

THÔNG TƯ
CỦA BỘ KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Hướng dẫn thi hành các quy định về việc phê duyệt và đăng ký hợp đồng Li-Xăng

Theo Nghị định số 201/HĐBT ngày 28 -12 -1988, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Điều lệ về mua bán quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá và bí quyết kỹ thuật (gọi tắt là Điều lệ về mua bán Li-Xăng).

Bộ khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành thông tư này nhằm giải thích và hướng dẫn thi hành các điều khoản về việc phê duyệt và đăng ký Hợp đồng li-xăng được quy định trong Điều lệ nói trên.

I. QUY ĐỊNH CHUNG, ĐỐI TƯỢNG, CHỦ THỂ LI-XĂNG

1. Thuật ngữ quy ước

Các thuật ngữ quy ước được sử dụng trong Điều lệ về mua bán li-xăng và trong Thông tư này được hiểu như sau:

"Điều lệ" dùng để chỉ Điều lệ về mua bán li-xăng.

"Li-xăng" dùng để chỉ việc tổ chức, cá nhân ("Bên giao") cho phép tổ chức, cá nhân khác ("Bên nhận") được sử dụng - trong phạm vi lãnh thổ nhất định ("lãnh thổ li-xăng") và trong thời hạn nhất định ("thời hạn li-xăng") - sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá ("đối tượng sở hữu công nghiệp") đang thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của bên giao.

"Li-xăng độc quyền" dùng để chỉ li-xăng mà theo đó, trong lãnh thổ li-xăng và trong thời hạn li-xăng, Bên nhận được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

"Li-xăng không độc quyền" dùng để chỉ li-xăng mà theo đó, trong lãnh thổ li-xăng và trong thời hạn li-xăng, Bên nhận không được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp,

nghĩa là Bên giao cũng có quyền sử dụng hoặc cho phép Bên thứ ba sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó.

"Li-xăng phụ thuộc" hay "Li-xăng thứ cấp" dùng để chỉ li-xăng trong đó Bên giao li-xăng thứ cấp chính là bên nhận li-xăng độc quyền về chính đối tượng của li-xăng thứ cấp.

Li-xăng thứ cấp luôn luôn là li-xăng không độc quyền.

Các thuật ngữ "sáng chế", "giải pháp hữu ích" "kiểu dáng công nghiệp", "nhãn hiệu hàng hoá" được hiểu theo Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được công bố ngày 11-02-1989 theo Lệnh số 13LCT-HĐNN8 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và theo các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh đó.

2. Phạm vi áp dụng

2.1. Điều lệ về mua bán li-xăng điều chỉnh các quan hệ về việc chuyển giao dưới mọi hình thức (mua bán, chuyển nhượng, trao đổi) quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá) đang được Nhà nước bảo hộ. Việc chuyển giao đó gọi là chuyển giao li-xăng.

Việc chuyển giao nói trên có thể kèm theo việc chuyển giao bí quyết kỹ thuật.

2.2. Điều lệ về mua bán li-xăng không điều chỉnh các quan hệ liên quan tới:

Việc chuyển giao quyền sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp;

Việc chuyển giao thuần túy các bí quyết kỹ thuật mà không có kèm theo chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

2.3. Mọi hợp đồng li-xăng ký kết giữa tổ chức, cá nhân Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài đều phải làm thủ tục phê duyệt theo quy định tại điểm 10 Thông tư này.

Mọi hợp đồng li-xăng đều phải làm thủ tục đăng ký theo quy định tại điểm 11 Thông tư này.

3. Đối tượng li-xăng

3.1. Theo Điều 2 Điều lệ, đối tượng li-xăng là quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá đang trong thời hạn bảo hộ, có hoặc không kèm theo bí quyết kỹ thuật (các thông tin, kiến thức, số liệu, tài liệu... bí mật).

3.2. Để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các bên liên quan, đối tượng li-xăng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

Phải thực sự thuộc về bên giao;

Quyền sở hữu công nghiệp tương ứng phải được thừa nhận tại Việt Nam và Văn bằng bảo hộ tương ứng đang còn hiệu lực.

Bí quyết kỹ thuật kèm theo phải thực sự thuộc về bên giao, thực sự cần thiết cho việc thực hiện mục tiêu chuyển giao và phải đáp ứng yêu cầu đối với đối tượng này quy định trong pháp luật về chuyển giao công nghệ.

4. Chủ thể li-xăng.

4.1. Bên giao

Theo Điều 3 và Điều 8 Điều lệ, tổ chức hoặc cá nhân đứng tên Bên giao phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- a. Nếu Bên giao là tổ chức thì tổ chức đó phải có tư cách pháp nhân đầy đủ, nếu bên giao là cá nhân thì cá nhân đó không bị pháp luật hạn chế quyền dân sự ảnh hưởng đến quan hệ về li-xăng.
- b. Bên giao phải có tên (họ tên) và địa chỉ (trụ sở hoặc nơi cư trú) đầy đủ;
- c. Bên giao phải thực sự có quyền chuyển giao li-xăng, nghĩa là bên giao phải là tổ chức, cá nhân đứng tên chủ Văn bằng bảo hộ tương ứng hoặc là tổ chức, cá nhân đứng tên Bên nhận li-xăng độc quyền tương ứng.
- d. Bên giao phải có năng lực giúp Bên nhận tiếp nhận thành công bí quyết kỹ thuật chuyển giao kèm theo (nếu có);
- đ. Nếu Bên giao là một trong các đồng sở hữu chủ Văn bằng bảo hộ tương ứng (đối với li-xăng không thứ cấp) hoặc nếu Bên giao là một trong các tổ chức, cá nhân cùng đứng tên Bên nhận li-xăng độc quyền (đối với li-xăng thứ cấp) Bên giao phải được các đồng sở hữu chủ khác hoặc tổ chức, cá nhân đứng tên Bên nhận khác đồng ý cho chuyển giao li-xăng.

4.2. Bên nhận.

Bên nhận phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại các mục a, b điểm 4.1 trên đây, trong đó từ "Bên giao" được thay bằng "Bên nhận".

II. HỢP ĐỒNG LI-XĂNG

5. Theo Điều 5 Điều lệ, về chuyển giao li-xăng chỉ được tiến hành dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. Mọi thỏa thuận miệng hoặc các tài liệu giao dịch khác (công văn, điện báo, thư từ...) đều không được coi là Hợp đồng li-xăng và không có giá trị pháp lý thay thế hợp đồng để giải quyết tranh chấp trong quan hệ về li-xăng.

Nếu quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là một trong các đối tượng được chuyển giao theo Hợp đồng chuyển giao công nghệ (hay Hợp đồng khác) thì nội dung về sở hữu công nghiệp phải được chuẩn bị thành một Hợp đồng li-xăng độc lập hoặc một phần riêng biệt trong Hợp đồng chuyển giao công nghệ (hay Hợp đồng khác). Trừ khi có quy định khác, các quy định sau đây áp dụng cho cả hai trường hợp nói trên.

6. Hợp đồng li-xăng cần có các nội dung chủ yếu sau đây:

Mở đầu

(Tên hoặc họ tên, địa chỉ đầy đủ của Bên giao và Bên nhận; lý do mà Bên giao có thể giao và Bên nhận có thể nhận đối tượng li-xăng. Nếu Bên giao là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp thì chỉ ra: tên, số ngày cấp Văn bằng bảo hộ tương ứng;

Nếu Bên giao không phải là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp nhưng là Bên nhận li-xăng độc quyền về đối tượng đó thì chỉ ra ngày ký, nơi ký Hợp đồng li-xăng độc quyền tương ứng, số Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng tại Cục sở hữu công nghiệp, ngày cấp giấy đó).

Định nghĩa các thuật ngữ, khái niệm

(Đưa ra định nghĩa một cách rõ ràng, chặt chẽ, đơn nghĩa cho tất cả các thuật ngữ, khái niệm sử dụng trong Hợp đồng li-xăng).

Hình thức li-xăng

(li-xăng thuộc loại: độc quyền hay không độc quyền, có phải là li-xăng thứ cấp không).

Đối tượng li-xăng

(nội dung, phạm vi quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp chỉ dẫn tài liệu mô tả đối tượng được đính kèm theo và được coi là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng li-xăng).

Bảo đảm và trách nhiệm

(các cam kết và biện pháp bảo đảm của mỗi bên nhằm làm cho Hợp đồng được thực hiện một cách có kết quả, trong đó:

Bên giao phải bảo đảm rằng: mình thực sự nắm giữ đối tượng li-xăng và có quyền chuyển giao đối tượng đó các tài liệu mô tả, các thông tin cần thiết kèm theo để trao cho bên nhận đều là các tài liệu, thông tin trung thực, có giá trị và phù hợp nhất với mức độ hiệu quả mà Bên nhận mong muốn; việc chuyển giao đối tượng li-xăng không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của bất kỳ bên thứ ba nào, nếu có khiếu nại của Bên thứ ba về việc Bên nhận sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thì Bên giao chịu trách nhiệm giải quyết, ngược lại nếu bên thứ ba xâm phạm gây ảnh hưởng đến Bên nhận thì Bên giao thi hành mọi biện pháp để chống lại sự xâm phạm đó.

Bên nhận phải đảm bảo rằng mình thực sự có nhu cầu sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp và mục tiêu tiếp nhận không phải là để thủ tiêu đối tượng đó hoặc nhằm để xâm phạm quyền của bất kỳ Bên thứ ba nào.

Hai Bên phải bảo đảm phối hợp chặt chẽ để việc chuyển giao thành công.

Bên giao có thể yêu cầu Bên nhận thực hiện một số điều kiện, ví dụ để Bên giao kiểm tra chất lượng sản phẩm được sản xuất theo li-xăng, Bên nhận phải đưa các chỉ dẫn lên sản phẩm về việc sản phẩm đó được sản xuất theo li-xăng nhận của Bên giao...).

Giá cả và phương thức thanh toán

(các hạng mục công việc và các đối tượng cần phải trả tiền cho Bên giao - kể cả dịch vụ hoặc phương tiện đi kèm - đơn giá từng hạng mục hoặc đối tượng, nếu không xác định được đơn giá thì nguyên tắc xác định giá; trình tự, thời hạn, phương thức, địa điểm... thanh toán).

Thuế và lệ phí

(Bên nào có nghĩa vụ nộp các khoản thuế theo Điều 23 Điều lệ và lệ phí cần thiết, kể cả lệ phí thuê duyệt hoặc lệ phí đăng ký Hợp đồng li-xăng).

Bảo mật

(các đối tượng được coi là bí mật; nguyên tắc tiếp xúc, tiếp nhận thông tin hoặc tài liệu; nguyên tắc bảo vệ bí mật; điều kiện công bố các thông tin liên quan...).

Cải tiến và nâng cao

(nguyên tắc thông tin cho nhau về việc cải tiến hay nâng cao được bất kỳ Bên nào thực hiện; quyền lợi của các bên liên quan đến việc cải tiến, nâng cao đó...).

Hiệu lực Hợp đồng