

tại sao
như thế nào
ở đâu
bao lâu
...



HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

DESIGN BY NEWDAYS JSC./0913307785 - 04.6367303

NATIONAL OFFICE OF
INTELLECTUAL PROPERTY OF VIETNAM

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 844.8583069
Fax: 844.5588449
E-mail: noip@fpt.vn
Website: noip.gov.vn



hướng dẫn đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

NỘI DUNG

trang

Phần I: Thông tin cơ bản về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp 3

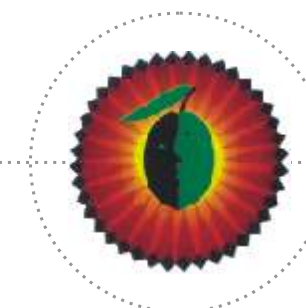
1. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là gì? 3
2. Vì sao phải chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN? 3
3. Ai có quyền chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN? 3
4. Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN có thể thực hiện dưới những hình thức nào? 3
5. Có những dạng hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN nào? 4
6. Tại sao cần đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN? 4

Phần II: Cách thức lập và ký kết Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN 5

1. Hình thức của Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN phải đáp ứng những yêu cầu gì? 5
2. Nội dung của Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN phải đáp ứng những yêu cầu gì? 5
3. Ký kết Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN như thế nào? 5

Phần III: Cách thức đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN 9

1. Hồ sơ đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN gồm những tài liệu gì? 9
2. Các khoản phí, lệ phí phải nộp 9
3. Cách lập Tờ khai đề nghị đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN 9
4. Ai có quyền nộp Hồ sơ đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN? 9
5. Hồ sơ đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN phải được nộp cho cơ quan nào? 11
6. Hồ sơ đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN được xử lý theo trình tự nào? 12
7. Có thể thay đổi nội dung Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN đã đăng ký hay không? 13





1. Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là gì?

- Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một đối tượng sở hữu công nghiệp (Bên chuyển quyền sử dụng - thường được gọi là bên giao) cho phép tổ chức cá nhân khác (Bên nhận quyền sử dụng - thường được gọi là bên nhận) sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó.
- “Đối tượng sở hữu công nghiệp” có thể là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.
- Người có độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là Chủ sở hữu công nghiệp (tức là chủ Văn bằng bảo hộ đối với đối tượng sở hữu công nghiệp đó); hoặc là Bên nhận li-xăng độc quyền (tức là người được Chủ sở hữu công nghiệp chuyển giao độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp).
- “Văn bằng bảo hộ” có thể là Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.



- Chuyển quyền sử dụng một hình thức khai thác quyền sở hữu công nghiệp, qua đó Chủ sở hữu công nghiệp thu về một khoản tiền (phí chuyển quyền sử dụng) hoặc lợi ích vật chất khác mà không phải trực tiếp sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Hình thức này đặc biệt thích hợp đối với những Chủ sở hữu công nghiệp không hoạt động kinh doanh hoặc không có năng lực kinh doanh. Chuyển quyền sử dụng còn góp phần phổ biến công nghệ, nâng cao hiệu quả đầu tư nghiên cứu - triển khai, hạn chế độc quyền và thúc đẩy việc tạo ra công nghệ mới. Vì vậy, có thể nói rằng, chuyển quyền sử dụng đem lại lợi ích cho cả Chủ sở hữu công nghiệp, người được chuyển quyền sử dụng và toàn xã hội nói chung.

3. Ai có quyền chuyển quyền sử dụng?

2. Vì sao phải chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN:

- Chủ sở hữu công nghiệp có độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong thời hạn bảo hộ (thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ) trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tổ chức, cá nhân khác muốn sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đang trong thời hạn bảo hộ nhằm mục đích thương mại phải được Chủ sở hữu công nghiệp cho phép (chuyển quyền sử dụng), thông thường dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng.

- Người nắm độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có quyền chuyển quyền sử dụng đối với đối tượng sở hữu công nghiệp đó.
- Người chuyển quyền sử dụng chỉ được phép chuyển giao quyền thuộc về mình, nếu quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung, thì việc chuyển quyền sử dụng phải được sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu chung theo quy định của Bộ luật dân sự.



4. Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN có thể được thực hiện dưới những hình thức nào?

Có hai hình thức chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN:

- Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN theo hợp đồng, tức là theo thỏa thuận giữa bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền.
- Chuyển quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc (không áp dụng đối với các đối tượng SHCN khác) là việc chuyển quyền sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong một số trường hợp đặc biệt mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu sáng chế. Tài liệu này không hướng dẫn về vấn đề này.



+ Hợp đồng độc quyền: là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển quyền, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên được chuyển quyền;

+ Hợp đồng không độc quyền: là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng SHCN, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không độc quyền với người khác.

5. Có những dạng hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN nào?

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN có thể được phân chia theo các tiêu chí khác nhau:

- Theo phạm vi quyền của bên nhận, có hai dạng hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN sau đây:
 - Theo Bên giao, có hai dạng hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN sau đây:
 - + Hợp đồng sơ cấp là hợp đồng mà bên giao chính là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp;
 - + Hợp đồng thứ cấp là hợp đồng mà bên giao là người được chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN theo một hợp đồng khác.

6. Tại sao cần đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN

Đăng ký hợp đồng không phải là nghĩa vụ pháp lý bắt buộc. Tuy nhiên, đăng ký hợp đồng là điều kiện để hợp đồng có hiệu lực đối với bên thứ ba.

1. Hình thức của Hợp đồng chuyển quyền sử dụng phải đáp ứng những yêu cầu gì?

- Hợp đồng chuyển quyền sử dụng phải được làm bằng văn bản, thể hiện đầy đủ thỏa thuận của hai Bên. Mọi thỏa thuận bằng miệng, công văn, thư từ, điện báo...đều không có giá trị pháp lý.
- Hợp đồng chuyển quyền sử dụng có thể là một phần của Hợp đồng khác (ví dụ hợp đồng chuyển giao công nghệ, mua bán thiết bị...)



2. Nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng phải đáp ứng những yêu cầu gì?

- Hợp đồng chuyển quyền sử dụng phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
 - + Các Bên ký kết Hợp đồng
 - + Căn cứ chuyển quyền sử dụng
 - + Dạng hợp đồng (dạng chuyển quyền sử dụng)
 - + Phạm vi chuyển quyền sử dụng
 - + Thời hạn chuyển quyền sử dụng
 - + Giá chuyển quyền sử dụng và phương thức thanh toán
 - + Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên
 - + Chữ ký của Người đại diện cho các Bên
- Điều khoản về các Bên ký kết Hợp đồng phải nêu rõ tên và địa chỉ đầy đủ của Bên giao và Bên nhận, tên và chức vụ của người đại diện cho mỗi Bên (nếu có).

- Điều khoản về căn cứ chuyển quyền sử dụng phải khẳng định tư cách chuyển quyền sử dụng của Bên giao, bao gồm:
 - + Tên, số, ngày cấp và thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ thuộc quyền sở hữu của Bên giao; hoặc
 - + Tên, ngày ký, số đăng ký và thời hạn hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng cấp trên – độc quyền sử dụng được cấp cho Bên giao (đối với chuyển quyền sử dụng thứ cấp).
- Điều khoản về dạng hợp đồng phải chỉ rõ hợp đồng chuyển quyền sử dụng là hợp đồng độc quyền hay không độc quyền; có phải là hợp đồng thứ cấp hay không.
- Điều khoản về phạm vi chuyển quyền sử dụng phải chỉ ra các điều kiện giới hạn quyền sử dụng của Bên nhận, trong đó bao gồm:
 - + **Đối tượng được chuyển quyền sử dụng:**
 - Phạm vi đối tượng sở hữu công nghiệp mà Bên nhận được sử dụng: một phần hay toàn bộ khối lượng bảo hộ được xác lập theo Văn bằng bảo hộ;
 - Giới hạn hành vi sử dụng mà Bên nhận được phép thực hiện (tất cả hay một số hành vi sử dụng thuộc độc quyền của Bên giao);



+ **Lãnh thổ chuyển quyền sử dụng:** phạm vi lãnh thổ mà tại đó Bên nhận được phép sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (một phần hay toàn bộ lãnh thổ Việt Nam hoặc lãnh thổ chuyển quyền sử dụng độc quyền cấp trên).



• Điều khoản về thời hạn chuyển quyền sử dụng phải xác định khoảng thời gian mà Bên nhận được phép sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (thuộc thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ, hoặc

độc quyền).

• Điều khoản về giá chuyển quyền sử dụng và phương thức thanh toán:

+ Điều khoản về giá chuyển quyền sử dụng phải quy định khoản tiền mà Bên nhận phải thanh toán cho Bên giao để được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo các điều kiện đã thỏa thuận trong Hợp đồng. Giá do các Bên thỏa thuận dựa trên cơ sở ước tính hiệu quả kinh tế (mà Bên nhận có thể thu được từ việc sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp) và phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

+ Đối với chuyển quyền sử dụng miễn phí, Hợp đồng cũng phải ghi rõ điều đó.

+ Điều khoản về phương thức thanh toán phải quy

định thời hạn, phương tiện, cách thức thanh toán.

• Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên cần thỏa thuận các quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên đối với nhau với điều kiện không trái với các quy định của pháp luật. Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên có thể bao gồm các nội dung sau đây:

+ Nghĩa vụ của Bên giao: (i) Đăng ký hợp đồng (nếu có thỏa thuận); (ii) Nộp thuế chuyển quyền sử dụng theo pháp luật về thuế; (iii) Giải quyết các tranh chấp với Bên thứ ba nếu việc chuyển quyền sử dụng gây ra tranh chấp; (iv) Thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp chống lại các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của Bên thứ ba gây thiệt hại cho Bên nhận.

+ Nghĩa vụ của Bên nhận: (i) Đăng ký Hợp đồng (nếu có thỏa thuận); (ii) Trả phí chuyển quyền sử dụng cho Bên giao theo mức và theo phương thức thanh toán đã được thỏa thuận; (iii) Chịu sự kiểm tra về chất lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có thỏa thuận về điều này); (iv) Ghi chỉ dẫn trên sản phẩm, bao bì sản phẩm rằng sản phẩm được sản xuất theo sự chuyển quyền sử dụng (sự cho phép) của Bên giao và chỉ ra tên của Bên giao. Nội dung này là bắt buộc trong trường hợp chuyển



• Hợp đồng chuyển quyền sử dụng không được phép có những điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của Bên nhận, đặc biệt là những điều khoản không xuất phát từ quyền của Bên giao đối với đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc không nhằm để bảo vệ các quyền đó, ví dụ:

+ Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế việc xuất khẩu sản phẩm được sản xuất theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng sang các vùng lãnh thổ mà Bên giao không nắm độc quyền nhập khẩu các sản phẩm đó;

+ Buộc Bên nhận phải mua toàn bộ hoặc một tỉ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện, thiết bị từ nguồn do Bên giao đình chỉ, mà không nhằm bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ như đã thỏa thuận;

+ Cấm Bên nhận cải tiến công nghệ được chuyển giao, buộc Bên nhận phải chuyển giao miễn phí cho Bên giao các cải tiến do Bên nhận tạo ra hoặc quyền nộp đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến đó.

+ Cấm Bên nhận khiếu nại về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp, quyền chuyển quyền sử dụng của Bên giao.

• Hợp đồng có thể có thêm các điều khoản không trái với quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là các điều khoản sau:

+ Điều khoản về điều kiện sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hợp đồng: Thỏa thuận các điều kiện theo đó có thể sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu Hợp đồng phù hợp với các quy định của pháp luật.

+ Điều khoản về cách thức giải quyết tranh chấp: Lựa chọn trong số các cách sau để giải quyết tranh chấp giữa các Bên: (i) tự thương lượng; (ii) thông qua trọng tài; (iii) thông qua tòa án; hoặc (iv) kết hợp các phương thức nêu trên.

3. Ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng như thế nào?

• Hợp đồng phải được chính các Bên (nếu là cá nhân) hoặc người đại diện có thẩm quyền của các Bên (nếu là tổ chức) ký tên:

+ Người ký phải ghi rõ ngày ký, nơi ký, họ tên đầy đủ, chức vụ (nếu có);

+ Chữ ký phải được đóng dấu nếu Bên ký kết là tổ chức có con dấu hợp pháp;

• Trường hợp một Bên gồm nhiều tổ chức, cá nhân thì Hợp đồng

phải được tất cả những người đại diện của các tổ chức, cá nhân đó ký hoặc phải được người đại diện có thẩm quyền của các tổ chức, cá nhân đó ký (theo văn bản ủy quyền).





Phần III: Cách thức đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng

1. Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng gồm những tài liệu gì?

- Hồ sơ đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng phải có các tài liệu sau đây:

(i) Tờ khai đề nghị đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng, làm theo mẫu quy định;

(ii) 02 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ Hợp đồng chuyển quyền sử dụng, kể cả Phụ lục (nếu có); nếu Hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo Bản dịch Hợp đồng ra tiếng Việt; nếu Hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc đóng dấu giáp lai.

(iii) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển quyền sử dụng nếu quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung;

(iv) Chứng từ nộp phí, lệ phí đăng ký Hợp đồng;

(v) Giấy ủy quyền (nếu có).

- Bản sao/ bản dịch tài liệu phải có xác nhận sao y bản chính/ dịch nguyên văn từ bản gốc.

2. Các khoản phí, lệ phí phải nộp

- Người nộp Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN phải nộp các khoản phí, lệ phí liên quan với mức : 550.000 đồng đối với mỗi đối tượng sở hữu công nghiệp được chuyển quyền sử dụng.

3. Cách lập tờ khai đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng

- Mẫu tờ khai đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN (Tờ khai đề nghị đăng ký hợp đồng) do Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp miễn phí cho Người nộp hồ sơ.
- Người nộp hồ sơ cần điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào Tờ khai theo hướng dẫn sau đây:

Trang số 1

Ô số (1): Dành để ghi tên và địa chỉ của người là một trong hai bên ký kết hợp đồng đứng tên nộp hồ sơ (đánh dấu vào ô thích hợp)

Ô số (2): Dành để ghi tên và địa chỉ đầy đủ của đại diện chủ đơn thuộc một trong ba trường hợp (đánh dấu vào ô thích hợp)

Ô số (3): Đánh dấu vào ô vuông thích hợp (tương ứng với tên Văn bằng bảo hộ đối tượng SHCN) và ghi số văn bằng bảo hộ

Ô số (4): Ghi tên và địa chỉ đầy đủ của bên không đứng tên nộp hồ sơ đăng ký

<p>TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỐ HỮU CÔNG NGHIỆP</p> <p>Kính gửi: CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng số hữu công nghiệp*</p>		<p>Dấu nhận đơn và số đơn Dành cho cán bộ nhận đơn</p>	
<p>① CHỦ ĐƠN (Tổ chức, cá nhân yêu cầu chuyển quyền sử dụng)</p> <p>Tên đầy đủ: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: <input type="checkbox"/> là bên chuyển quyền sử dụng <input type="checkbox"/> là bên nhận chuyển quyền sử dụng</p>			
<p>② ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN</p> <p><input type="checkbox"/> là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn <input type="checkbox"/> là tổ chức dịch vụ đại diện số hữu công nghiệp được ủy quyền của chủ đơn. <input type="checkbox"/> là người khác được ủy quyền của chủ đơn</p> <p>Tên đầy đủ: Địa chỉ: Fax: E-mail: Điện thoại: Fax: E-mail:</p>			
<p>③ ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG</p> <p><input type="checkbox"/> Bằng độc quyền sáng chế <input type="checkbox"/> Bằng độc quyền giải pháp hữu ích <input type="checkbox"/> Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn <input type="checkbox"/> Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp <input type="checkbox"/> Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu</p>		<p>Số văn bằng bảo hộ:</p>	
<p>④ BÊN THỨ HAI TRONG HỢP ĐỒNG</p> <p>Tên đầy đủ: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail:</p>			
<p>⑦ CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN</p>			

Ô số (7): Dành cho chủ đơn hoặc đại diện của chủ đơn ký tên

