



# BÀI 7

## Li-xăng công nghệ trong quan hệ đối tác chiến lược

# Bài 7. Li-xăng công nghệ trong quan hệ đối tác chiến lược

## **NỘI DUNG**

### **NỘI DUNG 1: Khái niệm cơ bản về li-xăng**

1. Li-xăng là gì
2. Tại sao cần li-xăng

### **NỘI DUNG 2: Chuẩn bị li-xăng**

1. Khảo sát kỹ lưỡng
  - (1) Khái niệm cơ bản về khảo sát kỹ lưỡng
  - (2) Những thông tin cần cho việc nghiên cứu kỹ lưỡng
2. Định giá công nghệ
  - (1) Hạn chế trong định giá công nghệ
  - (2) Phương pháp định giá công nghệ

### **NỘI DUNG 3: Đàm phán hợp đồng li-xăng**

1. Quá trình đàm phán
2. Hướng dẫn đàm phán
  - (1) Nguyên tắc vàng trong đàm phán
  - (2) Những điều nên tránh và những điều nên khuyến khích

### **NỘI DUNG 4: Tổng quan về một hợp đồng li-xăng**

1. Đặc điểm của một hợp đồng li-xăng
2. Nội dung của một hợp đồng li-xăng

### **NỘI DUNG 5: Quản lý một hợp đồng li-xăng**

1. Thực hiện và quản lý hợp đồng
2. Những vấn đề gặp phải khi chấm dứt và hậu chấm dứt hợp đồng li-xăng

## GIỚI THIỆU CHUNG

Doanh nghiệp luôn chịu áp lực phải cải tiến sản phẩm của mình, nếu không sẽ gặp rủi ro đánh mất thị trường vào tay đối thủ cạnh tranh. Doanh nghiệp phải không ngừng đầu tư và nỗ lực phát triển những sản phẩm mới và tốt hơn. Tuy nhiên, việc người nào đó cũng đã phát triển sản phẩm công nghệ mới và cải tiến mà doanh nghiệp cần cũng là điều dễ hiểu.

Thay vì dồn toàn bộ nỗ lực vào phát triển một sản phẩm công nghệ đã có, tại sao chúng ta lại không sử dụng sản phẩm công nghệ tương tự đã được người khác phát triển, nếu có thể được? Bài này sẽ đề cập vấn đề “Li-xăng công nghệ trong quan hệ đối tác chiến lược.”

## MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC

1. Giúp bạn hiểu được các kiến thức cơ bản về li-xăng.
2. Giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của công tác chuẩn bị và đàm phán một hợp đồng li-xăng.
3. Giúp bạn hiểu được các nội dung cơ bản của một hợp đồng li-xăng.
4. Giúp bạn biết được cách thức quản lý quan hệ li-xăng, cũng như những vấn đề khi chấm dứt và hậu chấm dứt hợp đồng li-xăng.

### NỘI DUNG 1: Khái niệm cơ bản về li-xăng

Một công nghệ được bảo hộ sở hữu trí tuệ có thể được khai thác thương mại một cách trực tiếp bởi chính chủ sở hữu quyền thông qua việc sản xuất sản phẩm mới hoặc cải tiến, hoặc chuyển giao công nghệ đó thông qua việc bán, tặng hay chuyển giao quyền sử dụng (hay còn gọi là “li-xăng”) công nghệ đó cho người khác.

#### 1. Li-xăng là gì?

##### (1) Định nghĩa

Li-xăng là việc chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (người cấp li-xăng) cho phép người khác (người nhận li-xăng) sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của mình, trong khi vẫn tiếp tục giữ quyền sở hữu các quyền đó.

## (2) Hợp đồng li-xăng

Việc cho phép sử dụng quyền thường được thực hiện thông qua một thỏa thuận bằng văn bản, trong đó mục đích, phạm vi lãnh thổ và thời hạn chuyển giao quyền đã được các Bên xác định và nhất trí. Thỏa thuận bằng văn bản này được gọi là “hợp đồng li-xăng”.

## (3) Các loại li-xăng

### a. Li-xăng nhận quyền

Một doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ từ người khác. Li-xăng nhận công nghệ là việc doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ từ tổ chức khác, như trường đại học, viện nghiên cứu, một công ty hoặc cá nhân khác.

### b. Li-xăng cấp quyền

Doanh nghiệp chuyển giao công nghệ của họ cho doanh nghiệp khác để sản xuất sản phẩm, để tiếp tục cải tiến công nghệ hoặc để mở rộng ứng dụng hiện có của công nghệ.

### c. Li-xăng trao đổi

Li-xăng trao đổi diễn ra khi hai bên cùng li-xăng công nghệ của họ cho nhau.

### **Tham khảo thêm 1-1: Phân biệt giữa chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) và chuyển nhượng quyền sở hữu**

1. Trong hợp đồng li-xăng, người cấp li-xăng vẫn tiếp tục sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm công nghệ, mà chỉ cho phép người nhận li-xăng được sử dụng một hoặc nhiều quyền sở hữu trí tuệ.
2. Trong hoạt động chuyển nhượng (bán) quyền, các quyền sở hữu trí tuệ được chuyển từ người nhượng quyền (người bán) sang người tiếp nhận quyền (người mua). Đây là hình thức giao dịch một lần với mức giá thỏa thuận.
3. Việc phân biệt giữa chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) và chuyển nhượng quyền sở hữu là vô cùng quan trọng nhằm xác định ai có quyền khởi kiện hành vi xâm phạm độc quyền sáng chế đã được li-xăng và đánh thuế.

#### (1) Xâm phạm quyền: Ai có thể khởi kiện hành vi xâm phạm quyền?

Theo nguyên tắc chung, chỉ người tiếp nhận quyền (người mua) quyền sở hữu trí tuệ mới có quyền khởi kiện hành vi xâm phạm quyền, còn người nhận li-xăng thì không thể thực hiện việc này. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, người nhận li-xăng độc quyền có thể được trao quyền khởi kiện.

## (2) Đánh thuế

### a. Chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng)

- Đối với người nhận li-xăng: Tiền thù lao phải trả theo hợp đồng li-xăng được khấu trừ vào chi phí kinh doanh của người nhận li-xăng.
- Đối với người cấp li-xăng: Tiền thù lao trả theo hợp đồng li-xăng được tính vào thu nhập thường xuyên của người cấp li-xăng.

### b. Chuyển nhượng quyền

- Người nhận li-xăng: Khoản tiền thanh toán cho việc chuyển nhượng quyền sẽ được coi là tiền vốn của người nhận li-xăng.
- Người cấp li-xăng: Khoản tiền nhận được từ việc chuyển nhượng quyền có thể bị đánh thuế như là thu nhập của người cấp li-xăng quyền.

## 2. Tại sao cần li-xăng?

Một doanh nghiệp có thể cân nhắc việc li-xăng trong những tình huống sau:

### (1) Là yếu tố cần thiết trong quan hệ kinh doanh nhất định

Nhiều mối quan hệ kinh doanh liên quan đến hoặc phụ thuộc đáng kể vào hoạt động chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, ví dụ, khi doanh nghiệp thuê chuyên gia tư vấn hay hợp tác với một hoặc nhiều doanh nghiệp là bên cung ứng hay nhà thầu phụ để sản xuất một linh kiện hoặc một bộ phận của sản phẩm, hoặc khi doanh nghiệp hợp tác nghiên cứu và triển khai, thành lập liên minh chiến lược hay liên doanh.

### (2) Cho phép sử dụng quyền sở hữu trí tuệ không quan trọng nhằm tăng doanh thu

Doanh nghiệp có thể xem xét việc cho phép doanh nghiệp khác khai thác quyền sở hữu trí tuệ của mình (li-xăng) để thu phí nếu doanh nghiệp đó không hoặc không còn sử dụng một quyền sở hữu trí tuệ cụ thể trong hoạt động kinh doanh chủ yếu của mình.

### (3) Cho phép sử dụng quyền sở hữu trí tuệ quan trọng nhằm tăng doanh thu

Ngay cả khi quyền sở hữu trí tuệ là một phần không thể tách rời hoạt động kinh doanh chủ chốt của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp vẫn có thể lựa chọn việc chỉ tập trung vào một hoặc một thị trường nhất định (ví dụ, thị trường Đức hoặc Nga) hoặc một lĩnh vực sử dụng (ví dụ, thị trường động cơ hai kỳ) và li-xăng các quyền sở hữu trí tuệ còn lại cho doanh nghiệp khác có năng lực sản xuất tốt hơn hoặc họ quan tâm đến những thị trường hoặc lĩnh vực sử dụng khác.

#### **(4) Hoạt động kinh doanh chính là li-xăng**

Một số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chỉ với mục tiêu duy nhất là tạo ra và li-xăng quyền sở hữu trí tuệ, mà không bao giờ sản xuất sản phẩm bất kỳ, và đối với họ, quyền sở hữu trí tuệ chính là sản phẩm.

#### **(5) Buộc đối tượng xâm phạm quyền trở thành người nhận li-xăng**

Nếu quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm, chủ sở hữu quyền có thể lựa chọn việc khởi kiện - đây là một việc làm có thể sẽ rất tốn kém, với một kết quả không chắc chắn và có thể gây tranh cãi lâu dài. Một lựa chọn thực tế hơn có thể là gây áp lực buộc đối tượng xâm phạm quyền ký một hợp đồng li-xăng, ví dụ, bằng cách đe dọa khởi kiện.

#### **(6) Li-xăng trao đổi**

Ở một số ngành công nghiệp liên quan chặt chẽ với nhau, các đối thủ cạnh tranh thường sử dụng những công nghệ tương tự nhau và họ thường xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhau. Trong những tình huống như vậy thì li-xăng trao đổi sẽ là một lựa chọn tin cậy để tránh các vụ kiện tụng ăn miếng trả miếng đầy tốn kém.

#### **(7) Danh mục sáng chế**

Nếu nhà sản xuất không sở hữu một sáng chế bất kỳ liên quan đến sản phẩm mà họ sản xuất ra và bị lệ thuộc vào các chủ sở hữu sáng chế khác, thì họ có thể tính đến việc xin cấp li-xăng sáng chế theo nhóm. Điều đó có nghĩa là những sáng chế này được chủ sở hữu sáng chế sắp xếp theo nhóm và được li-xăng trọn gói một cách trực tiếp bởi chủ sở hữu sáng chế hoặc một tổ chức được thành lập để làm nhiệm vụ cấp li-xăng sáng chế. Những thỏa thuận như vậy là đặc biệt phù hợp trong bối cảnh có nhiều sáng chế, theo đó một sản phẩm cụ thể có thể liên quan đến nhiều sáng chế, làm cho hoạt động sản xuất không thể thực hiện được nếu không thỏa thuận được với một loạt sáng chế.

#### **(8) Hợp chuẩn**

Đôi khi, việc đạt được li-xăng cho những công nghệ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là rất cần thiết nhằm đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành công nghiệp trên thực tế, hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hay quốc tế được thiết lập bởi một tổ chức ban hành tiêu chuẩn. Khi việc li-xăng là cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn công nghiệp thì nhìn chung việc li-xăng thường được thực hiện trên cơ sở miễn phí hoặc được thương lượng trên cơ sở những điều khoản được gọi là công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử.

## **NỘI DUNG 2: Chuẩn bị để li-xăng**

### **1. Nghiên cứu kỹ lưỡng**

Nghiên cứu kỹ lưỡng là bước cần thiết đầu tiên trước khi tiến hành bất cứ loại giao dịch kinh doanh nào và nó đặc biệt quan trọng khi xem xét mối quan hệ kinh doanh lâu dài như một hợp đồng li-xăng về quyền sở hữu trí tuệ. Việc nghiên cứu kỹ lưỡng cần được thực hiện bởi cả người cấp li-xăng và người nhận li-xăng.

#### **(1) Khái niệm cơ bản về nghiên cứu kỹ lưỡng**

- a. Nghiên cứu kỹ lưỡng là một thuật ngữ được sử dụng cho một loạt khái niệm liên quan đến việc thực hiện một hoạt động điều tra về một người hoặc một doanh nghiệp.
- b. Nghiên cứu kỹ lưỡng là bước cần thiết đầu tiên trước khi tham gia vào bất cứ loại giao dịch kinh doanh nào và nó đặc biệt quan trọng khi xem xét mối quan hệ kinh doanh lâu dài như một hợp đồng li-xăng về quyền sở hữu trí tuệ. Việc nghiên cứu kỹ lưỡng cần được thực hiện bởi cả người cấp li-xăng và người nhận li-xăng.
- c. Do hạn chế về thời gian và nguồn lực, việc thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng cần thu thập và phân tích càng nhiều thông tin càng tốt về người cấp li-xăng và người nhận li-xăng tiềm năng, về thị trường, về bản thân công nghệ được chuyển giao và những công nghệ tương tự trên thị trường hoặc đang được phát triển, về môi trường kinh doanh và môi trường pháp lý (trong nước và quốc tế, nếu cần) và bất kỳ thông tin nào có ích cho người cấp li-xăng hoặc người nhận li-xăng tiềm năng.
- d. Mục đích của việc nghiên cứu kỹ lưỡng là đánh giá những lợi ích và rủi ro tiềm tàng, xác định những rủi ro có thể ảnh hưởng đến giá trị của công nghệ, và xây dựng chiến lược để vượt qua những rủi ro đó. Đương nhiên, việc nghiên cứu này cần được tiến hành theo pháp luật, trong khuôn khổ những đạo luật có liên quan.

#### **(2) Những thông tin cần thiết cho nghiên cứu kỹ lưỡng**

Trong quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, những thông tin chính xác cần được kiểm chứng sẽ thay đổi, tùy thuộc vào thực tế và bối cảnh của từng tình huống nhất định. Tuy nhiên, liên quan đến sáng chế, những thông tin có bản sau cần được xác định:

- a. Quyền sở hữu sáng chế: kiểm tra xem tất cả tác giả sáng chế đã ký đầy đủ vào hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với sáng chế cho người tiếp nhận li-xăng chuyển nhượng chưa.
- b. Hiệu lực và phạm vi quyền được cấp: luật sư sáng chế cần phân tích những điểm yêu cầu bảo hộ của bằng độc quyền sáng chế hoặc đơn đăng ký sáng chế đang chờ cấp bằng độc quyền nhằm xác định phạm vi bảo hộ.
- c. Các thủ tục phù hợp đã được tuân thủ để đảm bảo sự bảo hộ có hiệu quả đối với sáng chế trên tất cả thị trường có liên quan hay chưa?
- d. Quyền sử dụng đối tượng bảo hộ: có bên thứ ba nào yêu cầu bảo hộ các quyền của bằng độc quyền sáng chế có liên quan hay không?
- e. Trước khi tiếp nhận li-xăng sáng chế hoặc đơn đăng ký sáng chế từ các trường đại học, người nhận li-xăng tiềm năng cần xem xét một cách kỹ lưỡng tác động của các quyền thuộc chính phủ đối với các sáng chế được bảo hộ.
- f. Liệu công nghệ được bảo hộ sáng chế có thể phát huy đúng như kỳ vọng không, ví dụ, liệu công nghệ đó có giúp giảm chi phí, cải thiện hoạt động kinh doanh hay mang lại những lợi nhuận kỳ vọng hay không?
- g. Giá trị chiến lược và giá trị kinh tế của sáng chế là gì, trong đó sáng chế liên quan có phù hợp với và thúc đẩy mục tiêu kinh doanh cả hai bên trong hợp đồng li-xăng như thế nào?
- h. Có cần tiếp nhận các quyền sở hữu trí tuệ khác (ví dụ, bằng độc quyền sáng chế có tính ngăn chặn của bên thứ ba) để khai thác một cách đầy đủ công nghệ đã được cấp bằng độc quyền sáng chế liên quan hay không; có được toàn quyền sử dụng công nghệ đó không, hay phải cần xin cấp một hoặc nhiều li-xăng từ các sáng chế khác?
- i. Điều quan trọng là xây dựng các phương án thay thế cho hợp đồng được thương lượng. Hãy xem xét điểm mạnh của công nghệ sẽ được li-xăng so với những công nghệ cạnh tranh hiện có trên thị trường. Hầu hết các bên sẽ tìm cách đạt được các điều khoản có lợi cho mình hơn nếu họ biết rằng phía bên kia sẽ buộc “phải” ký hợp đồng hoặc không có nhiều phương án thay thế.



## **Tham khảo thêm 2-1: Nguồn thông tin cho việc li-xăng**

Để có được các thông tin cần thiết cho việc li-xăng, một loạt nguồn thông tin sau cần được tham vấn một cách hữu ích:

1. Thông tin công khai của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh công khai;
2. Các dịch vụ cung cấp dữ liệu thuê bao và trực tuyến về các thị trường và sản phẩm có liên quan;
3. Các ấn phẩm về thương mại;
4. Các triển lãm, hội chợ và trưng bày sản phẩm công nghệ và thương mại;
5. Các văn phòng chuyển giao công nghệ trực thuộc trường đại học dựa vào nghiên cứu, các tổ chức nghiên cứu và triển khai của nhà nước;
6. Các Bộ, ban/ngành và cơ quan của chính phủ;
7. Các ấn phẩm, nhật báo, tạp chí kinh doanh và chuyên ngành liên quan đến các thị trường và sản phẩm có liên quan;
8. Các hiệp hội kinh doanh và nghề nghiệp;
9. Trao đổi công nghệ;
10. Các trung tâm sáng tạo;
11. Các dịch vụ cung cấp thông tin sáng chế.

Tuỳ thuộc vào lĩnh vực liên quan và hoàn cảnh cụ thể, doanh nghiệp sẽ tham vấn một hay nhiều nguồn thông tin nêu trên.

## **2. Định giá công nghệ**

### **(1) Những hạn chế trong việc định giá công nghệ**

- a. Theo truyền thống, việc định giá tài sản phản ánh chi phí lịch sử, được điều chỉnh do khấu hao, và giá trị tài sản liên quan trực tiếp đến khả năng tạo lợi nhuận kỳ vọng của chúng.
- b. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc định giá này không còn được áp dụng một cách tự động do các doanh nghiệp “kinh tế mới” tạo ra doanh thu dương như không phải dựa vào tài sản cố định. Sở dĩ điều này xảy ra chủ yếu là do họ sử dụng các tài sản vô hình.
- c. Chủ sở hữu một tài sản, người mua tiềm năng, nhà tài chính và công ty bảo hiểm sẽ định giá khác nhau cho cùng một tài sản cố định, cho dù tài sản đó

có thể xác định được bằng một đồng tiền chung. Do vậy, có thể thấy rằng việc định giá một tài sản vô hình thậm chí còn khó hơn nhiều và mang tính chủ quan hơn.

## **(2) Các phương pháp định giá công nghệ**

### **a. Phương pháp dựa trên chi phí**

Việc đầu tư vào một công nghệ của người cấp li-xăng được thể hiện thông qua các chi phí liên quan đến việc phát triển, bảo hộ và thương mại hoá công nghệ đó. Những chi phí này được người cấp li-xăng biết và có thể được người nhận li-xăng tiềm năng ước tính một cách phù hợp. Những chi phí này chính là cơ sở hoặc mức tối thiểu mà người cấp li-xăng muốn thu hồi, có tính đến lãi suất.

### **b. Phương pháp dựa trên doanh thu**

Phương pháp định giá dựa trên doanh thu để định giá công nghệ liên quan đến việc đưa ra những phán đoán mang tính học thuật (hoặc sử dụng các tiêu chuẩn đánh giá chính xác hơn, nếu có thể) về khoản doanh thu mà công nghệ mới sẽ tạo ra. Khi đó, vấn đề là xác định tỷ lệ lợi nhuận tương ứng mà mỗi bên sẽ được hưởng và tìm ra một công thức tính phí li-xăng công nghệ phù hợp với tính toán đó.

### **c. Phương pháp dựa vào thị trường**

Người bán và người mua bất động sản và xe hơi đã qua sử dụng đều biết, hoặc có thể dễ dàng xác định tình hình thỏa thuận việc mua bán những ngôi nhà và xe hơi tương tự trong cùng khu vực. Theo đó, những giao dịch trên thị trường so sánh là cách thức rất thuận tiện và hữu ích để xác định giá trị của một tài sản đang được thương lượng để mua hoặc bán. Phương thức tiếp cận tương tự cũng sẽ là có ích trong li-xăng công nghệ, mặc dù có thể là không hữu ích như mong đợi vì hiếm khi có các gói quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ giống nhau.

## **NỘI DUNG 3: Đàm phán hợp đồng li-xăng**

### **1. Quá trình đàm phán**

Đàm phán một hợp đồng li-xăng công nghệ là một nghệ thuật trong việc đạt được một thỏa thuận mà trong đó người cấp li-xăng trao quyền và người nhận li-xăng được phép sử dụng công nghệ theo các điều khoản và điều kiện quy định. Mục tiêu là thiết lập nền tảng cho mối quan hệ thỏa đáng và có lợi nhất trong tương lai

cho cả hai bên. Đó là một kết quả “hai bên cùng thắng”, đối lập với kết quả “thắng – thua” (mà thực tế là cả hai bên cùng thua). Quá trình đàm phán gồm bốn giai đoạn riêng biệt, đó là: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thảo luận, giai đoạn đề xuất và giai đoạn thương lượng.

### **(1) Giai đoạn chuẩn bị**

Có thể coi đây là giai đoạn quan trọng nhất, vì ở giai đoạn này hầu như không làm lại hoặc vượt qua nếu không có sự chuẩn bị đầy đủ. Giai đoạn chuẩn bị bao gồm tất cả các vấn đề đã thảo luận cho đến thời điểm này.

- a. Đã tiến hành phân tích sơ bộ về mục tiêu kinh doanh và đi đến quyết định rằng một hợp đồng li-xăng sẽ hỗ trợ tốt hơn mục tiêu đó.
- b. Thành lập một nhóm chuyên gia thuộc các lĩnh vực tài chính, pháp lý và kỹ thuật. Chức năng và nhiệm vụ của họ cần được làm rõ và mỗi thành viên phải hiểu được mục tiêu tổng thể.
- c. Chuẩn bị báo cáo tóm tắt về những vấn đề thương mại cốt lõi cần được đề cập trong hợp đồng li-xăng và quan điểm của mỗi bên đối với từng vấn đề đó.

### **(2) Giai đoạn thảo luận**

Trong giai đoạn này, người cấp li-xăng thường mô tả tỉ mỉ nhằm nâng cao giá trị và cơ hội mà công nghệ mang lại, và người nhận li-xăng tiềm năng xem xét các tài liệu và thông tin theo một hợp đồng bảo mật.

### **(3) Giai đoạn đề xuất**

Trong giai đoạn đề xuất, các bên sẽ thăm dò mối quan hệ có thể và các điều khoản thương mại chính. Những câu hỏi chính cũng sẽ được đặt ra, những giả định được kiểm chứng, mục tiêu chiến lược được thiết lập và những giới hạn được xác định.

### **(4) Giai đoạn thương lượng**

Trong giai đoạn thương lượng, câu hỏi đặt ra có thể là “nếu chúng tôi trao độc quyền trên phạm vi toàn cầu cho anh, thì anh phải trả gấp đôi số tiền phí tại thời điểm ký hợp đồng”, theo đó người nhận li-xăng có thể phản hồi “nếu chúng tôi trả gấp đôi thì một nửa số tiền sẽ được thanh toán trong tương lai, và sẽ trả anh theo doanh số bán sản phẩm của chúng tôi”.

#### **Tham khảo thêm 3-1: Hợp đồng bảo mật và Ý định thư**

1. Hợp đồng bảo mật

(1) Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ dựa trên niềm tin không thôi thì chưa đủ để tham gia đàm phán một hợp đồng li-xăng vì trong nhiều trường hợp, việc đàm phán có thể không nhất thiết dẫn đến một hợp đồng li-xăng.

(2) Để bảo vệ thông tin bí mật bị tiết lộ trong quá trình đàm phán, phương pháp phổ biến nhất là ký một hợp đồng không bộc lộ lẫn nhau, còn được gọi là hợp đồng bảo mật hay giữ bí mật.

## 2. Ý định thư

(1) Ý định thư hay Bản ghi nhớ hợp tác là một thỏa thuận tạm thời nêu lên quan điểm của các bên trước khi ký kết Hợp đồng li-xăng chính thức.

(2) Thỏa thuận này thường tuyên bố rằng các bên đã tham gia và dự kiến sẽ tiếp tục đàm phán nhằm ký kết một hợp đồng li-xăng.

Trong trường hợp thiếu ý định rõ ràng về việc này thì rất có thể tòa án của một quốc gia cụ thể sẽ quyết định, theo pháp luật của quốc gia đó, xem xét liệu hợp đồng có tính chất ràng buộc pháp lý với các bên hay không.

## 2. Hướng dẫn đàm phán

Hướng dẫn đàm phán là những nguyên tắc nhằm cung cấp cho người đàm phán nguyên tắc và kinh nghiệm thực tế để tiến hành đàm phán. Đây không phải là những quy tắc buộc phải tuân thủ mà nếu vi phạm thì cuộc đàm phán sẽ chấm dứt. Hơn nữa, việc không tuân thủ hoặc thực hiện hướng dẫn về đàm phán cũng sẽ cảnh báo các nhà đàm phán cần phải tìm hiểu kỹ hơn về quan điểm hiện tại và có lẽ cần phải có những hành động bổ sung hoặc hành động khác.

### (1) Những hướng dẫn vàng trong đàm phán hợp đồng li-xăng

#### a. Hướng đến một kết quả cùng thắng

Hợp đồng li-xăng luôn liên quan đến các mối quan hệ kỹ thuật, thương mại và cá nhân trong dài hạn, và do đó một khi hợp đồng đã được ký kết thành công thì các bên cần phải hài lòng với những gì đã đạt được. Nếu một bên nào đó không hài lòng thì sẽ mất một thời gian rất dài để giải quyết sự bất công mà họ nhận được, và khi điều này xảy ra thì nỗi buồn của một bên, nếu không nói là cả hai bên, dường như đã vượt quá những lợi ích trước đó. Xét cho cùng, tất cả thỏa thuận không phải là không thể đạt được, và trong trường hợp này, kết quả cùng chiến thắng sẽ là cả hai bên không nên ký kết hợp đồng.

#### b. Tạo ra biến số

Việc tạo ra biến số hoặc tạo ra những lựa chọn khác nhau chính là một

hướng dẫn khác để đàm phán thành công. Một loạt giải pháp khác nhau đều có thể giải quyết một vấn đề hoặc tiến tới một thỏa thuận mà cả hai bên đều có thể chấp nhận. Toàn bộ các điều khoản chủ chốt của hợp đồng đều là các biến số, và chỉ một tưởng tượng nhỏ có thể tạo ra những biến số bổ sung – nếu tất cả các biến số đó được sử dụng một cách sáng tạo thì có thể đạt được một kết quả làm cho các bên đều cảm thấy rằng họ đã đạt được một hợp đồng phù hợp với các mục tiêu kinh doanh tương ứng của mình.

c. Hướng dẫn “Nếu ... thì”

Hướng dẫn “Nếu...thì” còn được biết đến là hướng dẫn “*Không cho nếu không được nhận*”. Nhà đàm phán thiếu kinh nghiệm rất dễ dàng chấp nhận một đề xuất nào đó của bên kia, và sau đó mới đưa ra một đề xuất mới – và thường bị bất ngờ khi đề xuất của mình bị từ chối. Nhà đàm phán có quyền và có cơ hội tìm hiểu và gắn kết các vấn đề với nhau và do đó đạt được một kết quả tốt hơn. Ví dụ, “nếu chúng tôi cấp cho anh li-xăng độc quyền trên phạm vi toàn cầu thì anh phải trả cho chúng tôi số tiền gấp đôi ngay tại thời điểm ký hợp đồng.”

d. Xây dựng phương án cao nhất (tốt nhất) và phương án thấp nhất (tốt nhất) cho từng vấn đề

Đây là một phần của việc chuẩn bị đàm phán và xác định cũng như sắp xếp các vấn đề theo tầm quan trọng của chúng đối với bên này, cũng như dự đoán những vấn đề nào là quan trọng đối với bên kia. Điều này không hoàn toàn có nghĩa rằng nếu trong đàm phán không đạt được phương án thấp nhất thì nhà đàm phán sẽ dừng đàm phán. Hơn nữa, là một hướng dẫn chứ không phải là một quy tắc trong việc chấp nhận phương án kém hơn phương án thấp nhất, thì nhà đàm phán vẫn phải bằng lòng nếu có nhiều lý do chính đáng. Có thể những thông tin mới đã làm thay đổi phương án thấp nhất đã được thiết lập trước cuộc tiếp xúc này. Hoặc, trong các vấn đề khác thì nhà đàm phán lại đạt được kết quả tốt hơn phương án cao nhất, và vì thế, về tổng thể và trên cơ sở so sánh thì nhà đàm phán có thể chấp nhận một kết quả kém hơn so với kết quả tối ưu về vấn đề này. Hoặc, vấn đề này là không quá quan trọng đối với nhà đàm phán, và/hoặc có thể điều chỉnh được vì đây là vấn đề cuối cùng và toàn bộ hợp đồng có thể đạt được ngay tức khắc.

e. Mục tiêu cao nhưng bảo vệ uy tín của bạn

Điều này liên quan đến các hướng dẫn trước đây, và nghĩa là có thể chấp nhận một phương án vừa phải hơn nếu điều ngược lại (đưa ra phương án cao hơn) thường là không thể. Giá chính thức cho một chiếc xe hơi mới

hiệu Mercedes Benz là 50.000 đôla Mỹ và một khách hàng trả 35.000 đôla Mỹ, chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn trước khi nhân viên bán hàng nói chuyện với khách hàng tiếp theo. Việc đặt ra mục tiêu cao là rất tốt, nhưng không nên quá cao đến mức phi thực tế và trên thực tế là gây nguy hiểm, nếu không muốn nói là hủy hoại niềm tin của khách hàng. Đúng hơn, khách hàng có thể đồng ý trả 45.000 đôla Mỹ và sau đó tiến hành thương lượng về các dịch vụ miễn phí trong năm đầu tiên và dịch vụ bảo hành sẽ được gia hạn thêm một năm, hệ thống radio/CD sẽ được nâng cấp, thanh kéo sẽ được lắp đặt, v.v..

- f. Các biến số kinh doanh rẽ đối với một bên nhưng lại có giá trị đối với bên kia

Đây là kết quả tốt nhất. Báo cáo độc lập của một kỹ sư về chiếc xe hơi Mercedes Benz cũ đang được bày bán cho thấy chi phí sửa chữa có thể lên đến 10.000 đôla Mỹ. Khách hàng có thể thương thảo với người bán xem liệu có thể tiến hành việc sửa chữa chiếc xe trước khi bán không, và cửa hàng sửa chữa có thể đồng ý với đề xuất này vì không có nhiều vấn đề liên quan đến động cơ, phụ tùng thay thế ít và được tính theo giá bán buôn. Đây là một biến số tốt nhất trong số tất cả các biến số - nó rất có giá trị đối với một bên kia nhưng lại rẽ đối với bên kia.

- g. Mọi thứ đều có thể thương lượng. Bạn không thể kiếm được hợp đồng mà bạn đáng có được, bạn chỉ có được hợp đồng bạn thương lượng được. Không gì là không thể thương lượng được.

## **(2) Những điều nên tránh và những điều nên khuyến khích**

- a. Nên tránh những điều sau:

- Làm mất uy tín;
- Gây ngạc nhiên;
- Tranh cãi hoặc đe dọa;
- Đánh giá thấp đối thủ;
- Mặc cả;
- Đàm phán vì lợi ích bản thân;
- Không chuẩn bị kỹ lưỡng.

- b. Khuyến khích những điều sau:

- Hành động theo lý trí: Dù cho họ có hành động cảm tính, thì cần phải kiềm chế cảm xúc một cách hợp lý;
- Hiểu biết: Dù cho họ có hiểu lầm mình thì vẫn phải cố gắng để hiểu họ;
- Giao tiếp: Dù cho họ có không lắng nghe, vẫn phải cố gắng thương

thuyết với họ trước khi quyết định về vấn đề ảnh hưởng đến họ;

- Tin cậy: Dù cho họ đang cố lừa dối mình, cũng đừng tin họ hay lừa dối lại họ, mà phải làm cho họ thấy mình đáng tin cậy;
- Không ép buộc để gây ảnh hưởng: Dù cho họ có ép buộc mình, cũng đừng nhượng bộ hoặc cố ép họ, mà ngược lại phải có thiện chí để thương thuyết và cố gắng thuyết phục họ;
- Chấp nhận: Dù cho họ có phản đối mình và những đề xuất của mình không được họ quan tâm, thì vẫn phải quan tâm đến họ và sẵn sàng học hỏi họ.

## **NỘI DUNG 4: Tổng quan về hợp đồng li-xăng**

### **1. Đặc điểm của hợp đồng li-xăng**

- (1) Hợp đồng li-xăng là kết quả của chiến lược kinh doanh và là điểm khởi đầu của một quan hệ kinh doanh  
Các bên đều biết rõ mục tiêu kinh doanh của nhau và nhận thức được rằng cả hai bên cần đảm bảo để hợp đồng li-xăng thành công.
- (2) Thỏa thuận li-xăng là một hợp đồng  
Điều quan trọng là phải đáp ứng những yêu cầu pháp lý của một hợp đồng có tính ràng buộc và khả năng thực thi.
- (3) Việc thiếu điều khoản cấm bất kỳ trong hợp đồng li-xăng không có nghĩa là cho phép thực hiện điều khoản bị thiếu đó  
Đừng giả định rằng hợp đồng li-xăng cho phép chuyển giao hoặc chuyển nhượng, cấp li-xăng thứ cấp hoặc bao gồm một phạm vi áp dụng/quyền cụ thể, chỉ đơn giản vì nó không quy định rõ ràng như vậy.
- (4) Hợp đồng li-xăng phụ thuộc vào sự tồn tại của các độc quyền, nhưng có thể còn có những vấn đề quan trọng có liên quan khác  
Những vấn đề có liên quan đó có thể nằm trong những loại hợp đồng khác, như hợp đồng nghiên cứu và triển khai, tư vấn và đào tạo, đầu tư, sản xuất, phân phối, bán hàng, v.v..

#### **Tham khảo thêm 4-1: Những yếu tố ảnh hưởng đến mức phí li-xăng**

Những yếu tố sau ảnh hưởng đến mức phí li-xăng bao gồm:

1. Quy mô thị trường

2. Khả năng cạnh tranh
3. Giai đoạn phát triển sản phẩm
4. Sức mạnh của sáng chế
5. Tính độc đáo so với công nghệ thông thường
6. Quyền sản xuất
7. Độc quyền so với không độc quyền
8. Quy mô li-xăng toàn cầu so với khu vực
9. Cấu trúc hợp đồng
10. Mức phí li-xăng thịnh hành của công nghệ thuộc ngành công nghiệp đó (thang phí phù hợp)

## 2. Nội dung của hợp đồng li-xăng

### (1) Những nội dung chính trong hợp đồng li-xăng

#### a. Xác định các bên tham gia hợp đồng

Hợp đồng sẽ được ký giữa một bên có quyền cấp li-xăng và một bên sẽ thực hiện li-xăng đó. Hợp đồng cần phải làm rõ ai là người cấp li-xăng và ai là người nhận li-xăng. Những chi tiết khác bao gồm địa chỉ của mỗi bên, thẩm quyền của công ty (đối với công ty) và ngày hiệu lực của hợp đồng cũng có thể đưa vào phần xác định các bên tham gia hợp đồng.

#### b. Định nghĩa

Điều khoản định nghĩa chính là từ điển của hợp đồng. Mỗi định nghĩa nên độc lập nhiều nhất có thể. Có ít nhất ba thuật ngữ cần được định nghĩa trong hợp đồng li-xăng sáng chế, đó là:

- Các sáng chế được li-xăng, bí quyết kỹ thuật và thông tin bí mật bất kỳ, có nghĩa là “đối tượng của hợp đồng li-xăng”;
- Các sản phẩm được li-xăng, nghĩa là “những sản phẩm được sản xuất, sử dụng, chào bán, được bán hoặc nhập khẩu bởi người nhận li-xăng theo các điều khoản của hợp đồng li-xăng”;
- Lãnh thổ, nghĩa là giới hạn về địa lý “mà sản phẩm có thể được sử dụng”.

#### c. Đối tượng li-xăng

Điều quan trọng là phải làm rõ phạm vi của hợp đồng li-xăng vì việc cấp li-xăng là cốt lõi của một hợp đồng li-xăng. Cần phải làm rõ đối tượng được li-xăng. Ví dụ, “đối tượng được li-xăng” là:

- Quyền sở hữu trí tuệ: “Quyền sở hữu trí tuệ” là tất cả quyền thuộc sở hữu hoặc được nắm giữ bởi Công ty X, liên quan đến hoặc có trong các



bằng độc quyền sáng chế hoặc đơn đăng ký sáng chế, bất kể trong nước hay ở nước ngoài, và tất cả đơn tách, chuyển tiếp và chuyển tiếp một phần của đơn sáng chế bất kỳ, và toàn bộ bằng độc quyền sáng chế có thể được cấp trong số đơn đăng ký sáng chế đã nộp, và toàn bộ bằng độc quyền sáng chế được sẽ cấp lại, thẩm định lại và gia hạn liên quan đến công nghệ của Công ty X.

- Quyền đối với công nghệ: “Quyền đối với công nghệ” là tất cả các quyền thuộc sở hữu hoặc nằm dưới sự kiểm soát của Công ty X đối với, liên quan đến hoặc theo thông tin kỹ thuật, bí quyết kỹ thuật, quy trình sản xuất, thủ tục, thành phần, thiết bị, phương pháp, công thức, giao thức, kỹ thuật, phần mềm, thiết kế, hình vẽ hoặc dữ liệu liên quan đến công nghệ của Công ty X, mà không thuộc quyền sở hữu trí tuệ, nhưng lại rất cần cho việc thực hiện và áp dụng đầy đủ các sáng chế tại thời điểm được bộc lộ hoặc được yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

d. Mức độ và phạm vi quyền được li-xăng

Hợp đồng li-xăng có thể là độc quyền, duy nhất hoặc không độc quyền. Trong hợp đồng li-xăng không độc quyền, người nhận li-xăng chỉ là một trong số nhiều người nhận li-xăng mà người cấp li-xăng ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng và khai thác công nghệ và là phương án được ưu tiên của phần lớn người cấp li-xăng. Bằng cách chuyển cả rủi ro và lợi ích cho một vài người nhận li-xăng, người cấp li-xăng không phụ thuộc vào thành công của một người nhận li-xăng duy nhất. Người cấp li-xăng cũng có thể duy trì sự kiểm soát tốt hơn đối với công nghệ, và do nhiều người nhận li-xăng đang sử dụng và khai thác công nghệ trên thị trường và do sự đa dạng về sản phẩm, nên công nghệ đó được tạo cơ hội để hoàn thiện và phát triển hơn nữa.

e. Lĩnh vực sử dụng

Người nhận li-xăng có thể bị giới hạn việc phân phối và bán công nghệ cho một nhóm khách hàng cụ thể (như lĩnh vực hàng không), hay thương mại hóa công nghệ trong phạm vi một ngành hoặc phân đoạn ngành công nghiệp cụ thể (như phần mềm máy tính), hoặc sử dụng công nghệ nhằm một mục đích cụ thể (như nghiên cứu hoặc kết hợp với một số sản phẩm hoặc quy trình sản xuất khác).

f. Lãnh thổ

Hợp đồng li-xăng có thể bị giới hạn trong một lãnh thổ địa lý cụ thể. Ví dụ, có thể cấp li-xăng trên phạm vi toàn cầu hoặc cấp li-xăng ở một số quốc gia

cụ thể hoặc thậm chí một số khu vực cụ thể trong một quốc gia (như một hoặc một số bang, hoặc vùng của một nước). Những gì phù hợp sẽ bị ảnh hưởng bởi điều mà người cấp li-xăng có thể cấp li-xăng và điều người nhận li-xăng có thể tận dụng ở một vùng lãnh thổ hoặc khu vực cụ thể.

g. Hỗ trợ kỹ thuật

Tùy thuộc vào loại công nghệ được chuyển giao mà thường có thỏa thuận về hỗ trợ kỹ thuật dưới hình thức cung cấp tài liệu, dữ liệu và kiến thức chuyên môn cho người nhận li-xăng.

h. Phí li-xăng

Số tiền trả cho người cấp li-xăng để tiếp nhận và sử dụng công nghệ thường được phân thành phí li-xăng thanh toán trọn gói và phí li-xăng trả theo định kỳ. Nhiều hợp đồng li-xăng quy định cả hai loại phí này.

- Phí li-xăng trọn gói: là số tiền được trả tại thời điểm xảy ra một sự kiện cụ thể. Đó cũng có thể là một khoản tiền duy nhất, được thanh toán tại thời điểm ký hợp đồng. Nếu không có khoản thanh toán nào khác thì khoản tiền này sẽ được coi là khoản phí li-xăng trọn gói duy nhất.
- Phí li-xăng trả theo định kỳ: là khoản tiền được trả thường xuyên cho người cấp li-xăng để được sử dụng công nghệ bởi người nhận li-xăng. Do loại phí li-xăng này gắn việc sử dụng công nghệ với một khoản phí nhất định nên nó là sự phản ánh rõ ràng về giá trị của công nghệ được đối với người nhận li-xăng, và theo đó loại phí này là hình thức thanh toán phổ biến nhất trong các hợp đồng li-xăng.

## **(2) Các vấn đề khác trong hợp đồng li-xăng**

a. Ngày có hiệu lực

Nếu hợp đồng li-xăng cần được phê duyệt bởi chính phủ nước ngoài thì địa vị của người cấp li-xăng sẽ được bảo vệ bằng một điều khoản quy định rằng hợp đồng li-xăng sẽ không có hiệu lực cho đến khi nó được phê duyệt dưới hình thức được các bên nhất trí. Trong trường hợp này, người cấp li-xăng sẽ không bị mất vị thế thương thuyết của mình trong trường hợp cần phải sửa đổi hợp đồng li-xăng vốn đang có lợi cho người nhận li-xăng.

b. Lời nói đầu

Lời nói đầu của hợp đồng được soạn thảo là rất hữu ích để giải thích về bối cảnh và cơ sở của việc li-xăng, cũng như giúp cho việc hiểu đúng hợp đồng.

c. Li-xăng thứ cấp

Người nhận li-xăng, đặc biệt là người nhận li-xăng độc quyền, có thể đề

ngiht được cấp li-xăng thứ cấp trong phạm vi lãnh thổ của mình. Nếu vậy, việc này cần được thương lượng một cách cụ thể và được quy định trong hợp đồng. Những vấn đề liên quan đến cấp li-xăng thứ cấp có thể bao gồm:

- Li-xăng thứ cấp sẽ được cấp cho ai;
- Những quyền nào có thể được cấp li-xăng thứ cấp và ở đâu;
- Mức độ kiểm soát của người cấp li-xăng đối với người nhận li-xăng thứ cấp;
- Liệu có cần sự phê duyệt bằng văn bản của người cấp li-xăng đối với việc cấp li-xăng thứ cấp hay không; sự lựa chọn li-xăng thứ cấp và các điều kiện để cấp li-xăng thứ cấp này; ví dụ, mức độ mà các điều khoản của li-xăng thứ cấp phải phù hợp với các điều khoản của hợp đồng li-xăng chính.
- Liệu hiệu lực của hợp đồng li-xăng thứ cấp có chấm dứt hay không khi hợp đồng li-xăng chính chấm dứt hoặc hết hạn vì lý do bất kỳ.

d. Cải tiến

Khi tiến hành cải tiến công nghệ, còn được biết đến như những phiên bản, bản nâng cấp và những mẫu công nghệ mới, thì điều quan trọng là phải xác định cải tiến là gì và do đó, cần được quy định trong hợp đồng li-xăng, và công nghệ mới hay những quyền sở hữu trí tuệ mới là gì?

e. Người nhận li-xăng được đối xử bình đẳng

Nếu hợp đồng li-xăng là không độc quyền thì người nhận li-xăng có thể muốn đưa vào trong hợp đồng một điều khoản về người nhận li-xăng được đối xử bình đẳng nhằm bảo đảm rằng trong trường hợp người cấp li-xăng cấp li-xăng cho người khác với nhiều ưu đãi hơn. Khi đó, nhờ điều khoản này, người nhận li-xăng này cũng sẽ được hưởng những ưu đãi giống như những người nhận li-xăng khác. Khi có điều khoản này thì điều quan trọng là phải làm rõ “những ưu đãi hơn” ở đây là gì.

f. Nỗ lực hết sức

Trong cả hợp đồng li-xăng độc quyền lẫn không độc quyền thường có một điều khoản chung rằng người nhận li-xăng sẽ nỗ lực hết sức mình để khai thác công nghệ được li-xăng. Các bên thường mong muốn thống nhất về ý nghĩa của cụm từ “nỗ lực hết sức”, và những gì cấu thành nỗ lực hết sức bằng những biện pháp cụ thể sẽ được thực hiện bởi người nhận li-xăng.

g. Khả năng chuyển giao quyền

Một điều khoản thường được sử dụng trong hợp đồng li-xăng quy định rằng việc li-xăng phải bảo đảm quyền lợi của và tính ràng buộc đối với người

thừa kế, người được chuyển nhượng hoặc người đại diện hợp pháp khác của các bên. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc sử dụng ngôn ngữ kiểu này là không chắc chắn về mặt hiệu quả và có khả năng xung đột với các điều khoản khác của hợp đồng với nỗ lực cụ thể hoá khả năng chuyển giao hoặc không được chuyển giao quyền của hợp đồng li-xăng được cấp và các quyền liên quan đến điều đó.

h. Sự chùng chéo phí li-xăng

Khái niệm về sự chùng chéo phí li-xăng bắt nguồn từ thực tế rằng có nhiều sáng chế được sử dụng cho một sản phẩm công nghệ. Sự chùng chéo phí li-xăng phát sinh khi người phát triển sản phẩm nhận được nhiều li-xăng từ nhiều chủ sở hữu sáng chế để đưa sản phẩm ra thị trường và các sáng chế này tác động đến thành phẩm. Khi phí li-xăng được tính cùng với nhau, người nhận li-xăng có thể cảm thấy nó là một sản phẩm phi lợi nhuận. Do vậy, việc người nhận li-xăng thường kháng kháng đưa điều khoản về chống chùng chéo phí li-xăng vào trong hợp đồng là rất phổ biến. Điều khoản về chống chùng chéo phí li-xăng điển hình thường quy định rằng mức phí li-xăng trả cho người cấp li-xăng sẽ bị khấu trừ nếu người nhận li-xăng buộc phải ký kết các hợp đồng li-xăng với bên thứ ba liên quan đến sản phẩm này. Điều khoản này có thể dẫn đến sự khác biệt giữa mức phí kỳ vọng của người cấp li-xăng về số tiền phí mà họ muốn nhận được từ người nhận li-xăng và phí li-xăng họ thực nhận theo hợp đồng.

i. Những hạn chế về phí li-xăng theo pháp luật sở tại

Những hạn chế trong kiểm soát quy đổi tiền tệ và các quy định pháp luật của nước sở tại có thể ảnh hưởng đến việc chuyển phí li-xăng. Vì vậy, việc chuyển phí li-xăng cần được các bên cùng giải quyết để đưa ra phương án phù hợp ngay tại thời điểm đàm phán hợp đồng.

j. Lạm phát

Vấn đề lạm phát là rất quan trọng khi phí li-xăng được tính theo tỷ lệ phần trăm của doanh số bán hàng. Tuy nhiên, nếu phí li-xăng được ấn định là một khoản tiền nhất định bằng một loại tiền quy định thì nó cũng thường được tính lại một cách định kỳ, nghĩa là có thể được điều chỉnh hằng năm hoặc hai năm một, nếu pháp luật của nước sở tại cho phép làm như vậy, với sự nhất trí của khách hàng, và phù hợp với hoạt động sản xuất hoặc chỉ số khác của nước sở tại. Việc điều chỉnh theo mức lạm phát cũng có thể được thực hiện đối với phí li-xăng thanh toán trọn gói tại thời điểm thanh toán, đặc biệt khi mà thời điểm thanh toán phí li-xăng không diễn ra theo định kỳ.

k. Quản lý tài chính

Điều khoản quy định về quản lý tài chính của hợp đồng li-xăng bao gồm các nghĩa vụ của người nhận li-xăng trong việc ghi chép tài khoản và những giao dịch của mình, để thông báo kết quả và thanh toán phí li-xăng phát sinh. Bản kê khai phí li-xăng có thể phải nộp cho bên cấp li-xăng một lần, hai lần hoặc bốn lần trong một năm và có thể cần có sự xác nhận của cán bộ quản lý tài chính của người nhận li-xăng hoặc nhân viên kiểm toán.

l. Xâm phạm quyền

Khi toàn bộ hoặc một phần của công nghệ được hưởng lợi từ sáng chế hoặc từ việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thì điều quan trọng là phải quy định điều gì sẽ xảy ra nếu có hành vi xâm phạm quyền bất kỳ. Có hai tình huống mà hành vi xâm phạm quyền có thể xảy ra:

- Tình huống xâm phạm quyền thứ nhất

Khi bên thứ ba sử dụng công nghệ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhưng không được cấp li-xăng cho công nghệ đó. Trong trường hợp này, người nhận li-xăng đang phải đối mặt với một sự cạnh tranh và có thể đang lâm vào tình thế bất lợi về tài chính do đối thủ cạnh tranh không phải trả phí li-xăng.

- Tình huống xâm phạm quyền thứ hai

Tình huống xâm phạm quyền thứ hai là bên thứ ba cáo buộc rằng người nhận li-xăng đang sử dụng công nghệ mà họ đã nhận được sự bảo hộ. Trong tình huống này, người nhận li-xăng có thể phải đối mặt với nguy cơ không được tiếp tục sử dụng toàn bộ hoặc một phần của công nghệ được li-xăng đó.

m. Trách nhiệm pháp lý của sản phẩm

Trách nhiệm pháp lý của sản phẩm có thể mang lại những hậu quả nghiêm trọng về tài chính. Rủi ro vì có thể xảy ra thương tích hoặc tổn hại đối với người hoặc tài sản do sản phẩm công nghệ được li-xăng có khiếm khuyết. Việc cần làm là phải xác định nguyên nhân của những khiếm khuyết đó và quy trách nhiệm một cách phù hợp.

n. Cam kết trách nhiệm và bảo hành

Cam kết trách nhiệm và bảo hành là những tuyên bố hoặc bảo lãnh về một vấn đề hoặc quan điểm liên quan đến hợp đồng li-xăng. Một khác biệt quan trọng là cam kết trách nhiệm thường không liên quan đến thời hạn của hợp đồng, trong khi bảo hành lại là thời hạn theo hợp đồng. Việc vi phạm về cam

kết trách nhiệm có thể cho phép bên bị thiệt hại chấm dứt hợp đồng và khởi kiện về những thiệt hại. Bảo hành là sự đảm bảo hoặc sự hứa hẹn ghi trong hợp đồng, việc vi phạm bảo hành có thể làm nảy sinh yêu cầu về bồi thường thiệt hại. Về bản chất, đây là các điều khoản nhỏ trong hợp đồng. Ví dụ điển hình về bảo hành và cam kết trách nhiệm gồm:

- Người cấp li-xăng là chủ sở hữu công nghệ và vì vậy, có quyền và thẩm quyền cấp li-xăng.
- Những tài liệu được li-xăng (ví dụ, văn bản, phần mềm, và/hoặc tài liệu) là bản gốc và không phải là bản sao chép.
- Theo hiểu biết và niềm tin cao nhất của người cấp li-xăng thì những sáng chế được li-xăng là hợp pháp và không bị xâm phạm quyền bởi bên thứ ba bất kỳ.

o. Nghĩa vụ của người cấp và người nhận li-xăng

Người cấp li-xăng được kỳ vọng sẽ thực hiện tất cả hành động cần thiết để chuyển giao công nghệ và trợ giúp người nhận li-xăng bắt tay vào sản xuất công nghiệp, theo hợp đồng li-xăng sáng chế và bí quyết kỹ thuật. Tương tự, người nhận li-xăng cũng được kỳ vọng sẽ sản xuất và thương mại hóa một cách thành công sản phẩm được li-xăng trong phạm vi lãnh thổ có liên quan.

p. Thuế

Cần phải làm rõ trong hợp đồng li-xăng rằng ai là người chịu và nộp các loại thuế có liên quan, kể cả thuế bán hàng, thuế hải quan và thuế môn bài, hoặc thuế thu nhập. Thuế thu nhập là điều đặc biệt đáng quan tâm trong các hợp đồng li-xăng quốc tế. Nếu một bên có nghĩa vụ phải chịu thuế thu nhập thì hợp đồng thường bao gồm một điều khoản yêu cầu bên kia có sự hỗ trợ hợp lý đối với các khoản hoàn lại bất kỳ có thể.

q. Điều khoản miễn trừ

Điều khoản miễn trừ trong hợp đồng li-xăng có nghĩa là bên bất kỳ không bị mất quyền của mình nếu không thực hiện những quyền đó. Như vậy, nếu người cấp li-xăng có quyền thông báo chấm dứt hợp đồng do không nhận được thanh toán phí li-xăng, nhưng bỏ qua các hành vi xâm phạm quyền, thì người cấp li-xăng vẫn có thể đưa ra thông báo đối với hành vi xâm phạm đó sau này. Điều khoản miễn trừ có tác dụng ngăn cản việc áp dụng khái niệm pháp lý của việc “trái với ý kiến trước đây của mình” (estoppel), tức là sự bỏ qua hoặc bỏ quên trước đó không ngăn cản người cấp li-xăng thực thi các quyền của mình sau này.

r. Điều kiện bất khả kháng

Điều khoản về điều kiện bất khả kháng trong hợp đồng li-xăng nhằm giải quyết các trường hợp xảy ra nằm ngoài sự kiểm soát của các bên, ngăn cản các bên thực hiện nghĩa vụ của mình. Chiến tranh, đình công và hỏa hoạn là những điều cần phải lường trước, và lợi ích của điều khoản này là thời gian để thực hiện một nghĩa vụ có thể bị hoãn lại cho đến khi các sự việc bất khả kháng chấm dứt hoặc bị loại bỏ.

s. Hành vi chống cạnh tranh

Khi ký kết một hợp đồng li-xăng thì điều quan trọng cần nhớ là nếu một số hoạt động kinh doanh nhất định được đưa vào trong hợp đồng thì hợp đồng đó có thể bị coi là bất hợp pháp nếu bị coi như là hành vi chống cạnh tranh, tùy thuộc vào pháp luật của một nước hoặc các nước đang được đề cập. Một số ví dụ về hành vi bị coi là bất hợp theo bối cảnh cụ thể của hợp đồng bao gồm: hành vi buộc người nhận li-xăng mua thêm sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định đi kèm với công nghệ độc quyền (dưới dạng sản phẩm kết hợp hoặc sản phẩm sử dụng kèm theo công nghệ); cấm người nhận li-xăng có quan hệ làm ăn với các doanh nghiệp nhất định; cố gắng ấn định giá của sản phẩm chứa công nghệ được li-xăng; hạn chế về lãnh thổ; li-xăng trao đổi và danh mục sáng chế.

t. Quy định của chính phủ

Khi xem xét ký kết hợp đồng li-xăng với một đối tác nước ngoài thì điều quan trọng là phải xem xét những quy định hiện hành của chính phủ nước đó mà có thể ảnh hưởng đến hợp đồng li-xăng. Ví dụ, hầu hết các nước sẽ yêu cầu ít nhất phải đăng ký hợp đồng li-xăng với các cơ quan có thẩm quyền của nước mình, nhưng ngoài ra, có thể còn phải được phê duyệt để được tham gia vào một số hoạt động kinh doanh nhất định tại nước sở tại. Tại nước của người cấp li-xăng, có thể có những quy định hạn chế hoặc quy định các điều kiện khi chuyển giao một số loại công nghệ nhất định vì lý do an ninh hoặc các lý do khác.

u. Tranh chấp

Khi đàm phán hợp đồng li-xăng, các bên cần ý thức được rằng tranh chấp có thể xảy ra và cần phải đưa ra phương án để giải quyết chúng. Các phương án đó cần được xây dựng một cách linh hoạt để có thể sửa đổi nhằm đưa ra những biện pháp giải quyết ngay lập tức. Nếu không làm được như vậy thì cơ chế giải quyết tranh chấp cũng cần được quy định. Khi soạn các điều khoản về giải quyết tranh chấp, các bên cần đưa ra một vài phương án. Thông thường, các bên sẽ thống nhất giải quyết tranh chấp tại

một tòa án chuyên trách trong nước. Tuy nhiên, các bên chọn các Thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) ngày càng gia tăng, như trọng tài và hòa giải, hoặc hòa giải rồi trọng tài.

#### <Ưu điểm của Thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế (ADR)>

- *Một thủ tục duy nhất:* Thông qua thủ tục ADR, các bên có thể nhất trí giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ ở nhiều nước bằng một thủ tục duy nhất, nhờ đó tránh mất nhiều chi phí và sự phức tạp của vụ kiện liên quan đến nhiều hệ thống pháp luật, cũng như những rủi ro khi kết quả giải quyết không nhất quán.
- *Sự chủ động của các bên tranh chấp:* Do tính chất độc lập nên thủ tục ADR dành cho các bên cơ hội tham gia nhiều hơn vào quá trình giải quyết tranh chấp của họ hơn so với các trường hợp kiện ra tòa.
- *Tính trung lập:* Thủ tục ADR trung lập với pháp luật, ngôn ngữ và thể chế văn hóa của các bên. Vì thế, tránh được lợi thế tòa án “sân nhà” mà một trong số các bên có thể được hưởng lợi trong các vụ kiện ra tòa; theo đó, sự thông thạo pháp luật hiện hành và trình tự giải quyết của nước sở tại có thể có thể mang lại một số lợi thế chiến lược quan trọng.
- *Tính bảo mật:* Quy trình xử lý theo thủ tục ADR có tính chất bí mật, do đó, các bên có thể thỏa thuận bảo mật hồ sơ và kết quả cuối cùng về vụ tranh chấp. Điều này cho phép các bên tập trung vào việc xử lý các vấn đề tranh chấp mà không phải bận tâm đến tác động xã hội. Việc bảo mật thông tin có vai trò quan trọng đặc biệt khi vụ tranh chấp liên quan đến uy tín thương mại và bí mật kinh doanh.
- *Phán quyết cuối cùng và khả năng thực thi của quyết định trọng tài:* Không giống như quyết định của tòa án thường gây tranh cãi và trải qua một hoặc nhiều vòng kháng cáo, quyết định trọng tài thường không thể khiếu nại.

#### v. Bồi thường

Nhìn chung, bồi thường là việc làm của người này nhằm thực hiện một trách nhiệm pháp lý cụ thể có thể xảy ra đối với người khác. Bồi thường cho phép một người được đền bù một khoản tiền nếu có sự việc dẫn đến việc phải bồi thường xảy ra. Không giống như yêu cầu bồi thường do vi phạm nghĩa vụ bảo hành, bên được bồi thường thường không cần chứng minh mức độ thiệt hại mà người đó phải chịu.



w. Thông báo về xâm phạm quyền

Nếu hợp đồng li-xăng được ký kết như một phần của việc giải quyết một vụ xâm phạm quyền thì cần phải đưa vào phần trao quyền một thông báo về hành vi xâm phạm quyền được cho là xảy ra trước ngày ký kết hợp đồng. Mặc dù hầu hết các điều khoản về trao quyền được soạn thảo hợp lý sẽ làm rõ các quyền được trao cho người nhận li-xăng là có điều kiện, phụ thuộc vào sự tuân thủ nghĩa vụ trong hợp đồng của người nhận li-xăng. Điều này là đặc biệt quan trọng trong việc trao quyền mở (release-type grant) nếu người trao li-xăng có ý định thu lại quyền để phục hồi những tổn thất do hành vi xâm phạm quyền trong quá khứ khi xảy ra sự xâm phạm quyền trong tương lai của người nhận li-xăng. Điều này chỉ có thể được áp dụng nếu chưa có nội dung cụ thể đối với thông báo.

#### **Tham khảo 4-2: Thông tin bí mật**

Cả YeraCAM và Tolmnex đều đồng ý rằng tất cả thông tin có trong những tài liệu được đóng dấu “mật” mà bên này nhận được từ bên kia, và tất cả thông tin được chỉ ra là “Thông tin mật” trong các phần X và Y (gọi chung là “Thông tin mật”) sẽ được tiếp nhận với sự tin tưởng cao nhất; chỉ được sử dụng nhằm những mục đích rõ ràng nêu trong hợp đồng này; và không được tiết lộ bởi bên tiếp nhận (trừ trường hợp pháp luật hoặc tòa án yêu cầu), bởi người đại diện hoặc nhân viên nếu không có đồng ý trước bằng văn bản của bên kia, trừ khi những thông tin mật đó:

1. thuộc về sở hữu công cộng tại thời điểm bộc lộ;
2. sau này trở thành một phần của sở hữu công cộng do không có hành động hoặc thiếu sót của bên tiếp nhận, nhân viên hay người đại diện, hoặc người thừa kế hoặc người được chuyển nhượng hợp pháp của bên tiếp nhận;
3. được bộc lộ một cách hợp pháp cho bên tiếp nhận thông tin bởi bên thứ ba không có nghĩa vụ đối với bên bộc lộ thông tin;
4. đã được bên tiếp nhận thông tin biết tại thời điểm bộc lộ;
5. được phát triển một cách độc lập bởi bên tiếp nhận thông tin mà không sử dụng hoặc tiếp cận với thông tin mật đó; hoặc
6. được yêu cầu bộc lộ cho cơ quan chính phủ.

## **NỘI DUNG 5: Quản lý hợp đồng li-xăng**

## 1. Thực hiện và quản lý hợp đồng li-xăng

Hợp đồng li-xăng là mối quan hệ liên tục trong một thời gian tương đối dài giữa hai bên hợp tác với nhau hướng tới mục tiêu cùng có lợi chung. Để đảm bảo mối quan hệ này có lợi cho cả hai bên, điều quan trọng là họ phải thực hiện các nghĩa vụ tương ứng phát sinh từ hợp đồng.

Việc quy định một cách cụ thể, đầy đủ và rõ ràng về những nghĩa vụ đó và cách thức thực hiện chúng trong hợp đồng là vô cùng quan trọng. Việc thực hiện những nghĩa vụ này có nghĩa là cả người cấp và người nhận li-xăng sẽ phải tiêu tốn thêm thời gian, cũng như nguồn lực. Việc quy định rõ ràng là một phần không thể thiếu để đảm bảo sự tồn tại, quá trình thực hiện suôn sẻ và sự bền vững của hợp đồng.

Dưới đây là một số vấn đề cần quan tâm trong quản lý mối quan hệ của một hợp đồng li-xăng:

### (1) Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật có thể giúp giảm đáng kể thời gian để người nhận li-xăng áp dụng công nghệ được li-xăng vào sản xuất. Lợi ích rõ ràng của việc hỗ trợ kỹ thuật là người nhận li-xăng có thể nhanh chóng tạo ra doanh thu và người cấp li-xăng nhận được phí li-xăng nhanh hơn. Để việc hỗ trợ kỹ thuật mang lại lợi ích cho cả hai bên thì người cấp li-xăng cần có sẵn các nguồn lực để thực hiện trách nhiệm này.

Những hoạt động hỗ trợ kỹ thuật phổ biến bao gồm:

a. Thăm quan thực tế và đào tạo

Người nhận li-xăng có quyền được gửi kỹ sư đi đào tạo trực tiếp tại trụ sở của người cấp li-xăng – tại nơi phát triển hoặc áp dụng quy trình sản xuất được li-xăng và/hoặc chế tạo và bán sản phẩm được li-xăng.

b. Hỗ trợ trực tiếp

Bên nhận li-xăng có thể có quyền nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ (trong phạm vi lãnh thổ được li-xăng) từ các cán bộ kỹ thuật của bên cấp li-xăng để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng trong công nghiệp quy trình sản xuất được li-xăng và/hoặc chế tạo và bán sản phẩm được li-xăng.

c. Cung cấp ý kiến tư vấn

Bên nhận li-xăng có quyền liên hệ với bên cấp li-xăng bằng thư, fax, điện tín hoặc điện thoại thông qua đại diện được uỷ quyền của mỗi bên.

## **(2) Các hạng mục hữu hình**

Hợp đồng cần nêu rõ bên cấp li-xăng phải lên danh mục và thu thập máy móc thiết bị bất kỳ bán cho bên nhận li-xăng, và cả những tài liệu khác như cẩm nang điều hành, đồ án, hình vẽ, bản ghi chi tiết kỹ thuật để sản xuất, thiết bị kiểm tra hoặc các thiết bị mà bên cấp li-xăng phải cung cấp cho bên nhận li-xăng. Lệ phí cho những hạng mục đó có thể được tính vào số lượng sản phẩm được sản xuất vượt quá mức thoả thuận ban đầu để khỏi phải trả thêm tiền.

## **(3) Báo cáo**

Bên nhận li-xăng thường có nghĩa vụ gửi sao kê phí li-xăng hoặc báo cáo việc thanh toán phí li-xăng, kể cả khi phí li-xăng được chi trả theo định kỳ, thì có thể yêu cầu gửi báo cáo một cách thưa hơn, ví dụ, hằng quý hoặc hằng năm. Bên cấp li-xăng cũng có thể yêu cầu rằng báo cáo phải có sự xác nhận của kiểm toán viên hoặc của cán bộ phụ trách tài chính của bên cấp li-xăng.

Điều khoản quy định về cơ chế báo cáo thường yêu cầu bên nhận li-xăng lưu trữ và quản lý các số liệu sản xuất và tài chính một cách chính xác và đầy đủ liên quan đến tất cả sản phẩm được sản xuất, bán ra, sử dụng, trả lại và xuất hoá đơn (nếu những sản phẩm này liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ được li-xăng) để cho phép bên nhận li-xăng có thể xác minh số liệu đó. Gắn liền với nghĩa vụ báo cáo là quyền thanh tra và kiểm toán số liệu của bên cấp li-xăng, hoặc cho phép bên thứ ba độc lập tiến hành việc thanh tra và kiểm toán.

## **(4) Kiểm toán**

Hầu hết các điều khoản về kiểm toán đều giới hạn việc thực hiện quyền kiểm toán của bên cấp li-xăng ở một tần suất quy định (ví dụ, một lần trong một năm) và chỉ khi đã thông báo hợp lý và phải tiến hành trong giờ làm việc thông thường. Chi phí kiểm toán thường thuộc trách nhiệm của bên cấp li-xăng, trừ trường hợp phát hiện sự sai lệch giữa khoản phí li-xăng thực trả và khoản lẽ ra phải được nhận thì bên nhận li-xăng phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí kiểm toán. Bên cấp li-xăng cần đưa ra chính sách về việc thực hiện kiểm toán định kỳ là vì quyền của mình, vì việc kiểm toán định kỳ sẽ làm cho bên nhận li-xăng trở nên trung thực hơn và tránh được sự căm dỗ.

## **2. Những vấn đề gặp phải khi chấm dứt và hậu chấm dứt hợp đồng li-xăng**

### **(1) Hợp đồng li-xăng chấm dứt trong hai trường hợp sau:**

- a. Thời hạn của hợp đồng đã hết hoặc có một sự kiện dẫn tới việc nhất trí chấm dứt hợp đồng. Ví dụ, thời hạn của hợp đồng có thể được quy định là 10 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và tại thời điểm kết thúc năm thứ 10 thì hợp đồng chấm dứt. Hoặc, hợp đồng hết hạn tại thời điểm xảy ra sự

kiện như việc bằng độc quyền sáng chế cuối cùng trong số các bằng độc quyền sáng chế được li-xăng hết hiệu lực bảo hộ, hoặc, có thể là sớm hơn, nếu toà án hoặc cơ quan hành chính có thẩm quyền quyết định rằng bằng độc quyền sáng chế cuối cùng trong số các bằng độc quyền sáng chế thuộc “đối tượng được li-xăng” vô hiệu hoặc không thể thực thi được.

- b. Hợp đồng bị chấm dứt hiệu lực bởi một bên bất kỳ trước khi hết hạn. Quyền chấm dứt hợp đồng thường được quy định một cách chi tiết và liên quan đến việc không thực hiện hợp đồng theo một số cách thức nào đó sẽ bị coi là vi phạm điều kiện của hợp đồng, ví dụ, không thực hiện việc trả phí li-xăng, phá sản hoặc vỡ nợ.

## **(2) Sau khi hợp đồng hết hạn hoặc chấm dứt**

- a. Bí quyết kỹ thuật hoặc thông tin bí mật

Khi hợp đồng hết hạn hoặc bị bên cấp li-xăng chấm dứt hiệu lực thì bên nhận li-xăng sẽ trả lại hay vẫn tiếp tục sử dụng bí quyết kỹ thuật hoặc thông tin bí mật? Ví dụ, “Trả lại thông tin bí mật: Việc chấm dứt hợp đồng này bởi Công ty B theo quy định tại Mục [\*], nhưng phụ thuộc vào việc hết hạn hay chấm dứt hợp đồng bởi Công ty A theo quy định tại Mục [\*], thì Công ty A ngay lập tức phải trả lại cho Công ty B bất cứ Thông tin bí mật nào thuộc Công ty B mà Công ty A đã nhận được từ Công ty B trước thời điểm chấm dứt hợp đồng này, và Công ty A sẽ không có quyền sử dụng những Thông tin bí mật nhằm bất cứ mục đích nào”.

- b. Li-xăng thứ cấp

Có hợp đồng li-xăng thứ cấp bất kỳ hoặc quyền bất kỳ đã được cấp cho các bên thứ ba và những hợp đồng li-xăng này hoặc quyền này có tiếp tục được khai thác sau khi hợp đồng li-xăng chính chấm dứt hay không?

- c. Các điều khoản khác

Ví dụ, duy trì bảo mật, quyền tiếp tục sử dụng đối với những cải tiến của bên kia, tiếp cận với hồ sơ trong một giai đoạn cụ thể.

Ví dụ, “Bảo vệ thông tin bí mật: Trách nhiệm của mỗi bên về bảo mật, không sử dụng và không bộc lộ thông tin được nêu tại Mục [\*] phải được thực hiện bằng cách sử dụng Thông tin mật của bên kia ở mức độ cẩn thận tối thiểu là tương tự như sử dụng để bảo vệ Thông tin mật của mình. Trách nhiệm này sẽ có hiệu lực đầy đủ và có hiệu lực trong suốt thời hạn hợp đồng và sau đó 3 năm”.