



MỘT SỐ HẠN CHẾ, BẤT CẬP CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

Nguyễn Thanh Tùng

Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Đường Võ Văn Kiệt, TP Huế, Việt Nam,

*Tác giả liên hệ: **Nguyễn Thanh Tùng** <thanhtung179@gmail.com>

(Ngày nhận bài: 06-06-2024; Ngày chấp nhận đăng: 13-11-2025)

Tóm tắt. Quy định về hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tuy đã được quy định bởi Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và đã được sửa đổi, bổ sung qua các năm 2009, 2019 và 2022 (Luật SHTT), song vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc ký kết và thực hiện loại hợp đồng này trên thực tế. Để góp phần hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam, bài viết tập trung làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận pháp luật về hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, đồng thời đánh giá thực trạng một số quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

Từ khóa: hợp đồng; hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; quyền sử dụng nhãn hiệu

SOME LIMITATIONS AND INFLAMMATIONS OF VIETNAM LAW ON TRADEMARK LICENSING CONTRACTS AND COMPLETE SOLUTIONS

Nguyen Thanh Tung

University of Law, Hue University, Vo Van Kiet St., Hue, Vietnam

*Correspondence to **Nguyen Thanh Tung** <thanhtung179@gmail.com>

(Received: June 06, 2024; Accepted: November 13, 2025)

Abstract. Regulations on trademark licensing contracts are provided for in the 2005 Intellectual Property Law and have been amended and supplemented in 2009, 2019 and 2022 (IP Law). However, several limitations and inadequacies still exist, which significantly affect the signing and implementation of such contracts in practice. To contribute to improving the legal framework for trademark licensing contracts in Vietnam, this article clarifies several theoretical legal issues related to trademark licensing contracts and evaluates the current status of selected provisions of Vietnamese law governing such contracts.

Keywords: contract; trademark licensing contracts; right to use the trademark

1. Đặt vấn đề

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hay còn gọi là hợp đồng li – xăng nhãn hiệu được biết đến là một trong những công cụ hữu hiệu để các chủ thể quyền có thể thực hiện việc thương mại hóa tài sản trí tuệ của mình nhằm giúp cho họ thu về được nhiều lợi ích kinh tế hơn từ nhãn hiệu. Tuy nhiên, quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu còn nảy sinh một số hạn chế, bất cập như: về các dạng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; về việc đăng kí hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; về hạn chế chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu tập thể. Do đó, cần sớm đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên để hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thực sự là công cụ đắc lực cho các chủ thể quyền khai thác tốt nhất giá trị kinh tế từ nhãn hiệu.

2. Một số vấn đề lí luận về hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

2.1. 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 lý¹. 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, theo tác giả, 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 tài².

2.2 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 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 chuyển giao quyền sử dụng

¹ Theo Ngô Huy Cương (2013), "*Giáo trình Luật hợp đồng phần chung (giành cho đào tạo sau đại học)*", Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 12 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.

² 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".

nhân hiệu và bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhân hiệu. Bên chuyển giao quyền sử dụng nhân hiệu có thể là chủ sở hữu nhân hiệu hoặc chủ thể được chủ sở hữu nhân hiệu chuyển giao quyền sử dụng nhân hiệu theo hợp đồng chuyển giao độc quyền hoặc không độc quyền (sau đó lại ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhân hiệu thứ cấp với một bên khác nếu được chủ sở hữu nhân hiệu đồng ý). Bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhân 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, chủ thể của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhân hiệu bao gồm bên chuyển giao quyền sử dụng nhân hiệu và bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhân hiệu. Bên chuyển giao quyền sử dụng nhân hiệu có thể là chủ sở hữu nhân hiệu (đây là chủ thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Văn bằng bảo hộ đối với nhân hiệu (Giấy chứng nhận đăng ký nhân hiệu) hoặc chủ sở hữu đối với nhân hiệu nổi tiếng) hoặc tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng nhân hiệu từ chủ sở hữu nhân hiệu để chuyển quyền sử dụng nhân hiệu bằng một hợp đồng sử dụng nhân hiệu thứ cấp cho một tổ chức, cá nhân khác. Bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhân hiệu là bên nhận chuyển quyền sử dụng nhân hiệu thông qua hợp đồng sử dụng nhân hiệu độc quyền, hợp đồng sử dụng nhân hiệu không độc quyền hoặc hợp đồng sử dụng nhân hiệu thứ cấp;...

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

Bốn là, về hình thức của hợp đồng: do quyền sở hữu trí tuệ đối với nhân hiệu có bản chất là một tài sản vô hình, đồng thời do tính chất phức tạp của việc sử dụng nhân 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 nhân 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).

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

Sáu là, thời hạn của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhân hiệu cũng phải phụ thuộc vào khoảng thời gian nhân 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.

Bây 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.

3. Một số hạn chế, bất cập của pháp luật Việt Nam về hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

3.1 Về các dạng của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

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 Quốc³, 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.

3.2 Về việc 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 ba⁴. Điều này gây ra nhiều bất tiện và tốn 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 dụng⁵. 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)⁶.

³ 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).

⁴ Xem Khoản 2 Điều 148 Luật SHTT năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009.

⁵ Xem tại: <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.

⁶ Xem tại: <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.

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 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”*⁷. Do đó, Quốc hội Việt Nam đã tiến hành sửa đổi Luật SHTT, theo đó, trong Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2019⁸ 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 14/01/2019 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 (Văn phòng hài hòa hóa thị trường nội địa) tại phần Giới thiệu: *“Việc đăng ký li-xăng 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

⁷ Bản dịch không chính thức của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Nguyễn 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.

⁸ 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.

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 (Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ), 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 hiệu⁹. Về vấn đề này, theo Luật Nhãn hiệu Trung Quốc¹⁰, 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 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 dùng¹¹. 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 chí¹².

⁹ Xem The Trademark Manual of Examination Procedure (TMEP) of the United States Patent and Trademark Office, at section 503.02.

¹⁰ 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.

¹¹ LIU CHUNTIAN, INTELLECTUAL PROPERTY LAW 314 (Higher Education Press, 4th ed. 2010).

¹² Xem Trademark Law of PRC, at art 43 section 3.

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 dụng¹³.

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 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 Nam¹⁴. 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

¹³ 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, xem tại: <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.

¹⁴ 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.

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;...).

3.3 Về hạn chế chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu tập thể

Theo quy định tại Điều 142 Luật SHTT, việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có một số hạn chế nhất định, đó là 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 đó¹⁵. 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 VẮN 2510-2001 ĐẶC SẢN RƯỢU VIỆT NAM” (được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ ngày 23/4/2004, số bằng: 4-0053866)¹⁶. 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 VẮN 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 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

¹⁵ Xem Khoản 2 Điều 142 Luật SHTT.

¹⁶ Xem tại: <https://www.ipvietnam.gov.vn/danh-sach-cac-on-ang-ky-nhan-hieu-tap-the-a-cong-bo1>.

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 VẤN 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 nhãn hiệu này.

4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Trên cơ sở những luận cứ đã được phân tích, đánh giá nêu trên, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu như sau:

Một 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.

Hai 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-BKH-CN 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.

Ba 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.

5. Kết luận

Luật SHTT là một trong những hành lang pháp lý giúp cho việc kí kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được diễn ra hiệu quả trên thực tế. Thông qua việc đánh giá thực trạng pháp luật SHTT Việt Nam về các dạng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, về đăng kí hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, về hạn chế chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu tập thể, tác giả đã đề xuất được một số giải pháp có tính khả thi, góp phần hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. 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.
3. 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) (Hướng dẫn của Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật để xét xử vụ án tranh chấp dân sự về nhãn hiệu, ban hành ngày 12 tháng 10 năm 2002, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 10 năm 2002).
4. Ngô Huy Cương (2013), *"Giáo trình Luật hợp đồng phần chung (dành cho đào tạo sau đại học)"*, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội.
5. The Trademark Manual of Examination Procedure (TMEP) of the United States Patent and Trademark Office.
6. Irene Callboli và Jacques De Werra (2016), *"The Law and Practice of Trademark Transactions: A global and local outlook"*, Nxb Edward Elgar Publishing.