

Li-xăng & Chuyển Nhượng

7.1 Tổng quan

Theo quy định pháp luật hiện hành, việc lixăng đối tượng sở hữu công nghiệp phải tuân thủ những điều kiện nhất định. Trước hết, đối cấp lixăng một đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam, đối tượng đó phải đã được bảo hộ tại Việt Nam, nói cách khác, đối tượng đó phải đã được cấp bằng độc quyền hay giấy chứng nhận đăng ký. Không thể cấp lixăng đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp chưa được đăng ký tại Việt Nam.

Phạm vi của việc chuyển nhượng/lixăng không rộng hơn phạm vi bảo hộ nêu tại bằng độc quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký tương ứng. Ví dụ, đối với nhãn hiệu, bên chuyển nhượng chỉ có thể chuyển nhượng quyền được nêu trong giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, điều này có nghĩa là việc chuyển nhượng chỉ được áp dụng cho nhãn hiệu, hàng hóa/dịch vụ được bảo hộ theo giấy chứng nhận có hiệu lực tại thời điểm chuyển nhượng.

Bên chuyển nhượng hoặc bên giao lixăng phải đảm bảo rằng bên này là chủ sở hữu đã được đăng ký của đối tượng được chuyển nhượng hoặc lixăng và rằng việc chuyển nhượng hoặc lixăng không dẫn tới các tranh chấp với bên thứ ba. Nếu tranh chấp phát sinh từ việc chuyển nhượng hoặc lixăng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên chuyển nhượng hoặc bên giao lixăng có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp này.

Cụ thể, đối với chủ đơn địa lý, cần lưu ý rằng quyền đối với chủ đơn địa lý không thể được chuyển nhượng hoặc lixăng. Hơn nữa, việc chuyển nhượng nhãn hiệu không được gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về đặc tính hay nguồn gốc của hàng hóa và/hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu.

7.2 Hợp đồng Chuyển nhượng và Lixăng

Hợp đồng chuyển nhượng và lixăng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được lập thành văn bản, và phải bao gồm những điều khoản tối thiểu theo quy định pháp luật. Hợp đồng bằng lời nói, thư hoặc thư tín không được chấp nhận và không có hiệu lực pháp

lý. Nếu việc chuyển nhượng hoặc lixăng đối tượng sở hữu công nghiệp nằm trong một hợp đồng khác (như hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng dịch vụ v.v.), thì trên thực tế cho mục đích đăng ký, các hợp đồng này phải được lập thành một phần riêng biệt.

Hợp đồng chuyển nhượng hoặc lixăng phải bao gồm các nội dung sau:

- (i) Tên và địa chỉ của các bên (bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, bên giao lixăng và bên nhận lixăng)
- (ii) Căn cứ chuyển nhượng/lixăng (tức việc chuyển nhượng/lixăng được thực hiện đối với bằng độc quyền hay giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp, hoặc trên cơ sở lixăng trên thứ cấp đã cấp cho bên giao lixăng);
- (iii) Đối tượng sở hữu công nghiệp được chuyển nhượng, hoặc trong trường hợp lixăng, phạm vi lixăng được cấp, bao gồm: hình thức lixăng (độc quyền hay không độc quyền), lãnh thổ lixăng, thời hạn lixăng;
- (iv) Giá chuyển nhượng hoặc phí bản quyền cho việc lixăng (việc chuyển nhượng hoặc cấp lixăng miễn phí cũng phải nêu rõ trong hợp đồng);
- (v) Quy định và nghĩa vụ của các bên;
- (vi) Điều kiện sửa đổi và chấm dứt hợp đồng;
- (vii) Giải quyết tranh chấp;
- (viii) Thời điểm và địa điểm ký hợp đồng;
- (ix) Chữ ký của các bên.

Pháp luật hiện hành quy định Hợp đồng lixăng không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quy định của bên nhận lixăng, đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quy định của bên giao lixăng sau đây:

- (i) Các bên nhận lixăng chỉ tiến đối tượng sở hữu công nghiệp, trừ nhãn hiệu; buộc bên nhận lixăng phải chuyển giao miễn phí cho bên giao lixăng các chỉ tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên nhận lixăng tạo ra hoặc quy định đăng ký sở hữu công nghiệp, quy định sở hữu công nghiệp đối với các chỉ tiến đó;

(ii) Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên nhận lixăng xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng lixăng sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên giao lixăng nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hoá đó;

(iii) Buộc bên nhận lixăng phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên giao lixăng hoặc của bên thứ ba do bên giao lixăng chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hoá, dịch vụ do bên nhận lixăng sản xuất hoặc cung cấp; and

(iv) Các bên nhận lixăng khiêu kiện vô hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên giao lixăng.

7.3 Đăng ký Hợp đồng Chuyển nhượng/Lixăng

Việc đăng ký hợp đồng chuyển nhượng với Cục SHTT là bắt buộc theo luật định để việc chuyển nhượng có hiệu lực pháp lý và có khả năng thực thi tại Việt Nam. Hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực từ thời điểm được đăng ký với Cục SHTT.

Liên quan tới việc đăng ký hợp đồng lixăng, quy định của pháp luật Việt Nam hiện đang gây tranh cãi. Theo đó, hợp đồng lixăng có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại Cục SHTT. Do tới nay, không có một quy định cụ thể nào về khái niệm “bên thứ ba”, Vision & Associates khuyến nghị cả bên đăng ký hợp đồng lixăng nhằm đảm bảo khả năng thực hiện và thực thi của hợp đồng lixăng.

Đối với việc đăng ký hợp đồng chuyển nhượng/lixăng, Cục SHTT là cơ quan nhận đơn và trên thực tế cũng là cơ quan xem xét cấp đăng ký cho các hợp đồng này.

Liên quan tới các tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng/lixăng tại Cục SHTT, đề nghị xem phần Yêu cầu Nộp đơn tại Việt Nam.

Cục SHTT sẽ xem xét đơn và ra quyết định đăng ký hoặc từ chối đăng ký hợp đồng trong vòng 2 tháng kể từ ngày nộp đơn.

7.4 Phí bản quyền và Thuế

Phí bản quyền hoặc giá chuyển nhượng được xác định theo thỏa thuận giữa các bên.

Việc chuyển nhượng/lixăng đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam phải chịu mức thuế là 10% phí bản quyền, theo Thông tư 134/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam