

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)

Địa chỉ:
34, Chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH -1211 Geneva 20
Thụy Sĩ
Điện thoại: +41 22 338 91 11
Fax: +41 22 733 54 28
E-mail: wipo.mail@wipo.int

hoặc

Phòng Sở hữu trí tuệ và Công nghệ mới (WIPO):

Địa chỉ:
34, Chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH -1211 Geneva 20
Thụy Sĩ
Điện thoại: +41 22 338 90 78
Fax: +41 22 338 71 10
Website: <http://www.wipo.int>

hoặc

Văn phòng Điều phối của WIPO tại New York:

Địa chỉ:
2, United Nations Plaza
Suite 2525
New York, N.Y. 10017
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
Điện thoại: +1 212 963 6813
Fax: +1 212 963 4801
E-mail: wipo@un.org

hoặc

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Địa chỉ:
386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội,
Việt Nam
Điện thoại: +84.4.858 30 69
Fax: +84.4.558 33 28
Email: vietsamipo@noip.gov.vn
Xem trang web: www.noip.gov.vn
Có thể tải miễn phí bản tiếng Việt của
ấn phẩm tại: www.noip.gov.vn

Chuyển giao công nghệ thành công



Chuyển giao công nghệ thành công

Giới hạn trách nhiệm: Ấn phẩm này được dịch và xuất bản với sự cho phép của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) - chủ sở hữu quyền tác giả đối với bản gốc (tiếng Anh) của ấn phẩm. Do vậy, WIPO không có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì liên quan đến sự chính xác về bản dịch của ấn phẩm, mà nghĩa vụ và trách nhiệm đó thuộc về Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Quyền tác giả đối với bản tiếng Việt thuộc Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (2008). Quyền tác giả đối với bản tiếng Anh thuộc WIPO (2005).

Ấn phẩm này được dịch và phát hành với sự tài trợ của Quỹ tín thác WIPO/Hàn Quốc về sở hữu công nghiệp.

Disclaimer: This work has been translated and reproduced with the permission of the World Intellectual Property Organization (WIPO), the owner of copyright of the original English version. The secretariat of WIPO assumes no liability or responsibility with regard to the translation and transformation of the data. The translated text belongs to the National Office of Intellectual Property of Vietnam (NOIP).

NOIP Copyright (2008). WIPO Copyright (2005).

This publication has been translated and published with the financial support of the WIPO Korea Funds-in-Trust for Industrial Property.

Các ảnh bìa của cuốn sách này được cung cấp bởi:

Tổ chức Scientific American;
Địa chỉ: Molinos Nuevos (Museo Hidraulica),
Murcia, Tây Ban Nha;
www.waterhistory.org;
Tiến sỹ Monzur Ahmed;
Nhà nghiên cứu thực nghiệm, Đan Mạch.



TỔ CHỨC
SỞ HỮU
TRÍ TUỆ
THẾ GIỚI

Chuyển giao công nghệ thành công

- I. **GIỚI THIỆU**
- II. **CHUẨN BỊ ĐÀM PHÁN**
- III. **CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH**
- IV. **TỔ CHỨC ĐÀM PHÁN**
- V. **SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ**

PHỤ LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

Sở hữu trí tuệ được thừa nhận rộng rãi như một công cụ phát triển kinh tế. Các Thành viên WIPO đã yêu cầu cung cấp nhiều thông tin hơn nữa về cách thức mà sở hữu trí tuệ có thể giúp tạo ra sự thịnh vượng trên thực tế.

Cuốn sách này, *Chuyển giao công nghệ thành công*, nhằm đáp ứng nhu cầu đó. Cuốn sách hướng dẫn cách thức chuẩn bị cũng như tiến hành các cuộc đàm phán chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ (li-xăng).

Cuốn sách *Chuyển giao công nghệ thành công* chủ yếu hướng vào đối tượng độc giả là các doanh nhân, các nhà quản lý công nghệ và những nhà khoa học cần thực hiện các hoạt động li-xăng trong công việc của mình. Với mục đích này, Cuốn sách chia các điều khoản của hợp đồng li-xăng thành bốn “nhóm” chính và tập trung nhấn mạnh một số vấn đề then chốt trong mỗi nhóm đó.

Tựa đề cuốn sách nhấn mạnh đến “sự thành công”. Li-xăng là một hợp đồng giữa các bên nhận và trao đổi những giá trị và lợi ích tương đương. Một li-xăng tự nguyện phải là một hợp đồng để các bên cùng có lợi để đạt được thành công. Mục tiêu của Cuốn sách này là nhằm hỗ trợ độc giả đạt được thành công đó. Chúng tôi hoan nghênh những ý kiến đóng góp của các Thành viên về những kinh nghiệm hoặc những nhu cầu thực tiễn của mình để ấn phẩm này có thể hoàn thiện hơn.

Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới tất cả những người đã đóng góp ý kiến hướng dẫn và bình luận cho dự thảo cuốn sách này, đặc biệt là những chuyên gia li-xăng của Tổ chức Thực hành li-xăng quốc tế (LESI) và Cơ quan quốc gia về Tiếp nhận và thương mại hóa công nghệ của Ni-giê-ri-a (NOTAP).



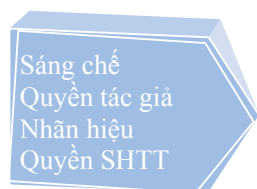
Kamil Idris
Tổng Giám đốc
WIPO
Geneva, tháng 9/2004

I. GIỚI THIỆU

Cuốn sách giới thiệu về chuyển giao (li-xăng) công nghệ thành công có thể được tóm tắt bằng năm ý tưởng cơ bản và đơn giản như sau:

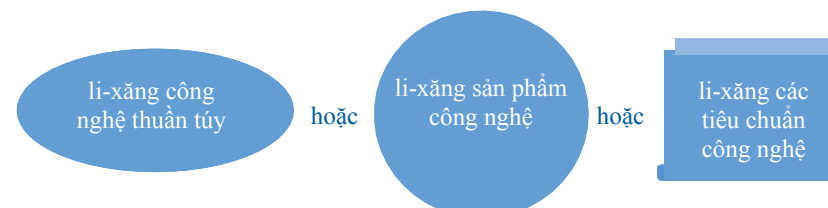
Thứ nhất: Li-xăng công nghệ chỉ diễn ra khi một trong các bên sở hữu những tài sản vô hình có giá trị, đó là tài sản trí tuệ, và do đó, chủ sở hữu có quyền pháp lý ngăn cấm người khác sử dụng các tài sản đó. Li-xăng thể hiện sự đồng ý của chủ sở hữu cho phép sử dụng tái sản trí tuệ để nhận lấy một khoản tiền hoặc tài sản có giá trị khác. Việc li-xăng công nghệ không xảy ra nếu không có tài sản trí tuệ.

Tuy nhiên, tài sản trí tuệ là một khái niệm rộng bao gồm nhiều tài sản vô hình khác nhau (như Bằng độc quyền sáng chế (sáng chế), quyền tác giả (các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, bao gồm tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, phần mềm máy tính, bản mô tả kỹ thuật, công thức, sơ đồ và tư liệu, v.v.), bí quyết (ví dụ: kỹ năng, kỹ xảo của thợ thủ công, năng lực đào tạo, sự hiểu biết cách thức vận hành đối tượng nào đó), bí mật thương mại (công thức hoặc phương pháp được bảo hộ, danh sách khách hàng hoặc thông tin kỹ thuật không được bộc lộ, các thuật toán, v.v.), nhãn hiệu (lôgô, tên gọi sản phẩm và công nghệ có khả năng phân biệt), kiểu dáng công nghiệp (cách thức trang trí độc đáo của sản phẩm, hình dáng máy tính) và các sản phẩm mặt nạ bán dẫn (thiết kế vật lý của các mạch tích hợp bán dẫn).



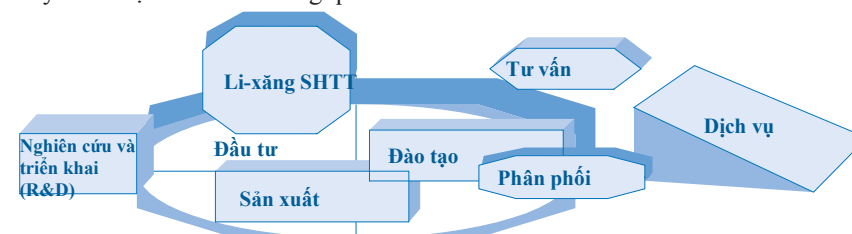
LI-XĂNG

Thứ hai: Có nhiều loại li-xăng công nghệ khác nhau. Bạn sẽ thấy các li-xăng có những tên gọi khác nhau, nhưng có thể chia chúng thành ba loại. Li-xăng có thể được cấp riêng cho một số quyền sở hữu trí tuệ nhất định (ví dụ, một li-xăng để khai thác một sáng chế nhất định hoặc để nhân bản và phân phối một tác phẩm được bảo vệ quyền tác giả nhất định).

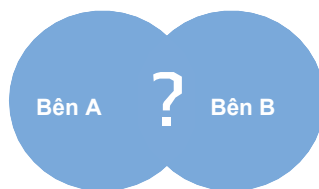


Li-xăng cũng có thể được cấp cho tất cả các quyền sở hữu trí tuệ cần thiết để sản xuất và đưa ra thị trường một sản phẩm có một tiêu chuẩn hoặc đặc điểm kỹ thuật nhất định (ví dụ, một nhóm các công ty hợp đồng với nhau về một tiêu chuẩn kỹ thuật để bảo đảm sự tương thích của các thiết bị - nhóm này hợp đồng cùng đóng góp các quyền sở hữu trí tuệ của mình và cấp li-xăng cho nhau để sử dụng tất cả các quyền cần thiết cho việc sản xuất và bán sản phẩm đó).

Thứ ba: Li-xăng công nghệ xảy ra trong khuôn khổ một quan hệ kinh doanh mà trong đó các hợp đồng khác thường có ý nghĩa quan trọng. Những hợp đồng này có mối liên quan với nhau, hoặc đó là những tài liệu riêng biệt hoặc được tập hợp vào một tài liệu lớn. Cần xem xét trên thực tế là những điều khoản của các hợp đồng liên quan đến nhau này có ảnh hưởng đến nhau ra sao khi xác định thời hạn, giá cả và giá trị tổng thể. Chẳng hạn, hợp đồng phát triển một sản phẩm (hợp đồng nghiên cứu triển khai – R&D) mà không quyết định những vấn đề liên quan đến các quyền sở hữu trí tuệ khác (li-xăng sở hữu trí tuệ), hoặc ai sẽ được cấp li-xăng để sản xuất sản phẩm đó (hợp đồng sản xuất) hoặc một bên phải trả giá bao nhiêu cho việc mua sản phẩm của bên kia (hợp đồng bán sản phẩm), có thể sẽ làm nảy sinh một số vấn đề trong quá trình kinh doanh.

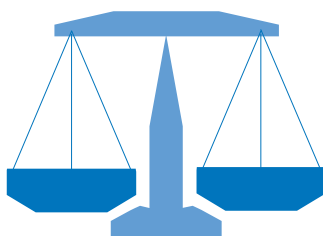


Thứ tư: việc đàm phán về li-xăng công nghệ, giống như mọi cuộc đàm phán khác, liên quan đến lợi ích khác nhau của các bên, nhưng trong chừng mực nào đó những lợi ích này phải trùng nhau. Li-xăng công nghệ thành công chỉ xảy ra khi các nhà đàm phán hiểu rõ những lợi ích mà cả hai bên đạt được.

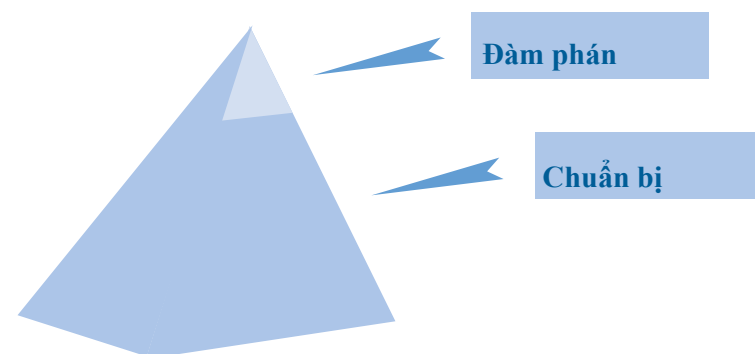


Khó có thể đàm phán thành công một li-xăng nếu bạn muốn nhận được quyền sử dụng công nghệ nhưng cái được mang ra để đánh đổi lại quá ít. Một cách lý tưởng là cả hai bên tham gia đàm phán đều đưa ra những yếu tố có giá trị khác nhau, bao gồm, chẳng hạn nhân viên có kỹ năng, thị trường có thể khai thác với quy mô thương mại, bí quyết kỹ thuật, các cơ sở và hoạt động nghiên cứu và một số đối tượng quyền sở hữu trí tuệ khác.

Khác với các giao dịch bán hàng liên quan đến tài sản hữu hình, các li-xăng sở hữu trí tuệ thường không chỉ liên quan đến một vấn đề đơn giản là “bao nhiêu?”. Mục tiêu là phải tìm ra một sự cân bằng lợi ích thoả đáng để li-xăng được coi là một giao dịch hai bên cùng có lợi.



Thứ năm: Li-xăng công nghệ liên quan đến việc đạt được hợp đồng về một loạt các điều khoản hoàn chỉnh mà mỗi điều khoản trong số đó đều có một số giải pháp nhất định. Do đó, việc chuẩn bị trước là cần thiết. Trước khi đàm phán - tức là trước khi tiếp cận đối tác - một bên có thể dành thời gian trong nhiều tháng để xác định các mục tiêu kinh doanh, đánh giá động lực, nghiên cứu đối tác, quyết định vị trí (tầm quan trọng) của các điều khoản chính, chuẩn bị tài liệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng như các công việc khác.



II. CHUẨN BỊ ĐÀM PHÁN

Việc chuẩn bị đàm phán li-xăng công nghệ bắt đầu bằng việc các bên tự đặt ra cho mình hàng loạt câu hỏi. Những câu hỏi này phải được trả lời bất kể bên đó là bên giao li-xăng (bên sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và cấp li-xăng) hay bên nhận li-xăng (bên muốn sử dụng quyền sở hữu trí tuệ và muốn được nhận li-xăng). Cần phải đặt câu hỏi và trả lời những câu hỏi này trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán về li-xăng công nghệ.

A. Lý do về mặt kinh doanh đối với hợp đồng li-xăng này là gì?

Hợp đồng li-xăng này sẽ tạo ra thu nhập như thế nào?

Bạn phải đạt được những gì để hợp đồng này có giá trị?

Kết quả tốt nhất có thể đạt được từ hợp đồng này là gì?

Kết cục bạn muốn tránh là gì?

Dưới góc độ kinh doanh, kết quả tốt nhất là đạt được một li-xăng quyền sở hữu trí tuệ đơn thuần hay một tập hợp các hợp đồng liên quan (quan hệ đối tác kinh doanh)?

Một cách lý tưởng nhất, bạn muốn nhận được hoặc đưa ra:

Sự trợ giúp trong việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ (bí quyết kỹ thuật)?

Đào tạo?

Phát triển công nghệ hoặc sản phẩm?

Sản xuất?

Mua sản phẩm hoặc công nghệ?

Nhiều sản phẩm?

Đầu tư vào nghiên cứu triển khai hoặc hoạt động khác?

Phân phối sản phẩm hoặc công nghệ?

Một li-xăng (sự đồng ý) để sử dụng một sáng chế được bảo hộ hoặc tài liệu được bảo hộ quyền tác giả hoặc bí mật kinh doanh (hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác) thuộc sở hữu của người khác?

Một li-xăng sử dụng nhãn hiệu hoặc biểu tượng?

Một li-xăng giúp bạn đáp ứng một tiêu chuẩn hoặc đặc điểm kỹ thuật?

Li-xăng này được người khác cấp cho bạn (nhận li-xăng) hay bạn cấp cho người khác (cấp li-xăng) hay li-xăng của bên này cấp cho bên kia (li-xăng trao đổi)?

Nếu bạn là bên nhận li-xăng, bạn có phải trả tiền cho bên cấp li-xăng không? Nếu bạn là bên cấp li-xăng, bạn sẽ nhận bao nhiêu tiền từ bên nhận li-xăng? Khoản thanh toán bằng tiền có phải là lợi ích/giá trị chính sẽ thu được từ li-xăng hay là các lợi ích/giá trị khác?

B. Thế mạnh của bạn là gì?

Tại sao đối tác lại muốn có được hợp đồng li-xăng này? (nghĩa là thế mạnh nào giúp bạn có khả năng dễ dàng đạt được hợp đồng từ phía đối tác về những điều khoản của bạn?)

Thế mạnh của bạn dựa trên những lợi thế từ những điều khoản của một hợp đồng tiềm năng hay còn dựa trên những lợi thế khác? (ví dụ các điều khoản của một hợp đồng khác, hoạt động đầu tư khả thi, nguy cơ xảy ra kiện tụng, v.v.).

Bạn có thể có được hợp đồng với công ty khác để đạt được mục tiêu của mình không (những lựa chọn thay thế)? Bạn có thể đồng thời đàm phán với cả hai bên hay không?

C. Thời gian biểu cho việc ký kết hợp đồng li-xăng?

Có cần hoàn thiện đúng hạn để:

- Giới thiệu một sản phẩm mới?
- Tổ chức một cuộc họp báo?
- Tham gia một hội chợ hoặc hội nghị thương mại?
- Bắt đầu một dự án nghiên cứu?
- Bắt đầu sản xuất hoặc bán hàng?
- Tiến hành đầu tư hoặc giao dịch mua/bán?

Sẽ là bất lợi khi một dự án công nghệ thực hiện trước khi đạt được một hợp đồng cụ thể cuối cùng, do vậy đây là một bước có ý nghĩa quan trọng.

Có thể đạt được một hợp đồng về tất cả các vấn đề tại thời điểm này hay không? Hoặc còn tồn tại những vấn đề chưa được hiểu rõ mà cản trở việc đạt được hợp đồng cuối cùng?

Giao dịch này có thể được chia thành nhiều giai đoạn không? (ví dụ hợp đồng tạm thời, sau đó là hợp đồng cuối cùng hoặc nhiều hợp đồng kế tiếp nhau) mà không làm tổn hại đến bất kỳ bên nào?

Lộ trình thực tế cho các cuộc đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng?

D. Bạn hoặc đối tác cần những dữ liệu và tài liệu nào?

Các bản mô tả kỹ thuật, các bản dự thảo, thông tin công khai, các tờ rơi giới thiệu sản phẩm và bản tóm tắt và bản mô tả sáng chế và tất cả các thông tin khác có liên quan đến công nghệ? Tập hợp những thông tin này thành các cuốn sổ tay để tiện tham khảo và nếu khối lượng thông tin lớn thì có thể lập thành danh mục.

Những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của đối tác mà bạn cần có (ví dụ thông tin công khai về thu nhập, nhân công, các số liệu về tài chính, các thông cáo báo chí về công nghệ, thông tin trên trang web, v.v.). Đồng thời, lập một cuốn sổ tay về những thông tin này.

Bạn có những thông tin gì về các đối tác thay thế?

Những hợp đồng nào khác tương tự như hợp đồng này mà bạn có thể biết? Thu thập các mẫu hợp đồng phù hợp với giao dịch này.

E. Ai sẽ tham gia nhóm đàm phán?

Quyết định ai sẽ đại diện cho phía bạn tham gia đàm phán (nhóm đàm phán).

Ai sẽ là người phát ngôn chính? Ai sẽ tham gia đàm phán với vai trò hỗ trợ hoặc vai trò thứ yếu.

Ai sẽ có thẩm quyền quyết định các vấn đề mới phát sinh?

Sẽ cần lấy ý kiến tư vấn của ai về các vấn đề nảy sinh trên thực tế? (ví dụ mức phí có thể phải trả, những cam kết liên quan đến dịch vụ kỹ thuật, những yêu cầu nào về mặt kỹ thuật, v.v.)?

Ai sẽ là cố vấn pháp lý?

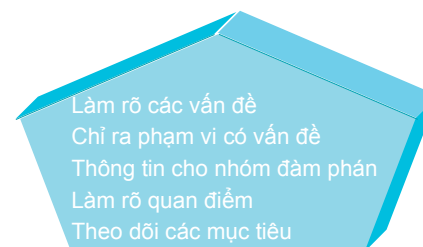
Ai sẽ chịu trách nhiệm soạn thảo hợp đồng hoặc phản hồi về dự thảo và những thay đổi do phía bên kia đưa ra?

F. Quan điểm của bạn về những vấn đề chính trong hợp đồng li-xăng là gì?

Những vấn đề (hoặc điều khoản) chính (chủ chốt) là những điều khoản của hợp đồng li-xăng có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh doanh và pháp lý. Những vấn đề chủ chốt của một hợp đồng li-xăng công nghệ sẽ được thảo luận trong Mục tiếp theo (Mục III). Cách tốt nhất để xem xét toàn diện và quyết định quan điểm của bạn về các vấn đề chủ chốt là sử dụng Bản liệt kê các điều khoản.

Một Bản liệt kê các điều khoản là một bản đề cương ngắn gọn (không quá 2 trang) về những điều khoản chính của một hợp đồng li-xăng, tập trung vào “các điều khoản về kinh doanh”. Tài liệu này bao gồm một bản sử dụng nội bộ và một bản sử dụng với bên ngoài. Bản sử dụng nội bộ chỉ để cho bạn và nhóm đàm phán của bạn sử dụng. Bản sử dụng với bên ngoài là bản các điều khoản sẽ được đưa ra cho đối tác trong quá trình đàm phán như một sự hỗ trợ để đạt được thỏa thuận.

Bản liệt kê các điều khoản chính không phải là Ý định thư (Letter of Intent) hoặc Bản ghi nhớ (MOU) (xem Mục H sau đây, tuy nhiên việc sử dụng các tài liệu này không được khuyến khích). Bản liệt kê các điều khoản chính không phải là một bản hợp đồng vắn tắt, đó chỉ là danh mục các điều khoản chính với ý nghĩa là tuyên bố mang tính thăm dò về quan điểm của bạn đối với mỗi điều khoản chính. Tài liệu này có nhiều chức năng quan trọng.



Bản liệt kê các điều khoản: một cơ sở vững chắc cho việc đàm phán

Chức năng quan trọng nhất của một Bản liệt kê các điều khoản là giúp bạn phân loại nhiều vấn đề phức tạp trong một hợp đồng li-xăng công nghệ và bảo đảm rằng bạn không bỏ sót bất kỳ vấn đề nào. Tài liệu này giúp bạn phát hiện ra các vấn đề

(ví dụ, bạn thấy rằng bạn không chắc chắn rằng mình có cần có quyền thay đổi công nghệ hay không và bạn nghĩ là phía đối tác kiên quyết không cho phép thay đổi công nghệ). Tài liệu cũng giúp cho việc trao đổi thông tin trong nội bộ nhóm đàm phán, do đó giữ được quan điểm nhất quán, tránh tình trạng mỗi thành viên trong nhóm đàm phán nói một kiểu trong quá trình đàm phán. Nếu cố vấn pháp lý không có mặt trong quá trình đàm phán, Bản liệt kê các điều khoản chính là công cụ vô giá để trao đổi với họ. Tài liệu này được sử dụng để bảo đảm rằng các quan điểm mà bạn dự kiến đưa ra là được phép và có tính khả thi (ví dụ, bạn thấy rằng bạn đã dự định hợp đồng cung cấp dịch vụ và hỗ trợ, nhưng bạn lại thấy rằng doanh nghiệp của bạn không đủ nhân lực). Cuối cùng, tài liệu này giúp nhóm đàm phán giữ được các mục tiêu của cuộc đàm phán.

Sử dụng một Bản liệt kê mẫu về các điều khoản chính, như được đề cập trong Phụ lục của cuốn sách này, và xem xét tất cả các vấn đề. Quyết định quan điểm của bạn về mỗi điều khoản chính dựa trên các mục tiêu kinh doanh của bạn với hợp đồng li-xăng công nghệ. Bạn cũng phải nghĩ đến các quan điểm dự phòng và liệu những quan điểm này có ảnh hưởng đến mỗi điều khoản chính hay không.

Phổ biến nội bộ Bản liệt kê điều khoản chính (chỉ trong phạm vi phía bên bạn) trên cơ sở bảo mật cho những người cần được xin ý kiến để làm rõ trong nội bộ và có được những ý kiến phản hồi, gợi ý, phê chuẩn. Gửi tài liệu này cho cố vấn pháp lý để lấy ý kiến góp ý, bình luận và sửa đổi.

G. Chiến lược đàm phán của bạn là gì?

Thảo luận với nhóm đàm phán để trả lời cho các câu hỏi sau đây.

Đối với mỗi điều khoản trong Bản liệt kê các điều khoản chính, đâu là “giới hạn đầu tiên” của bạn? Điều này đề cập đến tập hợp các điều khoản được đưa ra trước tiên trong quá trình đàm phán và thể hiện tư thế tấn công và lý tưởng. Những nội dung này được trình bày trong Bản liệt kê các điều khoản chính lưu hành nội bộ.

Đối với mỗi điều khoản trong Bản liệt kê các điều khoản chính, đâu là “giới hạn cuối cùng” của bạn? Điều này đề cập đến tập hợp các điều khoản mà theo triển vọng (dự kiến) của bạn, phải thỏa thuận được hoặc những mục tiêu của hợp đồng sẽ không đạt được. Giới hạn cuối sẽ không được tiết lộ cho đến cuối quá trình đàm phán. Những nội dung này sẽ không được thể hiện trong tài liệu lưu hành nội bộ vì

ý nghĩa bảo mật của những điều khoản này. Giới hạn sàn không nên thay đổi từng bước trong quá trình đàm phán.

Giới hạn trần và giới hạn sàn của phía đối tác có thể là gì?

Luôn sử dụng Bản liệt kê các điều khoản chính sử dụng nội bộ của bạn như một tài liệu hướng dẫn đàm phán và công cụ trao đổi cho nhóm đàm phán của bạn.

Những phương án thay thế nếu bạn không đạt được giới hạn sàn.

H. Bạn có cần đến các hợp đồng sơ bộ không?

Hợp đồng bảo mật (hợp đồng không tiết lộ) thường có ý nghĩa quan trọng để bảo vệ những thông tin kỹ thuật và kinh doanh được bộc lộ trong quá trình đàm phán.

Hợp đồng tạm thời, hợp đồng khả thi và hợp đồng sản xuất mẫu. Đôi khi, những hợp đồng này rất hữu ích trong trường hợp bạn cần có thêm thông tin để xác định li-xăng công nghệ có phải là một ý tưởng tốt hay không. Điều khoản chính của những hợp đồng này thường quy định mỗi bên phải tự chịu chi phí hoặc bên này hoặc bên kia sẽ chịu một số khoản chi phí nhất định hoặc cung cấp thiết bị hoặc dữ liệu, ai sẽ sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ được sử dụng hoặc được tạo ra, ai sẽ làm những công việc gì, việc tạo ra sản phẩm mẫu đầu tiên hoặc việc kiểm tra, bảo mật (xem trên đây) và hợp đồng đó sẽ chấm dứt hiệu lực vào một thời điểm xác định (thường là có thời hạn rất ngắn - vài tuần hoặc vài tháng). Những hợp đồng ngắn hạn như vậy không nên được sử dụng để thay thế cho những hợp đồng li-xăng công nghệ hoặc các hợp đồng khác.

Không sử dụng Ý định thư hoặc Bản ghi nhớ. Những loại văn bản này không phải là hợp đồng mà chỉ là những tuyên bố không rõ ràng về những ý định và kế hoạch cho tương lai. Những văn bản loại này là không hữu dụng vì chúng không đủ cụ thể cho các mục tiêu kinh doanh và có thể gây ra sự nhầm lẫn về tính ràng buộc pháp lý.

Những hợp đồng giữ nguyên trạng hoặc hợp đồng đàm phán trên cơ sở duy nhất hầu như không nên có và nói chung là nên từ chối. Những hợp đồng này có thể mang lại lợi thế quá lớn cho một bên trong quá trình đàm phán và tước đi quyền lựa chọn thay thế nếu đàm phán không thành công.

I. Những điểm mạnh và mục tiêu của nhóm đàm phán phía đối tác là gì?

Những điểm mạnh của đại diện đối tác trong đàm phán là gì? Đại diện phía đối tác làm việc với bạn có thẩm quyền đưa ra quyết định không?

Quan điểm có của phía đối tác về từng điều khoản chính là gì?

Làm việc với nhóm đàm phán để thảo luận và trả lời các câu hỏi được đưa ra trong Mục này và Mục III dưới đây trước khi bắt đầu cuộc họp đầu tiên với phía đối tác. Việc này sẽ tránh được sự hiểu lầm về những mục tiêu và điều khoản cơ bản của hợp đồng li-xăng và là một công đoạn quan trọng của quá trình li-xăng công nghệ.

III. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH

Những vấn đề được thỏa thuận trong hợp đồng li-xăng được gọi là các "điều khoản" (hoặc "điều khoản chủ yếu" (material terms) hoặc "các điều khoản và điều kiện" (terms and conditions) hoặc "các quy định" (provisions). Điều làm cho hợp đồng li-xăng công nghệ phức tạp là do loại hợp đồng này có nhiều vấn đề quan trọng hơn hầu hết các loại hợp đồng khác. Ngoài ra, đối với mỗi vấn đề chủ chốt lại có nhiều phương án khả thi để giải quyết. Nhà đàm phán thành công giữ một danh mục trong đầu và bằng văn bản về những điều khoản chính này cùng một vài phương án giải quyết cho mỗi vấn đề sẽ có thể được chấp nhận, nhà đàm phán cũng cần biết những phương án nào cho mỗi điều khoản chính là bất lợi hoặc rủi ro.

Mặc dù ở chừng mực nào đó, các điều khoản chính là khác nhau, tùy thuộc vào loại công nghệ được li-xăng (ví dụ, phần mềm máy tính, sáng chế về mạch bán dẫn, công thức dược phẩm, v.v.), những vấn đề tương tự cũng sẽ nảy sinh trong mọi giao dịch mà trong đó công nghệ có chứa quyền sở hữu trí tuệ được li-xăng. Mục đích của Mục này là đưa ra một cái nhìn tổng quát cho bạn về những điều khoản chính này¹. Cần lưu ý rằng đây không phải là một danh mục đầy đủ các điều khoản chính mà đơn thuần chỉ là sự giới thiệu một số vấn đề thường gặp phải trong đàm phán hợp đồng li-xăng công nghệ.

Để đơn giản hoá, các điều khoản cơ bản được chia thành **4 nhóm**. Sẽ là hữu ích khi nghĩ về các điều khoản cơ bản theo cách này, sau đó chia chúng trong đầu thành những tiêu mục nhỏ hơn thuộc mỗi loại².

NHÓM MỘT: ĐỐI TƯỢNG LI-XĂNG

1.1 Đối tượng của hợp đồng li-xăng là gì?

Nhóm các vấn đề này liên quan đến việc xác định công nghệ được li-xăng. Điều này nghe có vẻ là rất rõ ràng, tuy nhiên nếu không coi trọng vấn đề này thì có thể làm phát sinh tranh chấp sau khi hợp đồng được ký kết.

Công nghệ mà bạn muốn sử dụng là một sản phẩm, công thức, bản mô tả kỹ thuật, trình duyệt, chương trình phần mềm, tập hợp các biểu đồ hay tư liệu? Nếu là những thứ đó thì cần phải được mô tả một cách chính xác. Hoặc bạn có cần giấy phép để sử dụng một sáng chế hoặc một tập hợp các sáng chế cụ thể không? Hoặc đối tượng của hợp đồng li-xăng có phải là tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ cần thiết để đáp ứng một tiêu chuẩn cụ thể hay không (li-xăng tiêu chuẩn)?

¹ Cần lưu ý rằng tài liệu này không nhằm thay thế tư vấn pháp lý. Trong đàm phán li-xăng công nghệ cần phải có cố vấn pháp lý. Danh mục những điều khoản này nhằm giúp bạn làm quen với các vấn đề mà từ đó bạn có thể trao đổi một cách có hiệu quả với cố vấn pháp lý của mình.

² Từ đây trở đi trong Mục này, giả định rằng việc đàm phán liên quan đến việc nhận li-xăng, trừ trường hợp được chỉ rõ là những bình luận được áp dụng cho cả việc cấp li-xăng.

Mối quan tâm của bên giao li-xăng là thu hẹp định nghĩa đối tượng được cấp li-xăng. Mối quan tâm của bên nhận li-xăng là đạt được một định nghĩa rộng về công nghệ. Trong một số trường hợp, cả hai bên đều tìm kiếm sự an toàn bằng những từ ngữ đa nghĩa về công nghệ vì một số lý do nào đó. Trong một số trường hợp, các nhà đàm phán không được thông tin đầy đủ về các bộ phận khác trong doanh nghiệp của mình và hoặc là không chắc chắn về tình trạng công nghệ mà mình đang có hoặc là không rõ công nghệ sẽ được sử dụng cho mục đích nào.

Đôi khi, việc không rõ ràng về đối tượng được li-xăng là do mọi người không muốn thừa nhận rằng họ không hiểu chính xác công nghệ vận hành như thế nào; họ nghĩ rằng họ đã biết. Tuy nhiên, thường không thể biết rõ bản chất thực sự của công nghệ nếu chỉ dựa trên những hồ sơ công khai. **Một trong những công việc của đàm phán là tìm ra chính xác công nghệ và bộ phận nào của công nghệ mà bạn cần để sử dụng cho hoạt động kinh doanh của bạn.** (Xem Vấn đề 1.4 sau đây).

Bạn có thể tiết kiệm được tiền nếu bạn nhận li-xăng những gì bạn cần để giúp doanh nghiệp của bạn sử dụng công nghệ thành công.

Điều quan trọng là **phải làm việc với các đồng nghiệp** của bạn để biết được họ cần cái gì để kinh doanh và sử dụng công nghệ có hiệu quả. Họ chỉ cần li-xăng sáng chế? Hay họ cần quyền sử dụng một sản phẩm hoặc công nghệ cụ thể để thực hiện sáng chế đó? Họ cần tư liệu chi tiết hay các gián đồ? Họ cần mã nguồn hay mã máy là đủ? Họ cần phiên bản phần mềm nào? Họ có cần dữ liệu thử nghiệm không? Họ có cần các mẫu hoặc các sản phẩm mẫu? (Xem Nhóm 4, Vấn đề 4.1 dưới đây). Họ có cần "bí quyết" hoặc đào tạo để sử dụng công nghệ không? (Xem Nhóm 4, Vấn đề 4.3 dưới đây).

Hãy cẩn thận với việc nhận li-xăng các công nghệ không có mô tả kỹ thuật bằng văn bản hoặc các tài liệu khác một cách rõ ràng. Không chấp nhận những tài liệu tham chiếu mập mờ về đối tượng được chuyển giao, như "tình trạng kỹ thuật của công nghệ XXX". Thường thì nên đề cập đến một phụ lục kèm theo văn bản hợp đồng nhằm mục đích tham chiếu cụ thể hơn về bản chất và định nghĩa đối tượng li-xăng (ví dụ, công nghệ ... như được mô tả đầy đủ hơn tại Phụ lục A). Bảo đảm rằng Phụ lục A được điền đầy đủ và nội dung phải rõ ràng và cụ thể. Ngoài ra, không đợi cho đến cuối quá trình đàm phán để có được thông tin này. Nếu Phụ lục A đề cập đến một bản mô tả kỹ thuật hoặc một số tư liệu viết khác, hãy đọc

các tài liệu này một cách cẩn thận để xem chúng có mô tả rõ ràng đối tượng được li-xăng hay không. Việc mô tả cần phải đủ rõ ràng để trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, một bên thứ ba không am hiểu về công nghệ cũng có thể đưa ra quyết định về đối tượng nào thuộc và đối tượng nào không thuộc phạm vi của hợp đồng. Những nội dung tham chiếu đến "Phiên bản A" của phần mềm có thể đủ rõ ràng nếu bạn có một bản sao của Phiên bản A và đã kiểm tra phiên bản đó. Trong một số trường hợp, bạn có thể kèm theo sản phẩm thật của đối tượng được li-xăng theo hợp đồng (ví dụ, bản sao của phần mềm).

1.2 Đối tượng được li-xăng đã hoàn thiện chưa?

Phần mềm đã được viết xong chưa, phần cứng đã được thiết kế và sản xuất dưới hình thức mà bạn cần chưa, có cần phải chỉnh sửa để đối tượng được li-xăng vận hành tương thích với công nghệ hoặc các hệ thống của bạn không, có cần "nơi trú ẩn" không, hoạt động nghiên cứu và triển khai có được tiếp tục không? Những câu hỏi tương tự được áp dụng trong những lĩnh vực khác: kỹ thuật đã được phát triển hoàn thiện chưa, sáng chế đã được hoàn thiện chưa và quy trình sản xuất được phẩm đã được phát triển đầy đủ chưa?

Nếu còn nhiều việc phải làm, hãy xác định việc hoàn tất các công việc đó có ý nghĩa quan trọng đối với bạn như là một điều kiện của hợp đồng li-xăng. Bạn có thể chấp nhận công nghệ dưới dạng chưa hoàn thiện không (ví dụ, phần mềm mới viết được một phần, công thức hoặc việc thử nghiệm một loại thuốc đang dang dở)? Nếu các công nghệ này vẫn đang dở dang thì hợp đồng có cho phép bạn hoặc nhân viên thiết kế của bạn hoàn thiện và/hoặc thay đổi công nghệ đó không? Xem Nhóm 2 dưới đây phân tích những gì mà bên nhận công nghệ được phép thực hiện đối với công nghệ được li-xăng.

Ngược lại, nếu bạn là bên giao li-xăng thì cần phải bảo đảm một điều rõ ràng rằng bạn có dự kiến hoàn thiện đầy đủ công nghệ vào thời điểm ký kết hợp đồng không. Kết quả thử nghiệm công nghệ đó có cần phải được phê duyệt không? Công nghệ đó có cần phải đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật hoặc phải qua thử nghiệm về khả năng vận hành không? Công nghệ đó có phải thực hiện một số chức năng nhất định theo những mức hiệu suất cụ thể thì bạn mới được thanh toán không?

Vị trí tốt nhất cho bên giao li-xăng là phần mềm hoặc các công nghệ khác không cần phù hợp với bất kỳ tiêu chuẩn cụ thể nào về chức năng hoặc cách

thức vận hành. Trong trường hợp này, bên giao li-xăng cung cấp một số quyền cơ bản đối với công nghệ, nhưng thực tế là dành thời gian và nỗ lực của mình và sự cho phép sử dụng công nghệ. Điều này rõ ràng là không tốt đối với người chuyển giao phần mềm, trừ vấn đề giá cả (phí li-xăng) và các điều khoản khác tương ứng. **Vị trí tốt nhất cho bên nhận li-xăng phần mềm là phần mềm đó phải đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật được xác định rõ ràng** (nếu phần mềm chưa hoàn thiện và được chấp nhận tại thời điểm ký kết hợp đồng).

Tránh sử dụng các thuật ngữ như “thỏa mãn những kỳ vọng thương mại” hoặc “đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp” hoặc “nỗ lực hết sức” hoặc “thực hiện những nỗ lực thiện ý” hoặc “vận hành đầy đủ”. Những thuật ngữ này rất mơ hồ và có thể gây ra những bất hoà trong kinh doanh và làm phát sinh những tranh chấp pháp lý.

Nếu đối tượng được li-xăng thực sự đang trong giai đoạn phát triển hoặc cần phải tiến hành một khối lượng công việc lớn nữa, như công vào cho một công nghệ nền khác, tốt hơn hết là ký **một hợp đồng riêng rẽ hoặc hợp đồng phát triển kèm theo** với những nội dung, quy định trách nhiệm, các tiêu chuẩn vận hành và chức năng và thời gian biểu rõ ràng.

1.3 Ai sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ?

Bên cấp li-xăng sở hữu những gì mà họ chuyển giao cho bạn? Bên cấp li-xăng có quyền li-xăng hay không? Bên cấp li-xăng có quyền chuyển giao tất cả các công nghệ khác cần thiết để vận hành công nghệ được li-xăng không?

Điều có ý nghĩa quan trọng là hợp đồng li-xăng công nghệ **phải thể hiện rõ ràng quyền sở hữu trí tuệ được li-xăng thuộc về bên cấp li-xăng**. Điều này nhằm tránh tình trạng một bên thứ ba sau đó khiếu nại rằng quyền sở hữu trí tuệ hoặc công nghệ thuộc sở hữu của họ và bên cấp li-xăng phải mất công phản bác.

Trong những trường hợp bên giao và bên nhận li-xăng cùng làm việc với nhau trong một dự án công nghệ hoặc sản xuất sản phẩm (ví dụ, một liên doanh để cùng nhau phát triển một sản phẩm), cần phải **quy định rõ trong hợp đồng ai là người sở hữu những tài sản trí tuệ và/hoặc công nghệ** được tạo ra trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nếu bên nhận li-xăng đóng góp một số công nghệ hoặc sẽ sử dụng một số công nghệ thì cũng cần phải quy định rõ ai sẽ là người sở hữu công nghệ đó nhằm tránh những tranh chấp sau này. Trong trường hợp liên doanh, hợp đồng

cũng phải xác định ai sẽ sở hữu công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ dự án. Đó có thể là quan hệ đồng sở hữu hoặc bên giao sở hữu hoặc bên nhận sở hữu. Quan hệ đồng sở hữu có nghĩa là các đối tượng khác nhau được điều chỉnh theo pháp luật quốc gia khác nhau, do đó hãy cẩn thận giải quyết vấn đề đồng sở hữu bằng một giải pháp dễ dàng. Ví dụ, theo pháp luật của một số quốc gia, quyền sở hữu trí tuệ thuộc đồng sở hữu yêu cầu các bên phải tính toán với nhau mọi lợi ích có được từ quyền sở hữu trí tuệ đó. Có thể điều này là không cần thiết nếu các bên không tiếp tục làm việc với nhau nữa.

1.4 Bạn có thể thấy được công nghệ trước khi bạn đưa ra cam kết không?

Bạn hoặc phía đối tác có thể sẽ muốn ký kết một hợp đồng bảo mật khi bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán. Những hợp đồng này là những cam kết có tính ràng buộc pháp lý đối với bên kia hoặc cả hai bên liên quan đến việc không được sử dụng hoặc bộc lộ thông tin bí mật mà họ biết được trong quá trình đàm phán cho người khác. Thông tin đó có thể là các mẫu sản phẩm kỹ thuật, công thức, bản mô tả kỹ thuật, các kiểu dáng, các kịch bản, dữ liệu thử nghiệm và các thông tin kỹ thuật khác. Đó cũng có thể là thông tin kinh doanh nhạy cảm như danh sách khách hàng, kế hoạch và chiến lược kinh doanh hoặc thông tin của người làm công.

Hợp đồng bảo mật giúp bạn kiểm tra được công nghệ mà bạn đang xem xét để nhận li-xăng và nhờ đó có được những đánh giá đúng đắn về bản chất, chức năng, cách thức vận hành và giá trị cụ thể của công nghệ. Bạn cũng sẽ được tự do hơn trong việc trao đổi thông tin kinh doanh. Hãy ghi nhớ rằng sẽ không phải là khôn ngoan (kể cả khi có hợp đồng bảo mật, đôi khi hợp đồng này không mang lại kết quả) nếu bạn tự do quá mức với thông tin kỹ thuật hoặc kinh doanh bí mật.

Hãy thận trọng với các “hợp đồng giữ nguyên trạng” hoặc các hợp đồng khác với mục đích cố gắng hạn chế quyền tự do của bạn trong việc cân nhắc những phương án thay thế khi đàm phán. Những hợp đồng này không mấy hữu ích và có thể hạn chế thể mạnh và khả năng linh hoạt của bạn trong đàm phán, đặc biệt là khi thời gian đàm phán bị kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu (mà điều này lại xảy ra thường xuyên).

Những vấn đề chủ yếu nảy sinh đối với hợp đồng bảo mật là: 1. bên nhận (bên dự định nhận chuyển giao công nghệ) có bị cấm sử dụng cũng như bộc lộ công nghệ cho người khác hay không (cấm sử dụng) và 2. Nơi giải quyết tranh chấp (giải

quyết tranh chấp). Đối với vấn đề cấm sử dụng, bên nhận công nghệ thường muốn có quyền tự quyết từ giao dịch chuyển giao và không lo lắng về việc họ có bị “ảnh hưởng” do bộc lộ hay không. Bên giao li-xăng lại muốn được bảo đảm rằng nếu giao dịch không được thực hiện, công nghệ của họ phải được bảo vệ. Vấn đề giải quyết tranh chấp có ý nghĩa quan trọng vì vào thời điểm ký kết hợp đồng bảo mật, bạn sẽ không biết được là hợp đồng có kết thúc (đạt được kết quả) không và bạn (đặc biệt là bên giao công nghệ) muốn bảo đảm rằng nếu có tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, bạn không phải di chuyển đến một địa điểm xa và có thể được xét xử bởi một cơ quan có thành kiến.

1.5 Bạn có cần được cấp phép sử dụng nhãn hiệu không?

Bạn có cần được cấp phép sử dụng tên hoặc lôgô của công nghệ hoặc sản phẩm trong quá trình bán và phân phối sản phẩm hoặc công nghệ không? Nếu có, bạn cũng phải đàm phán một hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cùng với hợp đồng chuyển giao công nghệ. Bạn sẽ cần phải xác định nhãn hiệu và/hoặc lôgô nào mà bạn cần sử dụng. Điều này có ý nghĩa quan trọng **trong những trường hợp công nghệ hoặc sản phẩm đơn lẻ không có giá trị bằng sản phẩm được phân phối với một nhãn hiệu quen thuộc**.

Nếu có hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thì có chương trình chứng nhận hoặc yêu cầu khác đi kèm với quyền sử dụng nhãn hiệu hay không? Hãy cẩn thận với những vấn đề này; nếu cần chứng nhận hoặc yêu cầu kỹ thuật khác thì cần bảo đảm rằng bản mô tả chi tiết kỹ thuật và các yêu cầu phải được quy định một cách rõ ràng đó là một phần của hợp đồng.

Tương tự, bạn có cần quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm hoặc công nghệ hay không? Nếu kiểu dáng là một bộ phận gắn liền với giá trị thương mại của sản phẩm, hãy chắc chắn là hợp đồng bao gồm đối tượng này.

Bạn có cần có quyền sao chép và phân phối tài liệu kỹ thuật hoặc các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm hoặc công nghệ cho người sử dụng hoặc những người khác hay không?

Bạn có cần chương trình đào tạo, bí quyết hoặc tư vấn của bên giao công nghệ không? (Xem Nhóm 4, Vấn đề 4.2).

NHÓM 2: LOẠI QUYỀN NÀO SẼ ĐƯỢC LI-XĂNG?

2.1 Phạm vi quyền?

Khi bạn đã xác định được những vấn đề trong Nhóm 1 và hiểu rõ NHỮNG GÌ mà bạn muốn chuyển giao hoặc được chuyển giao, **bạn cần phải nghĩ về những gì mà bạn cần để KHAI THÁC đối tượng sở hữu trí tuệ/công nghệ**

để sử dụng chúng một cách có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của bạn. Vấn đề này được đề cập dưới dạng **phạm vi** của hợp đồng li-xăng. Một hợp đồng li-xăng với phạm vi rộng sẽ mang lại cho bạn khả năng linh hoạt rất lớn. Một hợp đồng li-xăng với phạm vi hẹp sẽ có khả năng linh hoạt ít hơn nhưng có lẽ cũng sẽ đỡ tốn kém hơn. (Xem Nhóm 3 sau đây về các điều khoản về tài chính).

Một hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ bao gồm một vài điều khoản “cho phép sử dụng” quyền khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu của các bên. Những quyền này cũng có thể là khác nhau, tùy thuộc vào pháp luật sở hữu trí tuệ áp dụng cho hợp đồng; những quyền được liệt kê dưới đây là những quyền sở hữu trí tuệ điển hình được cấp.

Các quyền được cấp đối với việc sử dụng có thể bao gồm quyền:

- nhân bản công nghệ;
- trình diễn công nghệ;
- biến đổi công nghệ;
- tạo các sản phẩm phái sinh từ công nghệ (tạo ra phiên bản mới hoặc các sản phẩm hoặc công nghệ mới hoàn toàn bằng cách biến đổi hoặc cải tiến);
- sử dụng công nghệ (cho việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm);
- thực hiện hoặc vận hành công nghệ (cho việc sản xuất của bên nhận hoặc nhà thầu);
- phân phối hoặc bán;
- nhập khẩu; và
- li-xăng tiếp cho người có thể thực hiện một hoặc tất cả các hành vi trên.

Đôi khi những quyền này được đề cập dưới dạng cấp quyền sử dụng sáng chế (khai thác, sử dụng hoặc bán) hoặc cấp quyền sử dụng bản quyền (tái bản, thay đổi, làm tác phẩm phái sinh, phân phối), nhưng không nhất thiết phải phân chia theo cách này. **Điều quan trọng là doanh nghiệp của bạn cần có những quyền sử dụng nào?**

Có thể doanh nghiệp của bạn chỉ cần đến **quyền phân phối công nghệ ở dạng hiện có (ví dụ, hợp đồng li-xăng phân phối một loại sản phẩm hàng hóa)**. Hoặc, có thể mô hình kinh doanh của bạn yêu cầu các kỹ sư phải thực hiện những thay đổi cơ bản đối với công nghệ được chuyển giao nhằm tạo ra những phiên bản mới và phân phối những phiên bản mới này cho các bên nhận li-xăng thứ cấp - những người cũng muốn có quyền nhân bản và sản xuất công nghệ theo yêu cầu của khách hàng.

Trong bất cứ trường hợp nào, bạn cũng cần phải quyết định: **Bạn cần những gì để sử dụng quyền sở hữu trí tuệ hoặc công nghệ nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của mình?** Bạn cần phải rà soát lại danh mục những quyền được cấp và quyết định – cùng với các chuyên gia kỹ thuật trong doanh nghiệp - quyền nào là quan trọng để tận dụng những cơ hội kinh doanh có được từ việc chuyển giao quyền. Hợp đồng li-xăng công nghệ là một công cụ kinh doanh linh hoạt; hợp đồng li-xăng có thể chỉ bao gồm một phần của một quyền sở hữu trí tuệ đơn lẻ (ví dụ, quyền sản xuất sản phẩm được bảo hộ sáng chế nhưng không bao gồm quyền cho phép người khác sản xuất sản phẩm đó; hoặc quyền được nhân bản một bản mô tả đặc điểm kỹ thuật nhưng không bao hàm quyền thay đổi bản mô tả đó).

Bạn có cần quyền sử dụng công nghệ cho nghiên cứu không? **Quyền thực hiện nghiên cứu và sử dụng chính công nghệ là hết sức hạn chế mà không có quyền sản xuất và bán sản phẩm dựa trên công nghệ đó.**

Hãy xem xét kỹ lưỡng doanh nghiệp của bạn có cần quyền thay đổi công nghệ và sản xuất các sản phẩm mới có liên quan và/hoặc công nghệ bắt nguồn từ công nghệ đó hay không? Ví dụ, các nhân viên kỹ thuật và cán bộ khoa học của bạn có nói với bạn rằng họ cần phải thay đổi một công thức hoặc phần mềm hoặc kiểu dáng để sử dụng công nghệ được li-xăng phù hợp với hệ thống và công nghệ của bạn không? Điều này thường được gọi là công nghệ “cổng vào” cho một công nghệ “nền” khác. Ngay cả khi nói rằng chỉ cần có “những thay đổi nhỏ” thì điều đó cũng là rất quan trọng và phải được quy định trong hợp đồng li-xăng.

Đối với bất cứ sự thay đổi nào, **ai sẽ sở hữu kết quả của những thay đổi đó?** Bên giao li-xăng có quyền sử dụng những thay đổi và sản phẩm phái sinh do bên nhận li-xăng tạo ra hay không (cấp quyền sử dụng ngược trở lại)? Nếu phạm vi chuyển giao bao gồm quyền thay đổi, nâng cấp, tạo sản phẩm phái sinh hoặc cải

tiến sáng chế, ngay cả trong trường hợp những thay đổi này là không đáng kể, thì bạn cũng cần phải quy định trong hợp đồng về cách giải quyết vấn đề xác định quyền sở hữu những thay đổi và cải tiến này. (Xem Nhóm 1, Vấn đề 1.3 trên đây).

Bạn có muốn **cấp li-xăng thứ cấp công nghệ** dưới dạng nguyên bản hoặc dạng cải biến cho người khác hay không? Đây là một vấn đề khó khăn thường không được lường trước. Có những chủ thể khác sẽ tham gia vào quá trình chuẩn bị sản phẩm của bạn và họ có cần sự cho phép sử dụng công nghệ hay không (ví dụ, các đối tác nghiên cứu và triển khai hoặc các đối tác phân phối)? Họ có cần hưởng phạm vi quyền tương tự như bạn có hay không? Xuất phát từ quan điểm của bên giao li-xăng, việc hạn chế cấp li-xăng thứ cấp công nghệ quan trọng là một ý tưởng tốt vì **phạm vi li-xăng thứ cấp rộng sẽ dẫn tới nguy cơ làm mất khả năng kiểm soát và trách nhiệm giải trình về công nghệ.**

2.2 Phạm vi lãnh thổ?

Quyền sở hữu trí tuệ mang tính lãnh thổ. Bạn dự định sử dụng công nghệ ở nước hoặc khu vực nào? Nếu bạn dự định sản xuất sản phẩm từ công nghệ, bạn có kế hoạch sản xuất tại đâu? Bạn dự định bán sản phẩm ở đâu? Bạn có kế hoạch xuất khẩu công nghệ hoặc sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ đó không? Bạn sẽ phân phối công nghệ hoặc sản phẩm ở lãnh thổ nào? **Hợp đồng chuyển giao công nghệ phải chỉ rõ quyền của bạn có hiệu lực ở phạm vi toàn cầu hay bị giới hạn ở một nước hoặc các nước, khu vực hoặc vùng lãnh thổ khác được chỉ định.**

Đối với hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, bạn dự định phân phối sản phẩm mang nhãn hiệu hoặc logo ở đâu? Hợp đồng li-xăng này cần phải có điều khoản quy định rõ ràng rằng bạn có quyền thể hiện nhãn hiệu “liên quan đến” việc bán sản phẩm trên toàn lãnh thổ.

Đối với sản phẩm được phân phối trên **Internet hoặc dưới dạng số hoặc các phương tiện điện tử**, điều quan trọng là phải quy định rõ trong hợp đồng li-xăng rằng bạn có quyền phân phối sản phẩm hoặc công nghệ dưới hình thức điện tử hoặc trên Internet.

2.3 Có phải là cam kết độc quyền không?

Đây là một vấn đề phức tạp mà đôi khi khó có thể dung hoà được lợi ích của bên giao và bên nhận li-xăng.

Để thu được lợi nhuận từ công nghệ, bạn có cần độc quyền khai thác, sử dụng, phân phối, v.v. (xem Mục 2.1 ở trên) công nghệ hoặc sản phẩm có chứa công nghệ trong một khu vực lãnh thổ nhất định hay không (xem Mục 2.2 ở trên). Nếu bạn là bên li-xăng, bên nhận li-xăng tiềm năng có cố gắng đạt được độc quyền khai thác thương mại công nghệ hoặc sản phẩm hay không? Nếu có thì trong quá trình đàm phán, **bạn cần yêu cầu đưa ra thông tin và tài liệu chứng minh cho lập luận đó.**

Nhìn chung, bên giao li-xăng không muốn ký kết hợp đồng li-xăng độc quyền vì nó hạn chế quyền tự do của họ trong quan hệ kinh doanh với các bên nhận li-xăng khác. Ngoài ra, nếu bên nhận li-xăng độc quyền không sử dụng có hiệu quả công nghệ, hậu quả có thể xảy ra là công nghệ không được thương mại hoá một cách thành công. Bên giao li-xăng đã “bỏ toàn bộ trứng của mình vào một giỏ”. Tuy nhiên, có một số tình huống việc chuyển giao độc quyền lại có ý nghĩa về mặt thương mại.

Li-xăng độc quyền thường được tính đến khi bên nhận li-xăng phải thực hiện những khoản đầu tư lớn mà không thể sử dụng cho mục đích khác (ví dụ, thiết bị được đặt để sản xuất riêng, thuê lao động chuyên ngành, huy động các nguồn lực để phát triển công nghệ, thành lập doanh nghiệp tại một lãnh thổ mới) nhằm khai thác thương mại công nghệ. Li-xăng độc quyền có phải là cách thức duy nhất để giải quyết những vấn đề này hay không tùy thuộc vào kế hoạch tài chính của bên nhận li-xăng. Mức tiền mà bên nhận li-xăng cần phải thu được để thu hồi vốn đầu tư và có lợi nhuận? Nếu bên nhận li-xăng không thể kinh doanh có lợi nhuận từ việc chuyển giao khi phải cạnh tranh với các bên nhận li-xăng khác thì hợp đồng li-xăng độc quyền là phù hợp, ít nhất là trong một thời hạn nhất định.

Nếu li-xăng độc quyền là phù hợp, **những chiến lược sau đây là để hạn chế những khía cạnh tiêu cực của một hợp đồng li-xăng độc quyền:**

- Độc quyền được cấp có thể phụ thuộc vào việc bên nhận li-xăng phải trả một khoản phí li-xăng tối thiểu nhất định hoặc phải bán được một số hàng tối thiểu nhất định.
- Độc quyền không nhất thiết phải có thời hạn trùng với thời hạn của hợp đồng và có thể tồn tại trong thời hạn ngắn hơn khi trong thời hạn đó bên nhận li-xăng có thể thiết lập được cơ sở kinh doanh của mình (quy định “có lợi ngay từ khi bắt đầu”).

- Độc quyền có thể chỉ đối với một vài quyền được li-xăng theo hợp đồng hoặc chỉ đối với những công nghệ nhất định. Hoặc quyền được chuyển giao theo hợp đồng có thể là độc quyền chỉ trong một “lĩnh vực sử dụng” nhất định (ví dụ, độc quyền sử dụng công nghệ XXX cho các thiết bị tương tự dựa trên Ethernet).

Hãy ghi nhớ rằng ở một số nước, các hợp đồng li-xăng độc quyền có thể là bất hợp pháp hoặc bị kiểm soát về mặt pháp lý.

Liên quan đến điều khoản về độc quyền là **các hợp đồng không cạnh tranh hoặc không tìm kiếm hoặc sử dụng công nghệ cạnh tranh**. Những quy định này đôi khi là bất hợp pháp theo pháp luật của một số quốc gia. Đó cũng thường là những điều khoản mà bên nhận li-xăng không muốn có vì nó hạn chế khả năng của bên nhận li-xăng trong việc xem xét và phát triển các công nghệ thay thế có thể tiên tiến hơn.

3.1 Bên nhận li-xăng sẽ trả bao nhiêu cho việc sử dụng công nghệ?

NHÓM BA: CÁC ĐIỀU KHOẢN VỀ TÀI CHÍNH

Các điều khoản về tài chính của hợp đồng li-xăng thường là vấn đề đầu tiên được thảo luận khi nghĩ đến việc chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, như có thể thấy được từ những nội dung được bàn luận ở trên, các điều khoản về tài chính trong hợp đồng li-xăng phụ thuộc vào việc bạn xác định đối tượng (Nhóm 1) và phạm vi (Nhóm 2) chuyển giao như thế nào.

Một trong số những lý do giải thích tại sao chuyển giao lại khác với bán một món hàng là giá cả không nhất thiết là điều kiện quan trọng nhất bởi vì có rất nhiều điều khoản quan trọng khác mà trong số đó lại có thể có tác động mạnh đến giá trị của hợp đồng. Ví dụ, khi bạn mua một đĩa CD, bạn gần có thể biết rằng bạn đang mua cái gì và bạn có hay không thể sử dụng nó. Bạn cũng biết rằng bạn nên trả mức giá nào vì thị trường loại đĩa đó là công khai. Ngược lại, trong hợp đồng li-xăng quyền đối với nội dung của đĩa CD hoặc công nghệ được sử dụng để sản xuất ra đĩa CD, giá mà bạn trả sẽ phụ thuộc vào việc liệu bạn có đàm phán để có quyền đối với toàn bộ nội dung trên đĩa CD đó không và bạn có nhu cầu nhân bản, sản xuất, thay đổi, phân phối hay chỉ là để nghe CD đó. Hoặc bạn cũng có thể li-xăng bao bì hoặc thiết kế hoặc chuyển quyền sử dụng sáng chế liên quan đến chất lượng âm thanh. Cũng sẽ có nhiều yếu tố kinh doanh khác nhau liên quan đến việc chuyển giao. Nhiều khía cạnh khác nhau về quyền sở hữu trí tuệ của chiếc đĩa CD

sẽ đặt ra các lựa chọn cho những giao dịch khác nhau như đêm với ngày. Ngoài ra, thông tin tài chính về giá trị của các quyền sở hữu trí tuệ được chứa đựng bên trong hầu như không được công khai. Vì tất cả những lý do này, những cuộc thảo luận có tính lý thuyết thuần túy về phương pháp định giá trong chuyển giao công nghệ có giá trị thực tiễn không cao.

Do đó, bạn tiếp cận vấn đề định giá trong li-xăng công nghệ theo cách thức nào trên thực tế?

Bạn cần phải xem xét giá trị của việc li-xăng quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh của tất cả các giao dịch có liên quan khác: các điều khoản về tài chính sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc chỉ đơn thuần chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ hay còn có cả hợp đồng sản xuất và mua bán, hợp đồng tiếp thị, hợp đồng phân phối, liên doanh, v.v.. Như đã được đề cập tại các mục Vấn đề 1.3 và 2.1 trên đây, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ thường chỉ là một phần của một hợp đồng li-xăng công nghệ thành công.

Việc định giá trên thực tế sẽ phụ thuộc vào việc bạn là bên giao li-xăng hay bên nhận li-xăng.

ĐỐI VỚI BÊN NHẬN LI-XĂNG: Nếu bạn là bên nhận li-xăng, khi quyết định quan điểm của bạn về các điều khoản tài chính, **điều đầu tiên phải đánh giá là bạn có chịu được mức giá mà sẽ làm cho giá thành sản phẩm hoặc công nghệ của bạn tăng thêm do chi phí li-xăng hay không.** Nói cách khác, vấn đề đầu tiên cần xem xét đối với một li-xăng là:

- bạn có thể trả giá bao nhiêu cho li-xăng,
- giá định các chi phí khác có thể phát sinh,
- cân nhắc mức giá thành của sản phẩm dự kiến,
- khi đánh giá, thị trường nào sẽ phải chịu những chi phí đó?

Việc tính toán thực tiễn thường không được thực hiện cho đến cuối quá trình đàm phán, điều này dẫn đến sự lãng phí thời gian và công sức cũng như những thỏa thuận bất lợi mà đơn giản là quá tốn kém cho bên nhận li-xăng. **Tốt nhất là hãy bắt đầu việc tính toán thực tế giá thành của sản phẩm bán ra hơn là bắt đầu bằng việc đặt ra một câu hỏi trừu tượng về “giá của công nghệ này là bao nhiêu?”**

ĐỐI VỚI BÊN GIAO LI-XĂNG: Nếu bạn là bên giao li-xăng, trong đàm phán bạn cần biết ngay từ đầu về khoản tiền lợi tức (lợi nhuận) từ khoản đầu tư cho việc nghiên cứu và phát triển công nghệ mà bạn sẽ được hưởng. Nói cách khác, bạn phải làm gì để dự án trở nên có giá trị? Điều này khá rõ ràng, tuy nhiên nhiều khi bên giao li-xăng lại thua thiệt trong những hợp đồng chi tiết về li-xăng, họ chỉ thấy được kết quả cuối cùng là một hợp đồng mà không thỏa mãn được mục tiêu của bên giao li-xăng là thu được khoản lợi tức chắc chắn trên cơ sở đầu tư tài chính hợp lý nhờ phát triển tài sản trí tuệ. Trong một số trường hợp, điều này càng cần được lưu ý khi bên giao li-xăng đang mong muốn phổ biến một tiêu chuẩn công nghệ và dự kiến sẽ mất chi phí cho giai đoạn khởi đầu một chương trình công nghệ, nhưng trong một số trường hợp khác, mất chi phí lại đơn giản là do thiếu sự phản ánh thận trọng về các điều khoản tài chính trong suốt giai đoạn chuẩn bị. Các phương pháp định giá được sử dụng nhằm hỗ trợ cho cả bên giao và bên nhận li-xăng trong những đánh giá cơ bản này.

Có một số phương pháp thường được sử dụng để định giá công nghệ. Bạn nên biết những phương pháp đó, nhưng nên nhớ rằng đó là những phương pháp mang tính chủ quan và không hoàn toàn chính xác. Ngoài ra, có thể sử dụng nhiều phương pháp và kết hợp các phương pháp với nhau. Tốt nhất, chỉ nên áp dụng những phương pháp này cho những trường hợp thông thường và như những hướng dẫn chung. Ba phương pháp định giá truyền thống bao gồm:

3.1.1 Phương pháp tính theo chi phí

Thật đơn giản khi tính toán được bên giao li-xăng đã đầu tư bao nhiêu để phát triển công nghệ và sở hữu trí tuệ. Ở đây, sự khác biệt giữa sở hữu trí tuệ và công nghệ có ý nghĩa quan trọng, vì bản thân sáng chế hoặc các đối tượng sở hữu trí tuệ khác có thể là tất cả những gì được chuyển giao nên việc định giá dựa trên toàn bộ các chi phí đã bỏ ra để phát triển công nghệ có thể không có ý nghĩa gì. Các yếu tố có ý nghĩa khác tác động đến chi phí để tạo ra đối tượng sở hữu trí tuệ được bù đắp như thế nào sẽ liên quan đến cách thức khác đền bù cho các khoản đầu tư và lợi nhuận thu được của bên giao li-xăng – bên này có thể có những bên nhận li-xăng khác hoặc có thể tự mình khai thác công nghệ. Ngoài ra, việc bên giao li-xăng đã chi một khoản tiền lớn không nhất thiết có quan hệ với giá trị của công nghệ được chuyển cho bên nhận li-xăng.

Có lẽ bên giao li-xăng đã chi quá nhiều cho việc nghiên cứu và triển khai hoặc có nhận thức không đúng về mối quan hệ công nghệ với thị trường. Cuối cùng, phương pháp tính theo chi phí là rất khó vì tất cả các tuyên bố của bên giao li-xăng về đầu tư của họ có thể được hiểu như là bên nhận li-xăng tiềm năng tự bỏ chi phí để tạo ra công nghệ; làm sao bên nhận li-xăng biết được là bên giao li-xăng nói đúng và nói thật? Bên nhận li-xăng tiềm năng không thể tiếp cận các tài liệu về chi phí của bên giao li-xăng, và nếu họ là những đối thủ cạnh tranh thì có thể họ không muốn biết để tránh những cáo buộc về các hành vi phản cạnh tranh. Tóm lại, phương pháp tính theo chi phí có thể giúp bên giao li-xăng trong việc đánh giá tình thế của mình, nhưng lại có vẻ không có tính thuyết phục đối với bên nhận li-xăng tiềm năng.

3.1.2 Phương pháp tính theo thu nhập

Phương pháp này liên quan đến việc tính toán các bên dự kiến sẽ thu về được bao nhiêu nhờ công nghệ được chuyển giao và sau đó phân chia theo tỷ lệ dựa trên một số tiêu chí (mang tính chủ quan) về việc mỗi bên đáng được hưởng bao nhiêu dựa trên những đóng góp của mình vào công nghệ, giai đoạn phát triển công nghệ, rủi ro thị trường, tiếp thị, giá trị vốn có, sức mạnh của sáng chế chống lại việc tấn công bằng kiện tụng và nhiều yếu tố khác. Một số chuyên gia li-xăng gọi là “phương pháp tính theo kinh nghiệm” hoặc biện pháp đơn giản theo đó bên giao li-xăng sẽ nhận được khoảng một phần tư đến một phần ba lợi nhuận mà bên nhận li-xăng thu được. Cần phải nhấn mạnh rằng đây là một “phương pháp” rất mềm dẻo như thể là không có ích lợi gì. Nhiều, nếu không muốn nói là phần lớn, bên nhận li-xăng trả 0,5 đến 5% thu nhập. Phương pháp thu nhập là một công cụ hữu ích trong việc xác định khoản thanh toán trọn gói trong trường hợp các bên muốn thấy được giá trị dài hạn của li-xăng và sau đó, khấu trừ tới giá trị này đến giá trị ròng.

Trong một số trường hợp, cần thuê một kế toán viên để xây dựng các phương pháp tính toán thu nhập hoặc giá trị thực hiện tại để có thể đề xuất và thảo luận trong đàm phán các điều khoản về tài chính. Tuy nhiên, một bên cũng đừng ngạc nhiên nếu bên kia không có ấn tượng đối với những phương pháp tính này hoặc đưa ra những con số rất khác nhau. Việc thảo luận về những con số này đơn thuần có thể là cách bắt đầu một cuộc thảo luận có tính xây dựng về giá trị của công nghệ trong tương lai cho cả bên giao và bên nhận li-xăng trong sự thử thách thực tiễn gặt gao của thương trường.

3.1.3 Phương pháp so sánh hay phương pháp tính theo thị trường

Đây là những gì mà bạn làm khi mua sắm ở một cửa hàng tạp phẩm mà ở đó bạn xem xét những quả cà chua và sau đó so sánh với những quả cà chua bạn nhìn thấy ở cửa hàng khác. Bạn sẵn sàng trả một mức giá nhất định cho những cà chua có cùng chất lượng.

Tuy nhiên, giá trị của công nghệ phức tạp hơn và bao gồm nhiều điều chưa biết hơn so với việc mua cà chua. Có thể sẽ là hữu ích nếu tổng quát hóa và viện dẫn đến các tiêu chuẩn ngành và các ấn phẩm chuyên ngành về công nghệ. Có các doanh nghiệp chuyên thu thập dữ liệu về Phí li-xăng. Thường có thể tìm thấy những bài báo hoặc các nguồn thông tin khác liên quan đến tiền đền bù hoặc Phí li-xăng được trả trong những giao dịch tương tự hoặc liên quan đến các công nghệ tương tự hoặc phạm vi li-xăng tương tự hoặc liên quan đến các khu vực địa lý (lãnh thổ li-xăng) tương tự, v.v.. Vấn đề là phải tìm ra một li-xăng hoặc giao dịch có thể so sánh được ở tất cả các khía cạnh này. Công nghệ có thể tương tự, nhưng phạm vi của li-xăng có thể không so sánh được, v.v.. Cũng có một thực tế là không phải tất cả đối tượng sở hữu trí tuệ đều như nhau; một sáng chế rất mạnh và hữu ích kèm theo một li-xăng nhãn hiệu và một hợp đồng tư vấn chuyên gia sẽ có giá trị hơn một li-xăng đối tượng sở hữu trí tuệ thuần túy liên quan đến một sáng chế yếu mà hiện là đối tượng kiện tụng và nhà sáng chế cạnh tranh có thể dễ dàng đạt được. Thực tế, các công nghệ trong cùng một lĩnh vực kỹ thuật sẽ có ý nghĩa hạn chế trong việc định giá.

Ngoài việc xem xét các phương pháp định giá cổ điển, cả hai bên sẽ cần xem xét thực tế các hoạt động kinh doanh liên quan của mình. Ví dụ, một câu hỏi rất quan trọng đối với bên giao li-xăng là hợp đồng li-xăng sẽ tác động đến doanh số bán sản phẩm của bên giao li-xăng như thế nào. Cấp li-xăng có nghĩa là mở đầu cho sự cạnh tranh trên sân nhà của một bên. Điều này có thể là tốt vì nó mở rộng thị trường cho công nghệ và có thể giúp thiết lập một nền tảng, mang lại thu nhập mà không thể có được bằng cách khác và có thể mang lại nhiều lợi ích khác cho các bên. Nhưng bên giao li-xăng phải đặt ra câu hỏi cho mình về lợi ích khi chia sẻ công nghệ và nếu có thì sự chia sẻ như vậy ảnh hưởng như thế nào đến dòng thu nhập hiện tại từ công nghệ hoặc sản phẩm mang công nghệ đó. Đôi khi, yếu tố này được gọi là “thủ tiêu” nghĩa là bên giao li-xăng có thể mong muốn xem xét (các) bên nhận li-xăng có nuốt sống bên đó bằng việc làm giảm cận biên lợi nhuận của bên đó đối với những sản phẩm mà bên đó đang bán không. Vì vậy, trong tình thế thủ tiêu như vậy

thu nhập tăng lên cho bên giao li-xăng từ việc cấp li-xăng sẽ cao hơn khoản bù đắp từ sự giảm sút cận biên lợi nhuận của bên giao li-xăng vì tồn tại sự cạnh tranh mới mà có thể phải bán với giá thấp hơn.

Rõ ràng là, việc định giá sở hữu trí tuệ không phải là một khoa học mà chỉ là sự tính toán thực tế dựa trên việc xem xét nhiều câu hỏi. Chỉ sau khi các câu hỏi cơ bản này được đặt ra, thì các bên mới quan tâm đến các phương thức thanh toán. (Xem Nhóm 3, Vấn đề 3.2 dưới đây).

3.2 Bên nhận li-xăng sẽ thanh toán như thế nào?

Có hai hình thức thanh toán thông dụng trong li-xăng công nghệ: phí li-xăng (royalty) và thanh toán trọn gói một lần. Những hình thức thanh toán này có thể được kết hợp theo những cách thức khác nhau và cùng với nhau sẽ phản ánh phương pháp tính cơ bản được chỉ ra ở Vấn đề 3.1 trên đây.

Phí li-xăng có thể dựa trên một đơn vị hàng hoá được bán, một khoản phí li-xăng tính theo đơn vị theo đó bên nhận li-xăng trả một khoản phí nhất định cho mỗi đơn vị sản phẩm được bán ra. Thay vào đó, phí li-xăng có thể là một khoản phần trăm thu nhập từ các sản phẩm được bán hoặc được cấp li-xăng thứ cấp trong đó có sử dụng công nghệ.

Phí li-xăng có thể được ước định dựa trên giá gộp hoặc giá bán tịnh (sau khi khấu trừ các chi phí như vận tải, thuế nhập khẩu) nhưng điều quan trọng là phải chỉ ra chính xác phương pháp tính phí li-xăng, kể cả việc quy định các phương pháp tính mẫu trong phụ lục của hợp đồng.

Bên nhận li-xăng thường muốn có một điều khoản “**giới hạn tối đa**” phí li-xăng phải trả cho bên giao li-xăng. Điều này có nghĩa là bên nhận li-xăng sẽ trả $X\%$ doanh số bán sản phẩm đến một số lượng xác định nhất định. “Giới hạn tối đa” này có thể được gia hạn hằng năm hoặc có thể tồn tại trong suốt thời hạn của hợp đồng. Bên nhận li-xăng thích giới hạn tối đa vì nó mang lại cho bên đó triển vọng “tự do” sử dụng công nghệ sau một thời hạn nhất định bán thành công các sản phẩm gắn với công nghệ được cấp li-xăng. Ngoài ra, nó tạo ra mô hình kinh doanh chắc chắn hơn – bên nhận li-xăng biết mình sẽ trả cái gì. Bên cấp li-xăng không thích những giới hạn tối đa đó vì nó hạn chế “mức trần”, cơ hội của bên đó thu được các khoản phí li-xăng vượt xa khoản đầu tư của bên đó vào công nghệ.

Đối lập với giới hạn tối đa là “**mức tối thiểu**”. Bên cấp li-xăng không thích một giới hạn tối đa vì nó hạn chế mức trần mà ưa thích một mức phí li-xăng tối thiểu vì nó giới hạn “mức sàn”. Nói cách khác, ngay cả khi công nghệ hoặc thị trường thất bại, bên giao li-xăng vẫn được bảo đảm một khoản phí li-xăng tối thiểu nhất định. Mức tối thiểu thường được sử dụng cho li-xăng độc quyền. (Xem Nhóm 2, Vấn đề 2.3).

Phí li-xăng có thể cũng được điều chỉnh theo một số biến số như thời gian hoặc doanh số bán sản phẩm hoặc thu nhập. Như vậy, phí li-xăng có thể khởi điểm từ 2% giá bán trung bình, nhưng giảm xuống còn 0,5% trong suốt thời hạn của hợp đồng, thể hiện sự suy giảm giá trị của công nghệ. Hoặc tỷ lệ phí li-xăng có thể được điều chỉnh theo doanh số bán sản phẩm, tỷ lệ phí li-xăng phải trả cao hơn nếu doanh số bán ra thấp.

Thanh toán trọn gói có thể được sử dụng thay thế hoặc bổ sung cho hình thức thanh toán phí li-xăng. Khoản thanh toán trọn gói có thể được trả ngay khi hợp đồng bắt đầu có hiệu lực hoặc tại một thời điểm sau đó. Những khoản thanh toán như vậy có thể được trả thành nhiều kỳ. Các kỳ thanh toán có thể theo thời điểm trùng với những mốc phát triển quan trọng. (Xem Nhóm 1, Vấn đề 1.2).

Thanh toán trọn gói cũng có thể có “ưu thế” so với thanh toán phí li-xăng. Trường hợp bên nhận li-xăng có thể mạnh tài chính hơn bên giao li-xăng (ví dụ, bên giao li-xăng khởi nghiệp (start-up) với một công nghệ mới), bên nhận li-xăng có thể dành ưu đãi ngay từ đầu cho hợp đồng để bên giao li-xăng bắt đầu kinh doanh hoặc vượt qua tình trạng tài chính khó khăn, hoặc để có thể chi trả cho các kỹ sư, nhà khoa học, v.v.. tiến hành tiếp việc phát triển công nghệ. (Xem Nhóm 1, vấn đề 1.2). Ưu đãi này có thể được bù đắp so với phí li-xăng mà bên nhận li-xăng theo cách khác sẽ phải trả cho bên giao li-xăng, cho đến khi ưu đãi này (thực tế là một khoản vay) được trả hết. Trong những trường hợp như vậy, các bên sẽ thường phải thống nhất ai sẽ sở hữu công nghệ được tạo ra; có phải thực tế là khi bên nhận li-xăng đã dành ưu đãi thì việc họ sẽ sở hữu tài sản trí tuệ là công bằng? Hoặc có ý nghĩa hơn không nếu việc ưu đãi chỉ là một khoản vay cần phải trả khi các khoản phí li-xăng bắt đầu dồn lại?

3.3 Khi nào sử dụng li-xăng chéo và các thỏa thuận không bị kiện?

Biện pháp li-xăng chéo được áp dụng khi không bên nào phải trả tiền cho bên kia trong việc li-xăng đối với các quyền được, nhưng đúng hơn cả là hai bên trao đổi li-xăng có giá trị tương đối ngang nhau.

Một ví dụ về trường hợp này là khi cả hai bên đều được cấp Bằng độc quyền sáng chế mà việc sử dụng của một bên có khả năng xâm phạm Bằng độc quyền sáng chế của bên kia. Họ đồng ý trao đổi các quyền này để không bên nào bị bên kia kiện. Các quyền này có thể được mở rộng đến cả các khách hàng và nhà phân phối của mỗi bên. Trên thực tế, đây là một hợp đồng “đình chiến” khi giá trị kinh tế được trao đổi là giá trị của các khoản phí li-xăng mà mỗi bên từ bỏ. Dạng li-xăng này còn được gọi là “cam kết không kiện”.

Khi tham gia vào một hợp đồng trao đổi như vậy, điều quan trọng là phải thừa nhận đó là một hợp đồng tài chính giống như bất kỳ hợp đồng cấp li-xăng khác bởi vì bạn đồng ý từ bỏ quyền thu các khoản phí li-xăng đối với quyền sở hữu trí tuệ của bạn từ bên kia và, trong hầu hết các trường hợp, là từ các khách hàng và nhà phân phối.

Mặt khác, những hợp đồng như vậy thường là cơ sở cho quan hệ kinh doanh và liên doanh và các quan hệ này có thể dẫn tới việc khai thác có lợi những công nghệ của cả hai bên.

3.4 Thực hiện/ bảo đảm/bồi thường như thế nào?

Mặc dù các vấn đề liên quan đến bảo đảm và bồi thường có thể rất phức tạp về mặt pháp lý và việc soạn thảo những quy định như vậy là một thách thức ngay cả những chuyên gia tài giỏi nhất, sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu bạn coi các vấn đề này như những vấn đề tài chính cơ bản khác. Theo hướng này, các vấn đề gồm:

- Ai sẽ chịu rủi ro về tài chính đối với khiếm khuyết của sản phẩm hoặc công nghệ?
- Ai sẽ chịu rủi ro đối với khiếm khuyết về chất lượng sản phẩm hoặc công nghệ?
- Ai sẽ chịu rủi ro nếu bên thứ ba khởi kiện về công nghệ hoặc sản phẩm xâm phạm độc quyền sáng chế hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác?

Câu hỏi đầu tiên liên quan đến bản chất công nghệ được cấp li-xăng. Việc bảo đảm thường được áp dụng để giải quyết các vấn đề cần được xử lý thỏa đáng trong việc xác định đối tượng (Xem nhóm 1, Vấn đề 1.1 và 1.2) hoặc những thay đổi đối với công nghệ diễn ra theo thời gian (Nhóm 4, Vấn đề 4.1). Các loại vấn đề có thể bao gồm: Ai sẽ chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết trong vận hành công

nghệ? Ai sẽ thanh toán chi phí cho các kỹ sư để xử lý các lỗi của phần mềm hoặc phần cứng không vận hành đúng chức năng? Có bảo hành cho “thời gian vận hành thử” đối với các sản phẩm dựa trên trang web? Đối với công nghệ sinh học, những chức năng gì phải được thực hiện bởi công nghệ? Ai sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt hại tài sản hoặc thương tích cá nhân? Với các sản phẩm và công nghệ được phân phối, trách nhiệm pháp lý có thể là rất lớn. Tất cả đều là những vấn đề kỹ thuật và thậm chí ngay cả với những sản phẩm và công nghệ tốt nhất thì những vấn đề nêu trên vẫn có thể phát sinh. **Vấn đề tiếp theo là quyết định xem ai sẽ chịu chịu trách và chi phí cho việc giải quyết những vấn đề nêu trên?**

Hai khía cạnh khác của việc bảo đảm làm phát sinh vấn đề về người sẽ chịu những rủi ro đối với các chi phí kinh doanh và chi phí pháp lý sẽ là vấn đề về tính nguyên gốc hoặc quyền sở hữu đối với sản phẩm hoặc công nghệ. (Xem nhóm 1: Vấn đề 1.3 tái sở hữu).

Không có câu trả lời chính xác cho tất cả các câu hỏi trên. Không có gì là “chuẩn mực” hoặc “thông lệ”. Tất nhiên, bên giao li-xăng mong muốn bên nhận li-xăng phía gánh chịu những rủi ro. Bên nhận li-xăng sẽ lập luận rằng bên giao li-xăng có trách nhiệm phải biết sản phẩm của mình vận hành như thế nào và ai tạo ra nó và liệu rằng tài sản trí tuệ đó có xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không? Về phía bên nhận li-xăng, nói chung, họ là người phải gánh chịu nhiều rủi ro hơn nếu sản phẩm đó là mới, phức tạp, được sản xuất theo yêu cầu, hoặc trong một lĩnh vực cạnh tranh cao và có khả năng gay tranh cãi. Các sản phẩm tiêu dùng hoặc các hợp đồng phân phối sản phẩm đã được cấp li-xăng trong nhiều năm nhìn chung là gặp ít rủi ro hơn. Thông thường, một hợp đồng li-xăng sẽ có điều khoản quy định về việc không được yêu cầu bồi thường. Điều này làm cho bên nhận li-xăng có thể hoặc không thể tưởng rằng sẽ không có sự rủi ro nào xảy ra trong tương lai. Trong vấn đề này, cũng như các vấn đề khác, tốt hơn hết là hãy làm việc với cố vấn pháp lý để đánh giá những rủi ro tài chính, xây dựng một vị thế vững chắc và chọn những từ ngữ chính xác nhất cho hợp đồng.

3.5 Chuyển giao li-xăng liên quan đến hoạt động đầu tư vào các liên doanh và hệ quả tất yếu/xác định giá của sản phẩm như thế nào?

Nhìn chung, một hợp đồng li-xăng thường diễn ra trong một mối quan hệ kinh doanh lớn hơn. Hợp đồng li-xăng có thể bao gồm hoặc đi kèm với hợp đồng mà trong đó, các bên tìm kiếm sự đầu tư hoặc nguồn cung cấp tài chính. Các bên cũng có thể hình dung một quan hệ cung cấp mà trong đó bên nhận li-xăng đồng ý tiếp

cận với mức giá ưu đãi với sản phẩm được phát triển và sản xuất bởi công nghệ hoặc đối tượng sở hữu trí tuệ được li-xăng.

Các bên có dự liệu trước các hợp đồng liên quan đến việc sản xuất hoặc phân phối các sản phẩm dựa trên công nghệ không? Các bên có dự liệu trước các giao dịch đầu tư, trong đó một bên trả tiền để nhận được cổ phần hoặc đối tượng sở hữu trí tuệ hoặc các tài sản khác không?

Trong các trường hợp trên, việc xem xét thông qua các quan hệ liên quan này và, trong phạm vi có thể, việc làm rõ và đạt được hợp đồng trước theo các điều kiện của các quan hệ như vậy là rất quan trọng. Việc làm rõ các vấn đề và đạt được hợp đồng bằng văn bản nên thực hiện trước khi bắt đầu công việc phát triển công nghệ hoặc phát triển sản phẩm dựa trên công nghệ được li-xăng. Nguyên nhân tại sao điều này lại quan trọng vì một hợp đồng li-xăng quyền sở hữu trí tuệ có thể hoặc không thể được thỏa mãn nếu không đạt được một hợp đồng cuối cùng về đầu tư. Bên cấp li-xăng có cần sự đầu tư hoặc nguồn tài chính như một phần của hợp đồng nhằm hoàn thiện việc phát triển công nghệ không? Ngược lại, bên nhận li-xăng có cần cung cấp tài chính để khai thác công nghệ không? Bên nhận li-xăng có cần nguồn vốn để khai thác các cơ hội thương mại của công nghệ không? Một hay cả hai bên mong muốn rằng nguồn vốn hoặc những khoản bảo đảm sẽ được bên kia đưa ra để nhận được sự ưu tiên?

Tương tự, nếu việc tiếp cận sản phẩm ở mức giá ưu đãi là một phần quan trọng trong chiến lược thương lượng đối với mỗi hoặc cả hai bên thì tốt nhất là nên giải quyết vấn đề này và cố gắng đạt được hợp đồng về giá hoặc một công thức tính giá đồng thời với việc li-xăng.

Người đàm phán li-xăng thành công phải suy nghĩ toàn diện về các vấn đề mà các hợp đồng khác cho là quan trọng nhằm đạt được giao dịch kinh doanh tổng quát (không chỉ li-xăng quyền sở hữu trí tuệ hoặc công nghệ) có ưu thế về tài chính. Các điều kiện tài chính tốt trong một hợp đồng li-xăng sở hữu trí tuệ có thể là vô nghĩa nếu các hợp đồng liên quan khác quá đắt/tốn kém.

NHÓM 4: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ THEO THỜI GIAN

4.1 Bên nhận li-xăng có quyền đối với những cải tiến, phiên bản và những sản phẩm trong tương lai không?

Bên nhận li-xăng sẽ quan ngại rằng ngay khi họ được li-xăng một công nghệ mới, bên giao li-xăng đã cho ra đời một kết quả cải tiến, phiên bản mới hay một sản phẩm khác và chào bán cho đối thủ cạnh tranh của bên nhận li-xăng. Hoặc bên nhận li-xăng quan ngại rằng việc chào bán của bên giao li-xăng sẽ làm cho sản phẩm công nghệ được li-xăng “cũ” trở nên lỗi thời ngay sau khi bên giao li-xăng đầu tư cho sản phẩm. Bên nhận li-xăng mong muốn một cách lý tưởng rằng sẽ nhận được các quyền bao trùm cả những biến thể mới, những cải tiến và cả những công nghệ có liên quan. Bên cấp li-xăng thì lại muốn hạn chế những cam kết này với bên nhận li-xăng vì lợi ích và sự sống còn của công ty, họ cần phải cải tiến và thay đổi hướng đi cũng như các công nghệ trong tương lai.

Điều quan trọng là cần làm rõ: Liệu bên nhận li-xăng có quyền đối với những phiên bản tiếp theo của công nghệ hay sản phẩm hay không? Trong một hợp đồng li-xăng sở hữu trí tuệ thuần túy, cần phải làm rõ liệu bên nhận li-xăng có được cấp li-xăng cho những cải tiến hay những sản phẩm phái sinh không.

Nói chung, các hợp đồng li-xăng thường giải quyết những vấn đề này và đề cập đến những cải tiến, phiên bản và những sản phẩm mới hay những thuật ngữ chuyên môn tương ứng trong thương mại để mô tả những cải tiến và những công nghệ, sáng chế, tác phẩm, sản phẩm mới có liên quan.

Việc sử dụng những phiên bản hoặc những sản phẩm mới như vậy có yêu cầu phải thanh toán thêm khoản tiền nào không? Nếu có, có cần thiết ấn định khoản tiền ngay từ thời điểm này không? Thông thường, khó có thể ước lượng và đàm phán về khoản tiền cho những phiên bản và sự phát triển mới. Trong trường hợp này, cũng khó có thể đạt được hợp đồng về sự phát triển tương lai như thế.

Tránh sự đồng ý về các thỏa thuận trong tương lai, vì nói chung những cam kết như vậy là không khả thi khi không có thỏa thuận rõ ràng về tài chính.

Một vấn đề khác nảy sinh là liệu bên nhận li-xăng có quyền với tất cả những phiên bản trong tương lai đồng thời với những bên nhận li-xăng khác. Các hợp đồng thường quy định rằng bên nhận li-xăng sẽ có quyền **tiếp cận bình đẳng**, nghĩa là quyền tiếp cận đồng thời và với những điều kiện có thể so sánh được đối với những phiên bản và sự phát triển mới.

4.2 Hợp đồng li-xăng có bao gồm các dịch vụ và hỗ trợ/thiết bị thay thế không?

Bên cấp li-xăng có cung cấp các dịch vụ hay hỗ trợ trong việc sử dụng công nghệ hoặc các sản phẩm liên quan không? Bên cấp li-xăng có hỗ trợ trong việc giám sát và bảo dưỡng cho công nghệ được li-xăng không? Ví dụ, đối với công nghệ liên quan đến trang tin điện tử, bên giao li-xăng có được yêu cầu giải quyết những trường hợp khẩn cấp khi không truy cập được vào trang tin không? Chỉ có một số nhân viên nhất định được điều động để sửa lỗi, đưa hệ thống hoạt động trở lại, xác định lỗi, v.v...hay không?

Có phải trả phụ phí cho các dịch vụ và hỗ trợ không? Có phải trả phí dịch vụ/bảo dưỡng hằng năm không? Đôi khi, những vấn đề này cũng được quy định trong hợp đồng dịch vụ riêng rẽ.

Nếu sản phẩm đang được một trong số các bên phát triển hoặc sản xuất, liệu sản phẩm đó có cần những thiết bị thay thế không? Và nếu có thì điều khoản nào quy định việc sản xuất và/hoặc mua bán những thiết bị thay thế?

4.3 Cách thức xử lý tư liệu, bí quyết kỹ thuật, tư vấn và đào tạo?

Các bên thường tập trung quá sâu vào các tài sản trí tuệ được li-xăng mà bỏ qua **những thông tin không độc quyền có thể trao đổi được với nhau**. Ví dụ, bên nhận li-xăng có thể yêu cầu bên giao li-xăng hỗ trợ những bí quyết kỹ thuật, việc đào tạo và tư vấn để công nghệ hay sản phẩm đó vận hành có hiệu quả và đúng chức năng. Điều quan trọng là xác định:

- Bên nhận có cần sự hỗ trợ của bên giao li-xăng về các tư liệu, tài liệu để hiểu rõ cách thức sử dụng công nghệ không?
- Bên nhận có cần bí quyết kỹ thuật của bên cấp li-xăng để khai thác công nghệ không?
- Bên nhận có cần hay mong muốn có nhân viên của bên giao li-xăng cùng làm việc với nhân viên của mình không?
- Ai là người sở hữu những thành quả sở hữu trí tuệ từ việc hợp tác này? (Xem Nhóm 1, Vấn đề 1.3).
- Bên nhận có muốn bên giao li-xăng đào tạo nhân viên của mình về cách thức sử dụng công nghệ không? Nếu có, thì trong thời gian bao lâu?

4.4 Những điều kiện đặc biệt nào liên quan đến quan hệ giữa các bên trong tương lai?

Có điều khoản không cạnh tranh, theo đó một bên yêu cầu bên kia đồng ý không được hợp tác với đối thủ cạnh tranh không? Những giới hạn này là bất hợp pháp theo pháp luật của một số quốc gia. Trong bất kỳ trường hợp nào, cần tránh những giới hạn đó vì chúng hạn chế khả năng đàm phán các quan hệ kinh doanh khác.

Đôi khi, các bên sẽ đồng ý không lôi kéo hay thuê nhân viên của bên kia. Đây có thể là những điều khoản đặc biệt quan trọng khi nguồn nhân lực của một bên là nhân tố quan trọng trong sự phát triển của họ.

Danh mục trên đây không bao hàm mọi khía cạnh của hợp đồng mà chỉ là sự khái quát chung về những vấn đề quan trọng.

Hãy trao đổi với nhóm đàm phán của bạn biết được nội dung nào sẽ áp dụng cho trường hợp của bạn. Thảo luận về những ý kiến ủng hộ và phản đối trước khi chuyển sang giai đoạn đàm phán tiếp theo với đối tác. Hãy cùng cố vấn pháp lý xem xét lại các điều khoản trước khi tiến hành đàm phán.

IV. THỰC HIỆN ĐÀM PHÁN

Biểu đồ lợi thế

Đàm phán chuyên giao công nghệ rất phức tạp bởi có nhiều điều khoản chính và với mỗi điều khoản lại có thể có nhiều vị trí, từ vị trí có lợi nhất đến vị trí bất lợi nhất. **Nhà đàm phán có nhiệm vụ khó khăn trong việc ghi nhớ nhiều điều khoản chính và các vị trí khác nhau, giải quyết vấn đề kỹ thuật và luôn luôn phải đánh giá điều khoản chính ảnh hưởng như thế nào tới mục tiêu kinh doanh của hợp đồng li-xăng.** Đồ thị dưới đây thể hiện thứ tự các vị trí cho mỗi một điều khoản chính.



Mục tiêu của nhà đàm phán là cố gắng tối đa để ở bên phải của đồ thị trên với mỗi điều khoản chính, trong khi vẫn biết rằng đối tác cũng sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu tương tự về chính điều khoản chính đó. Cho dù có sự trái ngược rõ ràng trong các mục tiêu này, nhưng vẫn có thể đạt được thành công trong nhiều trường hợp vì hai bên có các mục tiêu kinh doanh không giống nhau đối với cùng một điều khoản chính. Lợi thế của bên này không nhất thiết là sự bất lợi của bên kia ở bất kỳ một điều khoản chính nào. Nói cách khác, đàm phán không thể thành công nếu chỉ có một điều khoản chính ở trên đồ thị từ lợi thế đến bất lợi. Tuy nhiên, có một thực tế là trong một cuộc đàm phán về chuyên giao công nghệ, có thể có nhiều điều khoản chính nhưng mỗi một điều khoản đó lại có vị trí trên đồ thị, từ vị trí có lợi nhất (5) đến vị trí bất lợi nhất (-5) với các biến số giữa các vị trí này.

Chính vì nhiều vị trí khác nhau đó đã làm cho việc đàm phán trở nên phức tạp, đồng thời cũng tạo ra các cơ hội để đạt được thỏa thuận. Điều phức tạp hơn nữa là một số điều khoản chính có vai trò quan trọng hơn những điều khoản khác trong mục tiêu của bạn, vì vậy một chỉ số cao hơn ở điều khoản chính đó có thể tốt hơn ở các điều khoản chính khác. Một chỉ số âm ở điều khoản chính sẽ có khả năng chỉ ra rằng vị trí đó là không thể chấp nhận được.

Vị trí rút lui và vị trí thỏa hiệp

Đối với một số điều khoản chính, bạn sẽ có những vị trí rút lui mà phản ánh một vị trí bất lợi hơn so với vị trí tối ưu, nhưng vẫn có thể chấp nhận được đối với mục tiêu của bạn.

Hoặc nếu có một sự xung đột trực tiếp giữa mục tiêu của các bên về một điều khoản cụ thể mà điều khoản đó không quá quan trọng với bất kỳ bên nào, thì việc "thỏa hiệp" về điều khoản đó là hoàn toàn bất khả thi. **Bạn có thể chấp nhận sự thỏa hiệp đối với một điều khoản chính nào đó mà có vị trí không có lợi (ở vị trí âm trong đồ thị), nhưng vẫn có thể chấp nhận được trong bối cảnh bạn sẽ có được các vị trí tốt hơn trong các điều khoản chính khác.**



Ví dụ: Sẽ có lợi nhất khi bạn đạt được li-xăng đối với tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến một sản phẩm mà bạn muốn sản xuất hoặc bán. Sẽ là lý tưởng nhất khi bạn đạt được một thời hạn vĩnh viễn. Tuy nhiên, trên thực tế, bạn chỉ có thể yêu cầu li-xăng đối với một lĩnh vực của công nghệ hoặc chỉ một Bảng độc quyền sáng chế bởi vì bạn không có ý định khai thác thương mại ở tất cả các lĩnh vực của Bảng độc quyền sáng chế đó. Và thời hạn li-xăng có thể bị giới hạn trong vòng 5 năm bởi vì trên thực tế, bạn có thể không cần thời hạn li-xăng dài hơn.

Một vị trí rút lui chấp nhận được được đưa ra tại một thời điểm của quá trình đàm phán có thể giới hạn phạm vi của hợp đồng li-xăng chỉ ở những lĩnh vực bạn cần và chỉ trong thời hạn 5 năm. Mặt khác, bạn biết rằng bạn cần có quyền thay đổi công nghệ vì nếu không thay đổi thì sẽ không thể vận hành đồng bộ với công nghệ mà bạn đã có và đối tác không sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc tạo ra những thay đổi cần thiết. Và khi đó, điều khoản chính này sẽ trở nên vô cùng có ý nghĩa. Một vị trí rút lui có thể được thực hiện nhằm đạt được sự cho phép của đối tác để thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào đối với công nghệ được li-xăng. Trong trường hợp này, cần phải đánh giá liệu khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp bạn có thể bị tổn hại nếu các doanh nghiệp khác cũng có được quyền sử dụng những thay đổi mà bạn tạo ra hay không. Nếu có, li-xăng có thể ít có giá trị đối với các mục tiêu kinh doanh của bạn và việc rút khỏi đàm phán sau khi cố gắng giải thích cho đối tác những yêu cầu và những gì bạn cần sẽ là một sự kết thúc thành công quá trình đàm phán.

Đôi khi, sẽ là rất hữu dụng cho nhóm đàm phán khi sử dụng một hệ thống đánh số làm công cụ nội bộ trong quá trình đàm phán; việc đánh số cho các điều khoản chính khác nhau và cộng tổng các số của các điều khoản chính trên Đồ thị có thể giúp cho nhóm đàm phán đưa ra được các quyết định khó khăn một cách thận trọng. Tuy nhiên, các loại hệ thống này có thể là quá máy móc và các nhà đàm phán không thể cân nhắc kỹ lưỡng những lợi thế, bất lợi và những hệ quả thực tiễn và quan trọng nhất của các vị trí đối với mỗi điều khoản chính khác nhau.

Thất bại cũng có thể là thành công

Trong một số trường hợp, mức sàn của các bên đối với các điều khoản chính sẽ trái ngược nhau. Trong trường hợp đó, kết quả đàm phán tốt nhất là rút khỏi đàm phán và nếu có thể, chuyển sang một giải pháp thay thế hoặc đối tác khác. **Rút khỏi đàm phán không đồng nghĩa với thất bại.** Nhóm đàm phán có thể quyết định rằng các việc đàm phán không thể thành công trừ khi phải từ bỏ những mục tiêu quan trọng và các mức sàn của các cuộc đàm phán.

Một quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng như vậy phải được coi là sự thành công trong hoạt động kinh doanh hơn là thất bại trong đàm phán. Ngược lại, quyết định theo đuổi đến cùng để đạt được hợp đồng chỉ vì người đàm phán bị lôi cuốn hoặc chỉ vì đã cam kết tiến hành đàm phán trong khi các mục tiêu và mức sàn lại không đạt được, sẽ bị coi là thất bại.



Có thể điều chỉnh và thay đổi như thế nào

Trong nhiều trường hợp, bạn có thể thay đổi nhận thức về các biến số đối với một điều khoản. Điều này thường xảy ra vì bạn biết được những sự kiện mới. Một quan điểm không rõ ràng ngay từ đầu, một cơ hội sáng tạo có thể xuất hiện trong suốt quá trình đàm phán. Đôi khi, điều này được gọi là “suy nghĩ thận trọng” và dựa vào khả năng sáng tạo để thoát ra khỏi thế bí nếu như các bên không thể tìm ra phương thức thỏa hiệp về một điều khoản chính. **Hãy thận trọng khi tìm kiếm các phương án thay thế có tính sáng tạo ngay lập tức, đặc biệt khi bạn đã mệt mỏi hoặc trong tâm trạng sốt ruột về cuộc đàm phán.** Dựa vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Danh mục liệt kê các điều khoản chính sẽ phản ánh sự đánh giá tốt về các vị trí trên Đồ thị của từng điều khoản chính, vì vậy không hy vọng có các giải pháp bất ngờ.

Sự hoang tưởng về phong cách đàm phán

Mọi người thường nghĩ rằng việc đàm phán bị ảnh hưởng bởi phong cách đàm phán trong cuộc đấu trí hoặc phong cách là một câu chuyện hoang tưởng dẫn đến sai lầm và hao phí công sức cho việc đàm phán. **Luôn bước vào cuộc đàm phán với ý nghĩ là nhóm đàm phán của đối tác cũng cương quyết và tài giỏi như nhóm của bạn.**

Như đã bàn luận ở Phần I và III, một cuộc đàm phán thành công đòi hỏi bạn và nhóm đàm phán phải luôn để ý đến vị trí của các điều khoản chính và thường xuyên sử dụng tờ Danh mục các điều khoản làm cẩm nang hướng dẫn.

Khả năng phân tích và ghi nhớ mối quan hệ giữa các điều khoản chính với các mục tiêu kinh doanh của bạn sẽ mang lại sự thành công cho các cuộc đàm phán. Điều này là đúng bởi ba lý do sau.

Thứ nhất, bạn sẽ biết vị trí của mình và các vị trí có thể rút lui và thỏa hiệp.

Thứ hai, đàm phán thành công đòi hỏi bạn phải có khả năng giải thích một cách rõ ràng và thuyết phục vào thời điểm thích hợp cho đối tác biết nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp của bạn. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thông qua tờ Danh mục các điều khoản chính, bạn có thể đưa ra những giải thích một cách thuyết phục.

Thứ ba, sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ làm tăng độ tự tin và khả năng phán đoán của bạn. Bạn sẽ không phải nói với đối tác cho họ biết bạn có ý định thực sự. Sự hiểu biết rõ ràng về nhu cầu kinh doanh của bạn là cách thức thể hiện hiệu quả nhất.

Yếu tố duy nhất có vai trò quyết định đối với một nhóm đàm phán thành công là sự chuẩn bị kỹ lưỡng thông qua việc sử dụng tờ Danh mục các điều khoản chính với sự hiểu biết đầy đủ về quan điểm của cả hai bên về từng điều khoản chính, cũng như thế mạnh của mỗi bên trong cuộc đàm phán.

Bắt đầu các cuộc đàm phán như thế nào

Sẽ là rất hữu ích khi bắt đầu đàm phán bằng một cuộc họp sơ bộ. Việc bạn cố gắng đạt được những thỏa thuận về thủ tục trong cuộc họp này sẽ giúp đem lại sự thành công ban đầu cho cả hai bên. Bạn có thể đưa ra và ký các hợp đồng bảo mật. (Xem Phần II, Mục H). Trong cuộc họp sơ bộ này, bạn cũng có thể giới thiệu cho đối tác biết mục tiêu kinh doanh và những quan điểm đối với các điều khoản chính.

Thảo luận và quyết định về thời hạn và lịch trình đàm phán. Thảo luận và quyết định về hình thức đàm phán trực tiếp, thông qua thư tín, tất cả tại một thời điểm (trong một thời hạn) hoặc kéo dài suốt một thời hạn dài hơn.

Thông thường, nếu có một thời hạn kinh doanh (ví dụ, việc nghiên cứu và triển khai sẽ được bắt đầu tại một thời điểm nhất định) thì tốt nhất là nhất trí đàm phán trực tiếp trong một thời hạn nhất định.

Bằng cách thức không chính thức và không quá ồn ào, hãy giới thiệu cho đối tác biết về các mục tiêu kinh doanh của bạn khi tham gia vào hợp đồng li-xăng và đề nghị đối tác cũng làm như vậy. Tất nhiên, không bên nào sẽ bộc lộ thông tin kinh doanh chi tiết và đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để thảo luận chi tiết về các điều khoản chính. Tuy nhiên, việc giới thiệu tổng quan về các mục tiêu của bạn sẽ giúp tạo dựng cơ sở cho các cuộc đàm phán (ví dụ, công ty chúng tôi quan tâm đến công nghệ này vì chúng tôi coi đó như một cơ hội để sản xuất và phân phối XXX trên thị trường Y, nơi mà hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu).

Gửi cho đối tác bản sao Danh mục các điều khoản (bản để sử dụng bên ngoài, được soạn thảo dưới hình thức đề có thể gạch bỏ những dẫn chiếu bất kỳ cho các quan điểm đàm phán hoặc các thông tin nội bộ khác) vào lúc bắt đầu cuộc đàm phán. Bạn có thể giải thích một cách không chính thức về danh mục các điều khoản và khi đó, bạn sẽ giải thích tại sao các điều khoản chính đó lại có ý nghĩa quan trọng đối với bạn. Thực chất, bạn đang giải thích cho đối tác biết các mục tiêu kinh doanh của bạn trong cuộc chuyên giao này (khuôn khổ của bạn). Sau đó bạn có thể quay trở lại khuôn khổ này trong các cuộc đàm phán.

Địa điểm và cách thức tiến hành đàm phán

Nếu có sức ép về mặt thời gian phải kết thúc cuộc đàm phán, điều quan trọng là tiến hành đàm phán trực tiếp trong một thời hạn nhất định. Các cuộc đàm phán bị gián đoạn hoặc sau đó được thực hiện thông qua thư từ thường có xu hướng bị kéo dài. **Vì vậy, một cuộc đàm phán trực tiếp cả hai bên nhất trí về lịch trình và thời hạn là cách thức hiệu quả nhất để đi đến kết thúc.**

Địa điểm đàm phán không phải là vấn đề then chốt. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là có cơ hội tiếp cận được các tài liệu mà bạn đã thu thập được (xem Phần II, Mục D) và các thành viên của nhóm đàm phán. Địa điểm cũng phải thuận tiện, gần với chỗ ăn và khu vệ sinh. Sẽ là rất hữu ích nếu bạn có máy tính xách tay trong phòng đàm phán để ghi chép và tham khảo danh mục điều khoản và soạn thảo hợp đồng.

Thảo luận các vấn đề chính như thế nào

Ở giai đoạn hai, bạn bắt đầu thảo luận về các điều khoản chính. Không có quy trình đặc biệt nào cho công việc này. Một số nhà đàm phán thích lướt qua một lượt tất cả các điều khoản quan trọng trước tiên và sau đó tiến hành thảo luận chung mà không có sự kết thúc. Một số khác lại thích đi theo thứ tự từng điều khoản chính và cố gắng đạt được thỏa thuận về từng điều khoản. Nếu không thể đạt được thỏa thuận thì tốt nhất là nên tiếp tục xem xét Danh mục các điều khoản chính để xem có thể đạt được những thỏa thuận nào và cuối cùng, sẽ quay trở lại các vấn đề khó hơn. Một số nhà đàm phán muốn ngay lập tức bắt đầu bằng một dự thảo hợp đồng; nếu có thể thì bạn nên tránh cách này vì bạn thường phải sử dụng mưu kế để kiểm soát tình hình hợp đồng và gây sức ép để giành lợi thế ở các điều khoản chính. **Hãy cố gắng thuyết phục đối tác tin vào lợi thế của việc bắt đầu đàm phán bằng một Danh mục các điều khoản chính như một công cụ hữu hiệu để cả hai bên làm rõ các vấn đề.**

Mỗi bên đưa ra quan điểm của mình về một điều khoản chính và giải thích tại sao nó lại quan trọng đối với việc đạt được mục đích của mình. Các chiến thuật đơn giản để khẳng định một quan điểm và yêu cầu nhất định đối với hợp đồng hiếm khi có hiệu quả trừ khi có sự chênh lệch lớn về tương quan lực lượng. Tương tự, việc cho rằng một điều khoản nào đó là “chuẩn mực” hoặc “theo thông lệ” sẽ không có sức thuyết phục vì có nhiều biến số đối với từng điều khoản trong chuyên giao công nghệ. Vì vậy, bạn nên đề cập trở lại cuộc họp sơ bộ mà tại đó bạn đã giải thích cơ sở – mục tiêu kinh doanh và mong muốn của bạn. Theo cách này, các quan điểm của bạn được coi là hợp lý hơn và xuất phát từ nhu cầu kinh doanh của bạn chứ không phải là sự tùy hứng và dựa trên một cuộc đấu trí. Dĩ nhiên, có một thực tế là việc bạn xác định được mục tiêu kinh doanh của mình không có nghĩa là đối tác phải nhất trí với quan điểm của bạn. Tuy nhiên, một cơ sở hợp lý sẽ làm cho quan điểm của bạn rõ ràng và làm tăng thêm sự nhất quán trong quan điểm của mình. Với một nhà đàm phán chuyên nghiệp, cách này cũng đặt anh ta vào tình thế khó khăn khi không ngừng yêu cầu anh ta phải chấp nhận các quan điểm đi ngược với mục đích kinh doanh của bạn.

Cũng cần phải lắng nghe và hiểu rõ sự giải thích về quan điểm của đối tác. Xin ý kiến các nhà đàm phán về các mục tiêu kinh doanh của họ, cơ sở cho những yêu cầu của họ. Bằng cách đó, bạn có thể giải quyết các vấn đề nảy sinh bằng việc đưa ra một giải pháp riêng, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của cả hai bên.

Khó có thể giải thích mọi thứ về mục tiêu kinh doanh của bạn. Tuy nhiên, việc đề cập đến mục tiêu kinh doanh của bạn thường là có ích.

Ghi chép lại quá trình đàm phán

Trong cuộc đàm phán kéo dài trong nhiều ngày, bạn có thể muốn trao đổi những nội dung ghi chép hoặc theo sát những thỏa thuận tạm thời việc cập nhật các nội dung giải thích về Danh mục các điều khoản và chuyển cho đối tác bản sao vào sáng ngày hôm sau để họ xem xét.

Khi bạn đạt được tiến triển về một điều khoản chính, thường sẽ rất hữu ích nếu trình bày lại quan điểm của các bên và viết chúng ra. Nếu đạt được một điều gì đó, ví dụ như một thỏa thuận thì điều quan trọng là phải ghi lại vào biên bản. Trong các cuộc đàm phán kéo dài, hãy ghi lại những nội dung và thỏa thuận sơ bộ đã đạt được.

Các bên tiến hành đàm phán về toàn bộ các nội dung trong Danh mục các điều khoản, đạt được thỏa thuận sơ bộ về các điều khoản chính và sửa đổi Danh mục các điều khoản theo tiến trình đàm phán. Điều quan trọng là phải nghỉ giải lao. Một thành viên của đoàn đàm phán phải sử dụng máy tính xách tay để ghi chép lại các nội dung sửa đổi. Một số vấn đề có thể kéo dài nếu không thể đạt được thỏa thuận và khi đó, thường là hữu ích khi chuyển sang các vấn đề khác để xem những kết quả nào đã đạt được. Sau khi Danh mục điều khoản được sửa đổi, các bên cảm thấy có cơ sở để chuyển sang việc dự thảo hợp đồng. Bạn không nên ký vào bản Danh mục các điều khoản, hãy chuyển sang giai đoạn dự thảo hợp đồng.

Vai trò của luật sư

Về mặt lý tưởng, việc mời luật sư tham gia từ đầu đến cuối quá trình đàm phán là rất quan trọng. Nếu không thế thì cần phải thường xuyên liên lạc với cố vấn pháp lý để sử dụng bản Danh mục các điều khoản và để có sự xem xét kỹ lưỡng về mặt pháp lý trước khi dự thảo hợp đồng, cũng như trong quá trình dự thảo hợp đồng.

Kết thúc thảo luận và dự thảo hợp đồng như thế nào

Nếu các bên đã làm việc với một Danh mục điều khoản và đã ghi lại các thỏa thuận tạm thời thì, về mặt lý thuyết, việc dự thảo hợp đồng là không khó. Không nên ký vào Danh mục điều khoản. Có nhiều mẫu chuẩn cho hợp đồng chuyển giao công nghệ và cố vấn pháp lý có thể làm việc tích cực để dự thảo một hợp đồng từ bản Danh mục các điều khoản.

Đối với các điều khoản chính, hãy chắc chắn là bạn đã đạt được hợp đồng, không phải là sự thỏa thuận đơn thuần về một vài điểm trong tương lai. Nếu một hợp đồng không bao trùm các điều khoản chính thì có thể sẽ không có hiệu lực. Tương tự như vậy, nếu việc thiếu sự rõ ràng về các điều khoản cũng thường dẫn tới xung đột trong kinh doanh.

Hãy nhớ rằng một hợp đồng không được ký bởi cả hai bên thì không phải là một hợp đồng, trừ một số trường hợp rất hiếm. Một thiếu sót phổ biến cần được tránh là việc cho rằng tài liệu bằng văn bản đã được đàm phán là “đủ” để bắt đầu thực hiện khi mà một hoặc cả hai bên chưa ký vào tài liệu đó.

V. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ

Khi bạn đã ký hợp đồng, nghĩa là bạn có hoạt động với đối tác bởi bạn đang bắt đầu một mối quan hệ kinh doanh. **Hợp đồng chỉ là sự khởi đầu.** Đừng cất hợp đồng vào cặp khóa và ném bỏ chìa khóa đi. Hợp đồng là một tài liệu hướng dẫn quan trọng đối với những gì sẽ xảy ra trong mối quan hệ kinh doanh phức tạp dựa vào công nghệ. Trong các hợp đồng không liên quan đến công nghệ, các điều khoản thường đơn giản và có thể nhớ được (ví dụ, tôi sẽ trả cho bạn 5 đô la Mỹ vào tài khoản). Tuy nhiên, hợp đồng chuyển giao công nghệ thường phức tạp hơn và thường đặt ra các điều kiện quan trọng, và việc vi phạm sẽ có thể dẫn tới trách nhiệm pháp lý và sự mất lòng tin trong kinh doanh.

Tất cả các nhân viên và nhà quản lý - những người làm việc với đối tác - phải biết về hợp đồng li-xăng và các điều khoản của hợp đồng. Ví dụ, nếu bạn đã đồng ý chuyển giao một phiên bản phần mềm và bạn không có quyền sửa nó, hãy chắc chắn rằng các kỹ sư - những người làm việc với phần mềm này - phải biết điều đó. Nếu bạn có giấy chứng nhận li-xăng độc quyền về một sáng chế liên quan đến y học và bạn không được phép cấp li-xăng thứ cấp sáng chế đó, hãy chắc chắn rằng những người thực hiện việc phát triển kinh doanh phải biết được điều đó và không vi phạm quy định này một cách vô ý.

Các hợp đồng thường có những thời điểm quan trọng cần phải ghi nhớ. Ví dụ, nếu một bên đã đồng ý đầu tư vào bên kia dựa trên những gì đã có ở những thời điểm nào đó, hoặc nếu các giấy bảo hành có thể được cấp vào một ngày nào đó thì những ngày này phải được lưu ý. Cũng rất quan trọng đối với một ai đó trong doanh nghiệp phải theo dõi các thời hạn phân phối sản phẩm công nghệ mẫu, phần mềm, tài liệu, v.v. cũng như thời hạn đối với việc nghiên cứu và phát triển tài sản trí tuệ. Cuối cùng, hợp đồng li-xăng công nghệ thường liên quan đến việc trả tiền phí li-xăng. Nếu là bên chuyển giao, bạn sẽ cần một hệ thống để theo dõi việc chi trả và giám sát việc đòi phí li-xăng. Có những doanh nghiệp chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ này nếu bạn không thực hiện được việc đó. Nếu bạn là bên nhận li-xăng, bạn cần theo dõi phí li-xăng và thu thập các tài liệu liên quan.

Có những điều khoản chính khác cần có sự tiếp tục theo dõi và tham chiếu sau khi ký hợp đồng. Tốt hơn hết là nên rà soát hợp đồng và tìm ra các điều khoản này và giao trách nhiệm cho một ai đó.

Cuối cùng, hợp đồng sẽ thường có thời hạn, ngày hết hạn hoặc ngày gia hạn. Bạn muốn xem xét hợp đồng vào thời điểm đó để thấy những điều khoản chính nào có lợi và điều khoản nào cần được sửa đổi nếu bạn tiếp tục gia hạn hợp đồng li-xăng.

Lưu ý rằng tài liệu này không nhằm thay thế cho ý kiến tư vấn pháp lý. Điều quan trọng đối với bất kỳ cuộc đàm phán li-xăng công nghệ nào là thuê cố vấn pháp lý. Danh mục này sẽ làm cho bạn quen với các vấn đề của hợp đồng li-xăng, để bạn có thể trao đổi một cách hiệu quả với cố vấn pháp lý của mình.

A PHỤ LỤC

Mẫu Bản liệt kê các điều khoản dùng cho nội bộ

(chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin – không phải là một hợp đồng, chỉ sử dụng cho nhóm đàm phán)

Tên của bên cấp li-xăng (hoặc bên nhận li-xăng) tiềm năng và thông tin liên lạc:

Tên của các thành viên nhóm đàm phán và thông tin liên lạc:

Công nghệ được sử dụng (tên của sản phẩm và/hoặc dây chuyền sản xuất):

Các thời hạn và mốc thời gian quan trọng (ví dụ: bắt đầu sản xuất, thông cáo báo chí. Đã bắt đầu phát triển, sản xuất hoặc phân phối trước khi có hợp đồng hay không?):

1. Đối tượng (sử dụng các chi tiết kỹ thuật, bản mô tả kỹ thuật, các số Bằng độc quyền sáng chế, tên của sản phẩm, nhãn hiệu v.v. Các tiêu chuẩn nào được áp dụng?);
2. Quyền sở hữu (kiểm tra quyền sở hữu);
3. Các hợp đồng liên quan (phát triển, cố vấn, đào tạo, mua, đầu tư, dịch vụ, v.v.);
4. Phát triển (công nghệ đã được hoàn thiện chưa? Có thể vận hành một cách hoàn hảo chưa? Nếu không, ai sẽ hoàn tất việc phát triển, nghiên cứu tiếp theo, sản xuất sản phẩm mẫu, sửa chữa sai sót, v.v.?);
5. Phạm vi li-xăng (các quyền nào được li-xăng? Độc quyền hay không độc quyền? chế tạo, sử dụng, bán, sao chép? phân phối?);
6. Các sản phẩm phái sinh, các cải tiến (Bên nhận li-xăng có quyền thay đổi công nghệ hoặc tạo ra sản phẩm mới dựa trên công nghệ được li-xăng không?);
7. Li-xăng thứ cấp (Bên nhận li-xăng có quyền cấp li-xăng thứ cấp không? Nếu có, bên nhận li-xăng thứ cấp sẽ có các quyền nào?);
8. Lãnh thổ địa lý (Bên nhận li-xăng có thể sử dụng công nghệ được li-xăng ở đâu?);

9. Lĩnh vực sử dụng (Lĩnh vực sử dụng của công nghệ có bị giới hạn không?);

10. Tài chính (Những khoản phí nào được trả cho bên chuyển giao? Phí li-xăng như thế nào? Các khoản chi trả khác? Các giấy chứng nhận, vốn? Các mức phí li-xăng tối thiểu? Các mức phí li-xăng tối đa? Khoản tạm ứng của bên nhận li-xăng? Hoàn trả khoản tạm ứng như thế nào?);

11. Thời hạn (Hợp đồng có hiệu lực trong thời hạn bao lâu? (thời hạn của hợp đồng). Thời hạn này có phụ thuộc vào các sự kiện không?);

12. Các phiên bản trong tương lai (Có hợp đồng về các quyền được chuyển giao về các phiên bản trong tương lai của công nghệ không? Các sản phẩm liên quan?);

13. Các nghĩa vụ (Những nghĩa vụ nào các bên phải thực hiện ngoài việc chuyển giao quyền sử dụng? (ví dụ, kiểm tra, tiếp thị, thử nghiệm đơn giản, đáp ứng các tiêu chuẩn, v.v.));

14. Giải quyết tranh chấp (Được giải quyết ở đâu? Ai chịu những rủi ro do bên thứ ba gây ra?).

