

## PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ

**TRẦN CAO THÀNH\***

Ngày nhận bài: 26/10/2020

Ngày phản biện: 02/11/2020

Ngày đăng bài: 31/12/2020

### **Tóm tắt:**

Quyền sở hữu công nghiệp (QSHCN) là một tài sản được pháp luật Việt Nam cho phép thương mại hoá, trong đó có hình thức góp vốn vào doanh nghiệp. Tại Việt Nam, thực tiễn đã ghi nhận một số trường hợp góp vốn bằng tài sản là QSHCN, trong đó có sáng chế. Hoạt động góp vốn bằng QSHCN đối với sáng chế đã được điều chỉnh bởi các văn bản như Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 (gọi tắt là Luật SHTT năm 2005), Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Khoa học và Công nghệ 2013, Luật Chuyển giao công nghệ 2017, Thông tư số 06/2014/TT-BTC Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 ngày 07/01/2014 của Bộ Tài chính... Tuy nhiên, trong quá trình thực thi, pháp luật về góp vốn bằng tài sản là QSHCN đối với sáng chế bộc lộ một số bất cập: (i) Bất cập trong quy định về chủ thể góp vốn; (ii) Bất cập trong quy định về đối tượng góp vốn. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung giải quyết các vấn đề nêu trên.

### **Từ khóa:**

Góp vốn, tài sản, quyền sở hữu công nghiệp, sáng chế.

### **Abstract:**

Industrial property right is an asset that Vietnamese law has allowed for commercialization, including capital contribution to enterprises. In Vietnam, the reality has marked a number of capital contributions with assets as industrial property rights, including inventions. The capital contribution by industrial property rights as inventions has been governed by regulations such as Law on Intellectual Property (No. 50/2005/QH11) - as amended by the Law No. 36/2009/QH12 (referred to as the IP Law 2005), Law on Enterprises (No. 68/2014/QH13), Law on Science and Technology (No.29/2013/QH13), Law on Technology Transfer (No.07/2017/QH14), Circular 06/2014/TT-BTC valuation standard No 13, etc. However, regulations on capital contribution with the intellectual property rights as inventions have some inadequacies: (i) Inadequacies on capital contributors; (ii) Inadequacies on capital objects. Within the scope of the article, the author focuses on solving the above issues.

### **Keywords:**

Capital contribution, assets, industrial property rights, inventions.

\* ThS., GV Trường Đại học Luật, Đại học Huế; Email: thanhtc@hul.edu.vn

### Đặt vấn đề

Tài sản vô hình đang dần chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu vốn của các doanh nghiệp. Theo nhận định của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) thì tổng giá trị của vốn vô hình (*Intangible capital*) đã lớn hơn tổng giá trị của vốn hữu hình (*Tangible capital*) trong tổng giá trị vốn của các doanh nghiệp<sup>1</sup>. Theo đó, vốn vô hình của các doanh nghiệp thuộc 19 ngành sản xuất đã tăng từ 27,8% (năm 2000) lên 75% (năm 2014), chiếm tới 5,9 nghìn tỷ USD vào năm 2014<sup>2</sup>. Tài sản trí tuệ (một thành phần của tài sản vô hình) đang chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giá trị của một DN trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng<sup>3</sup>. Theo khảo sát của 3.500 công ty hàng đầu ở Mỹ, tạp chí Fortune lưu ý rằng tài sản vô hình chiếm 72% giá trị thị trường (so với chỉ 5% năm 1978)<sup>4</sup>. Qua kết quả một nghiên cứu cho thấy, sở hữu trí tuệ (SHTT) của Hoa Kỳ ngày nay có giá trị từ 5 nghìn tỷ USD<sup>5</sup> đến 5,5 nghìn tỷ USD, tương đương khoảng 45 phần trăm GDP<sup>6</sup> của Hoa Kỳ và lớn hơn GDP của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Có thể dễ dàng nhận thấy, trong các đối tượng của quyền SHTT thì sáng chế có vai trò to lớn đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế, theo WIPO (2017.2), trong năm 2016 đã có tổng cộng 3,1 triệu đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (patent) trên toàn thế giới, trong đó riêng Trung Quốc đã có 1,3 triệu đơn. Với sự gia tăng về số lượng đơn sáng chế, các hoạt động của doanh nghiệp có liên quan đến tài sản vô hình, trong đó có hoạt động góp vốn bằng QSHCN đối với sáng chế ngày càng phổ biến. Dù vậy, tại Việt Nam, hoạt động góp vốn bằng QSHCN đối với sáng chế vẫn đang ở giai đoạn manh nha, chưa thực sự sôi nổi. Một trong số những nguyên nhân lớn dẫn đến các hoạt động thương mại hóa sáng chế nói chung và góp vốn bằng sáng chế nói riêng chưa được các doanh nghiệp mặn mà chính là ở hành lang pháp lý. Do đó, hoàn thiện pháp luật về góp vốn bằng tài sản là QSHCN đối với sáng chế là cần thiết nhằm đem lại cho các doanh nghiệp sự an tâm và tạo ra những tiền lệ tốt cho hoạt động này trong thời gian tới. Để đưa ra những luận giải cũng như luận cứ khoa học trong bài viết này, tác giả tiếp cận trên phương diện quy luật “Bàn tay vô hình” trong tác phẩm vĩ đại *Bàn về tài sản quốc gia* (Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) của nhà

---

<sup>1</sup> WIPO (2017), *Báo cáo về sở hữu trí tuệ thế giới năm 2017* với chủ đề “Vốn vô hình trong chuỗi giá trị toàn cầu” (Intangible Capital in Global Value Chains).

<sup>2</sup> WIPO (2017.1), *World Intellectual Property Report 2017 Intangible Capital in Global Value Chains*, ISBN: 978-92-805-2895-4.

<sup>3</sup> Nguyễn Minh Hằng, Trần Cao Thành (2018), *Pháp luật về góp vốn bằng giá trị thương hiệu*, Tạp chí Nghề Luật, tập 1 số (5), tr.44.

<sup>4</sup> Richard Jones (2005), *Finding sources of brand value: Developing a stakeholder model of brand equity*, 1479-1803 BRAND MANAGEMENT VOL. 13, NO. 1, 10-32 OCTOBER 2005.

<sup>5</sup> United States dollar - USD: Đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ.

<sup>6</sup> Gross Domestic Product - GDP: Tổng sản phẩm quốc nội.

kinh tế học Adam Smith, theo đó, ông cho rằng trong nền kinh tế thị trường tự do, mỗi cá nhân theo đuổi một mối quan tâm và xu hướng lợi ích riêng cho cá nhân mình, và chính các hành động của những cá nhân này lại có xu hướng thúc đẩy nhiều hơn và củng cố lợi ích cho toàn cộng đồng thông qua một “bàn tay vô hình”. Ông biện luận rằng, mỗi một cá nhân đều muốn thu lợi lớn nhất cho mình sẽ làm tối đa lợi ích của cả cộng đồng, điều này giống như việc cộng toàn bộ tất cả các lợi ích của từng cá nhân lại. Nói cách khác, điều kiện cần cho hoạt động góp vốn bằng tài sản là QSHCN đối với sáng chế là một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa.

## 1. Khái quát về góp vốn bằng tài sản là quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế

### 1.1. Góp vốn (*Capital Contribution*)

Theo Điều 4.13 Luật Doanh nghiệp 2014, *Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập.*

Theo Sullivan, A., Steven M. Sheffrin (2003), khi tiếp cận ở góc độ kinh tế học, tài sản là một khái niệm được dùng để chỉ nguồn tài nguyên kinh tế (*Economic Resource*) dù thể hiện ở dạng hữu hình hay dạng vô hình mà có thể được sở hữu hoặc kiểm soát để tạo ra giá trị dương tính về kinh tế (*Positive Economic Value*) đều được coi là một tài sản. Một cách đơn giản, có thể nói tài sản đại diện cho giá trị của quyền sở hữu có thể được chuyển đổi thành tiền mặt (mặc dù tiền mặt chính nó cũng được coi là một tài sản).

Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015 định nghĩa: “*Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản, tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai*”. Như vậy, đối tượng được coi là tài sản không chỉ những vật có thực mà cả những vật được hình thành trong tương lai.

Khi dựa vào đặc tính cấu tạo của vật chất, người ta phân loại tài sản thành tài sản hữu hình (*Tangible Asset*) và tài sản vô hình (*Intangible Asset*).

Theo Downes J., Goodman J. E. (2003), tài sản vô hình (*Intangible Asset*) là thuật ngữ được dùng để chỉ tài nguyên phi vật thể (*Non-Physical Resources*) và có giá trị cho người sở hữu nó, vì nắm được lợi thế trên thị trường, ví dụ uy tín (*Goodwill*) của doanh nghiệp, quyền tác giả, nhãn hiệu, bằng độc quyền sáng chế, chương trình máy tính, trái phiếu và cổ phiếu (*Bonds and Stocks*).

Tài sản vô hình được chia thành:

- Tài sản vô hình không xác định, ví dụ uy tín của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quan hệ khách hàng...;

- Tài sản vô hình xác định, ví dụ các kết quả nghiên cứu trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), như tác phẩm khoa học, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố

trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu... Những đối tượng này hợp thành những đối tượng của quyền SHTT<sup>7</sup>.

Từ những phân tích trên, thuật ngữ góp vốn trong bài viết được hiểu là:

- Là việc góp tài sản được thể hiện bằng QSHCN đối với sáng chế để tạo thành vốn điều lệ của doanh nghiệp;
- Việc góp vốn bằng QSHCN đối với sáng chế nêu trên bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập.

## 1.2. Tài sản (Assets)

Trong cuốn *Deluxe Black's Law Dictionary*, tài sản được giải nghĩa là một từ được sử dụng chung để chỉ mọi thứ là đối tượng của quyền sở hữu, hoặc hữu hình hoặc vô hình, hoặc động sản hoặc bất động sản. Như vậy, nếu xét dưới góc độ luật học thì khái niệm tài sản được nhìn nhận trong mối quan hệ với quyền sở hữu và được xem xét dưới các khía cạnh đa dạng như tài sản hữu hình, tài sản vô hình, động sản và bất động sản.

Theo luật La Mã, tài sản bao gồm các vật và quyền tài sản. Các nước theo hệ thống Luật Dân sự (Civil Law) như Pháp, Nhật Bản, Quebec (Canada) đều không có định nghĩa về tài sản trong các BLDS mà chỉ quy định về tài sản thông qua việc phân loại chúng. Theo BLDS Pháp, tài sản bao gồm động sản và bất động sản (Điều 516); tài sản có thể là động sản do tính chất hoặc do pháp luật quy định (Điều 527). Như vậy, tài sản được nhận diện thông qua các khái niệm như vật (mang tính hữu hình) và quyền (mang tính vô hình), động sản và bất động sản.

Các học giả Common Law lại thể hiện quan niệm tài sản là các mối quan hệ giữa người với người liên quan đến vật, hơn là nhấn mạnh đến các đặc tính vật lý hay chất liệu như các học giả Civil Law, theo đó tài sản được hiểu là một mớ quyền (abundle of rights): Tài sản bao gồm bất kể những gì có khả năng sở hữu hoặc bởi cá nhân, tập thể hoặc cho lợi ích của người khác.

Tại Việt Nam, Điều 105 BLDS 2015 quy định: “*Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai*”. Như vậy, Việt Nam quy định theo hướng liệt kê các loại tài sản, đồng thời xác định cụ thể: Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Từ những khái niệm đã đề cập ở trên, trong phạm vi bài viết này, tài sản được khu trú trong phạm vi QSHCN đối với sáng chế dưới dạng bằng độc quyền sáng chế (patent), sáng chế đang trong giai đoạn thẩm định hình thức và thẩm định nội dung đơn, mà chưa được bảo hộ (chưa được cấp bằng độc quyền sáng chế). Nói cách khác, tác giả nhận định sáng chế đang trong giai đoạn thẩm định hình thức và thẩm định nội dung đơn là dạng tài sản hình thành trong tương lai theo tinh thần của Điều 105 BLDS 2015.

<sup>7</sup> Trần Văn Hải (2019), *Những vấn đề pháp lý trong việc góp vốn khởi nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ*, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2019 “Start up - Những khía cạnh pháp lý về gọi vốn đầu tư”, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân 2019, tr.92.

### 1.3. Quyền sở hữu công nghiệp (*Industrial Property Rights*)

Quyền sở hữu công nghiệp (*Industrial Property Rights*) là một quyền trong quyền SHTT, QSHCN được hiểu là “*quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, CDDL, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh*”<sup>8</sup>. Trong nội hàm của quyền SHCN cũng rất rộng, nhưng trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ đề cập đến đối tượng duy nhất của QSHCN là sáng chế.

### 1.4. Sáng chế (*Inventions*)

Điều 4.12 Luật SHTT 2005 định nghĩa: “*Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên*”.

Trong định nghĩa vừa nêu thì thuật ngữ “*giải pháp kỹ thuật*” là đối tượng của sáng chế, như vậy các giải pháp khác (ví dụ: giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hộ tịch, giải pháp quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao...) không phải là đối tượng của sáng chế. Giải pháp kỹ thuật có thể tồn tại ở dạng sản phẩm (sản phẩm có thể tồn tại ở dạng vật thể hoặc chất thể) hoặc quy trình. Đồng thời, cần nhấn mạnh rằng, không phải sáng chế nào cũng được cấp bằng độc quyền sáng chế (patent), sáng chế chỉ được cấp bằng độc quyền sáng chế nếu nó đạt đủ 3 điều kiện: tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Do đó, trong bài viết này, sáng chế được hiểu ở cả ba giai đoạn:

Giai đoạn 1: Sáng chế ở dạng chưa được bộc lộ. Giai đoạn này sáng chế chỉ mới ở dạng ý tưởng của tác giả tạo ra sáng chế.

Giai đoạn 2: Sáng chế ở giai đoạn thâm định hình thức và thâm định nội dung đơn, mà chưa được bảo hộ;

Giai đoạn 3: Sáng chế được cấp bằng độc quyền sáng chế (patent). Patent có hiệu lực bảo hộ trên lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn 20 năm tính từ thời điểm nộp đơn hợp lệ.

Như vậy, từ việc thống nhất cách hiểu các thuật ngữ được sử dụng nêu trên, trong bài viết này, thuật ngữ góp vốn bằng tài sản là quyền SHCN đối với sáng chế được hiểu thống nhất như sau: Góp vốn bằng tài sản là QSHCN đối với sáng chế là việc góp tài sản bằng QSHCN đối với sáng chế tạo thành vốn điều lệ của doanh nghiệp nhằm mục đích thành lập doanh nghiệp hoặc tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp.

## 2. Quy định pháp luật về góp vốn bằng tài sản là quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế

Pháp luật Việt Nam có nhiều quy định liên quan đến hoạt động góp vốn bằng tài sản là QSHCN đối với sáng chế. Song, trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ đề cập đến một số quy định chứa đựng bất cập làm có sở để phân tích và làm rõ trong mục tiếp theo của bài viết.

---

<sup>8</sup> Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, Điều 4.4.

## **2.1. Quy định về chủ thể góp vốn**

Theo quy định của pháp luật, QSHCN đối với sáng chế là tài sản được nhà nước thừa nhận và bảo hộ, chủ sở hữu có quyền đem tài sản trí tuệ đi góp vốn vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai, cũng có thể sử dụng QSHCN đối với sáng chế để mang đi góp vốn, chủ thể có quyền góp vốn bằng QSHCN đối với sáng chế phải đáp ứng 2 điều kiện lớn sau:

*Thứ nhất, chủ thể góp vốn phải là chủ sở hữu hợp pháp của QSHCN đối với sáng chế.*

Điều 35.2 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “... Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn”, quyền trong điều luật là quyền SHTT đối với các đối tượng (trong đó có sáng chế). Nghĩa là, bên góp vốn phải được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế (patent) muốn góp vốn, và đồng thời không rơi vào những trường hợp hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật SHTT.

*Thứ hai, bên góp vốn phải là những chủ thể có quyền góp vốn thành lập DN, góp vốn vào DN đang tồn tại.*

Tại Điều 18.2 và Điều 18.3 Luật Doanh nghiệp 2014, Luật đã liệt kê một loạt các chủ thể không được quyền góp vốn, trong đó có rất nhiều đối tượng nhưng tuyệt nhiên không hề đề cập đến người nước ngoài. Nói cách khác, người nước ngoài hoàn toàn có quyền góp vốn vào các doanh nghiệp Việt Nam theo tinh thần mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm được quy định trong Hiến pháp 2013<sup>9</sup>. Cũng cần lưu ý, trong quy định của Luật Đầu tư 2014 cũng không có quy định hạn chế các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào các doanh nghiệp tại Việt Nam.

## **2.2. Quy định về đối tượng góp vốn**

Sáng chế dùng để góp vốn vào doanh nghiệp phải thỏa mãn điều kiện về đối tượng góp vốn, trong đó có nhấn mạnh đến hai yếu tố là phạm vi góp vốn và điều kiện đối với sáng chế sử dụng góp vốn.

*Thứ nhất, phạm vi góp vốn bằng tài sản là QSHCN đối với sáng chế.*

Theo quy định, hành vi góp vốn vào công ty TNHH hoặc công ty hợp danh thì chủ thể góp vốn sẽ trở thành thành viên của công ty, đối với CTCP thì thành viên sở hữu phần vốn trong công ty được gọi là cổ đông. Chủ thể muốn trở thành cổ đông/ thành viên phải thông qua việc mua lại cổ phần/phần vốn góp trên cơ sở hợp đồng mua bán cổ phiếu/ nhận chuyển nhượng phần vốn góp, việc thanh toán hợp đồng này được thanh toán bằng tiền hoặc tài sản khác tùy theo sự thống nhất giữa các bên. Đối với tài sản góp vốn là QSHCN đối với sáng chế thì bản chất hoạt động này là sự chuyển nhượng quyền sở hữu/ quyền sử dụng QSHCN đối

---

<sup>9</sup> Hiến pháp 2013, Điều 33.

với sáng chế của chủ sở hữu hợp pháp sang cho doanh nghiệp. Chủ sở hữu QSHCH đối với sáng chế chỉ được chuyển nhượng trong phạm vi được bảo hộ. Theo quy định của Luật SHTT 2005 thì phạm vi bảo hộ bao gồm 2 yếu tố cấu thành:

*Một là, phạm vi bảo hộ về không gian.*

Phạm vi bảo hộ về không gian là sự giới hạn về không gian bảo hộ QSHCN đối với sáng chế được tính theo đơn vị lãnh thổ quốc gia. Một sáng chế chỉ được cấp văn bằng bảo hộ tại một quốc gia duy nhất. Bởi lẽ, khi đăng ký bảo hộ thì sáng chế đã mất tính mới, vì thế không thể đăng ký bảo hộ tại quốc gia khác. Tuy nhiên, việc không cấp văn bằng bảo hộ sáng chế với việc không thừa nhận sáng chế là khác nhau. Đối với các quốc gia tham gia Hiệp ước Hợp tác Sáng chế 1970 (PCT)<sup>10</sup> thì sáng chế được thừa nhận tại các quốc gia là thành viên của Hiệp ước này (trong đó có Việt Nam)<sup>11</sup>.

*Hai là, phạm vi bảo hộ về thời gian.*

Phạm vi bảo hộ về thời gian là sự giới hạn về thời gian bảo hộ QSHCN đối với sáng chế. Theo quy định tại Điều 93.2 Luật SHTT 2005, bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn.

Việc chuyển nhượng QSHCN đối với sáng chế cũng chỉ có hiệu lực trong phạm vi thời gian bảo hộ. Trường hợp hết thời gian bảo hộ thì công ty nhận góp vốn bằng tài sản là QSHCN sẽ mất đi các quyền của chủ sở hữu đối với sáng chế nhận chuyển nhượng. Đương nhiên, việc góp vốn trong thời gian bao lâu là tùy thuộc vào thỏa thuận giữa các chủ thể, tuy nhiên, cần cần nhắc đến yếu tố thời hạn bảo hộ sáng chế của chủ sở hữu quyền.

*Thứ hai, điều kiện đối với sáng chế sử dụng góp vốn.*

*Một là, QSHCN đối với sáng chế góp vốn phải còn trong phạm vi bảo hộ. Phạm vi này bao gồm phạm vi về không gian và thời gian, tùy theo địa điểm và pháp luật áp dụng để bảo hộ đối với sáng chế.*

*Hai là, chuyển giao QSHCN đối với sáng chế có những điều kiện hạn chế nhất định. Những yếu tố này chính là các hạn chế của QSHCH nói chung theo quy định pháp luật, bao gồm quyền của người sử dụng trước đối với sáng chế và một số điều kiện khác.*

*Ba là, QSHCN đối với sáng chế góp vốn không thuộc những trường hợp không được chuyển nhượng theo quy định pháp luật về SHTT.*

---

<sup>10</sup> Cần lưu ý rằng, bất kỳ quốc gia nào tham gia Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp đều có thể trở thành thành viên của PCT. Phần lớn các nước trên thế giới là các bên tham gia PCT, bao gồm tất cả các nước công nghiệp hóa chủ yếu (với một số ngoại lệ, bao gồm Argentina và Đài Loan). Tính đến ngày 16/3/2017, đã có 152 quốc gia ký kết hiệp ước với PCT. Jordan đã trở thành quốc gia ký kết 152 vào ngày 9/3/2017.

<sup>11</sup> [http://noip.gov.vn/NOIP/RESOURCE.NSF/VWRESOURCELIST/C9F6EE\\_3867F6444A4725768000119B50/Thutuc3%20DKSC%20chidinhVN.pdf](http://noip.gov.vn/NOIP/RESOURCE.NSF/VWRESOURCELIST/C9F6EE_3867F6444A4725768000119B50/Thutuc3%20DKSC%20chidinhVN.pdf). Truy cập ngày 22/07/2020.

### **3. Một số bất cập trong quy định pháp luật về góp vốn bằng tài sản là quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế**

#### **3.1. Bất cập trong quy định về chủ thể tham gia góp vốn bằng tài sản là quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế**

Xuất phát từ quy định tại Điều 35.2 Luật Doanh nghiệp 2014 như đã phân tích tại Mục 2.1, có thể nhận thấy, Luật đã bộc lộ hai điểm bất cập lớn sau đây:

*Một là, chủ sở hữu sáng chế là người nước ngoài không được phép góp vốn vào doanh nghiệp tại Việt Nam.*

Công ước Paris 1883 về bảo hộ QSHCN quy định nguyên tắc bảo hộ độc lập đối với sáng chế, có nghĩa là quốc gia nào cấp patent cho sáng chế thì patent chỉ có hiệu lực bảo hộ trên lãnh thổ quốc gia đó. Ví dụ, năm 2014, Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp patent số US 8658833 B2 cho quy trình chế biến tỏi (*Garlic processing*), Cục SHTT Việt Nam không cấp patent cho sáng chế này, có nghĩa là nó không được bảo hộ tại Việt Nam.

Như vậy, trong trường hợp này, chủ sở hữu patent số US 8658833 B2 không thể góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến tinh dầu tỏi tại Việt Nam vì không thỏa mãn điều kiện là chủ sở hữu hợp pháp theo quy định tại Điều 35.2 Luật Doanh nghiệp 2014 như đã dẫn chứng ở trên.

*Hai là, chủ sở hữu sáng chế chưa được cấp Bằng độc quyền sáng chế (patent) không được góp vốn vào doanh nghiệp.*

Theo quy định của hệ thống pháp luật về góp vốn vào doanh nghiệp bằng QSHCN đối với sáng chế thì chủ thể góp vốn phải là chủ sở hữu của sáng chế được bảo hộ. Nói cách khác, trong trường hợp này chỉ có chủ sở hữu patent mới có quyền góp vốn, các chủ thể còn lại mặc nhiên bị loại khỏi đối tượng được quyền góp vốn. Tuy nhiên, để trở thành chủ sở hữu của sáng chế, chủ thể có sáng chế phải tiến hành thủ tục đăng ký xác lập quyền đối với sáng chế đó. Trình tự thủ tục này phải diễn ra trong những khoảng thời gian nhất định (không dưới 18 tháng). Bởi vậy, trong những trường hợp này người đăng ký xác lập quyền chưa được coi là chủ sở hữu quyền tài sản đối với sáng chế, và đương nhiên sẽ không được quyền tham gia góp vốn theo quy định. Soi chiếu vào định nghĩa về tài sản đã phân tích tại Mục 1.2, tác giả bài viết cho rằng, sáng chế phải được xem là tài sản theo nghĩa nguyên vẹn nhất, bao gồm cả tài sản hiện hữu (patent) và tài sản hình thành trong tương lai (sáng chế trong giai đoạn thẩm định đơn).

#### **3.2. Bất cập trong quy định về đối tượng góp vốn**

Sáng chế được xem là đối tượng của QSHCN phổ biến nhất hiện nay, trong các đối tượng của QSHCN được thương mại hóa thì sáng chế chiếm đa số. Hoạt động góp vốn vào



doanh nghiệp bằng sáng chế cũng không phải ngoại lệ, thế nhưng, pháp luật hiện hành vẫn còn những bất cập trong quy định về đối tượng góp vốn vào doanh nghiệp là sáng chế.

*Một là, đối với sáng chế chưa được cấp patent.*

Như đã phân tích, hiện nay, chỉ có sáng chế được cấp Bằng độc quyền sáng chế mới là đối tượng góp vốn vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhìn nhận về mặt bản chất, có thể thấy bản thân sáng chế mang trong mình giá trị của một tài sản. Nghĩa rằng, dù sáng chế có được cấp patent hay không thì quyền tài sản vẫn thuộc về chủ sở hữu sáng chế đó. Vấn đề ở chỗ, chủ thể góp vốn cần chứng minh quyền sở hữu của mình đối với sáng chế trước chủ thể nhận góp vốn. Điều này tuân thủ theo nguyên tắc của một nền kinh tế thị trường, trong đó có thị trường vốn. Các chủ thể tham gia thị trường vốn tự do thỏa thuận với nhau về đối tượng nhận góp vốn và giá trị của tài sản đó, cụ thể ở đây là sáng chế. Trong trường hợp này patent chỉ là vấn đề về mặt thủ tục.

*Hai là, sáng chế của người nước ngoài tại Việt Nam.*

Một sáng chế để được cấp patent cần phải đảm bảo ba điều kiện, trong đó có điều kiện về tính mới. Do đó, người nước ngoài sở hữu patent không được bảo hộ tại Việt Nam như trường hợp patent số US 8658833 B2 cho quy trình chế biến tỏi (*Garlic processing*) cần được cho phép góp vốn vào doanh nghiệp chế biến tỏi tại Việt Nam nếu chủ sở hữu patent có nhu cầu. Bởi lẽ, trong số các trường hợp không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định tại Điều 18.2 và 18.3 Luật Doanh nghiệp 2014 không có người nước ngoài. Do đó, việc quy định tại Điều 35.2 Luật Doanh nghiệp 2014 là bất hợp lý.

*Ba là, sáng chế dạng vô hình (quy trình/ phương pháp).*

Như đã phân tích, sáng chế là một giải pháp kỹ thuật có thể tồn tại:

- Dạng hữu hình: vật thể, chất thể;
- Dạng vô hình: quy trình/phương pháp.

Khi góp vốn bằng sáng chế dạng quy trình/phương pháp thì chỉ bao gồm các thông tin về nó, mà các thông tin này lại được bộc lộ công khai trong bản mô tả sáng chế đáp ứng điều kiện: “*Bộc lộ đầy đủ và rõ ràng bản chất của sáng chế đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó*”.

Trong thực tế, rất có thể một sáng chế chỉ được vận hành kèm theo bí quyết công nghệ (know-how), nhưng chính bí quyết công nghệ cũng tồn tại ở dạng vô hình và không thể hiện trong bản mô tả sáng chế, bởi vậy nó là chi tiết kèm theo sáng chế nhưng lại không được bảo hộ<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Trần Văn Hải (2019), *Những vấn đề pháp lý trong việc góp vốn khởi nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ*, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2019 “Start up - Những khía cạnh pháp lý về gọi vốn đầu tư”, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân 2019, tr.100.

Trạng thái ngược lại của góp vốn là rút vốn, rút vốn là sáng chế dạng quy trình/phương pháp trong trường hợp vừa phân tích là vô nghĩa. Do đó, khi góp vốn bằng sáng chế dạng quy trình/phương pháp thì rủi ro pháp lý cao hơn so với việc góp vốn bằng sáng chế dạng hữu hình. Đây là một điểm các chủ sở hữu sáng chế nên cân nhắc kỹ lưỡng khi nhận góp vốn bằng sáng chế, bởi tỷ lệ rủi ro và mất trắng của chủ sở hữu sáng chế là rất lớn

*Bốn là, góp vốn đối với chương trình máy tính được cấp patent.*

Chương trình máy tính là một phần không thể thiếu trong nền kinh tế tri thức, nhất là trong bối cảnh cách mạng lần thứ 4 hiện nay. Tuy nhiên, chủ sở hữu chương trình máy tính vẫn còn khó khăn trong việc tham gia góp vốn bằng chính tài sản là chương trình máy tính do mình tạo ra. Vấn đề ở chỗ, các quy định không nhất quán đã tạo cho tác giả của chương trình máy tính những rào cản nhất định trong việc thương mại hóa tài sản trí tuệ của mình bằng hình thức góp vốn. Cụ thể, theo quy định tại Điều 22 Luật SHTT chương trình máy tính được bảo hộ như một tác phẩm văn học, sẽ chẳng có gì cần bàn luận nếu Cục SHTT (2010) không ban hành *Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế* (Ban hành kèm theo Quyết định số 487/QĐ-SHTT ngày 31/3/2010 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, theo đó văn bản quy định rằng “*Mặc dù chương trình máy tính thuộc danh mục các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế nhưng nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ có đặc tính kỹ thuật và thực sự là một giải pháp kỹ thuật, nhằm giải quyết một vấn đề kỹ thuật bằng một phương tiện kỹ thuật để tạo ra một hiệu quả kỹ thuật thì nó có thể được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế*”. Cụm từ gạch chân với hàm ý rằng chương trình máy tính được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế khi nó liên kết với một cấu trúc hữu hình.

Nhưng trong thực tế, USPTO đã cấp patent cho chương trình máy tính khi nó không liên kết với một cấu trúc hữu hình. Có thể dẫn chứng:

- Patent số US8195953 (B1) cho “Chương trình máy tính được gắn liền với phần mềm bảo vệ độc hại” (*Computer program with built-in malware protection*).

- Patent số US8196206 (B1) cho “Trình duyệt hệ thống mạng, phương pháp, sản phẩm chương trình máy tính để quét dữ liệu cho nội dung không mong muốn và các trang web liên quan không mong muốn” (*Network browser system, method, and computer program product for scanning data for unwanted content and associated unwanted sites*).

Nói cách khác, thông lệ quốc tế đã có việc cấp patent cho chương trình máy tính ngay cả trong trường hợp nó tồn tại ở dạng vô hình.

Chính vì việc quy định phức tạp này mà có rất nhiều chương trình máy tính không được Cục SHTT Việt Nam cấp patent với danh nghĩa là sáng chế. Bởi vậy, chủ sở hữu các chương trình máy tính này lại không thể góp vốn đầu tư vì không thỏa mãn quy định tại Điều 35.2 Luật Doanh nghiệp 2014.

#### **4. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về góp vốn bằng tài sản là quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế**

##### ***4.1. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật trong quy định về chủ thể tham gia góp vốn bằng tài sản là quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế***

Cả hai điểm bất cập đã phân tích tại Mục 3.1 đề xuất phát từ Điều 35.2, do đó, tác giả bài viết kiến nghị bỏ quy định “... Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn” tại Điều 35.2 Luật Doanh nghiệp 2014.

Như đã phân tích, việc quy định như cụm từ gạch chân tại Điều 35.2 sẽ hạn chế quyền góp vốn bằng sáng chế của chủ thể mà sáng chế của họ đang trong giai đoạn thẩm định đơn và chủ thể có sáng chế được bảo hộ ở nước ngoài. Điều này là vô lý, bởi trong trường hợp thứ nhất, đối với chủ thể mà sáng chế của họ trong giai đoạn thẩm định đơn thì quyền đối với sáng chế đó vẫn là của tác giả tạo ra sáng chế đó. Trong thực tiễn, qua khảo sát, tại Cục SHTT Việt Nam đã ghi nhận rất nhiều trường hợp các chủ thể chuyển nhượng/ chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế trong giai đoạn đang nộp đơn mà chưa được cấp văn bằng bảo hộ mặc dù mục đích chuyển nhượng/ chuyển giao không được ghi nhận. Nghĩa là, rất nhiều người nộp đơn đã bán “lúa non” khi sáng chế vẫn còn đang trong giai đoạn thẩm định. Cần khẳng định là hoạt động chuyển nhượng/ chuyển quyền này hoàn toàn hợp pháp. Và rõ ràng, các chủ thể tham gia hoạt động chuyển nhượng/ chuyển quyền này đều tự nguyện và tuân thủ nguyên tắc “bàn tay vô hình” của nền kinh tế hiện nay. Mặc dù chưa có số liệu thống kê, nhưng chắc chắn trong số các trường hợp chuyển nhượng/ chuyển quyền khi sáng chế đang trong quá trình thẩm định đơn có mục đích góp vốn.

Trong trường hợp thứ hai, chủ thể có sáng chế được cấp patent ở nước ngoài muốn góp vốn bằng patent đó tại Việt Nam rất cần được khuyến khích. Về mặt pháp lý, Việt Nam không có quy định cấm người nước ngoài đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam. Do đó, nếu bỏ cụm từ được gạch chân ở trên thì vấn đề này sẽ được giải quyết. Các patent được cấp ở nước ngoài thông thường có khả năng thương mại hóa tại Việt Nam, việc chủ sở hữu patent được cấp ở nước ngoài tham gia góp vốn vào các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp công nghệ sẽ góp phần phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ ở Việt Nam. Xét về khía cạnh rủi ro pháp lý đối với chủ thể nhận góp vốn bằng sáng chế trong trường hợp này hoàn toàn không đáng lo ngại. Bởi lẽ, để nhận góp vốn bằng patent được cấp ở nước ngoài cũng phải thỏa mãn điều kiện tự do thỏa thuận giữa chủ thể góp vốn và chủ thể nhận góp vốn. Cần nhấn mạnh rằng, chủ thể nhận góp vốn sẽ không bao giờ đồng ý hợp tác nếu chủ thể góp vốn không chứng minh được sáng chế thuộc sở hữu của mình, chưa tính đến khả năng thương mại hóa sáng chế đó. Do đó, trong góc độ này, thiết nghĩ nên để cho các chủ thể tham gia hoạt động góp và nhận góp vốn bằng tài sản là sáng chế được cấp patent ở nước ngoài theo cơ chế

tự do thỏa thuận. Đây là xu hướng phù hợp với tinh thần của Hiến pháp 2013 mà tác giả đã đề cập trong bài viết này.

#### **4.2. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật trong quy định về đối tượng góp vốn**

Việc hoàn thiện pháp luật trong quy định về đối tượng góp vốn là cần thiết, nhằm mục đích tạo ra động lực để các chủ thể quyền tiến hành thương mại hóa tài sản trí tuệ (sáng chế). Đối tượng góp vốn bằng sáng chế càng đa dạng thì càng tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại hóa phát triển, tiến tới hình thành sàn giao dịch công nghệ đáp ứng nhu cầu và xu hướng trên thế giới. Trong mục này, tác giả đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật, cụ thể:

Đối với hai điểm bất cập đầu tiên đã phân tích ở Mục 3.2 thì kiến nghị trùng với kiến nghị trong mục 4.1 nên tác giả không nhắc lại. Kiến nghị mới được đề cập trong mục này là:

Quy định thống nhất Chương trình máy tính được bảo hộ với hình thức duy nhất là tác phẩm văn học (bảo hộ quyền tác giả) như Điều 22 Luật SHTT hiện nay. Đồng nghĩa với việc bãi bỏ quy định về nội dung đang đề cập tại Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế ban hành kèm theo Quyết định số 487/QĐ-SHTT ngày 31/3/2010 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ. Việc quy định thống nhất như vừa trình bày sẽ loại bỏ khả năng chương trình máy tính không được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế vì lý do không liên kết với một cấu trúc hữu hình. Bảo hộ chương trình máy tính theo hình thức tác phẩm văn học sẽ theo cơ chế bảo hộ tự động, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và thuận lợi hơn cho các chủ thể tham gia hoạt động thương mại hóa tài sản trí tuệ. Nếu bảo hộ Chương trình máy tính như danh nghĩa một sáng chế thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong khâu xác lập quyền, như vậy sẽ hạn chế khả năng góp vốn bằng sáng chế là chương trình máy tính đối với các chủ thể liên quan.

#### **5. Kết luận**

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, kinh tế tri thức càng trở nên quan trọng hơn hết. Một nền kinh tế thị trường, trong đó có thị trường vốn là điều kiện tối quan trọng. Xu hướng phát triển chung tại các nước tiên tiến trên thế giới đều hình thành sàn giao dịch công nghệ, nơi các tài sản trí tuệ được mua bán, chuyên nhượng, góp vốn,...theo một cơ chế thị trường đúng nghĩa. Khi đó, việc xác định giá trị của các tài sản trí tuệ trong đó có sáng chế phụ thuộc vào các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và chủ sở hữu sáng chế. Để đón đầu và chuẩn bị kỹ lưỡng cho xu hướng nói trên, cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về góp vốn bằng tài sản trí tuệ nói chung và sáng chế nói riêng ngay từ bây giờ. Các kiến nghị của tác giả góp phần làm rõ nét bức tranh về một thị trường công nghệ Việt Nam trong một tương lai không xa.

#### **DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. WIPO (2017), *Báo cáo về sở hữu trí tuệ thế giới năm 2017* với chủ đề “Vốn vô hình trong chuỗi giá trị toàn cầu” (Intangible Capital in Global Value Chains).

2. WIPO (2017.1), *World Intellectual Property Report 2017 Intangible Capital in Global Value Chains*, ISBN: 978-92-805-2895-4.

3. Nguyễn Minh Hằng, Trần Cao Thành (2018), *Pháp luật về góp vốn bằng giá trị thương hiệu*, Tạp chí Nghề Luật, tập 1 số (5).

4. Richard Jones (2005), *Finding sources of brand value: Developing a stakeholder model of brand equity*, 1479-1803 BRAND MANAGEMENT VOL. 13, NO. 1, 10-32 OCTOBER 2005.

5. Trần Văn Hải (2019), *Những vấn đề pháp lý trong việc góp vốn khởi nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ*, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2019 “Start up - Những khía cạnh pháp lý về gọi vốn đầu tư”, Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân.

6. <http://noip.gov.vn/NOIP/RESOURCE.NSF/VWRESOURCELIST/C9F6EE3867F6444A4725768000119B50/Thutuc3%20DKSC%20chidinhVN.pdf> truy cập ngày 22/07/2020.

7. Trần Văn Hải (2019), *Những vấn đề pháp lý trong việc góp vốn khởi nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ*, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2019 “Start up - Những khía cạnh pháp lý về gọi vốn đầu tư”, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân.