**Một số bất cập, hạn chế nảy sinh trong việc thực hiện hợp đồng**

**chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam**

*ThS. NCS Nguyễn Thanh Tùng*

 *Khoa luật Kinh tế - Trường Đại học Luật Huế*

 **Tóm tắt:**

 Việc ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (hợp đồng CGQSDNH) hay còn gọi là hợp đồng li xăng nhãn hiệu đang được diễn ra sôi động tại Việt Nam trong những năm gần đây. Nếu như năm 2006, cả nước có 134 hợp đồng CGQSDNH được đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ với 516 nhãn hiệu được chuyển giao thì đến năm 2016 cả nước có 201 hợp đồng CGQSDNH được đăng ký với 1033 nhãn hiệu được chuyển giao.1 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện hợp đồng CGQSDNH đã và đang nảy sinh một số bất cập, hạn chế mà nguyên nhân chủ yếu là do pháp luật còn thiếu các quy định điều chỉnh về vấn đề này. Trên cơ sở trình bày thực trạng của việc thực hiện hợp đồng CGQSDNH, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện hợp đồng CGQSDNH trên thực tế.

 **Summary:**

 The signing and implementation of trademarks licensing contract, or trademark license contract, has been taking place in Viet Nam in recent years. In 2006, there were 134 trademarks licensing contract registered with the National Office of Intellectual Property with 516 trademarks being transferred. In 2016, the country had 201 trademarks licensing contract registered with 1033 trademarks1. However, besides the results achieved, implementation of the trademarks licensing contract has been causing some shortcomings, mainly due to the lack of regulations regulating the issue. Based on the actual situation of the implementation of the trademarks licensing contract, the author proposed a number of measures to improve the effectiveness of the actual implementation of the trademarks licensing contract.

1. Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2016, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, trang 95.

**1. Đặt vấn đề**

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu từ lâu được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để phát triển thương mại nói chung và khai thác tài sản trí tuệ nói riêng. Đối với các doanh nghiệp vừa mới gia nhập thị trường, thường phải đầu tư một phần lớn chi phí để quảng bá sản phẩm nhằm định hướng tiêu dùng và phải mất khá nhiều thời gian để sản phẩm của doanh nghiệp có được niềm tin rộng rãi của người tiêu dùng. Do đó, việc mua quyền sử dụng nhãn hiệu của sản phẩm cùng loại đã có uy tín trên thị trường thường được các doanh nghiệp này tính đến. Hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng thường xảy ra khi chủ sở hữu nhãn hiệu không có đủ khả năng, điều kiện phù hợp để sử dụng, khai thác có hiệu quả quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của mình.

Ngày nay, việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đang được sử dụng như một chiến lược kinh doanh nhằm mở rộng mạng lưới thị trường, tăng thị phần, mở rộng phạm vi kinh doanh nhằm khẳng định và phát triển năng lực cạnh tranh. Việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chủ yếu được diễn ra giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, trong đó không chỉ có diễn ra giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau mà còn có cả nhiều doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp nước ta. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, việc thực hiện hợp đồng CGQSDNH đã và đang bộc lộ một số bất cập, hạn chế trong thực tế, cần phải được khắc phục.

**2. Khái quát về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu và hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu**

Nhãn hiệu là tài sản trí tuệ quý giá của các nhà sản xuất kinh doanh, được gắn lên hàng hóa, dịch vụ nhằm thực hiện chức năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các nhà sản xuất kinh doanh khác nhau giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và lựa chọn sử dụng. Đồng thời nhãn hiệu cũng là một trong những công cụ để “bảo chứng” cho chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong lòng khách hàng và từ đó giúp quảng bá hàng hóa, dịch vụ với hi vọng rằng khách hàng sẽ mua lại, dùng lại trong những lần sau hay giới thiệu với người khác.Nhờ vào việc sử dụng nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu mới thu được các lợi ích kinh tế từ nhãn hiệu. 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 sẽ quyền sử dụng nhãn hiệu cho cá nhân, tổ chức khác để cá nhân, tổ chức đó sử dụng nhãn hiệu. Cụ thể:

*Một là,* chủ sở hữu trực tiếp sử dụng nhãn hiệu: Trong trường hợp này, chủ sở hữu nhãn hiệu trực tiếp thực hiện quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua một số hành vi như: 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 sẽ quyền sử dụng nhãn hiệu để cho phép chủ thể khác sử dụng nhãn hiệu: Trong trường hợp này, chủ sở hữu có quyền thực hiện việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của mình cho chủ thể khác. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, 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 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 giới hạn thời gian, không gian mà bên nhận chuyển giao được quyền sử dụng nhãn hiệu. Tuy nhiên, để có sơ 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, chỉ có chủ sở hữu hợp pháp nhãn hiệu mới 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. Một khi việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được thực hiện bởi chủ sở hữu nhãn hiệu 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 tức. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý rằng, 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. Mặt khác, 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 đó.

Từ những phân tích ở trên, chúng ta có thể đưa ra khái niệm về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu như sau: *“chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu của mình 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”.* Với tư cách là hình thức pháp lý thể hiện của hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, hợp đồng CGQSDNH được hiểu là: *“sự thỏa thuận giữa chủ sở hữu nhãn hiệu với tổ chức, cá nhân khác, theo đó chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép* *tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu của mình 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”.* Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam, hợp đồng CGQSDNH phải được lập dưới hình thức bằng văn bản.2

2. Xem khoản 2 điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009

 **3.** **Một số bất cập, hạn chế trong việc thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam**

*3.1 Vấn đề xác định giá trị sử dụng của nhãn hiệu trong hoạt động chuyển giao quyền sử dụng*

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 hai bên. Tuy nhiên, việc xác định giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu trong thực tế chuyển giao hiện nay gặp rất nhiều khó khăn bởi chưa có văn bản pháp lý chính thức nào thống nhất điều chỉnh mà chỉ nằm rải rác ở một số văn bản pháp lý khác nhau nhưng cũng chỉ mang tính chất nguyên tắc về cách thức hạch toán kế toán đối với tài sản vô hình. Có thể kể đến một số văn bản như: Luật SHTT là văn bản pháp lý chuyên ngành về SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật SHTT cũng chưa có một quy định nào về việc định giá quyền SHTT; Quy định về định giá quyền SHTT nằm rải rác trong các văn bản pháp luật như Chuẩn mực kế toán số 04 được ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông tư 146/2007/TT-BTC, Thông tư 203/2009/TT-BTC, Thông tư 45/2013/TT-BTC. Do đó pháp luật sở hữu trí tuệ đã để cho các bên tham gia chuyển giao tự thỏa thuận ấn định nhưng lại không có bất kỳ định hướng nào. Một số các doanh nghiệp áp dụng các phương pháp như phương pháp chi phí, phương pháp thu nhập, phương pháp thị trường để tính toán, song không phải doanh nghiệp nào cũng biết cách áp dụng chúng. Chính vì thiếu định hướng, thiếu căn cứ xác định giá trị sử dụng nhãn hiệu nên dẫn đến sự tùy tiện khi ấn định giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu. Vấn đề này càng trở nên rắc rối khi các doanh nghiệp thực hiện việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu. Việc quy định góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong Luật Doanh nghiệp (LDN) 2005, Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ mà nay được thay thế bởi Luật Doanh nghiệp năm 2014 là một trong những bước tiến quan trọng và tạo điều kiện và cơ hội lớn cho việc phát triển các doanh nghiệp. Với việc ghi nhận việc góp vốn bằng quyền SHTT tại khoản 4 điều 4 LDN 2005 và điều 5 của Nghị định 102/2010/NĐ-CP, khoản 1 điều 35 LDN 2014 thì tất cả các đối tượng của quyền SHTT gồm quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp (trong đó có nhãn hiệu), quyền đối với giống cây trồng đều được góp vốn vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, với việc quy định của các điều luật nêu trên có lẽ là chưa đủ đối với việc góp vốn bằng quyền SHTT vì với đặc trưng của các đối tượng của quyền SHTT là các tài sản vô hình thì việc góp vốn này rất khác với việc góp vốn bằng tài sản hữu hình. 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; tại Công ty cổ phần Sông Đà 10 (SDT) là 4,93 tỉ đồng. Rõ ràng cùng một cái “mác” Sông Đà nhưng tại các doanh nghiệp khác nhau lại được ghi nhận giá trị vốn góp khác nhau3.

 *3.2 Vấn đề khai thác, duy trì và phát triển nhãn hiệu sau khi chuyển giao*

 Chính sách mở cửa nền kinh tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài ngày càng phát triển. Cùng với đó, hoạt động CGQSDNH giữa các đối tác này cũng ngày càng nhiều lên. Không ít các doanh nghiệp trong nước lựa chọn con đường liên doanh với các đối tác nước ngoài để tăng thêm nguồn lực cho mình nhưng đôi khi cái giá phải trả lại là điều ít ai nghĩ đến. Năm 1995, Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Sơn Hải đã liên doanh với Tập đoàn Colgate - Pamolive (Hoa Kỳ) thành lập nên Công ty Liên doanh Colgate - Pamolive Sơn Hải. Kể từ khi liên doanh được thành lập, quyền sử dụng nhãn hiệu kem đánh răng “Dạ Lan” được chuyển nhượng cho liên doanh với giá 3 triệu USD. Như vậy, với liên doanh trên 10 triệu USD, Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Sơn Hải đã góp 30% vốn. Do không có ý định phát triển nhãn hiệu kem đánh răng “Dạ Lan” nên việc sản xuất loại kem đánh răng này giảm dần và cuối cùng nhãn hiệu kem đánh răng “Dạ Lan” bị mất hẳn trên thị trường. Năm 1998, Công ty Sơn Hải đã nhượng lại phần vốn góp cho Colgate - Pamolive vì liên doanh không thực hiện được đúng mục tiêu ban đầu nên liên tục bị thua lỗ. Với hình thức góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu kem đánh răng “Dạ Lan” để thành lập liên doanh, sau 3 năm nhãn hiệu kem đánh răng “Dạ Lan” đã bị thay thế bằng nhãn hiệu kem đánh răng “Colgate” của Tập đoàn Colgate - Palmolive. Đến năm 2009, sau khi liên doanh này hết hiệu lực, chủ sở hữu trước đây của kem đánh răng “Dạ Lan” muốn khôi phục lại nhãn hiệu này nhưng gặp nhiều khó khăn bởi thị phần kem đánh răng trong nước đã bị các sản phẩm kem đánh răng ngoại nhập như P/S, Colgate chiếm lĩnh4. Điều này có thể

3. Hạnh My (2011), *Góp vốn bằng thương hiệu: Doanh nghiệp “bơi” cách nào cũng đúng,* <http://dddn.com.vn>, Thứ Sáu, 13/05/2011 - 09:02

4. Minh Sơn (2017), *Tương lai nào cho 'nàng' Dạ Lan?,* [*https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/tuong-lai-nao-cho-nang-da-lan-3682633.html*](https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/tuong-lai-nao-cho-nang-da-lan-3682633.html)*,* Thứ ba, 12/12/2017 | 04:00 GMT+7

cho thấy rằng các doanh nghiệp nước ngoài thông qua hình thức góp vốn liên doanh không chỉ lấy được thị phần mà các nhãn hiệu của Việt Nam mất rất nhiều chi phí, công sức, thời gian… để xây dựng mà còn có thể triệt tiêu chúng một cách

khá dễ dàng. Nguyên nhân rõ ràng là do vấn đề khai thác, duy trì và bảo vệ nhãn hiệu của mình sau khi được chuyển giao quyền sử dụng đã không được các doanh nghiệp ở nước ta quan tâm đến, dẫn đến phải trả một cái giá khá đắt cho “những viên kẹo bọc đường”. Các doanh nghiệp hầu như chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt mà bỏ qua lợi ích lâu dài, chưa ý thức được giá trị nhãn hiệu mà mình đăng nắm giữ, đồng thời chưa làm tốt khâu đàm phán ký kết hợp đồng và dự đoán trước ý đồ của bên liên doanh. Ở Indonesia cũng xảy ra các trường hợp tương tự như trên, và cho đến nay, tất cả các nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng nhất của các nhà sản xuất nội địa đều đã bị các tập đoàn đa quốc gia mua lại5. Đây có lẽ là bài học đắt giá mà các doanh nghiệp ở nước ta cần phải rút kinh nghiệm để tránh và gấp rút xây dựng chiến lược duy trì và phát triển nhãn hiệu của mình trước, trong và sau liên doanh. Bên cạnh đó, các quy định của pháp luật nước ta về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp nói chung dường như chưa chú ý đến tình huống nêu trên.

 *3.3 Về số phận của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong trường hợp bên chuyển giao là doanh nghiệp phá sản*

 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 chuyển giao bị lâm vào tình trạng phá sản và bị tuyên bố phá sản. 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 chuyển giao bị phá sản. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật về phá sản lẫn pháp luật về sở hữu trí tuệ của nước ta chưa có quy định nào điều chỉnh về vấn đề này. Vì thế, doanh nghiệp mà đặc biệt là doanh nghiệp nhận chuyển giao sẽ gặp khó khăn khi lâm vào tình huống oái ăm này.

5. Nguyễn Thanh Tâm (2006), *Quyền sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại,* Nxb Tư pháp, trang 106.

 *3.4 Về vấn đề chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong trường hợp nhãn hiệu đó trùng với tên thương mại*

 Pháp luật về sở hữu nước ta không cấm việc doanh nghiệp dùng tên thương mại của mình để cấu thành nên nhãn hiệu cho sản phẩm mà chính doanh nghiệp làm ra. Do đó hiện tượng nhãn hiệu và tên thương mại của cùng một doanh nghiệp trùng nhau không phải là hiếm trên thực tế. Ví dụ: cà phê Trung Nguyên, sữa Vinamilk, bánh trung thu Kinh Đô…Rất có thể, những doanh nghiệp này khi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu của mình có thể sẽ gặp khó vì các văn bản pháp luật về SHTT ở nước ta hiện nay chưa có quy định nào cụ thể điều chỉnh về vấn đề này.

 *3.5 Về vấn đề giải quyết tranh chấp trong quan hệ hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu*

 Cũng giống như các hợp đồng dân sự, 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 và nhanh chóng. Tuy nhiên, việc xét xử các tranh chấp này ở tòa án nước ta hiện nay còn lúng túng, chưa đạt được hiệu quả cao6. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, đó là: do vấn đề xác định hành vi vi phạm lẫn phương pháp, căn cứ xác định giá trị thiệt hại chưa được pháp luật làm rõ; trình độ của đội ngũ tham gia giải quyết các vụ án của Tòa án về lĩnh vực sở hữu trí tuệ còn nhiều hạn chế trong khi đây là lĩnh vực khó và mới ở nước ta; chúng ta chưa có tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ để tăng tính chuyên nghiệp, chính xác trong quá trình xét xử mà lại giao cho nhiều tòa khác nhau xét xử.

6. Vũ Thị Hải Yến (2018), *Một số hạn chế, bất cập trong giải quyết tranh chấp và xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tại Việt Nam hiện nay,* Hội thảo quốc tế giải quyết tranh chấp dân sự và thương mại – kinh nghiệm Nhật Bản và Việt Nam do Trường Đại học Luật (Đại học Huế) và Trung tâm nghiên cứu giao dịch quốc tế và luật pháp thuộc Đại học Doshiha (Nhật Bản) tổ chức, trang 206.

**4. Một số giải pháp hoàn thiện**

Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là một tất yếu khách quan của nền kinh tế công nghiệp tiên tiến hiện nay. Nhu cầu này đã và đang bùng phát một cách mạnh mẽ không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước thực thi quyền tự do kinh doanh, giao kết hợp đồng, đặc biệt là phục vụ cho chiến lược phát triển nhãn hiệu của doanh nghiệp, nâng cao vị thế, vai trò, uy tín, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam ở trên thương trường, trong thời gian đến chúng ta cần phải hoàn thiện một số vấn đề sau:

*Một là,* cần nhanh chóng ban hành một văn bản quy phạm pháp luật thống nhất điều chỉnh vấn đề về phương thức xác định giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu nói riêng và phương thức định giá quyền sở hữu trí tuệ nói chung. Điều này rất có ý nghĩa trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi tham gia góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng nhãn hiệu (thực chất là CGQSDNH trong một giới hạn nhất định) cũng như giúp doanh nghiệp đánh giá đúng thực chất giá trị của nhãn hiệu trong hoạt động CGQSDNH. Để làm được điều này, cần thiết phải tập hợp và thống nhất lại các quy định nằm rãi 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 Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ trong vấn đề dự thảo và ban hành văn bản quy phạm này, tránh sự chồng chéo về sau. Mặt khác, nhà nước 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,* Cục Sở hữu trí tuệ lẫn các cơ quan liên quan cần có những khuyến cáo cần thiết cho các doanh nghiệp Việt Nam cảnh giác trước việc các Tập đoàn nước ngoài, các công ty đa quốc gia sau khi liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam, mua lại quyền sử dụng nhãn hiệu của doanh nghiệp Việt Nam để rồi đẩy các nhãn hiệu đó rơi vào thế suy yếu và kết cục là bị triệt tiêu, dẫn đến thương hiệu Việt bị khai tử ngay trên sân nhà. Theo đó, các doanh nghiệp Việt Nam trước khi tham gia liên doanh cần phải biết đề ra đối sách duy trì, bảo vệ và phát triển nhãn hiệu mà bên liên doanh là đối tác nước ngoài đã mua quyền sử dụng nhãn hiệu của mình. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trước khi tham gia liên doanh nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn để có thể đưa ra quyết định đúng đắn và xây dựng được chiến lược phát triển nhãn hiệu bền vững.

*Ba là,* pháp luật về phá sản và sở hữu trí tuệ cần 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 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 CGQSDNH cho bên chuyển giao nếu điều này là có lợi cho doanh nghiệp bị phá sản, các khoản phí này cũng được gộp vào tài sản phá sản của bên doanh nghiệp phá sản 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.

*Bốn là,* về vấn đề chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong trường hợp nhãn hiệu đó trùng với tên thương mại: Nếu bên chuyển giao vẫn muốn thực hiện việc CGQSDNH, pháp luật sở hữu trí tuệ cần bổ sung quy định buộc bên chuyển giao phải đồng thời chuyển nhượng tên thương mại cùng với việc chuyển giao nhãn hiệu đó. Ví dụ: công ty TNHH Thiên Hương có nhãn hiệu giành cho sản phẩm mè xững là Thiên Hương. Trong trường hợp này, tên thương mại của doanh nghiệp đã trùng với nhãn hiệu “Thiên Hương” của chính doanh nghiệp đó. Trong trường hợp công ty Thiên Hương muốn chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu mè xửng Thiên Hương cho người khác thì đồng thời phải làm thủ tục chuyển nhượng cả tên thương mại cho đối tác đó. Điều này khắc phục được tình trạng khi doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động thì tên thương mại của doanh nghiệp đó sẽ trùng với nhãn hiệu đã được chuyển giao cho người khác, từ đó sẽ dẫn tới việc gây nhầm lẫn giữa tên thương mại và nhãn hiệu của hai chủ thể kinh doanh khác nhau.

*Năm 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, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc…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, hầu hết các thẩm phán hiện nay phần lớn 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.

**Từ khóa:** Từ khóa 1: nhãn hiệu;

 Từ khóa 1: chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu;

 Từ khóa 3: hợp đồng li xăng nhãn hiệu