

# Các phương thức khai thác thương mại đối với quyền sở hữu trí tuệ

**(PLBQ). Quyền sở hữu trí tuệ là một loại tài sản đặc biệt có thể đem lại nguồn thu nhập khổng lồ cho chủ sở hữu. Chính vì vậy, việc khai thác tài sản trí tuệ hiện nay đang dần trở nên phổ biến trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại hàng ngày.**

Qua bài viết này, tác giả muốn chia sẻ với Quý Doanh nghiệp và bạn đọc về các phương thức khai thác thương mại đối với quyền sở hữu trí tuệ phổ biến hiện nay cũng như các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về vấn đề này.

Thuật ngữ “Thương mại hóa” (commercialization) có thể được hiểu là một quá trình, một khoảng thời gian cụ thể để đưa những ý tưởng kinh doanh mới vào thực hiện theo một quy trình, kế hoạch cụ thể để biến ý tưởng thành sản phẩm hàng hóa, bán ra thị trường thực hiện mục tiêu lợi nhuận trong kinh doanh của doanh nghiệp.

Tài sản trí tuệ (viết tắt là “TSTT”) cũng là một trong những đối tượng được tập trung để tham gia vào quá trình thương mại hóa của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đặc thù của quá trình thương mại hóa tài sản trí tuệ cần có những đánh giá chi tiết, cụ thể để đem đến lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp đó. Trước khi đi sâu vào các phương thức khai thác thương mại đối với quyền sở hữu trí tuệ, chúng ta sẽ cùng đi qua các bước để doanh nghiệp thương mại hóa TSTT.

## Quy trình đánh giá tài sản trí tuệ để tiến hành thương mại hóa

### Bước 1: Phân tích thị trường

Cần đánh giá nhu cầu của thị trường về TSTT của Doanh nghiệp. Để giúp xác định cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu, cũng như mối quan hệ của doanh nghiệp với các ngành, lĩnh vực của xã hội. Từ đó nắm được vị trí của Doanh nghiệp mình trên thị trường. *Việc phân tích thị trường cần đánh giá những vấn đề chính như sau:*

- Giá trị quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của bạn.
- Quy mô của thị trường tiềm năng (là thị trường 4 triệu dân hay 90 triệu dân?).
- Nhu cầu thực tế và tiềm năng của khách hàng.
- Sức mua của khách hàng.
- Có các sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh hoặc các đối tượng tương tự đã có trên thị trường hoặc có thể gia nhập thị trường trong tương lai gần hay không.
- Quy mô và năng lực của đối thủ cạnh tranh (thực tế và tiềm năng).
- Các đối tác kinh doanh tiềm năng - ví dụ, người được cấp phép hoặc người mua.
- Tất cả các vấn đề hậu cần có liên quan để đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể được phân phối trên thị trường địa lý đó (ví dụ, sự tồn tại của cơ sở hạ tầng như cảng, sân bay, đường bộ, dịch vụ giao hàng và vận chuyển, v.v.).
- Khung pháp lý ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bạn.

*Các công cụ để phân tích thị trường:*

- Phân tích **SWOT** (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) - phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức;
- Phân tích **PESTL** (political factors, economic factors; social factors, technological Factors, legal factors) - phân tích 5 yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, công nghệ, pháp lý;
- **Mô hình Lực lượng Cạnh tranh (còn được gọi là “5 Lực lượng của Porter”)**: cạnh tranh trong ngành, đe dọa của những đối thủ tham gia tiềm năng, quyền lực thương lượng của các nhà cung cấp, quyền lực thương lượng của người mua, đe dọa của hàng hoá và dịch vụ thay thế.

Từ những phương pháp phân tích nêu trên, chúng ta có thể đưa ra những đánh giá như sau:

- Các lợi ích liên quan đến quyền SHTT của bạn so với đối thủ cạnh tranh;
- Các lợi ích được liên kết với quyền SHTT của bạn so với nhu cầu của khách hàng;
- Một phần của kế hoạch kinh doanh của bạn phải cung cấp thông tin về hồ sơ của khách hàng mục tiêu, bao gồm độ tuổi, cách chi tiêu và mua hàng của họ, quyền lực, sở thích và xu hướng.
- Thành tựu gắn liền với quyền SHTT của bạn

## **Bước 2: Kiểm toán tài sản trí tuệ**

Kiểm toán TSTT là hoạt động xem xét có hệ thống tất cả các quyền sở hữu trí tuệ (cho dù đã đăng ký hoặc không) mà bạn sở hữu, sử dụng hoặc bạn đã mua lại từ một bên thứ ba, hoặc có thể nhận li-xăng từ bên thứ ba. Đánh giá hệ thống cần liệt kê các yếu tố sau:

- Sản phẩm, dịch vụ của Doanh nghiệp/Cá nhân kinh doanh đã được đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu hay chưa?
- Các sản phẩm hoặc quy trình mới do độc quyền sáng tạo đã được bảo hộ dưới dạng bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích, hoặc đơn giản là chỉ mới áp dụng vào thực tế.
- Hình dạng trang trí của sản phẩm hoặc bao bì có thể được bảo hộ dưới hình thức kiểu dáng công nghiệp hay không, nếu không được thì bạn vẫn có thể được bảo vệ theo bản quyền.
- Tất cả các tài liệu bằng văn bản của bạn, bao gồm hợp đồng, biên bản ghi nhớ, các chiến dịch quảng cáo, chương trình phần mềm, v.v. có thể sẽ được tự động bảo hộ bản quyền và do đó cũng nên được đưa vào Kiểm toán TSTT của bạn.
- Danh sách khách hàng, chi tiết liên hệ và sở thích của họ, hoạt động nội bộ, chất lượng và các thủ tục tuân thủ, các chính sách nội bộ được chứng minh là thành công –tất cả những quy trình này phải được coi là Bí mật thương mại.
- Các quyền SHTT đã đăng ký hoặc chưa đăng ký, các phương pháp cải tiến và các quyền SHTT tiềm năng khác. Cũng như các hợp đồng dịch vụ SHTT khác với các bên thứ ba.

*Kiểm toán TSTT tốt sẽ giúp xác định:*

- Tất cả các tài sản vô hình của công ty bạn.
- Giá trị tổng thể của công ty bạn (không chỉ đơn thuần là tài sản hữu hình). Điều này cũng có thể giúp bạn sử dụng tài sản trí tuệ của mình làm tài sản thế chấp để vay vốn từ các ngân hàng.
- Đánh giá rủi ro tiềm ẩn trong cách kinh doanh hiện tại của bạn.
- Thiết lập các biện pháp khắc phục và tạo ra các chính sách mới để ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.
- Xác định các phương pháp hay nhất và áp dụng các chiến lược trong quản lý tài sản trí tuệ nhằm mục đích quản lý tốt hơn tài sản vô hình và tăng thu nhập của bạn.
- Giám sát việc tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng của bạn (ví dụ: hợp đồng cấp phép li-xăng).
- Đảm bảo bảo vệ đầy đủ các quyền SHTT của bạn bằng cách đăng ký và gia hạn chúng hoặc bằng cách áp dụng các phương pháp hay nhất để bảo vệ quyền SHTT chưa đăng ký của

bạn.

- Giám sát vi phạm có thể xảy ra đối với quyền SHTT của bạn và tạo điều kiện cho việc thực thi chúng.

### Bước 3: Định giá TSTT

Định giá TSTT giúp xác định được giá trị thực của các TSTT của Doanh nghiệp để quy đổi thành tiền cho các giao dịch như: việc bán, cấp phép hoặc nhượng quyền thương mại của một hoặc nhiều quyền SHTT; đánh giá mức độ thiệt hại đối với quyền SHTT đang bị xâm phạm bởi bên thứ 3; đưa TSTT đi thế chấp ngân hàng; chứng minh giá trị tiềm năng của TSTT cho các nhà đầu tư; sáp nhập hoặc mua lại, thoái vốn, chuyển nhượng, liên doanh hoặc liên minh chiến lược, hoặc tặng tài sản trí tuệ; khai báo cáo tài chính và thuế.

Có nhiều phương thức khác nhau để thực hiện việc định giá TSTT như: Phương pháp định lượng: dựa vào dữ liệu số và có thể đo lường được; Phương pháp định tính: tập trung vào phân tích và xem xét các đặc điểm khác trừu tượng hơn của quyền SHTT (như sức mạnh pháp lý, tính dễ bị tấn công, phạm vi địa lý và đặc điểm tương tự).

**Như vậy**, trên đây là quy trình đánh giá TSTT để tiến hành thương mại hóa. Sau khi đã thực hiện đầy đủ quy trình nêu trên thì Doanh nghiệp có thể dễ dàng đưa TSTT vào hoạt động thương mại. Trong đó, đối với các TSTT tự có cần được bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ (viết tắt là Cục SHTT) để xác lập quyền Sở hữu hợp pháp cho các TSTT của DN đó. Đối với các quyền sở hữu trí tuệ được chuyển giao, doanh nghiệp có thể đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền Sở hữu công nghiệp (viết tắt là SHCN) tại Cục SHTT.

## Một số ví dụ về khai thác thương mại đối với quyền sở hữu trí tuệ trong thực tế

**1. Chủ sở hữu tự khai thác TSTT:** Chủ sở hữu tự sử dụng các tài sản trí tuệ đã được bảo hộ để kinh doanh, khai thác, tạo ra lợi nhuận.

**Ví dụ:** Công ty Cổ phần Hà My đăng ký nhãn hiệu là logo của Công ty và nhãn hiệu cho một số sản phẩm chủ lực trong đó có hạt điều Bình Phước - sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý – và sử dụng logo này trong mọi hoạt động giao dịch, sản xuất, kinh doanh, phân phối, xúc tiến thương mại và trên bao bì của toàn bộ sản phẩm sản của Công ty.



**- Chuyển nhượng quyền sở hữu:** Chủ sở hữu chuyển nhượng giao quyền sở hữu của mình đối với tài sản trí tuệ cho chủ thể khác để đổi lại lợi ích tương ứng. Việc chuyển nhượng phải được thể hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. (theo Điều 138 Luật SHTT hiện hành)

Pháp luật có quy định những điều kiện ràng buộc đối với một số loại tài sản trí tuệ cụ thể như:

+ Quyền sở hữu trí tuệ đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

+ Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

Ví dụ: Ra đời từ năm 1997, Diana là nhãn hiệu băng vệ sinh Việt của Công ty Cổ phần Diana, do anh em ông Đỗ Minh Phú và Đỗ Anh Tú thành lập với quy mô tại thời điểm thành lập là một doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp đã đầu tư trang thiết bị, công nghệ để đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm; triển khai mạnh mẽ các chiến lược quảng bá và trở thành một thương hiệu mạnh trên thị trường. Khi đang ở trên đỉnh cao của sự phát triển, chủ sở hữu nhãn hiệu nhận định: nếu chỉ dựa vào tiềm lực hiện có của mình, Dianna sẽ chỉ phát triển trong nước, khó có thể vươn xa đến thị trường toàn cầu. Do đó, khi có cơ hội, họ đã quyết định chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu Dianna cho tập đoàn Unicharm (Nhật Bản). Việc chuyển nhượng nhãn hiệu giúp doanh nghiệp tối đa hóa giá trị nguồn vốn, tận dụng các thị trường mạnh mà công ty Nhật đang có.



Diana được chuyển nhượng với mức giá gần 4.000 tỷ đồng vào năm 2011 (trong khi doanh nghiệp chỉ có tổng doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận 40 tỷ vào năm 2010). Đây là một trong những thương vụ có giá trị lớn nhất đối với một doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam vào thời điểm đó. Như vậy tại thời điểm chuyển nhượng, Unicharm đã định giá Diana ở mức 40 lần lợi nhuận của công ty (P/E 40 lần).

Nhờ chuyển nhượng nhãn hiệu Dianna, chủ sở hữu nhãn hiệu đã có khoản tiền khổng lồ để đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh khác, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp

**2. Chuyển quyền sử dụng hoặc cấp quyền li-xăng (license):** Đây là hình thức thương mại hóa TSTT phổ biến hiện nay. Đây là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

a) Việc chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp đối với Sáng chế, Nhãn hiệu/Thương hiệu, Kiểu dáng công nghiệp phải được thể hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, theo Điều 141 Luật SHTT hiện hành.

Lưu ý, Luật sở hữu trí tuệ có quy định một số đối tượng sở hữu công nghiệp không được chuyển quyền sử dụng hoặc bị hạn chế chuyển quyền sử dụng xuất phát từ tính chất đặc thù của các đối tượng này, như:

+ Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý và tên thương mại không được chuyển giao;

+ Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.

Các loại Hợp đồng chuyển quyền sử dụng hoặc Hợp đồng li-xăng đối tượng sở hữu công nghiệp gồm: Hợp đồng độc quyền, Hợp đồng không độc quyền và Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp.

Ví dụ: Nhãn hiệu thuốc “Coje” thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đại Bắc được chuyển giao quyền sử dụng (độc quyền) cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 để sản xuất và kinh doanh. Trên bao bì sản phẩm phải ghi rõ dòng chữ “Nhãn hiệu thuộc sở hữu của...” hoặc “Sản xuất theo nhượng quyền của...”.



b) Tương tự, đối với quyền tác giả và quyền liên quan, chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền đối với quyền công bố tác phẩm, quyền tài sản, quyền của nhà xuất bản ghi âm, ghi hình, quyền của tổ chức phát sóng, theo quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật SHTT. Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản theo quy định tại Điều 48 Luật SHTT.

Lưu ý, theo quy định tại điều 47 Luật SHTT, Tác giả không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân gồm quyền đặt tên, quyền đứng tên tác giả, quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm (Điều 19 Luật SHTT), trừ quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân bao gồm quyền được giới thiệu tên khi biểu diễn, quyền bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, theo khoản 2 Điều 29 của Luật SHTT. Luật SHTT cũng cho phép tổ chức, cá nhân được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác nếu được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

**3. Nhượng quyền thương mại (franchise):** Đây là dạng hợp đồng dùng trong hoạt động thương mại, không chịu sự điều chỉnh của Luật SHTT mà điều chỉnh bởi Luật thương mại áp dụng đối với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền. Trong đó, bên nhượng quyền có quyền giám sát hoạt động của bên được nhượng quyền để đảm bảo sự ổn định về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Ví dụ: Nhượng quyền về thương hiệu trà sữa TocoToco. Năm 2013 thương hiệu trà sữa Toco Toco đã được ra đời. Để quảng bá đưa thương hiệu đến nhiều người tiêu dùng, sau 7 năm ra đời và phát triển, TocoToco có dấu ấn trên thị trường với hệ thống hơn 300 cửa hàng chi nhánh trên gần 30 tỉnh thành trên cả nước và nhượng quyền – mang tên trà sữa TocoToco.



(Ảnh – getty images)

LOTTERIA – Một trong các công ty nhượng quyền thương hiệu ở Việt Nam về lĩnh vực thức ăn nhanh và nhà hàng.

Lotteria vào Việt Nam kể từ năm 1998 và đến năm 2004, thương hiệu này mới chính thức tiến hành nhượng quyền thương hiệu cho các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam. Hiện nay, thương hiệu này đã sở hữu hệ thống trên 200 cửa hàng trên khắp cả nước, trong số đó, chỉ có gần 20 cửa hàng là được Lotteria bán và chuyển nhượng cho nhà đầu tư Việt Nam.



(Ảnh – getty images)

**4. Các hình thức khác:** *Góp vốn bằng tài sản trí tuệ, Liên doanh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ (spinout/spinoff)...*

## **Kết luận**

Qua bài viết trên, chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn các quy định pháp luật và thông tin về các phương thức khai thác thương mại đối với quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, để một doanh nghiệp tiến hành thương mại hóa TSTT, các TSTT đó phải được xác lập quyền hợp pháp hay phải được đăng ký bảo hộ độc quyền tại Cục SHTT hoặc Cục Bản quyền tác giả.

LS. Nguyễn Trần Tuyên, Phan Minh Quyết - [Công ty Luật ELITE](#)