũng đồng thời cho phép người khác cùng sử dụng nhãn hiệu, đây chính là điểm đặc biệt của việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Trong khi đó, đối với một số tài sản không phải là tài sản trí tuệ, việc chuyển quyền sử dụng cũng đồng nghĩa với việc chủ sở hữu tài sản có thể sẽ không được sử dụng chính tài sản đó trong thời gian hợp đồng chuyển quyền sử dụng tài sản có hiệu lực (ví dụ: hợp đồng cho thuê xe tự lái, hợp đồng cho thuê nhà nguyên căn,...).

v) Về hậu quả đối với tài sản chuyển giao: Khi chuyển giao quyền sử dụng đối với các tài sản không phải là tài sản trí tuệ, thì có không ít tài sản sẽ bị hao mòn, xuống cấp. Nhưng việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thường sẽ làm cho nhãn hiệu đó ngày càng trở nên phổ biến, được sử dụng rộng rãi và tồn tại lâu dài hơn.

vi) Về hình thức thể hiện của việc chuyển giao: Việc chuyển giao quyền sử dụng đối với các tài sản không phải là tài sản trí tuệ, tùy vào từng loại tài sản cụ thể mà các bên có thể chọn sử dụng một trong ba hình thức giao kết là lời nói, hành vi cụ thể và bằng văn bản (trừ những trường hợp pháp luật quy định bắt buộc phải thiết lập bằng văn bản). Song, khi chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu thì việc chuyển giao bắt buộc phải lập bằng văn bản.

1.1.5 Hình thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu³²

Như chúng ta đã biết, trong kinh doanh, các chủ thể kinh doanh thường có các dự định hoặc kế hoạch kinh doanh của mình. Tất cả các dự định hoặc kế hoạch kinh doanh đó đều hướng đến một mục đích chủ yếu là mang lại lợi ích kinh tế cho chủ

³² Hình thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được đề cập trong mục này được hiểu là hình thức biểu đạt bên ngoài của chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

thể kinh doanh và hợp đồng được xem là phương tiện để biến các dự định hoặc kế hoạch kinh doanh đó trở thành hiện thực. Thực vậy, một người khi có dự định kinh doanh mặt hàng, dịch vụ nào đó thì ngoài việc nghiên cứu tính khả thi của việc kinh doanh đó còn phải tập hợp nhân lực, vật lực, đầu ra cho sản phẩm,... Để làm được điều này chủ thể kinh doanh đó phải tham dự vào rất nhiều hợp đồng như: thuê mặt bằng kinh doanh, thuê chuyên gia nghiên cứu, thuê nhân công lao động, mua sắm trang thiết bị phục vụ kinh doanh, vay vốn ngân hàng, quảng cáo sản phẩm,...³³. Trong quan hệ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng vậy, việc chuyển giao và việc nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng được xem là dự định hoặc kế hoạch kinh doanh của bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao. Việc giao, nhận quyền sử dụng nhãn hiệu có được diễn ra hay không, chuyển giao nhãn hiệu gì, chuyển giao trong phạm vi nào, khi nào thì chuyển giao, chuyển giao với mức giá nào,... trước hết phụ thuộc vào ý chí của bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao. Trong bối cảnh đó, hợp đồng trở thành sự lựa chọn phù hợp nhất và mang tính tất yếu duy nhất để giúp các bên biểu đạt ý chí của mình bằng cách ghi nhận ý chí của mình vào trong hợp đồng. Mặt khác, từ khái niệm chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nêu trên, chúng ta có thể nhận thấy để có thể chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, các bên cần phải có sự thỏa thuận với nhau về các nội dung có liên quan một cách chặt chẽ, đặc biệt là thiết lập quyền và nghĩa vụ của các bên. Chính vì có sự thể hiện ý chí thông qua thỏa thuận và có việc phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên đã tạo ra những dấu hiệu đặc trưng cho phép chúng ta có thể biết được rằng giữa các bên đang tồn tại một hợp đồng³⁴, và hợp đồng này được gọi là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (hay còn gọi là hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hoặc hợp đồng li – xăng nhãn hiệu).

Hiện nay, nhiều nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Pháp, Đức,... và ngay tại Việt Nam đã quy định hình thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là hợp đồng và hợp đồng này được gọi là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (hoặc

³³ Ngô Huy Cương, “*Giáo trình Luật hợp đồng phần chung (giành cho đào tạo sau đại học)*”, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2013, tr7

³⁴ Ngô Huy Cương, “*Giáo trình Luật hợp đồng phần chung (giành cho đào tạo sau đại học)*”, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2013, tr16

hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hoặc hợp đồng li – xăng nhãn hiệu). Đây cũng chính là lý do vì sao trong chương 2 và chương 3 của luận án, khi phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật, thực tiễn thực hiện pháp luật cũng như đề xuất các giải pháp, tác giả chủ yếu đề cập đến những vấn đề liên quan đến chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu dưới góc độ là một hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chứ không đánh giá dưới góc độ là một quan hệ pháp luật.

1.1.6 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

1.1.6.1 Khái niệm hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chỉ là một loại hợp đồng cụ thể trong vô vàn các loại hợp đồng, nên khái niệm hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng phải có đầy đủ những dấu hiệu chung của hợp đồng (nói chung). Theo Điều 1378 trong Bộ luật Dân sự Québec (Canada) năm 1944 định nghĩa: “Hợp đồng là sự thỏa thuận của các ý chí mà bởi nó một hoặc một số người tự ràng buộc mình với một hoặc một số người khác để thực hiện một cam kết”. Còn theo Điều 1101 Bộ luật Dân sự Pháp năm 1804 thì “Hợp đồng là sự thỏa thuận theo đó một hoặc nhiều người cam kết với một hoặc nhiều người khác chuyển giao một vật, làm hoặc không làm một việc nào đó”. Trong cuốn từ điển pháp luật nổi tiếng của Hoa Kỳ Deluxe Black’s Law Dictionary, xuất bản bởi West Publishing Co năm 1990 lại đưa ra hai định nghĩa khác nhau về hợp đồng, đó là: “Hợp đồng là một sự thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều người mà tạo lập nên một nghĩa vụ làm hoặc không làm một việc cụ thể”; và “Hợp đồng là một sự hứa hẹn hoặc một tập hợp sự hứa hẹn mà đối với việc vi phạm nó, pháp luật đưa ra một chế tài, hoặc đối với sự thực hiện nó, pháp luật, trong một số phương diện, thừa nhận như là một trách nhiệm”. Còn theo khoản 1 Điều 420 Bộ luật Dân sự Liên bang Nga năm 1994 thì: “Hợp đồng được thừa nhận như một sự thỏa thuận được giao kết bởi hai hoặc nhiều người về việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự”. Với nhận thức tương tự về hợp đồng được thể hiện trong Bộ luật Dân sự Liên bang Nga năm 1994, Điều 385 Bộ luật Dân sự năm 2015 của Việt Nam cũng đưa ra cách hiểu về hợp đồng với nội dung: “Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Thông qua một số khảo cứu ở

trên, chúng ta có thể thấy rằng, dù cách diễn đạt hay cách tiếp cận về hợp đồng có khác nhau đi chăng nữa thì tất cả những nhận thức nêu trên về hợp đồng đều có một điểm chung là đều xem hợp đồng là nguồn gốc làm phát sinh ra quan hệ pháp luật hay hậu quả pháp lý³⁵. Từ đó, khái niệm về hợp đồng phải luôn thể hiện được hai yếu tố căn bản nhất, đó là phải có sự thỏa thuận (tức là phải có sự trao đổi, thống nhất ý chí) và phải tạo lập ra một hậu quả pháp lý (ví dụ như phải làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ giữa các bên;...). Với tư cách là một loại hợp đồng, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng phải bao gồm đầy đủ hai yếu tố căn bản là phải có sự thỏa thuận và phải tạo lập ra một hậu quả pháp lý. Sự thỏa thuận này chính là sự biểu hiện ý chí đồng thuận của bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Kể từ thời điểm hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được giao kết hợp pháp sẽ thiết lập sự ràng buộc pháp lý của các bên trong hợp đồng. Do đó, chúng ta có thể hiểu *“hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là sự thỏa thuận giữa bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu”*. Một khi hợp đồng này được kí kết hợp pháp thì nó được xem là “luật” giữa các bên trong quan hệ hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, các bên phải có nghĩa vụ tuân thủ những gì đã thỏa thuận trong hợp đồng, nếu để xảy ra hành vi vi phạm hợp đồng thì rất có thể sẽ phải gánh chịu một hoặc một số chế tài³⁶.

1.1.6.2 Đặc điểm của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chính là một trong những sự biểu đạt bên ngoài của hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Hợp đồng này chính là căn cứ duy nhất để xác định có hay không việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của các bên. Ý chí của các bên trong việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đều được thể hiện trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn

³⁵ Theo Ngô Huy Cương, *“Giáo trình Luật hợp đồng phần chung (giành cho đào tạo sau đại học)”*, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2013, tr12 thì thuật ngữ “hậu quả pháp lý” ở đây được hiểu là việc làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt một quyền lợi hoặc một quan hệ pháp luật hoặc quyền và nghĩa vụ của các bên.

³⁶ Theo Điều 1134 Bộ luật Dân sự Pháp bản 1804 cũng có cách hiểu tương tự, đó là “Hợp đồng giao kết hợp pháp có giá trị như luật đối với các bên giao kết”.

hiệu. Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu có một số đặc điểm cơ bản sau đây:

Một là, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là một loại hợp đồng song vụ. Theo đó, chủ thể trong hợp đồng này gồm có hai bên, bao gồm bên chuyên giao quyền sử dụng nhãn hiệu và bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Bên chuyên giao quyền sử dụng nhãn hiệu có thể là chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chủ thể được chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng chuyên giao độc quyền hoặc không độc quyền (sau đó lại kí hợp đồng chuyên giao quyền sử dụng nhãn hiệu thứ cấp với một bên khác nếu được chủ sở hữu nhãn hiệu đồng ý). Bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải có đầy đủ năng lực chủ thể theo quy định của pháp luật để giao kết và thực hiện hợp đồng. Cả hai bên trong hợp đồng đều có quyền và nghĩa vụ, quyền và nghĩa vụ này được ghi nhận trong hợp đồng chuyển giao, quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại.

Hai là, về đối tượng của hợp đồng: là quyền sử dụng nhãn hiệu. Theo đó bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu có quyền sử dụng nhãn hiệu để khai thác công dụng của nhãn hiệu phù hợp với sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng.

Ba là, về hình thức của hợp đồng: do quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu có bản chất là một tài sản vô hình, đồng thời do tính chất phức tạp của việc sử dụng nhãn hiệu cũng như xuất phát từ nhu cầu cần thể hiện một cách minh thị, đầy đủ ý chí của các bên trong hợp đồng nhằm tránh những mâu thuẫn, xung đột có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng nên hầu hết các quốc gia trên thế giới đều quy định hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải được lập bằng văn bản. Việc yêu cầu các bên thiết lập hợp đồng bằng văn bản cũng tạo thuận lợi cho việc thu thập chứng cứ để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai bên với nhau hoặc với bên thứ ba (nếu có).

Bốn là, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chỉ có hiệu lực trong phạm vi lãnh thổ mà nhãn hiệu được bảo hộ, theo đó phạm vi lãnh thổ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đã được đăng kí bảo hộ phải phù hợp với phạm vi lãnh thổ mà nhãn hiệu được bảo hộ ghi trong văn bằng bảo hộ được cấp cho nhãn hiệu được chuyển giao quyền sử dụng.

Năm là, thời hạn của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng phải phụ thuộc vào khoảng thời gian nhãn hiệu được bảo hộ. Theo đó, thời hạn chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của một nhãn hiệu không được vượt quá thời gian bảo hộ nhãn hiệu được ghi trong văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Việc kí kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu vượt ra khỏi giới hạn về không gian hoặc thời gian nêu trên đều trái với quy định của pháp luật, đe dọa trực tiếp đến hiệu lực của hợp đồng.

Sáu là, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là nơi ghi nhận quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng một cách minh thị, rõ ràng do đó sẽ góp phần xây dựng được một môi trường cạnh tranh lành mạnh cũng như góp phần vào việc cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan.

1.1.7. Phân loại hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Có thể nói, việc phân loại hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu có tác dụng rất lớn trong việc giúp các bên hiểu rõ và lựa chọn được dạng hợp đồng chuyển giao phù hợp với nhu cầu, điều kiện, hoàn cảnh của mình để kí kết. Các dạng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được phân loại dựa trên những tiêu chí khác nhau nhưng phổ biến nhất là dựa vào các tiêu chí sau:

Căn cứ vào phạm vi quyền: nếu căn cứ vào tiêu chí này chúng ta sẽ có:

i) Hợp đồng độc quyền: là dạng hợp đồng mà theo đó, trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên nhận chuyển giao quyền được độc quyền sử dụng nhãn hiệu. Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, bên chuyển giao quyền không được ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng nhãn hiệu nếu được phép của bên nhận chuyển giao.

ii) Hợp đồng không độc quyền: là hợp đồng mà theo đó bên chuyển giao quyền vừa chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho bên nhận chuyển giao trong phạm vi và thời hạn chuyển giao mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng nhưng đồng thời vẫn có quyền sử dụng nhãn hiệu và còn có thể chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho bên thứ ba. Trong trường hợp này, nhiều chủ thể có thể cùng nhau khai thác, sử dụng nhãn hiệu theo phạm vi, mức độ và cho những mục đích riêng khác nhau mà không làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của chủ thể khác.

Nếu căn cứ vào chủ thể là bên chuyển quyền trong hợp đồng thì sẽ bao gồm:

i) Hợp đồng cơ bản: Là hợp đồng trong đó bên chuyển quyền chính là chủ sở hữu nhãn hiệu. Căn cứ để chuyển giao quyền sử dụng trong hợp đồng là quyền sở hữu nhãn hiệu được xác lập theo văn bằng bảo hộ hoặc do được người khác chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu hợp pháp.

ii) Hợp đồng thứ cấp không căn bản: Là hợp đồng trong đó bên chuyển giao quyền không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu mà là người nhận chuyển giao quyền sử dụng độc quyền theo hợp đồng khác và được phép chuyển quyền sử dụng cho bên thứ ba. Loại hợp đồng này luôn có tính chất phái sinh, nó chỉ phát sinh sau khi một hợp đồng sử dụng độc quyền nhãn hiệu được giao kết và phát sinh hiệu lực pháp lý. Căn cứ để chuyển giao quyền sử dụng trong trường hợp này là hợp đồng sử dụng độc quyền đã được giao kết với chủ sở hữu nhãn hiệu.

Khi quy định về các loại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, theo pháp luật Hoa Kỳ, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của họ cho một hoặc nhiều bên trên cơ sở độc quyền hay không độc quyền. Người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu độc quyền có thể được chuyển quyền sử dụng lại nhãn hiệu cho bên thứ ba, còn người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không độc quyền không có quyền ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng lại nhãn hiệu đó cho bên thứ ba³⁷. Còn theo pháp luật Trung Quốc, trong phần Giải thích một số câu hỏi về việc áp dụng pháp luật trong xét xử các vụ việc tranh chấp dân sự về nhãn hiệu do Tòa án tối cao của Trung Quốc ban hành đã phân loại các dạng chuyển quyền dựa trên phạm vi quyền sử dụng nhãn hiệu của người được cấp phép và vị thế của người được cấp phép trong các vụ kiện tụng³⁸. Theo đó có 03 dạng hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu:

i) Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu độc quyền (Exclusive license): chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu độc quyền cho bên nhận

³⁷ Irene Calboli và Jacques De Werra (2016), “*The Law and Practice of Trademark Transactions: A global and local outlook*”, Nhà xuất bản Edward Elgar Publishing, tr451.

³⁸ Xem Interpretation by the Supreme People’s Court of Several Issues Relating to Application of Law to Trial of Case of Civil Dispute Over Trademark (promulgated by Adjudication Comm. of the Supreme People’s Court, 12 October 2002, effective 16 October 2002) 32 SUP. PEOPLE’S CT. GAZ, art. 3 (China)

quyền trong một thời hạn theo thỏa thuận, trong một lãnh thổ xác định và theo một cách thức thỏa thuận; chủ sở hữu nhãn hiệu không được sử dụng nhãn hiệu đó.

ii) Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu duy nhất (sole license): chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu duy nhất và độc quyền cho bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đó trong một thời hạn theo thỏa thuận, trong một lãnh thổ xác định và theo một cách thức thỏa thuận; tuy nhiên chủ sở hữu nhãn hiệu có thể tiếp tục sử dụng nhãn hiệu đó nhưng không được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đó cho một bên khác sử dụng.

iii) Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không độc quyền (Non - Exclusive license): chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho bên thứ ba sử dụng trong một thời hạn theo thỏa thuận, trong một lãnh thổ xác định và theo một cách thức thỏa thuận; nhưng chủ sở hữu nhãn hiệu vẫn có thể sử dụng nhãn hiệu đó cũng như có quyền chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đó cho các bên khác.

1.1.8 Vai trò của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Để xây dựng một nhãn hiệu thành công, chủ thể kinh doanh không những chỉ đơn thuần là gắn nó lên sản phẩm do mình làm ra mà phải có một chiến lược phát triển nhãn hiệu khôn khéo. Một trong những chiến lược tiêu biểu đó là thực hiện việc kí hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho một hoặc nhiều chủ thể khác. Thông qua hoạt động này, nhãn hiệu của doanh nghiệp sẽ được nhiều người tiêu dùng biết đến hơn và thậm chí trở thành những nhãn hiệu mang tầm cỡ toàn cầu. Thật vậy, khi mới thành lập năm 1891, Philips (hãng sản xuất đèn điện tử của Hà Lan) chuyên sản xuất đèn điện và các thiết bị điện tử khác, và đến những năm 1920, Philips mở rộng sang Mỹ, Pháp và Bỉ. Ngày nay, Philips không chỉ đơn thuần là một nhãn hiệu của Hà Lan mà được giới thiệu ra toàn thế giới. Bất cứ tại Áo, Ấn Độ, Úc, Mỹ... cũng có thể khẳng định điều này. Philips đã trở nên thân thuộc như “người một nhà” ở nhiều quốc gia. Câu chuyện thành công của Philips chỉ là một trong vô vàn các trường hợp tìm được sự thành công nhờ vào việc kí kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, khiến cho việc kí kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu ngày càng trở nên phổ biến, được nhiều chủ thể kinh doanh sử dụng trong hoạt động kinh doanh để thỏa mãn nhu cầu cũng như thỏa mãn

lợi ích của bên chuyển giao lẫn bên nhận chuyển giao và thậm chí là nền kinh tế lẫn người tiêu dùng cũng thu được không ít lợi ích từ loại hợp đồng này. Cụ thể:

i) Đối với bên chuyển giao: Bên chuyển giao sẽ thu được khoản tiền (phí chuyển giao) từ việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu để có thêm lợi nhuận hoặc lợi ích vật chất khác mà không phải trực tiếp sử dụng nhãn hiệu. Điều này càng phát huy tính hữu ích của nó khi chủ sở hữu nhãn hiệu không hoạt động kinh doanh hoặc không có năng lực kinh doanh. Còn đối với những chủ thể kinh doanh đã tạo lập nhãn hiệu thành công thì việc chuyển giao nhãn hiệu cũng là phương thức hữu hiệu để họ mở rộng mạng lưới kinh doanh, quảng bá nhãn hiệu lẫn sản phẩm trong và ngoài nước, tăng doanh thu. Đặc biệt, việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu còn giúp các nhà sản xuất, kinh doanh có khả năng bảo vệ nhãn hiệu cho sản phẩm của mình tốt hơn trước các hành vi xâm phạm nhãn hiệu bởi bên nhận chuyển giao sẽ là “tai mắt” cho bên chuyển giao trong việc phát hiện và thu thập các thông tin liên quan đến việc xâm phạm nhãn hiệu.

ii) Đối với bên nhận chuyển giao: Bên nhận chuyển giao lại muốn khai thác nhãn hiệu của người khác để gắn lên hàng hóa, dịch vụ của mình trong khi không cần phải mất thời gian tạo ra nhãn hiệu có “tên tuổi” cho hàng hóa, dịch vụ của mình nhưng vẫn được thụ hưởng lợi ích kinh tế từ việc khai thác nhãn hiệu đó (đặc biệt là nhận được quyền sử dụng các nhãn hiệu nổi tiếng).

iii) Đối với nền kinh tế quốc gia: Một khi nhãn hiệu của một hàng hóa, dịch vụ nào đó đã trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết đến không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài thì hoạt động xuất khẩu các sản phẩm đó sẽ được đẩy mạnh, nhà nước sẽ thu được lượng ngoại tệ nhiều hơn từ hoạt động xuất khẩu. Đồng thời, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu còn xây dựng sức mạnh tiêu thụ nội địa và đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước (thông qua việc thu thuế, kể cả việc có thể thu thuế trên thu nhập mà các chủ thể nhận được từ hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu). Bên cạnh đó, một nhãn hiệu nổi tiếng còn có thể trở thành một thương hiệu quốc gia (National brand)³⁹, trở thành một công cụ nhận diện quốc gia,

³⁹ thương hiệu quốc gia là tên, các khẩu hiệu, ký hiệu, biểu tượng hay thiết kế hay tổng hợp những yếu tố trên với mục đích xác định hàng hóa và dịch vụ được tạo ra từ một quốc gia nhằm phân biệt hàng hóa và dịch vụ

mà khi nhắc đến nhãn hiệu đó người ta nghĩ ngay đến quốc gia mà chủ sở hữu nhãn hiệu đó mang quốc tịch và ngược lại, khi nhắc đến quốc gia đó người ta nghĩ ngay đến nhãn hiệu nổi tiếng đó ví dụ như: khi nhắc đến Microsoft, IBM, Apple, Google sẽ nghĩ ngay đến nước Hoa Kỳ; Rolex, Longin sẽ nghĩ ngay đến nước Thụy Sĩ, Beerlao sẽ nghĩ ngay đến nước Lào;...

iv) Đối với người tiêu dùng: Do việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu có thể mang lại cho các chủ thể kinh doanh những giá trị kinh tế lớn lao nên sẽ thúc đẩy họ xây dựng cho mình các nhãn hiệu nổi tiếng (nhãn hiệu càng nổi tiếng thì phí chuyển giao quyền sử dụng càng cao), nhưng để xây dựng được nhãn hiệu nổi tiếng có uy tín trong lòng khách hàng thì vấn đề tiên quyết mà doanh nghiệp buộc phải làm là không ngừng nâng cao chất lượng hàng hóa, phong cách phục vụ. Thông qua việc này, người tiêu dùng sẽ được thụ hưởng những sản phẩm có chất lượng tốt với phong cách phục vụ chu đáo và chuyên nghiệp hơn.

1.1.9 Phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với một số loại hợp đồng khác

1.1.9.1 Phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu do có những đặc điểm về chủ thể, hình thức, mục đích hợp đồng tương tự nhau nên rất dễ bị nhầm lẫn khi áp dụng trên thực tế, do đó cần phải có sự phân biệt để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra từ việc nhầm lẫn này. Trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (hay còn gọi là li-xăng nhãn hiệu), bên chuyển giao (bên cấp li-xăng) vẫn tiếp tục sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, họ chỉ cho phép bên nhận chuyển giao (bên nhận li-xăng) được sử dụng nhãn hiệu trong giới hạn nhất định. Trong hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu ((bán) quyền sở hữu nhãn hiệu), quyền sở hữu nhãn hiệu được chuyển từ bên nhượng quyền (người bán) sang bên tiếp nhận quyền (người mua), theo đó bên nhận chuyển nhượng sẽ có toàn quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt nhãn hiệu được chuyển

nhượng. Đây là hình thức giao dịch một lần với mức giá thỏa thuận. Ví dụ: Công ty CocaCola là công ty kinh doanh đồ uống và là nhà sản xuất, bán lẻ, quảng bá các đồ uống và siro không cồn đa quốc gia của Hoa Kỳ (là chủ sở hữu của nhãn hiệu nước ngọt CocaCola). Giả sử tháng 1/2022, công ty này kí hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu CocaCola cho một công ty sản xuất và kinh doanh đồ uống tại Việt Nam. Theo đó, công ty mua lại quyền sử dụng nhãn hiệu này chỉ có quyền sử dụng nhãn hiệu này theo những thỏa thuận đã được quy định trong hợp đồng chứ không được bán đứt (chuyển quyền sở hữu) nhãn hiệu này cho người khác bởi chủ sở hữu nhãn hiệu CocaCola vẫn thuộc về công ty CocaCola. Tuy nhiên, nếu như cho công ty này kí hợp đồng để nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu CocaCola từ công ty CocaCola thì sau khi hợp đồng có hiệu lực, công ty này có thể tự mình sử dụng hoặc cho chủ thể khác cùng sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng li xăng nhãn hiệu không độc quyền hoặc cũng có thể bán quyền sở hữu nhãn hiệu này cho người khác.

Bên cạnh đó, đối với hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu thì giới hạn về không gian và thời gian mà nhãn hiệu được chuyển nhượng trong hợp đồng phải được ghi theo không gian và thời gian bảo hộ nhãn hiệu được ghi trong văn bằng bảo hộ. Song đối với hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, giới hạn về không gian và thời gian nhãn hiệu được chuyển giao quyền sử dụng trong hợp đồng còn có thể phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên, miễn sao thỏa thuận giới hạn về không gian và thời gian đó phù hợp với không gian và thời gian mà nhãn hiệu đó được bảo hộ ghi trong văn bằng bảo hộ.

1.1.9.2 Phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với hợp đồng chuyển nhượng tên thương mại

Tên thương mại được hiểu là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Trong thực tế kinh doanh, rất nhiều doanh nghiệp đã lấy chính tên thương mại của mình để làm nhãn hiệu cho hàng hóa mà mình sản xuất ra hoặc dịch vụ do mình cung cấp. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, những trường hợp như vậy không phải là hiếm, điển hình như:

Công ty công nghiệp Samsung với các sản phẩm điện tử (tủ lạnh, ti vi...) mang nhãn hiệu Samsung; Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên với sản phẩm cà phê mang nhãn hiệu Trung Nguyên; công ty cổ phần sữa Việt Nam có tên viết tắt là Vinamilk với sản phẩm sữa tươi có nhãn hiệu là Vinamilk; công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hương với sản phẩm mè xừng mang nhãn hiệu Thiên Hương...Do đó, nhiều người không phân biệt được đâu là nhãn hiệu, đâu là tên thương mại, tên thương mại và nhãn hiệu có phải là một hay không? Chính vì vậy mà dẫn đến việc nhầm lẫn khi hiểu chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng chính là chuyển nhượng tên thương mại.

Từ khái niệm về nhãn hiệu và tên thương mại đã được đề cập ở những phần trên, chúng ta có thể khẳng định rằng nhãn hiệu khác với tên thương mại. Bởi nhãn hiệu không chỉ đơn thuần là một cái tên được gắn lên sản phẩm mà còn bao gồm dấu hiệu hoặc tổ hợp dấu hiệu có thể nhìn thấy được hoặc cảm nhận được thông qua các giác quan của con người như chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng màu sắc, âm thanh, mùi, vị nhằm để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác. Còn tên thương mại chỉ đơn thuần là tên gọi của chủ thể kinh doanh, gắn liền với chủ thể kinh doanh và được dùng để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác. Tên thương mại phải là tập hợp các chữ (kể cả chữ số) và phát âm được. Tên thương mại bao gồm hai phần: Phần mô tả và phần phân biệt. Phần mô tả là một tập hợp các từ có nghĩa mô tả tóm tắt loại hình kinh doanh (và lĩnh vực kinh doanh). Phần phân biệt là tập hợp các chữ cái (kể cả chữ số) phát âm được, có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa. Phần mô tả không có khả năng tạo nên tính phân biệt cho tên thương mại (hai doanh nghiệp có tên thương mại khác nhau có thể có phần mô tả giống nhau). Ví dụ: Với tên Công ty TNHH xây dựng Thăng Lợi. Phần mô tả là “Công ty TNHH xây dựng”, phần phân biệt là “Thăng Lợi”, phân biệt với “Hiếu Hằng” trong “Công ty TNHH xây dựng Hiếu Hằng”. Một điểm khác biệt nữa là tên thương mại thường được sử dụng lâu dài, liên tục trong suốt thời gian tồn tại chủ thể kinh doanh. Còn một số nhãn hiệu trong một số trường hợp chỉ được sử dụng cho một vài thể hệ hàng hoá, dịch vụ

nhất định, nhà sản xuất có thể thay đổi cho phù hợp thị hiếu người tiêu dùng hoặc chiến lược kinh doanh của mình.

Từ những luận cứ nêu trên có thể cho thấy hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu khác với chuyển nhượng tên thương mại ở điểm cơ bản sau:

Một là, khi giao kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thường không đòi hỏi chủ sở hữu nhãn hiệu phải chuyển giao đồng thời toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh cho bên nhận chuyển giao, tức là nhãn hiệu có thể được chuyển giao quyền sử dụng một cách độc lập, không cần phải chuyển giao cùng với các loại tài sản khác của bên chuyển giao. Còn đối với tên thương mại, chủ sở hữu tên thương mại chỉ được phép chuyển nhượng tên thương mại cho người khác với điều kiện phải chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

Hai là, việc chuyển giao quyền sử dụng đối với tên thương mại là hành vi bị cấm, tức là chủ sở hữu tên thương mại chỉ có thể chuyển nhượng (quyền sở hữu) tên thương mại chứ không được chuyển giao riêng quyền sử dụng tên thương mại cho chủ thể kinh doanh khác, trong khi đó nhãn hiệu thì có thể được chuyển giao quyền sử dụng mà không nhất thiết phải chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu.

1.1.9.3 Phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với hợp đồng nhượng quyền thương mại

Để có thể phân biệt thấu đáo giữa hai loại hợp đồng này, trước hết chúng ta cần đề cập đến phương thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy có hai phương thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phổ biến nhất đó là chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu một cách độc lập và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đi cùng với các đối tượng sở hữu công nghiệp khác. Cụ thể:

i) Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu độc lập là việc bên có quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chỉ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó cho bên nhận chuyển giao mà việc chuyển giao đó không đi kèm với việc chuyển giao các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp khác hay là hoạt động nhượng quyền thương mại giữa hai bên. Tức là, chủ sở hữu nhãn hiệu A nào đó chỉ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó cho bên nhận chuyển giao mà không có chuyển giao

quyền sử dụng nhãn hiệu đi cùng với việc chuyển giao các đối tượng sở hữu công nghiệp khác (ví như: tên thương mại, bí mật kinh doanh;...); đồng thời việc chuyển giao quyền sử dụng này cũng không là một bộ phận nằm trong một hợp đồng nhượng quyền thương mại cụ thể nào đó. Việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong trường hợp này hoàn toàn là một hợp đồng độc lập có một đối tượng hợp đồng duy nhất được chuyển giao là quyền sử dụng nhãn hiệu.

ii) Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đi cùng với các đối tượng khác: Trong thực tiễn kinh doanh, chúng ta vẫn có thể thấy quyền sử dụng nhãn hiệu đôi khi được chuyển giao cùng với việc chuyển nhượng tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, cách thức tổ chức kinh doanh,...Điều này thường xảy ra trong hợp đồng nhượng quyền thương mại giữa các bên.

Nhượng quyền thương mại được xem là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện như: việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền; Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh. Theo đó đối tượng của nhượng quyền thương mại là quyền thương mại⁴⁰. Quyền thương mại được hiểu là quyền tiến hành kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo cách thức của bên nhượng quyền quy định, cùng với đó là việc được sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh,...của bên nhượng quyền. Do đó, hợp đồng nhượng quyền thương mại thường không thuần túy là chỉ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Từ những phân tích ở trên, có thể thấy, trong hợp đồng nhượng quyền thương mại thường có sự tồn tại của việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu từ bên nhượng quyền sang bên nhận quyền. Do đó, khi đề cập đến hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, nhiều người vẫn thường nhầm lẫn chúng với

⁴⁰ Xem Điều 284 Luật Thương mại năm 2005

hợp đồng nhượng quyền thương mại. Thế nhưng, giữa hai loại hợp đồng này vẫn có điểm khác biệt, cụ thể:

Một là, nếu như hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chỉ dừng lại ở việc chuyển giao quyền sử dụng thì ở nhượng quyền thương mại quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp chỉ là một phần của việc chuyển giao, bên cạnh đó còn là sự chuyển giao về bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, cách thức tổ chức kinh doanh,... Như vậy, phạm vi đối tượng chuyển giao của hợp đồng nhượng quyền thương mại là rộng hơn rất nhiều so với hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

Hai là, nếu như trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nhãn hiệu, cái mà các bên nhận chuyển giao hướng tới là sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ, thì trong hoạt động nhượng quyền thương mại, mục tiêu mà các bên hướng tới là nắm giữ và vận hành một hệ thống kinh doanh, trong đó sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ cũng như các đối tượng khác chỉ là một bộ phận cấu thành giúp các bên đạt được mục đích của việc nhượng quyền thương mại.

Ba là, trách nhiệm của bên nhận chuyển quyền trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trên thực tế có phần lỏng lẻo do bên nhận chuyển quyền thường không chịu sự kiểm tra, giám sát, hướng dẫn trong hoạt động kinh doanh từ bên chuyển quyền vì đây không phải là nội dung điều khoản bắt buộc phải có trong hợp đồng, thì trong hợp đồng nhượng quyền thương mại bên nhận chuyển quyền phải chịu sự kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của bên nhượng quyền trong suốt quá trình tổ chức kinh doanh kể từ thời điểm nhận nhượng quyền. Thậm chí nếu như bên nhượng quyền thương mại thay đổi cách thức tổ chức kinh doanh thì bên nhận chuyển quyền thương mại cũng phải thay đổi theo.

1.2 Khái quát pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của Liên minh châu Âu và một số quốc gia⁴¹

1.2.1 Pháp luật của Liên minh châu Âu

Châu Âu được xem là cái nôi khởi phát của cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới (cụ thể xuất phát từ nước Anh, sau đó lan rộng ra châu Âu và các

⁴¹ Phần này tác giả chỉ giới thiệu khái quát sơ lược những vấn đề cơ bản nhất liên quan đến chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được đề cập trong pháp luật của Liên minh châu Âu và một số quốc gia. Những nội dung chi tiết, cốt lõi về vấn đề chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong pháp luật của một số quốc gia và Liên minh châu Âu sẽ được đề cập cụ thể trong chương 2 cùng với pháp luật Việt Nam để thể hiện tốt nhất tính đối sánh giữa các quy định, từ đó có thể gợi mở cho việc hoàn thiện pháp luật SHTT Việt Nam.

nước khác), có vai trò to lớn trong việc đặt nền móng thúc đẩy tăng năng suất lao động vượt bậc, tạo ra hàng hóa ngày càng nhiều để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Thế giới chúng kiến sự ra đời của Liên minh châu Âu hay Liên hiệp châu Âu (*European Union*), cũng được gọi là Khối Liên Âu, viết tắt là EU, là liên minh kinh tế – chính trị bao gồm 27 quốc gia thành viên thuộc châu Âu. Liên minh châu Âu được thành lập bởi Hiệp ước Maastricht vào ngày 1 tháng 11 năm 1993 dựa trên Cộng đồng châu Âu (EC) trên nền tảng chủ nghĩa toàn cầu hóa nói riêng và chủ nghĩa tư bản nói chung. Liên minh châu Âu không chỉ có những đóng góp quan trọng dưới góc độ kinh tế mà còn đóng góp cho hệ thống pháp luật thế giới những quy định hết sức quý giá, trong đó có các quy định về nhãn hiệu và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.

Vấn đề về nhãn hiệu và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được quy định chủ yếu tại Chỉ thị của Nghị viện châu Âu và Hội đồng liên minh châu Âu số 2008/95/EC về việc thống nhất quy định của quốc gia thành viên về nhãn hiệu và Quy chế của Hội đồng Liên minh châu Âu số 207/2009 về nhãn hiệu cộng đồng, bên cạnh đó, các văn bản hướng dẫn của Văn phòng hài hòa luật pháp trong thị trường nội khối của Liên minh châu Âu (The Office of Harmonization for the Internal Market – OHIM)⁴². Liên quan đến vấn đề chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, pháp luật Liên minh châu Âu có một số quy định đáng lưu ý về:

i) Quy định về nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: theo đó, hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có thể bao gồm những nội dung cơ bản sau: thời hạn chuyển quyền; dạng hợp đồng chuyển quyền; phạm vi giới hạn quyền sử dụng nhãn hiệu được chuyển quyền; phạm vi lãnh thổ mà nhãn hiệu được sử dụng; chất lượng của hàng hóa được sản xuất hoặc dịch vụ được cung cấp bởi bên nhận chuyển quyền.

ii) Quy định về đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: pháp luật Liên minh châu Âu quy định: “*Việc đăng ký li-xăng là không bắt buộc và không ảnh hưởng đến hiệu lực của li-xăng*”. Theo đó pháp luật Liên minh châu Âu không

⁴² Văn phòng hài hòa luật pháp trong thị trường nội khối của Liên minh châu Âu nay đã được đổi tên thành **EUIPO** (Cơ quan Sở hữu trí tuệ liên minh Châu Âu - European Union Intellectual Property Office)

quy định việc đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là nghĩa vụ đối với các bên, mà các bên có quyền tự định đoạt về việc có đăng ký hợp đồng này hay không, đồng thời hợp đồng này vẫn có hiệu lực đối với các bên ngay cả khi không được đăng ký. Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 23 Quy chế số 207/2009 của Hội đồng Liên minh châu Âu lại có quy định: *“Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba có liên quan nếu nó được đăng ký”*.

iii) Quy định về *“bên thứ ba có liên quan”* của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu: Theo quy định tại cuốn Sổ tay OHIM thì *“bên thứ ba có liên quan”* gồm cá nhân, tổ chức thuộc một trong hai trường hợp sau: *Một là*, là chủ thể có được các quyền từ nhãn hiệu mà trái với hợp đồng li-xăng nhãn hiệu của các chủ thể khác; *Hai là*, có hành vi đăng ký nhãn hiệu/dấu hiệu hoặc một quyền có liên quan mà xâm phạm đến hợp đồng li-xăng nhãn hiệu của chủ thể khác. Việc quy định rõ về *“bên thứ ba có liên quan”* như trên là để làm rõ hơn quy định Khoản 1 Điều 23 Quy chế số 207/2009 của Hội đồng Liên minh châu Âu khi quy định: *“Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba có liên quan nếu nó được đăng ký”*.

1.2.2 Pháp luật của Đức

Do Đức là một nước liên bang (gồm 16 bang), có Hiến pháp, Chính phủ và Tòa án độc lập ở từng bang, do đó các điều khoản của luật pháp Đức liên quan đến nhãn hiệu được bắt nguồn từ nhiều văn bản luật khác nhau và chủ yếu được điều chỉnh bởi các điều khoản của Đạo luật nhãn hiệu Đức (Markengesetz) (MarkenG)⁴³ và Quy chế của Hội đồng Liên minh châu Âu số 207/2009 về nhãn hiệu cộng đồng (CTMR)⁴⁴. Tuy nhiên, để xem xét một giao dịch về nhãn hiệu giữa các công ty có hợp pháp hay không thì cũng phải căn cứ vào quy định của Luật Thương mại Đức (Handelsgesetzbuch) (HGB) và Luật về Công ty cổ phần Đức (Aktiengesetz) (AktienG). Bên cạnh đó, hầu hết các giao dịch về nhãn hiệu cũng được điều chỉnh bởi Bộ luật Dân sự Đức (Bürgerliches Gesetzbuch) (BGB)⁴⁵ và Đạo luật Chống hạn chế cạnh tranh của Đức (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) (GWB)⁴⁶. Trong Bộ luật Dân sự Đức sửa đổi, việc chuyển

⁴³ Markengesetz, BGBI. I, 3082 (1994) [hereinafter: MarkenG]

⁴⁴ Council Regulation (EC) No. 207/2009 of 26 February 2009 on the Community Trade Mark, 2009 O.J. (L78) 1 [hereinafter: CTMR]

⁴⁵ Bürgerliches Gesetzbuch (Civil Code), 18 August 1896 [hereinafter: BGB]

⁴⁶ Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Act Against Restraints of Competition) of 26 June 2013 [hereinafter: GWB]

giao các tài sản phi vật chất trong đó có quyền sở hữu trí tuệ đã được ghi nhận để phù hợp với thực tiễn, và các hợp đồng này được áp dụng theo mục 413 (BGB). Qua nghiên cứu, chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu trong pháp luật của Đức có một số điểm đáng chú ý về:

i) Về nhãn hiệu được phép chuyển quyền sử dụng: trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, bên chuyển giao chỉ được chuyển giao quyền sử dụng đúng nhãn hiệu mà mình có quyền sở hữu cho bên nhận chuyển giao. Nếu bên chuyển giao chỉ chuyển giao quyền sử dụng một dấu hiệu chỉ có vẻ tương tự một cách ngẫu nhiên thì không được gọi là chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

ii) Về công khai hợp đồng và hình thức của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chỉ cần có sự đồng thuận của các bên là đã được xem là hợp pháp, không yêu cầu phải công khai. Tuy nhiên, vì lí do rõ ràng, minh bạch, pháp luật Đức yêu cầu các bên phải xác lập thỏa thuận dưới hình thức bằng văn bản.

iii) Về nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: tương tự như pháp luật Liên minh châu Âu, hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có thể bao gồm những nội dung cơ bản sau: thời hạn chuyển quyền; dạng hợp đồng chuyển quyền; phạm vi giới hạn quyền sử dụng nhãn hiệu được chuyển quyền; phạm vi lãnh thổ mà nhãn hiệu được sử dụng; kiểm soát chất lượng của hàng hóa được sản xuất hoặc dịch vụ được cung cấp bởi bên nhận chuyển quyền.

iv) Về phí chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu các bên phải có thỏa thuận vì phí chuyển giao. Theo đó, bên nhận chuyển quyền phải trả cho bên chuyển quyền một mức phí nhất định, phí này có thể là mức giá cố định hoặc theo tỉ lệ phần trăm dựa trên doanh thu.

v) Về khởi kiện hành vi vi phạm quyền đối với nhãn hiệu do bên thứ ba gây ra: người được nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (thậm chí là người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu độc quyền) chỉ có quyền nộp đơn kiện hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nếu được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và điều này phải được thể hiện rõ bằng một điều khoản trong hợp đồng. Khi các bên đã có điều khoản này thì chủ sở hữu nhãn hiệu không được phép cản trở bên nhận chuyển quyền thực hiện việc khởi kiện.

vi) Về đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng: Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có thể được đưa vào sổ bạ của Văn phòng nhãn hiệu cộng đồng và được trích xuất

theo yêu cầu của một trong các bên của hợp đồng li-xăng. Tuy nhiên, việc đăng kí hợp đồng li-xăng là không bắt buộc và việc đăng kí không ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng li-xăng.

1.2.3 Pháp luật của Hoa Kỳ

Mặc dù nhu cầu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là một thực tế phổ biến tại Hoa Kỳ, song mãi đến khi Đạo luật Lanham được thông qua vào năm 1946, việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu mới chính thức được chấp nhận ở Hoa Kỳ. Bởi trước đó, theo luật chung và theo quy định của Đạo luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ năm 1905 (Trademark Act of 1905) thì việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu bị cấm do lo ngại điều này sẽ vi phạm chức năng chính của nhãn hiệu, mà tại thời điểm đó nhãn hiệu chỉ được xem có một chức năng chính là chỉ ra nguồn gốc sản phẩm⁴⁷. Mục 5 và mục 45 của Đạo luật Lanham năm 1946 (được sửa đổi năm 1988) đã có quy định một số vấn đề quan trọng liên quan đến chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, cụ thể:

i) Về phân loại chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của họ cho một hoặc nhiều bên trên cơ sở độc quyền hay không độc quyền. Người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu độc quyền có thể được chuyển quyền sử dụng lại nhãn hiệu cho bên thứ ba, còn người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không độc quyền không có quyền ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng lại nhãn hiệu đó cho bên thứ ba.

ii) Về nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: tương tự như pháp luật của Đức và của Liên minh châu Âu, pháp luật Hoa Kỳ cũng quy định theo hướng mở, theo đó hợp đồng có thể có các nội dung cơ bản: quyền sử dụng nhãn hiệu của bên được cấp phép cho dù độc quyền hay không độc quyền; giá trị hợp đồng; phạm vi lãnh thổ được sử dụng nhãn hiệu; đặc tính của các hàng hóa hoặc dịch vụ được sử dụng nhãn hiệu từ việc chuyển quyền; quyền chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phụ (nếu có); các thỏa thuận khác.

⁴⁷ Irene Calboli, *The Sunset of "Quality Control" in Modern Trademark Licensing*, 57 *AM. U. L. REV.* 341, 344 (2007); Irene Calboli, *What if, After All, Trademarks were "Traded in Gross"?*, 2008 *MICH. ST. L. REV.* 345, 348 (2008)

iii) Về quyền khởi kiện đối với hành vi xâm phạm: Đạo luật Lanham quy định những người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu độc quyền được hưởng các quyền và sự bảo vệ giống như các chủ sở hữu nhãn hiệu, nên họ có quyền khởi kiện các hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Còn đối với những người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không độc quyền thì họ không thể có được những quyền năng như người chủ sở hữu nhãn hiệu, do đó họ không được khởi kiện để phản đối việc vi phạm nhãn hiệu, song họ lại có thể được khởi kiện khi “họ tin rằng họ có thể bị thiệt hại” từ hành vi vi phạm đó.

1.2.4 Pháp luật của Trung Quốc

Luật Nhãn hiệu của Trung Quốc được Quốc hội Trung Quốc thông qua lần đầu tiên vào năm 1982 và được sửa đổi bổ sung qua các năm 1993, 2001, 2013 và năm 2019. Từ đó cho thấy, Luật nhãn hiệu ở Trung Quốc đã trải qua quá trình phát triển đáng kể trong thế kỷ qua để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, của nhà sản xuất trong xã hội Trung Quốc trước xu thế toàn cầu hóa. Theo Luật Nhãn hiệu Trung Quốc, có những nội dung liên quan đến chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đáng lưu ý sau đây:

i) Về phân loại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: bao gồm hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu độc quyền (Exclusive license); hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu duy nhất (sole license); hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không độc quyền (Non - Exclusive license).

ii) Về thẩm quyền khởi kiện hành vi vi phạm nhãn hiệu: Luật Nhãn hiệu Trung Quốc quy định, người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng độc quyền có thể khởi kiện hành vi vi phạm tại Tòa án nhân dân thay cho người chuyển quyền (chủ sở hữu nhãn hiệu); người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu duy nhất cũng có thể khởi kiện hành vi vi phạm trước Tòa án nhân dân cùng với chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc có thể khởi kiện độc lập nếu chủ sở hữu nhãn hiệu không khởi kiện; người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không độc quyền chỉ được quyền khởi kiện hành vi vi phạm nếu người đó đã được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép khởi kiện.

iii) Về nghĩa vụ chịu trách nhiệm đối với chất lượng hàng hóa, dịch vụ có gắn nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: theo Luật Nhãn hiệu Trung Quốc thì *“bất kỳ người sử dụng nhãn hiệu nào cũng phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa mà nhãn hiệu đó được sử dụng”*. Nói cách khác, cả chủ sở hữu nhãn hiệu và người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải có nghĩa vụ đảm bảo chất lượng hàng hóa miễn là nhãn hiệu được sử dụng với hàng hóa đó. Bên cạnh đó, luật này cũng quy định, bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ giám sát chất lượng của hàng hóa khi bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó và bên nhận quyền sử dụng sẽ phải đảm bảo chất lượng của hàng hóa sử dụng nhãn hiệu đó.

iv) Về quyền sở hữu đối với giá trị vô hình của nhãn hiệu sau khi các bên chấm dứt hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: sau khi chấm dứt hợp đồng, quyền sở hữu nhãn hiệu đó vẫn thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu, do đó những giá trị vô hình gia tăng của nhãn hiệu cũng phải thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu.

1.3 Sự hình thành và phát triển của pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

1.3.1 Sự hình thành và phát triển của chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong pháp luật quốc tế

Với tư cách là cái nôi của các cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới, Châu Âu là nơi mà loài người được chứng kiến rõ nét nhất của sự bùng nổ về công nghiệp và khoa học kỹ thuật. Chính sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp và khoa học kỹ thuật đã khiến cho nền sản xuất hàng hóa không những ở Châu Âu mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới đạt được nhiều thành tựu vượt bậc, của cải làm ra ngày càng nhiều, các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cũng trở nên phong phú và đa dạng. Những vụ việc đạo nhái nhãn hiệu, “ăn cắp” nhãn hiệu diễn ra ngày càng tăng, làm bùng lên “chiến dịch” kiện tụng giữa bên sở hữu nhãn hiệu và một bên không sở hữu nhãn hiệu nhưng lại thèm khát nhãn hiệu của người khác đặc biệt là các nhãn hiệu có uy tín trên thị trường cứ diễn ra triền miên mà chưa có hồi kết. Đã đến lúc cần có một giải pháp để chuyển hai bên tranh chấp từ thế đối đầu sang đối thoại và cùng có lợi, đáp ứng mục đích: bên sở hữu nhãn hiệu trong khi vẫn sở hữu nhãn

hiệu nhưng lại thu được lợi ích kinh tế nhiều hơn từ nhãn hiệu, nhãn hiệu được quảng bá ra nhiều thị trường và được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn; có khả năng bảo vệ nhãn hiệu cho sản phẩm của mình tốt hơn trước các hành vi xâm phạm nhãn hiệu bởi mình sẽ có thêm “tai mắt” trong việc thu thập các thông tin liên quan đến việc xâm phạm nhãn hiệu... Bên được phép sử dụng nhãn hiệu sẽ được hưởng lợi rất lớn từ việc các sản phẩm của mình được phép gắn nhãn hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường với giá cao hơn, từ đó bên sở hữu nhãn hiệu cũng đã làm tốt vai trò giúp người khác cũng có cơ hội thành công như mình. Giải pháp đó chỉ có thể là thông qua con đường chủ sở hữu nhãn hiệu thực hiện việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho người có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu. Và trách nhiệm của các nhà nước, các nhà làm luật là phải tạo ra hành lang pháp lý đúng đắn, an toàn, soi đường dẫn lối cho giải pháp này sớm đi vào cuộc sống và phát huy tốt tác dụng của mình trên thực tế. Để đáp ứng yêu cầu bức thiết đó, Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp và Hiệp định TRIPS về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ đã được ra đời.

1.3.1.1 Công ước Paris

Mặc dù không đi thẳng vào việc khẳng định vấn đề chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu nhưng Công ước Paris cũng đã gián tiếp thừa nhận chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu mà mình đang sở hữu cho người khác. Từ đó, tạo cơ sở để Luật SHTT Việt Nam ghi nhận quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu và bổ sung thêm các quy định có liên quan để cụ thể hóa quyền này. Công ước Paris ra đời vào ngày 20.3.1883 tại Paris, được sửa đổi tại Brussels ngày 14.12.1900, tại Washington ngày 2.6.1911, tại LaHay ngày 6.11.1925, tại London ngày 2.6.1934, tại Lisbon ngày 31.10.1958 và tại Stockholm ngày 14.7.1967, và được tổng sửa đổi ngày 28.9.1979 đã trở thành văn bản pháp lý đầu tiên có hiệu lực áp dụng rộng khắp trên 162 nước thành viên của Công ước về vấn đề này. Tại Điều 6^{quater} của Công ước nêu rõ: “*Trong trường hợp luật của một nước thành viên của Liên minh, quy định rằng việc chuyển giao nhãn hiệu chỉ có hiệu lực nếu thực hiện đồng thời với việc chuyển giao cơ sở sản xuất hoặc thương mại có*

nhãn hiệu, thì điều kiện đủ để công nhận hiệu lực của việc chuyển giao đó là bộ phận của cơ sở sản xuất hoặc thương mại nằm trên lãnh thổ nước đó cũng được chuyển giao cho người nhận cùng với độc quyền sản xuất hoặc bán hàng hoá mang nhãn hiệu tại nước đó”.

1.3.1.2 Hiệp định TRIPS

Ra đời sau Công ước Paris, vào ngày 15 tháng 04 năm 1994, Hiệp định TRIPS về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ đã được ký kết, lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, các nước đã ký một hiệp định giành riêng cho vấn đề thương mại của quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, Hiệp định TRIPS đã giành riêng mục 2 gồm 07 điều để quy định vấn đề thương mại liên quan đến nhãn hiệu trong đó có việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (cấp li – xăng nhãn hiệu). Cụ thể, Điều 21 Hiệp định TRIPS quy định: *“Các thành viên có thể quy định các điều kiện cấp li-xăng (chuyển giao quyền sử dụng) và chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hoá, trong đó không được quy định việc cấp li-xăng không tự nguyện đối với nhãn hiệu hàng hoá và chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá đã đăng ký phải có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hoá có hoặc không kèm theo việc chuyển nhượng cơ sở kinh doanh có nhãn hiệu hàng hoá đó”.* Bên cạnh đó, Điều 40 Hiệp định TRIPS quy định về việc kiểm soát hoạt động chống cạnh tranh trong các li-xăng theo hợp đồng ghi nhận rằng, các quốc gia thành viên có thể cụ thể hoá trong pháp luật quốc gia các hoạt động hoặc điều kiện cấp li-xăng quyền SHTT mà trong một số trường hợp cụ thể các quy định pháp lý này có thể tạo ra việc lạm dụng quyền SHTT, gây ảnh hưởng xấu cho hoạt động cạnh tranh trên thị trường tương ứng. Mặt khác, điều luật này cũng quy định rằng, các quốc gia thành viên có thể đưa ra các biện pháp thích hợp, phù hợp với các điều khoản khác của Hiệp định để ngăn ngừa và khống chế các hoạt động có hại đó. Các biện pháp này có thể bao gồm các điều kiện buộc bên nhận li-xăng cấp li-xăng ngược lại cho bên chuyển giao li-xăng quyền li-xăng độc quyền, điều kiện nhằm ngăn cấm việc không thừa nhận hiệu lực của quyền SHTT và việc cấp li-xăng trọn gói.⁴⁸ Như vậy, cùng với Công ước Paris, Hiệp định TRIPS 1994 không những đã thừa nhận quyền được chuyển

⁴⁸ Irene Calboli (2007), *“The Sunset of “Quality Control” in Modern Trademark Licensing”*, American University Law Review, Volume 57, Issue 2.

giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho người khác của chủ sở hữu nhãn hiệu mà còn cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu được quy định các điều kiện để cấp li – xăng nhãn hiệu, thậm chí là cả quyền chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu cho người khác. Từ các quy định có tính chất pháp lý này, các quốc gia thành viên trong đó có Việt Nam đã chuyển hóa một cách cụ thể các quy định đó vào hệ thống pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ của mình mà đặc biệt là chế định về nhãn hiệu và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

1.3.1.3 Các hiệp định song phương, đa phương

Dựa trên cơ sở nền tảng của Công ước Paris và Hiệp định TRIPS, đã có không ít các hiệp định thương mại song phương và đa phương được ký kết giữa hai hay nhiều quốc gia với nhau mà Việt Nam là thành viên, trong đó đều chứa đựng nhiều quy định liên quan đến việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại, đặc biệt là về nhãn hiệu và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Có thể kể đến một số các hiệp định tiêu biểu như Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA), Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA),...

Vào năm 2000, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký Hiệp định Thương mại song phương (BTA). Hiệp định này không chỉ mở cửa cho hàng hóa Việt Nam vào Hoa Kỳ (thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới thời điểm đó), mà còn được xem như là sự khởi đầu cho cuộc cải cách sâu rộng về thể chế thương mại của Việt Nam lúc bấy giờ. Với những hiệu ứng mà BTA tạo ra cho môi trường thương mại của Việt Nam cũng như thương mại giữa Việt Nam với các đối tác, đây có thể coi là bước khởi đầu thực sự có ý nghĩa cho tiến trình Việt Nam hội nhập với kinh tế thế giới. Trong Hiệp định này, hai bên đã giành hẳn chương 2 để quy định về quyền sở hữu trí tuệ. Trong chương 2 này, quy định về nhãn hiệu hàng hóa (mà theo Hiệp định thì bao gồm cả nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận) được quy định tại Điều 6 với 14 khoản, đề cập đến các vấn đề quan trọng như định nghĩa nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, li-xăng nhãn hiệu hàng hóa,... Những quy định này bước đầu cũng đã góp phần tạo nền tảng và sức ảnh hưởng đối với việc xây dựng và ban hành Luật SHTT năm 2005.

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, sau nhiều lần đàm phán kéo dài, 02 Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký kết và chính thức có hiệu lực là Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) (gồm 11 nước thành viên trong đó có Việt Nam), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Do được đàm phán và ký kết trong giai đoạn nền kinh tế tri thức trên thế giới đang phát triển mạnh mẽ, tài sản trí tuệ đã và đang từng ngày trở thành thứ tài sản vô cùng quý giá và là đối tượng phổ biến của nhiều giao dịch thương mại. Song quyền sở hữu trí tuệ đối với loại tài sản này cũng dễ bị xâm phạm với nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó không thể thiếu nguyên nhân hàng đầu là vì lợi nhuận. Phạm vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ bó hẹp trong mỗi một quốc gia mà nó còn vượt ra khỏi biên giới quốc gia, trở thành vấn nạn của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Không chủ quan khi nói rằng nơi nào có hoạt động thương mại thì nơi đó đã, đang và sẽ xảy ra các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ý thức được vấn đề này, các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà tiêu biểu là CPTPP và EVFTA đã giành nhiều quy định để điều chỉnh về vấn đề bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quy định về nhãn hiệu và li xăng nhãn hiệu nói riêng. Trong CPTPP, Hiệp định này đã giành hẳn mục C để quy định về nhãn hiệu, bảo hộ nhãn hiệu và li xăng nhãn hiệu (từ Điều 18.18 đến Điều 18.28), mục I để quy định về vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Hiệp định này đã có những tác động không nhỏ đến việc Quốc hội Việt Nam tiến hành sửa đổi Luật SHTT vào năm 2019, trong đó đáng chú ý có quy định về việc bãi bỏ quy định hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi hợp đồng đó được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền (Cục SHTT). Còn trong EVFTA, các bên đã giành hẳn tiểu mục 2 (từ Điều 12.17 đến Điều 12.22) để quy định về nhãn hiệu, đăng ký nhãn hiệu và một phần nội dung khá khiêm tốn có liên quan đến việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Ngoài ra, Hiệp định này cũng có quy định về các biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ như biện pháp dân sự, hành chính. Trong một tương lai không xa, để tăng cường tính tương thích pháp luật của quốc gia với pháp luật quốc tế nói chung và các Hiệp định thương mại mà Việt Nam là thành viên nói riêng, khi Quốc hội Việt Nam tiếp tục sửa đổi Luật SHTT

chắc chắn không ít các quy định về quyền SHTT (mà đặc biệt là các nội dung liên quan đến nhãn hiệu, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và cơ chế thực thi quyền SHTT) trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới này sẽ được nội luật hóa nhiều hơn.

1.3.2 Sự hình thành và phát triển của chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong pháp luật Việt Nam

Sự hình thành và phát triển của chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu ở Việt Nam được chia theo từng giai đoạn, gắn liền với hoàn cảnh lịch sử đặc biệt của đất nước cũng như mức độ phát triển của quá trình lập pháp.

i) Giai đoạn trước ngày 1/1/2006 (giai đoạn trước thời điểm Bộ luật Dân sự năm 2005 có hiệu lực thi hành)⁴⁹

Tại Việt Nam, vào thế kỷ XV, dưới thời vua Lê Thánh Tông đã cho xây dựng và ban hành Bộ luật Hồng Đức. Trong bộ luật này đã có những quy định xử phạt về tội làm hàng giả, tuy chưa có những quy định trực tiếp nhưng những quy định này được xem như một cách bảo vệ gián tiếp các nhãn hiệu được công nhận trên thị trường, đây được coi là một trong những quy định đầu tiên về bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam, là tiền đề cho việc hình thành pháp luật về nhãn hiệu ở nước ta sau này⁵⁰.

Ngày 08/03/1949, với danh nghĩa là nước Việt Nam Cộng hoà, Chính phủ ngụy quyền đã tham gia ký kết hai Công ước quốc tế quan trọng có chứa đựng nội dung bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa là Công ước Paris 1883 về bảo hộ quyền SHCN và Thỏa ước Madrid 1891 về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa. Do hoàn cảnh lịch sử trong giai đoạn từ năm 1954-1975, Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành hai miền với các chế độ chính trị khác nhau, ở Miền Bắc, ngày 03/01/1958 Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 175-TTg trong đó đề cập đến việc đăng ký nhãn hiệu thương phẩm, ở Miền Nam theo luật 12/57 ngày 1/8/1957 và luật số 13/57 ngày

⁴⁹ Sở dĩ tác giả chọn mốc thời gian này là bởi Bộ luật Dân sự năm 2005 được đánh giá là một trong những bộ luật đóng vai trò hạt nhân rất quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, có tầm ảnh hưởng sâu rộng với xã hội, đồng thời bộ luật này cũng được đánh giá là có nhiều điểm tiến bộ, đánh dấu bước tiến mới của trình độ lập pháp nước ta sau 30 năm thống nhất đất nước. Mặt khác đây cũng là bộ luật ghi nhận khá nhiều nội dung liên quan đến sở hữu trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nói riêng.

⁵⁰ Đặng Thị Thu Huyền (2004), Pháp luật về nhãn hiệu hàng hóa theo quy định của Việt Nam và Cộng hòa Pháp, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học luật Hà Nội, tr51.

1/8/1957 một số đối tượng SHCN được bảo hộ như sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa, ngoài ra còn có luật số 14/59 ngày 11/6/1959 về chống sản xuất hàng giả.

Từ năm 1975 đến năm 1994: Lần đầu tiên trong lịch sử, Chính phủ nước ta đã cho ra đời Điều lệ mua bán Li-xăng ban hành kèm theo Nghị định 201/HĐBT 28/12/1988, trong đó có quy định về mua bán quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá và bí quyết kỹ thuật (dưới đây gọi tắt là mua bán li-xăng) áp dụng cho mọi cá nhân và pháp nhân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cá nhân, pháp nhân nước ngoài. Tiếp đó, Bộ Khoa học, Công nghệ và môi trường ban hành Thông tư số 163/NHTT-SHCN ngày 15/4/1994 hướng dẫn thi hành các quy định về việc phê duyệt và đăng ký hợp đồng Li-xăng.

Trong giai đoạn từ năm 1995 đến trước ngày 01/01/2006 sự phát triển của hệ thống pháp luật bảo hộ SHCN trong đó có NHHH được đánh dấu bằng việc Nhà nước ta ban hành Bộ luật Dân sự ngày 28/10/1995. Đây là đạo luật có tầm quan trọng đặc biệt trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Quyền SHTT và chuyển giao công nghệ được quy định tại Phần thứ VI và trong một số điều luật có liên quan khác của Bộ luật này.

Để thực thi các quy định đó, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã lần lượt được ban hành nhiều văn bản hướng dẫn khá cụ thể và chi tiết để điều chỉnh vấn đề này như: Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về SHCN; Thông tư số 3055/NHTT-SHCN ngày 31/12/1996 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thi hành các quy định về thủ tục xác lập quyền SHCN và một số thủ tục khác trong Nghị định 63/CP của Chính Phủ; Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/CP quy định chi tiết về SHCN. Ngoài các văn bản nêu trên còn có một số văn bản có liên quan khác như Thông tư số 23/TC/TCT ngày 9/5/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý phí và lệ phí SHCN; Quy định số 308/ĐK ngày 11/6/1997 của Cục SHCN về hình thức, nội dung và các loại đơn về SHCN.

Nhìn chung, trong giai đoạn này, hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng ở nước ta còn khá tản

man, chủ yếu nằm rải rác ở nhiều văn bản dưới luật khác nhau nên hiệu lực thực thi chưa cao. Đồng thời, kể cả khi Bộ luật Dân sự năm 1995 thì quy định về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu còn rất sơ sài, mới chỉ dừng lại ở mức độ ghi nhận chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho người khác chứ chưa có nhiều quy định về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu như pháp luật hiện hành.

ii) Giai đoạn sau ngày 1/1/2006 (giai đoạn Bộ luật Dân sự năm 2005 bắt đầu có hiệu lực)

Mặc dù chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực sở hữu trí tuệ, song qua thực tiễn thi hành, các quy định nói trên đã bộc lộ rõ nhiều bất cập, hạn chế, không theo kịp với tốc độ phát triển của nền kinh tế nói chung và sự phong phú, đa dạng của các quyền về sở hữu trí tuệ nói riêng. Điều đó đòi hỏi phải có các văn bản pháp luật mới ra đời để thay thế cho các văn bản cũ và đủ tầm để điều chỉnh các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ. Trên cơ sở các quy định mang tính nền tảng quan trọng của pháp luật quốc tế, kế thừa có chọn lọc hệ thống pháp luật SHTT Việt Nam trước ngày 1/1/2006, đồng thời tăng cường tính tương thích của pháp luật SHTT Việt Nam với pháp luật quốc tế, ngày 14/6/2005, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XI đã thông qua Bộ luật Dân sự 2005 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 thay thế cho Bộ luật Dân sự 1995 trước đó. Bộ luật Dân sự năm 2005 (sau đây gọi là Bộ luật Dân sự) đã giành trọn phần thứ 6 của mình để quy định về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, trong đó chương XXXIV quy định về quyền tác giả và quyền liên quan, chương XXXV quy định về quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Tiếp đó, vào ngày 29/11/2005, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 bắt đầu có hiệu lực vào ngày 01/7/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định một cách cụ thể, rõ ràng về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Đặc biệt luật Sở hữu trí tuệ cũng làm rõ đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp trong đó có nhãn hiệu. Dưới góc nhìn của Bộ luật Dân sự 2005 và Luật Sở hữu trí tuệ 2005, khái niệm về nhãn hiệu đã được quy định phù hợp hơn với luật pháp quốc tế, đã phân loại rõ các loại nhãn hiệu (nhãn

hiệu chứng nhận, nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu nổi tiếng và nhãn hiệu tập thể), đã có quy định về quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu một cách tương đối đầy đủ trong đó có quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, đồng thời cũng đã có các quy định về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (bao gồm cả nhãn hiệu). Đặc biệt, khác với các văn bản pháp luật trước đây hầu như chỉ chú trọng đến vấn đề nhãn hiệu hàng hóa mà “bỏ lơ” nhãn hiệu dịch vụ, thì nay nhãn hiệu được điều chỉnh trong hai văn bản luật này không chỉ được hiểu là nhãn hiệu hàng hóa mà nó còn được dùng chung cho cả nhãn hiệu dịch vụ. Sau khi hai văn bản luật quan trọng này được ban hành, một loạt các văn bản hướng dẫn thi hành cũng đã được ra đời.

Đến ngày 24/11/2015, Quốc hội đã ban hành Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017 thay thế cho Bộ luật Dân sự năm 2005. Điều đáng chú ý trong Bộ luật Dân sự năm 2015 là đã loại bỏ hoàn toàn các quy định về quyền sở hữu trí tuệ được quy định tại phần 6 chương XXXIV và chương XXXV của Bộ luật Dân sự năm 2005. Điều này có nghĩa là Bộ luật Dân sự không quy định trực tiếp các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ nữa.

Đến năm 2009, năm 2019 và năm 2022, Quốc hội đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật SHTT năm 2005, trong đó có sửa đổi quan trọng về vấn đề hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Những sự thay đổi này xuất phát từ việc Việt Nam đã và đang bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng với các nền kinh tế trên thế giới, đồng thời cũng tham gia kí kết nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với các quốc gia phát triển trên thế giới, trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đó quyền sở hữu trí tuệ nói chung cũng như quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nói riêng luôn được chú trọng thông qua việc giành khá nhiều dung lượng của hiệp định để quy định về vấn đề này.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, ở Việt Nam chỉ tồn tại một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chủ đạo điều chỉnh trực tiếp về vấn đề chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là Luật SHTT cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Điều này vừa thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta về lĩnh vực sở hữu trí tuệ khi đất nước ta đang hội nhập sâu rộng với thế giới, vừa khắc phục tình trạng

quy định về sở hữu trí tuệ nằm tản mát ở nhiều văn bản luật khác nhau gây khó khăn trong việc áp dụng trên thực tế. Ngoài ra, việc này cũng có tác dụng phòng ngừa trường hợp mâu thuẫn, chồng chéo trong quy định của các văn bản pháp luật khác nhau khi điều chỉnh về cùng một vấn đề. Ngoài Luật SHTT, hiện còn rất ít văn bản luật khác điều chỉnh một số vấn đề có liên quan đến sở hữu trí tuệ nói chung và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng, ví dụ như Luật Thương mại năm 2005 (phần quy định về nhượng quyền thương mại), Luật Doanh nghiệp năm 2020 (phần quy định về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ).

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong chương 1, tác giả đã phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về nhãn hiệu, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Việc phân tích và làm rõ được hai vấn đề này đã tạo cơ sở cho việc nghiên cứu và làm rõ các vấn đề lý luận về quyền sử dụng nhãn hiệu, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong bối cảnh Luật SHTT hiện hành chưa xây dựng được khái niệm về quyền sử dụng nhãn hiệu (mà chỉ liệt kê các hành vi sử dụng nhãn hiệu) và khái niệm về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (mới chỉ đưa ra khái niệm chung về chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp). Không những thế, tác giả đã có những đối sánh để chỉ ra điểm giống và khác nhau cơ bản giữa chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với chuyển giao các tài sản không phải là tài sản trí tuệ. Việc tác giả xây dựng được hai khái niệm về quyền sử dụng nhãn hiệu và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, đồng thời tiến hành đối sánh giữa chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với chuyển giao các tài sản không phải là tài sản trí tuệ giúp nghiên cứu sinh nắm chắc được định hướng nghiên cứu, đồng thời có tác dụng giúp mọi người hiểu đúng về quyền sử dụng nhãn hiệu và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu để từ đó có thể áp dụng đúng vào trong thực tiễn thi hành. Ngoài ra, tác giả cũng phân tích làm rõ và đưa ra nhận định việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tất yếu phải được thể hiện bằng hợp đồng và được gọi là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (hoặc hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hoặc hợp đồng li - xăng nhãn hiệu), đồng thời xây dựng được khái niệm hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong bối cảnh Luật SHTT chưa xây dựng được khái niệm này. Xuất phát từ nhận định “việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tất yếu phải được thể hiện bằng hợp đồng” mà hầu hết toàn bộ nội dung ở chương 2, chương 3 đều chủ yếu đề cập những vấn đề liên quan đến hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Bên cạnh đó, tác giả còn phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu, hợp đồng chuyển nhượng tên thương mại và hợp đồng nhượng quyền thương mại. Ngoài ra, tác giả đã tìm hiểu và phân tích khái quát lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Trong đó, tác giả cũng chỉ rõ

tầm ảnh hưởng của pháp luật quốc tế đối với việc hình thành và phát triển pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu ở Việt Nam. Đồng thời, tác giả cũng phân chia các giai đoạn hình thành và phát triển của chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong pháp luật Việt Nam để thấy được những bước phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật về SHTT nói chung và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng.

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

2.1 Thực trạng pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

2.1.1 Những quy định chung của pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

2.1.1.1 Phạm vi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Như chúng ta đã biết, khi một nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu thì nhãn hiệu đó sẽ được pháp luật bảo vệ, chủ sở hữu có quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu, cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu, ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu. Tuy nhiên, việc nhãn hiệu được bảo hộ cũng có nghĩa là chủ sở hữu nhãn hiệu đó chỉ được sử dụng nhãn hiệu thông qua các hành vi nhất định mà pháp luật cho phép. Theo quy định tại khoản 5 Điều 124 Luật SHTT thì việc sử dụng nhãn hiệu chỉ được thực hiện thông qua các hành vi sau:

i) Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh. Đây được xem là hành vi sử dụng phổ biến nhất của nhãn hiệu, đồng thời hành vi này cũng là hành vi mang tính khởi phát cho việc đưa nhãn hiệu vào trong lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán hay tàng trữ để bán, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ. Thông qua hành vi này thì chức năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của những chủ thể kinh doanh khác nhau mới được bộc lộ, đồng thời hành vi này cũng giúp cho khách hàng “định vị” được nguồn gốc sản xuất hàng hóa, dịch vụ để quyết định tiêu thụ.

ii) Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ. Khi nhãn hiệu đã được gắn lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh thì nhãn hiệu đó cùng với hàng hóa, dịch vụ có gắn nhãn hiệu được phép lưu thông, chào bán để bán trên thị trường, đồng thời cũng được phép quảng cáo để bán, tàng trữ để bán. Nhờ vào nhóm hành vi này mà nhãn hiệu mới phát huy được tác dụng của mình trong việc mang lại giá trị kinh tế cho chủ sở hữu nhãn

hiệu, đồng thời đây cũng là một trong những căn cứ để giúp người tiêu dùng phân biệt được đâu là hàng chính hãng đâu là hàng giả, đồng thời cũng giúp khẳng định hành vi kinh doanh những hàng hóa, dịch vụ được gắn nhãn hiệu đã được bảo hộ của chủ sở hữu nhãn hiệu là hợp pháp.

iii) Nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ. Như đã đề cập ở trên, nhãn hiệu có vai trò trong việc xác định nguồn gốc sản xuất hàng hóa, dịch vụ, đồng thời chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền gắn nhãn hiệu đã được bảo hộ lên hàng hóa, dịch vụ của mình và đưa chúng vào lưu thông trên thị trường để tiêu thụ. Do đó, trong vấn đề nhập khẩu hàng hóa, một trong những căn cứ để hàng hóa được nhập khẩu đó là các bên giao dịch hàng hóa đó phải chứng minh được với cơ quan có thẩm quyền nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa đó. Việc hàng hóa được gắn đầy đủ nhãn hiệu đã được bảo hộ cũng là một trong những căn cứ quan trọng để giúp chứng minh điều đó. Do đó, việc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ cũng được xem là một trong những cách tiêu thụ hợp pháp hàng hóa, dịch vụ đó.

Khi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho bên nhận chuyển giao, bên chuyển giao có quyền cho phép bên nhận chuyển giao được thực hiện một hoặc một số hoặc tất cả các hành vi trên tùy vào ý chí của mình cũng như nhu cầu của các bên. Ví dụ: bên chuyển giao có quyền chỉ cho phép bên nhận chuyển giao được gắn nhãn hiệu đã được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa và lưu thông, chào bán hàng hóa mang nhãn hiệu đã được bảo hộ đó nhưng không cho phép được quảng cáo hàng hóa mang nhãn hiệu đã được bảo hộ đó. Việc cho phép bên nhận chuyển giao được thực hiện một hoặc một số hoặc tất cả các hành vi trên đều phải được ghi nhận rõ ràng vào trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu để các bên có căn cứ thực hiện⁵¹. Nếu bên nhận chuyển giao có hành vi sử dụng nhãn hiệu vượt quá những hành vi mà bên chuyển giao cho phép thì bị xem là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu.

2.1.1.2 Những giới hạn trong chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu là một loại tài sản vô hình và được đăng ký bảo hộ. Do đó việc sử dụng loại tài sản này cũng có phần đặc biệt hơn so

⁵¹ Phạm vi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là một trong những nội dung quan trọng trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và sẽ được tác giả đề cập đến ở phần nội dung hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của luận án này.

với các loại tài sản không phải là tài sản trí tuệ khác, đó là việc sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ bị giới hạn trong phạm vi không gian, thời gian được ghi trong văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu) mà cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Cụ thể:

i) Giới hạn phạm vi về không gian: Theo quy định tại khoản 1 Điều 93 Luật SHTT thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có giá trị trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam. Do đó, khi một nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam thì văn bằng bảo hộ đó chỉ có hiệu lực trên lãnh thổ Việt Nam, mọi hành vi sử dụng nhãn hiệu đó trên lãnh thổ Việt Nam mà không xuất phát từ sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đều bị xem là bất hợp pháp. Việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ đương nhiên cũng bị lệ thuộc vào phạm vi bảo hộ được ghi trong văn bằng bảo hộ. Vì vậy, khi chủ sở hữu nhãn hiệu đã được bảo hộ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó cho bên nhận chuyển giao thì phạm vi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu không được vượt quá phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Giới hạn về phạm vi không gian này phải được các bên thể hiện rõ trong nội dung hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu để các bên có căn cứ thực hiện.

ii) Giới hạn phạm vi về thời gian: Theo quy định tại khoản 6 Điều 93 Luật SHTT thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm. Do đó, khi một nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn. Đồng thời, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể đề nghị gia hạn hiệu lực cho Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bằng việc nộp lệ phí gia hạn, có thể gia hạn được nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm. Đối với những nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ, về mặt nguyên tắc, chỉ khi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu còn có hiệu lực thì chủ sở hữu nhãn hiệu mới có căn cứ chứng minh việc mình sở hữu nhãn hiệu đó là hợp pháp, lúc đó chủ sở hữu mới có toàn quyền trong việc sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu. Do đó, việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chỉ được xem là hợp pháp khi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đang còn có hiệu lực. Từ đó có thể thấy,

thời hạn chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của một nhãn hiệu không được vượt quá thời gian bảo hộ nhãn hiệu được ghi trong văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Việc pháp luật Việt Nam đưa ra quy định về giới hạn chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu như trên cũng phù hợp với pháp luật quốc tế cũng như pháp luật của nhiều quốc gia khác như Đức, Pháp⁵², ... Những quy định về giới hạn chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu có tác dụng rất lớn trong việc xác định ranh giới giữa xâm phạm hay không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trong nhiều trường hợp; đồng thời khi những giới hạn này được thể hiện trong nội dung hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng sẽ trở thành căn cứ để các bên tuân thủ thực hiện.

2.1.1.3 Hình thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Hình thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là hình thức thể hiện bên ngoài của quan hệ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Xuất phát từ tính chất vô hình của quyền sử dụng nhãn hiệu nên việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cần thiết phải có một sự biểu đạt ra bên ngoài một cách cụ thể để giúp chúng ta nhận biết được có sự tồn tại của việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, nhãn hiệu nào được chuyển giao quyền sử dụng, phạm vi chuyển giao, giới hạn chuyển giao, ... Theo quy định tại khoản 2 Điều 141 Luật SHTT thì việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, hợp đồng này được gọi là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (hay còn gọi là hợp đồng li xăng nhãn hiệu). Đây cũng là cách biểu đạt duy nhất được pháp luật cho phép của giao dịch chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam. Việc pháp luật SHTT Việt Nam quy định hình thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là hợp đồng bằng văn bản cũng phù hợp với pháp luật của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới như Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Đức, Pháp⁵³... Dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, toàn bộ nội dung của hợp đồng được thể hiện một cách đầy đủ, rõ ràng, minh bạch nhất, tránh được sự mập mờ gây ra những hiểu

⁵² Irene Calboli và Jacques De Werra (2016), “*The Law and Practice of Trademark Transactions: A global and local outlook*”, Nhà xuất bản Edward Elgar Publishing, tr400 và tr416

⁵³ Irene Calboli và Jacques De Werra (2016), “*The Law and Practice of Trademark Transactions: A global and local outlook*”, Nhà xuất bản Edward Elgar Publishing, tr395 và tr420

nhằm làm phát sinh mâu thuẫn trong quá trình thực hiện hợp đồng giữa các bên; đồng thời đây cũng là bằng chứng tốt nhất để phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các bên (nếu có), trong việc xử lý vi phạm đối với nhãn hiệu (nếu có), mặt khác cũng là bằng chứng quan trọng để các bên căn cứ vào đó để thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ đã được thỏa thuận.

2.1.2 Thực trạng pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

2.1.2.1 Đối tượng của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Theo quy định tại Điều 142 Luật SHTT, khác với chỉ dẫn địa lý và tên thương mại không thể trở thành đối tượng của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, thì các quyền sử dụng đối với nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh đều có thể là đối tượng của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng. Như vậy, đối tượng của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó chính là quyền sử dụng đối với nhãn hiệu. Theo đó, bên chuyển giao cho phép bên nhận chuyển giao có thể gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ; nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ. Bên chuyển giao cũng có thể không chuyển giao toàn bộ nội dung của quyền sử dụng nhãn hiệu.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, đối với nhãn hiệu tập thể thì quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không thể chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó⁵⁴. Điều này có nghĩa rằng quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể vẫn được phép chuyển giao nhưng chỉ được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó. Ví dụ: Hội làm vườn huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) chỉ được phép chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “THANH LONG Chợ Gạo DRAGON FRUIT” của mình (được Cục

⁵⁴ Xem khoản 2 Điều 142 Luật SHTT

SHTT cấp văn bằng bảo hộ ngày 02/10/2006, số bằng: 4-0075670)⁵⁵ cho các thành viên của Hội làm vườn huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) chứ không được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể này cho tổ chức, cá nhân khác không phải là thành viên của Hội.

Ngoài ra, do Luật SHTT không có quy định cấm hoặc hạn chế nên trong một hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, bên có quyền chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có thể chuyển quyền sử dụng của một nhãn hiệu hoặc quyền sử dụng của nhiều nhãn hiệu cho bên nhận quyền. Trong trường hợp các bên lựa chọn phương án chuyển quyền sử dụng của nhiều nhãn hiệu trong cùng một hợp đồng sử dụng nhãn hiệu thì các bên cần phải lưu ý một số vấn đề sau:

i) Thời hạn có hiệu lực của văn bằng bảo hộ của từng nhãn hiệu được chuyển giao quyền sử dụng: Như chúng ta đã biết, đối với nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ, bên chuyển quyền chỉ được phép chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đó trong thời gian văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu đó còn có hiệu lực, trong khi đó thời hạn có hiệu lực của văn bằng bảo hộ của từng nhãn hiệu không phải lúc nào cũng giống nhau (vì phụ thuộc vào thời điểm được cấp mới hoặc cấp lại văn bằng bảo hộ). Do đó, khi trong cùng một hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nhiều nhãn hiệu được chuyển giao quyền sử dụng cùng lúc thì các bên phải ghi rõ thời hạn bên nhận chuyển quyền được quyền sử dụng nhãn hiệu cho từng nhãn hiệu, đồng thời lưu ý thời hạn bên nhận chuyển quyền được quyền sử dụng nhãn hiệu nào phải thuộc thời hạn có hiệu lực của Văn bằng bảo hộ của nhãn hiệu đó, hoặc nếu đây là hợp đồng chuyển quyền sử dụng thứ cấp thì thời hạn này phải nằm trong thời hạn hợp đồng chuyển quyền sử dụng độc quyền trên thứ cấp của nhãn hiệu đó.

ii) Nhãn hiệu được chuyển giao quyền sử dụng là nhãn hiệu liên kết: Theo quy định tại Khoản 19 Điều 4 Luật SHTT thì *“nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau”*. Ở Việt Nam hiện nay, rất nhiều tổ chức kinh tế đang sở hữu không ít nhãn hiệu liên kết. Do Luật

⁵⁵ <https://www.ipvietnam.gov.vn/danh-sach-cac-on-ang-ky-nhan-hieu-tap-the-a-cong-bo1> truy cập ngày 5/6/2021.

SHTT không có quy định liệu khi chuyển quyền sử dụng một nhãn hiệu thuộc nhóm nhãn hiệu liên kết của cùng một chủ sở hữu thì quyền sử dụng của các nhãn hiệu khác thuộc nhóm nhãn hiệu liên kết đó có đương nhiên bị chuyển quyền sử dụng cho bên nhận chuyển quyền hay không, nên khi chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu liên kết, để tránh trường hợp nhầm lẫn trong quá trình chuyển quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu liên kết trong quá trình thực hiện hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, các bên phải lưu ý ghi rõ quyền sử dụng của nhãn hiệu nào trong số các nhãn hiệu liên kết của chủ sở hữu được chuyển quyền sử dụng theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được ký giữa các bên. Ví dụ: tập đoàn Vingroup đang là chủ sở hữu của các nhãn hiệu liên kết như VINCOM, VINMEC, VINFAST, VINHOME, VINSCHOOL, VINMART,... Tính liên kết ở đây được thể hiện ở chỗ các nhãn hiệu này có dấu hiệu tương tự nhau, đều bắt đầu bằng chữ "Vin". Ngày 3/12/2019, Tập đoàn VinGroup và Tập đoàn Masan tiến hành thỏa thuận về việc hoán đổi cổ phần Công ty VinCommerce và Công ty VinEco. Vậy nên, sau khi hoàn tất thương vụ này, chuỗi siêu thị mini VinMart và VinMart+ vốn do Công ty VinCommerce thuộc tập đoàn Vingroup sở hữu thì nay đã thuộc quyền sở hữu và chi phối của Tập đoàn Masan. Theo thỏa thuận này, trong thời gian từ khi ký hợp đồng chuyển giao đến hết năm 2021, Tập đoàn Masan vẫn được sử dụng nhãn hiệu VinMart & VinMart+ cho hệ thống siêu thị mini nhận từ Tập đoàn Vingroup⁵⁶. Như vậy, trong thương vụ này, dù VinMart và VinMart+ là nhãn hiệu thuộc nhóm nhãn hiệu liên kết của Tập đoàn Vingroup, song khi chuyển quyền sử dụng những nhãn hiệu đó có thời hạn cho Tập đoàn Masan thì không chuyển giao kèm theo các nhãn hiệu khác thuộc nhóm nhãn hiệu liên kết của Tập đoàn Vingroup như VINHOME, VINMEC, VINSCHOOL,... Từ đây có thể thấy, mỗi nhãn hiệu trong nhóm nhãn hiệu liên kết của cùng một chủ sở hữu có tính độc lập với các nhãn hiệu khác trong nhóm nhãn hiệu liên kết khi chuyển quyền sử dụng. Do đó, khi chuyển quyền sử dụng một nhãn hiệu trong nhóm nhãn hiệu liên kết của cùng một chủ sở hữu cho bên nhận chuyển quyền thì quyền sử dụng của các

⁵⁶ Việt Đức, Masan sẽ thay tên thương hiệu Vinmart

<https://khoa hocdoisong.vn/masan-se-thay-ten-thuong-hieu-vinmart-166104.html> , truy cập ngày 7/5/2021.

nhãn hiệu khác thuộc nhóm nhãn hiệu liên kết đó không đương nhiên bị chuyển quyền sử dụng cho bên nhận chuyển quyền.

Từ những phân tích ở trên, thiết nghĩ, Luật SHTT Việt Nam cần phải có quy định khẳng định việc cho phép chuyển giao quyền sử dụng của nhiều nhãn hiệu trong cùng một hợp đồng li – xăng nhãn hiệu để tăng tính minh thị của luật, giúp các bên đặc biệt là những ai chưa am hiểu Luật SHTT có nhu cầu giao kết loại hợp đồng này mạnh dạn giao kết hợp đồng, tránh tình trạng phải kí nhiều hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các nhãn hiệu khác nhau với cùng một bên.

Ngoài ra, nếu như trên thực tế, bên có thẩm quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chỉ chuyển giao cho bên nhận chuyển giao một dấu hiệu chỉ có vẻ giống hệt hoặc tương tự một cách ngẫu nhiên với nhãn hiệu mà mình có quyền thì hợp đồng đó có được xem là hợp đồng li – xăng nhãn hiệu hay không? Về vấn đề này, Luật SHTT chưa có quy định. Song, vấn đề này đã pháp luật của Đức quy định khá rõ. Theo quy định tại mục 305 và các mục tiếp theo của Bộ luật Dân sự Đức, thuật ngữ “li - xăng” chỉ được áp dụng cho việc “li - xăng nhãn hiệu đầy đủ”, nghĩa là người được phép chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của mình phải chuyển giao quyền sử dụng đúng nhãn hiệu mà mình sở hữu cho người nhận chuyển quyền. Nếu bên chuyển quyền đã đồng ý với người nhận chuyển quyền chỉ sử dụng một dấu hiệu chỉ có vẻ giống hệt hoặc tương tự một cách ngẫu nhiên thì không được gọi là “li - xăng”⁵⁷.

Một vấn đề khác có liên quan là việc chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu chứng nhận. Theo quy định của Luật SHTT, nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Theo đó, đặc trưng của nhãn hiệu chứng nhận là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân

⁵⁷ Irene Calboli và Jacques De Werra (2016), “*The Law and Practice of Trademark Transactions: A global and local outlook*”, Nhà xuất bản Edward Elgar Publishing, tr 394.

đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu. Từ đặc trưng này, có ý kiến cho rằng mục đích của chủ sở hữu khi bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận chính là cho phép người khác “sử dụng” nhãn hiệu đó trên hàng hoá, dịch vụ của họ, do đó, việc li-xăng nhãn hiệu chứng nhận sẽ không diễn ra trên thực tế, từ đó cần phải sửa đổi quy định của pháp luật về đối tượng của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu bằng cách loại trừ “nhãn hiệu chứng nhận” ra khỏi đối tượng có thể được li-xăng⁵⁸. Tuy nhiên, theo quan điểm của tác giả, ý kiến trên là chưa thuyết phục, bởi vì chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận có quyền chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của mình cho người khác sử dụng, nếu không có sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận thì người khác không có quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đó, chỉ có điều việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải đảm bảo một số điều kiện nhất định như: i) các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ muốn được mang nhãn hiệu chứng nhận phải phù hợp với điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; ii) Người được cấp phép sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có nghĩa vụ đảm bảo duy trì các đặc tính của hàng hoá, dịch vụ được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trong suốt quá trình sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; iii) chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận có quyền kiểm soát việc tuân thủ quy chế sử dụng nhãn hiệu, thu phí quản lý nhãn hiệu, đình chỉ quyền sử dụng nhãn hiệu của người không đáp ứng điều kiện theo quy định của quy chế sử dụng nhãn hiệu.

2.1.2.2 Chủ thể trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật SHTT thì “*chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình*”. Bên cạnh đó, Khoản 3 Điều 143 Luật SHTT cũng quy

⁵⁸ Hoàng Lan Phương (2019), “*Pháp luật về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: những bất cập cần khắc phục*”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 61 (10), tháng 10/2019, tr31.

định “*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*”. Ngoài ra, như đã trình bày ở mục 1.1.6 tại chương 1 của luận án, thì “*hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là sự thỏa thuận giữa bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu*”. Từ hai quy định nói trên, chúng ta có thể nhận thấy, chủ thể trong quan hệ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu bao gồm các chủ thể sau:

i) Bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu: Theo tinh thần của Luật SHTT thì bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu có thể là chủ sở hữu nhãn hiệu (đây là chủ thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu) hoặc chủ sở hữu đối với nhãn hiệu nổi tiếng) hoặc tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu từ chủ sở hữu nhãn hiệu để chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu bằng một hợp đồng sử dụng nhãn hiệu thứ cấp cho một tổ chức, cá nhân khác. Về vấn đề này, tại mục 5 Đạo luật Lanham năm 1946 của Hoa Kỳ quy định: “*Ở đây, một nhãn hiệu đã đăng ký hoặc một nhãn hiệu muốn được đăng ký được hoặc có thể được sử dụng hợp pháp bởi các công ty liên quan, việc sử dụng đó sẽ mang lại lợi ích cho người đăng ký hoặc người nộp đơn đăng ký và việc sử dụng đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của nhãn hiệu đó hoặc đăng ký của nó, miễn là nhãn hiệu đó không được sử dụng theo cách để lừa dối công chúng*”⁵⁹. Như vậy, theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, không chỉ có người đã đăng ký nhãn hiệu mà người đang nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cũng có quyền chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho các công ty liên quan (công ty liên quan ở đây là bất kỳ công ty nào mà việc sử dụng nhãn hiệu bị chủ sở hữu nhãn hiệu kiểm soát về bản chất và chất lượng của hàng hóa, dịch vụ mà hàng hóa, dịch vụ đó có sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu). Đồng thời, có thể thấy, việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu ở Hoa Kỳ chỉ được xem là hợp pháp khi nó đảm

⁵⁹ Lanham Act , section 5, 15 U.S.C

bảo sự cạnh tranh lành mạnh và không xâm phạm đến quyền lợi của người tiêu dùng⁶⁰.

ii) Bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu: là bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng sử dụng nhãn hiệu độc quyền, hợp đồng sử dụng nhãn hiệu không độc quyền hoặc hợp đồng sử dụng nhãn hiệu thứ cấp;...

Với quy định như vậy, có thể nhận thấy, Luật SHTT cơ bản đã có những quy định khá tương thích với pháp luật quốc tế cũng như pháp luật của một số quốc gia khác. Cũng phải nói thêm rằng, giống như hầu hết các hợp đồng dân sự và thương mại khác, chủ thể có quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu không phải lúc nào cũng trực tiếp kí kết hợp đồng chuyển giao mà họ cũng có thể ủy quyền cho một bên khác để thay mình ký kết hợp đồng bởi xét về cơ sở thực tiễn thì không phải lúc nào chủ sở hữu cũng có thể tự mình thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng, do đó họ có nhu cầu thực sự để ủy quyền cho một người khác thay mình thực hiện công việc đó. Song, cần phải lưu ý rằng, chủ thể nhận ủy quyền để đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu không phải là một bên trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Chủ thể nhận ủy quyền để đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có thể là cá nhân, tổ chức đáp ứng đầy đủ các điều kiện về mặt chủ thể mà pháp luật quy định. Cụ thể:

i) Đối với cá nhân nhận ủy quyền thì cá nhân này có thể là cá nhân thông thường không có đăng ký kinh doanh nhưng phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự.⁶¹ Bên cạnh đó, cá nhân này cũng có thể là cá nhân có đăng ký kinh doanh (dưới hình thức Hộ kinh doanh). Trong việc lựa chọn giữa cá nhân không có đăng ký kinh doanh và cá nhân có đăng ký kinh doanh trong việc nhận sự ủy quyền đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, theo tác

⁶⁰ Mặc dù nhu cầu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là một thực tế phổ biến tại Hoa Kỳ, song mãi đến khi Đạo luật Lanham được thông qua vào năm 1946, việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu mới chính thức được chấp nhận ở Hoa Kỳ. Bởi trước đó, theo luật chung và theo quy định của Đạo luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ năm 1905 (Trademark Act of 1905) thì việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu bị cấm do lo ngại điều này sẽ vi phạm chức năng chính của nhãn hiệu, mà tại thời điểm đó nhãn hiệu chỉ được xem có một chức năng chính là chỉ ra nguồn gốc sản phẩm. Mục 5 và mục 45 của Đạo luật Lanham năm 1946 (được sửa đổi năm 1988) đã có quy định một số vấn đề quan trọng liên quan đến chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

⁶¹ Theo Điều 16 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.

Theo Điều 19 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự.

giả, cá nhân có đăng ký kinh doanh là sự lựa chọn phù hợp hơn để ủy quyền, bởi vì: *Một là*, quyền sử dụng nhãn hiệu thường gắn với hoạt động thương mại do đó nên chọn một người có những am hiểu nhất định về hoạt động thương mại cả về “lý thuyết” lẫn kinh nghiệm thực tiễn để ủy quyền thì khả năng đàm phán và ký kết hợp đồng sẽ có kết quả khả quan hơn; *Hai là*, chủ sở hữu nhãn hiệu thường là thương nhân, do đó nên chọn một cá nhân có đăng ký kinh doanh (là thương nhân) để ủy quyền thì sẽ phù hợp với chế định đại diện cho thương nhân được quy định tại mục 1 chương V của Luật Thương mại năm 2005, từ đó các bên có thêm một hành lang pháp lý an toàn và rõ ràng hơn để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong quan hệ đại diện.

ii) Đối với tổ chức nhận ủy quyền: theo quan điểm của tác giả, pháp luật hiện hành không có quy định về việc tổ chức nào có năng lực nhận ủy quyền để tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng thay cho chủ sở hữu nhãn hiệu nên xét dưới góc độ lý thuyết thì chỉ cần tổ chức nào được thành lập hợp pháp đều có thể nhận và thực hiện được công việc ủy quyền này. Song, khi xét về góc độ thực tiễn lẫn góc độ pháp luật, thiết nghĩ tổ chức là thương nhân (tổ chức kinh tế) mới là sự lựa chọn khôn ngoan, đúng đắn để chủ sở hữu nhãn hiệu có thể ủy quyền. Xét dưới góc độ thực tiễn, vì quyền sử dụng nhãn hiệu thường gắn với hoạt động thương mại nên cũng cần một thương nhân⁶² là tổ chức kinh tế với những kinh nghiệm trong hoạt động thương mại để tham gia đàm phán và ký kết hợp đồng. Mặt khác, hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đa số thường được giao kết với tư cách là hợp đồng kinh doanh, thương mại hơn là hợp đồng dân sự bởi chủ sở hữu nhãn hiệu đại đa số là thương nhân, do đó nên lựa chọn tổ chức là thương nhân để ủy quyền nhằm tạo sự đối xứng, hòa hợp trong việc đàm phán ủy quyền cũng như thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên. Xét dưới góc độ pháp luật dân sự, một trong những điều kiện để giao dịch có hiệu lực pháp luật là chủ thể tham gia giao dịch phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự đã được

⁶² Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại năm 2005, Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.

xác lập⁶³ và điều kiện này cũng được áp dụng chung cho hợp đồng kinh doanh, thương mại. Vậy “*chủ thể tham gia giao dịch phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự đã được xác lập*” xét dưới góc độ kinh doanh, thương mại thì phải được hiểu như thế nào? Nếu xét dưới góc độ kinh doanh, thương mại, do hiện nay pháp luật chưa quy định rõ, song theo tác giả điều này phải được hiểu rằng chủ thể đó phải là một tổ chức kinh tế và tổ chức kinh tế đó phải được thành lập hợp pháp (có đăng kí kinh doanh), đồng thời phải có ngành nghề đăng ký kinh doanh hoặc các điều kiện kinh doanh khác phù hợp với công việc được ủy quyền. Một tổ chức là cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện,.. và các tổ chức khác không phải là tổ chức kinh tế thì không đảm bảo được điều kiện này. Do đó, tổ chức nhận ủy quyền ở đây cần được hiểu là tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp (thương nhân) và có đầy đủ năng lực hành vi thương mại để xác lập và thực hiện hợp đồng với chủ sở hữu nhãn hiệu.

Thứ hai, về bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu: Theo tinh thần quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật SHTT thì bên nhận chuyển giao là tổ chức, cá nhân nhưng Luật SHTT lại không có quy định hướng dẫn làm rõ tổ chức, cá nhân này là ai nên có thể gây ra sự bất tiện, lung tung trong quá trình áp dụng. Vì vậy, việc thống nhất cách hiểu về bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cần phải được xem xét nghiêm túc. Qua quá trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy vì Luật SHTT không có quy định để xác định rõ về chủ thể nhận chuyển giao quyền nên chúng ta cũng có thể hiểu đó có thể là tổ chức, cá nhân bất kỳ, song dựa trên cơ sở pháp luật và cơ sở thực tiễn thì chúng ta nên hiểu tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là tổ chức kinh tế và cá nhân có đăng ký kinh doanh (gọi chung là thương nhân) hoặc cá nhân có thực hiện hành vi kinh doanh nhưng không phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật⁶⁴. Bởi lẽ, xét dưới góc độ pháp luật, nếu một tổ chức, cá nhân không phải là thương nhân hoặc cá nhân có thực hiện hành vi kinh doanh nhưng không phải đăng ký theo quy định của pháp luật thì khó

⁶³ Xem Điểm a Khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015

⁶⁴ Theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp thì: Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện

có khả năng để duy trì việc sử dụng nhãn hiệu liên tục trên thực tế, mà nếu không duy trì được việc sử dụng nhãn hiệu này thì rất có khả năng sẽ bị chấm dứt hiệu lực đối với Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 Luật SHTT⁶⁵. Còn xét dưới góc độ thực tiễn thì hầu như tất cả các tổ chức, cá nhân mà không phải là thương nhân hoặc cá nhân có thực hiện hành vi kinh doanh nhưng không phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật thì họ không có nhu cầu để nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

Về việc quy định chủ thể nào có quyền chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng thứ cấp, theo tác giả, đây là một vấn đề chưa được quy định hợp lý trong Luật SHTT Việt Nam. Bởi khoản 3 Điều 143 Luật SHTT chỉ quy định “*bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là người được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó theo một hợp đồng khác*”, còn khoản 3 Điều 142 Luật SHTT thì quy định “*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*”. Nếu căn cứ vào hai quy định này chúng ta có thể hiểu là cả bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng độc quyền và bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng không độc quyền đều có quyền chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho bên thứ ba theo hợp đồng thứ cấp. Có quan điểm cho rằng, điều này thể hiện sự cởi mở, tôn trọng quyền tự do giao kết hợp đồng, tự do thỏa thuận của các bên của Luật SHTT Việt Nam khi cùng lúc cho cả hai chủ thể nêu trên cùng có quyền thực hiện chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng thứ cấp nếu được bên chuyển quyền cho phép. Tuy nhiên, nếu đứng dưới góc độ của bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng độc quyền, theo quan điểm của tác giả, quy định này có điểm bất hợp lý. Bởi lẽ, thông thường, bên nhận chuyển quyền theo hợp đồng độc quyền phải trả mức phí chuyển quyền cao hơn so với chủ thể nhận chuyển quyền từ hợp đồng không độc quyền bởi bên chủ sở hữu sẽ thu được phí chuyển quyền từ nhiều chủ thể nhận hợp đồng không độc quyền thay vì chỉ nhận được một nguồn phí chuyển quyền duy nhất từ

⁶⁵ Theo quy định tại Khoản 1 Điều 95 Luật SHTT thì Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

“*d) Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;*”

bên nhận quyền theo hợp đồng độc quyền. Và lẽ đương nhiên, khi nghĩa vụ (chịu mức phí chuyển quyền) của bên nhận chuyển quyền theo hợp đồng độc quyền nhiều hơn thì quyền lợi cũng phải được nâng lên tương xứng. Về vấn đề này, theo quy định của pháp luật về nhãn hiệu của Hoa Kỳ thì người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu độc quyền có thể được chuyển quyền sử dụng lại nhãn hiệu cho bên thứ ba, còn người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không độc quyền không có quyền ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng lại nhãn hiệu đó cho bên thứ ba⁶⁶. Do đó, theo tác giả, quyền chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng thứ cấp nên được trao cho bên nhận chuyển quyền sử dụng từ hợp đồng độc quyền.

2.1.2.3 Hình thức của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Theo tinh thần quy định tại Khoản 2 Điều 141 Luật SHTT thì việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. Quy định này khá tương thích với quy định trong pháp luật của Đức. Theo pháp luật của Đức, việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chỉ cần có sự đồng thuận của các bên là đã được coi là hợp pháp, không yêu cầu phải công khai hợp đồng. Tuy nhiên, vì lý do làm bằng chứng, pháp luật của Đức khuyến khích các bên nên thiết lập hợp đồng dưới hình thức bằng văn bản⁶⁷. Còn theo pháp luật của Hoa Kỳ thì hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có thể được viết bằng văn bản hoặc bằng miệng mặc dù trên thực tế hợp đồng bằng văn bản có lợi thế hơn trong việc cho phép Tòa án có thể giải thích chính xác ngôn ngữ được dùng trong hợp đồng khi có tranh chấp. Hợp đồng này không bắt buộc phải được ghi lại bởi USPTO, nhưng nên ghi lại bởi USPTO vì đó là phương thức hay nhất để tạo hồ sơ công khai về hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu⁶⁸.

Liên quan đến hình thức của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, chúng ta cũng cần lưu ý rằng, hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nếu được các bên kí kết dưới hình thức hợp đồng điện tử thì vẫn được xem là có giá trị như

⁶⁶ Irene Calboli và Jacques De Werra (2016), “*The Law and Practice of Trademark Transactions: A global and local outlook*”, Nhà xuất bản Edward Elgar Publishing, tr451.

⁶⁷ Xem AXEL NORDEMANN, JAN BERND NORDEMANN & ANKE NORDEMANN-SCHIFFEL, WETTBEWERBSRECHT-MARKENRECHT, mn.1178 (11th ed.2012)

⁶⁸ Xem The Trademark Manual of Examination Procedure (TMEP) of the United States Patent and Trademark Office , at section 503.02

hợp đồng được kí bằng văn bản. Bởi lẽ, xét dưới góc độ pháp luật của Việt Nam, điều này đã được ghi nhận rõ ràng trong Luật GDĐT năm 2005 và nhiều văn bản pháp luật quan trọng khác. Cụ thể, Điều 33 Luật GDĐT năm 2005 đã quy định *“Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu”*, Điều 12 của Luật GDĐT năm 2005 cũng quy định rất rõ về nội dung này: *“Trường hợp pháp luật yêu cầu thông tin phải được thể hiện bằng văn bản thì thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng yêu cầu này nếu thông tin chứa trong thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết”*. Đồng thời, Điều 34 Luật GDĐT năm 2005 cũng có quy định thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử: *“giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu”*. Bên cạnh đó, tại Khoản 15 Điều 3 Luật TM năm 2005 quy định *“Các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật”*. Không những vậy, Khoản 1 Điều 119 BLDS năm 2015 cũng có quy định *“Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản”*. Đây được xem là những quy định tiên bộ, bắt kịp xu hướng điện tử hóa các hợp đồng. Do đó, khi một hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được xác định là hợp đồng dân sự hay hợp đồng kinh doanh, thương mại đi chăng nữa thì chúng ta cũng có cơ sở pháp lý để thiết lập dưới hình thức hợp đồng điện tử. Còn xét dưới góc độ nhu cầu của thực tiễn, hiện nay Việt Nam đã và đang sống trong thời đại công nghệ 4.0 (và trong tương lai gần sẽ là 5.0), việc áp dụng những thành tựu tiên bộ của khoa học công nghệ vào việc xác lập hợp đồng là rất cần thiết, biểu hiện của vấn đề này chính là việc ký kết hợp đồng điện tử. Việc sử dụng hợp đồng điện tử có thể đáp ứng được những mong muốn của các bên giao kết như chi phí rẻ, tốc độ truyền tải thông tin nhanh chóng, không phụ thuộc vào khoảng cách địa lý và biên giới quốc gia. Mặt khác, nếu như có dịch bệnh nguy hiểm bùng phát ở nhiều quốc gia (như đại dịch Covid 19) khiến nhiều quốc gia phải thực hiện các biện pháp cách ly xã hội, hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người thì việc giao kết hợp đồng điện tử lại càng cho thấy đây là giải pháp phù hợp, căn cơ, hạn chế bế tắc trong việc

đàm phán và ký kết hợp đồng. Bên cạnh đó, pháp luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hiện không có quy định bắt buộc hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải được công chứng, chứng thực hoặc đăng ký, do đó khi hợp đồng này được xác lập dưới hình thức hợp đồng điện tử cũng không vướng phải những vướng mắc trong quy định về công chứng, chứng thực hoặc đăng ký hợp đồng gây ra.

Theo quy định tại Điều 143 Luật SHTT thì có ba dạng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, là hợp đồng độc quyền, hợp đồng không độc quyền và hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thứ cấp. Theo đó, hợp đồng độc quyền là hợp đồng mà trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng nhãn hiệu, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng nhãn hiệu với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng nhãn hiệu đó nếu được phép của bên được chuyển quyền; 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 nhãn hiệu, quyền ký kết hợp đồng sử dụng nhãn hiệu không độc quyền với người khác; hợp đồng sử dụng nhãn hiệu thứ cấp là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó theo một hợp đồng khác.

Từ quy định nêu trên có thể thấy, trong hợp đồng độc quyền, chủ sở hữu nhãn hiệu (bên chuyển quyền) không được sử dụng nhãn hiệu của mình trong suốt quãng thời gian hợp đồng độc quyền có hiệu lực. Nếu xét về góc độ tự do thỏa thuận và tôn trọng quyền tự định đoạt của các bên trong giao kết hợp đồng thì quy định này là phù hợp. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu như trong trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu có nguyện vọng vừa muốn kí hợp đồng độc quyền, nhưng đồng thời cũng muốn được sử dụng nhãn hiệu trong quãng thời gian hợp đồng độc quyền có hiệu lực để thu được thêm lợi ích kinh tế thì không được phép, bởi Điều 143 Luật SHTT chỉ quy định ba dạng hợp đồng nêu trên bằng một câu mang tính đóng khung “*Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp gồm các dạng sau đây:..*”, thuật ngữ “*gồm các dạng sau đây*” vô tình đã không cho phép các bên được sáng tạo ra và áp dụng thêm một dạng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nào khác. Trong khi đó, nhu cầu của các bên trong chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu khá

đa dạng và có tính linh hoạt để phù hợp với từng thời điểm, từng điều kiện hoàn cảnh, nhưng với quy định nói trên đã không cho bên chuyển quyền có cơ hội được hiện thực hóa nhu cầu của mình. Khi tham khảo pháp luật Trung Quốc⁶⁹, tác giả nhận thấy pháp luật SHTT nước này có ghi nhận một dạng hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu rất đáng để cho chúng ta tham khảo nhằm hoàn thiện hơn nữa pháp luật về SHTT đó là hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu duy nhất (sole license). Cụ thể, hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu duy nhất (sole license) là hợp đồng mà theo đó chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu duy nhất và độc quyền cho bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đó trong một thời hạn theo thỏa thuận, trong một lãnh thổ xác định và theo một cách thức thỏa thuận; tuy nhiên chủ sở hữu nhãn hiệu có thể tiếp tục sử dụng nhãn hiệu đó nhưng không được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đó cho một bên khác sử dụng. Như vậy, ở dạng hợp đồng này, chủ sở hữu nhãn hiệu vừa có thể chuyển giao quyền sử dụng độc quyền cho người khác, đồng thời cũng vừa được sử dụng nhãn hiệu của chính mình, giúp chủ sở hữu nhãn hiệu có thể khai thác được nhiều hơn giá trị kinh tế của nhãn hiệu.

2.1.2.4 Nội dung của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT, hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải có các nội dung chính sau: Các bên ký kết hợp đồng; căn cứ chuyển quyền sử dụng; dạng hợp đồng (dạng chuyển quyền sử dụng); phạm vi chuyển quyền sử dụng; thời hạn chuyển quyền sử dụng; giá chuyển quyền sử dụng và phương thức thanh toán; quyền và nghĩa vụ của mỗi bên; chữ ký của người đại diện cho các bên

Như vậy, Luật SHTT mới chỉ liệt kê các điều khoản mà một hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải có chứ Luật SHTT cùng các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định hướng dẫn để giúp các bên hiểu về nội dung phải có trong hợp đồng, khiến không ít chủ thể bị lung túng trong giao kết.

⁶⁹ Xem Interpretation by the Supreme People's Court of Several Issues Relating to Application of Law to Trial of Case of Civil Dispute Over Trademark (promulgated by Adjudication Comm. of the Supreme People's Court, 12 October 2002, effective 16 October 2002) 32 SUP. PEOPLE'S CT. GAZ, art. 3 (China)

Căn cứ vào những vấn đề lí luận về hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đã được phân tích ở chương 1 của luận án, tác giả nhận thấy có thể hiểu về những điều khoản phải có trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu như sau:

i) Điều khoản về các bên ký kết hợp đồng phải nêu rõ tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền, tên và chức vụ của người đại diện cho mỗi bên (nếu có).

ii) Điều khoản về căn cứ chuyển quyền sử dụng phải khẳng định tư cách chuyển quyền sử dụng của bên chuyển quyền, bao gồm: Tên, số, ngày cấp và thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của bên giao; hoặc tên, ngày ký, số đăng ký (nếu có) và thời hạn hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng cấp trên - quyền sử dụng được cấp cho bên chuyển quyền và bên chuyển quyền được phép chuyển quyền sử dụng thứ cấp (đối với chuyển quyền sử dụng thứ cấp).

iii) Điều khoản về dạng hợp đồng phải chỉ rõ hợp đồng chuyển quyền sử dụng là hợp đồng độc quyền hay không độc quyền; có phải là hợp đồng thứ cấp hay không.

iv) Điều khoản về phạm vi chuyển quyền sử dụng phải chỉ ra các điều kiện giới hạn quyền sử dụng của bên nhận, trong đó có:

+ Giới hạn quyền sử dụng mà bên nhận được phép thực hiện (tất cả hay một số hành vi sử dụng thuộc quyền của bên giao). Ví dụ, trong một số hợp đồng, bên chuyển quyền có thể chỉ cho phép bên nhận chuyển quyền được quyền gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh, lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ nhưng lại không cho phép bên nhận chuyển quyền nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

+ Giới hạn lãnh thổ chuyển quyền sử dụng: Là phạm vi lãnh thổ mà tại đó bên nhận chuyển quyền được phép sử dụng nhãn hiệu, có thể là một phần hay toàn bộ lãnh thổ Việt Nam (hoặc khi bên nhận chuyển giao có được quyền sử dụng nhãn

hiệu từ hợp đồng độc quyền, mà sau đó bên nhận chuyển giao lại chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó cho một chủ thể khác theo hợp đồng thứ cấp thì phạm vi lãnh thổ được quy định tại hợp đồng thứ cấp này phải tuân theo phạm vi lãnh thổ quy định tại hợp đồng chuyển giao độc quyền nói trên. Bởi vì, căn cứ để chuyển quyền sử dụng trong trường hợp này là hợp đồng sử dụng độc quyền đã được giao kết với chủ sở hữu nhãn hiệu). Đồng thời, đây cũng là phạm vi lãnh thổ mà theo đó đối tượng được bên chuyển quyền bảo đảm cho bên nhận chuyển quyền không bị tranh chấp với bên thứ ba cũng như có các quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ bởi Nhà nước. Thông thường, lãnh thổ này là lãnh thổ một quốc gia cụ thể nhưng cũng không loại trừ khả năng thoả thuận bảo hộ trên lãnh thổ rộng lớn hơn, điều này tùy thuộc vào phạm vi lãnh thổ mà chủ sở hữu được cấp đăng kí bảo hộ.

v) Điều khoản về thời hạn chuyển quyền sử dụng: Việc các bên thoả thuận thời hạn li-xăng là để bảo đảm quyền của Bên chuyển quyền với việc tối đa hoá lợi ích trong thời gian đối tượng còn giá trị. Các bên phải xác định khoảng thời gian mà bên nhận chuyển quyền được phép sử dụng nhãn hiệu (thuộc thời hạn có hiệu lực của Văn bằng bảo hộ, hoặc nếu đây là hợp đồng chuyển quyền sử dụng thứ cấp thì thời hạn này nằm trong thời hạn hợp đồng chuyển quyền sử dụng độc quyền trên thứ cấp).

vi) Điều khoản về giá chuyển quyền sử dụng và phương thức thanh toán: Điều khoản về giá chuyển quyền sử dụng phải quy định khoản tiền mà bên nhận phải thanh toán cho bên giao để được sử dụng nhãn hiệu theo các điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng. Giá do các bên thoả thuận dựa trên cơ sở ước tính hiệu quả kinh tế (mà bên nhận có thể thu được từ việc sử dụng nhãn hiệu) và phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Hiện nay, Việt Nam đã ban hành Thông tư số 06/2014/TT-BTC (để ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 quy định và hướng dẫn thực hiện thẩm định giá tài sản vô hình để phục vụ cho các mục đích mua, bán, chuyển nhượng, thế chấp, hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp, góp vốn, phân chia lợi nhuận, tranh chấp và tố tụng phá sản và các mục đích khác theo quy định của pháp luật) đã quy định có 03 nhóm phương pháp được áp dụng để thẩm định giá: (i) Nhóm phương pháp định giá sử dụng cách tiếp cận chi phí; (ii) Nhóm phương pháp

định giá sử dụng cách tiếp cận thị trường; (iii) Nhóm phương pháp định giá sử dụng cách tiếp cận thu nhập. Trong đó, theo tác giả, nhóm phương pháp tiếp cận thu nhập là phương pháp có những đặc tính ưu việt hơn (như vừa xác định được giá trị hiện tại vừa tính đến giá trị tương lai của nhãn hiệu) cần áp dụng khi định giá nhãn hiệu để góp vốn⁷⁰. Các nhóm phương pháp khác có nhược điểm là không xem xét đến giá trị tương lai của nhãn hiệu hoặc áp dụng tại Việt Nam là không khả thi. Việc Bộ tài chính ban hành Thông tư số 06/2014/TT-BTC được xem là một bước tiến quan trọng trong việc định hướng định giá tài sản trí tuệ trong đó có nhãn hiệu, khắc phục phần nào hạn chế, bất cập trong việc định giá nhãn hiệu chỉ phụ thuộc chủ yếu vào quyên “tự định đoạt” theo cảm tính của các bên.

Trường hợp chuyển quyền sử dụng miễn phí thì hợp đồng cũng phải ghi rõ điều đó.

vii) Điều khoản về phương thức thanh toán phải quy định thời hạn, phương tiện, cách thức thanh toán.

viii) Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên: Các bên có quyền thỏa thuận các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên đối với nhau với điều kiện không trái với các quy định của pháp luật. Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên có thể bao gồm các nội dung sau đây:

- Quyền của bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu: ngoài các quyền được Luật SHTT quy định, thì bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng cần có các quyền đặc thù cơ bản sau:

Thứ nhất, nhận phí chuyển giao theo mức và cách thức do các bên thỏa thuận.

Thứ hai, có quyền hạn chế bên được chuyển quyền không chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nhãn hiệu cho bên thứ ba, trừ khi các bên ký hợp đồng sử dụng độc quyền.

⁷⁰ tại mục 11.1 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 được ban hành bởi Thông tư số 06/2014/TT-BTC quy định nội dung cách tiếp cận từ thu nhập: “Cách tiếp cận từ thu nhập xác định giá trị của tài sản vô hình thông qua giá trị hiện tại của các khoản thu nhập, các dòng tiền và các chi phí tiết kiệm do tài sản vô hình mang lại. Cách tiếp cận từ thu nhập gồm ba phương pháp chính là: phương pháp tiền sử dụng tài sản vô hình, phương pháp lợi nhuận vượt trội, phương pháp thu nhập tăng thêm”.

Thứ ba, bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu có quyền kiểm tra chất lượng của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu của bên nhận để đảm bảo hàng hóa được sản xuất, dịch vụ được cung ứng có chất lượng như hàng hóa do mình sản xuất, dịch vụ mà mình cung ứng. Đây là hoạt động nhằm mục đích bảo vệ uy tín của nhãn hiệu, ngăn chặn việc bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu lợi dụng uy tín của nhãn hiệu để bán những hàng hóa, cung cấp dịch vụ kém chất lượng, gây thiệt hại cho người tiêu dùng cũng như gây thiệt hại cho chính chủ sở hữu nhãn hiệu đó. Đây là nội dung mà theo tác giả cần phải được quy định trong Luật SHTT bởi tính chất quan trọng của nó.

- Bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cần có các nghĩa vụ cơ bản sau đây:

Thứ nhất, chỉ được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu trong phạm vi được pháp luật bảo hộ và trong thời hạn bảo hộ. Nếu nhãn hiệu thuộc sở hữu chung thì bên chuyển quyền chỉ được chuyển giao phần quyền của mình cho người khác nếu các đồng sở hữu chung còn lại đồng ý hoặc tuy có một hoặc một số đồng sở hữu chung còn lại không đồng ý nhưng họ không tiếp nhận phần quyền chuyển giao hoặc không có lý do chính đáng về việc từ chối chuyển quyền sử dụng.

Thứ hai, bảo đảm việc chuyển quyền sử dụng không gây tranh chấp với bên thứ ba; nếu việc chuyển quyền sử dụng gây tranh chấp với bên thứ ba thì phải giải quyết tranh chấp vì lợi ích của bên nhận chuyển giao quyền.

Thứ ba, nộp thuế chuyển quyền sử dụng theo pháp luật về thuế.

- Bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cần có các quyền cơ bản sau đây:

Thứ nhất, sử dụng nhãn hiệu độc quyền hoặc không độc quyền trong phạm vi, thời hạn và điều kiện ghi trong hợp đồng.

Thứ hai, trong trường hợp được chuyển giao quyền sử dụng độc quyền, bên nhận chuyển giao quyền có quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho bên thứ ba (hợp đồng chuyển quyền sử dụng thứ cấp) nếu được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép.

- Bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cần có các nghĩa vụ cơ bản sau:

Thứ nhất, trả phí chuyển quyền sử dụng cho bên chuyển giao quyền theo mức và theo phương thức thanh toán đã thỏa thuận;

Thứ hai, chịu sự kiểm tra về chất lượng hàng hóa, dịch vụ của bên chuyển giao quyền;

Thứ ba, ghi chỉ dẫn trên sản phẩm, bao bì sản phẩm về việc sản phẩm được sản xuất theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu do bên chuyển quyền cấp.

Ngoài ra, một hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không được phép có những điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của Bên nhận, đặc biệt là những điều khoản không xuất phát từ quyền của bên giao đối với nhãn hiệu hoặc không nhằm để bảo vệ các quyền đó, ví dụ: Buộc bên nhận phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện, thiết bị từ nguồn do bên giao chỉ định, mà không nhằm bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ như đã thỏa thuận; Cấm bên nhận khiếu nại về hiệu lực của quyền nhãn hiệu, quyền chuyển quyền sử dụng của bên giao;...

Hợp đồng có thể có thêm các điều khoản không trái với quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là các điều khoản sau:

i) Điều khoản về điều kiện sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hợp đồng: Thỏa thuận các điều kiện theo đó có thể sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hợp đồng phù hợp với các quy định của pháp luật. Điều khoản này tạo điều kiện để các bên có thể tác động đến hợp đồng nhằm thích ứng với các thay đổi của thực tế so với giai đoạn thỏa thuận và thiết lập hợp đồng. Thực ra, pháp luật cũng đã dự liệu những vấn đề này, nhưng chỉ là các quy định chung. Tuy nhiên, các bên tham gia giao kết hợp đồng phải chú ý tới các trường hợp bất khả kháng dẫn tới hợp đồng bị đình chỉ hoặc buộc phải chấm dứt. Để đảm bảo tốt quyền lợi của mình đòi hỏi các bên cần bàn bạc để tìm ra các cách thức điều chỉnh phù hợp với hoạt động và tổ chức của mình với vấn đề hiệu lực của hợp đồng chuyển giao. Mặt khác, vấn đề giải quyết quyền lợi khi các trường hợp này xảy ra cũng đặc biệt quan trọng và đáng lưu tâm.

ii) Điều khoản về cách thức giải quyết tranh chấp: Điều khoản này nhằm điều hoà mối quan hệ các bên thông qua chủ thể có chức năng giải quyết tranh chấp. Các bên có thể lựa chọn trong số các cách sau để giải quyết tranh chấp giữa các Bên: tự thương lượng; thông qua hòa giải; thông qua trọng tài thương mại; thông qua tòa án; hoặc kết hợp các phương thức trên.

Liên quan đến nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, pháp luật của Liên minh châu Âu và một số quốc gia khác đã có những điều chỉnh về vấn đề này. Cụ thể:

i) Theo pháp luật của Liên minh châu Âu:

Liên quan đến nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, pháp luật Liên minh châu Âu có một số quy định đáng lưu ý. Vấn đề này được quy định đồng thời tại Khoản 2 Điều 8 Chỉ thị 2008/95/EC của Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu và Khoản 2 Điều 22 Quy chế 207/2009 của Hội đồng Liên minh châu Âu. Theo những quy định này, hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu bao gồm những nội dung cơ bản sau: thời hạn chuyển quyền; dạng hợp đồng chuyển quyền; phạm vi giới hạn quyền sử dụng nhãn hiệu được chuyển quyền; phạm vi lãnh thổ mà nhãn hiệu được sử dụng; chất lượng của hàng hóa được sản xuất hoặc dịch vụ được cung cấp bởi bên nhận chuyển quyền. Có thể nhận thấy rằng, quy định về nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của Liên minh châu Âu được quy định theo một hướng mở, theo đó, pháp luật chỉ mang tính định hướng bằng cách nêu ra những nội dung cơ bản nên có trong một hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Những nội dung cơ bản này gắn liền với những quyền độc quyền của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu của mình, và chỉ có chủ sở hữu mới có được những quyền năng ấy. Vì quy định theo hướng mở nên tùy thuộc vào từng điều kiện cũng như ý chí của mình mà các bên trong hợp đồng có thể bổ sung thêm các điều khoản phù hợp; đồng thời việc chỉ quy định một số nội dung cơ bản trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu như vậy cũng khẳng định được tính chuyên ngành của một văn bản quy phạm pháp luật về nhãn hiệu của Liên minh châu Âu, điều đó có nghĩa là những nội dung khác trong hợp đồng như giá trị hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, chế tài do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp,... sẽ được tham chiếu ở văn bản pháp luật chung khác về hợp đồng.

ii) Theo pháp luật của Đức: Đạo luật Nhãn hiệu của Đức yêu cầu nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế nói chung và có thể bao gồm các nội dung chủ yếu về: phạm vi của chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (độc quyền hay không độc quyền), về phạm vi lãnh thổ, về thời hạn chuyển quyền và các hạn chế liên quan đến việc bên nhận quyền chỉ được sử dụng nhãn hiệu cho những loại hàng hóa và dịch vụ nào. Ngoài ra, các thỏa thuận chuyển

quyền sử dụng nhãn hiệu cũng cần có các điều khoản về kiểm soát chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ được sản xuất hoặc được cung cấp bởi bên nhận quyền cũng như các vấn đề để giúp bên chuyển quyền có khả năng kiểm tra đạt hiệu quả cao nhất đối với chất lượng hàng hóa, dịch vụ này. Từ quan điểm về lãnh thổ, hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có thể có phạm vi lãnh thổ là toàn Liên bang Đức hoặc chỉ một phần của liên bang⁷¹. Nếu bên được chuyển quyền vi phạm một trong những nội dung nêu trên thì bên chuyển quyền ngoài việc khiếu nại về việc vi phạm hợp đồng còn có thể khởi kiện vi phạm về nhãn hiệu⁷². Bên cạnh đó, Đạo luật Nhãn hiệu Đức cũng quy định một nội dung cần có trong hợp đồng đó là mức phí chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, theo đó mức phí này do các bên thỏa thuận trong hợp đồng là một khoản tiền cố định hoặc dựa trên khối lượng hoặc doanh thu⁷³.

iii) Theo pháp luật Hoa Kỳ: Một hợp đồng chuyển quyền thường có các nội dung sau: quyền sử dụng nhãn hiệu của bên được cấp phép cho dù độc quyền hay không độc quyền; giá trị hợp đồng; phạm vi lãnh thổ được sử dụng nhãn hiệu; đặc tính của các hàng hóa hoặc dịch vụ được sử dụng nhãn hiệu từ việc chuyển quyền; quyền chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phụ (nếu có); các thỏa thuận khác⁷⁴.

Qua việc khảo cứu quy định pháp luật về nội dung của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của một số quốc gia nêu trên, tác giả nhận thấy Luật SHTT bộc lộ một số bất cập cần được sửa đổi, cụ thể như sau:

i) Về cách xây dựng quy định về nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: tác giả nhận thấy pháp luật ở những quốc gia như Đức, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu đều không quy định theo hướng liệt kê các nội dung hợp đồng và bắt buộc hợp đồng chuyển quyền nào cũng phải có những nội dung đó như quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT của Việt Nam. Theo đó, các quốc gia này chỉ quy định theo hướng định hướng một số nội dung cơ bản và có tính chuyên biệt mà một hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nên có (như phạm vi sử dụng nhãn hiệu,

⁷¹ Xem Section 30 (1) Markengesetz, BGBI. I, 3082 (1994)

⁷² Xem Section 30(2) Markengesetz, BGBI. I, 3082 (1994)

⁷³ Irene Calboli và Jacques De Werra (2016), “*The Law and Practice of Trademark Transactions: A global and local outlook*”, Nhà xuất bản Edward Elgar Publishing, tr400.

⁷⁴ Xem GILSON ON TRADEMARK, by Jerome Gilson (Author), Anne Gilson LaLonde (Author), Publisher: Matthew Bender Elite Products, at section 6.01, chapter 6

phạm vi lãnh thổ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, thời hạn chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, vấn đề kiểm soát chất lượng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất bởi bên nhận chuyển quyền) để giúp cho các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng có thể nhận biết được những nội dung đặc thù của loại hợp đồng này để lưu ý trong thỏa thuận; đồng thời cũng thể hiện được tính “chuyên ngành” của pháp luật về nhãn hiệu hơn, thay vì quy định những nội dung phải có trong hợp đồng này nhưng lại bị trùng lặp với những quy định đã có trong các luật điều chỉnh về hợp đồng khác như Bộ luật Dân sự và Luật Thương mại (ví dụ: tên, địa chỉ của các bên giao kết hợp đồng; căn cứ chuyển giao; quyền và nghĩa vụ của các bên; giá trị hợp đồng). Mặc dù, Luật SHTT Việt Nam cố gắng liệt kê rõ các nội dung phải có của hợp đồng là để giúp các bên thuận tiện trong việc soạn thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng song nhược điểm của phương pháp liệt kê này là sẽ bỏ sót một số vấn đề cũng quan trọng khác trong hợp đồng như: chế tài xử lý vi phạm hợp đồng, các phương thức giải quyết tranh chấp, đồng tiền thanh toán, phương thức thanh toán,... Do đó, nên chăng chúng ta cần thay đổi cách xây dựng quy định này theo hướng định hướng như pháp luật của Đức, Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu. Đồng thời cũng cần bỏ cụm từ “phải có” trong quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT của Việt Nam vì nó mang tính chất bắt buộc, điều này là chưa phù hợp với nguyên tắc căn bản của việc giao kết hợp đồng là nguyên tắc tự do thỏa thuận, tự nguyện giao kết và quyền tự định đoạt của các bên trong hợp đồng.

ii) Cách quy định về những nội dung không cho phép thỏa thuận trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: Nội dung này đã được quy định tại khoản 2 Điều 144 Luật SHTT của Việt Nam theo hướng liệt kê, song qua nghiên cứu pháp luật Liên minh châu Âu, tác giả nhận thấy việc Việt Nam quy định theo hướng liệt kê sẽ không đầy đủ được các vấn đề cần điều chỉnh, Việt Nam nên thay đổi quy định này theo hướng quy định của Liên minh châu Âu đã được đề cập ở trên để đảm bảo tính khoa học và toàn diện của vấn đề, bảo vệ tối ưu quyền lợi của bên nhận chuyển quyền, đồng thời kiểm soát được hành vi lạm quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu trong hợp đồng.

2.1.2.5 Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Trước đây, theo quy định của Luật SHTT năm 2005 thì đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là điều kiện bắt buộc để cho hợp đồng có hiệu lực đối với bên thứ ba⁷⁵. Điều này gây ra nhiều bất tiện và tổn kém không đáng có cho các bên trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Chẳng hạn như không đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thì Chính phủ hoặc bên thứ ba có thể hủy bỏ hoặc đình chỉ nhãn hiệu được chuyển quyền sử dụng hoặc việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký bởi bên nhận chuyển quyền không đăng ký không được công nhận là sử dụng nhãn hiệu mà hệ quả của nó là bên thứ ba có thể hủy bỏ/chấm dứt hiệu lực của nhãn hiệu được chuyển quyền sử dụng vì lý do không sử dụng⁷⁶. Rắc rối hơn, các chủ thể khác có thể tự nhận mình là bên thứ ba như cơ quan thuế, cơ quan hải quan hay thậm chí ngân hàng thực hiện lệnh ủy nhiệm chi tiền phí chuyển quyền sử dụng (royalty) từ bên nhận quyền trả cho bên giao quyền có thể tự cho mình chính là bên thứ ba gây ra nhiều khó khăn cho bên giao và bên nhận quyền thực hiện hợp đồng vì họ thường xuyên bị yêu cầu giải trình lý do, hoặc tệ hơn là bị từ chối chuyển tiền, hoặc bị khước từ hạch toán phí chuyển quyền sử dụng là chi phí hợp lý liên quan đến kê khai thuế, hoặc thậm chí có thể bị nghi ngờ rằng giao dịch hợp đồng chuyển quyền sử dụng và việc trả phí chuyển quyền là giao dịch chuyển giá (transfer pricing)⁷⁷.

Tuy nhiên, khi Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/01/2019 thì bắt buộc nội dung quy định của Luật SHTT Việt Nam về đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải thay đổi để tạo tính tương thích trong áp dụng. Bởi theo quy định tại Điều 18.27 của Hiệp định CPTPP thì: *“Không ghi nhận hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) Không Bên nào được yêu cầu ghi nhận hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu: (a) nhằm thiết lập hiệu lực của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng; hoặc (b) như là điều kiện để*

⁷⁵ Xem Khoản 2 Điều 148 Luật SHTT năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009

⁷⁶ <http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/Vi-sao-phap-luat-Viet-Nam-quy-dinh-hop-dong-lixang--nhan-hieu-phai-duoc-dang-ky-thi-moi-co-hieu-luc-doi-voi-ben-thu-3> truy cập ngày 10/9/2019 8:10 am

⁷⁷ <http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/Hinh-thuc-va-noi-dung-cua-hop-dong-chuyen-giao-quyen-su-dung--quyen-so-huu-cong-nghiep-hay-con-goi-la-hop-dong-lixang-quyen-so-huu-cong-nghiep-theo-phap-luat-Viet-Nam> truy cập ngày 1/10/2020 8:15 am

việc sử dụng nhãn hiệu bởi người nhận chuyển giao quyền sử dụng được xem như là sử dụng bởi người nắm quyền trong thủ tục liên quan tới việc xác lập, duy trì và thực thi nhãn hiệu”⁷⁸. Do đó, Quốc hội Việt Nam đã tiến hành sửa đổi Luật SHTT, theo đó, trong Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2019⁷⁹ tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 148 như sau:

“2. 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 này, hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên.

3. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp tại khoản 2 Điều này, 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”.

Như vậy, ở Việt Nam, từ ngày 14/1/2019 thì hợp đồng sử dụng nhãn hiệu được giao kết hợp pháp có hiệu lực tại thời điểm hợp đồng được giao kết hoặc theo thỏa thuận của các bên, đồng thời hợp đồng này vẫn có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba mà không cần phải đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp (Cục Sở hữu trí tuệ). Ở một góc độ nhất định, đây được xem là một sự thay đổi thể hiện sự tiến bộ trong việc tôn trọng quyền tự do thỏa thuận và định đoạt của các bên trong hợp đồng, góp phần tháo gỡ những thủ tục trói buộc không cần thiết cho các bên trong hợp đồng, đồng thời thể hiện sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện đúng các cam kết của Việt Nam khi tham gia vào các Hiệp định quốc tế song phương và đa phương.

Về vấn đề này, pháp luật Liên minh châu Âu cũng có sự điều chỉnh. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 22 Quy chế số 207/2009 của Hội đồng Liên minh châu Âu quy định: “Theo yêu cầu của một trong các bên, việc cấp hoặc chuyển nhượng li-xăng nhãn hiệu sẽ được đăng ký hoặc công bố”. Điều này cũng được thể hiện trong cuốn Sổ tay OHIM (OHIM the Manual) tại phần Giới thiệu: “Việc đăng ký li-xăng

⁷⁸ Bản dịch không chính thức của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Nguyên văn tiếng Anh:

Article 18.27: Non-Recordal of a Licence No Party shall require recordal of trademark licences: (a) to establish the validity of the licence; or (b) as a condition for use of a trademark by a licensee to be deemed to constitute use by the holder in a proceeding that relates to the acquisition, maintenance or enforcement of trademarks.

⁷⁹ Hiện nay, Luật SHTT được sửa đổi, bổ sung năm 2022 vẫn giữ nguyên quy định này như Luật SHTT được sửa đổi, bổ sung năm 2019.

là không bắt buộc và không ảnh hưởng đến hiệu lực của li-xăng". Từ những quy định này chúng ta có thể nhận thấy pháp luật Liên minh châu Âu không quy định việc đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là nghĩa vụ đối với các bên, mà các bên có quyền tự định đoạt về việc có đăng ký hợp đồng này hay không, đồng thời hợp đồng này vẫn có hiệu lực đối với các bên ngay cả khi không được đăng ký. Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 23 Quy chế số 207/2009 của Hội đồng Liên minh châu Âu cũng quy định: "*Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba có liên quan nếu nó được đăng ký*". Theo quy định tại cuốn Sổ tay OHIM thì "*bên thứ ba có liên quan*" gồm cá nhân, tổ chức thuộc một trong hai trường hợp sau: *Một là*, là chủ thể có được các quyền từ nhãn hiệu mà trái với hợp đồng li-xăng nhãn hiệu của các chủ thể khác; *Hai là*, có hành vi đăng ký nhãn hiệu/dấu hiệu hoặc một quyền có liên quan mà xâm phạm đến hợp đồng li-xăng nhãn hiệu của chủ thể khác. Quy định này có vai trò nhằm bảo vệ các bên trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu trước những hành vi xâm phạm có thể xảy ra do bên thứ ba có liên quan gây ra; đồng thời việc đăng ký hợp đồng này cũng là cách để giúp bên thứ ba có liên quan nắm được thông tin về sự tồn tại của hợp đồng này, từ đó tránh thực hiện các hành vi xâm phạm ảnh hưởng đến hợp đồng cũng như quyền lợi hợp pháp của các bên trong hợp đồng. Còn theo pháp luật Hoa Kỳ thì hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có thể được viết bằng văn bản hoặc bằng miệng mặc dù trên thực tế hợp đồng bằng văn bản có lợi thế hơn trong việc cho phép Tòa án có thể giải thích chính xác ngôn ngữ được dùng trong hợp đồng khi có tranh chấp. Hợp đồng này không bắt buộc phải được đăng ký với USPTO, nhưng nên đăng ký với USPTO vì đó là phương thức hay nhất để tạo hồ sơ công khai về hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu⁸⁰. Về vấn đề này, theo Luật Nhãn hiệu Trung Quốc⁸¹, các hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nói chung có thể được đăng ký mà không cần có sự chấp thuận nào của Văn phòng Nhãn hiệu. Mục

⁸⁰ Xem The Trademark Manual of Examination Procedure (TMEP) of the United States Patent and Trademark Office, at section 503.02

⁸¹ Luật Nhãn hiệu của Trung Quốc được Quốc hội Trung Quốc thông qua lần đầu tiên vào năm 1982 và được sửa đổi bổ sung qua các năm 1993, 2001, 2013 và năm 2019. Từ đó cho thấy, Luật nhãn hiệu ở Trung Quốc đã trải qua quá trình phát triển đáng kể trong thế kỷ qua để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, của nhà sản xuất trong xã hội Trung Quốc trước xu thế toàn cầu hóa.

đích của việc này là để cho phép bên thứ ba có liên quan tìm kiếm xem các nhãn hiệu có được sử dụng theo các thỏa thuận chuyển quyền hay không; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc giám sát của chính quyền đối với chất lượng của hàng hóa được sản xuất có gắn nhãn hiệu theo hợp đồng chuyển quyền; đảm bảo sự nhất quán và khả năng dự báo về chất lượng của những hàng hóa này cho người tiêu dùng⁸². Người chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải nộp hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho Văn phòng Nhãn hiệu để đăng ký và Văn phòng Nhãn hiệu sẽ xuất bản nó. Hợp đồng chuyển quyền không được đăng ký thì không được sử dụng như một biện pháp bảo vệ chống lại bên thứ ba một cách thiện chí⁸³.

Qua khảo cứu pháp luật của một số quốc gia nêu trên, tác giả nhận thấy vấn đề đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu ở Việt Nam vẫn còn tồn tại một số vấn đề. Cụ thể: Như đã phân tích trên, việc bãi bỏ quy định: hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có hiệu lực đối với bên thứ ba là một điểm tiến bộ của Luật SHTT song nếu đứng trên một phương diện khác thì việc bãi bỏ hoàn toàn quy định đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu lại chưa đáp ứng được nhu cầu của các bên trong hợp đồng lẫn yêu cầu chuyển đổi số. Bởi lẽ, nếu như từ ngày 14/01/2019, các bên trong hợp đồng muốn tự nguyện đăng ký hợp đồng này tại Cục sở hữu trí tuệ và mục đích của việc này không phải là để “*hợp đồng có hiệu lực đối với bên thứ ba*” mà chỉ để đề phòng trường hợp có xảy ra tranh chấp với bên thứ ba nào đó thì hợp đồng này được xác định là có tồn tại và đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước (với ngụ ý là có nhà nước làm chứng) có được thụ lý giải quyết để cho đăng ký không? Trên thực tế, dù Luật SHTT đã có quy định không bắt buộc phải đăng ký song nhu cầu đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là vẫn còn, dù có giảm so với các năm trước. Cụ thể: năm 2019 có 187 đơn đăng ký với 391 nhãn hiệu được chuyển quyền sử dụng; năm 2020 có 128 đơn đăng ký với 420 nhãn hiệu được chuyển quyền sử dụng⁸⁴.

⁸² LIU CHUNTIAN, INTELLECTUAL PROPERTY LAW 314 (Higher Education Press, 4th ed. 2010)

⁸³ Xem Trademark Law of PRC, at art 43 section 3.

⁸⁴ Xem chi tiết tại phụ lục của Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2020 của Cục Sở hữu trí tuệ

Mặt khác, trong bối cảnh chuyển đổi số, để các bên thứ ba có thể biết được sự tồn tại của những hợp đồng này, đảm bảo tính cạnh tranh công bằng cũng như những nhằm lẫn không đáng có, pháp luật cũng cần phải có quy định cụ thể về việc xây dựng dữ liệu điện tử quốc gia về các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đã được đăng ký để tiện tra cứu, khai thác. Bởi theo quy định hiện hành, cơ sở dữ liệu quốc gia về sở hữu công nghiệp chỉ bao gồm: i) các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp; ii) các văn bằng bảo hộ đã được cấp và các quyền sở hữu công nghiệp đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam⁸⁵. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới kéo theo việc hội nhập của các doanh nghiệp, vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử quốc gia về sở hữu công nghiệp trong đó có cơ sở dữ liệu điện tử về hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký là vô cùng cần thiết và cấp bách. Bởi như chúng ta đã biết, chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hiện nay không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ của một quốc gia mà còn xuất hiện ở nhiều quốc gia khác nhau. Việc xây dựng dữ liệu điện tử quốc gia về hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký mang lại nhiều lợi ích: i) giúp cho các chủ thể có liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu đó biết được hiện có những chủ thể nào có quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu đó; ii) giúp chủ sở hữu nhãn hiệu và chủ thể được nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu có thêm chứng cứ quan trọng để khởi kiện các chủ thể có hành vi xâm phạm nhãn hiệu; iii) giúp minh bạch hóa thị trường chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (ví dụ: ngăn ngừa trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu với nhiều bên khác nhau, trong khi tất cả các bên nhận chuyển giao hoàn toàn không biết việc này;...).

<http://www.ipvietnam.gov.vn/documents/20182/1102438/Annual+Report+2020/c7def765-09d9-455f-9f10-fef2dd02f3c7> truy cập ngày 10/6/2021 8:20 am

⁸⁵ Xem Điều 60 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BKHHCN ban hành ngày 29/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ hợp nhất các Thông tư số 16/2016/TT-BKHHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHHCN ngày 20/02/2012, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018

2.1.2.6 Hiệu lực của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Như đã phân tích ở mục 2.1.6, từ ngày 14/1/2019 thì hợp đồng sử dụng nhãn hiệu được giao kết hợp pháp có hiệu lực tại thời điểm hợp đồng được giao kết hoặc theo thỏa thuận của các bên⁸⁶, đồng thời hợp đồng này vẫn có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba mà không cần phải đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp (Cục Sở hữu trí tuệ). Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần lưu ý:

Một là, hợp đồng sử dụng nhãn hiệu mặc nhiên bị chấm dứt hiệu lực nếu quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đó của bên chuyển quyền là chủ sở hữu nhãn hiệu bị chấm dứt⁸⁷. Bên cạnh đó, hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thứ cấp cũng sẽ bị chấm dứt hiệu lực nếu rơi vào trường hợp này hoặc khi thời hạn hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu trên thứ cấp của hợp đồng thứ cấp đó bị kết thúc.

Hai là, mặc dù tôn trọng sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, song để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho bên nhận chuyển quyền, Luật SHTT đã có những quy định yêu cầu bên chuyển quyền không được đưa ra những điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên nhận chuyển quyền, đặc biệt là những điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền đối với nhãn hiệu hoặc không nhằm bảo vệ các quyền đó như:

i) Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế việc xuất khẩu sản phẩm được sản xuất theo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của bên nhận chuyển giao quyền sang các vùng lãnh thổ mà bên chuyển quyền không nắm giữ quyền sở hữu nhãn hiệu hoặc nắm độc quyền xuất khẩu các hàng hóa đó;

ii) Buộc bên nhận chuyển giao quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỉ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện, thiết bị của bên chuyển quyền hoặc từ nguồn do bên chuyển giao quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do bên nhận chuyển giao quyền sản xuất hoặc cung cấp;...

⁸⁶ Xem thêm Điều 401 Bộ luật Dân sự năm 2015

⁸⁷ Xem thêm Khoản 4 Điều 148 Luật SHTT

Nếu trong hợp đồng có những điều khoản chứa nội dung như trên thì mặc nhiên bị vô hiệu⁸⁸.

Đối với quy định về những nội dung mà bên chuyển quyền không được đưa ra trong hợp đồng để hạn chế bất hợp lý quyền của bên nhận chuyển quyền, Liên minh châu Âu lại có quy định khác. Theo đó, một điều rất đặc biệt trong Chỉ thị 2008/95/EC của Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu và Quy chế 207/2009 của Hội đồng Liên minh châu Âu đó là không có quy định cụ thể về những nội dung không cho phép thỏa thuận trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, song điều đó không có nghĩa là chủ sở hữu nhãn hiệu muốn thỏa thuận nội dung gì trong hợp đồng cũng được. Thật vậy, để ngăn chặn việc chủ sở hữu nhãn hiệu có thể lạm dụng quyền độc quyền của mình đối với nhãn hiệu mà có những hành vi gây bất lợi cho cộng đồng, xã hội lẫn bên nhận chuyển quyền, dù không có quy định cụ thể về những nội dung không cho phép thỏa thuận trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, song với quy định được nêu ở Khoản 2 Điều 8 Chỉ thị 2008/95/EC của Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu và Khoản 2 Điều 22 Quy chế 207/2009 của Hội đồng Liên minh châu Âu thì các nhà lập pháp của Liên minh châu Âu vẫn đạt được mục đích của mình. Bởi lẽ, đây chính là những vấn đề liên quan đến quyền độc quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu có thể viện dẫn các điều khoản trong hợp đồng để chống lại bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu vi phạm nghĩa vụ liên quan. Điều này có nghĩa là ngoài những nội dung được liệt kê trong quy định này, chủ sở hữu không được phép định ra bất cứ nghĩa vụ nào khác cho bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu⁸⁹. Cách quy định như trên của Liên minh châu Âu rất đáng để Việt Nam tham khảo trong quá trình hoàn thiện pháp luật về SHTT.

2.1.2.7 Giới hạn trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Theo quy định tại Điều 142 Luật SHTT, việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có một số hạn chế nhất định. Cụ thể:

⁸⁸ Xem thêm Khoản 2, Khoản 3 Điều 144 Luật SHTT

⁸⁹ Nguyễn Thị Hạnh Lê (2014), “Pháp luật Liên minh châu Âu về hợp đồng li-xăng nhãn hiệu và một số bài học kinh nghiệm”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 5 (261), T3/2014.

i) 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 đó⁹⁰. Quy định này nhằm bảo đảm cho việc nhãn hiệu tập thể của chủ sở hữu không bị “lọt ra” bên ngoài, từ đó góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh cho các thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó so với các cá nhân, tổ chức không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể. Tuy nhiên, theo quan điểm của tác giả, nếu xét trên yếu tố thương mại hóa tối đa nhãn hiệu thì quy định này có vẻ như đang “trói chân” chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể và các tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể có nhu cầu hợp tác kinh doanh với nhau thông qua việc ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể. Ví dụ: Hợp tác xã Vân Hương (có địa chỉ tại xóm 5 thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) là chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể “LÀNG VĂN 2510-2001 ĐẶC SẢN RƯỢU VIỆT NAM” (được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ ngày 23/4/2004, số bằng: 4-0053866)⁹¹. Giả sử, Hợp tác xã Vân Hương muốn có nhu cầu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể này cho một công ty sản xuất và kinh doanh rượu có trụ sở tại tỉnh Bắc Giang (nhưng không phải là thành viên Hợp tác xã Vân Hương). Công ty này cũng có nguyện vọng được ký hợp đồng nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể này của Hợp tác xã Vân Hương nhưng không muốn làm thành viên của Hợp tác xã Vân Hương. Qua quá trình tìm hiểu, Hợp tác xã Vân Hương nhận thấy công ty này hoàn toàn có đủ khả năng sản xuất và đóng chai loại rượu giống 100% loại rượu mà Hợp tác xã Vân Hương đăng ký nhãn hiệu tập thể ở trên, đồng thời công ty này cũng có nhiều mối làm ăn trong và ngoài nước, có thể giúp cho rượu có nhãn hiệu tập thể “LÀNG VĂN 2510-2001 ĐẶC SẢN RƯỢU VIỆT NAM” được nổi tiếng hơn. Trong khi đó, các thành viên của Hợp tác xã Vân Hương do có tiềm lực kinh tế yếu nên không thể đầu tư mở rộng quy mô sản xuất để tăng sản lượng và quảng bá rộng rãi nhãn hiệu trên ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên, nếu xét theo quy định tại Khoản 2 Điều 142 Luật SHTT thì Hợp tác xã Vân Hương và công ty này sẽ không được giao kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng

⁹⁰ Xem Khoản 2 Điều 142 Luật SHTT

⁹¹ Xem <https://www.ipvietnam.gov.vn/danh-sach-cac-on-ang-ky-nhan-hieu-tap-the-a-cong-bo-1>

nhãn hiệu với nhau. Như vậy, Hợp tác xã Vân Hương sẽ đánh mất cơ hội gián tiếp quảng bá nhãn hiệu tập thể của mình, đồng thời cũng không thu được phí chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu từ công ty để bổ sung vào ngân quỹ của Hợp tác xã từ đó các thành viên của Hợp tác xã Vân Hương cũng không được Hợp tác xã đầu tư thêm tài chính để mở rộng quy mô sản xuất vì không có nguồn kinh phí; về phía công ty thì không có cơ hội để sử dụng nhãn hiệu tập thể “LÀNG VĂN 2510-2001 ĐẶC SẢN RƯỢU VIỆT NAM” và sản xuất ra loại rượu như các thành viên của Hợp tác xã Vân Hương đang sản xuất để bán ra thị trường; về phía Nhà nước thì không thu được thuế thu nhập chuyển quyền sử dụng.

ii) 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. Quy định này là hợp lý (trừ trường hợp bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu không độc quyền đã được phân tích ở mục 2.1.1) nhằm bảo vệ tốt nhất quyền của bên chuyển quyền, hạn chế được các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu.

iii) Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu. Ví dụ: Trên bao bì của nước giặt áo quần Surf, luôn có dòng chữ “Sản phẩm của công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam sản xuất tại Việt Nam theo li-xăng của Unilever N.V.WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, Hà Lan”. Quy định này nhằm đảm bảo cho bên chuyển quyền kiểm soát được hành vi sử dụng nhãn hiệu của bên được chuyển quyền, đồng thời gia tăng trách nhiệm của bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu trong việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng của sản phẩm có gắn nhãn hiệu do bên được chuyển quyền sản xuất nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi cho người tiêu dùng.

2.1.2.8 Về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu liên quan đến hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Theo quy định của Luật SHTT hiện hành, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu có thể được xử lý bằng biện pháp dân sự, biện pháp hành chính và biện pháp hình sự. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm

quyền có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định của Luật SHTT và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu liên quan đến hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng có thể được xử lý bằng các biện pháp đó. Đối với biện pháp dân sự, bên vi phạm có thể sẽ bị xử lý bằng các hình thức như: Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; buộc xin lỗi, cải chính công khai; buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự; buộc bồi thường thiệt hại; buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Đối với biện pháp hành chính, bên vi phạm có thể sẽ bị xử lý bằng các hình thức như xử phạt vi phạm hành chính. Đối với biện pháp hình sự, bên vi phạm nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các hình thức xử lý được quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thông thường, các chủ thể trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu sẽ được thực hiện các quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi xảy ra 02 trường hợp, đó là: i) khi một hoặc các bên trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng làm phát sinh tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng; ii) khi xảy ra hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu được giao dịch trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu mà không phải do các bên trong hợp đồng gây ra.

Thứ nhất, khi một hoặc các bên trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng làm phát sinh tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng: Do bản chất của tranh chấp này xuất phát từ việc một hoặc các bên vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng đã được các bên thỏa thuận trong hợp đồng như nghĩa vụ thanh toán, nghĩa vụ không được sử dụng nhãn hiệu dùng để chuyển giao của bên chủ sở hữu nhãn hiệu trong suốt thời gian hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu độc quyền nhãn hiệu đó có hiệu lực,... chứ không phải là hành vi xâm

phạm quyền sở hữu trí tuệ thuần túy (do một bên không phải là các bên trong hợp đồng gây ra), nên những tranh chấp này sẽ được áp dụng quy định về giải quyết tranh chấp hợp đồng của Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Thương mại năm 2005,... để giải quyết thông qua các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng như thương lượng, hòa giải, khởi kiện tại Tòa án hoặc Trọng tài thương mại, chứ không áp dụng những quy định tại Phần V của Luật SHTT về Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để giải quyết tranh chấp hợp đồng này. Chế tài mà bên bị vi phạm hợp đồng có thể áp dụng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu bao gồm: buộc thực hiện đúng hợp đồng; tạm ngừng thực hiện hợp đồng; buộc bồi thường thiệt hại; phạt vi phạm hợp đồng; hủy bỏ hợp đồng; đình chỉ hợp đồng; yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm thanh toán;... và các chế tài khác do các bên tự thỏa thuận.

Thứ hai, khi xảy ra hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu được giao dịch trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu mà không phải do các bên trong hợp đồng gây ra: Vấn đề này được đặt ra khi một chủ thể khác có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu được giao dịch trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của bên chuyển quyền sử dụng và bên nhận quyền sử dụng, khi đó chủ thể nào sẽ có quyền tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước hành vi xâm phạm đó? Để giải quyết vấn đề này, Điều 198 Luật SHTT đã quy định chủ thể quyền sở hữu trí tuệ được áp dụng các biện pháp được quy định tại Khoản 1 Điều 198 Luật SHTT để giải quyết vấn đề, trong đó có kể đến một số biện pháp như yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm; yêu cầu chủ thể có hành vi xâm phạm phải chấm dứt hành vi xâm phạm, bồi thường thiệt hại; khởi kiện ra Tòa án hoặc Trọng tài;... Đây được xem là quy định hết sức cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong hợp đồng trước những hành vi vi phạm trong việc sử dụng nhãn hiệu. Song, điều đáng tiếc ở quy định này là Luật SHTT lại xác định chủ thể có thẩm quyền thực hiện quyền tự bảo vệ một cách chung chung, không rõ ràng cụ thể, chỉ quy định chung là “chủ thể quyền sở hữu trí tuệ”, trong khi đó khoản 6 Điều 4 Luật SHTT chưa có quy định làm rõ “chủ thể quyền sở hữu trí tuệ” có được bao gồm cả bên nhận chuyển quyền

sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng thứ cấp hay không? Bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng thứ cấp có đương nhiên được quyền khởi kiện hoặc khiếu nại hành vi vi phạm đó hay không?

Để trả lời cho những câu hỏi trên, qua quá trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy: Chủ sở hữu nhãn hiệu đương nhiên có quyền tự bảo vệ bằng việc sử dụng các biện pháp như quy định tại Điều 198 Luật SHTT, vì đây là một trong những quyền năng đặc trưng của chủ sở hữu nhãn hiệu. Song, về việc bên nhận quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng thứ cấp có được quyền thực hiện các biện pháp tự bảo vệ này hay không thì chính bản thân Luật SHTT lại không có quy định rõ ràng, nhưng theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 105/2006/NĐ-CP⁹² của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ thì quy định người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được quyền yêu cầu xử lý hành vi vi phạm. Tuy nhiên, Nghị định này lại không có quy định cho biết người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có đương nhiên được quyền thực hiện biện pháp tự bảo vệ hay không? Có cần phải được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu không? Chính quy định không rõ ràng này của Luật SHTT và Nghị định 105/2006 khiến cho việc áp dụng những quy định này trên thực tế gặp nhiều khó khăn, lúng túng.

Về khởi kiện hành vi vi phạm quyền đối với nhãn hiệu do không phải một bên trong hợp đồng gây ra, theo Đạo luật Nhãn hiệu Đức, người được nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (thậm chí là người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu độc quyền) chỉ có quyền nộp đơn kiện hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nếu được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và điều này phải được thể hiện rõ bằng một điều khoản trong hợp đồng. Khi các bên đã có điều khoản này thì chủ sở hữu nhãn hiệu không được phép cản trở bên nhận chuyển quyền thực hiện việc khởi kiện⁹³. Còn theo pháp luật Hoa Kỳ, do Đạo luật Lanham quy định những người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu độc quyền được hưởng các quyền và sự bảo vệ giống như các chủ sở hữu nhãn hiệu, nên họ có

⁹² Nghị định này hiện nay đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 119/2010/NĐ-CP, song quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 105/2006 thì vẫn được giữ nguyên.

⁹³ Xem Section 30(3) Markengesetz, BGBI. I, 3082 (1994) [hereinafter: MarkenG]

quyền khởi kiện các hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Còn đối với những người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không độc quyền thì họ không thể có được những quyền năng như người chủ sở hữu nhãn hiệu, do đó họ không được khởi kiện để phản đối việc vi phạm nhãn hiệu⁹⁴, song họ lại có thể được khởi kiện khi “họ tin rằng họ có thể bị thiệt hại” từ hành vi vi phạm đó⁹⁵. Cũng về vấn đề này, Luật Nhãn hiệu Trung Quốc quy định, người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng độc quyền có thể khởi kiện hành vi vi phạm tại Tòa án nhân dân thay cho người chuyển quyền (chủ sở hữu nhãn hiệu); người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu duy nhất cũng có thể khởi kiện hành vi vi phạm trước Tòa án nhân dân cùng với chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc có thể khởi kiện độc lập nếu chủ sở hữu nhãn hiệu không khởi kiện; người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không độc quyền chỉ được quyền khởi kiện hành vi vi phạm nếu người đó đã được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép khởi kiện⁹⁶.

2.2 Thực tiễn thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam.

2.2.1 Một số kết quả đạt được trong việc áp dụng các quy định của pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam

Từ năm 2006 đến nay, hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu ở nước ta đã và đang thực sự trở nên khá sôi động, điều này được minh chứng cụ thể thông qua sự biến động về số lượng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Cụ thể:

⁹⁴ Xem Section 32(1) Lanham Act 1946

⁹⁵ GILSON ON TRADEMARK, at section 6.03 (2); Lanham Act section 32, 15 U.S.C; Lanham Act section 43, 15 U.S.C

⁹⁶ Xem Interpretation by the Supreme People’s Court of Several Issues Relating to Application of Law to Trial of Case of Civil Dispute Over Trademark (promulgated by Adjudication Comm. of the Supreme People’s Court, 12 October 2002, effective 16 October 2002) 32 SUP. PEOPLE’S CT. GAZ, art. 4 (China)

Năm	Số lượng đơn đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu	Số lượng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký
2006	142 (444)	134 (516)
2007	150 (1219)	129 (1179)
2008	221 (642)	237 (830)
2009	160 (619)	150 (493)
2010	149 (735)	140 (607)
2011	165 (495)	138 (504)
2012	210 (775)	139 (573)
2013	195 (608)	159 (336)
2014	201 (808)	210 (796)
2015	249 (1414)	194 (934)
2016	189 (616)	201 (1033)
2017	234 (605)	175 (581)
2018	216 (399)	231 (522)
2019	187 (391)	224 (384)
2020	128 (420)	137 (355)
2021	82 (199)	117 (386)

* Số trong ngoặc đơn là số lượng nhãn hiệu được chuyển giao quyền sử dụng

Bảng 1: Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

(Nguồn: Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2021

của Cục Sở hữu trí tuệ⁹⁷)

Thông qua bảng số liệu trên, chúng ta có thể nhận thấy, số lượng đơn đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng như số lượng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được đăng ký lần số lượng nhãn hiệu được

⁹⁷ https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/bao-cao-hang-nam/-/asset_publisher/vTLYJq8Ak7Gm/content/so-lieu-thong-ke-phuc-vu-bao-cao-thuong-nien-ve-so-huu-tri-tue-nam-2021?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fipvietnam.gov.vn%2Fweb%2Fguest%2Fbao-cao-hang-nam%3Fp_id%3D101_INSTANCE_vTLYJq8Ak7Gm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

chuyển giao quyền sử dụng đều có những biến động theo các năm. Từ năm 2006 đến năm 2021 đã có 2.715 hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ và chuyển giao được 10.029 nhãn hiệu kèm theo. Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2016, ngay sau khi Luật SHTT năm 2005 có hiệu lực thì số lượng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được đăng ký lẫn số lượng nhãn hiệu được chuyển giao quyền sử dụng có xu hướng tăng nhanh. Điều này chứng tỏ Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có vai trò quan trọng trong việc thiết lập nền tảng pháp lý cho hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, tạo động lực cho các chủ thể an tâm tiến hành thực hiện hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trên thực tế. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021, hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng được diễn ra, song số lượng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được đăng ký lẫn số lượng nhãn hiệu được chuyển giao quyền sử dụng có biến động theo hướng giảm dần sau thời gian cao trào ở giai đoạn trước đó. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý rằng, số liệu do Cục sở hữu trí tuệ thống kê ở trên không phải là minh chứng cho việc trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2021 chỉ có chừng đó hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được ký kết và số lượng nhãn hiệu được chuyển giao, mà con số hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được ký kết và số lượng nhãn hiệu được chuyển giao trên thực tế có thể nhiều hơn do việc đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là không bắt buộc (chỉ bắt buộc khi các bên trong hợp đồng muốn hợp đồng đó có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba (Luật SHTT năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009)). Ngoài ra, khi Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/01/2019, theo quy định của Luật SHTT năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2019 thì quy định hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chỉ có hiệu lực với bên thứ ba khi được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ đã bị bãi bỏ. Đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến số lượng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ có xu hướng giảm trong năm 2019 và năm 2021.

Bên cạnh đó, một điều chúng ta dễ nhận thấy là các hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được diễn ra theo hướng ngày càng chuyên nghiệp và hạn

chế được các rủi ro pháp lý. Sở dĩ có được điều này là do khi Luật SHTT năm 2005 có hiệu lực từ ngày 1/7/2006 thì các hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đều được dẫn dắt bởi các quy định của Luật SHTT cùng các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành và các văn bản luật khác có liên quan. Điều này được thể hiện thông qua việc các vấn đề từ đối tượng chuyển giao, hình thức chuyển giao, nội dung chuyển giao, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu,... đều được quy định trong Luật SHTT và các chủ thể thực hiện hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đều có nghĩa vụ phải tuân thủ theo. Đây cũng là nguyên nhân giúp cho hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu giữa các chủ thể có thể hạn chế được các rủi ro pháp lý.

Mặt khác, việc ban hành và không ngừng sửa đổi Luật SHTT theo hướng ngày càng tiến bộ và phù hợp hơn với pháp luật quốc tế đã tạo hành lang pháp lý hữu ích để các chủ thể trong và ngoài nước yên tâm ký kết và thực hiện các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu ở Việt Nam ⁹⁸. Ngoài ra, việc Việt Nam ngày càng chú trọng vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về SHTT, doanh nghiệp, thương mại và tố tụng đã giúp cho các vấn đề phát sinh từ hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phần nào được giải quyết thấu đáo hơn.

2.2.2 Một số hạn chế, bất cập trong thực tiễn thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam

2.2.2.1 Vấn đề xác định giá trị của nhãn hiệu trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Trong hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thì việc xác định giá trị của nhãn hiệu là vô cùng quan trọng bởi nó liên quan mật thiết đến việc đảm bảo quyền lợi cho cả bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao. Theo lẽ thường, nhãn hiệu có giá trị cao thì khi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó phí chuyển giao cũng cao. Tuy nhiên, việc xác định giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu trong thực tế hiện nay gặp rất nhiều khó khăn bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể kể đến một số văn bản như: Luật SHTT là văn bản pháp lý chuyên ngành về SHTT và các

⁹⁸ Luật SHTT được ban hành năm 2005, đến nay đã có 03 lần sửa đổi, bổ sung vào năm 2009, 2019 và 2022.

văn bản hướng dẫn thi hành Luật SHTT chưa có một quy định nào quy định về phương pháp định giá quyền SHTT. Mặt khác, trước đây, quy định có liên quan đến việc định giá quyền SHTT vẫn còn nằm rải rác trong các văn bản pháp luật như Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Chuẩn mực kế toán số 04, Thông tư 146/2007/TT-BTC, Thông tư 203/2009/TT-BTC. Đến nay, để phần nào khắc phục tình trạng này, Việt Nam đã ban hành Thông tư số 06/2014/TT-BTC (để ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 quy định và hướng dẫn thực hiện thẩm định giá tài sản vô hình để phục vụ cho các mục đích mua, bán, chuyển nhượng, thế chấp, hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp, góp vốn, phân chia lợi nhuận, tranh chấp và tố tụng phá sản và các mục đích khác theo quy định của pháp luật) đã quy định có 03 nhóm phương pháp được áp dụng để thẩm định giá: (i) Nhóm phương pháp định giá sử dụng cách tiếp cận chi phí; (ii) Nhóm phương pháp định giá sử dụng cách tiếp cận thị trường; (iii) Nhóm phương pháp định giá sử dụng cách tiếp cận thu nhập. Tuy nhiên, mặc dù quy định như vậy nhưng những phương pháp này chỉ mang tính định hướng chứ không mang tính bắt buộc rằng các chủ thể phải thực hiện theo phương pháp nào, điều đó có thể dẫn đến tình trạng mỗi chủ thể áp dụng mỗi phương pháp khác nhau. Mặt khác, dù Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 ban hành theo Thông tư số 06/2014/TT-BTC đã cố gắng đưa ra hướng dẫn khá chi tiết cách định giá nhãn hiệu cho mỗi phương pháp nhưng vẫn còn nhiều nội dung mang tính định tính nên không phải doanh nghiệp nào cũng biết cách áp dụng chúng. Bên cạnh đó, cũng không lấy gì làm đảm bảo khi cùng một nhãn hiệu nếu dùng cả 03 phương pháp định giá nêu trên để tính thì sẽ cho ra kết quả giống nhau. Chính vì những lý do đó nên dẫn đến sự tùy tiện khi ấn định giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu. Điển hình của vấn đề này là Tổng công ty Sông Đà, cụ thể: báo cáo kiểm toán 2007 khoản góp vốn bằng giá trị nhãn hiệu của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 99 (S99) là 250 triệu đồng, khấu hao lũy kế đến hết năm 2007 là 28 triệu đồng; tại Công ty cổ phần Sông Đà 10 (SDT) là 4,93 tỉ đồng, khấu hao lũy kế đến hết 2007 là 1,214 tỉ đồng⁹⁹. Rõ ràng cùng một cái “mác” Sông Đà nhưng tại các

⁹⁹ Hạnh My (2011), *Góp vốn bằng thương hiệu: Doanh nghiệp “bơi” cách nào cũng đuối*, <https://www.bvsc.com.vn/News/2011512/173650/gopvon-bang-thuong-hieu-dn-boi-cach-nao-cung->

doanh nghiệp khác nhau lại được ghi nhận giá trị vốn góp khác nhau. Có vẻ như việc áp giá này mang tính chủ quan do nội bộ công ty tự tạo ra mà không dựa trên phương pháp tính toán nào. Nếu xét về mặt nguyên tắc, do hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là sự thỏa thuận của các bên và pháp luật hiện hành cũng không yêu cầu bắt buộc các bên phải tuân thủ theo phương pháp định giá nào, đồng thời cũng không có quy định nào quy định giá tối thiểu lẫn tối đa cho nhãn hiệu, vì vậy các bên có thể tự thỏa thuận để định đoạt giá trị của nhãn hiệu mà không phải bắt buộc tuân theo một phương pháp nào, miễn sao là “thuận mua vừa bán”. Tuy nhiên, điều này vừa có thể gây thiệt hại kinh tế cho bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (nếu chuyển giao với giá thấp hơn giá trị thực tế của nhãn hiệu) hoặc cho bên nhận chuyển giao (nếu nhận chuyển giao với giá cao hơn so với giá trị thực tế của nhãn hiệu), đồng thời tác động trực tiếp đến số tiền thuế phải nộp của chủ thể có thu nhập phải chịu thuế từ hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân lẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân, tổ chức (trong đó có cả doanh nghiệp) là thu nhập chịu thuế.¹⁰⁰ Theo công thức tính thuế thu nhập cá nhân lẫn công thức tính thuế của thuế thu nhập doanh nghiệp, thì: số tiền thuế phải nộp = (thu nhập tính thuế) x (thuế suất). Do đó, nếu việc định giá nhãn hiệu thấp hơn so với giá trị thực tế của nhãn hiệu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền thuế phải nộp của chủ thể có nghĩa vụ nộp thuế. Nếu nhãn hiệu được định giá thấp hơn so với giá trị thực tế thì lẽ đương nhiên phí chuyển giao cũng thấp kéo theo thu nhập tính thuế cũng sẽ thấp và số tiền thuế phải nộp cũng sẽ thấp. Điều này có thể dẫn đến việc xảy ra hiện tượng thông đồng giữa bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao trong việc cố tình lập ra hai (02) bản hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho cùng một nhãn hiệu nhưng lại có 02 mức giá chuyển giao khác nhau, theo đó sẽ có một (01) hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “ngầm” và 01 hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được công khai. Theo đó, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được công

dung.aspx, truy cập ngày 14/05/2021

¹⁰⁰ Khoản 2 Điều 3 Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (số 14, VBHN-VPQH, ngày 15/7/2020) và điểm a khoản 7 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân (số 15, VBHN-VPQH, ngày 11/12/2014).

khai sẽ được các bên ghi mức giá chuyển giao thấp hơn giá trị thực tế của hợp đồng và hợp đồng này được bên chuyển giao dùng để tính thuế với cơ quan thuế. Còn hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “ngầm” sẽ ghi mức giá thực tế chuyển giao, hợp đồng này chỉ có các bên biết và không công khai, bên nhận chuyển giao sẽ thanh toán giá chuyển giao theo mức giá được ghi trong hợp đồng này. Đây là nguyên nhân dẫn đến thực trạng thất thu thuế của Nhà nước đối với thu nhập từ hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

2.2.2.2 Về việc dùng quyền sử dụng nhãn hiệu để góp vốn vào công ty khác

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Luật DN) thì quyền sở hữu trí tuệ được xem là một loại tài sản được góp vốn vào công ty¹⁰¹. Nếu theo quy định này, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu cũng được phép sử dụng để góp vốn vào công ty. Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 34 Luật DN quy định: *“Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật”*. Đồng thời, điểm a khoản 1 Điều 35 LDN cũng quy định: *“Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định của pháp luật”*. Như vậy, nếu căn cứ vào những quy định trên của Luật DN thì các thành viên, cổ đông chỉ có thể sử dụng quyền sở hữu nhãn hiệu để góp vốn vào công ty (tức là chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu sang cho công ty) chứ không được sử dụng quyền sử dụng nhãn hiệu để góp vốn bởi đối với tài sản có đăng ký quyền ở hữu thì bắt buộc người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn sang công ty, theo đó chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ chấm dứt quyền sở hữu của mình đối với nhãn hiệu được sử dụng để góp vốn, đồng thời quyền sở hữu nhãn hiệu sẽ thuộc về công ty khi các bên hoàn tất xong các thủ tục mà pháp luật quy định. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu sang công ty để góp vốn cũng phải đáp ứng hai điều kiện cơ bản, đó là: i) Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của

¹⁰¹ Xem chi tiết tại khoản 1 Điều 34 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Ngoài ra, theo khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì “góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập” nên chủ thể nhận góp vốn được đề cập ở đây là công ty.

hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; ii) 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 đó¹⁰².

Tuy nhiên, theo quan điểm của tác giả, những quy định trên của Luật DN là chưa phù hợp với thuộc tính đặc trưng của quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nói riêng cũng như nhu cầu của thực tiễn. Bởi lẽ, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu là một loại tài sản vô hình không tồn tại dưới một hình thái vật chất cụ thể, do đó chủ sở hữu nhãn hiệu vừa có thể sử dụng nhãn hiệu nhưng cũng có thể đồng thời chuyển giao cho người khác sử dụng. Bên cạnh đó, quyền sử dụng được xem là một thuộc tính hữu ích nhất trong quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, bởi giá trị của nhãn hiệu chỉ được phát huy thông qua hành vi sử dụng nhãn hiệu. Ngoài ra, theo quy định của Bộ luật Dân sự Pháp, việc góp vốn bằng quyền sử dụng thì bên góp vốn được ví như bên cho thuê và công ty nhận góp vốn được ví như bên thuê trong quan hệ cho thuê tài sản, bên góp vốn sẽ chỉ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho công ty nhận góp vốn để công ty sử dụng và khai thác nhãn hiệu thuộc phạm vi quyền sử dụng của bên góp vốn trong một khoảng thời gian nhất định¹⁰³. Khi thực hiện góp vốn bằng quyền sử dụng nhãn hiệu thì quyền sở hữu nhãn hiệu vẫn thuộc về bên góp vốn, do đó trong thời gian quyền sử dụng nhãn hiệu được góp vào công ty thì bên góp vốn vẫn có thể được sử dụng, thế chấp, để thừa kế, tặng cho nhãn hiệu. Thời hạn góp vốn phải phù hợp và không được vượt quá so với thời hạn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Nếu thời hạn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đã hết thì việc góp vốn bằng quyền sử dụng nhãn hiệu đó cũng phải chấm dứt, nếu chủ sở hữu nhãn hiệu đó đăng ký gia hạn thời hạn bảo hộ nhãn hiệu thì có thể dùng quyền sử dụng nhãn hiệu đó để tiếp tục góp vốn. Mặc dù pháp luật Việt Nam chưa cho phép thực hiện góp vốn bằng quyền sử dụng nhãn hiệu, song trên thực tế hoạt động góp vốn bằng quyền sử dụng nhãn hiệu không phải là không diễn ra. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2010, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 2349/BTC-TCDN hướng dẫn thực hiện thí điểm về góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu đối với tập đoàn Vinashin. Theo báo cáo của Vinashin thì số lượng công ty nhận góp vốn bằng quyền sử dụng nhãn hiệu của Công ty mẹ

¹⁰² Xem khoản 4, khoản 5 Điều 139 Luật SHTT

¹⁰³ Điều 1843-3 Bộ luật Dân sự Pháp

Vinashin là 60, số lượng công ty nhận góp vốn bằng quyền sử dụng nhãn hiệu của các công ty con Vinashin là 38. Tổng giá trị góp vốn bằng quyền sử dụng nhãn hiệu của cả 98 công ty này là 1.926 tỉ đồng. Tương tự, việc góp vốn bằng quyền sử dụng nhãn hiệu cũng diễn ra tại Tổng Công ty Sông Đà. Theo báo cáo kiểm toán năm 2007 của doanh nghiệp này thì khoản góp vốn bằng quyền sử dụng nhãn hiệu “Sông Đà” tại công ty cổ phần Sông Đà 909 (S99) là 250 triệu đồng, tại công ty cổ phần Sông Đà 10 (SDT) là 4,93 tỷ đồng¹⁰⁴. Thông qua những vụ việc trên chúng ta có thể nhận thấy nhu cầu được góp vốn bằng quyền sử dụng nhãn hiệu đã hiện hữu trên thực tế và có thể có xu hướng gia tăng, bởi quyền sử dụng nhãn hiệu thực sự đã đưa lại nhiều lợi ích kinh tế to lớn cho các doanh nghiệp, trong khi đó pháp luật Việt Nam lại chưa có quy định cho phép thực hiện việc này, công văn số 2349 nêu trên của Bộ Tài Chính chỉ là một văn bản áp dụng pháp luật cá biệt, dưới luật và không còn phù hợp với quy định của Luật DN hiện hành.

2.2.2.3 Về việc kiểm soát chất lượng của sản phẩm đối với bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT, nội dung chính của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải có các nội dung sau:

- + Các bên ký kết hợp đồng
- + Căn cứ chuyển quyền sử dụng
- + Dạng hợp đồng (dạng chuyển quyền sử dụng)
- + Phạm vi chuyển quyền sử dụng
- + Thời hạn chuyển quyền sử dụng
- + Giá chuyển quyền sử dụng và phương thức thanh toán
- + Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên
- + Chữ ký của người đại diện cho các bên

Theo đó, nội dung về việc kiểm soát chất lượng của sản phẩm đối với bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chưa được Luật SHTT ghi nhận là một trong những nội dung chính phải có của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, trong khi đây là một nội dung rất quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến uy

¹⁰⁴ Hạnh My (2011), *Góp vốn bằng thương hiệu: Doanh nghiệp “bơi” cách nào cũng đúng*, <https://www.bvsc.com.vn/News/2011512/173650/gopvon-bang-thuong-hieu-dn-boi-cach-nao-cung-dung.aspx>, truy cập ngày 14/05/2021

tín của bên chuyển giao lẫn quyền lợi của người tiêu dùng. Tuy nhiên, vì Luật SHTT không xem đây là nội dung bắt buộc cần phải có trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nên việc nội dung này có tồn tại trong hợp đồng này hay không là tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Lỗ hổng pháp lý này mang đến sự bất lợi cho người tiêu dùng, đồng thời cũng có thể khiến cho bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu lơ là trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm (điều mà có thể khiến cho họ phải trả giá đắt).

Như chúng ta đã biết, chất lượng của sản phẩm là yếu tố quyết định để tạo nên niềm tin của người tiêu dùng, nhãn hiệu là yếu tố quan trọng giúp người tiêu dùng nhận biết và phân biệt các sản phẩm của các chủ thể tạo ra sản phẩm đồng thời cũng là công cụ để quảng bá sản phẩm. Nếu chất lượng của sản phẩm không tốt thì cho dù nhãn hiệu có được thiết kế bài bản, bắt mắt, dễ nhớ đến đâu cũng không chiếm được niềm tin của người tiêu dùng. Do đó, trước khi gắn nhãn hiệu lên sản phẩm, các nhà sản xuất chân chính luôn chú ý đến chất lượng của sản phẩm trước. Và lẽ dĩ nhiên, khi họ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của mình cho bên nhận chuyển giao để bên nhận chuyển giao gắn nhãn hiệu đó lên sản phẩm cùng loại mà bên nhận chuyển giao sản xuất ra thì họ phải có quyền kiểm soát chất lượng của sản phẩm đó. Theo đó, bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu có quyền yêu cầu bên nhận chuyển giao trong suốt quá trình sản xuất đến đóng gói bao bì, bảo quản sản phẩm đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm sản xuất ra phải đạt tiêu chuẩn chất lượng giống như sản phẩm do chính bên chuyển giao sản xuất ra. Đồng thời, bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng có quyền kiểm tra bất cứ khi nào và bất cứ khâu nào trong quá trình bên nhận chuyển giao sản xuất ra sản phẩm để kiểm soát chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, vì đây không phải là nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng nên các bên có quyền ghi nhận nội dung này vào hợp đồng hay không là quyền của họ. Từ đây, một vấn đề đặt ra là nếu như các bên không đưa điều khoản thỏa thuận về việc kiểm soát chất lượng sản phẩm đối với bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu vào trong hợp đồng, khi bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu sản xuất ra sản phẩm có gắn nhãn hiệu được chuyển giao đó bị khuyết tật, xâm

phạm đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người tiêu dùng thì bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu có phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với người tiêu dùng hay không? Nếu căn cứ vào quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành thì trừ trường hợp được miễn trách nhiệm theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng trong trường hợp này chỉ được đặt ra đối với tổ chức, cá nhân sản xuất ra hàng hóa, còn bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu không phải chịu trách nhiệm gì¹⁰⁵. Điều này đã vô tình giúp bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu rũ bỏ hết trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng trong khi người tiêu dùng vì tin tưởng vào nhãn hiệu của bên chuyển giao được gắn trên sản phẩm để mua và sử dụng. Nếu đứng trên lập trường của người tiêu dùng trong trường hợp này thì không khác gì niềm tin của người tiêu dùng đã bị phản bội. Nguy hiểm hơn, khi lợi nhuận thu được từ hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trở nên hấp dẫn thì bên chuyển giao nhãn hiệu không ngại ký nhiều hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu không độc quyền cho nhiều bên nhận quyền khác nhau trong khi chất lượng sản phẩm không được bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu kiểm soát thì nguy cơ hàng hóa khuyết tật xâm hại đến người tiêu dùng lại càng gia tăng. Về vấn đề này, theo Luật Nhãn hiệu Trung Quốc thì *“bất kỳ người sử dụng nhãn hiệu nào cũng phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa mà nhãn hiệu đó được sử dụng”*. Nói cách khác, cả chủ sở hữu nhãn hiệu và người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu¹⁰⁶ phải có nghĩa vụ đảm bảo chất lượng hàng hóa miễn là nhãn hiệu được sử dụng với hàng hóa đó. Bên cạnh đó, luật này cũng quy định, bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ giám sát chất lượng của hàng hóa khi bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó và bên nhận quyền sử dụng sẽ phải đảm bảo chất lượng của hàng hóa sử dụng nhãn hiệu đó¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Xem điểm a khoản 2 Điều 23 và Điều 24 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010

¹⁰⁶ Xem Trademark Law of the People's Republic of China, at art 7 section 2.

¹⁰⁷ Xem Trademark Law of PRC, at art 43 section 1.

2.2.2.4 Về việc thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong trường hợp bên chuyển quyền là doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, giải thể

Trong khi hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đang có hiệu lực pháp luật thì một nguyên tắc bắt buộc là quyền sở hữu nhãn hiệu vẫn phải đang thuộc về bên chuyển giao. Tuy nhiên, trên thực tế rất có khả năng trong quá trình thực hiện hợp đồng chuyển giao, doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển giao bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản và bị tuyên bố phá sản. Mà theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 95 Luật SHTT thì văn bằng bảo hộ chấm dứt hiệu lực khi “*chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp*”. Do đó, vấn đề đặt ra là số phận của hợp đồng chuyển giao đang còn thực hiện ở trên sẽ như thế nào khi doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển giao bị phá sản? Liệu bên nhận chuyển giao có được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu đó của bên chuyển giao không?... Tuy nhiên, hiện nay pháp luật về phá sản, giải thể doanh nghiệp, hợp tác xã lẫn pháp luật về sở hữu trí tuệ của nước ta chưa có quy định nào điều chỉnh về vấn đề này. Vì thế, bên nhận chuyển giao sẽ gặp khó khăn khi lâm vào tình huống oái ăm này.

Về vấn đề này, theo quy định tại Điều 101 của Luật Phá sản Đức, nếu bên chuyển quyền bị phá sản thì người quản lý của doanh nghiệp bị phá sản đó có quyền lựa chọn: tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hợp đồng hoặc không¹⁰⁸. Đa phần họ chấp nhận tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng nếu như họ không bị khánh kiệt về tài sản do trả nợ. Điều này có nghĩa là bên nhận quyền gần như không có bất cứ sự bảo vệ nào cả nếu như người quản lý của bên chuyển quyền từ chối việc tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với lý do bị phá sản. Các nhà lập pháp của Đức đã nhận thấy được điều này và họ đã nỗ lực 02 lần trong việc soạn thảo các quy định để điều chỉnh nhưng đều thất bại. Do đó, hiện nay ở Đức cũng không có giải pháp nào an toàn cho bên nhận quyền trong trường hợp này nếu như bên chuyển quyền chứng minh được họ bị phá sản.

¹⁰⁸ Xem Section 101 of the German Insolvency Act.

2.2.2.5 Về vấn đề giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Cũng giống như các hợp đồng dân sự, kinh doanh thương mại khác, trong quá trình thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, tranh chấp hợp đồng rất có thể sẽ xảy ra. Và việc giải quyết tranh chấp trong hợp đồng chuyển giao không phải là vấn đề đơn giản thậm chí là có phần phức tạp hơn so với các loại hợp đồng thông thường bởi đối tượng của loại hợp đồng này khá đặc biệt, là tài sản vô hình, khó xác định. Điều này đòi hỏi việc giải quyết tranh chấp phải chuyên nghiệp, cẩn trọng, chính xác. Thực tế cho thấy, khi xảy ra tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, các bên tranh chấp thường tìm đến luật sư tư vấn pháp lý, sau đó tiến hành thương lượng với nhau để giải quyết tranh chấp bởi phương thức thương lượng này ít tốn kém chi phí, các bên lại giữ được bí mật kinh doanh, giữ được hòa khí trong kinh doanh và tránh gặp phải những thủ tục pháp lý phức tạp khi tiến hành tố tụng tại trọng tài hoặc tòa án. Do đó trên thực tế, qua khảo cứu, chúng ta rất khó để tìm được một vụ tranh chấp nào được tòa án hoặc trọng tài thương mại giải quyết. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tranh chấp liên quan đến hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu không xảy ra.

Theo bản án phúc thẩm số 02/2018/KDTM-PT ngày 26/01/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu và tuyên hủy thư bảo lãnh do bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 06/2017/KDTM-ST ngày 29/9/2017 của Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bị kháng cáo, đã đưa ra nhận định: Tranh chấp giữa Công ty P và Công ty V phát sinh từ “*Hợp đồng thuê thương hiệu và vật dụng quán bar*” số 10/HĐKT/2016 ngày 28/3/2016, theo đó Công ty P được sử dụng nhãn hiệu “SSL” và vật dụng quán Bar theo danh mục tài sản đính kèm. Nhãn hiệu “SSL” là đối tượng sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 63021, Công ty V nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu theo Quyết định số 1227/QĐ- SHTT ngày 22/3/2016. Do đó, “*Hợp đồng thuê thương hiệu và vật dụng quán bar*” về bản chất là hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp được quy định tại

Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009. Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân xác định tranh chấp về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (*điểm m khoản 3 mục I phần A Thông tư*) là tranh chấp về sở hữu trí tuệ. Như vậy tranh chấp phát sinh giữa Công ty P và Công ty V về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là tranh chấp kinh doanh thương mại về sở hữu trí tuệ được quy định tại khoản 2 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự. Theo điểm a khoản 1 Điều 37 và điểm a khoản 3 Điều 38 Bộ luật Tố tụng dân sự, tranh chấp nói trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Nguyên đơn khởi kiện tại Tòa án nơi thực hiện hợp đồng theo điểm g khoản 1 Điều 40 Bộ luật Tố tụng dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. Do vậy Tòa án nhân dân quận Sơn Trà thụ lý giải quyết là không đúng thẩm quyền. Xét thấy việc thụ lý giải quyết vụ án không đúng thẩm quyền của Tòa án cấp sơ thẩm là vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, do vậy Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ khoản 3 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự hủy bản án sơ thẩm, giao hồ sơ vụ án cho Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng giải quyết theo thẩm quyền¹⁰⁹.

Qua việc giải quyết vụ án trên, chúng ta có thể nhận thấy công tác xét xử các tranh chấp này ở một số tòa án nước ta hiện nay còn có biểu hiện lúng túng, chưa đạt được hiệu quả cao, mà việc Tòa xác định sai thẩm quyền thụ lý giải quyết tranh chấp trong vụ án trên là một trong những minh chứng cụ thể.

2.2.2.6 Về vấn đề xác định quyền sở hữu đối với “giá trị vô hình” tăng lên của nhãn hiệu sau khi các bên chấm dứt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Vấn đề này được đặt ra xuất phát từ thực tế tranh chấp xảy ra giữa các bên trong hợp đồng chuyển giao chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu¹¹⁰. Công ty A

¹⁰⁹ Xem toàn bộ bản án phúc thẩm tại: <https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-022018kdtmpt-ve-tranh-chap-hop-dong-chuyen-quyen-su-dung-doi-tuong-so-huu-cong-nghiep-tuy-10045>

¹¹⁰ Do tranh chấp này tác giả được một văn phòng luật sư cung cấp và có yêu cầu bảo mật thông tin nên buộc tác giả phải mã hóa thông tin theo yêu cầu của văn phòng luật sư.

chuyên kinh doanh các loại mè xừng tại một tỉnh miền Trung với nhãn hiệu TH (đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu). Trong quá trình hoạt động, công ty này có kí hợp đồng không độc quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu TH cho công ty B có trụ sở đóng tại một tỉnh khác ở khu vực miền trung và kinh doanh cùng mặt hàng với công ty A. Tại thời điểm giao kết hợp đồng vào năm 2010, nhãn hiệu TH được tổ chức có chuyên môn cấp chứng thư định giá là 3 tỉ đồng. Sau quá trình hợp tác kinh doanh cùng nhau được 8 năm, hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng. Tại thời điểm chấm dứt hợp đồng, nhãn hiệu TH đã trở thành nhãn hiệu có danh tiếng trên thị trường cả nước, giá trị của nhãn hiệu TH được tổ chức có chuyên môn cấp chứng thư định giá là 14,5 tỉ đồng. Biết được điều này, công ty B yêu cầu công ty A phải trả cho mình 04 tỉ đồng với lý do: sở dĩ nhãn hiệu TH có được danh tiếng rộng lớn như vậy là nhờ trong suốt quá trình 8 năm sử dụng nhãn hiệu TH, công ty B đã luôn kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu TH một cách nghiêm túc, thực hiện nhiều chương trình xúc tiến thương mại như quảng cáo, khuyến mại, đưa sản phẩm tham gia các hội chợ, từ đó góp phần đưa danh tiếng của nhãn hiệu TH vươn xa hơn, nhờ đó mà có được giá trị cao sau 08 năm. Khi xảy ra tranh chấp, các bên đều thuê luật sư tư vấn để giải quyết tranh chấp, song các luật sư đều cho rằng, Luật SHTT hiện hành chưa có quy định về việc “giá trị vô hình” tăng lên của nhãn hiệu sau khi các bên chấm dứt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu sẽ thuộc về ai, điều đó gây khó khăn cho việc giải quyết tranh chấp này, khiến thời gian giải quyết tranh chấp bị kéo dài.

2.2.2.7 Về việc áp dụng quy định không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền

Để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, Luật SHTT đã có những quy định liên quan đến việc hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu 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. Tuy nhiên, việc áp dụng quy định này trên thực tế vẫn còn bất cập, hạn chế, điều này thể hiện thông qua một vụ tranh chấp điển hình như

sau¹¹¹: Công ty C có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyên sản xuất sản phẩm cà phê hòa tan gắn nhãn hiệu MTM đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vào năm 2009. Năm 2019, công ty C kí hợp đồng chuyển giao không độc quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu MTM cho công ty D kinh doanh cùng mặt hàng có trụ sở tại Gia Lai. Khi ký hợp đồng chuyển giao, do lo ngại về chất lượng sản phẩm cà phê hòa tan mà công ty D sản xuất có thể không đảm bảo như cà phê của mình sản xuất nên hai bên có thỏa thuận điều khoản kiểm soát chất lượng hàng hóa trong hợp đồng với nội dung: Bên chuyển giao có quyền yêu cầu bên nhận chuyển giao phải mua toàn bộ nguyên liệu sản xuất cà phê hòa tan tại công ty F (đối tác của công ty C, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh), đồng thời phải nhập linh kiện xay cà phê tại công ty M (đối tác của công ty C, có trụ sở tại Đức) nhằm bảo đảm chất lượng của cà phê. Tuy nhiên, khi thực hiện hợp đồng, công ty D phát hiện nguyên liệu và linh kiện mua của công ty F và công ty M có giá thành cao hơn 20% so với giá thị trường nên đã không đồng ý giao dịch với công ty F và công ty M, yêu cầu công ty C phải chỉ định các công ty khác có giá thành thấp hơn nhưng công ty C không đồng ý với lí do nếu mua của những công ty khác thì sản phẩm cà phê hòa tan làm ra không đảm bảo chất lượng như của công ty C sản xuất. Do đó, hai bên phát sinh mâu thuẫn và thuê luật sư tư vấn để các bên thương lượng giải quyết vụ việc, song sau nhiều lần thương lượng không thành công do công ty C cho rằng mình đưa ra yêu cầu đó là vì đảm bảo chất lượng hàng hóa nên đúng luật, còn công ty D thì cho rằng việc họ phải mua nguyên liệu và linh kiện theo chỉ định của công ty C là bất hợp lí, gây thiệt hại kinh tế cho công ty D.

Khi tìm hiểu tranh chấp trên, tác giả nhận thấy nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do pháp luật chưa đưa ra định nghĩa và tiêu chí để hiểu thế nào là “*vì mục đích đảm bảo chất lượng*” được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 144 Luật SHTT¹¹².

¹¹¹ Do tranh chấp này tác giả được một văn phòng luật sư cung cấp và có yêu cầu bảo mật thông tin nên buộc tác giả phải mã hóa thông tin theo yêu cầu của văn phòng luật sư.

¹¹² “Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp 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: 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

2.2.3 Nguyên nhân phát sinh một số hạn chế, bất cập trong thực tiễn thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu ở Việt Nam thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập xuất phát từ những nhóm nguyên nhân cơ bản sau:

Thứ nhất, nhóm nguyên nhân từ quy định của pháp luật:

Một là, do hệ thống pháp luật của Việt Nam về định giá nhãn hiệu vẫn còn sơ sài và mới chỉ quy định bằng hình thức thông tư nên giá trị pháp lý còn thấp. Không những thế, các phương pháp định giá nhãn hiệu mới chỉ dừng lại ở mức khuyến nghị chứ chưa mang tính bắt buộc các bên trong hợp đồng phải tuân thủ, đồng thời cũng không quy định rõ trong trường hợp nào thì cần phải áp dụng phương pháp định giá nào.

Hai là, do Luật SHTT chưa xem trọng vấn đề kiểm soát chất lượng của sản phẩm được sản xuất theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nên đã không quy định đây là nội dung phải có hoặc cần có trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Chính vì nguyên nhân này mà các bên trong hợp đồng có thể lựa chọn đưa nội dung này vào trong hợp đồng để thực hiện hoặc không đưa vào, từ đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm hại đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, việc này cũng có thể góp phần làm xuất hiện việc “thả nổi” chất lượng sản phẩm từ bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu lẫn bên nhận chuyển quyền. Đồng thời, Luật SHTT cũng chưa có quy định để giải thích và tiêu chí để hiểu thế nào là “vì mục đích đảm bảo chất lượng” được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 144 Luật SHTT.

Ba là, do Luật SHTT, Luật Phá sản, Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã đều không có quy định nào điều chỉnh về vấn đề thực hiện hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản hoặc giải thể nên các

nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp” (điểm c khoản 2 Điều 144 Luật SHTT)

bên trong hợp đồng mà đặc biệt là bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu lúng túng trong việc tìm cách giải quyết sự việc nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình.

Bốn là, do Luật SHTT chưa có quy định về quyền sở hữu đối với “giá trị vô hình” tăng lên của nhãn hiệu sau khi các bên chấm dứt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu sẽ thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu hay bên được chuyển giao.

Năm là, do Luật SHTT Việt Nam chưa thực sự tương thích với pháp luật quốc tế lẫn pháp luật của một số quốc gia phát triển được xem là đại diện tiêu biểu cho pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung và về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng.

Sáu là, do Luật SHTT Việt Nam chưa thực sự đồng bộ với các luật có liên quan như Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Phá sản,... dẫn đến tình trạng chưa hỗ trợ được những thiếu sót cho nhau trong quá trình áp dụng. Bên cạnh đó, Luật SHTT còn thiếu văn bản dưới luật để hướng dẫn, giải thích, làm rõ các vấn đề liên quan đến chuyển quyền sử dụng quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp nói chung và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng.

Thứ hai, nhóm nguyên nhân từ các chủ thể có liên quan:

Một là, do sự hiểu biết các quy định của pháp luật SHTT quốc tế lẫn pháp luật SHTT Việt Nam của bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu và bên nhận chuyển quyền còn hạn chế. Điều này dễ nhận thấy thông qua việc các bên khi ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nhưng lại ghi là hợp đồng thuê thương hiệu; một số doanh nghiệp tiếp nhận góp vốn bằng quyền sử dụng nhãn hiệu mà không biết có rủi ro pháp lý tiềm ẩn (bởi theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành việc góp vốn vào doanh nghiệp chỉ được hoàn tất khi các bên hoàn tất xong các thủ tục chuyển giao quyền sở hữu tài sản góp vốn cho doanh nghiệp nhận vốn (tức là phải chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu chứ không chỉ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu)).¹¹³

¹¹³ Xem Điều 35 Luật Doanh nghiệp năm 2020

Hai là, do công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung và chuyên quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng trong các chủ thể kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác trong cộng đồng còn chưa được triển khai sâu rộng triệt để đến từng địa bàn, một số địa phương trong quá trình thực hiện còn mang nặng tính hình thức (chỉ dừng lại ở việc tổ chức hội nghị, hội thảo), chậm đổi mới dẫn đến thực trạng không ít doanh nghiệp, hợp tác xã, ... còn mơ hồ về vấn đề này.

Ba là, công tác đào tạo cán bộ phụ trách chuyên môn về sở hữu trí tuệ còn chưa được các địa phương quan tâm đúng mức, nhiều cán bộ chỉ được đào tạo thông qua các lớp tập huấn ngắn hạn nên kiến thức chuyên môn về sở hữu trí tuệ còn chưa vững.

Bốn là, không ít người tiêu dùng chưa có thói quen truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm, đồng thời dễ dàng mua và sử dụng các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nhất là các nhãn hiệu nổi tiếng tập trung vào các sản phẩm như túi xách, áo quần, giày dép, mũ, nón, ... nên đã vô tình tiếp tay cho các hoạt động xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có cơ hội tồn tại ở nhiều nơi trong cả nước.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Trong chương 2, tác giả đã tìm hiểu, nghiên cứu và có những phân tích, đánh giá sâu sắc, khoa học về thực trạng pháp luật của Việt Nam về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, trong đó chú trọng phân tích, đánh giá 03 vấn đề cơ bản về những quy định chung về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, bao gồm: i) những quy định về phạm vi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu ii) những giới hạn trong chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; iii) hình thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Đồng thời tác giả cũng tập trung đánh giá đến 08 vấn đề cơ bản sau:

i) Về chủ thể hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu: trong đó nhấn mạnh đến việc cần có quy định chỉ cho phép bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng độc quyền mới được phép kí hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thứ cấp;

ii) Hình thức hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu: khẳng định hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được ký dưới hình thức bằng văn bản, hợp đồng được ký dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử (hợp đồng điện tử) có giá trị giống hợp đồng được kí bằng văn bản.

iii) Đối tượng của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: chính là quyền sử dụng nhãn hiệu. Đồng thời, bên chuyển giao có thể chuyển giao đồng thời quyền sử dụng của nhiều nhãn hiệu (được phép chuyển giao) trong cùng một hợp đồng chuyển giao.

iv) Nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: nội dung cần được quy định theo hướng mở để phù hợp với nhu cầu thực tiễn cũng như quy định trong pháp luật SHTT của các quốc gia.

v) Hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực tại thời điểm giao kết hoặc theo thỏa thuận của các bên, đồng thời hợp vẫn có giá trị đối với bên thứ ba mà không cần phải đăng kí.

vi) Đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không bắt buộc phải đăng kí, song nếu như các bên có nguyện vọng đăng kí thì cơ quan có thẩm quyền không nên từ chối.

vii) Một số trường hợp bị hạn chế khi giao kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: tác giả đã phân tích làm rõ một số trường hợp bị hạn chế khi giao kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, trong đó có gợi mở vấn đề cần cho phép chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định.

viii) Quyền tự bảo vệ của các chủ thể trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: tác giả gợi mở bổ sung thêm quy định để làm rõ chủ thể nào có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình trước hành vi xâm phạm quyền sử dụng nhãn hiệu.

Khi phân tích, đánh giá 08 nội dung trên, tác giả luôn đặt trong mối tương quan đối sánh với pháp luật của một số quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, tác giả cũng đã tìm hiểu và đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu bằng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu xoay quanh 04 vấn đề cơ bản nhất, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân cơ bản làm phát sinh những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện pháp luật về hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam, làm cơ sở cho việc xây dựng phương hướng và giải pháp ở chương 3.

CHƯƠNG 3
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN, NÂNG CAO
HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN GIAO
QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam

3.1.1 Hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ

Chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được xem là kim chỉ nam cho mọi hành động, có tầm ảnh hưởng sâu rộng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ khi thành lập cho đến, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, song nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng mà đất nước Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay¹¹⁴. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng đều được Nhà nước ta thể chế hóa bằng chính sách và pháp luật. Do đó, trong mỗi một chính sách, mỗi một quy định của pháp luật nói chung và pháp luật sở hữu trí tuệ nói riêng đều thể hiện chủ trương, đường lối của Đảng trong việc quản lý đất nước. Trong thời kỳ bùng nổ của nền kinh tế tri thức như hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã kịp thời nhận thức được tầm quan trọng của kinh tế tri thức mà trọng tâm là vai trò của việc bảo vệ, khai thác giá trị thương mại của quyền sở hữu trí tuệ trong đó có hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Đã có nhiều chủ trương, đường lối được Đảng thiết lập, nhiều chính sách đã được Nhà nước ban hành để thúc đẩy việc xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Cụ thể, Trung ương Đảng đã ban hành: Nghị quyết số 11-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 3/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã có

¹¹⁴ Xem thêm tại <https://www.bienphong.com.vn/dat-nuoc-ta-chua-bao-gio-co-duoc-co-do-tiem-luc-vi-the-va-uy-tin-quoc-te-nhu-ngay-nay-post437037.html> truy cập ngày 15/6/2021

chủ trương “hoàn thiện thể chế về SHTT theo hướng khuyến khích sáng tạo, bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy cao; quyền SHTT được bảo vệ và thực thi hiệu quả”; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị đã xác định rõ “hoàn thiện pháp luật về SHTT, bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý các tài sản trí tuệ do Việt Nam tạo ra; khuyến khích thương mại hóa và chuyển giao quyền SHTT”. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phải “hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ SHTT”. Về phía Chính phủ, mới đây, ngày 22/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1068/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 với 03 quan điểm chỉ đạo cụ thể:

i) Phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

ii) Chính sách sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng là một bộ phận không thể tách rời trong chiến lược, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia và các ngành, lĩnh vực.

iii) Hoạt động sở hữu trí tuệ có sự tham gia tích cực của tất cả các chủ thể trong xã hội, trong đó viện nghiên cứu, trường đại học, các cá nhân hoạt động sáng tạo, đặc biệt là các doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo ra và khai thác tài sản trí tuệ.

Dựa trên những quan điểm chỉ đạo đó, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm các nước dẫn đầu ASEAN về trình độ sáng tạo, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ. Để làm được điều này, Chính phủ đã đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong đó chú trọng đến việc rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật liên quan, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động sáng tạo, bảo hộ, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa các chủ thể trong xã hội, ngăn chặn hiệu

qua việc lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ. Mặt khác, tiến hành kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ theo hướng kiến tạo và hiệu quả; xác định củng cố các đầu mối chuyên trách về sở hữu trí tuệ tại các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan ở trung ương và địa phương; đẩy mạnh cơ chế phối hợp liên ngành trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Đồng thời, tiến hành Rà soát, phân định rõ chức năng nhiệm vụ, từng bước tinh giản đầu mối cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính; Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và với các cơ quan tư pháp trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; phối hợp nghiên cứu về việc tăng cường vai trò của tòa án trong giải quyết các vụ việc về sở hữu trí tuệ;... Việc hoàn thiện pháp luật chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng phải dựa trên quan điểm chỉ đạo và phù hợp với các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ đặt ra.

3.1.2 Hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế

Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một xu thế không thể cưỡng lại của hầu hết các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang mang lại nhiều lợi ích kinh tế giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng qua các năm. Trong tiến trình hội nhập, nhiều dây chuyền sản xuất hiện đại, nhiều công nghệ kỹ thuật hiện đại đã được chuyển giao cho Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều công ty, tập đoàn sản xuất hàng hóa lớn như Uniliever, CocaCola, Samsung,... đã chọn Việt Nam làm điểm đến hấp dẫn để thành lập các doanh nghiệp và ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có kèm theo sự hướng dẫn, giám sát về chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp này sản xuất hàng hóa tại Việt Nam, từ đó bán ra thị trường trong và ngoài nước, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động Việt Nam và có những đóng góp nhất định cho ngân sách Nhà nước. Bên cạnh những mặt tích cực đó, hội nhập kinh tế cũng làm nảy sinh nhiều vấn nạn trong xã hội, trong đó có xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Pháp luật quốc tế cũng như pháp luật của mỗi một quốc gia phải phải không ngừng hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ. Đứng trước mối quan hệ với pháp luật sở hữu trí tuệ

quốc tế, khi xây dựng và hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng ở Việt Nam chúng ta phải dựa trên cơ sở nền tảng những quy định chung của pháp luật quốc tế như Hiệp định TRIPS, Công ước Paris năm 1883 (tổng sửa đổi năm 1979), các Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã tham gia ký kết như Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA), Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA),... nếu như chúng ta không muốn gặp khó khăn trong việc đặt mối quan hệ thương mại với các quốc gia trên thế giới. Điều này không những giúp cho các hoạt động liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ nói chung và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng được diễn ra thuận lợi ở Việt Nam cũng như quốc tế mà còn thể hiện uy tín của Việt Nam trong việc hiện thực hóa những cam kết của Việt Nam về sở hữu trí tuệ. Từ đó đòi hỏi việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ nói chung lẫn chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của Việt Nam phải tương thích với pháp luật quốc tế, giúp tháo gỡ những rào cản trong hoạt động thương mại.

3.1.3 Hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải được đặt trong mối tương quan với các văn bản luật có liên quan

Như chúng ta đã biết, không một mối quan hệ nào có thể đứng độc lập trong xã hội, mà mỗi một mối quan hệ xã hội lại được bao bọc, đan xen với các mối quan hệ xã hội khác. Với tư cách là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội nên bất cứ quy định nào của văn bản quy phạm pháp luật này cũng đều có mối tương quan nhất định với quy định của một hoặc một số văn bản quy phạm pháp luật khác. Quy định của pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng không ngoại lệ. Do đó, khi nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chúng ta cần phải đặt nó trong mối tương quan, đồng bộ với nhiều chế định khác nhau. Cụ thể: chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015; chế định về chế tài trong thương mại của Luật Thương mại 2005; chế định về các biện pháp dân sự, hành chính, hình sự để xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật

Tổ tụng hành chính năm 2015, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; chế định về các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu trong Luật Thương mại 2005, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Luật Trọng tài thương mại 2010 và các văn bản dưới luật khác có liên quan. Ngoài ra, cũng cần tương thích, đồng bộ với Luật Phá sản năm 2014, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Hợp tác xã năm 2012. Có như vậy, pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu mới không bị xung đột, chòng chẹo với các văn bản pháp luật có liên quan.

3.1.4 Hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải có những quy định mang tính dự liệu, bất kịp và đón đầu xu thế phát triển để áp dụng lâu dài

Đây là phương hướng mang tính chiến lược lâu dài, tránh cho việc vừa mới ban hành ra đã có nguy cơ bị lạc hậu. Để làm được điều này, đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt được xu hướng phát triển của nền kinh tế tri thức trên thế giới cũng như dự liệu được những vấn đề mới có thể phát sinh trong thực tiễn thực hiện chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, nhất là trong bối cảnh khoa học công nghệ đang phát triển rất nhanh, nhiều hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu ngày càng tinh vi, xảy ra ở nhiều nơi trên thực tế lẫn trên không gian mạng.

3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Trên cơ sở đánh giá thực trạng pháp luật, thực tiễn thực thi pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam, những nguyên nhân làm nảy sinh một số hạn chế, bất cập trong quá trình thực thi pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam cũng như phương hướng hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đã được phân tích ở trên, tác giả xin đưa ra một số giải pháp về mặt pháp luật như sau:

Một là, về chủ thể có thẩm quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng thứ cấp: trên cơ sở những luận cứ đã được phân tích tại 2.1.1 thì chúng ta có thể sửa khoản 3 điều 142 Luật SHTT theo hướng tương tự như quy định pháp luật về nhãn hiệu của Hoa Kỳ, theo đó: “*Người được chuyển quyền sử dụng nhãn*

hiệu độc quyền có thể được chuyển quyền sử dụng lại nhãn hiệu cho bên thứ ba nếu được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép; người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không độc quyền không có quyền ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng lại nhãn hiệu đó cho bên thứ ba”.

Hai là, về đối tượng của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu: Luật SHTT cần bổ sung thêm quy định khẳng định việc cho phép chuyển giao quyền sử dụng của nhiều nhãn hiệu trong cùng một hợp đồng li – xăng nhãn hiệu để tăng tính minh thị của luật, giúp các bên đặc biệt là những ai chưa am hiểu Luật SHTT có nhu cầu giao kết loại hợp đồng này mạnh dạn giao kết hợp đồng, tránh tình trạng phải kí nhiều hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các nhãn hiệu khác nhau với cùng một bên.

Ngoài ra, Luật SHTT cũng cần bổ sung thêm quy định: *“Người được phép chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của mình phải chuyển giao quyền sử dụng đúng nhãn hiệu mà mình sở hữu cho người nhận chuyển quyền. Nếu bên chuyển quyền đã đồng ý với người nhận chuyển quyền chỉ sử dụng một dấu hiệu chỉ có vẻ giống hệt hoặc tương tự một cách ngẫu nhiên thì không được gọi là li – xăng nhãn hiệu. Quy định này nhằm để giải quyết trường hợp bên có thẩm quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chỉ chuyển giao cho bên nhận chuyển giao một dấu hiệu chỉ có vẻ giống hệt hoặc tương tự một cách ngẫu nhiên với nhãn hiệu mà mình có quyền.*

Ba là, Luật SHTT cần bổ sung thêm một dạng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nữa đó là Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu duy nhất (sole license). Theo đó, hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu duy nhất là hợp đồng mà theo đó chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu duy nhất và độc quyền cho bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đó trong một thời hạn theo thỏa thuận, trong một lãnh thổ xác định và theo một cách thức thỏa thuận; tuy nhiên chủ sở hữu nhãn hiệu có thể tiếp tục sử dụng nhãn hiệu đó nhưng không được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đó cho một bên khác sử dụng.

Bốn là, về cách xây dựng quy định về nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: Như đã phân tích ở chương 2, qua nghiên cứu pháp luật của các quốc gia trên thế giới, tác giả nhận thấy pháp luật ở những quốc gia như Đức, Hoa

Kỳ, Liên minh Châu Âu đều không quy định theo hướng liệt kê các nội dung hợp đồng và bắt buộc hợp đồng chuyển quyền nào cũng phải có những nội dung đó như quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT của Việt Nam. Theo đó, các quốc gia này chỉ quy định theo hướng định hướng một số nội dung cơ bản và có tính chuyên biệt mà một hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nên có (như phạm vi sử dụng nhãn hiệu, phạm vi lãnh thổ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, thời hạn chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, vấn đề kiểm soát chất lượng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất bởi bên nhận chuyển quyền) để giúp cho các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng có thể nhận biết được những nội dung đặc thù của loại hợp đồng này để lưu ý trong thỏa thuận; đồng thời cũng thể hiện được tính “chuyên ngành” của pháp luật về nhãn hiệu hơn, thay vì quy định những nội dung phải có trong hợp đồng này nhưng lại bị trùng lặp với những quy định đã có trong các luật điều chỉnh về hợp đồng khác như Bộ luật Dân sự và Luật Thương mại (ví dụ: tên, địa chỉ của các bên giao kết hợp đồng; căn cứ chuyển giao; quyền và nghĩa vụ của các bên; giá trị hợp đồng). Mặc dù, Luật SHTT Việt Nam cố gắng liệt kê rõ các nội dung phải có của hợp đồng là để giúp các bên thuận tiện trong việc soạn thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng song nhược điểm của phương pháp liệt kê này là sẽ bỏ sót một số vấn đề cũng quan trọng khác trong hợp đồng như: chế tài xử lý vi phạm hợp đồng, các phương thức giải quyết tranh chấp, đồng tiền thanh toán, phương thức thanh toán,... Do đó, nên chăng chúng ta cần thay đổi cách xây dựng quy định này theo hướng định hướng như pháp luật của Đức, Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu. Đồng thời cũng cần bỏ cụm từ “*phải có*” trong quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT của Việt Nam vì nó mang tính chất bắt buộc, điều này là chưa phù hợp với nguyên tắc căn bản của việc giao kết hợp đồng là nguyên tắc tự do thỏa thuận, tự nguyện giao kết và quyền tự định đoạt của các bên trong hợp đồng.

Năm là, về cách quy định về những nội dung không cho phép thỏa thuận trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: Nội dung này đã được quy định tại Khoản 2 Điều 144 Luật SHTT của Việt Nam theo hướng liệt kê, song qua nghiên cứu pháp luật Liên minh châu Âu, tác giả nhận thấy việc quy định của Luật SHTT theo hướng liệt kê sẽ không đầy đủ được các vấn đề cần điều chỉnh, do đó Luật

SHTT nên thay đổi quy định này theo hướng quy định của Liên minh châu Âu đã được đề cập ở mục 2.1.4 để đảm bảo tính khoa học và toàn diện của vấn đề, bảo vệ tối ưu quyền lợi của bên nhận chuyển quyền, đồng thời kiểm soát được hành vi lạm quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu trong hợp đồng.

Sáu là, về đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu: cần bổ sung thêm quy định tại Điều 148 Luật SHTT theo hướng: Không phải tiến hành đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng hợp đồng đó vẫn có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba. Trong trường hợp, một hoặc các bên trong hợp đồng có nhu cầu đăng ký thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cho đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, bổ sung thêm về nội dung cần được tạo lập trong cơ sở dữ liệu quốc gia về sở hữu công nghiệp được quy định tại Điều 60 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BKHCN ban hành ngày 29/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ, theo đó cần tạo lập cơ sở dữ liệu điện tử về hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký để các chủ thể có liên quan khai thác, sử dụng.

Bảy là, cần sửa đổi khoản 2 Điều 142 Luật SHTT theo hướng “*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 trừ trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đồng ý chuyển giao nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của tập thể đó và bên nhận chuyển giao đáp ứng đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn mà chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đặt ra*”. Với việc sửa đổi theo hướng này sẽ giúp thương mại hóa tối đa nhãn hiệu tập thể, giảm bớt sự bó hẹp trong nội bộ thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể, tạo động lực thúc đẩy nhãn hiệu tập thể ngày càng phát triển, đảm bảo các bên cùng có lợi.

Tám là, về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu liên quan đến hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu mà cụ thể là quyền khởi kiện hành vi vi phạm quyền đối với nhãn hiệu của bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: Vấn đề này được quy định tại Điều 198 Luật SHTT và Khoản 4 Điều 24 Nghị định 105/2006/NĐ-CP của Chính phủ nhưng lại được quy định một cách

chung chung, không rõ ràng. Do đó, tác giả cho rằng pháp luật cần phải có sự điều chỉnh rõ ràng về vấn đề này để tránh gây khó khăn trong vấn đề áp dụng. Qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy có thể học hỏi kinh nghiệm trong quy định pháp luật của Đức, Trung Quốc và Hoa Kỳ để xây dựng giải pháp cho vấn đề này. Cụ thể:

i) Đối với bên nhận chuyển quyền trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu độc quyền: có quyền tự thực hiện biện pháp khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình phát sinh trong khuôn khổ của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu sau khi đã thông báo cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Đây là chủ thể có quyền và lợi ích sẽ bị xâm phạm một cách trực tiếp và bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi có thể đây là chủ thể được quyền sử dụng duy nhất nhãn hiệu trong thời gian đó (nếu như bên nhận chuyển quyền sử dụng này không cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu trong thời gian hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có hiệu lực).

ii) Đối với bên nhận chuyển quyền trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không độc quyền: chỉ được thực hiện biện pháp khởi kiện nếu như được chủ sở hữu nhãn hiệu đồng ý và điều đó phải được ghi nhận rõ trong hợp đồng. Bởi đây không phải là chủ thể duy nhất trong thời gian hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có hiệu lực mà có thể có nhiều chủ thể khác cũng được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu từ chủ sở hữu, nên mức độ bị xâm phạm sẽ bị hạn chế hơn.

iii) Đối với bên nhận chuyển quyền trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng thứ cấp: chỉ có quyền kiến nghị với bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho mình mà không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu để xử lý hành vi vi phạm bởi suy cho cùng hợp đồng này chỉ là hợp đồng phái sinh từ hợp đồng chuyển quyền sử dụng trực tiếp (không phải do chủ sở hữu nhãn hiệu trực tiếp chuyển quyền sử dụng) và mức độ bị xâm phạm thường có phần hạn chế hơn nhiều so với hai trường hợp nêu trên.

Chín là, quy định về kiểm soát chất lượng hàng hóa, dịch vụ của bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đối với bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: Hiện nay, Luật SHTT của Việt Nam chưa có quy định điều chỉnh vấn đề này, trong khi đó, pháp luật của các quốc gia như Hoa Kỳ, Đức, Trung Quốc và Liên minh châu

Âu điều đã có quy định từ lâu. Theo tác giả, Luật SHTT cần quy định vấn đề này theo hướng bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu bắt buộc phải có trách nhiệm kiểm tra chất lượng của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu của bên nhận để đảm bảo hàng hóa được sản xuất, dịch vụ được cung cấp có chất lượng như hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ mình cung cấp, bên nhận chuyển quyền sử dụng phải có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi cho bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tiến hành kiểm tra. Như vậy, theo tác giả, hoạt động này có tính chất vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nhằm mục đích bảo vệ uy tín của nhãn hiệu, ngăn chặn việc bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu lợi dụng uy tín của nhãn hiệu để bán những hàng hóa, cung cấp dịch vụ kém chất lượng, gây thiệt hại cho người tiêu dùng cũng như gây thiệt hại cho chính chủ sở hữu nhãn hiệu đó. Bên cạnh đó, trong trường hợp bên chuyển giao không kiểm soát được chất lượng hàng hóa, dịch vụ từ đó gây phương hại đến sức khỏe, tính mạng, tài sản, tinh thần của người khác thì: i) Nếu bên chuyển giao chứng minh được mình không có lỗi trong việc kiểm soát chất lượng hàng hóa, dịch vụ (ví dụ: đã tiến hành kiểm tra chất lượng hàng hóa nhưng với điều kiện trình độ khoa học kỹ thuật tại thời điểm kiểm tra không thể phát hiện ra hàng hóa bị khuyết tật¹¹⁵) thì không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng¹¹⁶; ii) Nếu bên chuyển giao không chứng minh được mình không có lỗi trong việc kiểm soát chất lượng hàng hóa, dịch vụ thì cùng liên đới chịu trách nhiệm bồi thường với bên nhận chuyển giao cho người tiêu dùng. Ngoài ra, cần bổ sung thêm một trường hợp chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ tại khoản 1 Điều 95 Luật SHTT theo hướng: nếu bên chuyển giao là chủ sở hữu nhãn hiệu nhưng lại có hành vi bỏ mặc, không quan tâm đến việc kiểm soát chất lượng hàng hóa, dịch vụ gây tổn hại đến tài sản, sức khỏe, tính mạng, tinh thần của người tiêu dùng thì pháp luật cũng cần coi đây là hành vi từ

¹¹⁵ Theo Khoản 3 Điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 thì: “Hàng hóa có khuyết tật là hàng hóa không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, kể cả trường hợp hàng hóa đó được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật hiện hành nhưng chưa phát hiện được khuyết tật tại thời điểm hàng hóa được cung cấp cho người tiêu dùng, bao gồm:

- a) Hàng hóa sản xuất hàng loạt có khuyết tật phát sinh từ thiết kế kỹ thuật;
- b) Hàng hóa đơn lẻ có khuyết tật phát sinh từ quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển, lưu giữ;
- c) Hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình sử dụng nhưng không có hướng dẫn, cảnh báo đầy đủ cho người tiêu dùng”.

¹¹⁶ Điều này cũng phù hợp với quy định tại Điều 24 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010.

bỏ nhãn hiệu và cơ quan có thẩm quyền cần ra quyết định chấm dứt hiệu lực đối với Giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu. Hy vọng với những biện pháp mạnh được đề ra trong giải pháp này sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các bên trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, bảo vệ tốt hơn nữa quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

Mười là, cần hoàn thiện văn bản hướng dẫn cụ thể về phương pháp định giá nhãn hiệu để có cơ sở tính phí chuyển quyền sử dụng một cách hợp lý. Trong đó cố gắng xây dựng các phương thức định giá mang tính đặc thù của nhãn hiệu và chỉ rõ: *“Các bên có quyền thỏa để thống nhất ấn định giá trị của nhãn hiệu cũng như phí chuyển quyền sử dụng. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được hoặc việc thỏa thuận bị cơ quan có thẩm quyền chứng minh được có dấu hiệu cố ý nhằm hạ thấp phí chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu để giảm bớt nghĩa vụ nộp thuế thì sẽ áp dụng theo phương pháp định giá do pháp luật quy định”*.

Mười một là, cần bổ sung quy định cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu được phép sử dụng quyền sử dụng nhãn hiệu để góp vốn vào công ty nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn và phù hợp với pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới. Theo đó, chủ sở hữu đối với nhãn hiệu có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng nhãn hiệu, bên nhận góp vốn cũng phải đáp ứng các điều kiện nhất định mà pháp luật đặt ra tương tự như các trường hợp chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nói chung, đồng thời thời gian góp vốn bằng quyền sử dụng nhãn hiệu không được vượt quá thời hạn đăng kí bảo hộ nhãn hiệu. Việc góp vốn bằng quyền sử dụng nhãn hiệu bị chấm dứt khi thời hạn đăng kí bảo hộ nhãn hiệu đó chấm dứt và có thể tiếp tục được sử dụng để góp vốn nếu như nhãn hiệu đó đã được đăng kí gia hạn bảo hộ.

Mười hai là, về việc thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong trường hợp bên chuyển giao quyền là doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, giải thể: Sở dĩ phải xây dựng giải pháp cho vấn đề này là vì khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị giải thể, phá sản cũng đồng nghĩa với việc Giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu cũng chấm dứt hiệu lực. Về nguyên tắc, đối với nhãn hiệu đã được đăng kí bảo hộ thì hiệu lực của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phụ thuộc vào hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Để bảo vệ lợi ích chính đáng, giảm thiểu thiệt hại cho bên nhận chuyển giao,

Luật Phá sản, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật SHTT cần thống nhất cho phép bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu sau khi bên doanh nghiệp chuyển giao bị phá sản, giải thể nếu hợp đồng đó đang còn thời hạn thực hiện. Điều kiện là bên nhận chuyển giao sẽ phải thanh toán đầy đủ các khoản phí quy định trong hợp đồng li – xăng nhãn hiệu cho bên chuyển giao nếu điều này là có lợi cho doanh nghiệp bị phá sản, giải thể. Các khoản phí này cũng được gộp vào tài sản phá sản, tài sản giải thể của bên doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, giải thể để thanh toán cho các chủ nợ. Điều này góp phần tối đa hóa giá trị của tài sản phá sản và lợi ích của bên nhận chuyển giao.

Mười ba là, về quyền sở hữu đối với “giá trị tăng lên vô hình” của nhãn hiệu sau khi các bên chấm dứt hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu:

Sau khi các bên chấm dứt hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, các bên có thể phát sinh tranh chấp về quyền sở hữu các lợi ích, chẳng hạn như giá trị vô hình ngày càng tăng lên của nhãn hiệu sau quá trình sử dụng của bên nhận quyền. Để giải quyết vấn đề này, Luật SHTT cần bổ sung thêm quy định theo hướng: sau khi chấm dứt hợp đồng, quyền sở hữu nhãn hiệu đó vẫn thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu, do đó những giá trị vô hình gia tăng của nhãn hiệu cũng phải thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu.¹¹⁷

Mười bốn là, cần bổ sung quy định để định nghĩa và xây dựng các dấu hiệu để nhận biết thế nào là “vì mục đích đảm bảo chất lượng” được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 144 Luật SHTT, tránh việc bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu có hành vi tùy tiện, lạm dụng quy định mập mờ này để gây phương hại đến quyền và lợi ích chính đáng của bên nhận chuyển quyền.

3.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Để hoạt động áp dụng pháp luật Việt Nam về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đạt hiệu quả, chúng ta cần phải thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, để có thể xây dựng được một văn bản hoàn chỉnh về phương pháp định giá nhãn hiệu để làm cơ sở cho việc xác định phí chuyển quyền sử dụng, cần thiết

¹¹⁷ Cui Guobin, *The Allocation of The Goodwill Attached To the Trademark After The Termination of The Trademark License Contract*, 12 JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY 10 (2012).

phải tập hợp và thống nhất lại các quy định nằm rải rác trong các văn bản quy phạm ban hành trước đây có liên quan đến vấn đề xác định giá quyền sở hữu trí tuệ nói chung và giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng. Bên cạnh đó cũng cần phải có sự thống nhất giữa Bộ tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và các chuyên gia về lĩnh vực định giá và sở hữu trí tuệ trong vấn đề xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về phương pháp định giá đối với nhãn hiệu nói riêng và các đối tượng sở hữu công nghiệp khác trước khi ban hành văn bản quy phạm này, tránh sự chông chéo về sau. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần có những chính sách để xây dựng và phát triển đội ngũ các chuyên gia tư vấn về việc xác định, thẩm định, đánh giá về giá trị quyền sở hữu trí tuệ cũng như nhãn hiệu nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

Hai là, về vấn đề giải quyết tranh chấp trong quan hệ hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu: Thực tiễn cho thấy, một vụ việc về quyền sở hữu công nghiệp thường liên quan đến rất nhiều vấn đề như hành chính, kinh tế, dân sự và còn có thể là hình sự, đòi hỏi cần phải giải quyết vụ việc trong một tổng thể. Ở nhiều nước như Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Thái Lan... đều đã thành lập các tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ để giải quyết mọi vấn đề liên quan trong cùng một vụ việc và rất có hiệu quả. Bởi lẽ, không ít các thẩm phán hiện nay đều chưa được trang bị kịp thời và đầy đủ các kiến thức liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ chứ chưa muốn nói là kiến thức chuyên sâu, do đó nếu thành lập tòa chuyên trách thì sẽ tăng độ chuyên nghiệp, tính chuyên sâu trong giải quyết. Do đó, trong thời gian đến, việc thành lập tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ ở nước ta là rất cần thiết. Ngoài ra, cần tăng cường giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng và giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại, tranh chấp trong dân sự nói chung bằng phương thức tòa án trực tuyến, trọng tài trực tuyến, từ đó từng bước rút kinh nghiệm để xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật điều chỉnh hai phương thức giải quyết tranh chấp này. Việt Nam hiện đang có những lợi thế để có thể từng bước áp dụng có hiệu quả phương thức tòa án trực tuyến, trọng tài trực tuyến trong giải quyết tranh chấp. Cụ thể: i) hạ tầng, thiết bị mạng viễn thông, dịch vụ internet đang rất được chú trọng đầu tư và phát triển vượt bậc; ii) các thiết bị như máy tính, điện thoại smartphone đang được người dân

Việt Nam sử dụng khá phổ biến; iii) nhu cầu giảm tải các loại hồ sơ bằng giấy, việc giải quyết các loại giấy tờ trong thủ tục tố tụng ngày càng tăng cao; iv) pháp luật Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng để mở đường cho việc giải quyết tranh chấp bằng phương thức trực tuyến như thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu điện tử, chữ ký điện tử (Luật GDĐT); thừa nhận chứng cứ có thể là dữ liệu điện tử (Điều 94, 95 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015); ... v) sự quyết tâm cao độ của chính phủ trong việc xây dựng một Việt Nam số.

Ba là, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông pháp luật về sở hữu trí tuệ cũng như giá trị to lớn của các tài sản sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp để cùng nhau xây dựng ý thức giữ gìn, phát triển nhãn hiệu Việt Nam, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Việc tuyên truyền và phổ biến pháp luật không nên chỉ dừng lại ở việc tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm mà nên thiết lập trang thông tin phát sóng theo khung giờ cố định trên Đài truyền hình Việt Nam và các đài địa phương, đài tiếng nói Việt Nam, các trang tin về sở hữu trí tuệ trên nền tảng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, ... Ngoài ra cần tổ chức các cuộc thi trực tiếp, trực tuyến tìm hiểu về pháp luật sở hữu trí tuệ nói chung và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Kế hoạch và Đầu tư, các trường đại học tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần tổ chức các chương trình khởi nghiệp sáng tạo gắn với việc xây dựng và khai thác quyền sở hữu trí tuệ nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa thiết thực.

Bốn là, cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước trong hoạt động li – xăng nhãn hiệu để phát triển nhãn hiệu có hiệu quả từ khâu tư vấn đàm phán ký kết hợp đồng chuyển giao cho đến thủ tục đăng ký hợp đồng và cuối cùng là xây dựng chiến lược phát triển nhãn hiệu mang tính lâu dài.

Năm là, hiệp hội doanh nghiệp, sở KH&CN ở các địa phương cần xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về nhãn hiệu nói riêng và sở hữu trí tuệ nói chung cho cán bộ thuộc tổ chức mình để hình thành nguồn nhân lực có chuyên môn vững vàng về sở hữu trí tuệ để kịp thời tư vấn, hiến kế tháo gỡ

những vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng và quyền sở hữu trí tuệ tại địa phương nói chung.

Sáu là, các cơ quan có thẩm quyền như Bộ KH&CN, Sở KH&CN, Công an, hải quan, quản lý thị trường,... cần phối kết hợp chặt chẽ trong việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nói riêng và quyền sở hữu trí tuệ nói chung góp phần quan trọng trong việc xây dựng và giữ gìn môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng và phát triển bền vững.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Trong chương 3, tác giả đã xây dựng được 04 phương hướng cơ bản gồm: Hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ; Hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế; Hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải được đặt trong mối tương quan với các văn bản luật có liên quan; Hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải có những quy định mang tính dự liệu, bắt kịp và đón đầu xu thế phát triển để áp dụng lâu dài. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất 02 nhóm giải pháp cơ bản, trong đó có nhóm giải pháp về mặt pháp luật gồm 14 giải pháp cơ bản, gắn liền với việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các điều luật một cách cụ thể, đột phá, sáng tạo, khoa học, có tính khả thi cao về các vấn đề then chốt như chủ thể giao kết hợp đồng, đối tượng hợp đồng, hình thức hợp đồng, nội dung hợp đồng, đăng kí hợp đồng chuyển giao, kiểm soát chất lượng sản phẩm, quyền khởi kiện,.. Cụ thể: i) về chủ thể có thẩm quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng thứ cấp, có thể sửa khoản 3 điều 142 Luật SHTT theo hướng tương tự như quy định pháp luật về nhãn hiệu của Hoa Kỳ, theo đó: *“Người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu độc quyền có thể được chuyển quyền sử dụng lại nhãn hiệu cho bên thứ ba nếu được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép; người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không độc quyền không có quyền ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng lại nhãn hiệu đó cho bên thứ ba”*; ii) về đối tượng của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu: Luật SHTT nên bổ sung thêm quy định khẳng định việc cho phép chuyển giao quyền sử dụng của nhiều nhãn hiệu trong cùng một hợp đồng li – xăng nhãn hiệu để tăng tính minh thị của luật, đồng thời tránh tình trạng phải kí nhiều hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các nhãn hiệu khác nhau với cùng một bên. Ngoài ra, Luật SHTT cũng cần bổ sung thêm quy định: *“Người được phép chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của mình phải chuyển giao quyền sử dụng đúng nhãn hiệu mà mình sở hữu cho người nhận chuyển quyền. Nếu bên chuyển quyền đã đồng ý với người nhận chuyển quyền chỉ sử dụng một dấu hiệu chỉ có vẻ giống hệt hoặc tương tự một cách ngẫu nhiên thì không được gọi là li*

– *xăng nhãn hiệu*. Quy định này nhằm để giải quyết trường hợp bên có thẩm quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chỉ chuyển giao cho bên nhận chuyển giao một dấu hiệu chỉ có vẻ giống hệt hoặc tương tự một cách ngẫu nhiên với nhãn hiệu mà mình có quyền; iii) Luật SHTT cần bổ sung thêm một dạng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nữa đó là Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu duy nhất (sole license); iv) về cách xây dựng quy định về nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: cần bỏ cụm từ “*phải có*” trong quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT của Việt Nam vì nó mang tính chất bắt buộc, điều này là chưa phù hợp với nguyên tắc căn bản của việc giao kết hợp đồng là nguyên tắc tự do thỏa thuận, tự nguyện giao kết và quyền tự định đoạt của các bên trong hợp đồng; v) về cách quy định về những nội dung không cho phép thỏa thuận trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: Nội dung này đã được quy định tại Khoản 2 Điều 144 Luật SHTT của Việt Nam theo hướng liệt kê, song qua nghiên cứu pháp luật Liên minh châu Âu, tác giả nhận thấy việc quy định của Luật SHTT theo hướng liệt kê sẽ không đầy đủ được các vấn đề cần điều chỉnh, do đó Luật SHTT nên thay đổi quy định này theo hướng quy định của Liên minh châu Âu đã được đề cập ở mục 2.1.4 để đảm bảo tính khoa học và toàn diện của vấn đề, bảo vệ tối ưu quyền lợi của bên nhận chuyển quyền, đồng thời kiểm soát được hành vi lạm quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu trong hợp đồng; vi) về đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu: cần bổ sung thêm quy định tại Điều 148 Luật SHTT theo hướng: Không phải tiến hành đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng hợp đồng đó vẫn có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba. Trong trường hợp, một hoặc các bên trong hợp đồng có nhu cầu đăng ký thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cho đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật; vii) cần sửa đổi khoản 2 Điều 142 Luật SHTT theo hướng “*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 trừ trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đồng ý chuyển giao nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của tập thể đó*”; viii) về quyền khởi kiện hành vi vi phạm quyền đối với

nhãn hiệu của bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: Đối với bên nhận chuyển quyền trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu độc quyền: có quyền tự thực hiện biện pháp khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình phát sinh trong khuôn khổ của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu sau khi đã thông báo cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Đối với bên nhận chuyển quyền trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không độc quyền: chỉ được thực hiện biện pháp khởi kiện nếu như được chủ sở hữu nhãn hiệu đồng ý và điều đó phải được ghi nhận rõ trong hợp đồng. Đối với bên nhận chuyển quyền trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng thứ cấp: chỉ có quyền kiến nghị với bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho mình mà không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu để xử lý hành vi vi phạm; ix) quy định về kiểm soát chất lượng hàng hóa, dịch vụ của bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đối với bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: theo tác giả, Luật SHTT cần quy định vấn đề này theo hướng bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu bắt buộc phải có trách nhiệm kiểm tra chất lượng của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu của bên nhận để đảm bảo hàng hóa được sản xuất, dịch vụ được cung cấp có chất lượng như hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ mình cung cấp, bên nhận chuyển quyền sử dụng phải có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi cho bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tiến hành kiểm tra; x) cần hoàn thiện văn bản hướng dẫn cụ thể về phương pháp định giá nhãn hiệu để có cơ sở tính phí chuyển quyền sử dụng một cách hợp lý. Trong đó cố gắng xây dựng các phương thức định giá mang tính đặc thù của nhãn hiệu và chỉ rõ: *“Các bên có quyền thỏa để thống nhất ấn định giá trị của nhãn hiệu cũng như phí chuyển quyền sử dụng. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được hoặc việc thỏa thuận bị cơ quan có thẩm quyền chứng minh được có dấu hiệu cố ý nhằm hạ thấp phí chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu để giảm bớt nghĩa vụ nộp thuế thì sẽ áp dụng theo phương pháp định giá do pháp luật quy định”*; xi) về việc thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong trường hợp bên chuyển giao quyền là doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, giải thể: Luật Phá sản, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật SHTT cần thống nhất cho phép bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu sau khi bên doanh nghiệp chuyển giao bị phá

sản, giải thể nếu hợp đồng đó đang còn thời hạn thực hiện. Điều kiện là bên nhận chuyển giao sẽ phải thanh toán đầy đủ các khoản phí quy định trong hợp đồng li - xăng nhãn hiệu cho bên chuyển giao nếu điều này là có lợi cho doanh nghiệp bị phá sản, giải thể. Các khoản phí này cũng được gộp vào tài sản phá sản, tài sản giải thể của bên doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, giải thể để thanh toán cho các chủ nợ. Điều này góp phần tối đa hóa giá trị của tài sản phá sản và lợi ích của bên nhận chuyển giao; xii) về quyền sở hữu đối với “giá trị tăng lên vô hình” của nhãn hiệu sau khi các bên chấm dứt hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: Luật SHTT cần bổ sung thêm quy định theo hướng: sau khi chấm dứt hợp đồng, quyền sở hữu nhãn hiệu đó vẫn thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu, do đó những giá trị vô hình gia tăng của nhãn hiệu cũng phải thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu; xiii) cần bổ sung quy định để định nghĩa và xây dựng các dấu hiệu để nhận biết thế nào là “vì mục đích đảm bảo chất lượng” được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 144 Luật SHTT, tránh việc bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu có hành vi tùy tiện, lạm dụng quy định mập mờ này để gây phương hại đến quyền và lợi ích chính đáng của bên nhận chuyển quyền.

Đồng thời tác giả cũng đề xuất 06 nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam, gồm vấn đề xây dựng phương pháp định giá nhãn hiệu; vấn đề giải quyết tranh chấp, công tác truyền thông pháp luật về sở hữu trí tuệ; công tác đào tạo nguồn nhân lực về sở hữu trí tuệ; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động liên quan đến li - xăng nhãn hiệu nói riêng và sở hữu trí tuệ nói chung.

KẾT LUẬN CHUNG

Thông qua việc đánh giá tình hình tổng quan các công trình nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án, trên cơ sở lý thuyết nghiên cứu khoa học đã được tác giả lựa chọn để làm nền tảng nghiên cứu, tác giả đã tìm hiểu, phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu một cách toàn diện, sâu sắc, bao gồm: khái niệm về nhãn hiệu; khái niệm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu; khái niệm và đặc điểm chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; khái niệm và đặc điểm hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; phân loại hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; vai trò của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với một số loại hợp đồng khác; mặt khác đề cập khái quát sơ lược nhất pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của Liên minh châu Âu và một số quốc gia cũng như sự hình thành và phát triển của pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Đồng thời, thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu ở Việt Nam một cách đầy đủ, trung thực, luận án đã phân tích, đánh giá được nhiều vấn đề liên quan đến: Phạm vi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; những giới hạn trong chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; hình thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; đối tượng của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; chủ thể trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; hình thức của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; nội dung của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; đăng kí hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; hiệu lực của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; giới hạn trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; quyền tự bảo vệ của các chủ thể trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; vấn đề xác định giá trị của nhãn hiệu trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; vấn đề kiểm soát chất lượng của sản phẩm đối với bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; về việc thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong trường hợp bên chuyển quyền là doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản, giải thể; vấn

đề giải quyết tranh chấp trong quan hệ hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Từ những phân tích, đánh giá đó, tác giả chỉ ra được nguyên nhân phát sinh một số bất cập, hạn chế trong thực tiễn thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu bằng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, để từ đó xây dựng được các phương hướng cơ bản và đề xuất được các giải pháp một cách thấu đáo, có tính khả thi cao để vừa hoàn thiện pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu bằng hợp đồng chuyển giao vừa nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu bằng hợp đồng chuyển giao tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, có thể nói rằng, luận án đã trả lời thấu đáo, đầy đủ và toàn diện các câu hỏi nghiên cứu, phù hợp với mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài, đảm bảo vừa có tính kế thừa vừa có tính mới, tính sáng tạo, độc lập trong nghiên cứu của tác giả. Tác giả mong muốn với hàm lượng khoa học được thể hiện trong luận án, luận án sẽ là nguồn tư liệu tham khảo đáng tin cậy, hữu ích cho những ai có nhu cầu. Mặc dù trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện luận án, tác giả đã hết sức cầu thị, làm việc nghiêm túc, bền bỉ, song chắc chắn cũng không thể tránh khỏi những điều chưa được như kì vọng, do đó trong suốt quá trình nghiên cứu khoa học của mình, tác giả sẽ tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu để có được những thành tựu khoa học trọn vẹn hơn.

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1. Nguyễn Thanh Tùng (2018), *Bàn về khái niệm nhãn hiệu trong Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 dưới góc độ luật so sánh*, Tạp chí Tòa án nhân dân
2. Nguyễn Thanh Tùng (2018), *Một số bất cập, hạn chế nảy sinh trong việc thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam*, Tạp chí Tòa án nhân dân
3. Nguyễn Thanh Tùng (2020), *Pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của Cộng hòa Liên bang Đức, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam*, Tạp chí Tòa án nhân dân
4. Nguyễn Thanh Tùng (2021), *Pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của Liên minh châu Âu và Trung Quốc - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam*, Tạp chí Công thương
5. Nguyễn Thanh Tùng (2023), *Rủi ro pháp lý trong giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu ở Việt Nam*, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế do Đại học Toulouse Capitole của Pháp, Mạng lưới các viện nhân văn quốc gia về khủng hoảng sức khỏe và môi trường, Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế phối hợp tổ chức.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tài liệu trong nước

1. Nguyễn Thị Tú Anh, “*Bảo hộ nhãn hiệu theo luật Cộng hòa Pháp*”, Tạp chí Luật học số 12/2008
2. Tăng Văn Bền (2005), “*Thương hiệu và bảo hộ thương hiệu của hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế*”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ
3. Cẩm nang sở hữu trí tuệ, Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO, bản dịch của Cục Sở hữu trí tuệ
4. Ngô Huy Cương (2013), “*Giáo trình Luật hợp đồng (phần chung) giành cho đào tạo sau đại học*”, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
5. Đại cương pháp luật về hợp đồng, Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin, năm 2002.
6. Đặng Thị Thu Huyền (2004), *Pháp luật về nhãn hiệu hàng hóa theo quy định của Việt Nam và Cộng hòa Pháp*, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học luật Hà Nội
7. Kamil Idris (2005), *Sở hữu trí tuệ - một công cụ đắc lực để phát triển*, Nxb Bản đồ.
8. Nguyễn Ngọc Khánh (2007), “*Chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự Việt Nam*”, Nhà xuất bản Tư pháp.
9. Hoàng Lan (2011), *PetroVietnam thu phí sử dụng thương hiệu*, <http://vnexpress.net>, Thứ hai, 18/4/2011, 13:20 GMT+7
10. Nguyễn Thị Hạnh Lê (2014), “*Pháp luật Liên minh châu Âu về hợp đồng li-xăng nhãn hiệu và một số bài học kinh nghiệm*”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 5 (261), T3/2014
11. Trần Nguyệt Minh (2005), *Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Việt Nam*, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
12. Hạnh My (2011), *Góp vốn bằng thương hiệu: Doanh nghiệp “bơi” cách nào cũng đúng*, <http://ddd.com.vn>, Thứ Sáu, 13/05/2011 - 09:02
13. Bùi Thị Minh (2015) về “*Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu hàng hóa trong thương mại quốc tế theo pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài*”, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

14. Lê Nét (2006), *Tập bài giảng về Quyền sở hữu trí tuệ*, Nxb Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
15. Hoàng Tố Như (2010), *Nhượng quyền thương mại và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu*, <http://www.dinhgia.com.vn>, 21/01/2010 10:22
16. Trần Thị Thanh Ngân (2014) về “*Các vấn đề pháp lý về chuyển giao các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ trong hợp đồng nhượng quyền thương mại*”, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
17. Hồ Thúy Ngọc về “*Pháp luật về hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp của Việt Nam và Hoa Kỳ dưới góc nhìn so sánh*”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 7/2014
18. Hồ Thúy Ngọc về “*Quy định cấm các điều khoản hạn chế quyền trong pháp luật về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp ở Việt Nam: những bất cập*”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 7/2015
19. Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), *Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ*, Nhà xuất bản Công an nhân dân
20. Hoàng Lan Phương (2012), *Góp vốn bằng nhãn hiệu công cụ để phát triển nhãn hiệu của doanh nghiệp*, <http://www.ngheandost.gov.vn>
21. Hoàng Lan Phương (2011), “*Pháp luật Việt Nam về thương mại hóa quyền Sở hữu trí tuệ*”, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
22. Hoàng Lan Phương (2019) về “*Pháp luật quốc tế về chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu và những khuyến nghị cho Việt Nam*”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 12 (388), tháng 6/2019
23. Hoàng Lan Phương (2019) về “*Pháp luật về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: những bất cập cần khắc phục*”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 61 (10), tháng 10/2019
24. Trương Nhật Quang (2020), “*Pháp luật về hợp đồng (các vấn đề pháp lý cơ bản)*”, Nhà xuất bản Dân trí
25. Nguyễn Thanh Tâm (2006), “*Quyền sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại*”, Nhà xuất bản Tư pháp
26. Nguyễn Thanh Tâm (2005), “*Quyền sở hữu công nghiệp dưới góc độ thương mại – những vấn đề lý luận và thực tiễn*”, Luận án tiến sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội

27. Vương Thanh Thúy (2011) về “*Dấu hiệu mang chức năng trong pháp luật về nhãn hiệu. Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng tại Hoa Kỳ, Châu Âu và Việt Nam*”, Luận án tiến sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội

28. Phan Ngọc Tâm (2011) về “*Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng - nghiên cứu so sánh giữa pháp luật Liên minh Châu Âu và Việt Nam*”, Luận án tiến sĩ Luật học, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

29. Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang (2008), “*Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ*”, Nhà xuất bản Tư pháp.

II. Tài liệu nước ngoài

30. Irene Calboli và Jacques De Werra (2016), “*The Law and Practice of Trademark Transactions: A global and local outlook*”, Nhà xuất bản Edward Elgar Publishing,

31. Irene Calboli, *The Sunset of “Quality Control” in Modern Trademark Licensing*, 57 *AM. U. L. REV.* 341, 344 (2007); Irene Calboli, *What if, After All, Trademarks were “Traded in Gross”?*, 2008 *MICH. ST. L. REV.* 345, 348 (2008)

32. Interpretation by the Supreme People’s Court of Several Issues Relating to Application of Law to Trial of Case of Civil Dispute Over Trademark (promulgated by Adjudication Comm. of the Supreme People’s Court, 12 October 2002, effective 16 October 2002) 32 *SUP. PEOPLE’S CT. GAZ.*, art. 4 (China)

33. The Trademark Manual of Examination Procedure (TMEP) of the United States Patent and Trademark Office

34. Geoffrey Loades và Alison Southby biên tập (2004) “*Những điều chưa biết về sở hữu trí tuệ - Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ*” dưới sự bảo trợ của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới và Trung tâm thương mại quốc tế, xuất bản tại Geneva, được dịch bởi Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

35. Sindhura Chakravarty (2009), “*Importance of Assignment Agreements under Intellectual Property Laws in India*” được đăng trong ấn phẩm *Journal of Intellectual property rights* Vol.14

36. Michael W. Rafter, Lauren Sullins Ralls & Samantha L. Hayes (2013), “*Avoiding an “Accidental” Franchise in U.S. Trademark Licensing*”, được đăng trong ấn phẩm của *INTA Bulletin*, Vol 68 No 1 của Hiệp hội Nhãn hiệu quốc tế tại Hoa Kỳ.

37. Patricia Cappuyns (2009), “The shape of Lego brick is free for all to use”, *Intellectual Property Law and Practice*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (4).

38. Perry J.Saidman (2000), “Kan Traffix Kops Katch the Karavan Kopy Kats? Or Beyond functionality: design patents are the key to unlocking the trade dress/Patent conundrum”, *HeinOnline – Journal of Patent & Trademark Office*

39. Peter E.Mims (1984), “Note: Promotional goods and the functionality doctrine: an economic model of trademarks”, *HeinOnline – Texas Law Review* (63).

40. R.S.Brown (1948), “Advertising and public interest: legal protection of trade symbols”, *Yale Law Journal* (57).

41. R.Schechter, J.Thomas (2003), “Intellectual Property”, West Publishing Company, St Paul.

42. Rudolph J.R.Peritz (2008), “Competition policy and its implications for intellectual property rights in the US”, in “The Interface between Intellectual Property Rights and Competition Policy” edited by Steven D.Anderman, Cambridge University Press.

43. Simon Chapman (2002), “Trade marks for functional shapes: comment on *Philips v Remington (C-299/99)*”, *the European Legal Forum* (5).

44. Spratling Gary R (1973), “The protect ability of package, container and product configurations”, *Trademark Reporter* (63).

45. Steven D.Anderman (2001), “EC Competition Law and Intellectual Property Rights, *The Regulation of Innovation*”, Oxford University Press.

46. Terence Prime (2000), “European Intellectual Property Law”, *European Business Law Library*.

47. William Cornish (2004), “Intellectual property”, Oxford University Press.

48. Matthew Hayes (2010), “Protecting Characters Once Copyright Expires: The Intersection of Copyright and Trademark Law”, *Intellectual Property Seminar* 28 April 2010.

49. Lionel Bently, Brad Sherman (2004), “Intellectual property law”, 2nd ed, Oxford University Press.

50. Jeremy Phillips (2003), “Trademark law – A practical anatomy”, Oxford University Press.

51. J.Thomas McCarthy (2009), “McCarthy, Trademarks and unfair competition”, (4th ed), Westlaw Thomson Reuters.

52. David I Bainbridge (2007), “Intellectual Property”, 6th Edition, publisher: Pearson Education Limited.

53. David C.Hilliard, Joseph Nye Welch II, Uli Widmaier (2008), “Trademarks and Unfair Competition”, LexisNexis Law School Publishing.