



Vision & Associates

LUẬT SƯ. ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ. TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ

Bản tin pháp lý

Tháng 5/2005

Nội dung

Kinh doanh	2
Một số lưu ý đối với các đối tượng khi li xăng nhãn hiệu tại Việt Nam	2
Các lĩnh vực khác:	4
Tài chính	4
Thuế	5
Thương mại	5
Lao động	5
Cải cách doanh nghiệp nhà nước	5
Xây dựng	5
Bưu chính viễn thông	6
Công nghiệp	6
Thủy sản	6
Hải quan	6
Văn bản khác	6
Địa chỉ Liên hệ	8

Bản tin pháp lý này được phát hành cho khách hàng của chúng tôi và những người quan tâm. Các thông tin trong Bản tin này chỉ để tham khảo. Chúng tôi đề nghị Quý khách hàng và độc giả nên tham khảo ý kiến chuyên môn đối với các vấn đề cụ thể. Xin hãy liên hệ trực tiếp tới các văn phòng của chúng tôi hoặc những người có tên tại cuối Bản tin này.

Bản tin pháp lý này có trên trang Web của chúng tôi tại www.vision-associates.com

© 2005. Bản quyền của Công ty Vision & Associates.

Kinh doanh

Một số lưu ý đối với các đối tượng khi li-xăng nhãn hiệu tại Việt Nam

Vũ Thị Hồng Yến

Quyền sở hữu trí tuệ (QSHTT) đối với một nhãn hiệu đem lại cho chủ sở hữu quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu đó. Thuật ngữ “độc quyền” có nghĩa là chủ sở hữu của QSHTT là người duy nhất nắm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ trên thị trường và có quyền ngăn cấm bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng nhãn hiệu đó. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá có quyền sử dụng các quyền năng này hoặc cho phép cá nhân/tổ chức khác, thông qua hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hoá, sử dụng nhãn hiệu để đổi lại việc hưởng một khoản tiền.

Li-xăng thực sự là một phương cách hữu dụng và phổ biến để thương mại hoá quyền sở hữu trí tuệ. Đây cũng là phương tiện thường được sử dụng để các doanh nghiệp trong nước có thể sử dụng các nhãn hiệu của các công ty nước ngoài tại thị trường nội địa thông qua các hợp đồng li-xăng.

Những năm gần đây số lượng hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hoá tăng khá đều đặn. Hầu hết các hợp đồng này được ký giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các công ty nước ngoài sở hữu nhãn hiệu tại Việt Nam. Hiện nay, nhờ cơ chế li-xăng này mà người tiêu dùng tại Việt Nam có thể dễ dàng mua được các sản phẩm đa dạng từ đồ uống đến hàng điện tử mang các nhãn hiệu Coca-Cola, Heineken, Suzuki, Sony, v.v. được sản xuất tại Việt Nam.

Rõ ràng là các hợp đồng li-xăng này đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Về khung pháp lý, cũng như nhiều quốc gia khác, Việt Nam có quy định riêng cho li-xăng QSHTT. Các quy định này được đánh giá bởi các chuyên gia quốc tế là tương đối phù hợp với thực tiễn thương mại thế giới. Li-xăng nhãn hiệu hàng hoá được quy định trong các văn bản quy định về li-xăng đối tượng Sở hữu Công nghiệp (“SHCN”), chủ yếu được quy định trong Bộ luật Dân sự, Nghị định số 63/CP của Chính phủ ngày 24 tháng 10 năm 1996 và được sửa đổi năm 2001 (“Nghị định 63”).

Bài viết này xin giới thiệu một số điểm quan trọng trong các quy định của Việt Nam về li-xăng nhãn hiệu hàng hoá mà Bên giao li-xăng và Bên nhận li-xăng cần chú ý trong quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam.

Đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hoá

Về mặt hình thức, theo quy định tại Nghị định 63, việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN cần phải thực hiện bằng văn bản. Về mặt thủ tục, hợp đồng li-xăng chỉ có hiệu lực sau khi được đăng ký với Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (Cục SHTT).

Việc đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hoá, trên thực tế, chỉ là một cách để thông báo chính thức với Cục SHTT, là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực này, về người sử dụng hợp pháp của một nhãn hiệu. Việc người đăng ký sử dụng nhãn hiệu (Bên nhận li-xăng) sử dụng nhãn hiệu sẽ được coi là chủ sở hữu sử dụng nhãn hiệu với mục đích hoàn thành nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu theo luật. Điều này giúp nhãn hiệu này tránh được nguy cơ bị huỷ bỏ trên cơ sở không sử dụng.

Giá li-xăng

Giá li-xăng là điều khoản bắt buộc trong bất kỳ hợp đồng li-xăng nào và đây là vấn đề thường được Bên giao li-xăng và Bên nhận li-xăng quan tâm nhất.

Thông thường, giá li-xăng có thể được quy định là một khoản tiền cụ thể (lump sum) hoặc được tính theo phí li-xăng (royalty) hoặc kết hợp cả hai. Một khoản tiền cụ thể được hiểu là một khoản tiền cố định được xác định trước và được trả thành một hoặc nhiều lần cho Bên giao li-xăng. Phí li-xăng, trái lại, được xác định sau dựa trên kết quả kinh doanh của Bên nhận (số lượng sản phẩm, số lượng dịch vụ, doanh số của sản phẩm, lợi nhuận. Trên thực tế, phí li-xăng phải trả cho Bên giao thường được xác định là số phần trăm nhất định của giá bán tịnh của sản phẩm mang nhãn hiệu li-xăng.

Trước đây, theo quy định tại Nghị định số 45/1998/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về chuyển giao công nghệ (Nghị định 45) và Thông tư số 3055-TT/SHCN ngày 31 tháng 12 năm 1996, của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, hướng dẫn một số điều của Nghị định 63, nếu giá li-xăng được tính theo phương pháp phí li-xăng thì phí li-xăng không được vượt quá 5 phần trăm của giá bán tịnh của hàng hoá/dịch vụ mang nhãn hiệu li-xăng. Yêu cầu này đã gây nhiều tranh cãi bởi vì nó đi ngược lại với nguyên tắc tự do thoả thuận của các bên trong hợp đồng li-xăng. Các hợp đồng li-xăng quy định phí li-xăng cao hơn mức trần này sẽ bị từ chối đăng ký. Hậu quả pháp lý là các hợp đồng có chứa điều khoản này không có hiệu lực pháp luật.

Kể từ thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2005/NĐ-CP ngày 2 tháng 2 năm 2005 về chuyển giao công nghệ, thay thế Nghị định 45 trước đây, yêu cầu hạn chế đối với phí li-xăng đã được xóa bỏ. Nghị định số 11 được các doanh nghiệp đón nhận nồng nhiệt vì nó thể hiện những nỗ lực của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút ngày càng nhiều luồng chuyển giao công nghệ và li-xăng nhãn hiệu hàng hoá từ nước ngoài vào Việt Nam.

Các điều khoản cấm

Cũng như nhiều quốc gia khác, Việt Nam ngăn cấm các bên trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hoá ký kết các điều khoản có thể hạn chế quyền của Bên nhận li-xăng một cách phi lý, đặc biệt là các điều khoản không bắt nguồn từ quyền của Bên giao li-xăng.

Các điều khoản cấm này bao gồm: (i) trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế việc xuất khẩu sản phẩm mang nhãn hiệu li-xăng sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà Bên

giao li-xăng là chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu đối tượng SHCN tương ứng; (ii) buộc Bên nhận li-xăng phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của Bên giao li-xăng hoặc của người do Bên giao li-xăng chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hoá do Bên nhận sản xuất; (iii) cấm Bên nhận li-xăng khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp hoặc về quyền chuyển giao li-xăng của Bên giao li-xăng.

Các quy định của pháp luật Việt Nam về li-xăng quyền sở hữu công nghiệp đã được cải thiện từng bước nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế và trên hết là khuyến khích việc thương mại hoá QSHTT.

Các lĩnh vực khác:

Tài chính

- Ngày 14/4/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 29/2005/TT-BTC hướng dẫn Quy chế công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước.
- Quyết định số 23/2005/QĐ-BTC ngày 15/4/2005 của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước.
- Ngày 18/4/2005, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT về việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.
- Quyết định số 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành 3 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.
- Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ về chế độ bồi thường thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức.
- Thông tư số 31/2005/TT-BTC ngày 20/4/2005 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2004/TT-BTC ngày 12/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống kho bạc Nhà nước.
- Thông tư số 32/2005/TT-BTC ngày 26/4/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho các Hội.
- Ngày 12/5/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 34/2005/TT-BTC về hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá.
- Ngày 12/5/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 35/2005/TT-BTC hướng dẫn về quản lý giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không không thuộc danh mục phí và lệ phí.

Ngày 13/5/2005, Bộ Tài chính đã ban hành một số Quyết định sau:

- Quyết định số 26/2005/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tài chính về quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động.

- Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản.
- Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam.

Thuế

- Quyết định số 107/2005/QĐ-TTg, ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ, về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Tổng cục Thuế giai đoạn 2005-2007.

Thương mại

- Quyết định số 0962/2005/QĐ-BTM, ngày 15/4/2005, của Bộ Thương mại, về việc phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2005.

Lao động

- Thông tư số 16/2005/TT-BLĐTBXH, ngày 19/4/2005, của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về chính sách lao động theo Nghị định số 170/2004/NĐ-CP, ngày 22/9/2004, và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh.

Cải cách doanh nghiệp nhà nước

- Ngày 05/5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 94/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
- Ngày 12/5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 102/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng trong năm 2005-2006.

Xây dựng

- Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD, ngày 15/4/2005, của Bộ Xây dựng, về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD, ngày 15/4/2005, của Bộ Xây dựng, về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình.
- Ngày 18/4/2005, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD về Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.

- Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD, ngày 25/4/2005, của Bộ Xây dựng, về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng.
- Thông tư số 08/2005/TT-BXD, ngày 06/5/2005, của Bộ Xây dựng, về hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, ngày 07/02/2005, của Chính phủ.
- Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2005/TT-BXD, ngày 06/5/2005, hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng quy định tại Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005.

Bưu chính viễn thông

- Thông tư số 01/2005/TT-BBCVT, ngày 06/5/2005, của Bộ Bưu chính, Viễn thông, hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài.

Công nghiệp

- Quyết định số 22/2005/QĐ-BCN, ngày 26/4/2005, của Bộ Công nghiệp, về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Sữa Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
- Ngày 16/5/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2005/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

Thủy sản

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP, ngày 04/5/2005, của Chính phủ, về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

Hải quan

- Ngày 16/5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 109/2005/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục hải quan giai đoạn 2005-2007.

Văn bản khác

- Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT, ngày 14/4/2005, của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2000/NĐ-CP, ngày 06/3/2000, về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học.

- Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg, ngày 18/4/2005, của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư công cộng.
- Ngày 19/4/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.
- Nghị định số 55/2005/NĐ-CP, ngày 25/4/2005, của Chính phủ, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.
- Nghị định số 57/2005/NĐ-CP, ngày 27/4/2005, của Chính phủ, về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng.
- Ngày 28/4/2005, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản.
- Thông tư số 03/2005/TT-BTP, ngày 04/5/2005, của Bộ Tư pháp, về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP, ngày 18/01/2005, của Chính phủ, về bán đấu giá tài sản.

Địa chỉ Liên hệ

Trụ sở Hà Nội

Phạm Nghiêm Xuân Bắc

Giám đốc

Phạm Minh Hải

Phó Giám đốc, Phụ trách tư vấn

Lê Quỳnh Anh

Luật sư

Lê Thị Kim Dung

Luật sư Sở hữu Trí tuệ

Phòng 2, Tầng 1, Trung tâm Quốc tế

17 Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-4 934-0629 / 824-1623 - Fax: 84-4 934-0631

E-mail: vision@hn.vnn.vn

Chi nhánh tại TP HCM

Đặng Thế Đức

Phó Giám đốc, phụ trách Chi nhánh tại TP HCM

Phòng 8A1, Tầng 8, Tòa Nhà Hán Nam

65 Nguyễn Du, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84-8 823-6495 / 823-6501 - Fax: 84-8 823-6496

E-mail: hcmvision@hcm.vnn.vn

www.vision-associates.com