NGHĨA VỤ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN DỊCH QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ

*Lê Mai Thanh**

Với mục tiêu bảo hộ và thực thi một cách hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho các nhà đầu tư, cũng như góp phần tích cực tăng cường hệ thống đa phương về sở hữu trí tuệ, Việt Nam đã ký kết, gia nhập một số điều ước quốc tế đa phương cũng như điều ước song phương trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung và lĩnh vực sở hữu công nghiệp nói riêng.

Các điều ước quốc tế ghi nhận sự bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp trong đó có nhãn hiệu hàng hoá (sau đây viết tắt là NHHH), cũng như quyền sở hữu công nghiệp đối với những đối tượng đó. Bài viết sau đây chỉ tập trung phân tích những quy định liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và chuyển giao quyền sử dụng đối với NHHH trên cơ sở các điều ước đa phương và song phương mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Điều ước quốc tế đa phương có quy định về chuyển nhượng, chuyển giao quyền đối với NHHH mà Việt Nam gia nhập bao gồm:

- Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp năm 1883 (bản sửa đổi tại Stockholm năm 1967). Việt Nam gia nhập Công ước năm 1949.

- Thoả ước Madrid về Đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá năm 1891 (bản sửa đổi tại Stockholm năm 1967). Việt Nam gia nhập Thỏa ước năm 1949.

- Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ TRIPs 1994 (hiệu lực 1995) là một trong những Hiệp định đa phương mang tính bắt buộc đối với thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Việt Nam đang xúc tiến gia nhập Hiệp định TRIPs trong quá trình phấn đấu trở thành thành viên WTO vào năm 2005.

Điều ước quốc tế song phương có quy định về chuyển nhượng, chuyển giao quyền đối với NHHH bao gồm:

- Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thuỵ sĩ về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ký kết năm 1999, có hiệu lực năm 2000.

- Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa kỳ về quan hệ thương mại (viết tắt là "BTA"; Chương II Quyền sở hữu trí tuệ) ký kết năm 2000, có hiệu lực từ 2001.

1. Điều ước quốc tế đa phương

a. Công ước Paris về sở hữu công nghiệp

Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp được ký kết ngày 20/3/1883 tại Hội nghị ngoại giao Paris, sửa đổi bổ sung lần cuối tại Stockholm năm 1967 (Việt Nam gia nhập Công ước năm 1981).

Công ước Paris ra đời đáp ứng nhu cầu xác lập sự bảo hộ mang tính nhất quán giữa các nước thành viên Công ước. Theo Điều 1 Công ước, các nước thành viên Công ước tạo thành Liên minh Paris bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Công ước bao gồm 168 quốc gia thành viên (tính đến 15/7/2004).

Công ước quy định 4 nhóm vấn đề:

- Các quốc gia thành viên có nghĩa vụ áp dụng nguyên tắc đối xử quốc gia trong quá trình bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp;

- Quyền ưu tiên;

* Thạc sỹ Luật học, Viện Nhà nước và Pháp luật

- Các nguyên tắc chung của hệ thống bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp mà thành viên Công ước có nghĩa vụ tuân thủ;

- Các quy định về bộ máy hành chính giúp việc thực thi Công ước và các điều khoản cuối cùng của Công ước.

Trong nhóm vấn đề "các nguyên tắc chung của hệ thống bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp mà thành viên Công ước có nghĩa vụ tuân thủ", *Điều 6 quarter Công ước quy định về "chuyển giao nhãn hiệu" như sau*[1]*:*

(1) Trong trường hợp luật của một nước thành viên 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 uy tín thương mại có nhãn hiệu, thì điều kiện đủ để công nhận hiệu lực của việc chuyển giao đó là bộ phận 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.

(2) Quy định nêu trên không ấn định trách nhiệm cho các nước thành viên của Liên minh liên quan đến hiệu lực của việc chuyển giao một nhãn hiệu khi mà người nhận chuyển giao sử dụng nhãn hiệu đó, trong thực tế, về bản chất có thể gây nhầm lẫn cho công chúng, đặc biệt là về xuất xứ, bản chất, chất lượng chủ yếu của hàng hoá mang nhãn hiệu.

Thuật ngữ "chuyển giao" được ghi nhận trong Công ước này được hiểu là chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với NHHH.

Quy định mang tính nguyên tắc điều chỉnh quan hệ chuyển giao nhãn hiệu hàng hoá phát sinh từ nhu cầu chuyển giao quyền đối với nhãn hiệu hàng hoá bởi các chủ thể mang quốc tịch các quốc gia khác nhau.

Pháp luật các nước khác nhau quy định không thống nhất về nguyên tắc chuyển giao nhãn hiệu hàng hoá. Một số nước quy định điều kiện chuyển giao nhãn hiệu hàng hoá phải kèm theo cơ sở sản xuất hoặc uy tín của hàng hoá mang nhãn hiệu đó. Một số nước lại không quy định điều kiện chuyển giao như vậy - các chủ thể có thể lựa chọn việc chuyển giao hoặc không chuyển giao nhãn hiệu cùng cơ sở sản xuất hoặc uy tín thương mại.

Nếu pháp luật các nước quy định điều kiện chuyển giao nhãn hiệu hàng hoá phải kèm theo cơ sở kinh doanh hoặc uy tín sản phẩm mang nhãn hiệu tại nước đó thì điều kiện này cũng không mở rộng, hay nói cách khác - không ảnh hưởng đến phần cơ sở kinh doanh của chủ sở hữu nhãn hiệu đóng trên lãnh thổ nước khác.

Điều 6 (Khoản 2) không ràng buộc nghĩa vụ các quốc gia thành viên ấn định hiệu lực của việc chuyển giao nhãn hiệu gắn liền với việc sử dụng nhãn hiệu của người nhận chuyển giao mặc dù có thể gây nhầm lẫn cho công chúng về xuất xứ, bản chất, chất lượng chủ yếu của hàng hoá mang nhãn hiệu đó. Chẳng hạn, nhãn hiệu được chuyển giao cho một phần hàng hoá; phần hàng hoá tương tự còn lại vẫn được bên chuyển giao sử dụng nhãn hiệu. Trong trường hợp này, công chúng có thể nhầm lẫn về xuất xứ, chất lượng cơ bản của hàng hoá sử dụng nhãn hiệu vì họ không thể phân biệt hàng hoá nào trong số hàng hoá tương tự sản xuất bởi bên chuyển giao hay bên nhận chuyển giao. Như vậy có thể hiểu rằng, việc cân nhắc lợi ích và hậu quả của việc chuyển giao phải được chính các chủ thể xem xét và ghi nhận trong hợp đồng chuyển giao.

Có thể tóm tắt lại nguyên tắc bảo hộ đối với một trong những quyền độc quyền của chủ sở hữu: quyền chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá phải tuân thủ quy định pháp luật các quốc gia trong đó có hoặc không kèm theo điều kiện chuyển giao cơ sở sản xuất/kinh doanh hoặc uy tín của sản phẩm mang nhãn hiệu đó.

Pháp luật Việt Nam quy định: sở hữu công nghiệp đối với NHHH có thể để lại

[1] Bản dịch của Cục Sở hữu công nghiệp (hiện nay đổi tên thành Cục sở hữu trí tuệ) 2- 2002

thừa kế hoặc chuyển giao cho người khác (Điều 796 Bộ luật Dân sự). Pháp luật Việt Nam không quy định điều kiện hiệu lực chuyển giao gắn liền với việc thực hiện chuyển giao cùng cơ sở sản xuất/kinh doanh hoặc uy tín sản phẩm mang nhãn hiệu chuyển giao. Tuy nhiên, Nghị định 63/CPcủa Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 06/2001/NĐ-CP (sau đây viết tắt là "Nghị định 63/CP") có quy định một trong những điều kiện hạn chế việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp tại Điều 38.4:

Việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá không được gây nên sự nhầm lẫn về đặc tính hoặc nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hàng hoá.

Việc chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu liên kết chỉ được thực hiện đồng thời với tất cả các nhãn hiệu liên kết.

Việc chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng phải bảo đảm duy trì uy tín của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng đó.

Như vậy, Việt Nam không quy định nghĩa vụ bắt buộc chuyển giao cơ sở sản xuất/ kinh doanh hoặc uy tín sản phẩm mang nhãn hiệu đó nhưng lại ấn định nghĩa vụ đảm bảo tránh nhầm lẫn về đặc tính hoặc nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hàng hoá đó. Tóm lại, các chủ thể phải thỏa thuận, thống nhất các điều kiện chuyển giao để không tạo khả năng cho công chúng nhầm lẫn về các thông số nêu trên của sản phẩm mang nhãn hiệu được chuyển giao.

b. Thoả ước Madrid về Đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá

Thoả ước Madrid được đàm phán, soạn thảo tại Hội nghị ngoại giao các nước châu Âu và ký kết vào năm 1891. Thoả ước được thông qua nhằm xác lập hệ thống đăng ký quốc tế tiện ích cho các chủ sở hữu NHHH có nhu cầu xác lập quyền đối với NHHH của mình tại nhiều nước thành viên Thoả ước.

Thoả ước bao gồm 56 quốc gia thành viên (tính đến 15/7/2004), trong đó có Việt Nam.

Điều 9bis Thoả ước quy định về "Chuyển giao nhãn hiệu quốc tế, kế thừa thay đổi tại nước của chủ sở hữu" như sau:

1. Trong trường hợp nhãn hiệu đăng ký quốc tế được chuyển giao cho chủ thể tại một nước thành viên khác với nước của chủ thể có tên trong đăng ký quốc tế, thì việc chuyển giao này phải được Cơ quan của nước của chủ thể có tên trong đăng ký quốc tế thông báo cho Văn phòng quốc tế. Văn phòng sẽ ghi nhận việc chuyển giao đó vào Đăng bạ quốc tế, và thông báo cho Cơ quan của nước thành viên, và công bố trên tạp chí của mình. Nếu việc chuyển giao có hiệu lực trước khi hết hạn 5 năm kể từ ngày đăng ký quốc tế, Văn phòng quốc tế sẽ yêu cầu sự đồng ý của nước của người chủ mới và công bố, nếu có thể, ngày và số nhãn hiệu tại nước của người chủ mới.

1. Việc chuyển giao nhãn hiệu được đăng ký quốc tế vì lợi ích của những người không được hưởng quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế sẽ không được ghi nhận.

2. Trong trường hợp không có khả năng ghi nhận việc chuyển giao nhãn hiệu tại đăng bạ quốc tế, hoặc bởi vì nước của người chủ mới không đồng ý hoặc bởi vì việc chuyển giao đó được thực hiện vì lợi ích của những người không được hưởng quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế, thì cơ quan của người chủ trước đây có quyền đề nghị văn phòng quốc tế huỷ bỏ nhãn hiệu ghi trong đăng bạ.

Điều 9ter Thoả ước quy định về "Chuyển giao nhãn hiệu đăng ký quốc tế đối với một phần hàng hoá, dịch vụ hoặc tại một số nước thành viên cụ thể" như sau[2]:

1. Nếu việc chuyển giao nhãn hiệu đăng ký quốc tế đối với một phần hàng hoá, dịch vụ được thông báo cho Văn phòng quốc tế, thì Văn phòng sẽ ghi nhận vào đăng bạ. Tất

[2] Bản dịch của Cục Sở hữu công nghiệp (nay gọi là Cục Sở hữu tí tuệ) 2002.

cả các nước thành viên có quyền từ chối công nhận hiệu lực của việc chuyển giao đó nếu như hàng hoá, dịch vụ được chuyển giao tương tự với hàng hoá, dịch vụ vẫn còn được đăng ký cho người chuyển giao.

2. Văn phòng quốc tế sẽ thực hiện việc ghi nhận như trên đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế trong trường hợp việc chuyển giao chỉ thực hiện trong một hoặc vài nước thành viên.

3. Trong trường hợp trên, nếu sự thay đổi xảy ra tại nước của chủ sở hữu, Cơ quan tại nước có chủ sở hữu mới có quyền, nếu việc chuyển giao nhãn hiệu được thực hiện trong thời hạn 5 năm kể từ ngày đăng ký quốc tế, đưa ra sự đồng ý như quy định tại Điều 9bis.

4. Các quy định của các khoản trên sẽ được áp dụng theo quy định của Điều 6quater của Công ước Pari về Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Như vậy, ngoài các nguyên tắc cơ bản như Công ước Paris, Thoả ước Madrid còn quy định về thủ tục chấp nhận hiệu lực của việc chuyển giao từ phía quốc gia của chủ thể nhận chuyển giao cũng như thẩm định tư cách hưởng quyền của bên nhận chuyển giao.

Chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký quốc tế có thể chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hoặc chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế cho cá nhân hoặc pháp nhân khác với điều kiện bên nhận phải đáp ứng một trong những điều kiện sau:

- Mang quốc tịch của nước là thành viên Thỏa ước Madrid;
- Cư trú tại nước là thành viên Thỏa ước Madrid; hoặc
- Có cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động có hiệu quả ở nước là thành viên Thỏa ước Madrid.

Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp sau khi hoàn thành phải được ghi nhận ở Văn phòng quốc tế của WIPO. Thay đổi về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, về tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký quốc tế sau khi được ghi nhận sẽ được đăng trên Công báo về Nhãn hiệu hàng hóa quốc tế của WIPO.

Việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đăng ký quốc tế (li xăng NHHH đăng ký quốc tế) được ghi nhận tại cơ quan đăng ký quốc gia của bên nhận li-xăng và tuân thủ theo pháp luật quốc gia của nước đó. Kể từ ngày 1/4/2002, việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đăng ký quốc tế có thể được ghi nhận tại Văn phòng quốc tế của WIPO nếu cơ quan đăng ký quốc gia của nước bên nhận li-xăng chấp nhận điều đó.

Việt Nam là thành viên của Thoả ước Madrid. Cho đến nay, Việt Nam chưa ban hành bất cứ quy định riêng biệt nào nhằm công nhận hiệu lực việc chuyển giao quyền sử dụng hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp nhãn hiệu đăng ký quốc tế mà áp dụng các quy định chung điều chỉnh giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và chuyển giao quyền sử dụng đối với NHHH nói chung cho nhãn hiệu hàng hoá đăng ký quốc tế.

Nguyên tắc chung chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, để thừa kế, chuyển giao quyền sử dụng được ghi nhận tại Điều 37 Nghị định 63/CP bao gồm:

- Quyền sở hữu công nghiệp nhãn hiệu hàng hoá chỉ được để thừa kế cho một cá nhân hoặc một pháp nhân hoặc một chủ thể duy nhất. Người được hưởng thừa kế quyền sở hữu công nghiệp nhãn hiệu hàng hoá phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như đối với quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá.
- Khi quyền sở hữu công nghiệp nhãn hiệu hàng hoá được chuyển giao, mọi quyền và nghĩa vụ của Chủ Văn bằng bảo hộ (Bên giao) phát sinh từ Văn bằng bảo hộ đều được chuyển giao hoàn toàn sang cho người được chuyển giao (Bên nhận) và Bên nhận trở thành chủ sở hữu đối tượng sở hữu kể từ ngày Hợp đồng chuyển giao được đăng ký tại Cục Sở hữu công nghiệp; các quyền và nghĩa vụ phát sinh trên cơ sở các giao dịch của Bên giao với người thứ ba có thể chuyển

giao sang cho Bên nhận với điều kiện điều đó phải được ghi trong hợp đồng chuyển giao.

- Khi chuyển giao quyền sử dụng đối tượng, kể từ ngày Hợp đồng li-xăng được đăng ký tại Cục Sở hữu công nghiệp (nay gọi là Cục Sở hữu trí tuệ), Bên được chuyển giao (Bên nhận) có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong phạm vi, thời hạn và với điều kiện ghi trong hợp đồng lixăng đã được đăng ký.

- Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp không được từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp đối với một đối tượng thuộc phạm vi li-xăng đang còn trong thời hạn hiệu lực mà Bên nhận li-xăng không đồng ý chấm dứt li-xăng đó trước thời hạn.

Bên cạnh đó, pháp luật Việt Nam còn quy định một số điều kiện hạn chế việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá như đã dẫn ở mục (a) trên.

Trong thực tế, Việt Nam cũng chưa từ chối hiệu lực của bất cứ giao dịch chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp nhãn hiệu đăng ký quốc tế nào.

Các thủ tục ghi nhận việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp cũng như chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá đăng ký quốc tế được áp dụng theo quy định chung như quy định của Thoả ước Madrid và quy định về thủ tục đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ đối với các chuyển nhượng và chuyển giao quyền đối với nhãn hiệu hàng hoá khác.

Thực tế cho thấy, Việt Nam chưa áp dụng quy định mới (từ 1/4/2002) về khả năng đăng ký lixăng tại Văn phòng quốc tế của WIPO.

c. *Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu công nghiệp trí tuệ (Hiệp định TRIPs).*

Hiệp định TRIPs là một trong những điều ước quốc tế mang tính chất bắt buộc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ghi nhận nguyên tắc chung bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng như tăng cường hệ thống đa phương về sở hữu trí tuệ thế giới.

Hiệp định TRIPs quy định các tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ, trong đó có quy định về việc cấp li-xăng và chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá.

Điều 21 Hiệp định TRIPs quy định về cấp li-xăng (chuyển giao quyền sử dụng) và chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp như sau[3]:

Các thành viên có thể quy định việc 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 lixăng 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.

Trên cơ sở so sánh nội dung Điều 21 kể trên và nguyên tắc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu hàng hoá, Hiệp định TRIPs đã xác nhận lại 2 nguyên tắc cơ bản trong giao dịch chuyển nhượng và chuyển giao quyền đối với nhãn hiệu hàng hoá bao gồm:

- Không áp dụng li-xăng không tự nguyện đối với nhãn hiệu hàng hoá.

Như vậy, bên cạnh những đối tượng sở hữu công nghiệp trí tuệ như sáng chế mà việc bộc lộ và sử dụng các giải pháp kỹ thuật mới có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển khoa học công nghệ của một quốc gia, việc cấp li-xăng không tự nguyện phục vụ lợi ích nhất định của xã hội và vì lẽ đó, quyền độc quyền của chủ sở hữu sáng chế sẽ bị hạn chế bởi lợi ích công. Tuy nhiên, đối với nhãn hiệu hàng hoá - là những dấu hiệu nhằm phân biệt hàng hoá dịch vụ cùng loại đối với người tiêu dùng thì việc sử dụng dấu hiệu này hay dấu hiệu khác mang tính phân biệt

[3] Bản dịch của Cục sở hữu công nghiệp (nay gọi là Cục Sở hữu trí tuệ) 2002

chỉ đóng vai trò chỉ dẫn thương mại và không thể vì bất cứ lý do nào lại cho phép cấp li-xăng không tự nguyện gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá của các chủ thể khác nhau và hạn chế quyền của chủ sở hữu một cách bất hợp lý.

- Có thể chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá có hoặc không kèm theo việc chuyển nhượng chính cơ sở kinh doanh sở hữu nhãn hiệu đó.

- Điều 40 Hiệp định TRIPs quy định "Khống chế các hoạt động chống cạnh tranh trong các hợp đồng li-xăng" như sau[4]*:*

1. Các thành viên thừa nhận rằng một số hoạt động hoặc điều kiện cấp lixăng gắn liền với các quyền sở hữu trí tuệ có tính chất hạn chế cạnh tranh có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động thương mại và có thể cản trở việc chuyển giao và phổ biến công nghệ.

2. Không một quy định nào trong Hiệp định này cấm các thành viên không được cụ thể hoá trong luật pháp quốc gia của mình các hoạt động hoặc các điều kiện cấp lixăng có thể bị coi là lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ, gây ảnh hưởng xấu cho hoạt động cạnh tranh trên thị trường tương ứng trong những trường hợp nhất định. Như quy định ở trên, thành viên có thể áp dụng các biện pháp thích hợp để ngăn ngừa hoặc khống chế các hoạt động trên, trong đó có thể bao gồm điều kiện cấp ngược (buộc Bên nhận cấp cho Bên giao) li-xăng độc quyền, điều kiện nhằm ngăn cấm việc không thừa nhận hiệu lực và việc cấp lixăng trọn gói, phù hợp với các quy định của Thoả ước này, và phù hợp với luật pháp tương ứng của thành viên đó.

3. Theo yêu cầu của bất kỳ thành viên nào có lý do để cho rằng chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ là công dân hoặc cư dân của thành viên khác đang thực hiện các hành vi vi phạm quy định pháp luật của mình liên quan đến đối tượng của Mục này và mong muốn bảo đảm sự tuân thủ quy định pháp luật đó, mỗi thành viên được yêu cầu đều phải thương lượng với thành viên đưa ra yêu cầu, nhưng không ảnh hưởng đến bất kỳ hoạt động nào theo quy định pháp luật đó và toàn quyền tự quyết của mỗi thành viên. thành viên được yêu cầu phải quan tâm một cách chu đáo và có thiện ý, và phải tạo cơ hội thích hợp để thương lượng với thành viên đưa ra yêu cầu, và phải hợp tác thông qua việc cung cấp thông tin công khai về vấn đề được xem xét và các thông tin khác mà thành viên đó biết, phù hợp với luật quốc gia và việc ký kết các thoả thuận về nghĩa vụ giữ bí mật các thông tin đó của thành viên đưa ra yêu cầu.

4. Một thành viên có công dân hoặc cư dân là đương sự của các vụ tố tụng tại một nước thành viên khác về việc vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến đối tượng của Mục này của thành viên thứ hai, nếu đưa ra yêu cầu phải được thành viên thứ hai tạo cơ hội để thương lượng với những điều kiện nêu tại khoản 3.

Một trong những công cụ hạn chế cạnh tranh mà các chủ thể có thể sử dụng trong thương mại là xác lập các điều kiện hiệu lực của lixăng.

Với mục tiêu loại bỏ những rào cản thương mại và cản trở việc chuyển giao và phổ biến công nghệ, các quốc gia thành viên WTO phải thừa nhận khả năng ảnh hưởng của một số điều kiện cấp lixăng gắn liền với các quyền sở hữu công nghiệp trí tuệ trong đó có nhãn hiệu hàng hoá dưới dạng lạm quyền sở hữu trí tuệ[5].

Nếu phát hiện hành vi vi phạm nguyên tắc khống chế hoạt động cạnh tranh trong các hợp đồng lixăng theo quy định pháp luật từng quốc gia từ phía bên chuyển giao là công dân, pháp nhân thành viên WTO hoặc chủ thể cư trú, đóng trụ sở trên lãnh thổ quốc gia thành viên WTO thì các thành viên khác của WTO có thể yêu cầu thương lượng với quốc gia hữu quan và kết quả đàm phán dựa trên thông tin mà các bên cung cấp. Việc

[4] Bản dịch Cục Sáng chế (nay gọi là Cục Sở hữu trí tuệ) 2002

[5] Reading material of intellectuall property- WIPO-Geneva 1995;

thương lượng giữa các bên dựa trên yêu cầu không ảnh hưởng đến nguyên tắc chung của pháp luật và tôn trọng quyền tự quyết của các bên hữu quan- đó chính là một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế bao gồm nghĩa vụ tuân thủ điều ước quốc tế và tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc.

Nguyên tắc thương lượng giữa các thành viên hữu quan cũng thực hiện tương tự trong quan hệ giữa thành viên WTO có công dân, pháp nhân là đương sự trong các vụ việc tranh tụng tại nước thành viên WTO khác do vi phạm nguyên tắc khống chế các hoạt động cạnh tranh trong các hợp đồng lixăng được quy định theo pháp luật nước tiến hành tố tụng.

Trên cơ sở phân tích các nghĩa vụ được ghi nhận theo TRIPs, có thể thấy rằng, các nguyên tắc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá thep quy định pháp luật Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn được ghi nhận trong Điều 21 và Điều 40 Hiệp định TRIPs.

Pháp luật Việt Nam đã nội luật hoá những nguyên tắc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu hàng hoá trong Bộ luật Dân sự cũng như Nghị định 63/CP như sau:

* Nguyên tắc "chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp" được quy định tại Điều 37 Nghị định 63/CP.

* Các điều kiện hạn chế việc chuyển giao quyền sở hữu công nhiệp đối với NHHH quy định tại Điều 38.1 và Điều 38.4 Nghị định 63/CP như đã dẫn ở trên.

* Không quy định việc cấp lixăng tự nguyện đối với nhãn hiệu hàng hoá.

* Không quy định việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp nhãn hiệu hàng hoá bắt buộc phải kèm theo việc chuyển nhượng cơ sở kinh doanh có nhãn hiệu hàng hoá đó.

* Hình thức viết của hợp đồng li-xăng.

Theo quy định pháp luật Việt Nam, hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp nói chung cũng như hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng NHHH nói riêng phải được thể hiện dưới hình thức văn bản và đăng ký; trong trường hợp việc chuyển giao đó là một phần của hợp đồng khác thì nội dung về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp phải được lập thành một bộ phận riêng biệt.

Ngoài ra, Điều 822 Bộ luật Dân sự Việt Nam ghi nhận như sau:

- Trong hợp đồng *chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá*, các bên có thể thoả thuận bên được chuyển giao có nghĩa vụ phải bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hoá mang nhãn hiệu được chuyển giao phải tương đương với chất lượng sản phẩm, hàng hoá cùng loại mang nhãn hiệu hàng hoá của bên chuyển giao.

- Bên chuyển giao nhãn hiệu hàng hoá có quyền kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá của bên được chuyển giao; yêu cầu bên được chuyển giao phải thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hoá; huỷ bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên được chuyển giao không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả yêu cầu của mình.

Đối chiếu với Hiệp định TRIPs, các quy định pháp luật Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu bảo hộ tối thiểu đối với việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và chuyển giao quyền sử dụng NHHH.

Như vậy, một trong những nghĩa vụ bắt buộc nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung đối với thành viên WTO đã được đáp ứng. Việc gia nhập Hiệp định TRIPs và trở thành thành viên WTO trong thời gian tới sẽ không phải là yêu cầu khó khăn khi phân tích tính tương thích của pháp luật Việt Nam trong việc điều chỉnh các giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và chuyển giao quyền sử dụng NHHH.

2. Điều ước song phương

a. Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thuỵ sĩ về bảo hộ sở hữu công

nghiệp trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (viết tắt là Hiệp định)

Do tầm quan trọng đặc biệt của sở hữu công nghiệp trí tuệ cũng như nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp trí tuệ trong thương mại và đầu tư, Việt Nam và Thuỵ sĩ đã ký kết Hiệp định với quyết tâm góp phần tăng cường hệ thống đa phương về sở hữu công nghiệp trí tuệ và ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam gia nhập WTO và ghi nhận tinh thần hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Hiệp định được thoả thuận trên cơ sở Hiệp định Thương mại và Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Thuỵ sĩ. Hiệp định bao gồm 9 điều khoản với nội dung quy định các nguyên tắc chung về thoả thuận bảo hộ sở hữu trí tuệ theo tiêu chí Hiệp định TRIPs và nguyên tắc hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Điều 3 Hiệp định quy định nghĩa vụ các Bên ký kết phải bảo đảm rằng "bảo hộ sở hữu trí tuệ ít nhất phải đạt mức độ quy định trong Hiệp định TRIPs". Như vậy, đối với việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hoặc chuyển giao quyền sử dụng NHHH, các bên cũng phải tuân thủ quy định của Hiệp định TRIPs.

Như vậy, các nghĩa vụ được ghi nhận theo Hiệp định tương tự như nghĩa vụ được quy định trong Hiệp định TRIPs. Chính vì lẽ đó, việc đáp ứng tiêu chí Hiệp định TRIPs sẽ đồng nghĩa với việc đáp ứng các yêu cầu của Hiệp định. Ngược lại, việc tuân thủ nghĩa vụ được ghi nhận theo Hiệp định có nghĩa đáp ứng các tiêu chí của Hiệp định TRIPs. Như trên đã phân tích, các quy định pháp luật Việt Nam đã phù hợp và đáp ứng tiêu chí cơ bản của TRIPs; vì vậy có thể nói, Việt Nam đã tự nguyện thực hiện cam kết được ghi nhận trong Hiệp định.

b. Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa kỳ về quan hệ thương mại (viết tắt là "BTA")

Trên tinh thần hợp tác bình đẳng, hai bên cùng có lợi, Việt Nam và Hoa kỳ đã ký Hiệp định song phương về quan hệ thương mại điều chỉnh quan hệ thương mại dịch vụ, thương mại hàng hoá, đầu tư, giải quyết tranh chấp... và sở hữu trí tuệ (chương II-Quyền sở hữu trí tuệ).

NHHH cũng như các quyền chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sử dụng NHHH là một trong những nội dung được điều chỉnh theo Chương II BTA.

Điều 6.12 BTA quy định như sau:

Một bên có thể quy định các điều kiện cấp li-xăng và chuyển nhượng quyền sở hữu một nhãn hiệu hàng hoá, nhưng không được cho phép li-xăng không tự nguyện đối với nhãn hiệu hàng hoá. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá đã được đăng ký có quyền chuyển nhượng nhãn hiệu hàng hoá của mình cùng với hoặc không cùng với việc chuyển nhượng cơ sở có nhãn hiệu hàng hoá đó. Tuy nhiên, một Bên có thể yêu cầu việc chuyển nhượng hợp pháp một nhãn hiệu hàng hoá bao gồm việc chuyển giao uy tín của nhãn hiệu hàng hoá đó.

Trên cơ sở so sánh với các quy định điều ước đa phương, BTA quy định các nguyên tắc chung chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hoặc cấp li-xăng về cơ bản không khác biệt các nguyên tắc chung được quy định trong Công ước Paris cũng như các điều ước quốc tế có liên quan khác.

Đối chiếu với BTA, các quy định hiện hành của Việt Nam đã phù hợp với các yêu cầu của BTA. Có thể nói, Việt Nam đã tuân thủ hoàn toàn nghĩa vụ cam kết liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hoặc li-xăng nhãn hiệu hàng hoá theo BTA.

Tóm lại, trên cơ sở rà soát tính tương thích của pháp luật Việt Nam với các quy phạm về chuyển dịch quyền sở hữu công nghiệp đối với NHHH của điều ước đa phương hoặc song phương mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, có thể nhận thấy - Việt Nam về cơ bản đã hoàn tất quá trình nội luật hoá nghĩa vụ điều ước trong quá trình hợp tác, hội nhập quốc tế.