



TRAO ĐỔI GIÁ TRỊ

ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ

Tài liệu hướng dẫn



TỔ CHỨC
SỞ HỮU
TRÍ TUỆ
THẾ GIỚI



Giới hạn trách nhiệm: Thông tin trong tài liệu này không nhằm thay thế ý kiến tư vấn pháp lý hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ (sau đây gọi là li-xăng). Nên tham khảo ý kiến tư vấn chuyên nghiệp trước khi đàm phán ký kết hợp đồng li-xăng công nghệ.

Môi trường kinh doanh quốc tế, pháp luật và thực tiễn sở hữu trí tuệ có sự thay đổi nhanh chóng. Vì vậy, nên tìm hiểu quan điểm hiện hành về sở hữu trí tuệ của các tổ chức quốc gia, khu vực và quốc tế.

Các quan điểm được trình bày trong Tài liệu này là của các tác giả tham gia viết bài và không phải là quan điểm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) hay Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC).

Việc đề cập đến tên của các công ty hay tổ chức và các trang tin điện tử (trang web) trong Tài liệu này không có nghĩa là sự xác nhận của WIPO hay ITC.

Sử dụng thông tin trong Tài liệu

WIPO và ITC khuyến khích việc sử dụng rộng rãi các thông tin có trong Tài liệu này với điều kiện phải tuân thủ các yêu cầu sau:

- Các phần hoặc trích đoạn của Tài liệu này có thể được sao chép, in lại, phân phối, trình chiếu, hoặc biên dịch nhằm sử dụng trong các bài báo mà không cần phải xin phép trước. Khi làm việc đó cần phải có chỉ dẫn về Tài liệu này như sau: "Trích từ/in lại/dịch từ *Trao đổi giá trị - Đàm phán hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng công nghệ - Tài liệu hướng dẫn* do WIPO và ITC phối hợp xuất bản". Hơn nữa, bản sao các bài báo đó phải được gửi cho WIPO và ITC.
- Tuy nhiên, khi nhân bản hoặc biên dịch Tài liệu này nhằm mục đích thương mại, cũng như việc cải biên tài liệu này để theo nhu cầu của một nước thì cần phải xin phép trước WIPO và ITC.
- Không được phép sửa đổi nội dung, thiết kế đồ họa, cách trình bày, trang bìa và màu sắc bất kỳ khi tái bản hoặc biên dịch Tài liệu này.
- Khi cải biên Tài liệu này để đáp ứng nhu cầu cụ thể của một nước, Tài liệu này chỉ có thể được sửa đổi bằng cách bổ sung một chương riêng biệt chứa các nội dung có liên quan.

Ngoài các trường hợp nêu trong phần "Sử dụng thông tin trong Tài liệu" nêu trên, không phần nào của Tài liệu này được nhân bản, lưu giữ trên một hệ thống có thể truy cập được hoặc được truyền tải dưới hình thức hoặc phương tiện bất kỳ nào, dù dưới hình thức điện tử, hay tính điện, băng từ, cơ học và sao chụp, hoặc bằng các cách thức khác nếu không có sự cho phép từ trước của WIPO và ITC.

Ấn phẩm này được dịch và xuất bản với sự cho phép của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) - các đồng chủ sở hữu quyền tác giả đối với tiếng Anh của Tài liệu này. (Tài liệu có thể tìm thấy tại địa chỉ: www.wipo.int/sme/en/documents/guides/). Do vậy, WIPO và ITC không có bất cứ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào liên quan đến tính chính xác của bản dịch này, mà nghĩa vụ và trách nhiệm đó thuộc về Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP).

Cục Sở hữu trí tuệ là chủ sở hữu quyền tác giả bản tiếng Việt (năm 2008). Quyền tác giả đối với bản tiếng Anh thuộc WIPO và ITC (năm 2005).



TRAO ĐỔI GIÁ TRỊ

ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ

Tài liệu hướng dẫn



TỔ CHỨC
SỞ HỮU
TRÍ TUỆ
THẾ GIỚI



MỤC LỤC

	LỜI NÓI ĐẦU	5
	LỜI CẢM ƠN	7
	GIỚI THIỆU VỀ TÀI LIỆU	10
1.	GIỚI THIỆU – TẠI SAO CẦN PHẢI LI-XĂNG?	13
	CÁCH THỨC ĐỀ CÁC CÔNG TY ĐẠT ĐƯỢC VÀ DUY TRÌ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH?	14
	LI-XĂNG CÓ PHẢI LÀ CHIẾN LƯỢC ĐÚNG ĐẮN KHÔNG?	17
	BÁN SO VỚI LI-XĂNG	17
	ƯU ĐIỂM CỦA LI-XĂNG	19
	NHƯỢC ĐIỂM CỦA LI-XĂNG	20
2.	CHUẨN BỊ LI-XĂNG CÔNG NGHỆ	21
	SỰ THẬN TRỌNG CẦN THIẾT	21
	THÔNG TIN SÁNG CHẾ	23
	<i>Thông tin sáng chế là gì?</i>	23
	<i>Sử dụng thông tin sáng chế</i>	25
	<i>Nội dung của tư liệu sáng chế</i>	27
	<i>Tiếp cận thông tin sáng chế</i>	29
	GIỮ BÍ MẬT	30
	BẢN GHI NHỚ (MOU)	
	HOẶC Ý ĐỊNH THƯ	31
	HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI	31
3.	CÔNG NGHỆ CÓ GIÁ BAO NHIÊU?	32
	ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ	33
	<i>Phương pháp dựa vào chi phí</i>	34
	<i>Phương pháp dựa vào thu nhập</i>	35
	<i>Phương pháp dựa vào thị trường</i>	36
	<i>Các tiêu chí khác</i>	39
	<i>Các ý kiến kết luận</i>	41

4. KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG LI-XĂNG	42
ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG LI-XĂNG	44
PHẠM VI QUYỀN	46
<i>Độc quyền, duy nhất hoặc không độc quyền</i>	<i>48</i>
<i>Bên nhận li-xăng được ưu đãi nhất</i>	<i>49</i>
<i>Lãnh thổ</i>	<i>50</i>
<i>Li-xăng thứ cấp</i>	<i>51</i>
<i>Những cải tiến</i>	<i>52</i>
<i>Hỗ trợ kỹ thuật</i>	<i>54</i>
<i>Thời hạn</i>	<i>54</i>
CÁC VẤN ĐỀ VỀ THƯƠNG MẠI VÀ TÀI CHÍNH	54
<i>Thanh toán trọn gói</i>	<i>55</i>
<i>Phí li-xăng</i>	<i>56</i>
<i>Các biến số của phí li-xăng</i>	<i>58</i>
<i>Lạm phát</i>	<i>63</i>
<i>Quản lý tài chính</i>	<i>64</i>
<i>Hành vi xâm phạm quyền</i>	<i>65</i>
<i>Trách nhiệm đối với sản phẩm</i>	<i>67</i>
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG	68
<i>Tuyên bố và bảo đảm</i>	<i>68</i>
<i>Nghĩa vụ của bên giao và bên nhận li-xăng</i>	<i>71</i>
<i>Sự miễn trừ</i>	<i>72</i>
<i>Trường hợp bất khả kháng</i>	<i>72</i>
<i>Hoạt động phản cạnh tranh</i>	<i>73</i>
<i>Các quy định của chính phủ</i>	<i>73</i>
<i>Tranh chấp</i>	<i>74</i>
<i>Thực hiện hợp đồng</i>	<i>77</i>
<i>Hết hạn và chấm dứt liệu lực</i>	<i>79</i>
Ý KIẾN KẾT LUẬN	81

5.	HƯỚNG DẪN VỀ ĐÀM PHÁN CÁC GỢI Ý	82
	QUY TRÌNH ĐÀM PHÁN MỘT HỢP ĐỒNG LI-XĂNG	82
	<i>Giai đoạn chuẩn bị</i>	82
	<i>Giai đoạn thảo luận</i>	84
	<i>Giai đoạn đề xuất và thương lượng</i>	84
	CÁC HƯỚNG DẪN VÀNG TRONG ĐÀM PHÁN	85
	Phụ lục	
I	QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ	88
	<i>Bằng độc quyền sáng chế</i>	88
	<i>Nhãn hiệu</i>	90
	<i>Kiểu dáng công nghiệp</i>	90
	<i>Bí mật thương mại</i>	91
	<i>Quyền tác giả và quyền liên quan</i>	92
II	A. CÁC MỤC CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG	95
	B. CẤU TRÚC CỦA HỢP ĐỒNG LI-XĂNG	98
III	BẢN CÂU HỎI "ĐÁNH GIÁ NHÀ ĐÀM PHÁN "	99
IV	ĐẠT ĐƯỢC HỢP ĐỒNG	106
V	VÍ DỤ VỀ CÁC HỢP ĐỒNG	108
	<i>Hợp đồng bảo mật</i>	108
	<i>Ý định thư hoặc Bản ghi nhớ</i>	111
	<i>Hợp đồng giữ nguyên hiện trạng và các hợp đồng có liên quan</i>	111
	<i>Hợp đồng nghiên cứu</i>	116
VI	NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG	123
	A. <i>Phương pháp bao thành phần tế vi</i>	125
	B. <i>Vắc-xin điều trị bệnh lao</i>	140
	C. <i>Quy trình làm giảm sự phát tán lưu huỳnh</i>	158
VII	CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO MINH HỌA	173
	CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁC	176

Lời nói đầu

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), với kiến thức, kinh nghiệm và nguồn lực của mình, đã phối hợp biên soạn Tài liệu hướng dẫn về đàm phán hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng công nghệ (sau đây gọi tắt là Hợp đồng li-xăng công nghệ). Nỗ lực này thể hiện niềm tin mạnh mẽ của cả hai tổ chức về tầm quan trọng của công nghệ, việc chuyển giao và phổ biến công nghệ trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và tư nhân và nhu cầu xây dựng quan hệ đối tác trong một môi trường có tính cạnh tranh cao và môi trường kinh doanh quốc tế ngày càng mở rộng. Việc xây dựng năng lực công nghệ cho tất cả các khu vực của nền kinh tế, đặc biệt là tại các nước đang phát triển, các nước kém phát triển (LDCs) và các nước có nền kinh tế đang chuyển đổi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trên toàn thế giới. WIPO, với truyền thống và kinh nghiệm lâu dài trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, và ITC, với kiến thức chuyên môn trong việc hỗ trợ các chính phủ và khu vực kinh doanh, đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm của mình trong Tài liệu này nhằm truyền tải một thông điệp về tầm quan trọng của sự thận trọng trong việc đàm phán và chuẩn bị hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng cho việc chuyển giao công nghệ thành công.

Trong bối cảnh đó, WIPO và ITC đã phối hợp thực hiện một loạt hội thảo trong khoảng thời gian từ tháng 5/2000 đến tháng 10/2001 tại Cape Town (Nam Phi), Đô-ha (Qatar), Delhi và Mumbai (Ấn Độ). Các hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các đại biểu đến từ khu vực doanh nghiệp, công nghiệp, khoa học, nghiên cứu và chính phủ của các nước châu Phi nói tiếng Anh, khu vực Ả-rập và Ấn Độ. Trên cơ sở các tư liệu được sử dụng và phân tích tại các hội thảo, Tài liệu này đã tạo một cơ hội thụ hưởng các kinh nghiệm quý báu cho đồng đạo các đối tượng tham dự.

Tài liệu này tập trung vào việc tìm ra và đạt được việc chuyển giao, thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, công nghệ có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ sở do người khác sở hữu. Vì vậy, nội dung của Tài liệu này không liên quan đến các công nghệ đã hết hạn bảo hộ hoặc mất quyền sở hữu, đã trở thành tài sản cộng đồng và do đó, có thể được sử dụng tự do.

Mục đích của Tài liệu này là hướng dẫn đàm phán hợp đồng li-xăng công nghệ mà không đề cập nhiều đến khía cạnh pháp lý của việc li-xăng. Đàm phán là một thử thách thực tế; về bản chất, việc đàm phán là khác nhau phụ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể. Mục tiêu của cuộc đàm phán bất kỳ cũng là đạt được thỏa thuận nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của các bên; nói cách khác, đó là một kết cục “cả hai bên đều thắng”. Tài liệu này giải thích một cách rõ ràng, ngắn gọn và có sức thuyết phục một số quy tắc cơ bản liên quan đến các nội dung có tính chất chung và các mối quan tâm về mặt pháp lý thường xảy ra và đưa ra những khuyến cáo thiết thực để thực hiện các nội dung đó khi tham gia đàm phán.

Chúng tôi hy vọng rằng Tài liệu này là một phần hữu ích trong “bộ công cụ” của bạn trong việc tiếp cận công nghệ phù hợp hoặc hiện thực hóa tối đa các lợi thế kinh tế và tài chính trong việc ứng dụng các độc quyền sáng chế và bí quyết kỹ thuật mà bạn đang sở hữu. Chúng tôi cũng hy vọng rằng những kiến thức thực tế trong đàm phán hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng sẽ góp phần có hiệu quả vào việc chuyển giao công nghệ, thúc đẩy kinh doanh và phát triển các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, nhờ đó cho phép tạo ra của cải vật chất và phát triển kinh tế nói chung.



Kamil Idris
Tổng Giám đốc
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới



J. Denis Bélisle
Giám đốc điều hành
Trung tâm Thương mại quốc tế

LỜI CẢM ƠN

Ông John Stonier, ở Davies Collison Cave, Melbourne, Ôxtrâyliia, cố vấn của WIPO, đã viết phần lớn nội dung của Tài liệu này, cung cấp các ví dụ về các tình huống nghiên cứu và cung cấp tư vấn kỹ thuật. Ông cũng là giảng viên chính tại các hội thảo.

Ông Johan Erauw, Giáo sư luật quốc tế của Trường Đại học Gent, Vương quốc Bỉ, cố vấn của ITC, đã cung cấp các điều khoản và hợp đồng mẫu, cũng như một số tình huống nghiên cứu thực nghiệm. Ông cũng là giảng viên chính tại các hội thảo.

Ông Tamara Nanayakkara, Chuyên viên cao cấp về quản lý chương trình, Phòng Các nước kém phát triển thuộc WIPO, đã xây dựng và điều hành Dự án, bao gồm việc tổ chức các hội thảo và tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia tư vấn, tham gia viết bài, thống nhất văn phong và hoàn tất Tài liệu này.

Ông Jean Francois Bourque, Cố vấn cao cấp về các khía cạnh pháp lý của thương mại quốc tế của ITC, đã giúp đỡ trong việc khởi xướng dự án, cung cấp bài viết và điều phối sự đóng góp của ITC cho Tài liệu và các hội thảo.

Ông Guriqbal Singh Jaiya, Trưởng phòng Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc WIPO, đã xây dựng và khởi động dự án và cung cấp các hướng dẫn và hỗ trợ mang tính chiến lược, đề xuất các nội dung và rà soát Tài liệu nhằm đảm bảo tính rõ ràng, chặt chẽ và khả năng truyền tải các thông điệp chính.

Ông R. Badrinath, Trưởng phòng Dịch vụ hỗ trợ thương mại thuộc ITC, đồng khởi động dự án, cung cấp các hướng dẫn và hỗ trợ mang tính chiến lược.

Ông Kifle Shenkoru, Quyền Trưởng phòng Các nước kém phát triển (LDCs) thuộc WIPO, giới thiệu các định hướng tương lai của Tài liệu này nhằm phục vụ nhu cầu cụ thể của các nước LDC và cung cấp sự trợ giúp hướng dẫn xuyên suốt trong việc hoàn thiện Tài liệu.

Ông Sabine Meitzel, Cố vấn trưởng Phòng Dịch vụ tư vấn kinh doanh thuộc ITC, người hướng dẫn việc chuẩn bị Tài liệu này.

Ông Beatrice F. Bryan, Chuyên gia cao cấp về chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ, chăm sóc y tế của Trường Đại học California tại Irvine, California, Hoa Kỳ, đã tham gia rà soát dự thảo, làm rõ các vấn đề tồn tại và cho ý kiến bình luận, đặc biệt là liên quan đến Chương 4 “Tổng quan về hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ”.

Ông Thomas Gering, Giám đốc về chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ, Trung tâm Nghiên cứu hợp tác chung (JRC) thuộc Ủy ban châu Âu, Vương quốc Bỉ, đã tham gia rà soát dự thảo, làm rõ các vấn đề tồn tại và cung cấp các bình luận bằng văn bản, đặc biệt là liên quan đến Chương 4 “Tổng quan về hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ”.

Và đóng góp của những người có tên sau đây (theo thứ tự của bảng chữ cái) đã cung cấp các bình luận, góp ý được đánh giá cao:

Ông Philippe Baechtold, Trưởng phòng Luật sáng chế, Ban Chính sách về sáng chế của WIPO,

Ông Esteban Burrone, Cố vấn, Phòng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) thuộc WIPO.

Bà Cynthia Cannady, Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ và công nghệ mới thuộc WIPO.

Ông Yolande Coeckelbergs, Chuyên viên cao cấp về quản lý chương trình, Phòng Luật sáng chế, Ban Chính sách sáng chế thuộc WIPO.

Ông Jose Luis Herce Vigil, Phó Trưởng phòng và Phụ trách phòng Dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp, Phòng Dịch vụ hạ tầng cơ sở và thúc đẩy sáng tạo thuộc WIPO.

Ông Christopher Kalanje, Cố vấn, Phòng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) thuộc WIPO.

Bà Elizabeth March, Cố vấn, Ban Quyền tác giả và quyền liên quan và quan hệ với khu vực sản xuất công nghiệp thuộc WIPO.

Ông Victor Nabhan, Cố vấn, Học viện toàn cầu của WIPO, Phòng Phát triển nguồn nhân lực, Phòng Kế hoạch chiến lược và phát triển chính sách và Học viện toàn cầu thuộc WIPO.

Ông Cherine Ali Rahmy, Cố vấn, Phòng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) thuộc WIPO.

Ông Sreenivasa Rao Pemmaraju, Cố vấn của WIPO, Phòng Luật bản quyền tác giả.

Ông Lesley Sherwood, Cố vấn cao cấp, Văn phòng điều hành của Tổng Giám đốc WIPO.

Ông Lien Verbauwheide, Cố vấn, Phòng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) thuộc WIPO.

Ông Christian Wichard, Phó Giám đốc và Phụ trách Phòng Phát triển pháp luật, Trung tâm Trọng tài và Hòa giải thuộc WIPO.

Ông Jae Kap Yoon, Cố vấn cao cấp, Phòng Quản lý chiến lược PCT thuộc WIPO.

Người biên tập:

Ông Geoffrey Loades, Cố vấn của ITC, biên tập Tài liệu này.

GIỚI THIỆU VỀ TÀI LIỆU

Mục đích của Tài liệu này là cung cấp các kiến thức và thông tin cơ bản về đàm phán hợp đồng li-xăng công nghệ. Đó là sự công nhận tầm quan trọng của việc đàm phán thành công một hợp đồng nhằm đảm bảo quyền lợi của hai bên, và vì vậy được cả hai bên chấp nhận. Hợp đồng li-xăng giả định trước rằng hai bên sẽ có mối quan hệ làm ăn lâu dài và mối quan hệ đó sẽ không duy trì được nếu một trong các bên không hài lòng với các điều khoản của hợp đồng. Mối quan hệ tốt đẹp sẽ được hình thành trên nền tảng của một hợp đồng với các điều khoản mà cả hai bên đều chấp nhận. Với ý nghĩa đó, tầm quan trọng của việc đàm phán không thể bị coi nhẹ.

Tài liệu này giả định rằng độc giả đã có một chút thông tin và kiến thức chuyên môn về sở hữu trí tuệ và chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ. Thông tin nêu trong Tài liệu này được chuẩn bị trước tiên là nhằm mục đích đào tạo, và vì vậy sẽ có hiệu quả nhất khi Tài liệu này được sử dụng đúng mục đích. Ngoài ra, Tài liệu này còn nhằm cung cấp các hướng dẫn chung cho việc đàm phán hợp đồng li-xăng công nghệ. Vì vậy, Tài liệu này có thể nhận được sự quan tâm của các cá nhân hoặc công ty liên quan đến lĩnh vực công nghệ, các luật sư tham gia giải quyết các hợp đồng li-xăng công nghệ, các nhà sáng chế sở hữu một sáng chế cần được thương mại hóa, các sinh viên nghiên cứu về chuyển giao quyền sử dụng công nghệ và các công chức có nhiệm vụ khuyến khích, thực hiện và quản lý các vấn đề chuyển giao quyền sử dụng công nghệ.

Do tính chất phức tạp của hợp đồng li-xăng, sẽ có một loạt vấn đề liên quan. Tuy nhiên, Tài liệu này không thể giải quyết hoặc giải quyết triệt để các vấn đề liên quan. Các vấn đề liên quan đến sự phá sản, vỡ nợ, tiêu chuẩn, trách nhiệm đối với sản phẩm, bảo hiểm, sử dụng sáng chế sai mục đích, cạnh tranh, đạo đức, li-xăng của chính phủ, li-xăng trong trường đại học, thuế, các vấn đề hậu li-xăng và kiểm toán sở hữu trí tuệ, và rất nhiều vấn đề khác không thể liệt kê hết ra đây, đều cần được bàn luận một cách chi tiết. Tuy nhiên, các vấn đề này đều không thuộc phạm vi của Tài liệu này. Mục đích của Tài liệu chỉ là giới thiệu một số vấn đề cơ bản phát sinh trong quá trình đàm phán hợp đồng li-xăng công nghệ và một số gợi ý thiết thực về cách

thức tốt nhất để thể hiện và giải quyết các vấn đề đó. Vì vậy, Chương 1 giới thiệu khái niệm về li-xăng và tại sao cần hoặc không cần phải li-xăng. Chương 2 thảo luận về tầm quan trọng của việc chuẩn bị cẩn thận cho việc đàm phán hợp đồng li-xăng. Chương này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có được thông tin đầy đủ, xác định mục tiêu kinh doanh, đánh giá trước điểm mạnh, điểm yếu và chuẩn bị một chiến lược thích hợp cho việc đàm phán. Chương 3 hướng dẫn về định giá công nghệ. Chương 4 giới thiệu tổng quan về hợp đồng li-xăng. Chương này bàn luận những vấn đề chung nhất nảy sinh trong hợp đồng li-xăng và được minh họa bằng nhiều ví dụ về các điều khoản hợp đồng. Chương 5 bàn luận tầm quan trọng của việc đàm phán và nhấn mạnh rằng một hợp đồng thỏa mãn cả hai bên sẽ chỉ đạt được thông qua việc đàm phán, và điều quan trọng là phải đạt được “một hợp đồng cả hai bên đều có lợi”. Phụ lục là các tư liệu bổ sung giải thích thêm các vấn đề đã được bàn luận trong Tài liệu này. Phụ lục I giới thiệu về quyền sở hữu trí tuệ, Phụ lục IIA là ví dụ về “Các đề mục chính của hợp đồng”, Phụ lục IIB là “Cấu trúc của hợp đồng li-xăng”, Phụ lục III là Bản câu hỏi đánh giá về các thành viên tham gia đàm phán, mà có thể được sử dụng trong các khóa đào tạo về đàm phán, Phụ lục IV là gợi ý hữu ích để đạt được hợp đồng, Phụ lục V là các ví dụ về các hợp đồng, Phụ lục VI là một số bài tập nghiên cứu tình huống đã được sử dụng trong các khóa đào tạo dành cho các nhà đàm phán tiềm năng trong lĩnh vực đàm phán hợp đồng li-xăng, và cuối cùng, Phụ lục VII là kế hoạch tổ chức một hội thảo 5 ngày mà Tài liệu này có thể được sử dụng tại đó.

Mỗi hợp đồng li-xăng đều có đặc điểm riêng. Các nguyên tắc được giải thích trong Tài liệu này cần được áp dụng, có lưu ý đến các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Li-xăng công nghệ là một quá trình phức tạp và nghiêm túc liên quan đến các vấn đề kỹ thuật, tài chính, pháp lý và các vấn đề khác. Tài liệu này được trình bày theo văn phong dễ đọc, dễ hiểu, sử dụng tối đa các ví dụ minh họa cụ thể, sự đơn giản trong cách trình bày sẽ không làm cho người đọc nghĩ rằng việc đàm phán hợp đồng là một công việc đơn giản. Vì vậy, bất cứ ai tham gia đàm phán hợp đồng đều phải là chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn có liên quan, tốt hơn nhất là luật sư chuyên về hợp đồng li-xăng. Mục đích chính của Tài liệu



này sẽ đạt được khi độc giả hiểu rõ các vấn đề chính trong đàm phán hợp đồng li-xăng, tầm quan trọng của việc chuẩn bị và quá trình đàm phán, và không một hợp đồng nào có thể đạt được trước khi văn bản hợp đồng hoàn tất. Độc giả cũng sẽ thấy rằng việc đàm phán thành công hợp đồng li-xăng cần có được tình huống “cả hai bên đều thắng”, tức là một kết cục thỏa mãn kỳ vọng kinh doanh của cả hai bên.

Vì Tài liệu này được sử dụng cho mục đích giáo dục và đào tạo, việc sử dụng các tư liệu trong Tài liệu này được khuyến khích, với các điều kiện nêu tại phần Giới hạn trách nhiệm. Việc chuyển thể Tài liệu này ở các quốc gia cũng được đặc biệt khuyến khích nhằm làm cho vấn đề này trở nên phù hợp và thiết thực hơn đối với người đọc ở các quốc gia đó.

1. GIỚI THIỆU – TẠI SAO CẦN PHẢI LI-XĂNG?

Các ý tưởng, sự đổi mới và các hình thức thể hiện sáng tạo khác của con người được chuyển thành tài sản tư hữu và được pháp luật bảo hộ thông qua hệ thống sở hữu trí tuệ. Là tài sản, chúng có khả năng thương mại hóa. Li-xăng, quyền sử dụng do chủ sở hữu cấp cho người khác trong khi vẫn giữ nguyên quyền sở hữu tài sản đó, là một cách thức quan trọng để tạo ra giá trị cho tài sản đó. Li-xăng sẽ tạo ra nguồn thu nhập, phổ biến công nghệ rộng rãi tới nhiều người sử dụng và những nhà phát triển tiềm năng, đồng thời là chất xúc tác, nguồn động lực cho việc phát triển và thương mại hóa tiếp theo.

Sở hữu trí tuệ liên quan đến các kết quả sáng tạo của trí tuệ con người. Hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ chuyển các kết quả sáng tạo và đổi mới thành các tài sản có giá trị, có khả năng thương mại hoá. Khả năng sáng tạo và hiểu biết của con người dưới hình thức ý tưởng mới và/hoặc sáng tạo, sáng chế, thông tin, các hình thức thể hiện sáng tạo, kiến thức và các dạng phi vật thể có tính mới và/hoặc độc đáo có thể được kết tinh trong hoặc liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Như vậy, các công nghệ mới và được cải tiến, các bí quyết kỹ thuật, thông tin bí mật, phần mềm máy tính và cơ sở dữ liệu, sự sáng tạo trong việc tạo ra các cảm nang hướng dẫn, sách, các vở kịch, các bộ phim, băng video, các chương trình truyền hình, âm nhạc, truyền thông, hình ảnh, uy tín và danh tiếng gắn liền với tên gọi có tính tin cậy của các sản phẩm và dịch vụ, cho phép phân biệt cơ sở sản xuất kinh doanh..., tất cả đều có thể được bảo hộ thông qua hệ thống sở hữu trí tuệ và một số khía cạnh của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh. Pháp luật sở hữu trí tuệ bao gồm luật về sáng chế, mẫu hữu ích, bí mật thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, thiết kế bố trí mạch tích hợp, cơ sở dữ liệu không có tính nguyên gốc (non-original), giống cây trồng mới, quyền tác giả và quyền liên quan. Để biết thêm thông tin tổng quát về các loại quyền sở hữu trí tuệ, xin xem Phụ lục I.

Tài sản trí tuệ có thể được chủ sở hữu hoặc người khác (được chủ sở hữu cho phép) khai thác thương mại. Có một biện pháp để người khác có thể khai thác

tài sản trí tuệ là thông qua việc nhận li-xăng¹ về sở hữu trí tuệ từ chủ sở hữu. Thuật ngữ “li-xăng” đơn giản có nghĩa là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ với những điều kiện và điều khoản được hai bên thỏa thuận, với một mục đích nhất định, tại một vùng lãnh thổ xác định và trong một khoảng thời gian được thỏa thuận.

Li-xăng sở hữu trí tuệ thường tồn tại dưới ba hình thức là: li-xăng công nghệ, li-xăng xuất bản và giải trí, và li-xăng nhãn hiệu và tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, các hình thức li-xăng này không hoàn toàn tách biệt với nhau. Tài liệu này không giải quyết các khía cạnh liên quan đến li-xăng xuất bản và giải trí, cũng như li-xăng nhãn hiệu và tiêu thụ sản phẩm. Tài liệu này tập trung vào vấn đề đàm phán hợp đồng li-xăng công nghệ, chủ yếu liên quan đến sáng chế và bí mật thương mại. Li-xăng phần mềm máy tính (có thể được bảo hộ theo hệ thống bằng độc quyền sáng chế ở một số nước) là đối tượng của li-xăng công nghệ, cũng sẽ không thuộc phạm vi của Tài liệu này.

CÁCH THỨC CÁC CÔNG TY ĐẠT ĐƯỢC VÀ DUY TRÌ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH ?

Chỉ những công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, với giá cả thấp hơn mới có thể cạnh tranh, thu được lợi nhuận và duy trì được lợi thế trong nền kinh tế thị trường toàn cầu hoá ngày càng chuyển động nhanh và yêu cầu cao hơn. Một sản phẩm tốt hơn có thể là một sản phẩm mới, hoặc một sản phẩm có chất lượng cao hơn. Một sản phẩm có chất lượng cao hơn có thể là kết quả của một quy trình sản xuất được cải tiến, cho phép nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua việc giảm thời gian sản xuất và/hoặc sử dụng các nguồn lực ít hơn. Sản phẩm đó có thể tốt hơn nhờ các đặc tính của chính sản phẩm đó với chất lượng cao hơn, giá thành thấp hơn hoặc sự kết hợp tất cả các yếu tố nêu trên.

Bằng cách nào để các công ty đáp ứng nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ mới và tốt hơn và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đó với giá cạnh tranh hơn?

1. Li-xăng sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ là các yếu tố quan trọng trong các liên minh chiến lược, liên doanh và các hợp đồng chia sẻ lợi ích. Như trình bày trên đây, li-xăng công nghệ là một dạng của li-xăng sở hữu trí tuệ, nằm trong khái niệm rộng về chuyển giao công nghệ. Chuyển giao công nghệ có nghĩa là chuyển giao công nghệ hiện có để cho người khác sử dụng trong cùng một lĩnh vực hoặc một lĩnh vực hoàn toàn mới. Việc chuyển giao công nghệ có thể được thực hiện thông qua hoạt động đơn giản như đào tạo nhân lực và phổ biến như thuê nhân công có trình độ để thực hiện các hợp đồng, kể cả hợp đồng li-xăng công nghệ.

Các nguồn lực truyền thống ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế như: đất đai, nguồn lực lao động và vốn không còn là các nhân tố đủ để tạo ra lợi thế cạnh tranh cần thiết nhằm tạo ra sự khác biệt giữa các công ty vốn rất tương tự nhau. Câu trả lời chính là công nghệ mới và được cải tiến.

Công nghệ có nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Từ điển Merriam-Webster định nghĩa: công nghệ là "việc ứng dụng thực tiễn các kiến thức, khả năng thu được từ việc ứng dụng thực tiễn các kiến thức hoặc cách thức thực hiện nhiệm vụ thông qua việc sử dụng các quy trình, các phương pháp hoặc kiến thức kỹ thuật đặc biệt". Từ điển Bách khoa toàn thư Britannica định nghĩa: công nghệ là "việc ứng dụng các kiến thức khoa học nhằm phục vụ đời sống con người, hoặc đôi khi được định nghĩa là việc sử dụng kiến thức khoa học nhằm thay đổi hoặc điều chỉnh môi trường sống của con người. Công nghệ bao gồm việc sử dụng nguyên liệu, công cụ, kỹ năng và các nguồn lực để làm cho cuộc sống tiện lợi hoặc thoải mái hơn và công việc có hiệu quả hơn. Trong khi khoa học quan tâm tới cách thức và nguyên nhân sự vật xảy ra, thì công nghệ lại chú trọng vào việc làm cho sự vật xảy ra". Định nghĩa về công nghệ phổ biến nhất là: "công nghệ là việc ứng dụng thực tế các thông tin khoa học." Vì vậy, một cách tổng quát, công nghệ liên quan đến sản phẩm cuối cùng của việc nghiên cứu và phát triển dưới dạng sáng chế và bí quyết kỹ thuật, được sử dụng như là công cụ hoặc quy trình để sản xuất ra sản phẩm và dịch vụ mới hoặc cải tiến, phục vụ tốt hơn nhu cầu thị trường. Thường có xu hướng đánh đồng sáng chế với một công nghệ. Nhưng ngày nay, xu hướng này ngày càng ít đi. Số lượng lớn các sáng chế cùng tập trung vào một công nghệ và nhiều công nghệ tập trung vào một sản phẩm ngày càng gia tăng, ví dụ, máy ảnh hoặc ô tô.

Công nghệ có thể đạt được thông qua hoạt động nghiên cứu và triển khai do chính công ty chủ trì thực hiện, có hợp tác với các công ty, tổ chức nghiên cứu khác hoặc thông qua việc mua công nghệ được người khác phát triển và bán trên thị trường². Thông thường, việc có được công nghệ từ người khác thay vì phải đầu tư thời gian và nguồn lực cho việc tự tìm ra giải pháp hoàn hảo là một quyết định thông minh; điều này có thể xảy ra nếu công nghệ cần thiết đó không thể được tạo ra tại chỗ với các lý do chi

2. Pháp luật của nhiều nước hạn chế bán hoặc cấp li-xăng đối với một số công nghệ nhất định được coi là nhạy cảm đối với an ninh quốc gia. Vì vậy, việc kiểm tra xem công nghệ dự định được li-xăng có thuộc đối tượng đó không là một việc quan trọng. Xin xem thêm tại chú thích 26.

phí, thời hạn, nguồn nhân lực và các tài sản bổ sung khác. Việc sử dụng hoặc ứng dụng giải pháp công nghệ đã được người khác tìm ra và có sẵn trên thị trường là một quyết định hợp lý. Đôi khi, việc nhận được li-xăng cho các công nghệ có tính tiêu chuẩn ngành, quốc gia và quốc tế do các tổ chức chuyên môn thiết lập là một điều cực kỳ cần thiết. Li-xăng cũng có thể là cần thiết khi một sản phẩm cải tiến hoặc mới có thể vô tình xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Hơn nữa, một công ty tạo ra một sản phẩm hay quy trình mới và tốt hơn cũng sẽ hiểu được rằng các công ty khác có thể cũng đang tìm kiếm giải pháp cho vấn đề tương tự, và đây có thể là cơ hội tốt để chuyển giao kiến thức và nhận được một nguồn thu nhập bổ sung. Trên thực tế, một số công ty đã chuyển đổi từ sản xuất sản phẩm sang cấp li-xăng sở hữu trí tuệ dưới dạng sáng chế và bí quyết kỹ thuật, hoặc các công ty được thành lập với mục đích duy nhất là tạo ra và cấp li-xăng sở hữu trí tuệ mà không sản xuất bất kỳ sản phẩm nào. Nói cách khác, bản thân công nghệ đã trở thành sản phẩm. Ngày nay, những công ty lớn nhất cũng không thể tự mình thực hiện được mọi công việc mà thường sử dụng các nguồn lực bên ngoài, không chỉ đối với các nguyên vật liệu hoặc dịch vụ chính mà còn đối với cả công nghệ. Một số công ty lại chỉ phát triển công nghệ và thuê các công ty khác sản xuất sản phẩm tại các nước bản địa hoặc ở nước ngoài thông qua các hợp đồng li-xăng để thực hiện việc sản xuất đó.

Do tính chất vô hình của công nghệ, việc sử dụng công nghệ của một người sẽ không làm giảm đi khả năng sử dụng của những người khác. Nói cách khác, công nghệ có thể được nhiều người sử dụng đồng thời cho cùng mục đích hoặc các mục đích khác nhau mà hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến chất lượng và chức năng của công nghệ đó. Do vậy, chủ sở hữu công nghệ có thể cấp li-xăng đồng thời cho nhiều người sử dụng khác nhau nhằm tối đa hóa khả năng thu nhập từ công nghệ, nếu muốn, thông qua các điều khoản của hợp đồng ký kết với những bên nhận li-xăng tiềm năng. Ở một khía cạnh khác, một công nghệ có thể trở thành nền tảng cho nhiều sản phẩm và dịch vụ liên quan cũng như không liên quan được một hoặc nhiều doanh nghiệp sản xuất tại nhiều địa điểm ở một hoặc nhiều nước khác nhau.

LI-XĂNG CÓ PHẢI LÀ CHIẾN LƯỢC ĐÚNG ĐẮN KHÔNG?

Trước khi nhận li-xăng đối với công nghệ do người khác tạo ra hoặc cấp li-xăng đối với công nghệ do chính mình tạo ra, nghĩa là cho phép người khác sử dụng³ công nghệ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thông qua hợp đồng li-xăng, điều quan trọng là phải cân nhắc xem liệu li-xăng có phải là một chiến lược đúng đắn hay không. Đối với chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, chiến lược đúng đắn nhất có thể là sản xuất và thương mại hóa sản phẩm. Tuy nhiên, còn có những phương án khác bao gồm việc bán (chuyển nhượng) quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ. Việc bán quyền sở hữu trí tuệ thông qua hợp đồng chuyển nhượng có thể không phải là thông dụng, vì việc mua quyền sở hữu trí tuệ đơn thuần thường không hấp dẫn khi không kèm theo nguồn nhân lực, sản phẩm, thị trường đã được tạo dựng, và/hoặc doanh nghiệp được thành lập hoặc nguồn doanh thu. Tuy vậy, việc bán hoặc chuyển nhượng vẫn là một phương án tốt trong một số trường hợp.

BÁN SƠ VỚI LI-XĂNG

Trong việc bán hoặc mua quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến công nghệ (giao dịch pháp lý này được gọi là “chuyển nhượng”), quyền sở hữu đối với công nghệ đó sẽ được dịch chuyển từ người bán sang người mua và giao dịch chỉ xảy ra một lần. Công nghệ được mua hoặc bán theo giá thỏa thuận. Có rất ít các nghĩa vụ tiếp theo trong quan hệ giữa người bán (người chuyển nhượng) và người mua (người được chuyển nhượng). Thông thường, các giao dịch đó thường kèm theo việc thanh toán trọn gói một lần, nhưng việc thanh toán cũng có thể được thực hiện từng phần hoặc toàn bộ, và phụ thuộc vào nhiều yếu tố hoặc điều kiện khác nhau (ví dụ, sự thành công trong thương mại hóa). Nếu chủ sở hữu công nghệ không có kinh nghiệm trong việc đưa sản phẩm ra thị trường và không quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề hàng ngày liên quan đến chuyển giao quyền sử dụng công nghệ thì có thể chọn giải pháp lý tưởng là tìm một người mua để bán đứt (chuyển nhượng) công nghệ đó.

3. Các quyền có được từ li-xăng thường rất rộng và có thể bao gồm quyền chế tạo, sử dụng hoặc bán, nhập khẩu hoặc xuất khẩu (sáng chế), quyền nhân bản, trưng bày và phân phối (quyền tác giả) và quyền sử dụng nhãn hiệu liên quan đến phân phối. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ li-xăng ở đây để nhằm chỉ quyền “sử dụng” công nghệ.

Trong khi đó, hợp đồng li-xăng sẽ chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ có trong công nghệ từ bên giao li-xăng cho bên nhận li-xăng để sản xuất, sử dụng và bán các sản phẩm thu được từ công nghệ theo những cách thức xác định, trong khoảng thời gian xác định và tại một khu vực địa lý xác định. Nói cách khác, bên giao li-xăng tiếp tục giữ quyền sở hữu đối với công nghệ và chỉ chuyển giao quyền sử dụng công nghệ đó theo các điều kiện thỏa thuận⁴. Nếu bên giao li-xăng muốn tập trung vào một thị trường nhất định (ví dụ, khu vực Bắc Mỹ) hoặc lĩnh vực sử dụng cụ thể (ví dụ, thị trường động cơ hai kỳ) thì có thể cấp li-xăng cho người khác có năng lực và quan tâm nhiều hơn đến các thị trường hoặc lĩnh vực sử dụng khác. Theo đó, thay vì không thu được bất kỳ lợi ích gì từ một thị trường mới, bên giao li-xăng sẽ nhận được một khoản thu nhập bổ sung từ việc cấp li-xăng quyền sở hữu trí tuệ của mình.

Hơn thế nữa, việc ký kết hợp đồng li-xăng, tức là tham gia vào một mối quan hệ, thường là trong một khoảng thời gian nhất định. Mối quan hệ đó định trước sự tương tác giữa bên giao và bên nhận li-xăng vì mục đích chung là sử dụng có hiệu quả công nghệ để mang lại lợi ích cho cả hai bên. Giả sử mối quan hệ đó thành công và do đó sinh lợi, có nghĩa là cả bên giao và nhận li-xăng sẽ thu hồi được vốn, thường và trước hết là nguồn thu nhập lợi nhuận nhờ sự thành công của sản phẩm trên thị trường.

Vì thế, li-xăng mang lại các kết quả pháp lý và thực tiễn rất khác so với việc bán hoặc chuyển nhượng. Li-xăng cũng được sử dụng để phục vụ cho những mục đích kinh doanh khác. Nếu những mục đích đó không phù hợp với các bên thì li-xăng không phải là một chiến lược tốt để lựa chọn.

4. Trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nếu chỉ chuyển giao công nghệ đơn thuần sẽ không đủ để sử dụng sáng chế, quyền sử dụng (không phải quyền sở hữu) một tài sản hữu hình, thường là vật liệu sinh học, cũng có thể được chuyển giao thông qua hợp đồng ký gửi hoặc li-xăng sáng chế.

ƯU ĐIỂM CỦA LI-XĂNG

Đối với bên giao li-xăng

Một công ty không thể hoặc không muốn sản xuất sản phẩm có thể hưởng lợi từ việc cấp li-xăng đối với công nghệ cho một người sản xuất có năng lực tốt hơn, có mạng lưới phân phối tốt hơn, am hiểu địa bàn và có kinh nghiệm quản lý, cũng như kinh nghiệm, những kiến thức chuyên môn khác.

Việc cấp li-xăng cho phép bên giao li-xăng giữ nguyên quyền sở hữu đối với công nghệ và thu được lợi ích kinh tế, thường là dưới dạng phí li-xăng.

Việc cấp li-xăng cũng giúp công ty thương mại hóa được công nghệ của mình hoặc mở rộng thị trường hiện có một cách có hiệu quả và dễ dàng hơn.

Việc cấp li-xăng có thể được sử dụng để tiếp cận thị trường mới vốn rất khó tiếp cận. Bên mua li-xăng có thể chấp nhận mọi sự thay đổi cần thiết để thâm nhập vào thị trường nước ngoài như việc dịch nhãn mác và hướng dẫn sử dụng, những thay đổi liên quan đến sản phẩm nhằm đáp ứng các quy định của pháp luật và các điều chỉnh trong việc tiếp thị. Thông thường bên nhận li-xăng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc sản xuất, trách nhiệm đối với địa phương, hậu cần và phân phối.

Một hợp đồng li-xăng có thể là phương tiện để biến người xâm phạm quyền hoặc đối thủ cạnh tranh thành bạn hàng, đối tác bằng cách tránh các xung đột, tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ trong các vụ kiện tụng tốn tiền của và/hoặc thời gian và kết quả rất khó lường.

Li-xăng có thể tạo ra một mức độ kiểm soát đối với sự đổi mới, cũng như đối với xu thế và sự phát triển công nghệ nếu sự phối hợp hành động là rất quan trọng.

Đối với bên nhận li-xăng

Thường thì sản phẩm mới được đưa ra thị trường một cách ồ ạt. Một hợp đồng li-xăng cho phép tiếp cận với công nghệ đã được phát triển và có sẵn có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường nhanh hơn với công nghệ mới.

Li-xăng có thể giúp một công ty không có nguồn lực để tự mình thực hiện việc nghiên cứu và phát triển tiếp cận được với các tiến bộ kỹ thuật cần thiết để tạo ra các sản phẩm mới và tốt hơn.

Ngoài ra, nếu so sánh với hiện trạng công nghệ của công ty, các cơ hội nhận li-xăng có thể tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới, cũng như cơ hội mở rộng thị trường.

1. GIỚI THIỆU - TẠI SAO CẦN PHẢI LI-XĂNG?

NHƯỢC ĐIỂM CỦA LI-XĂNG

Đối với bên giao li-xăng

Đôi khi đầu tư trực tiếp của bên giao li-xăng tạo ra nhiều lợi nhuận hơn so với hợp đồng li-xăng.

Đối với bên nhận li-xăng

Bên nhận li-xăng có thể phải chấp nhận một cam kết tài chính đối với công nghệ chưa "sẵn sàng" cho việc khai thác thương mại, hoặc công nghệ đó cần phải được thay đổi để đáp ứng yêu cầu kinh doanh của bên nhận li-xăng.

Bên nhận li-xăng có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của bên giao li-xăng. Nếu được cấp quyền sử dụng trên cùng khu vực lãnh thổ, bên nhận li-xăng có thể "chiếm đoạt" thị phần của bên giao li-xăng và vì thế sẽ làm giảm khoản phí li-xăng so với khoản thua lỗ phải chịu do doanh số bán hàng bị đối thủ cạnh tranh chiếm mất. Bên nhận li-xăng có thể kinh doanh có hiệu quả hơn hoặc tiếp cận thị trường nhanh hơn bên giao li-xăng vì bên nhận li-xăng phải gánh chịu ít chi phí phát triển hơn hoặc phát triển có hiệu quả hơn.

Li-xăng công nghệ có thể làm phát sinh thêm chi phí đối với sản phẩm không được thị trường chấp nhận/ủng hộ. Việc bổ sung công nghệ mới là rất tốt, nhưng chỉ khi chi phí được tính vào giá bán trên thị trường. Nhiều công nghệ được tích hợp vào một sản phẩm sẽ tạo ra sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao và sản phẩm đó sẽ trở nên quá đắt đỏ trên thị trường.

Có thể là bất lợi nếu công nghệ trong hợp đồng li-xăng không được xác định một cách rõ ràng hoặc không đầy đủ. Trong trường hợp đó, bên giao có thể phải tiếp tục đầu tư chi phí lớn để phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của bên mua li-xăng.

Các công ty sử dụng công nghệ được li-xăng có thể trở nên quá phụ thuộc vào công nghệ, điều đó sẽ là rào cản cho việc mở rộng sự phát triển của họ trong tương lai hoặc cho khả năng thích nghi hoặc cải tiến sản phẩm trên các thị trường khác nhau.

Bên giao li-xăng có thể trở nên cực kỳ phụ thuộc vào kỹ năng, khả năng và nguồn lực của bên nhận li-xăng trong việc tạo ra lợi nhuận.

2. CHUẨN BỊ LI-XĂNG CÔNG NGHỆ

Không có cách nào ngoài việc phải chuẩn bị cẩn thận. Việc chuẩn bị không cẩn thận sẽ là một sai lầm tai hại trong đàm phán hợp đồng li-xăng. Đàm phán chỉ là một công đoạn trong toàn bộ quá trình li-xăng. Việc biết được các thông tin về thị trường, công nghệ, bên giao li-xăng, bên nhận li-xăng, tình hình kinh doanh và mục tiêu kinh doanh của họ là vô cùng quan trọng để đảm bảo cho việc đàm phán thành công.

SỰ THẬN TRỌNG CẦN THIẾT

Thận trọng là bước cần thiết đầu tiên trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch kinh doanh nào và đặc biệt quan trọng khi tham gia vào một quan hệ kinh doanh có tính lâu dài như hợp đồng li-xăng. Khi xác định được các mục tiêu chiến lược ngắn hạn và dài hạn, cũng như cách thức tiến hành đàm phán hợp đồng li-xăng thì việc cấp li-xăng hay nhận li-xăng đối với công nghệ phải phù hợp với các mục tiêu đó. Điều cần thiết là phải thực hiện các công việc với sự thận trọng cần thiết. Các công việc là một quá trình thu thập được càng nhiều thông tin càng tốt về bên giao li-xăng hoặc bên nhận li-xăng tiềm năng, về chính công nghệ đó và các công nghệ tương tự có trên thị trường hoặc đang được phát triển, về thị trường, về môi trường pháp lý và môi trường kinh doanh (trong nước hoặc quốc tế, tùy thuộc vào hoàn cảnh) và các thông tin khác bất kỳ để biết thêm về bên giao li-xăng hoặc bên nhận li-xăng. Việc thu thập thông tin phải được tiến hành theo cách hợp pháp, có lưu ý đến các hạn chế về tài chính và thời gian, và phải được thực hiện trong phạm vi pháp luật cho phép.

Sẽ rất khó xác định thứ tự ưu tiên hoặc biết được thông tin nào là quan trọng nhất trong quá trình thu thập và điều đó có thể dẫn đến những sai lệch trong quá trình thực hiện công việc. Việc đánh giá thông tin nào là quan trọng nhất phụ thuộc vào nhiều yếu tố và những yếu tố này sẽ thay đổi trong những hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, có thể sẽ là hữu ích khi chỉ ra rằng trong hoạt động mẫn cán nêu trên, thông tin được thu thập thường liên quan đến: quyền sở hữu công nghệ, đã tiến hành các thủ tục đăng ký bảo hộ tại thị trường liên quan chưa, có bên thứ ba nào đòi quyền đối với tài sản trí tuệ đó không, công

không, công nghệ đó có làm giảm giá thành sản phẩm, vận hành tốt hơn không hoặc mang lại lợi ích cụ thể nào khác không, có cần phải mua quyền sở hữu trí tuệ để ứng dụng đầy đủ công nghệ đó không, giá trị kinh tế và giá trị chiến lược cụ thể là gì, công nghệ đó đáp ứng các mục tiêu kinh doanh đến mức độ nào?

Để có được thông tin về các vấn đề nêu trên, cần tham khảo nhiều nguồn thông tin khác nhau. Các nguồn thông tin đó bao gồm:

1. Thông tin được công bố công khai của các công ty thương mại;
2. Dịch vụ cơ sở dữ liệu trực tuyến hoặc định kỳ về các thị trường hoặc sản phẩm có liên quan;
3. Các ấn phẩm về thương mại;
4. Các triển lãm, hội chợ, trưng bày về thương mại và công nghệ;
5. Các văn phòng li-xãng công nghệ của các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu và phát triển;
6. Các bộ, cơ quan liên quan của chính phủ.
7. Các tạp chí, tập san chuyên ngành, các ấn phẩm có liên quan về thị trường hoặc sản phẩm có liên quan;
8. Các hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp;
9. Các trung tâm giao dịch công nghệ;
10. Các trung tâm sáng kiến;
11. Các dịch vụ thông tin sáng chế.

Tùy thuộc vào lĩnh vực đáng quan tâm và hoàn cảnh cụ thể, một công ty sẽ tham khảo một hoặc một số nguồn thông tin nêu trên. Trong số các nguồn thông tin đó, tư liệu sáng chế là nguồn thông tin liên quan đến kinh doanh, pháp lý và công nghệ, với nhiều lý do khác nhau, đã không được sử dụng như là một lợi thế cạnh tranh về thông tin đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhìn chung, tình trạng này đúng với mọi doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nước đang và kém phát triển. Vì vậy, Chương này sẽ tập trung giải thích các lý do cho việc sử dụng nguồn thông tin cực kỳ quý giá này như một lợi thế cạnh tranh về thông tin và nguồn thông tin này ngày càng dễ dàng truy cập và thân thiện với người sử dụng thông qua dịch vụ do các cơ quan sáng chế quốc gia và các nhà cung cấp dịch vụ thông tin công nghệ và kinh doanh cung cấp.

THÔNG TIN SÁNG CHẾ

Hợp đồng li-xăng công nghệ thường là một bộ phận của một giao dịch kinh doanh lớn hơn, có thể bao gồm các hợp đồng liên quan đến các vấn đề khác nhau, có liên quan với nhau và không thể tách biệt khỏi hợp đồng li-xăng công nghệ. Công nghệ được li-xăng có thể được bảo hộ bởi một hoặc nhiều bằng độc quyền sáng chế, là đối tượng của quyền tác giả hoặc bí mật kinh doanh. Cũng có các loại quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến công nghệ, ví dụ, nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc tên công ty, quyền tác giả bảo hộ các tư liệu, bí mật thương mại bảo hộ tất cả các dạng thông tin bí mật, kể cả bí quyết kỹ thuật, v.v. (Xem Phụ lục I để biết thêm về các quyền này). Hơn nữa, cũng có rất nhiều mối quan tâm khác liên quan đến quan hệ kinh doanh cụ thể đang được hình thành giữa các bên. Tất cả các vấn đề này cần được quy định trong các hợp đồng riêng biệt hoặc trong phần khác nhau của một hợp đồng tổng thể.

Tuy nhiên, các công nghệ mới thường được bảo hộ bởi các bằng độc quyền sáng chế do các nguy cơ nội tại và những khó khăn về mặt kỹ thuật trong việc bảo hộ các công nghệ dưới dạng bí mật thương mại, cũng như những ưu điểm của việc bảo hộ thông qua bằng độc quyền sáng chế. Để định hướng sử dụng công nghệ, cần xác định bên giao và bên nhận li-xăng tiềm năng và chuẩn bị đàm phán li-xăng công nghệ, tìm hiểu và tra cứu các cơ sở dữ liệu về đơn sáng chế và các bằng độc quyền sáng chế, thường gọi chung là "thông tin sáng chế".

Thông tin sáng chế là gì?

Do hệ thống sáng chế buộc người nộp đơn phải bộc lộ sáng chế của họ, nên tất cả sáng chế được yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế đều phải được nộp để lưu trữ, phân loại và công bố sau 18 tháng kể từ ngày nộp đơn và/hoặc ngay sau khi cấp bằng độc quyền sáng chế để công chúng được biết một cách tự do.

Pháp luật sáng chế quốc gia hoặc khu vực quy định rằng sáng chế phải được bộc lộ một cách rõ ràng và đầy đủ đến mức một người có trình độ trung bình trong lĩnh vực công nghệ tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó. Vì vậy, các tư liệu sáng chế thường cung cấp *các thông tin chi tiết hơn* về công nghệ so với hầu hết các ấn phẩm khác. Đó là *nguồn thông tin duy nhất* vì rất nhiều thông tin kỹ thuật có trong tư liệu sáng chế không được công bố trong bất kỳ tư liệu nào khác.

Với khoảng 42 triệu tư liệu sáng chế được công bố bởi các cơ quan sáng chế trên toàn thế giới và với tốc độ gia tăng khoảng 1 triệu sáng chế hàng năm, thông tin sáng chế thực sự là nguồn thông tin kỹ thuật lớn nhất trên thế giới.

Ở nhiều nước, đơn đăng ký sáng chế được công bố sau 18 tháng kể từ ngày nộp đơn. Đây thường là thời hạn sớm nhất để công chúng có thể tiếp cận được với các thông tin có liên quan, thậm chí đơn đăng ký sáng chế mới được công bố thường là *nguồn thông tin kỹ thuật mới nhất* trong lĩnh vực công nghệ tương ứng.

Thông tin sáng chế *bao trùm tất cả các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật*, từ các giải pháp đơn giản nhất đến các giải pháp phức tạp nhất đối với các vấn đề kỹ thuật. Tất cả các tư liệu sáng chế đều có định dạng dữ liệu theo thư mục. Với hơn 50 trường khác nhau, mỗi trường thể hiện các thông tin có giá trị kỹ thuật, chiến lược/kinh doanh, có thể truy cập được từ mỗi tư liệu. Ngoài ra, ở hầu hết các nước, sáng chế được phân loại theo Bảng phân loại sáng chế quốc tế (IPC), đây là một hệ thống phân loại quốc tế thống nhất được chia thành khoảng 70.000 phân nhóm (Xem tại www.wipo.int/classifications/ipc/en/index.html). Hệ thống này cho phép dễ dàng tra cứu các tư liệu sáng chế liên quan đến một lĩnh vực công nghệ cụ thể.

Sử dụng thông tin sáng chế

Thông tin về hoạt động công nghệ

Như đã nêu ở trên, có rất nhiều cách định hướng sử dụng công nghệ và xác định đối tác kinh doanh. Tuy nhiên, để tra cứu tổng thể công nghệ được bảo hộ sáng chế, không có cách nào tốt hơn là tra cứu thông tin có trong tư liệu sáng chế vì cơ sở dữ liệu sáng chế chứa đựng tất cả các đơn đăng ký sáng chế và các bằng độc quyền sáng chế được cấp trên toàn thế giới, có thể dễ dàng truy cập thông tin về tất cả các công nghệ được yêu cầu bảo hộ sáng chế, mở ra con đường tiếp cận với một kho tàng khổng lồ các công nghệ hữu ích tiềm năng, cũng như các nhà cung cấp và người sử dụng công nghệ tiềm năng.

Do vậy, người ta có thể xác định được giải pháp công nghệ thay thế cho một vấn đề kỹ thuật thông qua việc ứng dụng một quy trình mới và/hoặc phát triển một sản phẩm mới và vì có thể có nhiều giải pháp công nghệ để giải quyết một vấn đề kỹ thuật. Đôi khi, sẽ là rất quan trọng khi nhớ rằng giải pháp kỹ thuật cho vấn đề gần sát có thể được tìm thấy trong một lĩnh vực kỹ thuật hoàn toàn khác. Theo quan điểm đàm phán, sẽ là một ý tưởng tốt nếu biết rõ không chỉ về công nghệ mục tiêu mà còn về cả các công nghệ có liên quan khác, nếu có.

Do tư liệu sáng chế cung cấp thông tin về chủ sở hữu công nghệ nên bên nhận li-xăng tiềm năng sẽ thu được thông tin cơ bản về những người tham gia vào lĩnh vực công nghệ cụ thể, ai là người có vai trò chính và mức độ hoạt động công nghệ hiện tại của họ. Chủ sở hữu công nghệ muốn bán li-xăng sẽ tìm được thông tin về hoạt động công nghệ của người khác để có được ý tưởng về cách thức đưa công nghệ đó ra thị trường so với công nghệ của người khác và biết được ai quan tâm đến công nghệ đó.

Cần phải nói rõ rằng, cũng giống như chủ sở hữu các tài sản khác, một người sở hữu quyền sở hữu trí tuệ không có nghĩa là người đó luôn muốn ký kết hợp đồng li-xăng, cũng không có nghĩa là người đó có ý định li-xăng quyền sở hữu trí tuệ ở một mức giá chấp nhận được.

Công nghệ có được bảo hộ không?

Khi xác định công nghệ muốn được cấp li-xăng, trước tiên phải giải đáp một câu hỏi cực kỳ quan trọng đặt ra là công nghệ đó có được bảo hộ bởi một hoặc nhiều loại quyền sở hữu trí tuệ không?

Nếu công nghệ đó không được bảo hộ, thì việc nhận li-xăng sẽ không cần xem xét vì công nghệ đó được coi là thuộc sở hữu cộng đồng và không có quy định pháp lý nào buộc phải xin phép sử dụng công nghệ đó. Do vậy, điều quan trọng là cần tránh đàm phán hoặc trả tiền cho những công nghệ thuộc về sở hữu công cộng.

Nếu công nghệ đang được bảo hộ theo một bằng độc quyền sáng chế, thì cần phải kiểm tra xem bằng độc quyền sáng chế đó có còn hiệu lực tại nước sở tại hay khu vực đó không? Ví dụ, bằng độc quyền sáng chế đó có thể không còn hiệu lực nữa vì đã hết thời hạn bảo hộ (thời hạn bảo hộ tối đa là 20 năm kể từ ngày nộp đơn) hoặc do không nộp phí duy trì hiệu lực, hoặc hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế đó bị huỷ bỏ do bị kiện ra toà. Vì quyền sở hữu trí tuệ có tính lãnh thổ, nên điều quan trọng nhất là hiệu lực của các quyền đó chỉ giới hạn trong hệ thống pháp luật quốc gia hay khu vực mà tại đó các quyền đó được cấp. Có thể xảy ra trường hợp bằng độc quyền sáng chế được cấp tại một nước hoặc khu vực nhưng lại không có hiệu lực tại nước hoặc khu vực có khả năng sẽ nhận li-xăng. Nghĩa là, một sáng chế có thể không được bảo hộ tại nước mà sáng chế cần được khai thác hoặc tại nước hoặc các nước là thị trường xuất khẩu tiềm năng đối với sản phẩm được bảo hộ bởi bằng độc quyền sáng chế.

Liên quan đến vấn đề này, cần phải lưu ý rằng chỉ có khoảng 5 triệu bằng độc quyền sáng chế đang có hiệu lực trong tổng số 42 triệu bằng độc quyền sáng chế. Số liệu thống kê còn cho thấy rằng trung bình một sáng chế chỉ được đăng ký bảo hộ tại 4 nước, điều đó có nghĩa là một sáng chế được bảo hộ tại một nước thì nhiều khả năng sẽ không được bảo hộ tại nhiều nước, tại hầu hết hoặc tất cả các nước có triển vọng sẽ nhận li-xăng.

Ngoài việc xem xét khả năng bị kiện vì xâm phạm quyền và/hoặc bị huỷ bỏ hiệu lực, thì cần phải xem xét, đánh giá chất lượng của sáng chế. Việc sử dụng có hiệu quả một công nghệ đang được bảo hộ sáng chế có thể là sẽ phụ thuộc vào các công nghệ khác cũng đang được bảo hộ sáng chế. Điều này có nghĩa là cần phải có một hoặc nhiều li-xăng để sử dụng các công nghệ khác đó. Để đánh giá các vấn đề này sẽ cần có ý kiến tư vấn của chuyên gia có trình độ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Như vậy, thông tin có trong tư liệu sáng chế cho phép xác định công nghệ tiềm năng, xác định bên giao và bên nhận li-xăng và có được sự nhìn nhận thấu đáo về các vấn đề có tầm quan trọng trong chiến lược kinh doanh và quan điểm đàm phán, kể cả điểm mạnh, điểm yếu của một công nghệ cụ thể so với các giải pháp thay thế khác, các xu thế, nếu có, trong một lĩnh vực công nghệ cụ thể, v.v..

Nội dung của tư liệu sáng chế

Theo ngôn ngữ pháp lý, tư liệu sáng chế thường được gọi là bản mô tả sáng chế. Bản mô tả sáng chế được chia thành nhiều phần. Tại hầu hết các nước, một cách tiếp cận phù hợp đã được sử dụng cho cấu trúc và nội dung của từng phần trong bản mô tả sáng chế. Nói chung, trang đầu (hay trang bìa) của một tư liệu sáng chế chứa các thông tin thư mục. Các dữ liệu thư mục cung cấp thông tin liên quan đến đơn sáng chế, cụ thể là thông tin về người nộp đơn, thời điểm và nơi nộp đơn, lĩnh vực kỹ thuật mà sáng chế liên quan. Trang đầu này cũng chứa tên sáng chế, bản tóm tắt sáng chế và hình vẽ đại diện. Thông tin thư mục là phương tiện quan trọng để xác định, định hướng và truy vấn tư liệu sáng chế. Nếu biết được tên tác giả sáng chế và/hoặc tên chủ sở hữu sáng chế, tất cả các đơn đăng ký sáng chế do họ đứng tên đã nộp đều có thể được tra cứu và tìm thấy một cách dễ dàng. Nếu biết được lĩnh vực kỹ thuật phân loại theo Bảng phân loại sáng chế quốc tế (IPC), tất cả các tư liệu có trong lĩnh vực kỹ thuật đó đều có thể được tìm thấy. Ngày nộp đơn là mốc để xác định thời hạn hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế. Tóm tắt sáng chế cùng với hình vẽ, nếu có, nhằm cung cấp các thông tin ngắn gọn về công nghệ được đăng ký sáng chế và cho phép tiết kiệm thời gian bằng cách tập trung vào các tư liệu sáng chế quan trọng nhất. Như đã nêu ở trên, dữ liệu thư mục cung cấp tên, địa chỉ của tác giả sáng chế và chủ sở hữu sáng chế, nên đây là công cụ quan trọng để xác định những người có liên quan

có liên quan chính trong lĩnh vực kỹ thuật cụ thể và là nguồn thông tin để có được các địa chỉ liên hệ xác định bên bán, bên nhận li-xăng tiềm năng.

Các điểm yêu cầu bảo hộ xác định khả năng và xác định phạm vi bảo hộ của sáng chế theo yêu cầu của người nộp đơn và độc quyền được cấp theo bằng độc quyền sáng chế. Một mặt, khi xác định phạm vi bảo hộ, người nộp đơn thường muốn có được phạm vi bảo hộ rộng nhất có thể. Mặt khác, Cơ quan sở hữu công nghiệp lại muốn bảo đảm chắc chắn rằng bằng độc quyền sáng chế được cấp sẽ không bao gồm những gì đã được biết đến hoặc những gì người nộp đơn không mô tả chi tiết trong bản mô tả sáng chế. Nỗ lực của người nộp đơn và cơ quan sở hữu công nghiệp dẫn đến việc xác định phạm vi bảo hộ sẽ dựa trên các yêu cầu bảo hộ mô tả chính xác những gì tác giả sáng chế/người nộp đơn được phép yêu cầu bảo hộ. Do đặc thù pháp lý - kỹ thuật và ngôn ngữ tóm tắt của yêu cầu bảo hộ, đôi khi những người không chuyên trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng gặp khó khăn trong việc hiểu rõ và chính xác bản chất của sáng chế nếu chỉ đọc yêu cầu bảo hộ. Trong hầu hết các trường hợp, sự hỗ trợ của chuyên gia pháp lý là cần thiết.

Thông thường, đơn đăng ký sáng chế được công bố cùng với báo cáo tra cứu hoặc danh mục các tài liệu về tình trạng kỹ thuật tìm được trong quá trình tra cứu thông tin cho đơn đăng ký sáng chế đó. Báo cáo tra cứu sáng chế có thể được gộp vào tư liệu sáng chế hoặc có thể được công bố riêng.

Bản mô tả sáng chế là phần cần được đọc để hiểu rõ về sáng chế và công nghệ, và đôi khi quá dài và gồm cả hình vẽ, nếu có. Phần này bộc lộ rõ ràng các chi tiết kỹ thuật của sáng chế có liên quan, thường được minh họa bằng các ví dụ thực hiện thực hiện để chỉ rõ cách thức thực hiện sáng chế. Theo pháp luật sáng chế của hầu hết các nước, sáng chế cần phải được mô tả một cách rõ ràng và đầy đủ sao cho người bất kỳ “có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng” đều có thể sử dụng, vận hành, thực hiện được sáng chế đó. Ở hầu hết các nước, bản mô tả sáng chế được chia thành 4 phần: tình trạng kỹ thuật của sáng chế, bản chất của sáng chế, mô tả vắn tắt các hình vẽ (nếu có), và phần mô tả chi tiết (bằng chữ viết) sáng chế.

Tình trạng kỹ thuật của sáng chế là phần đầu tiên của tư liệu sáng chế. Phần này giới thiệu lĩnh vực công nghệ mà sáng chế liên quan đến. Tình trạng kỹ thuật, nghĩa là các giải pháp kỹ thuật đã biết đối với vấn đề kỹ thuật mà sáng chế liên quan đến, được thể hiện dưới dạng văn tắt, nêu rõ những khiếm khuyết hoặc nhược điểm của các giải pháp kỹ thuật đó. Phần bản chất kỹ thuật của sáng chế mô tả khái quát về sáng chế, các dấu hiệu của sáng chế và chức năng của từng dấu hiệu cấu thành sáng chế, nhưng không mô tả chi tiết các dấu hiệu đó. Mô tả chi tiết sáng chế là việc giải thích chi tiết sáng chế, đồng thời minh hoạ bằng hình vẽ, toàn bộ hoặc từng phần của sáng chế (nếu có). Đây là phần quan trọng của tư liệu sáng chế vì nó chứa những giải pháp mới nhằm giải quyết vấn đề kỹ thuật và các giải pháp đó phải phù hợp với (các) điểm yêu cầu bảo hộ.

Truy cập thông tin sáng chế

Trước đây, việc truy cập thông tin sáng chế vừa khó khăn vừa mất nhiều thời gian. Tình hình đã được cải thiện một cách đáng kể với sự xuất hiện của các cơ sở dữ liệu trực tuyến mang tính thương mại trong những năm 1970 và các đĩa CD-ROM trong những năm 1980. Tuy nhiên, ngày nay với sự đột phá trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên thế giới, Internet cho phép dễ dàng tiếp cận với thông tin sáng chế.

Bất cứ ai kết nối Internet đều có thể truy cập miễn phí vào toàn bộ tư liệu sáng chế (bản mô tả, yêu cầu bảo hộ, hình vẽ) và trang đầu của các tư liệu sáng chế được công bố tại địa chỉ <http://ep.espacenet.com> với khoảng 38 triệu tư liệu sáng chế hoặc có thể tra cứu trang đầu của các đơn đăng ký sáng chế quốc tế được nộp thông qua Hiệp ước Hợp tác về sáng chế (PCT) tại địa chỉ <http://www.wipo.int/ipdl>. Thông qua các liên kết tại trang web, có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu của các cơ quan sáng chế và sở hữu trí tuệ trên thế giới. Ngoài ra, người sử dụng có thể tham khảo trang web do Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore thiết lập tại địa chỉ <http://www.surfip.gov.sg>. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc tra cứu này không thể thay thế tra cứu chuyên nghiệp.

Vì thế, tốt hơn là nên tham khảo ý kiến của luật sư sáng chế hoặc cơ quan Sáng chế tại nước sở tại. Cơ quan sáng chế có thể cung cấp dịch vụ thông tin Sáng chế bằng cách thực hiện việc tra cứu hoặc hỗ trợ việc tra cứu. Các cơ quan này không những thực hiện việc tra cứu qua mạng internet, truy cập vào các cơ sở dữ liệu *Espacenet* và *Thư viện điện tử sở hữu trí tuệ của WIPO*, mà còn là nơi lưu trữ một khối lượng lớn các đĩa CD-ROM chứa các thông tin sáng chế hữu ích. Trước hết phải kể đến các đĩa CD-ROM *Espace Access* do Cơ quan sáng chế châu Âu (EPO) công bố hằng tháng, đĩa *Patents BIB* do Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) công bố hai tháng một lần chứa các thông tin thư mục về sáng chế của Hoa Kỳ, và đĩa *USAPAT* được USPTO công bố hằng tuần chứa ảnh của sáng chế được nộp vào Hoa Kỳ thông qua máy fax. Đĩa *SPACE WORLD* bao gồm các dữ liệu toàn văn và các dữ liệu thư mục về các đơn sáng chế được nộp theo Hệ thống PCT được WIPO công bố hai tuần một lần và đĩa *SPACE EP* chứa các tư liệu sáng chế của châu Âu cũng là một nguồn thông tin đáng tham khảo. Cũng có một số công ty tư nhân⁵ cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin sáng chế có thu phí.

GIỮ BÍ MẬT

Một điều quan trọng cần phải nhớ là nếu chỉ dựa vào lòng tin để tiến hành đàm phán là không đủ vì trong nhiều trường hợp việc đàm phán không kết thúc bằng một hợp đồng. Các tình huống đó không phải là hiếm, khi một bên đàm phán, thường là bên giao li-xăng buộc tội bên nhận li-xăng đã lạm dụng lòng tin của mình trong quá trình đàm phán để chiếm đoạt và sử dụng thông tin bí mật được bộc lộ trong quá trình thảo luận vì mục đích thương mại. Để đối phó với tình huống đó, một kinh nghiệm kinh điển thường được sử dụng là đàm phán và ký kết một hợp đồng không tiết lộ, còn được gọi là Hợp đồng bảo mật hay Hợp đồng giữ bí mật. Các ví dụ về loại hợp đồng này có tại Phụ lục V. Một hợp đồng bất kỳ dạng này cần được điều chỉnh trên cơ sở các sự kiện và hoàn cảnh của từng trường hợp cụ thể và cần được xem xét và thẩm định bởi chuyên gia pháp lý.

5. Để biết thêm các ví dụ, xem Derwent (<http://www.derwent.com>), Dialog (<http://www.dialog.com/>), STN (<http://www.stn-international.de>), Questel Orbit (<http://www.questel.orbit.com/index.htm>), Micropatent (<http://www.micropatent.com>), WIPS Global (<http://www.wipsglobal.com>).

BẢN GHI NHỚ (MOU) HOẶC Ý ĐỊNH THƯ

Nếu hai bên có lý do để tin tưởng rằng họ đã sẵn sàng cho việc đàm phán, thì khi đó thường không cần đến MOU hay Ý định thư. Tuy nhiên, nếu bất chấp những nỗ lực tối đa của các bên mà vẫn tồn tại những tình huống không được giải quyết, thì các bên buộc các bên phải có những thỏa thuận bằng việc ký MOU hay Ý định thư trước khi ký kết hợp đồng li-xăng. Việc ký kết này có thể được thực hiện trước khi bắt đầu tiến hành đàm phán chính thức hoặc thậm chí trong quá trình đàm phán hoặc khi cần có sự thông báo rộng rãi về việc đưa một sản phẩm mới ra thị trường hoặc xin tài trợ. Trước khi ký MOU hoặc Ý định thư, điều quan trọng là không nên đồng ý với bất kỳ đề xuất nào của phía bên kia nếu chưa hiểu rõ được những tác động của nó đến hợp đồng li-xăng cuối cùng. Điều này là đặc biệt quan trọng ở các nước mà MOU hay Ý định thư được coi là các văn bản có tính ràng buộc pháp lý. Để hiểu rõ hơn, xin xem thêm tại Phụ lục V. Với Hợp đồng bảo mật như nêu ở phần trên, bất kỳ MOU hoặc Ý định thư nào cũng cần được chỉnh sửa cho phù hợp với sự kiện và hoàn cảnh của từng trường hợp cụ thể và cần được xem xét bởi chuyên gia pháp lý.

HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI

Trước khi tiến hành đàm phán hợp đồng li-xăng công nghệ dài hạn, các bên có thể xem xét việc ký kết hợp đồng phân phối. Hợp đồng này sẽ cho phép bên nhận li-xăng tiềm năng phân phối sản phẩm của bên giao li-xăng tiềm năng tại một thị trường cụ thể theo các điều khoản và điều kiện quy định. Mỗi quan hệ thành công này được gây dựng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được một hợp đồng li-xăng công nghệ thành công.

3. CÔNG NGHỆ CÓ GIÁ BAO NHIÊU?

Không giống như tài sản hữu hình mà có các công cụ được thừa nhận một cách rộng rãi để xác định giá trị và sau đó là giá bán, việc xác định giá trị của những tài sản vô hình thật không dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, giống như mọi giao dịch khác, một mức giá phải được xác lập và một số phương pháp đã được xây dựng và sử dụng một cách thành công để thực hiện công việc này, mà đa số các phương pháp đó được mượn từ thế giới của tài sản hữu hình.

Việc định giá công nghệ trở nên quan trọng khi bên nhận li-xăng tiềm năng:

- có nhu cầu về công nghệ mới và tìm được công nghệ phù hợp nhất;
- tìm được bên giao li-xăng tiềm năng; và
- quyết định rằng ký kết hợp đồng li-xăng là chiến lược kinh doanh phù hợp nhất.

Trong giai đoạn này, ba vấn đề hoặc câu hỏi được đặt ra:

- Công ty có khả năng trả bao nhiêu cho quyền sử dụng công nghệ của bên giao li-xăng?
- Phương thức thanh toán mà bên nhận li-xăng dự định thực hiện đối với bên giao li-xăng là gì? và
- Bên nhận li-xăng phải trả cho bên giao li-xăng bao nhiêu tiền?

Vấn đề thứ nhất - khả năng thanh toán của công ty - là điều quan trọng nhất. Một bên nhận li-xăng khôn ngoan không thể đưa ra quyết định dựa trên giá trị lý thuyết của công nghệ, nhưng lại có thể căn cứ vào đó để xem xét liệu công nghệ có giúp cho bên đó nâng cao lợi nhuận hay không⁶. Nếu giá của công nghệ mới cùng với các chi phí khác làm cho giá thành của hàng hóa cao hơn giá mà thị trường có thể chấp nhận được thì bên nhận li-xăng sẽ mất tiền và việc đàm phán li-xăng trở nên vô nghĩa hoặc phản tác dụng. Việc chuẩn bị để đàm phán li-xăng có nghĩa là xác định liệu có nguồn tài chính đủ để trang trải mọi chi phí liên quan đến việc nhận được và sử dụng công nghệ của bên giao li-xăng hay không, cũng như thu được lợi nhuận khi

6. Việc gia tăng lợi nhuận không phải luôn là mục tiêu duy nhất để ký kết hợp đồng li-xăng. Còn có một số mục tiêu không dễ xác định khác, như xây dựng hình ảnh công ty và mở rộng tầm nhìn. Điều này là đặc biệt đúng không chỉ đối với trường hợp li-xăng nhãn hiệu và nhân vật (thuộc quyền tác giả) mà còn rõ ràng khi các công ty đề cập đến việc sử dụng công nghệ được bảo hộ sáng chế để nâng cao hình ảnh nhãn hiệu cho các sản phẩm của họ để được coi là sản phẩm "công nghệ cao".

công nghệ hoặc sản phẩm được tiếp thị một cách thành công.

Cuối cùng, mục đích chính là cả bên giao và bên nhận li-xăng sẽ cùng nhau chia sẻ lợi nhuận có được từ việc sử dụng công nghệ một cách công bằng và hợp lý.

ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ

Định giá là một công việc khó khăn và thường mang tính chủ quan. Chủ sở hữu tài sản, người mua tiềm năng, chuyên gia tài chính và nhà bảo hiểm, mỗi người xác định giá trị tài sản theo một mức khác nhau, cho dù đó là một tài sản hữu hình và tính được bằng một đồng tiền chung. Theo truyền thống, việc định giá các tài sản sẽ dựa trên các chi phí trong quá khứ (có điều chỉnh theo sự trượt giá của đồng tiền) và giá trị của chúng liên quan trực tiếp đến khả năng lợi nhuận kỳ vọng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, mối liên hệ này không còn được sử dụng một cách đương nhiên nữa vì các công ty của các “nền kinh tế mới” dường như tạo ra lợi nhuận không dựa trên các giá trị đã được xác định. Điều này xảy ra chủ yếu là do các công ty đã sử dụng các tài sản vô hình, trong đó đặc biệt là công nghệ. Do đó, có thể suy ra rằng việc định giá các tài sản vô hình là khó hơn rất nhiều và mang tính chủ quan hơn!

Mặc dù vậy, một số phương pháp định giá công nghệ⁷ có thể được sử dụng. Do việc định giá có thể mang tính chủ quan và phụ thuộc vào dữ kiện được sử dụng trong cách thức đánh giá nên giá trị nhận được sẽ không giống nhau do việc sử dụng các thông số khác nhau. Mặc dù vậy, vẫn cần phải có một số hướng dẫn bằng cách thiết lập các thông số nhất định làm căn cứ cho việc đàm phán về tài chính, bao gồm không chỉ tổng giá trị mà còn cả phương thức thanh toán.

7. Xem Deborah Hylton and David Bradin, "Intellectual Property of Biotech Companies: A Valuation Perspective", tháng 4 năm 2002, http://faculty.fuqua.duke.edu/courses/mba/2001-2002/term4/hlthmgmt491/Files/DUKE_Lecture.doc, Jeffrey H. Matsuura, "An Overview of Intellectual Property and Intangible Asset Valuation Models", Research and Management Review, Vol. 14, No. 1, spring 2004, trang 33 và các tài liệu tham khảo có tại: <http://www.wipo.int/sme/en/documents/valuationdocs/index.htm>.

Phương pháp dựa vào chi phí

Đầu tư của bên giao li-xăng vào công nghệ được thể hiện thông qua các chi phí liên quan đến nghiên cứu, phát triển, bảo hộ và thương mại hóa công nghệ. Bên giao li-xăng biết được các khoản chi phí này và bên nhận li-xăng có thể ước lượng được con số này theo một phép tính hợp lý, con số thể hiện căn cứ hoặc mức tối thiểu mà bên giao li-xăng muốn thu hồi, cùng với tiền lãi. Tuy nhiên, trong trường hợp li-xăng là không độc quyền⁸ và/hoặc các quyền mang tính lãnh thổ riêng biệt thì bên nhận li-xăng có thể biện luận rằng việc đền bù cho những khoản đầu tư của bên giao li-xăng có thể được chi trả bởi nhiều bên. Bên nhận li-xăng tiềm năng cũng có thể biện luận rằng những chi phí nghiên cứu vô ích sẽ không được tính đến. Bên nhận li-xăng tiềm năng cũng có thể biện luận rằng đầu tư của họ cho việc thương mại hóa công nghệ cũng phải được công nhận hoặc đền đáp. Thực tế là bên nhận li-xăng tiềm năng có thể biện luận rằng họ không liên quan đến chi phí mà bên giao li-xăng phải gánh chịu. Họ chỉ quan tâm đến giá trị của công nghệ đối với doanh nghiệp của họ, mà không quan tâm đến chi phí của bên không liên quan. Ngoài ra, bên giao li-xăng thường không tiết lộ chi phí thực để phát triển công nghệ và bên nhận li-xăng tiềm năng không có cách nào để biết chính xác điều đó. Cuối cùng, mục tiêu của cả hai bên là hiểu rõ về đầu tư của bên giao li-xăng và những khoản chi thỏa đáng của bên nhận li-xăng trả cho bên giao li-xăng.

Đôi khi, phương pháp dựa vào chi phí chỉ được sử dụng để ước lượng tất cả các chi phí phát sinh khi bên nhận li-xăng tìm được một công nghệ từ một nguồn khác để tạo ra cùng một quy trình hoặc sản phẩm. Việc này có thể được thực hiện thông qua bên thứ ba có công nghệ cạnh tranh chứ không phải là công nghệ xâm phạm. Phương pháp dựa vào chi phí cũng được sử dụng để xác định các chi phí trong việc tạo ra một công nghệ tương tự, có tính đến giá cả và mức đền bù tại thời điểm định giá (chi phí tái tạo/khôi phục công nghệ). Trong các trường hợp này và các trường hợp thích hợp khác, bên nhận li-xăng có thể ước tính thời gian và chi phí để nhận được hoặc phát triển một công nghệ thay thế. Bên nhận li-xăng sẽ quyết định một cách có hiệu quả về chi phí cho phương án thay thế tốt nhất tiếp theo và

8. Xem thêm tại Chương 4, "Giới thiệu về Hợp đồng li-xăng"

điều đó nếu có thể, sẽ là một biện pháp hữu hiệu để xác định tầm quan trọng và giá trị của công nghệ của bên giao li-xăng đối với bên nhận li-xăng. Phương pháp này ít liên quan đến việc tính toán giá trị và nghiêng về chiến lược đàm phán liên quan đến các phương án lựa chọn mà bên nhận li-xăng tiềm năng đưa ra cho các đối tác kinh doanh khác nhau, nếu bên giao li-xăng tiềm năng không muốn đàm phán về các điều khoản tài chính.

Phương pháp dựa vào thu nhập

Đối với bên nhận li-xăng, li-xăng thành công công nghệ có nghĩa là tăng được lợi nhuận thông qua việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của công nghệ được bảo hộ. Việc sử dụng phương pháp dựa vào thu nhập để định giá liên quan đến việc thực hiện những kỹ năng phỏng đoán (hoặc những biện pháp chính xác hơn, nếu có) về tổng thu nhập mà công nghệ mới sẽ mang lại. Vấn đề tiếp theo là xác định các phần chia tương ứng mà các bên sẽ được hưởng và tìm ra công thức tính phí li-xăng phù hợp với việc tính toán đó.

Một số chuyên gia li-xăng thực hiện việc tính toán giá trị bằng cách sử dụng “kinh nghiệm”, theo đó, bên giao li-xăng sẽ nhận được từ 1/4 đến 1/3 lợi nhuận mà bên nhận li-xăng thu được, quy tắc này còn được gọi là “quy tắc 25%”⁹. Quy tắc này có ưu điểm là được nhiều người biết đến và được sử dụng một cách rộng rãi và đó là giá khởi điểm chung cho các bên giao li-xăng và bên nhận li-xăng. Tình hình sau đó có thể khác đi khi các bên đàm phán dựa trên một số căn cứ hợp lý và lô-gic. Những căn cứ này thường bao gồm cả những yếu tố rủi ro và những yếu tố phụ thuộc vào giai đoạn phát triển của công nghệ (giai đoạn chưa phát triển đầy đủ), vốn đầu tư cần thiết, nội dung và số lượng của gói quyền sở hữu trí tuệ và sự phân tích thị trường.

Ví dụ, nếu một sản phẩm mới được kỳ vọng bán với giá 1500 đôla Mỹ và tổng chi phí là 750 đôla Mỹ, thì lợi nhuận sẽ là 750 đôla Mỹ. 25% của số đó sẽ là 187,50 đôla Mỹ. Theo “quy tắc” này, đây là số tiền mà bên giao li-xăng sẽ nhận được và có thể là điểm khởi đầu cho việc đàm phán tiếp về các vấn đề liên quan đến rủi ro và những biến số về phí li-xăng cũng như các yếu tố liên quan khác.

9. Xem Robert Goldscheider, John Jarosz và Carla Mulhern, Sử dụng Quy tắc 25% trong định giá tài sản trí tuệ (Use of the 25 Per Cent Rule in Valuing IP) , *Les Nouvelles*, tháng 12 năm 2002, trang 123.

Có thể một bên không muốn thanh toán hoặc nhận các khoản phí li-xăng thường định kỳ trong thời hạn có hiệu lực của hợp đồng mà chỉ muốn nhận một khoản thanh toán trọn gói (có thể là thanh toán theo thời gian hoặc sự kiện) và đó là một li-xăng đã trả hết các khoản phí cần thiết.

Trong trường hợp này, bước tiếp theo sẽ là chuẩn bị một bản báo cáo xác định mọi nguồn thu và chi của mỗi năm trong thời hạn hợp đồng (n), và sau đó sử dụng công thức $1/(1+r/100)^n$ để tính tổng số tiền hoặc Giá trị ròng hiện tại (NPV). Phương pháp tính này cần đến việc lựa chọn một tỷ lệ giảm giá (r) - là chi phí cho các rủi ro và như vậy kết hợp hoặc phản ánh có hiệu quả mọi rủi ro. NPV đưa ra giá trị hiện tại và các dòng thu nhập trong tương lai từ việc sử dụng công nghệ đang được xem xét. Hiển nhiên phương pháp này áp vào công thức các dữ liệu mang tính gần đúng. Trong một số cuộc đàm phán, một hoặc cả hai bên sẽ thuê các kế toán viên xử lý nhiều kịch bản khác nhau đối với tiền lãi thu về và khấu trừ theo từng trường hợp cụ thể. Việc làm này có thể là đơn giản hoặc phức tạp, liên quan đến nhiều công nghệ định giá phức tạp hơn như “những lựa chọn thực tế” hoặc “những mô phỏng Monte Carlo”. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp các bên là doanh nghiệp sẽ có một nhận thức rất tốt liên quan đến rủi ro và các khoản thu tiềm năng từ công nghệ được li-xăng.

Xin lưu ý rằng phương pháp phân tích NPV (tên gọi khác là Dòng tiền chiết khấu hoặc DCF) liên quan đến nhiều vấn đề liên quan đến yếu tố thời gian và chi phí. Do đó, đây có thể là một công cụ được sử dụng rộng rãi.

Phương pháp dựa vào thị trường

Những người bán và mua bất động sản và xe hơi đã qua sử dụng đều biết hoặc có thể dễ dàng biết được bên kia sẽ nhất trí về điểm gì ở những ngôi nhà trong cùng một khu vực, hoặc cho một chiếc xe giống nhau và có cùng năm sản xuất. Theo đó, những giao dịch có thể so sánh trên thị trường được là một phương thức phù hợp và hữu ích để xác định giá trị của một tài sản được thương lượng để mua hoặc bán.

Phương pháp tương tự là có lợi trong li-xăng, mặc dù có thể là không hữu ích vì hiếm khi có công nghệ hoặc gói quyền sở hữu trí tuệ tương tự nhau.

Ngoài ra, các chi tiết mang tính thương mại của hợp đồng thường không ổn định khi chúng được cân nhắc bởi các bên rất nhạy cảm về cạnh tranh. Đây có thể là một vấn đề đối với trường hợp li-xăng độc quyền toàn cầu. Nếu li-xăng là không độc quyền hoặc độc quyền ở các vùng lãnh thổ khác nhau, các bên nhận li-xăng tiếp theo thường biết được hoặc ít nhất hình dung đầy đủ về các điều khoản và điều kiện của các bên nhận li-xăng khác. Hơn thế nữa, những bên nhận li-xăng không độc quyền đôi khi yêu cầu hoặc có thể yêu cầu cung cấp các chi tiết về những li-xăng tiếp theo thông qua quyền của “Bên nhận li-xăng ưu đãi nhất”, theo đó họ sẽ được hưởng các điều kiện ưu đãi cao hơn vì là bên nhận li-xăng sớm hơn. Trên thực tế, điều này khó có thể đạt được và thực hiện vì các hợp đồng thường được giữ bí mật.

Ở một chừng mực nào đó, sẽ là rất hữu ích khi biết được các mức thù lao được sử dụng trong một số loại giao dịch li-xăng nhất định. Điều này có thể tạo ra “chứng cứ” để biện luận cho một tỷ lệ hợp lý trong đàm phán và cũng có thể cung cấp các định hướng bổ ích cho việc đàm phán. Tuy nhiên, các li-xăng là nổi tiếng khó có thể so sánh với nhau vì bản chất của công nghệ và phạm vi của li-xăng có ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của li-xăng. Một li-xăng độc quyền rộng để sản xuất, sử dụng hoặc bán quyền liên quan đến tất cả các bằng độc quyền sáng chế của một công nghệ sẽ có giá trị khác xa so với một li-xăng không độc quyền và hạn chế nhằm khai thác một công nghệ trong một lĩnh vực sử dụng hẹp.

Tuy nhiên, thông tin về mức phí của các li-xăng khác có thể là rất hữu ích và cho thấy mức phí li-xăng là rất đa dạng. Một cuộc khảo sát mới đây do Ủy ban Li-xăng công nghệ sinh học thuộc Hiệp hội hành nghề li-xăng (LES) thực hiện đã rút ra các mức thù lao được cho là điển hình dưới đây đối với các li-xăng không độc quyền:

- Thuốc thử trong nghiên cứu (ví dụ, véc-tơ biểu hiện, nuôi cấy tế bào), 1 - 5% doanh thu ròng.
- Các sản phẩm dùng để chẩn đoán bệnh (ví dụ, các kháng thể đơn dòng, các mẫu dò ADN), 1 - 5% doanh thu ròng.
- Các sản phẩm điều trị bệnh (ví dụ, các kháng thể đơn dòng), 5 - 10% doanh thu ròng.
- Vắc-xin, 5 - 10% doanh thu ròng.
- Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe động vật, 3 - 6% doanh thu ròng
- Các sản phẩm cây trồng/nông nghiệp, 3 - 5% doanh thu ròng.

Tạp chí kinh tế li-xăng (The Licensing Economic Review) số tháng 9 năm 1990 đã đưa tin rằng đối với các dược phẩm tái tổ hợp giai đoạn đầu sẽ áp dụng tỷ lệ phí 7-10% cho các li-xăng độc quyền và 3-4% cho các li-xăng không độc quyền. Sau khi được phê chuẩn theo thủ tục pháp lý, tỷ lệ phí áp dụng cho các li-xăng độc quyền là 12-15% và li-xăng không độc quyền là 5-8% trên tổng doanh thu ròng.

Trên tờ *les Nouvelles* số tháng 9 năm 1996, M.Yamasaki đã cho rằng mức phí li-xăng trung bình phản ánh toàn bộ giai đoạn nghiên cứu và triển khai (R&D) tại thời điểm ký hợp đồng li-xăng và tình trạng của các bên ký kết hợp đồng. Theo đó, khi một công ty nhỏ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học (Bio) nhận được li-xăng từ một viện nghiên cứu hoặc trường đại học (Uni) và, sau khi phát triển thêm, đã li-xăng cho một công ty dược phẩm lớn (Pharma) thì giá trị gia tăng được phản ánh qua các mức phí li-xăng gia tăng:

Giai đoạn R & D	Tỷ lệ thù lao giữa Bio và Uni	Tỷ lệ thù lao giữa Pharma và Bio
Tìm ra	3%	7%
Phân tử chỉ	4-5%	9%
Tiền lâm sàng	6-7%	10%
Giai đoạn 2-3		15%

Tuy nhiên, bản thân các số liệu không phản ánh toàn bộ bức tranh về giá trị kinh tế của các hợp đồng và đó thường là một cạm bẫy phổ biến trong li-xăng khi chỉ nghĩ về các tỷ lệ và con số. Thông thường, các điều khoản thực tế của hợp đồng li-xăng, bao gồm những khoản thanh toán trọn gói và những khoản khác được các bên thống nhất với nhau, sẽ không được tiết lộ. Tuy nhiên, chúng có ảnh hưởng đáng kể đến các mức phí li-xăng được thỏa thuận. Vì thế, khó có thể ước tính được mức phí li-xăng hợp lý là bao nhiêu.

Tóm lại, lợi ích của phương pháp dựa vào thị trường thường rất hạn chế. Sự khái quát hóa, các cuộc điều tra và định mức công nghiệp chỉ đưa ra các điểm khởi đầu. Tuy nhiên, điều có vẻ hữu ích hơn là các thông tin về hợp đồng li-xăng có thể so sánh được trong cùng lĩnh vực có thể được sử dụng làm cơ sở so sánh hoặc kiểm tra đối với việc định giá một công nghệ cụ thể.

Các tiêu chí khác

Trong bài "Các nhân tố để định giá li-xăng" trên tạp chí *les Nouvelles* số tháng Ba năm 1987, các tác giả Tom Arnold và Tim Headley đã đưa ra danh mục gồm 100 yếu tố quan trọng cần được xem xét khi định giá các li-xăng công nghệ. Các yếu tố đó được chia theo 9 nhóm như sau:

- Chất lượng nội tại (ví dụ, tầm quan trọng của công nghệ và giai đoạn phát triển);
- Việc bảo hộ (ví dụ, phạm vi bảo hộ và khả năng thực thi);
- Các yếu tố thị trường (ví dụ, quy mô và thị phần);
- Các yếu tố cạnh tranh (ví dụ, bên thứ ba);
- Khả năng của bên nhận li-xăng (ví dụ, vốn, nghiên cứu và tiếp thị);
- Các yếu tố tài chính (ví dụ, lợi nhuận cận biên, chi phí thực thi và dịch vụ bảo hành);
- Các rủi ro sẽ gặp phải (ví dụ, các vụ kiện về sáng chế và trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm);
- Các yếu tố pháp lý (ví dụ, thời hạn của các quyền li-xăng);
- Chính phủ (ví dụ, pháp luật của nước sở tại về phí li-xăng và biến động tiền tệ).

Vấn đề thù lao đã được nêu ra trong các vụ kiện xâm phạm sáng chế khi tòa án tiến hành xác định mức phí li-xăng hợp lý để quyết định mức thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra. Tòa án xem xét nhiều yếu tố và thật hữu ích khi xem xét danh mục các vấn đề liên quan đến định giá quyền sở hữu trí tuệ trong trường hợp không xâm phạm quyền:

1. Mức phí li-xăng mà bên sở hữu bằng độc quyền sáng chế nhận được cho việc li-xăng sáng chế đang tranh chấp là bằng chứng hoặc hướng tới việc đưa ra một mức phí li-xăng xác định.
2. Mức phí li-xăng do bên nhận li-xăng trả cho việc sử dụng các sáng chế khác so với sáng chế đang tranh chấp.
3. Nội dung và phạm vi li-xăng là độc quyền hay không độc quyền; giới hạn hay không giới hạn về lãnh thổ hoặc đối tượng mua sản phẩm được sản xuất.
4. Chính sách và chương trình tiếp thị của bên giao li-xăng nhằm duy trì sự độc quyền về sáng chế của người đó bằng cách không li-xăng cho bất kỳ bên nào khác sử dụng sáng chế hoặc bằng cách li-xăng theo các điều kiện đặc biệt nhằm duy trì sự độc quyền đó.

5. Quan hệ thương mại giữa bên giao li-xăng và bên nhận li-xăng, ví dụ, liệu họ có phải là đối thủ cạnh tranh trên cùng một khu vực lãnh thổ, trong cùng một lĩnh vực kinh doanh hay không; hay liệu họ có phải là tác giả sáng chế và người bảo trợ hay không.
6. Hiệu quả của việc bán sản phẩm được bảo hộ sáng chế nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng của các sản phẩm khác của bên nhận li-xăng; giá trị hiện tại của sáng chế đối với bên giao li-xăng với tư cách là người bán các sản phẩm không được bảo hộ sáng chế của người đó; và quy mô doanh số bán phải sinh hoặc bảo vệ nêu trên.
7. Thời hạn bảo hộ của sáng chế và thời hạn li-xăng.
8. Khả năng sinh lợi của sản phẩm được sản xuất theo sáng chế; những thành công thương mại của sáng chế; và tính phổ biến của sáng chế.
9. Tính hữu ích và ưu điểm của sáng chế so với các phương thức hoặc công cụ đã được sử dụng để tạo ra các kết quả tương tự, nếu có.
10. Bản chất của sáng chế được bảo hộ; đặc điểm của sản phẩm thương mại của sáng chế khi thuộc sở hữu hoặc được sản xuất bởi bên giao li-xăng; và lợi ích mà những người đã sử dụng sáng chế thu được.
11. Phạm vi sử dụng của người xâm phạm độc quyền sáng chế; và chứng cứ bất kỳ để chứng minh giá trị của việc sử dụng đó.
12. Phần lợi nhuận hoặc giá bán đã trở thành thông lệ tại một doanh nghiệp hoặc các doanh nghiệp tương tự trong việc cho phép sử dụng một hoặc nhiều sáng chế tương tự.
13. Phần lợi nhuận thực tế thu được từ sáng chế để phân biệt với các yếu tố không được bảo hộ sáng chế, quy trình sản xuất, những rủi ro kinh doanh, hoặc những đặc điểm hoặc cải tiến cơ bản do người xâm phạm độc quyền thêm vào.
14. Ý kiến chứng thực của các chuyên gia có trình độ.
15. Số tiền mà bên giao li-xăng (ví dụ, bên được cấp bằng độc quyền sáng chế) và bên nhận li-xăng (ví dụ, người xâm phạm độc quyền) có thể thỏa thuận với nhau (vào thời điểm việc xâm phạm độc quyền này diễn ra), nếu hai bên đã cố gắng một cách hợp lý và tự nguyện để đạt được thỏa thuận; tức là số tiền mà bên nhận li-xăng – bên muốn có được li-xăng để sản xuất và bán một mặt hàng cụ thể đang được bảo hộ sáng

ché - sẽ chủ động đưa ra một mức phí li-xăng, tuy chưa đủ để tạo ra lợi nhuận hợp lý nhưng bên muốn cấp li-xăng có thể chấp nhận được"¹⁰.

Do đó, không có giới hạn đối với các yếu tố liên quan đến việc định giá một công nghệ cụ thể. Tất nhiên, với quá nhiều yếu tố thì sẽ có những yếu tố sẽ không quan trọng hoặc phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh cụ thể. Yếu tố nào là quan trọng sẽ phụ thuộc vào mục tiêu chiến lược và nhu cầu kinh doanh của mỗi bên. Vì thế, nếu bên nhận li-xăng cần, ví dụ, sản xuất thành công sản phẩm được li-xăng trong một khu vực lãnh thổ, hoặc xa hơn là xuất khẩu, hay li-xăng thứ cấp cho các nhà sản xuất ở các khu vực lãnh thổ khác thì điều quan trọng đối với bên nhận li-xăng là phải có được độc quyền ở các khu vực địa lý có liên quan và có được quyền cấp li-xăng thứ cấp. Các mục tiêu chiến lược và các quyền cần thiết sẽ ảnh hưởng đến việc định giá và các cuộc đàm phán tiếp theo của cả hai bên.

Các ý kiến kết luận

Tất cả các phương pháp chính về định giá công nghệ đều có những hạn chế riêng cần phải được tính đến khi định giá tài sản vô hình. Mỗi cuộc đàm phán li-xăng là duy nhất và rất khó áp dụng kinh nghiệm từ các cuộc đàm phán khác hoặc các nguyên tắc lý thuyết cho tình huống riêng biệt đang gặp phải. Tuy nhiên, các nguyên tắc được thảo luận trên đây đưa ra một số hướng dẫn trong việc tiếp cận với vấn đề định giá. Hơn nữa, các bên nên có sự hỗ trợ của các chuyên gia định giá và/hoặc kế toán viên giàu kinh nghiệm để được hướng dẫn nhằm vượt qua những rắc rối của công việc định giá. Cuối cùng, mục đích của việc định giá là xây dựng các điều khoản và điều kiện đàm phán có thể chấp nhận được đối với các bên và Chương về "Hướng dẫn đàm phán và những gợi ý" sẽ làm rõ rằng nếu thực sự muốn đạt được hợp đồng mà bạn đàm phán thì bạn phải bỏ ra một cái giá tương xứng.

10. Xem Tenney J, Vụ án 318 F.Supp. 1116 (1970) về Tập đoàn Georgia-Pacific kiện Tập đoàn U.S. Plywood tại tòa án quận New York. Xem thêm Roy J. Epstein, "Modeling Patent Damages: Rigorous and Defensible Calculations", http://www.royepstein.com/epstein_aipia_2003_article_website.pdf và Roy J. Epstein và Alan J. Marcus Economic Analysis of the Reasonable Royalty: Simplification and Extension of the Georgia-Pacific Factors " http://www.royepstein.com/epstein-marcus_jptos.pdf.

4. KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG LI-XĂNG

Mỗi hợp đồng li-xăng là duy nhất, phản ánh nhu cầu và kỳ vọng cụ thể của cả bên giao và bên nhận li-xăng. Sự đa dạng của các loại hợp đồng là vô hạn và chỉ bị giới hạn bởi nhu cầu của các bên, của pháp luật và các quy định có liên quan. Tuy nhiên, có những vấn đề nhất định là cơ sở cho sự thành công của hợp đồng và đối với hầu hết các hợp đồng li-xăng. Vì vậy, các vấn đề đó là những điểm khởi đầu hữu ích để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Một hợp đồng li-xăng phản ánh những quan niệm cơ bản nhất định. Trước hết, đó là kết quả của một chiến lược kinh doanh và một mối quan hệ kinh doanh. Cả bên giao li-xăng và bên nhận li-xăng phải xem xét một cách cẩn thận liệu việc ký kết một hoặc nhiều hợp đồng li-xăng có phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty hay không, liệu doanh thu kỳ vọng có đủ để trang trải các chi phí liên quan đến việc tham gia vào các hoạt động li-xăng hay không và liệu các điều khoản tài chính có ý nghĩa với cả hai bên hay không. Các vấn đề nêu trên là rất rõ ràng và đáng được xem xét một cách kỹ lưỡng. Theo đó, sẽ rất quan trọng khi mục tiêu của các bên phải được hiểu rõ và bổ sung lẫn nhau và phải có sự thừa nhận về nhu cầu của cả hai bên để bảo đảm cho sự thành công của các thỏa thuận. Điều này sẽ là được hỗ trợ bởi một hợp đồng để giải quyết một cách thỏa đáng hoặc công bằng những nhân tố chính và các vấn đề trọng yếu.

Thứ hai, hợp đồng li-xăng cũng là một hợp đồng. Điều này có nghĩa là các điều kiện đối với một hợp đồng có tính ràng buộc và tính thi hành sẽ được áp dụng. Đó là các điều kiện về năng lực pháp lý và sự tự nguyện ký kết hợp đồng, sự chào hàng và sự chấp nhận, và sự xem xét hợp lý, ví như việc thực hiện thanh toán ngay khi ký kết hợp đồng.

Thứ ba, đặc điểm để phân biệt hợp đồng li-xăng với các thỏa thuận hay hợp đồng khác là đối tượng của hợp đồng li-xăng là quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ mà bên giao li-xăng cấp cho bên nhận li-xăng. Do đó, nếu không có quyền sở hữu trí tuệ thì không có li-xăng công nghệ. Các vấn đề quan trọng khác cũng có thể được quy định trong cùng một hợp đồng hoặc trong một hợp đồng riêng biệt khác, như vấn đề phát triển công nghệ tiếp theo, tư vấn và đào tạo, đầu tư, sản xuất, bán hàng, v.v.

Cũng có trường hợp cả hai bên đều sở hữu đối với quyền sở hữu trí tuệ mà bên còn lại quan tâm và đều có quyền pháp lý ngăn không cho bên kia sử dụng. Trong trường hợp đó, hai bên có thể ký kết một hợp đồng li-xăng trao đổi, theo đó hai bên sẽ li-xăng cho nhau quyền sử dụng và khai thác các tài sản trí tuệ của mỗi bên. Li-xăng trao đổi cũng được sử dụng nhằm cho phép doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp về sở hữu trí tuệ. Phí li-xăng có thể có hoặc không có trong trường hợp này, tùy thuộc vào giá trị quyền sở hữu trí tuệ do mỗi bên sở hữu.

Hơn nữa, bên nhận li-xăng có thể rơi vào tình huống không thể sử dụng một cách có hiệu quả công nghệ được li-xăng nếu không tiếp cận được với công nghệ thuộc sở hữu của người khác. Cũng có thể là để cạnh tranh thành công trên thị trường, bên nhận li-xăng phải tuân thủ một số tiêu chuẩn thực tế hoặc pháp lý và cách duy nhất để thực hiện điều đó một cách có hiệu quả là áp dụng các công nghệ đã đăng ký độc quyền. Trong những trường hợp như vậy, bên nhận li-xăng phải có được quyền sử dụng (các) công nghệ từ chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ thông qua một hợp đồng li-xăng trên cơ sở miễn phí hoặc được thỏa thuận dựa trên các điều khoản công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử¹¹.

Nhiều hợp đồng li-xăng liên quan đến tập hợp một hoặc nhiều loại quyền sở hữu trí tuệ. Ví dụ, một hợp đồng li-xăng về sáng chế được kèm theo bí quyết sản xuất, thường được gọi là “hợp đồng li-xăng sáng chế và bí quyết sản xuất”. Một li-xăng có thể bao gồm quyền sử dụng nhãn hiệu, cùng với quyền sản xuất, sử dụng, bán, phân phối và/hoặc nhập khẩu một sáng chế được bảo hộ. Một li-xăng có thể không đề cập đến một bằng độc quyền sáng chế cụ thể theo số bằng mà lại đề cập đến những phần mô tả chi tiết về một sản phẩm và cấp mọi quyền sở hữu trí tuệ cần thiết để sản xuất và bán sản phẩm đó. Tóm lại, các loại quyền là rất đa dạng và một hợp đồng có thể bao gồm các quyền bổ sung, như quyền thực hiện các nghiên cứu hoặc triển khai tiếp theo, quyền cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.

11. Xem thêm “Standards, Intellectual Property Rights (IPRs) and Standards-setting Process” tại địa chỉ http://www.wipo.int/sme/en/documents/ip_standards.htm

ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG LI-XĂNG

Đối tượng của hợp đồng li-xăng có thể bao gồm các sản phẩm sáng tạo¹² như sáng chế, thông tin bí mật, hình thức thể hiện sáng tạo trong các tiểu thuyết, kịch, phim ảnh, âm nhạc, tên hàng hóa và dịch vụ, các đặc điểm nhận dạng của doanh nghiệp, v.v.. Các đối tượng này có thể được sở hữu hoặc bảo hộ theo pháp luật sở hữu trí tuệ dưới hình thức độc quyền sáng chế, mẫu hữu ích, bí mật thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, bố trí thiết kế mạch tích hợp và quyền tác giả, cũng như các hình thức bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh.

Đối tượng li-xăng là nội dung chính của hợp đồng li-xăng và có ảnh hưởng quan trọng đến các nội dung khác của hợp đồng. Do đó, trong hợp đồng li-xăng phần mềm máy tính thường có các điều khoản quy định rõ về những trường hợp sử dụng hoặc ứng dụng được phép và về yêu cầu bảo mật. Trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề kiểm soát việc sử dụng đúng đắn nhãn hiệu trong quảng cáo và tiếp thị, duy trì chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu. Do đó, li-xăng nhãn hiệu cho phép bên giao li-xăng có quyền tiếp cận để lấy mẫu, kiểm tra và thực hiện các hoạt động tương tự như vậy. Một rủi ro phổ biến trong các hợp đồng li-xăng là bên nhận li-xăng quên đạt được mọi quyền cần thiết để sử dụng công nghệ. Ví dụ, bên nhận li-xăng có thể không chú ý đến việc đạt được li-xăng một đối tượng công nghệ được bảo hộ, cả dưới dạng độc quyền sáng chế và quyền tác giả. Hoặc bên nhận li-xăng có thể chỉ nhận được li-xăng đối với một hoặc một nhóm các bằng độc quyền sáng chế mà không nhận được li-xăng về bí quyết sản xuất và hợp đồng liên quan đến tư vấn và đào tạo.

Một rủi ro khác là không xác định rõ ràng đối tượng được li-xăng. Ví dụ, cấp li-xăng đối với "công nghệ XXX" mà không chỉ ra số bằng độc quyền sáng chế hoặc kèm theo mô tả sáng chế với các thông tin chi tiết. Các bên phải xác định rõ li-xăng nhằm sử dụng phần mềm, tư liệu, công thức dược phẩm, một giao thức, một văn bản hay một bản nhạc phim, v.v.. Tương tự, bên nhận li-xăng phải xác định rõ công nghệ sẽ được li-xăng (quyền sở hữu trí tuệ trong công nghệ) là đã hoàn thiện hay chỉ ở trong một giai đoạn phát triển. Nếu đó là một giai đoạn phát triển thì điều quan trọng là phải xác định ai là người chịu trách nhiệm đối với giai đoạn phát triển tiếp theo của công nghệ. Đây không phải là một vấn đề sở hữu trí tuệ thuần túy nhưng lại có ý nghĩa cực kỳ quan trọng

12. Nhắc lại rằng tồn tại hình thức li-xăng sáng chế lai và các hợp đồng ký gửi trong chuyển giao quyền sở hữu vô hình và hữu hình. Xem thêm tại lời chú giải số 4.

trên thực tế. Nhiều vấn đề trong số các vấn đề này có thể được giải quyết một cách hữu hiệu tại phần định nghĩa, phần này xác định rõ tất cả các thuật ngữ có liên quan. Bí mật thương mại cũng có thể được đề cập một cách thích hợp tại phần này.

Vì đối tượng của hợp đồng li-xăng thường bao gồm thông tin bí mật cũng như các sáng chế, nên cần lưu ý đặc biệt đến các li-xăng độc quyền sáng chế, cũng như li-xăng thông tin bí mật, kể cả bí quyết sản xuất và bí mật thương mại được li-xăng. Để giải quyết vấn đề này, cần đưa vào trong hợp đồng một hoặc một số điều khoản thay thế cho hợp đồng bảo mật trước khi tham gia đàm phán. Ngoài các điều khoản khác, (những) điều khoản đó có thể bao gồm nội dung sau:

- (a) Xác định thông tin bí mật là gì. Tốt hơn là định nghĩa này không chỉ giới hạn ở những nội dung được bộc lộ cho bên nhận li-xăng mà nên bao gồm cả các thông tin khác mà bên nhận li-xăng có thể nhận được hoặc biết được nhờ ký kết hợp đồng này;
- (b) Bảo đảm rằng bên nhận li-xăng đã thực hiện một cách nghiêm chỉnh một số thủ tục hợp lý để hạn chế việc sử dụng thông tin cho những mục đích được quy định trong hợp đồng và bảo vệ để thông tin không bị bộc lộ. Vấn đề này có thể bao gồm cả khả năng kiểm tra và kiểm toán của bên giao li-xăng hoặc đại diện được ủy quyền;
- (c) Quy định trách nhiệm pháp lý trong trường hợp thông tin đó bị bộc lộ do vô ý hoặc cố ý cho bên thứ ba không thuộc đối tượng điều chỉnh của hợp đồng li-xăng và không phải là người được biết về sự bảo mật của thông tin đó;
- (d) Giải thích rõ ràng những ngoại lệ về nghĩa vụ như nếu thông tin đó được công bố công khai và nó đã được biết đến hoặc trở nên phổ biến đối với bên nhận theo cách thức hợp lý hoặc nếu thông tin đó đã được bên nhận phát triển một cách độc lập;
- (e) Xác định rõ thời hạn hiệu lực của các quy định này sau khi hợp đồng kết thúc hiệu lực và làm rõ thời điểm thông tin sẽ được trả lại hoặc tiêu hủy.

Ví dụ¹³

Định nghĩa - Thông tin bí mật bao gồm mọi dữ liệu, nguyên liệu, sản phẩm, công nghệ, chương trình máy tính, bản mô tả kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn, kế hoạch kinh doanh, phần mềm, kế hoạch tiếp thị, thông tin tài chính và các thông tin khác được bên giao li-xăng bộc lộ hoặc chuyển cho bên nhận li-xăng bằng lời nói, bằng văn bản hoặc các phương tiện truyền thông khác. Thông tin được bộc lộ bằng lời nói được coi là thông tin bí mật nếu nó được xác nhận trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm bộc lộ.

- 1.1 Liên quan đến thông tin bí mật về sáng chế nhận được từ Bên giao li-xăng, Bên nhận li-xăng đồng ý:
 - i. không sử dụng thông tin bí mật ngoài mục đích duy nhất là thực hiện Hợp đồng này;
 - ii. bảo vệ thông tin bí mật tránh bộc lộ cho người khác, với mức độ giống như đang bảo mật thông tin có nội dung tương tự của chính mình;
 - iii. không bộc lộ thông tin bí mật cho người khác (trừ các nhân viên, người đại diện hoặc người tư vấn bị ràng buộc với Bên nhận li-xăng bởi nghĩa vụ giữ bí mật) nếu không có sự cho phép bằng văn bản của bên giao li-xăng, trừ khi Bên nhận li-xăng không bị ngăn cấm sử dụng hoặc bộc lộ bất kỳ nội dung nào của thông tin bí mật mà:
 - (a) Bên nhận li-xăng có thể chứng minh được bằng văn bản là đã biết từ trước đó;
 - (b) Hiện tại hoặc trong tương lai, thông tin đang trở thành kiến thức công cộng chứ không phải là do các hành vi hoặc sự sơ suất của Bên nhận li-xăng; hoặc
 - (c) Bên nhận li-xăng có được thông tin một cách hợp pháp từ nguồn độc lập với Bên giao li-xăng; và
 - iv. rằng các nghĩa vụ bảo mật của Bên nhận li-xăng đối với thông tin bí mật sẽ tiếp tục có hiệu lực trong thời hạn 5 năm tính từ khi hợp đồng chấm dứt hiệu lực.

PHẠM VI QUYỀN

Nội dung chính thứ hai của hợp đồng li-xăng liên quan đến phạm vi của các quyền được li-xăng. Phần này đề cập đến phạm vi của quyền đang được li-xăng, là độc quyền, duy nhất hay không độc quyền và khu vực địa lý của li-xăng được cấp. Phạm vi này cũng có thể bao gồm những cải tiến được thực hiện đối với công nghệ trong thời hạn li-xăng và bao gồm cả thời hạn của hợp đồng.

13. Những điều khoản này và những điều khoản tiếp theo trong Tài liệu này KHÔNG nên được sử dụng nếu chưa có sự xem xét cẩn thận, cũng như có ý kiến tư vấn của chuyên viên pháp lý. Các điều khoản này thể hiện và phản ánh nhiều nguyên tắc đã được bàn luận trong Tài liệu này và sẽ được những người đàm phán sử dụng để làm quen với các điều khoản và hỗ trợ cho việc soạn thảo cho các cuộc đàm phán li-xăng trong tương lai.

Bản chất của quyền đang được li-xăng phụ thuộc vào đối tượng li-xăng. Đối với độc quyền sáng chế, đó thường là quyền sản xuất, sử dụng và bán sản phẩm được bảo hộ độc quyền sáng chế hoặc sử dụng quy trình được bảo hộ độc quyền sáng chế. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sẽ là không phù hợp nếu chỉ li-xăng quyền bán vì đây là một li-xăng rất hạn chế vì bên nhận li-xăng không thể thu được lợi nhuận thương mại từ li-xăng đó. Trong trường hợp li-xăng quyền tác giả, nó có thể bao gồm quyền sao chép, trình diễn, sửa đổi và phân phối. Một số li-xăng cho phép bên nhận li-xăng cấp “li-xăng thứ cấp” đối với một số hoặc tất cả các quyền được li-xăng, do đó cho phép bên nhận li-xăng tự kinh doanh đối với công nghệ được li-xăng. Li-xăng phải làm rõ “phạm vi” của các quyền được chuyển giao. Ví dụ, một li-xăng ngắn hạn không cho phép bên nhận li-xăng thay đổi kiểu dáng mà chỉ được sản xuất và bán sản phẩm trong các nước thuộc Liên minh châu Âu. Li-xăng đó hạn chế hơn so với một li-xăng vĩnh viễn và không thể hủy ngang nhằm cho phép bên nhận li-xăng sản xuất, sử dụng, sửa đổi, phát triển, sao chép, nhân bản, phân phối, trình diễn, xuất khẩu, nhập khẩu và cấp li-xăng thứ cấp đối với tất cả các quyền nêu trên cho người khác trên phạm vi toàn thế giới, cũng như quyền sử dụng nhãn hiệu có liên quan. Một li-xăng như vậy gần giống với việc bán (chuyển nhượng) quyền sở hữu tài sản trí tuệ và công nghệ có trong đó.

Các quyền cũng có thể bị giới hạn ở việc sử dụng hoặc sản phẩm các định. Theo đó, “lĩnh vực sử dụng” được li-xăng đối với một loại vắc-xin có thể chỉ để điều trị ung thư và có thể có các bên nhận li-xăng khác đối với các quyền liên quan đến bệnh viêm gan hay các bệnh khác.

Ví dụ

- 1.1 Theo các hạn chế được quy định trong Hợp đồng này, Bên giao li-xăng cấp cho Bên nhận li-xăng một li-xăng toàn cầu đối với các độc quyền sáng chế để sản xuất, sử dụng, bán, chào bán và xuất khẩu các sản phẩm được li-xăng và thực hiện các phương pháp được li-xăng.
- 1.2 Ngoài trừ Hợp đồng này có quy định khác, li-xăng được cấp theo Đoạn 1.1 là độc quyền trong toàn bộ thời hạn hiệu lực của Hợp đồng.
- 1.3 Li-xăng được cấp theo các Đoạn 1.1 và 1.2 tuân thủ tất cả các quy định hiện hành áp dụng cho mọi li-xăng của Chính phủ Hoa Kỳ được Bên giao li-xăng thực hiện bởi và tuân thủ các nghĩa vụ đối với Chính phủ Hoa Kỳ theo các Điều 200 - 212 Đạo luật số 35 của Hoa Kỳ và các Quy chế thi hành hiện hành của Chính phủ.

- 1.4 Các li-xăng được cấp theo Đoạn 1.1 và 1.2 bị giới hạn ở các phương pháp và sản phẩm nêu trong phần Lĩnh vực sử dụng. Đối với các phương pháp và sản phẩm khác, Bên nhận li-xăng không được li-xăng theo Hợp đồng này.
- 1.5 Bên giao li-xăng bảo lưu quyền sử dụng sáng chế và công nghệ có liên quan cho các mục đích đào tạo và nghiên cứu.

Độc quyền, duy nhất hoặc không độc quyền

Ở một khu vực lãnh thổ nhất định, li-xăng có thể là độc quyền, duy nhất hoặc không độc quyền.

Li-xăng không độc quyền - theo đó bên nhận li-xăng chỉ là một trong số nhiều bên được bên giao li-xăng ký kết các hợp đồng sử dụng và khai thác công nghệ - là lựa chọn ưu tiên của đa số các bên giao li-xăng. Bằng cách phân bổ rủi ro và lợi nhuận cho nhiều bên nhận li-xăng, bên giao li-xăng không muốn phụ thuộc vào sự thành công của một bên nhận li-xăng duy nhất. Bên giao li-xăng có thể duy trì sự kiểm soát tốt hơn đối với công nghệ và thực tế với việc nhiều bên nhận li-xăng cùng sử dụng và khai thác công nghệ ở nhiều thị trường và có thể nhiều chủng loại hàng hóa khác nhau sẽ tạo cho công nghệ có cơ hội được mở rộng và phát triển hơn. Tuy nhiên, đối với công nghệ ở giai đoạn đầu thì cần phải có một số tiền đầu tư đáng kể từ bên nhận li-xăng, nên hầu hết các bên nhận li-xăng tiềm năng đều yêu cầu sự độc quyền, ít nhất là ở một số khu vực lãnh thổ nhất định.

Li-xăng độc quyền thường mô tả rõ các hoàn cảnh mà quyền được cấp cho bên nhận li-xăng, thậm chí còn loại trừ các quyền của bên giao li-xăng tại khu vực lãnh thổ đó. Li-xăng duy nhất thường mô tả hoàn cảnh mà theo đó bên giao li-xăng cũng như bên nhận li-xăng có thể cùng sử dụng công nghệ trong một khu vực lãnh thổ nhưng không cho phép người khác sử dụng công nghệ đó nữa. Sự khác biệt ở đây có thể không dễ nhận ra trên thực tế và thuật ngữ độc quyền thường được sử dụng để diễn đạt đó là li-xăng duy nhất. Trong mọi trường hợp, theo cả hai loại li-xăng này, bên giao li-xăng không được phép cấp các li-xăng khác (ít nhất là trong khu vực lãnh thổ mà ở đó li-xăng được coi là độc quyền hay duy nhất). Trong khu vực lãnh thổ đó, bên giao li-xăng dựa vào bên nhận li-xăng. Do đó, điều quan trọng là phải bảo đảm rằng hợp đồng có các quy định khuyến khích và/hoặc các hình phạt thích hợp để bảo vệ bên giao li-xăng trong trường hợp bên nhận li-xăng không thực hiện hợp đồng. Những quy định này có thể bao gồm việc trả một khoản phí li-xăng tối thiểu hằng năm. Nếu bên nhận li-

xăng không thực hiện việc thanh toán được yêu cầu, thì hình phạt được áp dụng có thể là chấm dứt hợp đồng li-xăng và chuyển li-xăng độc quyền thành li-xăng không độc quyền.

Nếu li-xăng được cấp cho nhiều khu vực lãnh thổ, li-xăng có thể độc quyền ở khu vực lãnh thổ này nhưng lại không độc quyền ở khu vực lãnh thổ khác. Chẳng hạn, sự độc quyền có thể bị giới hạn trong một lĩnh vực sử dụng hoặc một thời hạn nhất định hoặc gắn với việc đạt được một số kết quả nhất định.

Ví dụ 1 – Li-xăng độc quyền

Theo các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, Bên giao li-xăng cấp cho Bên nhận li-xăng một li-xăng độc quyền trên phạm vi toàn cầu theo các Bằng độc quyền sáng chế và bí quyết kỹ thuật được li-xăng để sản xuất, sử dụng và bán sản phẩm được li-xăng trong bất kỳ và mọi hình thức sử dụng.

Ví dụ 2 – Li-xăng độc quyền trở thành không độc quyền sau 5 năm

Bên giao li-xăng cấp cho Bên nhận li-xăng một li-xăng độc quyền để sản xuất, sử dụng và bán các sản phẩm được li-xăng.

Li-xăng này sẽ là li-xăng độc quyền trong 5 năm đầu tiên kể từ ngày ký Hợp đồng này. Vào thời điểm kết thúc thời hạn này, và trên cùng khu vực lãnh thổ, li-xăng này sẽ là li-xăng không độc quyền.

Ví dụ 3 – Li-xăng không độc quyền

Theo Hợp đồng này, Bên giao li-xăng cấp và Bên nhận li-xăng chấp nhận một li-xăng không độc quyền ở mỗi nước thuộc lãnh thổ được li-xăng theo các độc quyền sáng chế được li-xăng để sản xuất, sử dụng hoặc bán các sản phẩm được li-xăng.

Bên nhận li-xăng được ưu đãi nhất

Nếu li-xăng là không độc quyền, bên nhận li-xăng có thể yêu cầu đưa vào hợp đồng điều khoản về người nhận li-xăng được ưu đãi nhất nhằm bảo đảm rằng trong trường hợp bên giao li-xăng cấp cho bên nhận li-xăng khác các điều khoản ưu đãi hơn thì theo điều khoản này bên nhận li-xăng hiện tại có quyền hưởng những ưu đãi như được cấp cho bên nhận li-xăng khác đó¹⁴.

14. Để thực hiện những quyền được cấp cho "bên nhận li-xăng được ưu đãi nhất" thì bên nhận li-xăng hiện tại phải có nghĩa vụ chấp nhận các điều kiện để được cấp quyền này và không được tự do lựa chọn điều khoản ưu đãi hơn và từ chối những điều khoản không ưu đãi hơn. Nói cách khác, hoặc chấp nhận tất cả hoặc không được gì.

Ví dụ 1

Bên giao li-xăng đồng ý sẽ không cấp li-xăng cho bất kỳ cá nhân, công ty hoặc tập đoàn nào cho phép bán ra công chúng các sản phẩm được li-xăng theo Bằng độc quyền sáng chế với các điều kiện và điều khoản ưu đãi hơn so với các điều khoản và điều kiện đã dành cho Bên nhận li-xăng mà không cho Bên nhận li-xăng được hưởng lợi ích như vậy kể từ ngày các điều khoản và điều kiện ưu đãi hơn có hiệu lực. Trong trường hợp Bên giao li-xăng ký kết bất kỳ hợp đồng ưu đãi hơn nào thì Bên giao li-xăng sẽ thông báo ngay cho Bên nhận li-xăng về việc đó và cho phép Bên nhận li-xăng một cơ hội hợp lý để chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện.

Ví dụ 2

Nếu Bên giao li-xăng ký kết với bên thứ ba bất kỳ ở [nước] một hợp đồng có các điều khoản và điều kiện ưu đãi hơn các điều khoản và điều kiện của [Hợp đồng này] về [các Điều khoản quy định về phí li-xăng] thì Bên nhận li-xăng có quyền được hưởng các điều khoản và điều kiện theo [các Điều khoản quy định về phí li-xăng] của [Hợp đồng này], được sửa đổi từ ngày trước thời điểm mà bên thứ ba nêu trên được hưởng các điều khoản và điều kiện ưu đãi hơn có cùng một phạm vi với phạm vi được cấp cho bên thứ ba đó.

Lãnh thổ¹⁵

Phạm vi li-xăng cũng liên quan đến lãnh thổ địa lý. Ví dụ, quyền được cấp có thể có hiệu lực trên phạm vi toàn cầu hoặc ở một số nước cụ thể, hoặc thậm chí chỉ trong những khu vực nhất định của một quốc gia (như một bang hoặc một vùng trong một nước). Phạm vi như thế nào là phù hợp sẽ bị chi phối bởi khả năng bên giao li-xăng có thể cấp quyền nào và bên nhận li-xăng có thể được hưởng quyền ở lãnh thổ hoặc khu vực cụ thể nào. Trường hợp khá phổ biến là bên giao li-xăng hoạt động trên thị trường địa phương li-xăng cho các công ty hoạt động ở các thị trường nước ngoài khác nhau để buôn bán ở những thị trường đó. Theo cách đó, bên giao li-xăng có thể thâm nhập một cách có hiệu quả vào các thị trường nước ngoài.

15. Những giới hạn về lãnh thổ được thiết lập chống cạnh tranh đã xung đột với pháp luật chống cạnh tranh của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Do đó, các bên cần có ý kiến tư vấn pháp lý khi nỗ lực hạn chế các hoạt động, đặc biệt là việc bán hàng của một bên trong một lãnh thổ địa lý tương đối hạn chế. Những giới hạn về lãnh thổ dựa trên một mục đích kinh doanh hợp lý có thể được sử dụng, nếu chúng được quy định một cách thích hợp.

Ví dụ 1

Lãnh thổ là nước Cộng hòa liên bang Đức. Việc bán hàng sang Pháp là được phép, trừ khi và cho đến khi Bên giao li-xăng cấp một li-xăng ở Pháp và thông báo cho bên nhận li-xăng về việc đó bằng một bưu phẩm bảo đảm. Bên nhận li-xăng không có quyền bán sản phẩm được li-xăng được sản xuất theo các quyền sáng chế ở các nước khác. Nếu vi phạm quy định này, Bên nhận li-xăng buộc phải trả cho Bên giao li-xăng khoản tiền gấp ba lần phí li-xăng.

Ví dụ 2

Lãnh thổ được li-xăng là lãnh thổ của toàn bộ lãnh thổ các nước thành viên Liên minh châu Âu tại thời điểm ký kết Hợp đồng này.

Li-xăng thứ cấp

Bên nhận li-xăng, đặc biệt là bên nhận li-xăng độc quyền¹⁶, có thể yêu cầu có quyền được cấp li-xăng thứ cấp trong lãnh thổ li-xăng. Nếu như vậy, vấn đề này cần phải được đàm phán riêng và được quy định trong hợp đồng. Hợp đồng cũng có thể quy định về việc phải có sự cho phép bằng văn bản của bên giao li-xăng khi cấp các li-xăng thứ cấp, lựa chọn bên nhận li-xăng thứ cấp và các điều kiện cấp li-xăng thứ cấp; ví dụ, phạm vi các điều khoản của li-xăng thứ cấp phải phù hợp với các điều khoản tương ứng của hợp đồng li-xăng chính. Một điều khoản bổ sung sẽ quy định li-xăng thứ cấp có chấm dứt hiệu lực hay không khi li-xăng chính bị chấm dứt hoặc hết hiệu lực vì bất kỳ lý do nào.

Ví dụ

- (a) Bên nhận li-xăng có độc quyền đối với độc quyền sáng chế được li-xăng để cấp các li-xăng thứ cấp cho bên thứ ba với mức phí li-xăng không thấp hơn mức mà Bên nhận li-xăng phải trả theo Điều XYZ của Hợp đồng này.
- (b) Liên quan đến li-xăng thứ cấp được cấp bởi Bên nhận li-xăng theo Hợp đồng này, Bên nhận li-xăng phải thanh toán cho Bên giao li-xăng 20% (hai mươi phần trăm) số tiền nhận được từ li-xăng thứ cấp, cho dù khoản tiền này được thanh toán dưới hình thức trọn gói hoặc phí li-xăng (tính theo phần trăm) hoặc bất kỳ khoản bồi thường có giá trị nào hoặc các khoản giảm bớt để đổi lấy li-xăng thứ cấp.
- (c) Việc chấm dứt theo bất kỳ quy định nào của Điều ABC của li-xăng cấp cho bên nhận theo Hợp đồng này sẽ chấm dứt mọi li-xăng thứ cấp do Bên nhận li-xăng

16. Nói chung, bên nhận li-xăng không độc quyền không có quyền cấp li-xăng thứ cấp vì bên nhận li-xăng thứ cấp tiềm năng có thể yêu cầu được cấp li-xăng trực tiếp từ bên giao li-xăng.

cấp, với điều kiện rằng Bên nhận li-xăng thứ cấp bất kỳ đều có thể quyết định tiếp tục thực hiện li-xăng thứ cấp của mình bằng cách gửi văn bản cho Bên giao li-xăng về quyết định của mình và về hợp đồng để gánh chịu mọi nghĩa vụ đối với Bên giao li-xăng (bao gồm nghĩa vụ thanh toán) có trong Hợp đồng li-xăng thứ cấp với Bên nhận li-xăng trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt nêu trên. Mọi li-xăng thứ cấp do Bên nhận li-xăng cấp sẽ bao gồm các điều khoản tương ứng với các điều khoản của đoạn này về việc chấm dứt hiệu lực và các điều kiện để tiếp tục li-xăng thứ cấp.

- (d) Việc Bên nhận li-xăng cấp li-xăng thứ cấp theo các độc quyền sáng chế được li-xăng phải theo ý muốn của Bên nhận li-xăng và duy nhất Bên nhận li-xăng có quyền quyết định liệu có cấp li-xăng thứ cấp hay không, xác định người nhận li-xăng thứ cấp, và theo khoản (a) và (c) của Điều này, xác định mức thù lao cũng như các điều khoản và điều kiện của các li-xăng thứ cấp nêu trên.

Những cải tiến

Khi xử lý các vấn đề liên quan đến cải tiến, còn được gọi là các phiên bản, sự nâng cấp và các mẫu mới, điều quan trọng nhất là phải xác định được sự cải tiến đó là gì, do đó, có thuộc phạm vi điều chỉnh của li-xăng không và công nghệ mới hoặc quyền sở hữu trí tuệ mới là gì. Liên quan đến công nghệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ có thể cần đến một hợp đồng li-xăng mới, điều này phụ thuộc vào quy định của pháp luật quốc gia¹⁷.

Những cải tiến đối với công nghệ được li-xăng có thể không phải là một vấn đề lớn nếu bên giao li-xăng đã sản xuất công nghiệp một cách thành công. Tuy nhiên, nếu bên giao li-xăng và/hoặc bên nhận li-xăng tham gia vào việc nghiên cứu và phát triển tiếp theo, hoặc công nghệ được li-xăng đang ở giai đoạn phát triển ban đầu thì có thể những cải tiến đối với quy trình hoặc sản phẩm sẽ được tạo ra trong thời hạn của hợp đồng li-xăng.

Đây là một vấn đề đặc biệt quan trọng vì những cải tiến đó có thể được cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc được bảo hộ dưới hình thức khác. Trong trường hợp này, nếu không có quy định khác, bên giao li-xăng sẽ có quyền sử dụng mọi cải tiến do bên nhận li-xăng thực hiện¹⁸. Quyền này có thể được áp dụng đối với bên giao li-xăng để bên này có thể cấp li-xăng thứ cấp cho các bên nhận li-xăng khác ở những khu vực lãnh thổ khác và có thể cho phép bên giao li-xăng sử dụng những cải tiến đó để áp dụng cho các sản

17. Ở Hoa Kỳ, nếu bên nhận li-xăng đã tham gia vào việc cải tiến đến mức đủ để đứng tên là tác giả sáng chế thì bên đó có quyền sử dụng mà không cần phải có một li-xăng. Xem Điều 262 Đạo luật số 35 của Hoa Kỳ.

18. Việc bắt buộc bên nhận li-xăng cấp ngược trở lại những cải tiến cho bên giao li-xăng trên cơ sở độc quyền có thể bị xem là phản cạnh tranh. Về Cộng đồng châu Âu, xem chú thích 23.

phẩm khác. Để có được những quyền này có thể cũng cần có sự điều chỉnh những thỏa thuận về tài chính. Ngoài ra, cũng cần xem xét liệu bên nhận li-xăng có được tiếp cận những cải tiến nào tiếp theo do bên giao li-xăng tạo ra hay không. Điều này có thể diễn ra một cách tự động hoặc hợp đồng có thể quy định rằng các bên sẽ tiến hành đàm phán khi biết được thông tin về các cải tiến đó.

Một biện pháp có thể phản ánh các vấn đề nêu trên là mỗi bên phải thông báo cho bên kia và có quyền sử dụng mọi cải tiến thu được công nghệ được li-xăng trên cơ sở trả phí và bên giao li-xăng sẽ có quyền cấp li-xăng thứ cấp đối với những cải tiến của mình cho các bên nhận li-xăng khác ở ngoài khu vực lãnh thổ. Cũng có thể ấn định trước một khoản phí li-xăng bổ sung cho việc sử dụng những cải tiến đó mặc dù điều này thường khó lường trước được.

Ví dụ

- (a) Những thay đổi và cải tiến do Bên nhận li-xăng thực hiện:

Chỉ được cải tiến sản phẩm được li-xăng sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên giao li-xăng.

Bên giao li-xăng phải thông báo cho Bên nhận li-xăng về mọi cải tiến đối với sản phẩm được li-xăng. Nếu Bên giao li-xăng tham gia vào việc cải tiến thì Bên giao li-xăng có quyền đứng tên đồng tác giả sáng chế và khai thác, sử dụng những cải tiến thông qua một Hợp đồng li-xăng. Các điều kiện sẽ được các Bên thương lượng một cách có thiện chí. Thuật ngữ “những cải tiến” có nghĩa là sự tiến bộ hoặc phát triển về công nghệ có thể được sử dụng và ứng dụng một cách trực tiếp liên quan đến sản phẩm được li-xăng và có thể được bảo hộ sáng chế.

- (b) Những thay đổi và cải tiến do Bên giao li-xăng thực hiện:

Bên giao li-xăng phải thông báo cho Bên nhận li-xăng về mọi cải tiến liên quan đến sản phẩm được li-xăng. Quy định này cũng được áp dụng đối với những cải tiến được nộp đơn đăng ký sáng chế. Bên nhận li-xăng có quyền nhận được li-xăng đối với những cải tiến đó theo các điều kiện của Hợp đồng này.

Hỗ trợ kỹ thuật

Tùy thuộc vào loại công nghệ được chuyển giao, thường sẽ có một hợp đồng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho bên nhận li-xăng dưới hình thức tài liệu, dữ liệu và chuyên gia.

Thời hạn

Thời hạn của hợp đồng li-xăng có thể bị chi phối bởi đối tượng quyền được chuyển giao. Do đó, một hợp đồng li-xăng đối tượng được bảo hộ sáng chế có thể kết thúc khi thời hạn bảo hộ của sáng chế được chuyển giao chấm dứt. Một hợp đồng li-xăng bí quyết sản xuất hoặc nhãn hiệu có thể có thời hạn là 5 năm và được tự động gia hạn với cùng thời hạn nêu trên, trừ khi một bên đưa ra thông báo trước bằng văn bản về việc chấm dứt hiệu lực. Thời hạn của một li-xăng công nghệ có các quyền đối với sáng chế, quyền tác giả, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp sẽ phụ thuộc vào thị trường và mức doanh thu ước tính của các bên. Bên giao li-xăng có thể muốn giới hạn thời hạn để đánh giá hiệu quả kinh doanh của bên nhận li-xăng. Bên nhận li-xăng có thể muốn kéo dài thời hạn nếu họ đã đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng cần thiết để khai thác quyền sở hữu trí tuệ (ví dụ, xây dựng một nhà máy hoặc một kênh phân phối). Quy tắc duy nhất về thời hạn li-xăng là nó phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu kinh doanh của các bên và các bên đàm phán và đáp ứng được yêu cầu của nhau càng nhiều càng tốt.

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ THƯƠNG MẠI VÀ TÀI CHÍNH

Một yếu tố quan trọng liên quan đến vấn đề thương mại và tài chính là giá trị của công nghệ. Vấn đề này đã được đề cập ở phần trước. Tuy nhiên, ở đây chúng ta xem xét các hình thức thanh toán khác nhau có thể áp dụng cho các hợp đồng li-xăng. Các bên sẽ cố gắng đạt được một cơ cấu thanh toán phản ánh đúng nội dung và hoàn cảnh của hợp đồng, cũng như các điều khoản và điều kiện được các bên thỏa thuận¹⁹.

19. Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định mức phí li-xăng là sức mạnh và phạm vi của quyền sở hữu trí tuệ, phạm vi lãnh thổ của các quyền, tính độc quyền của các quyền, mức độ sáng tạo, tuổi thọ của công nghệ, mức độ cạnh tranh/sự sẵn có của các công nghệ khác, mức độ rủi ro, nhu cầu chiến lược, danh mục công nghệ, giai đoạn phát triển, v.v. xem <http://www.medius-associates.com/Resources/Royalty%20Article.pdf>.

Ngoài ra, phần này sẽ xem xét vấn đề lạm phát, cũng như việc quản lý tài chính, bao gồm các báo cáo và hồ sơ của bên nhận li-xăng và những vấn đề liên quan đến tiền tệ và thuế. Phần này cũng bao gồm cả vấn đề xâm phạm quyền và trách nhiệm đối với sản phẩm.

Việc thanh toán cho bên giao li-xăng để có được và sử dụng công nghệ thường bao gồm hình thức thanh toán trọn gói và trả phí li-xăng (theo tỷ lệ phần trăm giá bán sản phẩm). Nhiều hợp đồng kết hợp cả hai hình thức thanh toán này.

Thanh toán trọn gói

Thanh toán trọn gói được thực hiện khi xảy ra một sự kiện cụ thể. Đó có thể là một khoản thanh toán duy nhất, được thanh toán vào thời điểm ký kết hợp đồng. Nếu không có bất kỳ khoản thanh toán nào khác, thì đây được coi là li-xăng đã được thanh toán đầy đủ. Mặt khác, có thể có một loạt khoản thanh toán được thực hiện vào thời điểm bắt đầu các sự kiện nhất định, có thể theo thời gian, ví dụ, dịp kỷ niệm một năm hoặc hai năm ngày ký kết hợp đồng. Các sự kiện cũng có thể là việc thực hiện một công việc nào đó, ví dụ, vào dịp bộc lộ thông tin bí mật hoặc bắt đầu sản xuất công nghiệp. Trong ngành công nghiệp dược phẩm, các sự kiện có tính “bước ngoặt” này có thể là ngày bắt đầu các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I, II và/hoặc III và ngày cấp giấy phép lưu hành hợp lệ trên thị trường. Một sự kiện cũng có thể được sử dụng như một sự lựa chọn khi người nhận li-xăng mở rộng li-xăng sang các khu vực lãnh thổ địa lý hoặc lĩnh vực sử dụng khác.

Việc thanh toán theo thời gian được thực hiện đối với các khoản li-xăng được hai bên ấn định và thống nhất từ trước và không có rủi ro vì chúng sẽ được thanh toán sau một khoảng thời gian cụ thể. Bên nhận li-xăng hoặc bên giao li-xăng không cần thực hiện thêm bất kỳ hành vi nào.

Việc thanh toán dựa trên hoạt động phụ thuộc vào việc diễn ra các sự kiện nhất định, như việc bán hàng lần đầu tiên trên thị trường. Và việc thanh toán sẽ không được thực hiện nếu sự kiện có liên quan không xảy ra nên điều quan trọng là phải xác định rõ các sự kiện, ví dụ, việc bán hàng lần đầu tiên trên thị trường.

Việc thanh toán kéo dài hay thanh toán chậm có nghĩa là rủi ro tài chính của bên nhận li-xăng được giảm cho đến khi rủi ro về tài chính hay kỹ thuật giảm.

Điều đó sẽ rất có lợi cho bên nhận li-xăng, đặc biệt khi công nghệ trong thời kỳ đầu phát triển chứ chưa được phát triển hoàn toàn và sẵn sàng cho việc thương mại hóa.

*Phí li-xăng*²⁰

Phí li-xăng là các khoản thanh toán thường xuyên trả cho bên giao li-xăng do việc sử dụng công nghệ của bên nhận li-xăng. Do phí li-xăng gắn việc sử dụng với một khoản tiền nên mức phí có thể là sự phản ánh tốt về giá trị của công nghệ đối với bên nhận li-xăng và, do đó, phí li-xăng tính theo tỷ lệ phần trăm giá bán sản phẩm (sau đây gọi tắt là phí li-xăng) là hình thức thanh toán được áp dụng một cách phổ biến nhất trong các hợp đồng li-xăng.

Phí li-xăng có hai hợp phần chính: phí li-xăng cơ sở và phí tính theo tỷ lệ giá bán của sản phẩm.

Phí li-xăng cơ sở có thể là chi phí cho việc sản xuất hoặc lợi nhuận thu được từ việc bán sản phẩm được li-xăng. Loại phí này không thường xuyên được sử dụng do bên nhận li-xăng thường coi những thông tin này là nhạy cảm với đối thủ cạnh tranh và là thông tin tối mật trong mọi tình huống, các con số có thể khác nhau do các phương pháp tính toán và điều đó có thể tạo ra những tranh chấp không cần thiết. Số lượng hoặc khối lượng sản phẩm cũng không thường xuyên được sử dụng, chủ yếu vì số lượng hàng hóa được sản xuất không có nghĩa là số lượng hàng bán được.

Do đó, có thể thấy được rằng cơ sở của phí li-xăng là doanh số bán hàng của bên nhận li-xăng²¹. Đây có thể là số lượng sản phẩm li-xăng được bán với phí li-xăng ấn định cho bên nhận li-xăng, ví dụ, 1 đôla Mỹ/sản phẩm. Vấn đề cần làm rõ là số lượng hàng đã bán và khoản phí phải trả. Nếu có tranh chấp xảy ra, có thể dễ dàng kiểm tra được sổ sách bán hàng của bên nhận li-xăng. Với cơ sở này, bên giao li-xăng có thể yêu cầu rằng tỷ lệ/phí li-xăng phải được xem xét lại theo thời gian thông qua việc sử dụng những chỉ số thích hợp, như chỉ số sản xuất hoặc tiêu dùng nội địa.

20. www.royaltysource.com là một cơ sở dữ liệu có giá trị về các thỏa thuận li-xăng thực tế. Cơ sở dữ liệu này liên quan đến tất cả các ngành công nghiệp, như tự động hóa và sản xuất, công nghệ sinh học và dược phẩm, hóa chất, phần cứng và phần mềm máy tính. Thông tin được cung cấp, có thu phí, thường liên quan đến các bên tham gia li-xăng và tài sản được li-xăng hoặc bán, các khoản thanh toán trả trước và mức phí li-xăng và thông tin hoặc các vấn đề quan trọng như tính độc quyền và lãnh thổ địa lý.

21. Xem Lee R. Phillips, "Net Sales Definition is Central Issue", *Les Nouvelles*, tháng Ba năm 1992, trang 18.

Cơ sở tính phí li-xăng có thể được thay thế bằng tổng doanh số bán hàng hoặc tổng doanh thu ròng của bên nhận li-xăng. Doanh số bán không được khấu trừ các chi phí như chi phí đóng gói và vận chuyển vì các chi phí này không liên quan đến việc sử dụng công nghệ nên chúng và những hạng mục chi tiêu không liên quan khác thường bị loại trừ. Do vậy, cơ sở được sử dụng nhiều hơn là doanh số bán hàng tịnh của bên nhận li-xăng.

Ví dụ

Doanh số bán hàng tịnh

"Doanh số bán hàng tịnh" là tổng số tiền mặt và tài sản ngoài tiền mặt thu được bởi Bên nhận li-xăng, các chi nhánh và bên nhận li-xăng thứ cấp đối với sản phẩm được li-xăng, được bán hoặc chuyển giao cho bên thứ ba, khách hàng độc lập, dưới dạng giao dịch "một cách ngay tình", trừ đi các khoản chiết khấu được coi là thông lệ nêu dưới đây trong ngành công nghiệp có liên quan, thực sự phải trả hoặc được phép trả và không được giảm trừ sau đó (ví dụ, thông qua các hình thức như hạ giá toàn bộ hoặc một phần hay ghi nợ khấu trừ cho bên nhận li-xăng, chi nhánh của bên nhận li-xăng, cũng như các bên nhận li-xăng thứ cấp khác):

- (i) Các khoản tiền được trả trước hoặc được ghi nợ với lý do từ chối hoặc trả lại các sản phẩm được li-xăng;
- (ii) Các khoản giảm giá, chiết khấu theo số lượng, chiết khấu thương mại và chiết khấu tiền mặt liên quan đến việc bán sản phẩm được li-xăng mà trên thực tế đã trả hoặc ghi nợ cho khách hàng;
- (iii) Các khoản chiết khấu theo quy định của pháp luật mà bên nhận li-xăng, chi nhánh của Bên nhận li-xăng, cũng như những Bên nhận li-xăng thứ cấp phải trả theo Chương trình Medicaid, Medicare hay các chương trình trợ giúp y tế đặc biệt khác của Chính phủ;
- (iv) Tiền vận chuyển và bảo hiểm theo hóa đơn và được trả bởi khách hàng;
- (v) Các khoản thuế doanh thu, thuế sử dụng và thuế gián thu của Hoa Kỳ, cũng như các khoản thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ mà Bên nhận li-xăng, các chi nhánh của Bên nhận li-xăng và những Bên nhận li-xăng thứ cấp đã thu và được phép thu liên quan một cách trực tiếp đến việc bán sản phẩm được li-xăng và đã tính với khách hàng theo hóa đơn;
- (vi) Các khoản tiền được Bên nhận li-xăng, các chi nhánh của Bên nhận li-xăng và những Bên nhận li-xăng thứ cấp đã trả trước hay chuyển khoản cho khách hàng do việc chiết khấu giá sau khi thanh toán đối với các sản phẩm được li-xăng; và

Những khoản thu nhập và phí chuyển giao giữa Bên nhận li-xăng, các chi nhánh của Bên nhận li-xăng và những Bên nhận li-xăng thứ cấp từ các sản phẩm được chuyển giao để bán cho bên thứ ba sẽ không được sử dụng vào mục đích tính toán các khoản phí li-xăng.

Điều đó dẫn đến một nội dung quan trọng thứ hai của vấn đề phí li-xăng đó là *tỷ lệ phí li-xăng*. Điều quan trọng là tỷ lệ này dẫn đến một ý tưởng kinh doanh tốt cho cả hai bên và vì thế, việc đàm phán về tỷ lệ phí li-xăng là vấn đề quan trọng đối với sự thành công của hợp đồng. Việc đẩy tỷ lệ phí li-xăng lên quá cao thì li-xăng sẽ không mang lại lợi ích cho bên nhận li-xăng. Việc đặt mức phí

li-xăng thấp thì bên giao li-xăng không nhận được một sự đền bù xứng đáng, điều đó có thể dẫn đến việc giảm chi phí cho hoạt động nghiên cứu và phát triển. Bất kể theo cách nào thì cũng đều ảnh hưởng bất lợi cho mối quan hệ giữa các bên và sự thành công của hợp đồng.

Các yếu tố liên quan đến việc xác định tỷ lệ phí li-xăng đã được nêu trong phần định giá công nghệ.

Các biến số của phí li-xăng

Chương V nhấn mạnh rằng việc tạo ra các biến số hay tạo ra các biến số thay thế là một phần quan trọng để đạt được một hợp đồng “cả hai bên cùng thắng” và các biến số của thỏa thuận về phí li-xăng có thể tạo ra một sự linh hoạt quan trọng cho cả hai bên.

Một biến số có thể là tỷ lệ thù lao giảm khi khối lượng tăng hoặc thời gian trôi qua. Vì thế, tỷ lệ phí li-xăng 10% có thể giảm xuống còn 7,5% sau khi bán được một triệu sản phẩm, sau đó còn 5% sau khi bán được năm triệu sản phẩm. Tỷ lệ này có thể dựa trên cơ sở hằng năm hoặc lũy kế. Có thể có khả năng ngược lại, có thể tỷ lệ phí li-xăng tăng khi khối lượng tăng. Phương pháp thứ nhất có mục đích khuyến khích bên nhận li-xăng tăng sản xuất và do đó, tăng khả năng trả phí cho bên giao li-xăng. Phương pháp ngược lại áp đặt các chi phí li-xăng thấp hơn cho bên nhận li-xăng vào thời điểm ban đầu khi công nghệ mới được áp dụng và doanh thu thấp và tăng khi có được thị phần lớn²².

Một biến số có thể khác là bên nhận li-xăng phải trả cho bên giao li-xăng một mức phí li-xăng tối thiểu hằng năm. Do đó, số tiền 50.000 đôla Mỹ sẽ được trả cho năm thứ 2 của li-xăng, tăng lên 75.000 đôla Mỹ cho năm thứ 3 và lên 100.000 đôla Mỹ cho mỗi năm sau đó. Biến số này là đặc biệt phù hợp nếu li-xăng là độc quyền và bên giao li-xăng cần đảm bảo nhận được mức phí tối thiểu. Nếu không đạt được điều đó thì bên giao li-xăng cần được tự do hợp tác với đối tác khác sao cho công nghệ và các quyền sở hữu trí tuệ của bên giao li-xăng không bị lãng phí do việc khai thác kém.

22. Xem thêm về mức phí li-xăng tương quan tích cực và tiêu cực, Crispin Marsh, Giám đốc quản lý, Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân về Công nghệ và tăng trưởng, "Structuring Royalty Payments to Mutual Advantage", <http://www.scp.com.au/publications/licensing/mutual.shtml>

Trong một số hệ thống pháp luật, khả năng cấp li-xăng độc quyền có thể bị giới hạn theo quy định của pháp luật do nhận thấy nguy cơ rằng bên nhận li-xăng duy nhất sẽ có quá nhiều quyền lực đối với bên giao li-xăng và thiếu động cơ để khai thác công nghệ, vì thế gây ra những rủi ro đối với các thị trường cạnh tranh. Nếu li-xăng là không độc quyền, bên giao li-xăng có nhiều lựa chọn khác, đặc biệt là có khả năng cấp li-xăng cho nhiều bên khác nhau trong cùng một khu vực lãnh thổ.

Cũng có thể có khả năng ngược lại, thay vì có một khoản phí li-xăng tối thiểu hằng năm, li-xăng có thể trở thành đã “được thanh toán trọn gói” hoặc miễn phí. Việc thanh toán có thể được thực hiện khi một sự kiện được thỏa thuận diễn ra, ví dụ, 15 năm sản xuất công nghiệp và/hoặc tổng số tiền thù lao đạt được một con số được ấn định bởi hai bên, bất kể sự kiện nào diễn ra trước. Mục đích của điều này là sau khi bên giao li-xăng đã được đền bù một cách đáng kể thì bên nhận li-xăng cũng phải nhận được phần thưởng xứng đáng.

Ví dụ 1

Các điều kiện về tài chính

1. Trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng này, Bên nhận li-xăng phải trả cho Bên giao li-xăng mức phí là 5% trên doanh số bán hàng tịnh của Bên nhận li-xăng, của các chi nhánh của Bên nhận li-xăng, của các Bên nhận li-xăng thứ cấp và/hoặc những nhà phân phối trong lĩnh vực này.
2. Không ảnh hưởng bởi các quy định tại mục 1, nếu Bên nhận li-xăng thứ cấp cấp li-xăng thứ cấp cho bên thứ ba độc lập trong cùng lĩnh vực kinh doanh nhằm cho phép bên thứ ba sử dụng công nghệ được li-xăng đối với một hoặc một số sản phẩm, thì Bên giao li-xăng, Bên nhận li-xăng và Bên nhận li-xăng thứ cấp nhất trí rằng thay vì phải trả phí dựa trên doanh số bán tịnh của Bên nhận li-xăng nêu trên theo các quy định của Mục 1, Bên giao li-xăng và Bên nhận li-xăng sẽ chia sẻ khoản tiền phí nhận được từ Bên nhận li-xăng thứ cấp theo mức: Bên giao li-xăng sẽ nhận hai mươi lăm phần trăm (25%) tổng số thanh toán (bao gồm tất cả các khoản phí thanh toán sau khi hợp đồng được ký kết, trả theo sự kiện hoặc theo phí li-xăng hàng năm) thu được từ các Bên nhận li-xăng thứ cấp dựa trên doanh số bán hàng tịnh của họ. Việc thanh toán phần của Bên giao li-xăng và báo cáo có liên quan sẽ được bên nhận li-xăng thực hiện phù hợp với việc thanh toán phí hàng quý theo Điều XX. Bên nhận li-xăng sẽ không phải trả thêm cho Bên giao li-xăng bất kỳ khoản phí nào tính trên doanh số bán tịnh của bất kỳ sản phẩm nào do bên nhận li-xăng thứ cấp bán, nếu các Bên đã phân chia các khoản phí li-xăng và các khoản phí được trả theo sự kiện như nêu trên.

4. KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG LI-XĂNG

Ví dụ 2

Bồi thường tài chính

Số tiền theo li-xăng mà Bên nhận li-xăng phải trả cho Bên giao li-xăng theo quy định tại Điều XX được xác định như sau.

1. Thanh toán theo sự kiện:

Trả bằng tiền mặt (USD)	Thời điểm
100.000	Ngày 01 tháng 6 năm 2005.
100.000	Ngày 01 tháng 9 năm 2005.
50.000	Trong vòng hai tháng sau khi kết thúc thành công việc thử nghiệm một mẻ chất làm bóng bề mặt phủ lên hoạt chất LowBloodMed của một khách hàng của bên nhận li-xăng.
50.000	Trong vòng hai tháng sau khi bên nhận li-xăng thực hiện thành công bằng các phương tiện sản xuất của mình ở quy mô công nghiệp một mẻ chất phủ bóng bề mặt phủ lên hoạt chất LowBloodMed nhằm sử dụng làm được phẩm dùng cho người.
100.000	Trong vòng hai tháng sau khi bắt đầu chương trình thử nghiệm lâm sàng cho các nghiên cứu ở giai đoạn 1 đối với hoạt chất LowBloodMed sau khi áp dụng sáng chế.

2. Phí li-xăng

(a) Để đền bù cho li-xăng được cấp theo Điều này và bí quyết sản xuất và sự hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp theo Điều XX và phụ thuộc vào các quy định khác của Điều này, Bên nhận li-xăng sẽ thanh toán các khoản phí theo lịch trình dưới đây dựa trên doanh số bán hàng tịnh trên toàn thế giới của sản phẩm được sản xuất theo sáng chế được bảo hộ độc quyền và được chuyển giao theo doanh thu mỗi năm, bắt đầu từ năm thứ hai. Theo Hợp đồng này, Bên nhận li-xăng không có nghĩa vụ phải trả phí li-xăng trên cơ sở doanh số bán hàng tịnh trong năm đầu tiên. Bắt đầu từ năm thứ hai, các khoản phí phải trả theo doanh số bán hàng tịnh cho mỗi năm, được tính như sau:

Doanh số bán hàng tịnh (triệu đôla Mỹ)	Tỷ lệ phí li-xăng
1 Dưới 5	1,50 %
2 Từ 5 đến 10	1,75 %
3 Từ 10 đến 25	2,00 %
4 Từ 25 đến 50	2,50 %
5 Từ 50 đến 100	2,00 %
6 Trên 100	1,50 %

- (b) Tuy nhiên, tỷ lệ phí áp dụng theo Điều 2 sẽ được giảm hai mươi phần trăm (20%) trong trường hợp doanh thu bán hàng của một hoặc một số đối thủ cạnh tranh có sản phẩm sử dụng một công nghệ với chất lượng tương đương về sự ổn định của hóa chất hoặc được chất dưới điều kiện nóng ẩm nhiệt đới và chúng cạnh tranh với một hoặc nhiều sản phẩm của bên nhận li-xăng.
- (c) Trong trường hợp bên thứ ba được cấp Bằng độc quyền sáng chế cho các điểm yêu cầu bảo hộ công nghệ làm bóng trung tính mà theo ý kiến của luật sư sáng chế độc lập được cả hai Bên chấp nhận, việc bán các sản phẩm sẽ cấu thành hành vi xâm phạm quyền đối với các điểm yêu cầu bảo hộ nêu trên thì kể từ ngày Bằng độc quyền sáng chế đó được cấp Bên nhận li-xăng không phải tiếp tục thanh toán tiền phí li-xăng cho Bên giao li-xăng theo Hợp đồng này.
- (d) Nghĩa vụ về phí li-xăng theo Điều 2 sẽ có hiệu lực cho đến khi kết thúc thời hạn bảo hộ của các bằng độc quyền sáng chế, bao gồm các quyền đối với sáng chế và các cải tiến tiếp theo.
3. Việc thanh toán phí li-xăng sẽ được thực hiện bằng [tên tiền tệ] trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi Bên nhận li-xăng nhận được đầy đủ thông tin từ các đối tác thương mại liên quan đến doanh số bán hàng tính trên toàn cầu.
4. Mọi khoản thuế được tính hoặc được áp cho hoặc yêu cầu giữ lại từ tiền phí do bên nhận li-xăng trả sẽ được trừ vào tổng số tiền phải trả theo Hợp đồng này và sẽ được trả cho Cơ quan thuế hoặc tài chính có thẩm quyền dưới danh nghĩa Bên giao li-xăng. Các hóa đơn nộp thuế được coi là bằng chứng cho việc Bên nhận li-xăng đã nộp các khoản thuế nêu trên sẽ được chuyển ngay cho Bên giao li-xăng. Nếu Cơ quan thuế không có hóa đơn thì Bên nhận li-xăng phải thu được và gửi cho Bên giao li-xăng chứng cứ tốt nhất về việc thanh toán này.
5. Các khoản thanh toán đến hạn theo Hợp đồng này sẽ phải chịu lãi suất từ ngày đến hạn thanh toán với tỷ lệ mười phần trăm (10%)/năm. Các khoản thanh toán cho Bên giao li-xăng theo Hợp đồng này sẽ được thực hiện bằng cách chuyển vào tài khoản ngân hàng theo thông báo của Bên giao li-xăng cho Bên nhận li-xăng.

Ví dụ 3

Thời hạn li-xăng và chấm dứt li-xăng

Nghĩa vụ thanh toán chậm theo Điều XX có hiệu lực cho đến ngày kết thúc thời hạn của Bằng độc quyền sáng chế có thời hạn bảo hộ chấm dứt muộn nhất trong số các Bằng độc quyền sáng chế có trong Danh mục bằng độc quyền sáng chế và các bằng độc quyền sáng chế cải tiến. Sau đó, Bên nhận li-xăng sẽ có đầy đủ quyền phát triển, sản xuất, quảng bá và bán sản phẩm trên phạm vi toàn cầu mà không phải thanh toán thêm bất kỳ khoản phí li-xăng nào nữa cho bên giao li-xăng.

Ví dụ 4

Phí li-xăng tính trên doanh thu

1. Căn cứ vào Điều này, Bên nhận li-xăng phải thanh toán cho Bên giao li-xăng hoặc người được Bên giao li-xăng chỉ định một khoản phí bằng 5% tổng doanh số bán hàng tịnh của mỗi sản phẩm trong khu vực lãnh thổ, cũng như bất kỳ giá trị hoặc khoản chiết khấu vật chất nào mà Bên nhận li-xăng có được từ những người mua sản phẩm.

- Nghĩa vụ thanh toán các khoản phí li-xăng theo quy định tại Điều này của
2. Bên nhận li-xăng sẽ chấm dứt ở bất kỳ nước nào đối với sản phẩm:
 - (a) Vào ngày hết hạn hiệu lực bảo hộ đối với độc quyền sáng chế của Bên giao li-xăng, đối với sản phẩm tại nước đó; hoặc
 - (b) Vào dịp kỷ niệm 15 năm ngày bán sản phẩm lần đầu tiên tại nước đó và sau đó, li-xăng đã cấp cho Bên nhận li-xăng sẽ trở thành li-xăng miễn phí. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày bán sản phẩm lần đầu tiên, Bên nhận li-xăng phải thông báo cho Bên giao li-xăng việc bán sản phẩm lần đầu tiên trong lãnh thổ bởi chính Bên nhận li-xăng, các chi nhánh hoặc những Bên nhận li-xăng thứ cấp của Bên đó.

3. Các khoản phí li-xăng đến hạn và được thanh toán trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày cuối cùng của các tháng Ba, Sáu, Chín và Mười Hai đối với doanh thu bán sản phẩm trong giai đoạn ba (3) tháng kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng Ba, Sáu, Chín và Mười hai. Các khoản phí này sẽ được trả cho Bên giao li-xăng thông qua tài khoản ngân hàng do Bên giao li-xăng chỉ định, bằng [loại tiền]. Trên cơ sở việc thanh toán phí, Bên nhận li-xăng sẽ nộp một báo cáo tóm tắt cơ sở tính phí ở từng nước, cùng với bản sao các thông báo của ngân hàng của Bên nhận li-xăng về tỷ giá hối đoái liên quan.

4. Với việc chấm dứt nghĩa vụ của Bên nhận li-xăng liên quan đến việc thanh toán phí li-xăng theo doanh số bán hàng tịnh ở từng quốc gia, Bên nhận li-xăng và các công ty chi nhánh, cũng như những Bên nhận li-xăng thứ cấp sẽ có một li-xăng vĩnh viễn, không hủy ngang, miễn phí để sử dụng bí quyết sản xuất sản phẩm đó và để sản xuất và tiếp thị sản phẩm đó tại nước có liên quan mà không có thêm bất kỳ nghĩa vụ nào khác với Bên giao li-xăng.

Ví dụ 5

Nghĩa vụ báo cáo tài chính

1. Trong vòng ba mươi (30) ngày cuối của mỗi quý, Bên nhận li-xăng phải gửi cho Bên giao li-xăng một báo cáo nêu rõ doanh số bán tịnh của sản phẩm trong quý đó và các khoản phí li-xăng phải trả cho Bên giao li-xăng.
2. Nếu được quy định bởi luật thuế hiện hành bất kỳ, Bên nhận li-xăng có thể khấu trừ khoản thuế thu nhập vào khoản phí li-xăng thanh toán nêu dưới đây hoặc vào khoản phí phát triển bất kỳ được quy định tại Điều X, nhưng phải thông báo cho các cơ quan thuế có thẩm quyền về tổng số tiền khấu trừ và cung cấp cho Bên giao li-xăng chứng cứ về khoản thanh toán đó. Bên nhận li-xăng phải hỗ trợ một cách hợp lý cho Bên giao li-xăng để bảo vệ lợi ích của Bên giao li-xăng liên quan đến thuế thu nhập của chính phủ được quy định bởi các đạo luật có liên quan hay điều ước quốc tế về tránh đánh thuế hai lần.
3. Bên nhận li-xăng phải lưu trữ tại Văn phòng đăng ký của mình và yêu cầu các chi nhánh và những Bên nhận li-xăng thứ cấp lưu trữ hồ sơ đầy đủ và chi tiết về doanh thu bán sản phẩm ở từng nước nhằm mục đích tuân thủ nghĩa vụ của Hợp đồng này. Những hồ sơ này phải có sau khi sản phẩm đầu tiên ở khu vực lãnh thổ đó được bán để Bên giao li-xăng hoặc một kế toán viên độc lập được Bên giao li-xăng lựa chọn có thể kiểm tra trong thời gian kinh doanh thông thường sau khi có thông báo hợp lý, cho đến hai (2) năm sau khi Hợp đồng này hết hiệu lực hoặc hết hạn, với chi phí do Bên giao li-xăng gánh chịu. Việc kiểm tra này không được thực hiện quá một lần mỗi năm, trừ khi phát hiện ra sự mâu thuẫn bất kỳ trong năm tiếp theo, thì có thể cho phép kiểm tra mỗi quý một lần.

Lạm phát

Vấn đề lạm phát phải được quy định một cách chi tiết nếu tỷ lệ phí li-xăng được tính theo dạng phần trăm của doanh số bán hàng. Tuy nhiên, nếu phí li-xăng là một khoản tiền cụ thể thì vấn đề lạm phát sẽ được xem xét lại một cách thường xuyên, hằng năm hoặc hai năm một lần chẳng hạn và được điều chỉnh cho phù hợp với chỉ số tiêu dùng, chỉ số sản xuất hoặc chỉ số nội bộ khác được cả hai bên thống nhất, nếu luật pháp quốc gia cho phép. Việc điều chỉnh cũng có thể được áp dụng đối với việc thanh toán các khoản phí li-xăng trọn gói khi có một sự kiện xảy ra, đặc biệt là trong trường hợp các sự kiện không chắc chắn xảy ra.

Quản lý tài chính

Các quy định về quản lý tài chính của hợp đồng li-xăng bao gồm nghĩa vụ của bên nhận li-xăng trong việc giữ gìn sổ sách kế toán và hồ sơ để báo cáo kết quả kinh doanh và tiếp đó là thanh toán các khoản phí li-xăng. Các báo cáo về phí li-xăng, mà có thể được yêu cầu báo cáo một, hai hoặc bốn lần một năm, có thể cần có sự xác nhận của kế toán trưởng hoặc kiểm toán viên của bên nhận li-xăng. Trong bất kỳ trường hợp nào, bên giao li-xăng thường bảo lưu quyền kiểm tra hoặc thuê bên thứ ba kiểm tra sổ sách kế toán hoặc hồ sơ của bên nhận li-xăng. Chi phí cho việc này do bên giao li-xăng chịu, trừ khi, ví dụ, phát hiện ra sự khác nhau về tỷ lệ phần trăm và hợp đồng quy định các hậu quả của các sự kiện đó.

Ví dụ

- 1.1 Bên nhận li-xăng phải giữ sổ sách và hồ sơ chính xác, thể hiện tất cả các sản phẩm li-xăng được sản xuất, sử dụng và/hoặc bán theo các điều khoản của Hợp đồng này. Các sổ sách và hồ sơ phải được lưu trữ ít nhất năm (5) năm kể từ ngày thanh toán khoản phí li-xăng mà họ phải chịu.
- 1.2 Sổ sách và hồ sơ phải được cung cấp cho việc kiểm tra do các đại diện hoặc tổ chức đại diện của Bên giao li-xăng thực hiện vào thời điểm thích hợp. Bên giao li-xăng sẽ chịu các chi phí liên quan đến việc kiểm tra, nhưng nếu việc kiểm tra phát hiện ra sai sót về phí li-xăng cao hơn năm phần trăm (5%) tổng số phí li-xăng phải trả của năm bất kỳ trong quá trình kiểm tra thì Bên nhận li-xăng phải chịu các chi phí cho cuộc kiểm tra đó.

Trường hợp các bên tham gia li-xăng đến từ các nước khác nhau, việc quản lý tài chính sẽ bao gồm cả các vấn đề liên quan đến tiền tệ và thuế. Loại tiền thanh toán không phải lúc nào cũng là loại tiền tạo ra phí li-xăng. Trong trường hợp đó, cần phải làm rõ thời điểm thực hiện việc quy đổi và tỷ giá hối đoái được sử dụng. Bên nhận li-xăng phải cố gắng để không phải chịu bất kỳ rủi ro nào liên quan đến việc đổi tiền. Đôi khi, có thể cần thỏa thuận về tỷ giá hối đoái và cách thức chi trả và chia sẻ trong trường hợp có sự thay đổi vượt quá một tỷ lệ nhất định.

Cần phải tính đến những vấn đề về thuế trong một hợp đồng li-xăng. Cần có sự tư vấn của chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp trong việc đánh giá các phương án khác nhau có thể có đối với mỗi bên để quyết định biện pháp

quản lý tốt nhất. Ví dụ, tùy thuộc vào việc liệu thu nhập được coi là lợi nhuận thu được từ đầu tư hay là thu nhập thông thường mà mức thuế được áp sẽ khác nhau. Khi công nghệ được li-xăng ở quy mô quốc tế, bên giao li-xăng thường yêu cầu rằng mọi khoản thuế trong nước sẽ do bên nhận li-xăng chi trả. Cụ thể, điều này có nghĩa là bao gồm cả thuế doanh thu và thuế hải quan, nhưng thường không bao gồm thuế thu nhập. Sở dĩ như vậy là vì thuế thu nhập là thuế áp cho bên giao li-xăng và trong đa số trường hợp, thuế đó sẽ được áp theo mức thuế thu nhập trong nước của bên giao li-xăng theo một thỏa thuận tránh đánh thuế hai lần giữa quốc gia của bên nhận li-xăng và quốc gia của bên giao li-xăng.

Hành vi xâm phạm quyền

Khi toàn bộ hoặc một phần của công nghệ được bảo hộ sáng chế hoặc bảo hộ theo các quyền sở hữu trí tuệ khác, điều quan trọng là phải quy định điều gì sẽ xảy ra nếu có hành vi xâm phạm quyền bất kỳ. Hành vi xâm phạm quyền có thể xảy ra theo hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khi bên thứ ba sử dụng công nghệ được bảo hộ nhưng không được li-xăng. Trong trường hợp này, bên nhận li-xăng sẽ gặp phải sự cạnh tranh và có khả năng chịu bất lợi về tài chính do đối thủ cạnh tranh xâm phạm quyền không phải trả các khoản phí li-xăng. Bên nhận li-xăng muốn bên giao li-xăng thực hiện các biện pháp để xử lý hành vi xâm phạm quyền, đặc biệt trong trường hợp đó là một bên nhận li-xăng không độc quyền. Ví dụ, bên giao li-xăng có thể đàm phán với bên thứ ba để bên đó trở thành một bên nhận li-xăng. Nếu việc này là không thích hợp hoặc không thành công, thì bên giao li-xăng có thể áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết. Cho đến khi vụ kiện được bắt đầu, hợp đồng li-xăng có thể quy định rằng bên nhận li-xăng có quyền trả các khoản phí li-xăng vào một tài khoản ngân hàng độc lập (tài khoản tạm giữ) để trả cho bên giao li-xăng khi vụ kiện được bắt đầu. Tuy nhiên, nếu vụ kiện không được bắt đầu trong vòng, ví dụ, ba năm thì các khoản phí li-xăng được cộng dồn lại này sẽ được trả lại cho bên nhận li-xăng và sau đó li-xăng có thể là miễn phí.

Trường hợp thứ hai là khi bên thứ ba tuyên bố rằng bên nhận li-xăng đang sử dụng công nghệ mà bên thứ ba đó đã có được sự bảo hộ. Trong trường hợp này, bên nhận li-xăng có thể phải đối mặt với khả năng không được tiếp tục sử dụng toàn bộ hoặc một phần công nghệ được li-xăng. Do đó, bên nhận li-xăng sẽ yêu cầu bên giao li-xăng hỗ trợ và trợ giúp. Tuy nhiên, bên giao li-

xăng có thể biện luận rằng bên nhận li-xăng có toàn bộ quyền kiểm soát đối với việc sử dụng công nghệ và rằng trong mọi trường hợp, trước khi ký kết hợp đồng và bắt đầu sản xuất, bên nhận li-xăng phải tiến hành các tra cứu có liên quan để phát hiện ra các quyền đang tồn tại từ trước này. Mặc dù vậy, hợp đồng li-xăng có thể quy định rằng các bên khẳng định rằng bên giao li-xăng cung cấp công nghệ không xâm phạm quyền. Nếu không, thì vấn đề sẽ là bằng độc quyền sáng chế của bên thứ ba đang còn hiệu lực hay không, và nếu còn thì bên nhận li-xăng có thể yêu cầu bên giao li-xăng cấp li-xăng từ bên thứ ba đó và tiếp theo điều chỉnh các thỏa thuận tài chính giữa bên giao và bên nhận li-xăng.

Ví dụ 1

Bên nhận li-xăng, với tư cách là Bên nhận li-xăng độc quyền, có quyền khởi kiện và theo đuổi các vụ kiện xâm phạm quyền đối với sáng chế được li-xăng bằng chi phí của mình và nếu được pháp luật cho phép, Bên giao li-xăng sẽ tham gia vào các vụ kiện đó với tư cách là nguyên đơn. Mọi chi phí liên quan đến vụ kiện này sẽ do Bên nhận li-xăng chịu và Bên nhận li-xăng sẽ trả cho Bên giao li-xăng hai mươi lăm phần trăm (25%) tính trên bất kỳ khoản thu nào vượt quá các chi phí cho vụ kiện đó.

Ví dụ 2

Quyền và nghĩa vụ tương ứng của Bên nhận li-xăng trong việc khởi kiện về hành vi xâm phạm li-xăng độc quyền.

1. Trong khi và với điều kiện li-xăng theo Hợp đồng này còn độc quyền thì bên nhận li-xăng được ủy quyền:
 - (a) Tiến hành khởi kiện, hoặc nếu pháp luật cho phép, cùng với Bên giao li-xăng khởi kiện, bằng chi phí của mình và không nhân danh Bên nhận li-xăng, đối với các xâm phạm độc quyền sáng chế được li-xăng;
 - (b) Trong vụ kiện bất kỳ, để yêu cầu ra quyết định cấm hành vi xâm phạm quyền và yêu cầu bồi thường thiệt hại, các khoản lợi nhuận hoặc tiền phạt có thể thu được từ hành vi xâm phạm đó; và
 - (c) Giải quyết mọi yêu cầu hoặc kiện tụng về hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế được li-xăng bằng cách cấp một li-xăng thứ cấp cho bên xâm phạm quyền theo các quy định nêu tại Điều X của Hợp đồng này.
2. Trong trường hợp Bên giao li-xăng thông báo cho Bên nhận li-xăng về bất kỳ xâm phạm nào đối với sáng chế được li-xăng và trong vòng 6 tháng mà Bên nhận li-xăng không
 - (a) Bảo đảm chấm dứt việc xâm phạm quyền,
 - (b) Khởi kiện người xâm phạm quyền, hoặc
 - (c) Cung cấp cho bên giao li-xăng chứng cứ về việc đang tiến hành đàm phán ngay tình để người xâm phạm quyền chấp nhận một li-xăng thứ cấp đối với sáng chế được li-xăng, thì li-xăng cấp cho Bên nhận li-xăng trở thành không độc quyền và sau đó, Bên giao li-xăng có quyền khởi kiện xâm

phạm quyền bằng chi phí của mình và được hưởng mọi khoản bồi thường, lợi nhuận và tiền phạt có thể thu được từ hành vi xâm phạm quyền nêu trên.

Trách nhiệm đối với sản phẩm

Trách nhiệm đối với sản phẩm có thể dẫn đến các hệ quả tài chính quan trọng. Nguy cơ là có khả năng xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại về người hoặc tài sản do khiếm khuyết của sản phẩm được li-xăng. Cần phải xác định nguyên nhân của những khiếm khuyết có thể xảy ra và do đó quy trách nhiệm. Do đó, bên nhận li-xăng thường phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào trong quá trình sản xuất hoặc không kiểm soát đầy đủ về chất lượng sản phẩm. Bên giao li-xăng có thể cung cấp nguyên vật liệu cho bên nhận li-xăng và trong trường hợp đó, bên giao li-xăng thường phải chịu trách nhiệm đối với khiếm khuyết bất kỳ của các nguyên vật liệu này.

Bên nhận trách nhiệm cũng sẽ thanh toán cho bên kia một khoản bồi thường cho yêu cầu bất kỳ của một bên thứ ba về thất thoát hoặc thiệt hại. Giá trị của khoản bồi thường này hoàn toàn phụ thuộc vào các khả năng tài chính của bên bồi thường. Vì thế, hợp đồng li-xăng nên quy định rằng cần duy trì và đạt được điều khoản về bảo đảm trách nhiệm về sản phẩm nhằm bồi thường cho bên giao li-xăng và bên nhận li-xăng một khoản tiền được các bên thỏa thuận.

Ví dụ

1. *Khoản bồi thường của bên giao li-xăng.* Bên giao li-xăng phải bồi thường và giữ cho Bên nhận li-xăng, các cán bộ quản lý, cán bộ, nhân viên và đại diện của Bên nhận li-xăng tránh khỏi các thiệt hại từ bất kỳ và tất cả trách nhiệm, thiệt hại, thất thoát hoặc chi phí (kể cả các khoản chi phí hợp lý thuê luật sư) từ yêu cầu bất kỳ của bên thứ ba đưa ra hoặc kiện bên nhận li-xăng liên quan đến hành vi hoặc lỗi của Bên giao li-xăng hoặc sự vi phạm của Bên giao li-xăng về các tuyên bố, bảo đảm hoặc các thỏa thuận đạt được theo Hợp đồng này.

Ngoài ra, Bên giao li-xăng phải bồi thường và giữ cho Bên nhận li-xăng, các cán bộ quản lý, cán bộ, nhân viên và đại diện của Bên nhận li-xăng tránh khỏi các thiệt hại từ bất kỳ và tất cả trách nhiệm, thiệt hại, thất thoát, hoặc chi phí (kể cả các chi phí hợp lý thuê luật sư) từ yêu cầu bất kỳ của bên thứ ba đưa ra hoặc kiện có nguyên nhân hoặc liên quan đến Danh mục các sáng chế, công nghệ và/hoặc dữ liệu.

2. *Khoản bồi thường của Bên nhận li-xăng.* Bên nhận li-xăng phải bồi thường và giữ cho Bên giao li-xăng, các cán bộ quản lý, cán bộ, nhân viên và đại diện

4. KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG LI-XĂNG

của bên giao li-xăng tránh khỏi các thiệt hại từ bất kỳ và tất cả trách nhiệm, thiệt hại, thất thoát hoặc chi phí (kể cả chi phí hợp lý thuê luật sư) từ yêu cầu bất kỳ của bên thứ ba đưa ra hoặc kiện Bên giao li-xăng có nguyên nhân từ việc vi phạm của Bên nhận li-xăng về các tuyên bố, bảo đảm hoặc các thỏa thuận được quy định trong Hợp đồng này hoặc có nguyên nhân từ việc sản xuất, phát triển, phân phối, sử dụng, thử nghiệm hoặc bán hàng, hoặc các hành vi khác đối với sản phẩm, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, mọi yêu cầu rõ ràng, ngụ ý hoặc theo quy định của pháp luật về tính hiệu quả, sự an toàn hoặc công dụng của sản phẩm và các yêu cầu liên quan đến việc gắn nhãn sản phẩm hoặc bao gói sản phẩm. Nghĩa vụ bồi thường này sẽ không được áp dụng trong trường hợp lý do yêu cầu bồi thường là do cấu tạo hoặc hành động phi pháp cố tình của Bên giao li-xăng hoặc vi phạm tuyên bố, bảo đảm hoặc các thỏa thuận được quy định trong Hợp đồng này.

3. *Các hạn chế về nghĩa vụ bồi thường.* Bên giao li-xăng và Bên nhận li-xăng nhất trí rằng không có trường hợp nào mà mỗi Bên phải có nghĩa vụ với Bên kia về những thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả của một hành vi xâm phạm quyền hoặc vi phạm Hợp đồng này.
4. *Thủ tục.* Bên được bồi thường phải thông báo cho Bên bồi thường về mọi yêu cầu hoặc hành vi làm phát sinh trách nhiệm pháp lý trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Nếu thông báo không được gửi trong vòng hai mươi (20) ngày thì Bên bồi thường sẽ vừa phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường, trừ khi việc không thông báo trong thời gian nêu trên ảnh hưởng một cách nghiêm trọng và bất lợi đến kết quả của yêu cầu. Bên bồi thường sẽ kiểm soát việc bảo vệ và giải quyết yêu cầu. Tuy nhiên, Bên bồi thường sẽ không giải quyết hoặc thỏa hiệp với yêu cầu bất kỳ nhằm gán cho Bên được bồi thường hạn chế hay nghĩa vụ bất kỳ mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên được bồi thường. Bên được bồi thường sẽ hợp tác, hỗ trợ và cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền thông tin cần thiết theo yêu cầu.

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Phần chính cuối cùng của hợp đồng li-xăng sẽ đề cập đến các vấn đề mà không được đề cập trong ba nội dung nêu trên. Vì vậy, phần này bao gồm các tuyên bố và bảo đảm, các nghĩa vụ cụ thể của bên giao li-xăng và bên nhận li-xăng, cũng như các vấn đề về miễn trừ nghĩa vụ, điều kiện bất khả kháng, giải quyết tranh chấp và những vấn đề phát sinh từ việc hết hạn hoặc chấm dứt hiệu lực của li-xăng.

Tuyên bố và bảo đảm

Tuyên bố và bảo đảm là các tuyên bố hoặc bảo đảm về một vấn đề hoặc một quan điểm có liên quan có trong hợp đồng li-xăng. Một sự khác biệt quan trọng

là tuyên bố thường không phải là một điều khoản của hợp đồng. Trong khi đó, bảo đảm lại là một điều khoản của hợp đồng, sự vi phạm điều khoản đó có thể cho phép bên bị thiệt hại chấm dứt hiệu lực của hợp đồng và khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại.

Trong khi không có sự hạn chế nào về nội dung của tuyên bố hoặc bảo đảm, các ví dụ điển hình về các quy định này có thể là:

- Bên giao li-xăng sở hữu công nghệ và có quyền cấp li-xăng;
- Tài liệu được li-xăng (như tác phẩm, phần mềm, và/hoặc tư liệu) là bản gốc và không phải là bản sao;
- Với nhận thức và niềm tin cao nhất của bên giao li-xăng, các sáng chế được li-xăng đang còn hiệu lực được bảo hộ và không bị xâm phạm quyền bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

Hai ví dụ đầu tiên có thể không mang tính tuyệt đối. Tuy nhiên, đối với ví dụ thứ ba, do khó có thể khẳng định sự chắc chắn tuyệt đối về hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế, nên sẽ là hợp lý đối với bên giao li-xăng khi đưa ra sự bảo đảm của mình đối với vấn đề này là, theo nhận thức của mình, bằng độc quyền sáng chế được li-xăng vẫn còn hiệu lực.

Một ví dụ khác là khi bên giao li-xăng tuyên bố hoặc bảo đảm rằng công nghệ sẽ tạo ra số lượng tối thiểu sản phẩm được li-xăng với một chất lượng cụ thể, trong một khoảng thời gian cụ thể. Quy định này có hợp lý hay không sẽ phụ thuộc vào, ví dụ, bên giao li-xăng đã sẵn sàng sản xuất công nghiệp và/hoặc cung ứng thiết bị sản xuất và trợ giúp kỹ thuật cần thiết hay chưa.

Các tuyên bố và bảo đảm có ưu điểm là làm rõ và khẳng định sự hiểu biết của các bên về những vấn đề cụ thể và điều này có thể là hữu ích và quan trọng. Chúng là hữu ích trong việc phân bổ rủi ro giữa các bên ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, một tuyên bố hoặc bảo đảm chỉ có ích đối với khả năng thanh toán và tài sản của bên đưa ra tuyên bố hoặc bảo đảm đó. Ngoài ra, các giới hạn quy định trong các phần khác của hợp đồng về khoản thiệt hại có thể được yêu cầu bồi thường (sự khước từ quyền) có thể làm mất ý nghĩa (giá trị) của những sự bảo đảm đó. (Xem phần bàn luận có liên quan đến việc bảo đảm bồi thường trong “trách nhiệm về sản phẩm”, có nội dung tương tự).

Ví dụ

Những tuyên bố, bảo hành và giao kèo của Bên giao li-xăng

Bên giao li-xăng tuyên bố và bảo hành với Bên nhận li-xăng rằng:

1. (a) Bên giao li-xăng có đầy đủ quyền theo Hợp đồng để cấp các li-xăng độc quyền đối với Danh mục bằng độc quyền sáng chế cho Bên nhận li-xăng.
(b) Bên giao li-xăng cũng có đầy đủ quyền theo Hợp đồng cấp các li-xăng không độc quyền cho Bên nhận li-xăng đối với mọi cải tiến.
2. (a) Không có bằng độc quyền sáng chế nào trong Danh mục bằng độc quyền sáng chế nêu trên bị mất hiệu lực bởi lý do từ bỏ hoặc không nộp phí duy trì hiệu lực hằng năm hoặc sẽ mất hiệu lực trong vòng hai tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
(b) Theo nhận thức tốt nhất của Bên giao li-xăng, tại thời điểm Hợp đồng có hiệu lực, các Bằng độc quyền sáng chế được cấp thuộc Danh mục bằng độc quyền sáng chế đang có hiệu lực và hoàn toàn không tồn tại bất kỳ sự thể chấp, đòi hỏi, lợi ích bảo đảm, li-xăng hay sự cản trở nào. Không có đơn phản đối nào được nộp liên quan đến Bằng độc quyền sáng chế bất kỳ trong thời gian phản đối.
(c) Việc thực hiện và triển khai Hợp đồng này của Bên giao li-xăng không vi phạm quy định bất kỳ của pháp luật, phán quyết của tòa án hay của bất kỳ cơ quan chính phủ nào hay luật lệ của địa phương hoặc các quy định, quyết định nội bộ của Bên giao li-xăng và không xung đột hoặc tạo ra áp lực về nghĩa vụ vật chất bất kỳ theo hợp đồng hoặc văn bản bất kỳ ràng buộc Bên giao li-xăng.
3. Không có bất kỳ yêu cầu nào về vật chất hoặc vụ kiện tụng chưa được giải quyết, hoặc theo nhận thức của Bên giao li-xăng là đe dọa hoặc ảnh hưởng đến bên giao li-xăng này sinh hoặc có liên quan đến Danh mục bằng độc quyền sáng chế.
4. Bên giao li-xăng tuyên bố rằng mình không được cảnh báo hoặc chưa từng chịu trách nhiệm về hành vi xâm phạm hoặc tranh chấp quyền đối với bất kỳ Bằng độc quyền sáng chế, sáng chế hoặc bí mật thương mại nào mà ảnh hưởng bất lợi đến Danh mục bằng độc quyền sáng chế. Bên giao li-xăng còn tuyên bố rằng, vào ngày ký kết Hợp đồng này, Bên giao li-xăng không biết bất kỳ thông tin hoặc sáng chế nào liên quan đến Danh mục bằng độc quyền sáng chế mà có thể làm cho Danh mục đó trở nên lạc hậu hoặc làm giảm đáng kể giá trị của nó đối với Bên nhận li-xăng và rằng nếu Bên nhận li-xăng biết được về thông tin hoặc sáng chế nào như vậy, Bên nhận li-xăng sẽ thông báo cho Bên giao li-xăng trước khi ký kết Hợp đồng này.
5. Bên giao li-xăng khẳng định rằng Bên nhận li-xăng sẽ không phải gánh chịu cho Bên giao li-xăng bất kỳ trách nhiệm pháp lý hay nghĩa vụ nào đối với Danh mục bằng độc quyền sáng chế hoặc những cải tiến của Bên giao li-xăng.
6. Theo yêu cầu của Bên nhận li-xăng mà không cần có bất kỳ sự xem xét nào khác, sau khi Hợp đồng có hiệu lực, Bên giao li-xăng phải ký và chuyển các tài liệu bổ sung và thực hiện các hành động theo yêu cầu của Bên nhận li-xăng nhằm hỗ trợ Bên nhận li-xăng thực hiện và bảo vệ quyền của mình theo Hợp đồng này hoặc để tuân thủ quy định về việc đăng ký quốc gia nơi có Danh mục bằng độc quyền sáng chế hoặc cải tiến.

7. Bên giao li-xăng còn cam kết và nhất trí rằng bất kỳ khi nào được yêu cầu và không phải trả chi phí, Bên giao li-xăng sẽ thông báo ngay lập tức cho Bên nhận li-xăng hoặc đại diện của Bên nhận li-xăng về bất kỳ sự kiện nào liên quan đến Danh mục bằng độc quyền sáng chế hoặc cải tiến mà mình biết được, làm chứng trong bất kỳ vụ can thiệp hoặc vụ kiện tụng pháp lý nào liên quan đến các đối tượng này và đưa ra mọi giấy tờ bổ sung cần thiết nhằm giúp Bên nhận li-xăng hay các đại diện hoặc người thừa kế của họ bảo đảm sự bảo vệ đầy đủ và toàn vẹn cho các đối tượng đó, trong phạm vi được yêu cầu, việc làm chứng hoặc hành động đó liên quan một cách trực tiếp đến việc áp dụng Danh mục bằng độc quyền sáng chế trong lĩnh vực này.

Nghĩa vụ của bên giao và bên nhận li-xăng

Trong hợp đồng về sáng chế và bí quyết kỹ thuật, bên giao li-xăng thường được yêu cầu thực hiện mọi hành động cần thiết để chuyển giao công nghệ và hỗ trợ bên nhận li-xăng bắt đầu sản xuất công nghiệp. Tương tự, bên nhận li-xăng được yêu cầu sản xuất và tiếp thị một cách thành công sản phẩm được li-xăng trong khu vực lãnh thổ đó. Trên thực tế, đây là một vấn đề có nguy cơ xảy ra nhiều tranh chấp. Vì vậy, điều quan trọng là các bên cần xác định rõ tất cả các hành động cần thiết để đạt được các mục tiêu này và các hành động đó phải được thỏa thuận và ghi nhận trong hợp đồng li-xăng. Một số ví dụ được đề cập trong phần các Các đề mục của Hợp đồng li-xăng trong Phụ lục A.

Đôi khi, có những nghĩa vụ chung cho bên nhận li-xăng về việc sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý hoặc những nỗ lực cao nhất, nếu li-xăng là độc quyền, để đạt được các mục tiêu của hợp đồng li-xăng và thành công trong thương mại. Đây có thể là một nghĩa vụ không rõ ràng, và tốt hơn là phải quy định các hành động cụ thể như bên nhận li-xăng có nghĩa vụ chi các khoản tiền theo thỏa thuận cho việc nghiên cứu, tiếp thị hay các hoạt động khác cần được điều chỉnh nhằm tăng khả năng thành công. Sẽ là không tốt nếu dựa vào những điều khoản quy định về nỗ lực cao nhất để giải quyết các vấn đề về trách nhiệm - một trong số những vấn đề khó đàm phán nhất. Những vấn đề khó giải quyết này (ví dụ, bên nhận li-xăng phải đầu tư bao nhiêu để khai thác công nghệ được li-xăng) thường là những vấn đề dẫn đến những tranh chấp và kiện tụng sau này.

Ví dụ

Bên nhận li-xăng phải sử dụng và phải yêu cầu các bên nhận li-xăng thứ cấp sử dụng mọi nỗ lực thương mại hợp lý để tiếp thị, xúc tiến và bán sản phẩm chịu phí li-xăng trong khu vực lãnh thổ.

Trong vòng sau 4 năm kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực, Bên nhận li-xăng không có doanh thu thực tế từ sản phẩm và do đó, không có Doanh số bán tịnh sản phẩm trong lãnh thổ thì Bên nhận li-xăng phải trả cho Bên giao li-xăng một số tiền là [...] [tên loại tiền tệ] với danh nghĩa là khoản thanh toán trọn gói tối thiểu. Số tiền này sẽ là cơ sở để tính thù lao cho các năm tiếp theo nếu không có doanh thu, bắt đầu từ năm không sản xuất thứ 4. Việc thanh toán sẽ được thực hiện vào tháng tiếp theo của tháng Một với điều kiện Bên nhận li-xăng chưa đưa sản phẩm ra thị trường và cho đến khi Bên nhận li-xăng chấm dứt hiệu lực Hợp đồng theo Điều XX của Hợp đồng này.

Sự miễn trừ

Điều khoản về sự miễn trừ trong hợp đồng li-xăng có nghĩa là một bên không bị mất quyền của mình nếu không thực hiện các quyền này. Vì vậy, nếu bên giao li-xăng có quyền đưa ra thông báo chấm dứt hiệu lực do không được thanh toán phí li-xăng nhưng lại bỏ qua hoặc phớt lờ sự vi phạm đó, thì bên giao li-xăng vẫn có thể ra thông báo về một vi phạm khác liên quan đến nghĩa vụ này. Điều khoản về sự miễn trừ có tác dụng ngăn chặn việc áp dụng khái niệm pháp lý về ngăn không cho nhận lại do đã từ bỏ trước đó, tức là sự khoan dung hoặc bỏ sót trước đó sẽ không cản trở bên giao li-xăng thực thi quyền của họ sau đó.

Ví dụ

Bất kỳ sự bỏ qua nào của một Bên trong Hợp đồng đối với bất kỳ lỗi nào của phía Bên kia được hiểu là sự bỏ qua đối với bất kỳ lỗi nào như vậy hoặc tương tự xảy ra sau đó.

Trường hợp bất khả kháng

Quy định về *trường hợp bất khả kháng* trong hợp đồng li-xăng đề cập đến các tình huống xảy ra ngoài sự kiểm soát của một bên mà gây cản trở cho bên đó trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình. Chiến tranh, đình công, hỏa hoạn là các sự kiện có thể thấy trước được và lợi ích của điều khoản này là thời gian thực hiện nghĩa vụ có thể được trì hoãn cho đến khi tình huống bất khả kháng đó chấm dứt hoặc bị loại bỏ.

Hoạt động phản cạnh tranh²³

Khi ký kết một hợp đồng li-xăng, điều quan trọng là phải luôn ghi nhớ rằng nếu một số hoạt động kinh doanh được đưa vào hợp đồng thì theo pháp luật quốc gia của một hoặc nhiều nước có liên quan, hợp đồng đó có thể bị coi là bất hợp pháp nếu các hoạt động đó bị coi là phản cạnh tranh. Một số ví dụ về các hoạt động có thể bị coi là bất hợp pháp, phụ thuộc vào các hoàn cảnh cụ thể của hợp đồng, là điều khoản yêu cầu bên nhận li-xăng phải nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định kèm theo công nghệ độc quyền (khớp nối, đóng gói), cấm bên nhận li-xăng làm ăn với một số doanh nghiệp, cố gắng ấn định giá bán sản phẩm được sản xuất theo công nghệ được li-xăng, giới hạn về lãnh thổ, li-xăng trao đổi và tập hợp chung bằng độc quyền sáng chế (patent pooling)²⁴.

Các quy định của chính phủ

Khi xem xét ký kết một hợp đồng li-xăng với đối tác nước ngoài, điều quan trọng là xác định sự tồn tại của những quy định khác nhau của chính phủ có thể ảnh hưởng đến việc đó. Ví dụ, nhiều nước có quy định về việc đăng ký²⁵ hợp đồng li-xăng với cơ quan có thẩm quyền, ngoài ra có thể còn phải tuân thủ một quy trình phê duyệt để được triển khai hoạt động này tại nước đó. Quốc gia của bên giao li-xăng có thể có quy định hạn chế hoặc quy định các điều kiện đối với các giao dịch liên quan đến một số công nghệ nhất định vì lý do an ninh hoặc những lý do khác²⁶.

23. Xem Quy chế về các ngoại lệ đối với việc chuyển giao công nghệ của Cộng đồng châu Âu (TTBER), "Quy định của Ủy ban (EC) số 772/2004 ngày 27/4/2007 về việc áp dụng Điều 81(3) của Hiệp ước về các loại hợp đồng chuyển giao công nghệ" và bài của Kathleen R. Terry, "Antitrust and Technology Licensing", <http://www.autm.net/pubs/journal/95/ATL95.html>.

24. Xem thêm về tập hợp chung bằng độc quyền sáng chế (patent pools) của Richard Ekenger, "The Rationale for patent pools and their effect on competition", [http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/Examensarbeten.nsf/0/30F926B40D44.ACF5C1256D9E00447A5D/\\$File/xsmall.pdf](http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/Examensarbeten.nsf/0/30F926B40D44.ACF5C1256D9E00447A5D/$File/xsmall.pdf).

25. Xem David J. Dykeman và Daniel W. Kopko, "Patent License Recordation in the United States and Foreign Countries", <http://www.palmerdodge.com/pdf/patentlicense.pdf>.

26. Ví dụ, xem Lệnh năm 2003 về Xuất khẩu hàng hóa, chuyển giao công nghệ và quy định về hỗ trợ kỹ thuật (kiểm soát) theo Đạo luật năm 2002 về Kiểm soát xuất khẩu của Vương quốc Anh.

Ví dụ 1

Bên nhận li-xăng phải thông báo cho Bên giao li-xăng khi Bên nhận li-xăng biết rằng Hợp đồng là đối tượng phải báo cáo hoặc phải được sự phê duyệt của Chính phủ [nước]. Bên nhận li-xăng phải tiến hành mọi thủ tục cần thiết và thanh toán mọi chi phí, bao gồm các khoản phí, tiền phạt và mọi chi phí bằng tiền mặt cho việc báo cáo hoặc thủ tục phê duyệt nêu trên.

Ví dụ 2

Bên nhận li-xăng phải tuân thủ mọi quy định pháp luật của [quốc gia] và nước ngoài đối với việc chuyển giao sản phẩm được li-xăng và các dữ liệu kỹ thuật có liên quan ra nước ngoài, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, Quy chế về buôn bán vũ khí quốc tế (ITAR) và Quy chế quản lý xuất khẩu. Không bên nào tuyên bố rằng cần phải có li-xăng để xuất khẩu và cũng không được cấp li-xăng như vậy nếu được yêu cầu.

Giải quyết tranh chấp

Khi đàm phán hợp đồng li-xăng, các bên phải nhận thức được rằng các tranh chấp có thể phát sinh và các biện pháp để giải quyết được cần quy định. Sự linh hoạt gắn liền đối với việc sửa đổi sẽ quy định những biện pháp để giải quyết ngay khi gặp. Nếu các biện pháp đó không giải quyết được, thì phải quy định các cơ chế giải quyết tranh chấp. Khi soạn thảo các điều khoản về giải quyết tranh chấp, các bên cần tham khảo các phương án khác nhau. Theo truyền thống, các bên thường nhất trí giải quyết tranh chấp thông qua thủ tục tố tụng tại một tòa án trong nước. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bên lựa chọn các thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế khác (ADR), như hòa giải và trọng tài, hoặc hòa giải sau đó là trọng tài. Trung tâm Hòa giải và Trọng tài của WIPO đã xây dựng các điều khoản mẫu để hỗ trợ việc đưa các tranh chấp ra giải quyết theo thủ tục hòa giải hoặc trọng tài, hoặc theo thủ tục kết hợp cả hai hình thức này (xin xem thêm tại: <http://arbitrator.wipo.int/arbitration/contract-clauses/index.html>).

Thủ tục ADR có một số ưu điểm sau:

- *Một thủ tục duy nhất.* Thông qua thủ tục ADR, các bên có thể nhất trí giải quyết theo thủ tục duy nhất đối với tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ ở một số nước khác nhau, do đó tránh được những chi phí tốn kém và những rắc rối do phải theo đuổi nhiều thủ tục tố tụng và nguy cơ có các kết quả trái ngược nhau.

- *Quyền tự quyết của mỗi bên.* Do tính chất riêng tư, các thủ tục ADR tạo cho các bên cơ hội thực hiện sự kiểm soát nhiều hơn đối với cách thức giải quyết tranh chấp của họ so với việc kiện tụng tại tòa án. Ví dụ, họ có thể lựa chọn luật áp dụng, địa điểm, ngôn ngữ làm việc, cũng như các quy tắc về thủ tục. Ngoài ra, chính các bên có thể lựa chọn những người đưa ra quyết định phù hợp nhất để giải quyết các tranh chấp của họ, điều này là đặc biệt quan trọng khi tranh chấp liên quan đến những vấn đề về pháp lý, kỹ thuật hoặc kinh doanh phức tạp.
- *Sự trung lập.* Thủ tục ADR có thể mang tính trung lập với luật pháp, ngôn ngữ và văn hóa của các bên, do đó tránh được lợi thế bất kỳ do tòa án “của nhà mình” tạo ra mà một bên có thể được hưởng trong vụ kiện tại tòa, nơi mà sự am hiểu về pháp luật hiện hành và các quy trình trong nước có thể tạo ra những lợi thế chiến lược đáng kể.
- *Bí mật.* Việc tiến hành vụ kiện theo thủ tục ADR mang tính riêng tư. Do đó, các bên có thể thỏa thuận giữ bí mật về vụ kiện và kết quả có liên quan. Điều này cho phép họ tập trung vào các vấn đề tranh chấp chính mà không phải lo ngại về ảnh hưởng từ công chúng và điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi vụ việc có liên quan đến uy tín kinh doanh và bí mật thương mại.
- *Tính chung cuộc và tính khả thi của các quyết định trọng tài.* Không giống như các quyết định của tòa án thường gây ra tranh cãi thông qua một hoặc nhiều vòng xét xử, các quyết định trọng tài thường không bị khiếu nại. Hơn nữa, Công ước của Liên hợp quốc về công nhận và thi hành các quyết định của trọng tài nước ngoài năm 1958 (Công ước New York) hỗ trợ đáng kể cho việc công nhận và thi hành các quyết định của trọng tài ở trên 130 quốc gia là thành viên của Công ước này.

Tất nhiên, có những trường hợp mà việc tố tụng ở tòa án sẽ thích hợp hơn so với thủ tục ADR. Ví dụ, bản chất đồng thuận của thủ tục ADR làm cho thủ tục này trở nên ít phù hợp nếu một trong hai bên tỏ ra bất hợp tác và tình huống này có thể xảy ra đối với tranh chấp về vi phạm ngoài hợp đồng. Hơn nữa, phán quyết của tòa án sẽ được ưu tiên áp dụng nếu để làm rõ

các quyền của mình, một bên muốn thiết lập một tiền lệ pháp lý hơn là một quyết định chỉ giới hạn ở mối quan hệ giữa các bên. Trong mọi trường hợp, điều quan trọng là các bên và những người cố vấn của họ phải hiểu được những phương án giải quyết tranh chấp để có thể lựa chọn được thủ tục phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Ví dụ 1: Hòa giải

Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu kiện nào phát sinh từ, có hoặc không liên quan đến Hợp đồng này, kể cả các sửa đổi sau đó đối với Hợp đồng này, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở vấn đề hình thức, hiệu lực, giá trị ràng buộc, giải thích, thực hiện, vi phạm hoặc chấm dứt, cũng như các yêu cầu không mang tính hòa thuận, phải được đưa ra hòa giải phù hợp với Các quy tắc hòa giải của WIPO. Địa điểm hòa giải sẽ là [địa điểm cụ thể]. Ngôn ngữ sử dụng trong thủ tục hòa giải là tiếng [ngôn ngữ cụ thể].

Ví dụ 2: Trọng tài

Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu kiện nào phát sinh từ, có hoặc không liên quan đến Hợp đồng này, kể cả các sửa đổi sau đó đối với Hợp đồng này, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở vấn đề hình thức, hiệu lực, giá trị ràng buộc, giải thích, thực hiện, vi phạm hoặc chấm dứt, cũng như các yêu cầu không mang tính hợp đồng, sẽ được đưa ra trọng tài và được giải quyết chung cuộc bởi trọng tài phù hợp với Các quy tắc trọng tài của WIPO. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm [ba trọng tài viên][một trọng tài viên duy nhất]. Địa điểm diễn ra thủ tục trọng tài sẽ là [địa điểm cụ thể]. Ngôn ngữ sử dụng trong thủ tục trọng tài là tiếng [tên ngôn ngữ cụ thể]. Tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu kiện sẽ được quyết định theo luật của [quốc gia cụ thể].

Ví dụ 3: Trọng tài vụ việc

Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu kiện nào phát sinh từ, có hoặc không liên quan đến Hợp đồng này, kể cả các sửa đổi sau đó đối với Hợp đồng này, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở vấn đề hình thức, hiệu lực, giá trị ràng buộc, giải thích, thực hiện, vi phạm hoặc chấm dứt, cũng như các yêu cầu không mang tính hợp đồng, sẽ được đưa ra trọng tài và được giải quyết chung cuộc bởi trọng tài phù hợp với Các quy tắc trọng tài vụ việc của WIPO. Địa điểm diễn ra thủ tục trọng tài sẽ là [địa điểm cụ thể]. Ngôn ngữ sử dụng trong thủ tục trọng tài là tiếng [tên ngôn ngữ cụ thể]. Tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu kiện sẽ được quyết định theo luật của [quốc gia cụ thể].

Ví dụ 4: Giải quyết tại trọng tài nếu hoà giải không thành

Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu kiện nào phát sinh từ, có hoặc không liên quan đến Hợp đồng này, kể cả các sửa đổi sau đó đối với Hợp đồng này, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở vấn đề hình thức, hiệu lực, giá trị ràng buộc, giải thích, thực hiện, vi phạm hoặc chấm dứt, cũng như các yêu cầu không mang tính hợp đồng, sẽ được đưa ra hòa giải phù hợp với Các quy tắc hòa giải của WIPO. Địa điểm hòa giải sẽ là [địa điểm cụ thể]. Ngôn ngữ sử dụng trong thủ tục hòa giải là tiếng [tên ngôn ngữ cụ thể].

Trong trường hợp bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu kiện nêu trên không giải quyết được theo thủ tục hòa giải trong thời hạn [60][90] ngày kể từ ngày bắt đầu hòa giải, trên cơ sở Đơn yêu cầu trọng tài giải quyết của một Bên, vụ việc sẽ được đưa ra trọng tài và được giải quyết chung cuộc bởi trọng tài theo Các quy tắc trọng tài của WIPO. Một lựa chọn khác là nếu trước khi kết thúc thời hạn [60][90] ngày nêu trên, một Bên không tham gia hoặc không tiếp tục tham gia hòa giải thì trên cơ sở Đơn yêu cầu trọng tài giải quyết của phía Bên kia, tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu kiện sẽ được đưa ra trọng tài và được giải quyết chung cuộc bởi trọng tài theo Các quy tắc trọng tài của WIPO. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm [ba trọng tài viên][một trọng tài viên duy nhất]. Địa điểm diễn ra thủ tục trọng tài sẽ là [địa điểm cụ thể]. Ngôn ngữ sử dụng trong thủ tục trọng tài là tiếng [tên ngôn ngữ cụ thể]. Tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu kiện sẽ được quyết định theo luật của [quốc gia cụ thể].

Thực hiện hợp đồng

Như đã được nhấn mạnh trong suốt Tài liệu này, li-xăng tạo ra một mối quan hệ liên tục trong một khoảng thời gian nhất định giữa hai bên hướng tới một kết quả có lợi cho các bên. Để đảm bảo mối quan hệ đó có lợi cho các bên thì điều quan trọng là họ phải thực hiện các nghĩa vụ tương ứng phát sinh từ hợp đồng. Ví dụ, đối với bên giao li-xăng, có các nghĩa vụ thực hiện việc trợ giúp kỹ thuật cho bên nhận li-xăng một lần hoặc liên tục. Bên giao li-xăng cũng liên quan đến trách nhiệm duy trì hiệu lực quyền sở hữu trí tuệ thuộc quyền sở hữu của mình để các quyền này không bị mất hiệu lực hoặc bị đình chỉ hiệu lực, trong đó có việc bảo đảm duy trì chất lượng của nhãn hiệu, nếu quyền đối với nhãn hiệu được chuyển giao. Chất lượng nhãn hiệu đề cập đến việc sử dụng nhãn hiệu đúng đắn trên cơ sở các hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu do bên giao li-xăng ban hành và đảm bảo rằng sản phẩm phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của công nghệ được

chuyển giao. Ngoài ra, bên giao li-xăng phải quan tâm đến một loạt các vấn đề khác để duy trì hợp đồng trên cơ sở các điều khoản được thỏa thuận. Các vấn đề này bao gồm cả việc lưu giữ sổ sách kế toán về các khoản phí li-xăng nhận được, kiểm toán tài khoản của bên nhận li-xăng, phát triển công nghệ tiếp theo, tuân thủ thủ tục được thỏa thuận trong trường hợp có các cải tiến và bảo vệ bên nhận li-xăng khỏi các vụ kiện từ bên thứ ba và kiện bên thứ ba với danh nghĩa đại diện cho bên nhận li-xăng.

Tương tự, liên quan đến nghĩa vụ quan trọng nhất về thanh toán phí li-xăng, bên nhận li-xăng có nghĩa vụ tuân thủ nghiêm chỉnh các thủ tục thanh toán, thiết lập cơ chế báo cáo thường xuyên và cho phép kiểm toán các tài khoản của mình. Bên nhận li-xăng cũng có nghĩa vụ tuân thủ các thủ tục được thỏa thuận đối với những cải tiến và áp dụng các biện pháp trong trường hợp có xâm phạm quyền và, nếu một nhãn hiệu được li-xăng, thì phải duy trì chất lượng của nhãn hiệu đó. Ngoài ra, nếu sản phẩm được sản xuất có sử dụng các sáng chế được li-xăng thì hợp đồng có thể quy định rằng các sản phẩm phải được gắn nhãn phù hợp hoặc bên giao li-xăng có thể kiểm soát và phê chuẩn cách gắn nhãn của bên nhận li-xăng trên sản phẩm được sản xuất từ sáng chế của bên giao li-xăng²⁷.

Ví dụ

Bên nhận li-xăng phải ghi nhãn cho mọi sản phẩm được li-xăng được sản xuất, sử dụng hoặc bán theo các quy định của Hợp đồng này, phù hợp với pháp luật về ghi sổ bằng độc quyền sáng chế hiện hành.

Điều quan trọng là tất cả các nghĩa vụ và cách thức thực hiện các nghĩa vụ phải được mô tả thật cụ thể và chi tiết trong hợp đồng. Những nghĩa vụ này dẫn đến các chi phí về thời gian và yêu cầu về bổ sung nguồn nhân lực cho cả bên giao li-xăng và bên nhận li-xăng. Tuy nhiên, các nghĩa vụ này là hoàn toàn cần thiết cho sự tồn tại, vận hành trôi chảy và bền vững của hợp đồng.

27. Sẽ là rất hữu ích khi lưu ý rằng nếu sản phẩm cuối cùng có chất lượng tồi thì việc ghi rằng sản phẩm có sử dụng một số bằng độc quyền sáng chế được li-xăng có thể gây bất lợi cho chủ sở hữu sáng chế. Tuy nhiên, nếu sản phẩm là thành công và sau đó bị xâm phạm quyền bởi một người khác thì việc ghi như vậy có nghĩa là người xâm phạm quyền đã được cảnh báo trước về vấn đề này và các khoản bồi thường thiệt hại cho bên giao li-xăng có thể mang tính trừng phạt theo quy định của pháp luật một số nước.

Hết hạn và chấm dứt hiệu lực

Các hợp đồng li-xăng bị chấm dứt hiệu lực theo hai cách. Cách thứ nhất là thời hạn của hợp đồng kết thúc khi một sự kiện đã được hai bên thỏa thuận xảy ra. Ví dụ, thời hạn hợp đồng là mười năm hoặc cho đến khi thời hạn bảo hộ sáng chế được li-xăng chấm dứt hoặc hết hạn²⁸. Khi các sự kiện này xảy ra, hợp đồng chấm dứt hiệu lực một cách tự động.

Cách thứ hai là hợp đồng bị chấm dứt hiệu lực bởi một bên trước khi hợp đồng hết hạn. Các sự kiện mà một bên đưa ra để chấm dứt hiệu lực hợp đồng thường được quy định chi tiết và liên quan đến việc không thực hiện hợp đồng trong một số trường hợp nào đó và vi phạm các điều kiện của hợp đồng. Một số ví dụ như không thanh toán đúng hạn, phá sản hoặc vỡ nợ. Trong khi hợp đồng có thể tự động chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong số các sự kiện nêu trên, cách tốt hơn là hãy ra một thông báo là hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực nếu phía bên kia không khắc phục lỗi trong một thời hạn quy định.

Điều quan trọng là phải xem xét vấn đề quyền và nghĩa vụ của các bên sau khi hợp đồng hết hạn hoặc chấm dứt hiệu lực. Ví dụ, trường hợp có bí quyết sản xuất hoặc thông tin bí mật dưới dạng văn bản và hợp đồng bị chấm dứt hiệu lực bởi bên giao li-xăng thì vấn đề là bên nhận li-xăng có bị yêu cầu dừng sử dụng và trả lại bí quyết sản xuất hoặc thông tin đó hay không. Nếu có thì bằng cách nào? Hợp đồng có quy định rằng sau khi hết hạn, bên nhận li-xăng có quyền tiếp tục sử dụng bí quyết sản xuất hoặc thông tin bí mật nếu bên nhận li-xăng đã thanh toán toàn bộ tiền phí li-xăng. Một vấn đề cần phải xem xét là các li-xăng thứ cấp hoặc các quyền khác được cấp cho bên thứ ba có tiếp tục có hiệu lực sau khi hợp đồng li-xăng chấm dứt hiệu lực hay không. Ngoài ra, điều quan trọng là phải đưa ra các điều khoản cần được tiếp tục thực hiện ngay cả khi hợp đồng chấm dứt hiệu lực. Các ví dụ có thể là duy trì bí mật, tiếp tục có quyền sử dụng những cải tiến của bên kia, tiếp cận hồ sơ, giải quyết tranh chấp và các nghĩa vụ và bồi thường liên quan đến trách nhiệm đối với sản phẩm. Có thể các điều khoản này được quy định để duy trì hiệu lực của hợp đồng chỉ trong một khoảng thời gian cụ thể.

28. Xem thêm "How to get royalties after a patent has expired" của Charles A. Weiss và Kenneth R. Corsello tại địa chỉ www.kenyon.com/files/tbl_s47Details%5CFileUpload265%5C128%5CRoyalties.pdf

Ví dụ

1. Trừ khi bị chấm dứt hiệu lực theo các điều khoản được quy định, Hợp đồng này sẽ có hiệu lực đến khi kết thúc thời hạn bảo hộ của bằng độc quyền sáng chế được li-xăng có thời hạn bảo hộ kết thúc muộn nhất và kể từ thời điểm đó, Bên nhận li-xăng tiếp tục có quyền sử dụng các bí quyết sản xuất bí mật liên quan thuộc về Bên giao li-xăng và sẽ được coi là đã thanh toán đầy đủ tiền phí li-xăng cho quyền phát triển, sản xuất, thuê người khác sản xuất, xúc tiến và bán mọi sản phẩm trong và ngoài lãnh thổ mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí li-xăng nào cho Bên giao li-xăng.
2. Bên nhận li-xăng có thể chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng này vào bất kỳ thời điểm nào sau khi thông báo bằng văn bản cho Bên giao li-xăng nếu theo đánh giá của Bên nhận li-xăng, việc áp dụng sáng chế được li-xăng trong lĩnh vực không thể thực hiện được do các lý do kỹ thuật, pháp lý, khoa học, chính trị hoặc kinh tế, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, các sự kiện như chiến tranh, cách mạng, bạo loạn, thiên tai và các sự kiện tương tự khác.
3. Bên giao li-xăng có thể chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng này với điều kiện có những cơ sở hợp lý để tin rằng bên nhận li-xăng thiếu nỗ lực trong việc phát triển, sản xuất và bán sản phẩm.
4. Trong trường hợp bên nhận li-xăng bị tuyên bố phá sản hoặc mở thủ tục phá sản hoặc dính líu đến các vụ việc tương tự hay bị đưa vào quản lý tài sản đang tranh chấp hay biện pháp tư pháp bất kỳ tương tự hoặc nằm dưới sự kiểm soát của tòa án nhằm mục đích tránh phá sản hoặc quản lý các tập đoàn không có khả năng thanh toán tiếp hay không có khả năng trả nợ, tuy nhiên không bao gồm các sự kiện phá sản mà bị hủy bỏ, chuyển đổi hoặc một kế ước (trái phiếu) được công bố trong vòng sáu mươi (60) ngày với tổng số tiền ít nhất bằng 1,5 lần tổng số tiền được yêu cầu, thì sau đó tất cả các quyền trao cho Bên nhận li-xăng theo hợp đồng sẽ được trả lại ngay lập tức và vô điều kiện cho Bên giao li-xăng và trong chừng mực phù hợp với những điều kiện nêu trên, mọi sự chậm trễ về thời hạn và mọi điều kiện theo Hợp đồng này sẽ mất hiệu lực và mọi nghĩa vụ về tài chính của Bên nhận li-xăng sẽ đến hạn và phải được thanh toán ngay lập tức và phải bao gồm cả tiền lãi tính từ ngày phá sản hay bắt đầu một thủ tục tương tự.
5. Trên cơ sở chấm dứt hiệu lực theo các điều 2, 3 và 4, tất cả quyền được cấp theo Hợp đồng này cho Bên nhận li-xăng phải được trả lại cho Bên giao li-xăng và Bên nhận li-xăng sẽ trả lại Bên giao li-xăng càng sớm càng tốt mọi thông tin bí mật dưới dạng văn bản thuộc sở hữu của Bên giao li-xăng, chỉ giữ lại một bản sao trong hồ sơ pháp lý để bảo đảm việc tuân thủ các nghĩa vụ theo Hợp đồng này. Từ ngày chấm dứt hiệu lực nêu trên, không Bên nào có thêm bất cứ nghĩa vụ nào theo Hợp đồng này. Tuy nhiên, việc chấm dứt hiệu lực nêu trên sẽ không làm giảm bớt nghĩa vụ hay trách nhiệm pháp lý của bất kỳ bên nào phát sinh trước ngày chấm dứt hiệu lực.

Ý KIẾN KẾT LUẬN

Nhiều nội dung đã được bàn luận. Tuy nhiên, không phải mọi hợp đồng li-xăng²⁹ đều cần phải có tất cả các nội dung đó. Các nội dung của hợp đồng li-xăng phụ thuộc nhiều vào từng trường hợp cụ thể của từng vụ việc. Nội dung nào là cần thiết trong một trường hợp cụ thể sẽ phụ thuộc vào những nhu cầu, mong đợi và hoàn cảnh của một quan hệ cụ thể. Các vấn đề như tầm quan trọng và giai đoạn phát triển của công nghệ, loại hình và mức độ bảo hộ, các nguy cơ tiềm tàng, quy mô đầu tư, mục tiêu chiến lược của các bên, v.v. chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc soạn thảo hợp đồng. Hợp đồng li-xăng cũng chứa đựng nhiều quy tắc, bao gồm các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật có liên quan, pháp lý (đặc biệt là về quyền sở hữu trí tuệ) và tài chính. Khi hợp đồng được ký kết thì đó mới chỉ là giai đoạn đầu tiên được hoàn thành. Công việc vất vả và, hy vọng là, phần triển khai tốt đẹp mới chỉ bắt đầu³⁰.

29. Trọng tâm của Tài liệu này là vấn đề li-xăng, nhưng cũng nên lưu ý rằng đa số vấn đề nêu trên cũng xuất hiện trong hầu hết các loại hợp đồng chuyển giao công nghệ.

30. Rất tiếc là không phải hợp đồng nào cũng thành công và có thể thất bại vì lý do này hay lý do khác. Xem thêm làm cách nào để tránh sự thất bại nêu trên, Mark Levy, "Patent Licensing Pitfalls", <http://131.238.53.103/plt/alip/1stalip/cle99lic-levy.html>, Công nghệ SCP và Tăng trưởng, "Licensing Pitfalls – When Agreements Fail", <http://scp.com.au/publications/licensing/pitfalls.shtml> và Todd Dickinson, "How to Avoid Licensing Dangers", www.managingip.com, tháng Mười một năm 2001, trang 58.

5. HƯỚNG DẪN VỀ ĐÀM PHÁN VÀ CÁC GỢI Ý

Bạn sẽ không đạt được một hợp đồng mà bạn mong đợi, bạn chỉ đạt được một hợp đồng mà bạn đàm phán được.

Đàm phán li-xăng công nghệ là một nghệ thuật để đạt được hợp đồng theo đó bên giao li-xăng trao quyền và bên nhận li-xăng nhận quyền sử dụng công nghệ của bên giao li-xăng theo các điều khoản và điều kiện quy định. Mục tiêu của li-xăng là tạo lập nền tảng cho mối quan hệ thỏa đáng và tối ưu cho cả hai bên trong tương lai. Đây là kết quả mang tính “cả hai bên cùng thắng” đối lập với kết quả “thắng – thua” (mà trên thực tế thì chính là kết quả “cả hai bên đều thua”). Để đạt được kết quả “cùng thắng” này, cả bên giao li-xăng lẫn bên nhận li-xăng tiềm năng phải lưu ý đến thực tế là mỗi bên đều có những thứ có giá trị góp phần tạo lập mối quan hệ giữa hai bên. Việc hiểu rõ những giá trị và hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của cả hai bên sẽ tham gia vào hợp đồng là chìa khóa dẫn đến một cuộc đàm phán thành công³¹.

QUY TRÌNH ĐÀM PHÁN MỘT HỢP ĐỒNG LI-XĂNG

Quy trình đàm phán chia thành bốn giai đoạn khác nhau là: chuẩn bị, thảo luận, đề xuất và thương lượng.

Giai đoạn chuẩn bị

Có lẽ đây là giai đoạn quan trọng nhất bởi vì sẽ không thể sửa chữa hoặc khắc phục được hậu quả của sự chuẩn bị không đầy đủ. Việc chuẩn bị bao gồm tất cả các vấn đề được bàn thảo trong Tài liệu này. Đó là, ở giai đoạn này, cả bên giao li-xăng và bên nhận li-xăng phải xác định rằng với lý do này hay lý do khác, hợp đồng li-xăng phải phù hợp với mục tiêu kinh doanh của họ. Họ sẽ công nhận với nhau họ chính là đối tác thích hợp có khả năng bổ sung, thúc đẩy và giúp hoàn thành tham vọng kinh doanh của nhau.

31. Xem thêm, Alec và Munro, "Disciplined Negotiation: Worldwide", *Les Nouvelles*, tháng 12, năm 1997 và Fisher và Ury, "Getting To Yes, NXB Penguin, năm 1991.

Đây là thời gian để cả bên giao li-xăng lẫn bên nhận li-xăng tiềm năng chuẩn bị cho các cuộc gặp gỡ chính thức sắp diễn ra. Tất cả thông tin thu thập được trong suốt giai đoạn chuẩn bị từ trước đến nay sẽ trở nên có ý nghĩa quan trọng. Để các cuộc thảo luận được rõ ràng và có trọng điểm, nên tuân theo những cân nhắc sau:

- Trên cơ sở phân tích sơ bộ các mục tiêu kinh doanh và quyết định rằng hợp đồng li-xăng sẽ giúp đạt được mục tiêu đó, đây là thời điểm xác định một cách rõ ràng một bên muốn đạt được những gì từ các cuộc thảo luận hoặc điều gì được coi là một kết quả thành công. Nói cách khác, mục đích là gì và cách thức nào để đạt được mục đích đó.
- Tương tự, bên kia mong đợi đạt được điều gì từ các cuộc thảo luận và mức độ khác biệt hay trùng lặp so với điều mà bên này muốn đạt được.
- Nhà đàm phán chủ đạo phải là người hiểu rõ chiến lược kinh doanh tổng thể. Lý tưởng nhất là người này sẽ được hỗ trợ bởi một nhóm bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, pháp lý và kỹ thuật. Vai trò và trách nhiệm tương ứng của họ phải được xác định rõ và mỗi thành viên của nhóm phải hiểu được mục tiêu tổng thể, bức tranh tổng thể, để tránh các mâu thuẫn hoặc thỏa hiệp bất ngờ do một thành viên đưa ra mà các thành viên khác không nhất trí.
- Chuẩn bị bản tóm tắt về các vấn đề chính về thương mại sẽ được đề cập trong hợp đồng li-xăng và quan điểm của mỗi bên về những vấn đề này. Tài liệu này được gọi là các Các đề mục của hợp đồng, hoặc còn được gọi là Bản liệt kê các điều khoản chính, hay Cơ sở được đề xuất của hợp đồng. Đối với mỗi vấn đề, tài liệu này cũng là rất quan trọng nhằm xác định mức tối đa (hay tốt nhất) và mức tối thiểu (hay xấu nhất). Ưu điểm khác của Các đề mục của hợp đồng là tài liệu này thường phù hợp cho các cuộc thảo luận thực tế để khởi động hoặc thúc đẩy các cuộc đàm phán. Các vấn đề có thể được đàm phán một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn khi có Các đề mục của Hợp đồng với độ dài khoảng hai đến năm trang và có thể ngắn hơn nhiều so với dự thảo của hợp đồng li-xăng. Bản đề cương Các đề mục của Hợp đồng có tại Phụ lục II A.

Các giai đoạn thảo luận, đề xuất và thương lượng thường có sự khác biệt rất rõ ràng, tuy nhiên các bên có thể tiến hành các giai đoạn này một cách nhanh đến mức mà ranh giới của các giai đoạn đó trở nên mờ nhạt. Dù vậy, việc ý thức được bạn đang ở giai đoạn đàm phán nào luôn luôn có ý nghĩa rất quan trọng.

Giai đoạn thảo luận

Giai đoạn này thường đặc trưng bằng việc bên giao li-xăng quảng cáo về các thành tích và cơ hội mà công nghệ của họ mang lại và bên nhận li-xăng tiềm năng xem xét tài liệu và thông tin theo một hợp đồng bảo mật. Bên nhận li-xăng cũng có thể trình bày quan điểm về giá trị của li-xăng đối với công việc kinh doanh của mình và lý do bên nhận li-xăng quan tâm. Cuộc thảo luận vẫn ở dạng tổng quát.

Giai đoạn đề xuất và thương lượng

Trong giai đoạn đề xuất, các bên sẽ tìm kiếm mối quan hệ có thể và các điều khoản chính mang tính thương mại. “Tại sao chúng tôi cần phải cấp cho ông một li-xăng độc quyền trên toàn thế giới?”. Các câu hỏi quan trọng sẽ được đưa ra, các giả thuyết được kiểm chứng, các mục tiêu chiến lược được hình thành và ranh giới được xác định. Trong giai đoạn thương lượng, câu hỏi có thể là “Nếu chúng tôi cấp cho ông một li-xăng độc quyền trên toàn thế giới, thì ông phải tăng gấp đôi số tiền khi ký hợp đồng”, đối với câu này bên nhận li-xăng có thể trả lời “Nếu chúng ta tăng gấp đôi số tiền phải trả, thì chúng tôi sẽ phải nợ một nửa số tiền đó và sẽ được trả cho ông bằng phí li-xăng dựa trên doanh số bán các sản phẩm được li-xăng”. Các Hướng dẫn vàng về đàm phán đang được sử dụng và đây là Hướng dẫn dạng *nếu...thì*, còn được biết đến dưới tên Hướng dẫn *Không bao giờ cho trừ khi bạn nhận được cái gì đó*. Một tình huống rất dễ đối với một nhà đàm phán thiếu kinh nghiệm đồng ý với một đề xuất và sau đó lại đưa ra một đề xuất riêng biệt rồi ngạc nhiên khi bị từ chối. Nhà đàm phán có quyền và cơ hội để tìm hiểu và liên kết các vấn đề với nhau nhằm đạt một kết quả tốt hơn (ít nhất là về những vấn đề này). Một Hướng dẫn khác nảy sinh từ hành động trao đổi này là các cơ hội được tạo ra từ việc *Tạo ra những biến số* hoặc tạo ra những sự lựa chọn khác nhau. Rất nhiều giải pháp khác nhau có tính khả thi để giải quyết một vấn đề hoặc tiến tới một hợp đồng được hai bên chấp nhận. Tất cả các điều khoản chính của hợp đồng bao gồm, ví dụ, tính độc quyền của li-xăng/lãnh thổ địa lý/phạm

vi li-xăng/số tiền phải thanh toán và thời hạn thanh toán/phí li-xăng đều có các biến số và chỉ với một chút tưởng tượng có thể tạo ra các biến số khác nữa, mà tất cả các biến số này có thể được quản lý một cách sáng tạo để đạt được một kết quả khiến các bên cảm thấy rằng họ vừa đạt được một hợp đồng đáp ứng được các mục tiêu kinh doanh của họ, đó là kết quả “cả hai bên đều thắng”.

CÁC HƯỚNG DẪN VÀNG TRONG ĐÀM PHÁN

Hướng dẫn này là các nguyên tắc nhằm cung cấp cho nhà đàm phán một khuôn khổ mang tính thực tiễn khi tiến hành đàm phán. Đây không phải là các quy tắc mà nếu vi phạm nghĩa là đàm phán chấm dứt. Nói đúng hơn, thất bại trong việc làm theo hoặc thực hiện hướng dẫn sẽ cảnh tỉnh nhà đàm phán cần phải hiểu rõ về tình hình hiện tại và, có thể cần phải có các hành động khác hoặc hành động bổ sung.

Chúng ta vừa đề cập đến Hướng dẫn *Tạo ra các biến số* và Hướng dẫn *dạng nếu...thì*. Các hướng dẫn khác bao gồm:

Để đạt được kết quả "cả hai bên đều thắng". Đây là hướng dẫn cơ bản. Các hợp đồng li-xăng bao giờ cũng liên quan đến các mối quan hệ lâu dài về kỹ thuật, thương mại và con người và tiếp đó, để có được một hợp đồng thành công các bên cần phải thấy hài lòng với thỏa thuận đạt được. Bên không hài lòng thường sẽ làm bất cứ điều gì để khắc phục những bất công và khi điều này xảy ra, thất bại sẽ có thể nhiều hơn tất cả các lợi ích đã có được đối với một bên nếu không muốn nói là đối với cả hai bên. Cuối cùng, hợp đồng bị phá vỡ và trong trường hợp này, kết quả là **không** đạt được một hợp đồng “cả hai bên đều thắng” !

Xác lập mức tối đa (hay tốt nhất) và mức tối thiểu (hay xấu nhất) cho mỗi vấn đề. Đây là một phần của công việc chuẩn bị đàm phán, xác định và phân loại các vấn đề theo tầm quan trọng của bản thân chúng, cũng như dự đoán các vấn đề có thể có ý nghĩa quan trọng đối với phía bên kia. Điều này không đương nhiên có nghĩa là nếu không đạt được mức tối thiểu trong đàm phán thì nhà đàm phán sẽ chấm dứt đàm phán. Hơn thế, đây là hướng dẫn chứ không phải là quy tắc buộc các nhà đàm phán phải tuân theo khi có những lý do hợp lý để nhất trí về một mức thấp hơn mức tối thiểu.