

Xác định giá trị của sáng chế trong chuyển giao công nghệ tại Việt Nam: Khía cạnh pháp lý và một số khuyến nghị

Trần Văn Nam¹, Trần Văn Hải^{2*}, Nguyễn Quang Huy³

¹Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

²Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

³Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh, 49 Hai Bà Trưng, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận bài 13/6/2022; ngày chuyển phản biện 17/6/2022; ngày nhận phản biện 4/7/2022; ngày chấp nhận đăng 8/7/2022

Tóm tắt:

Sáng chế (SC) là một dạng tài sản vô hình (Intangible asset), khi tiếp cận ở góc độ kinh tế, tài sản vô hình là thuật ngữ dùng để chỉ tài nguyên phi vật thể (Non-physical resources) và có giá trị cho người sở hữu nó. Bởi vậy, xác định giá trị của SC là một công đoạn quan trọng trong việc thương mại hóa tài sản vô hình như chuyển giao công nghệ, góp vốn kinh doanh bằng SC... Việt Nam đã ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về định giá tài sản vô hình, nhưng không có quy định riêng về xác định giá trị của SC nên trong thực tế đã gặp những hạn chế nhất định trong việc áp dụng các quy phạm pháp luật này. Bài viết phân tích những hạn chế của pháp luật Việt Nam về xác định giá trị của SC và đề xuất giải pháp khắc phục.

Từ khóa: chuyển giao công nghệ, định giá sáng chế, thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ.

Chỉ số phân loại: 5.5

1. Tổng quan nghiên cứu về xác định giá trị của SC

Xác định giá trị của SC và khung pháp lý quản lý việc xác định giá trị của SC đã thu hút sự chú ý của nhiều học giả trên khắp thế giới trong nhiều thập kỷ. Hầu hết các học giả đã thảo luận về 3 phương pháp định giá truyền thống (chi phí, thị trường, thu nhập) và cách chúng được áp dụng cho việc định giá quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) nói chung. D. Sharma và cs (2021) [1] tóm tắt các phương pháp định giá hiện đại, bao gồm tỷ lệ tiền chuyển giao SC, tính toán thiệt hại về lợi nhuận và phân tích cây quyết định. Cụ thể đối với SC, M. Perel (2014) [2] giới thiệu một cách tiếp cận mới để xác định giá trị của SC đó là đánh giá SC dựa trên chất lượng SC (tức là “SC đáp ứng các yêu cầu của pháp luật như thế nào”). A.J. Wurzer và cs (2012) [3] đã giới thiệu các công cụ để xác định giá trị của SC (như các yếu tố pháp lý, mô hình hóa quan hệ cấp li-xăng, luồng thanh toán và rủi ro) cùng với các nghiên cứu điển hình trong các bối cảnh khác nhau như về quản lý, luật doanh nghiệp, chuyển giao và định hướng tài chính.

Các nghiên cứu này đã làm rõ các vấn đề lý luận về xác định giá trị của SC trong chuyển giao SC, là các lý thuyết về SC, chuyển giao SC, các phương pháp định giá tài sản trí tuệ (TSTT), mối quan hệ giữa luật cạnh tranh, luật SHTT và luật hợp đồng về các thỏa thuận điều chỉnh giá trong các hợp đồng chuyển giao SC. Mặc dù vậy, còn ít tác giả sử dụng cách tiếp cận luật - kinh tế để phân tích việc xác định giá trị của SC hoặc đề cập đến các công cụ pháp lý để điều chỉnh việc xác định giá trị của SC trong các nghiên cứu của họ.

Tại Việt Nam, đã có nhiều nghiên cứu về định giá TSTT. Từ năm 2006-2013, các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

(KH&CN), như Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ (2006), Viện Khoa học SHTT (2009) và Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN (2013) [4] đã thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về lý thuyết, phương pháp và quy trình định giá công nghệ, TSTT và cụ thể là SC tại Việt Nam.

Các tác giả: V.T. Doan (2011) [5], V.H. Tran và cs (2006) [6], T.H.Y. Vu (2008) [7] và V.N. Tran (2012) [8] đã phân tích việc định giá TSTT trong các bối cảnh khác nhau. Ví dụ, trong các công ty đa quốc gia, trong cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, trong các hoạt động kinh doanh và trong các công ty khởi nghiệp.

L.P. Hoang (2012) [9], T.T.N. Duong (2014) [10] và M.T. Le (2017) [11] đã chỉ ra một số vướng mắc trong hệ thống pháp luật về TSTT. Cụ thể là việc chưa hoàn thiện các quy định về định giá TSTT trong các bối cảnh cụ thể và sự không nhất quán trong các quy định hoặc hướng dẫn về phương pháp định giá theo giá gốc.

Nghiên cứu của Viện Khoa học SHTT (2009) [12] đã tiếp cận từ lý luận và thực tiễn về phương pháp định giá SC áp dụng cho Việt Nam, nghiên cứu này làm rõ nguyên tắc, nội dung, quy trình áp dụng phương pháp định giá SC được áp dụng phổ biến trên thế giới và hướng dẫn áp dụng phương pháp đó cho các SC ở Việt Nam. Đề tài do Viện Khoa học SHTT [13] thực hiện và nghiệm thu năm 2014 đã khái quát tổng quan về kỹ thuật định giá TSTT, trong đó có SC theo phương pháp chi phí, thị trường, thu nhập, đã đề xuất việc thực hiện kỹ thuật định giá TSTT theo phương pháp: chi phí, thị trường và thu nhập, đặc biệt đề tài này đã đề xuất quy trình kỹ thuật định giá TSTT theo 3 phương pháp nêu trên.

*Tác giả liên hệ: Email: tranvanhai@ussh.edu.vn.

Determining the value of inventions in technology transfer in Vietnam: Legal perspectives and recommendations

Van Nam Tran¹, Van Hai Tran^{2*}, Quang Huy Nguyen³

¹National Economics University, 207 Giai Phong Street, Dong Tam Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

²University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University - Hanoi,

336 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan Trung Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

³Vision and Associates Co., Ltd, 49 Hai Ba Trung Street, Hang Bai Ward, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam

Received 13 June 2022; revised 4 July 2022; accepted 8 July 2022

Abstract:

An invention is a form of intangible asset. When approached from an economic perspective, an intangible asset is a term used to refer to non-physical resources and has value for patent holders. Therefore, determining the value of an invention is an important step in the commercialisation of intangible assets such as technology transfer, capital contribution to businesses, etc. Vietnam has promulgated a system of legal documents on the valuation of intangible assets, but there is no separate regulation on determining the value of inventions, so in practice, it has encountered certain limitations in the application of these legal provisions. This article analyses the limitations of Vietnamese law on determining the value of inventions and proposes solutions to overcome them.

Keywords: commercialisation of intellectual property rights, patent valuation, technology transfer.

Classification number: 5.5

Những nghiên cứu nêu trên đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về: (i) Các phương pháp định giá TSTT được áp dụng trên toàn cầu; (ii) Các quy định và thực tiễn xác định giá trị của SC tại Việt Nam. Chúng được kỳ vọng là sẽ cải tiến các phương pháp xác định giá trị của SC truyền thống giúp cho việc xác định giá trị của SC khả thi hơn và phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Có thể thấy, mặc dù các nghiên cứu trên đã đề cập đến các đặc điểm pháp lý và kinh tế khác biệt của SC, phản ánh các đặc điểm này trong các phân tích về xác định giá trị của SC. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã nêu trên chưa phân tích được hạn chế của phương pháp chi phí, phương pháp thị trường, phương pháp thu nhập trong việc xác định giá trị của SC. Bài viết này thông qua một trường hợp cụ thể về xác định giá trị của SC (được bảo hộ bởi Bằng độc quyền SC số 1-0012044-000) để phân tích các hạn chế của việc áp dụng các phương pháp định giá truyền thống đã nêu trong thực tiễn, trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện khung pháp lý cho việc xác định giá trị của SC.

2. Khung pháp lý tại Việt Nam về xác định giá trị của SC

Theo Luật SHTT, SC là một 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. Một giải pháp kỹ thuật phải đáp ứng 3 điều kiện để được cấp bằng độc quyền SC, đó là có tính mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Việt Nam chưa có quy định cụ thể về xác định giá trị của SC, nhưng đã có những quy định chung về định giá TSTT, các quy định này nhằm giải quyết các vấn đề sau: (i) Các trường hợp cần định giá TSTT; (ii) Các phương pháp định giá TSTT; (iii) Các đơn vị cung cấp dịch vụ định giá TSTT. Thông tư 06/2014/TT-BTC (Thông tư 06) ngày 7/1/2014 của Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 áp dụng cụ thể cho tài sản vô hình bao gồm công nghệ và SC. Thông tư này hiện là hướng dẫn chính thức, toàn diện nhất về việc định giá các tài sản vô hình ở Việt Nam cho các mục đích bán, mua, thế chấp, chuyển nhượng, sáp nhập - mua lại, góp vốn, phân chia lợi nhuận, giải thể và phá sản.

Luật Giá và Nghị định số 89/2013/NĐ-CP (Nghị định 89) ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá quy định các nguyên tắc chung về “định giá”. Luật Chuyển giao công nghệ và Nghị định số 76/2018/NĐ-CP (Nghị định 76) ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ xác định cụ thể “định giá công nghệ”, nêu rõ các trường hợp phải định giá công nghệ (cụ thể là đóng góp công nghệ trong dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước) và đưa ra các yêu cầu mà tổ chức phải đáp ứng để cung cấp dịch vụ định giá công nghệ.

Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC (Thông tư liên tịch 39) ngày 17/12/2014 và Thông tư số 10/2019/TT-BTC (Thông tư 10) ngày 20/2/2019 quy định và hướng dẫn xác định giá trị tài sản vô hình từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư liên tịch 39 đề cập đến tình trạng bảo hộ của SC và các rủi ro trong việc sử dụng SC (ví dụ như hủy bỏ, chấm dứt hiệu lực, các trở ngại kinh tế, công nghệ trong việc áp dụng, khai thác, thương mại hóa) như là các tiêu chí đặc biệt phải được xem xét khi định giá tài sản sử dụng SC. Cả 2 công cụ đều đề cập đến 3 phương pháp định giá truyền thống (tức là chi phí, thu nhập và thị trường), tuy nhiên Thông tư số 10 bổ sung thêm một phương pháp đặc biệt là “định giá dựa trên mức đầu tư cho nhiệm vụ KH&CN tương ứng”.

Về cơ bản, quy định của pháp luật Việt Nam về xác định giá trị của tài sản vô hình (trong đó có SC) đã tương đương với quy định quốc tế về lĩnh vực này, trong các tài liệu do Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) phát hành về xác định giá trị của TSTT cũng quy định có 3 phương pháp chủ yếu, đó là: chi phí, thị trường và thu nhập.

3. Các thuật ngữ cơ bản có liên quan đến xác định giá trị của SC

Luật KH&CN năm 2013 định nghĩa: “Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm hoặc không kèm công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm”. Có thể

thấy, công nghệ trong định nghĩa này là một giải pháp kỹ thuật, cụ thể là: i) Phương pháp, quy trình, kỹ năng, bí quyết được coi là phần vô hình của công nghệ; ii) Công cụ, phương tiện được coi là phần hữu hình của công nghệ; iii) Giải pháp kỹ thuật có thể tồn tại ở 3 dạng: vật thể (hữu hình), chất thể (hữu hình), quy trình/phương pháp (vô hình). Như vậy, đối tượng được xác định giá trị khi chuyển giao SC phải bao gồm cả dạng hữu hình và/hoặc vô hình.

Về xác định giá trị của SC, khi xem xét SC là một công nghệ cụ thể, S. Olga (2013) [14] cho rằng: “Định giá công nghệ là quá trình xác định và đo lường lợi nhuận tài chính và những rủi ro của công nghệ trong một hoàn cảnh cụ thể”. Như vậy, rủi ro là một thuộc tính cần xem xét trong việc xác định giá trị của SC, yếu tố rủi ro thể hiện rõ nhất trong phương pháp thanh toán trọn gói, rủi ro còn thể hiện rõ nét đối với SC vừa qua giai đoạn nghiên cứu và phát triển (R&D), lần đầu tiên được chuyển giao từ khu vực nghiên cứu sang khu vực sản xuất/kinh doanh, SC dạng này chưa khẳng định được vị trí trên thị trường, do đó chưa thể biết được thu nhập khi áp dụng nó.

Hiện tại, thuật ngữ liên quan đến “định giá” được bàn luận tại nhiều tác phẩm trong và ngoài nước. V.N. Tran và cs (2022) [15] đã phân tích sự chưa thống nhất khi sử dụng thuật ngữ này trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Luật Giá năm 2012 và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác sử dụng thuật ngữ thẩm định giá. Khoản 15 Điều 4 Luật Giá năm 2012 định nghĩa: “Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá”. Khoản 1 Điều 36 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “Tài sản góp vốn không phải là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam”. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp năm 2020 không đưa ra định nghĩa về định giá.

Trong bài viết này, nhóm tác giả sử dụng thuật ngữ “xác định giá trị của SC” với nghĩa đo lường lợi nhuận tài chính của SC trong quá trình chuyển giao SC, thương mại hóa công nghệ.

4. Xác định giá trị của SC thông qua trường hợp nghiên cứu điển hình

Trong phần này, bài viết phân tích trường hợp thực tiễn về xác định giá trị của SC “Thiết bị xử lý và phân loại tự động rác thải”¹, SC này đề cập đến thiết bị xử lý kích thước và phân loại tự động rác thải, ứng dụng với rác thải rắn đô thị và nông thôn chưa phân loại tại nguồn. Thiết bị gồm có: thân, trục, búa và động cơ, trong đó: thân thiết bị gồm 2 vách bên, vách sau và vách trước ở phía trước của thiết bị; cửa nạp liệu và cửa xả của thiết bị nằm cùng

phía và lần lượt được bố trí ở phía trên và dưới của vách trước; các tấm gạt có tác dụng gỡ rác quần quanh trục và búa; các lưỡi xé có tác dụng xé rách rác; và các thanh ngang có tác dụng tăng điểm va chạm của rác với vách máy.

SC được chuyên gia độc lập của WIPO Robert Sanders xác định giá trị là 12,24 triệu USD vào năm 2013. Tuy nhiên, dù SC này có giá trị tiềm năng, nhưng tác giả đã phải mất hơn 10 năm để thương mại hóa công nghệ của mình và lợi nhuận tài chính thu được từ việc chuyển giao SC đã không như mong đợi. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là:

Thứ nhất, nhà định giá cho rằng, cách tiếp cận dựa trên chi phí không phù hợp để xác định giá trị hợp lý của công nghệ xử lý và phân loại tự động rác thải. Phương pháp tiếp cận dựa trên chi phí, bao gồm việc xem xét bất kỳ thành phần nào của số tiền 1,149 triệu USD do nhà SC báo cáo trong bối cảnh này vì tổng chi phí liên quan đến việc phát triển công nghệ xử lý chất thải đã bị từ chối vì nó không phản ánh đầy đủ hoặc chỉ ra giá trị hợp lý mà công nghệ sẽ có liên quan đến giá trị hợp lý dựa trên tiền chuyển giao, và các dòng thu nhập khả thi khác liên quan đến việc triển khai nhà máy trong vòng từ 5 đến 10 năm triển khai theo mô hình nêu trên.

Thứ hai, cách tiếp cận thị trường bị hạn chế do thiếu thị trường công nghệ phù hợp. Do đó, với mục đích minh họa, cách tiếp cận dựa trên thu nhập đã được sử dụng và tính toán. Áp dụng mức phí chuyển giao danh nghĩa 6% để mô tả đóng góp danh nghĩa của công nghệ trên cơ sở khấu trừ tiền chuyển giao so với doanh thu từ việc triển khai nhà máy xử lý chất thải trong 5 năm đầu tiên. Áp dụng tỷ lệ chiết khấu là 15%, giá trị hợp lý là 12,24 triệu USD.

Mặc dù kết quả xác định giá trị của SC là khả quan, nhưng việc thương mại hóa công nghệ xử lý chất thải tự động không hề đơn giản. Từ năm 2008 đến 2018, một số nguyên mẫu đã được chế tạo và vận hành thử nghiệm tại Nhà máy xử lý chất thải Seraphin Sơn Tây, Nhà máy xử lý chất thải Hà Nam và một số thử nghiệm khác đặt tại tỉnh Hưng Yên, chứng minh lợi ích của công nghệ đó trong so sánh với những công nghệ khác.

Chủ sở hữu SC đã tiếp cận một số nhà đầu tư tiềm năng trong lĩnh vực xử lý chất thải tại Việt Nam và đề xuất xây dựng một số nhà máy tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam và Hà Nội. Một số phương án hợp tác khả thi đã được đề xuất, nhưng tiến độ triển khai áp dụng công nghệ chậm trễ. Năm 2019, công nghệ xử lý rác tự động thế hệ thứ sáu được chuyển giao và xây dựng thành công tại Nhà máy Cù Lao Xanh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Tổ hợp máy phân loại rác điều khiển tự động thứ 6 được chuyển giao để phân loại 100 tấn rác thải mỗi ngày ở Cù Lao Xanh. Ưu điểm của tổ hợp thiết bị phân loại rác là toàn bộ nhà máy được đặt trong phân xưởng khép kín nên hạn chế tối đa việc phát tán mùi hôi ra môi trường xung quanh. Quá trình phân loại rác chỉ cần hai công nhân vận hành cùng một người điều khiển robot đưa rác vào máy. Thiết bị này có thể tách tới 80% nguồn hữu cơ từ chất thải tổng hợp. Mặt khác, máy có thể phân loại rác hữu cơ để sản xuất phân trộn cho nông nghiệp. Các tổ hợp máy phân loại rác cho phép giảm 70-85% khối lượng bãi chôn lấp so với các công nghệ hiện

¹Số bằng: 1-0012044-000, cấp ngày 19/11/2013, cơ quan cấp bằng: Cục SHTT Việt Nam. Kỹ sư Lại Minh Chức (tác giả, đồng thời là chủ sở hữu SC) đã cung cấp tài liệu để nhóm tác giả viết phần này.

nay. Tuy nhiên, sau 1 năm hoạt động, thỏa thuận chuyển giao công nghệ phân loại rác tại Công ty đã bị chấm dứt do bên tiếp nhận công nghệ không tuân thủ các quyền SHTT của bên chuyển giao công nghệ.

Như vậy, có thể thấy, việc định giá 12,24 triệu USD theo phương pháp thu nhập đã không được những người nhận chuyển giao tiềm năng chấp nhận. Thay vào đó, những người nhận chuyển giao tiềm năng đã chọn cách xác định giá trị của SC bằng phương pháp tiếp cận chi phí, chỉ là 1,14 triệu USD, thấp hơn nhiều so với kết quả phương pháp tiếp cận thu nhập được lựa chọn. Do sự chênh lệch lớn giữa 2 cách tính này nên cuộc đàm phán giữa chủ sở hữu SC và những người nhận chuyển giao tiềm năng đã không đạt kết quả.

Do đó, bài học từ trường hợp thực tế trên là việc xác định giá trị của SC, dù được tính toán dựa trên cách tiếp cận nào, vẫn chỉ là một nguồn tham khảo.

5. Nhận xét về xác định giá trị của SC

Để thương mại hoá thành công SC, đòi hỏi sự kết hợp của các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế và pháp lý khác nhau, Việt Nam hiện đang có một hệ thống văn bản pháp luật bao trùm khá toàn diện các khía cạnh liên quan đến định giá TSTT (trong đó có SC), bao gồm: (i) Các trường hợp cần phải xác định giá trị; (ii) Hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ thẩm định giá và thẩm định viên về giá; và (iii) Tiêu chuẩn thẩm định giá đối với tài sản vô hình.

Tuy nhiên, có thể nhận thấy các quy định về xác định giá trị của SC chủ yếu thuận lợi cho việc áp dụng khi chuyển nhượng quyền sở hữu SC, góp vốn kinh doanh bằng SC, hạn chế của các quy định về xác định giá trị của SC là khó có thể áp dụng trong thực tiễn, bài viết tạm thời nêu ra các trường hợp:

Một là, chuyển quyền sử dụng SC (license) từ khu vực R&D đến doanh nghiệp và trong nội bộ khu vực doanh nghiệp.

Hai là, tồn tại chủ thể có quyền sử dụng trước đối với SC, trong thực tế, thẩm định viên không phải lúc nào cũng có thể tiếp cận được đầy đủ các thông tin liên quan trực tiếp đến xác định giá trị của SC, trong khi những thông tin đó có thể được biết rất rõ bởi chủ sở hữu SC (sự bất đối xứng về thông tin), nếu có chủ thể có quyền sử dụng trước đối với một SC thì tiềm năng khai thác thương mại của bên nhận chuyển giao SC đó sẽ bị thu hẹp thị trường, dẫn đến ảnh hưởng về giá.

Ba là, thiếu thông tin thị trường, như đã phân tích trường hợp điển hình ở trên, cách tiếp cận thị trường bị hạn chế bởi lẽ không tìm “SC đồng nhất” và “SC tương đương” để so sánh², mặc dù trên

thị trường có thể tìm thấy SC trong cùng lĩnh vực xử lý rác thải. Do đó, có thể thấy khó có thể áp dụng phương pháp thị trường trong xác định giá trị của SC, nếu không dựa vào thông tin về “SC đồng nhất” và “SC tương đương” trên thị trường.

Với tính chất vô hình và duy nhất của bằng SC, giá trị của bằng SC không dễ dàng được đánh giá như các tài sản truyền thống khác. Do đó, việc xác định giá trị của SC chỉ là điểm khởi đầu cho việc thương lượng giữa người cấp phép và người được cấp phép. Tại Việt Nam, việc xác định giá trị của SC do một tổ chức thẩm định đủ năng lực cung cấp là nguồn đáng tin cậy cho các bên trong quá trình đàm phán. Trong một số trường hợp phức tạp, các bên có thể lấy kết quả định giá từ các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để có được mức định giá trung bình được cả hai bên chấp nhận.

Mặt khác, thẩm định viên về giá có thể không có đủ thông tin về tình trạng pháp lý của bằng SC, ví dụ SC bị đình chỉ/hủy bỏ hiệu lực và do đó dẫn đến xác định sai giá trị của SC. Trong thực tế, thông tin về chủ thể có quyền sử dụng trước hay khả năng các bằng SC bị hủy bỏ hiệu lực, chủ sở hữu SC là người biết rõ và không dễ dàng cho bên mua hay thẩm định viên về giá có thể tiếp cận được. Vì vậy, mấu chốt trong hoạt động xác định giá trị của SC trong hoạt động chuyển giao công nghệ nằm ở khả năng tiếp cận thông tin cũng như đánh giá các khía cạnh chính sách và pháp lý liên quan tới chính SC đó.

6. Khuyến nghị về khía cạnh pháp lý và thực tiễn điều chỉnh hoạt động của tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ xác định giá trị của SC

6.1. Khuyến nghị về khía cạnh pháp lý

Ngày 13/6/2014, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 16/2014/TT-BKH&CN (Thông tư số 16) về điều kiện thành lập và hoạt động của tổ chức trung gian đối với thị trường KH&CN nhằm mục đích hình thành mạng lưới các tổ chức trung gian, thúc đẩy hoạt động tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Sau 7 năm thực hiện Thông tư, ngoài việc xác định được tổ chức trung gian, mục đích thành lập mạng lưới này không đạt được do phải đặt ra các điều kiện kèm theo thủ tục đăng ký hoạt động.

Trong bối cảnh cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian cho thị trường công nghệ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các điều kiện và thủ tục đăng ký thành lập, hoạt động đối với tổ chức trung gian đã không còn phù hợp.

Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 và Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ quy định tổ chức trung gian nhận hỗ trợ phải là tổ chức thực hiện các chức năng như kết nối, môi giới, tư vấn, đánh giá, thẩm định giá, nhưng không đặt ra điều kiện đối với từng loại hình trung gian và thủ tục đăng ký thành lập, hoạt động. Thay vào đó, các văn bản pháp luật này quy định cơ chế hỗ trợ (đối tượng, nội dung, hình thức, nguồn hỗ trợ...) để nâng cao năng lực hoạt động, thúc đẩy các tổ chức trung gian trên thị trường, từ

²Có thể tham khảo tài liệu của Viện Khoa học SHTT (2009) để hiểu thêm về 2 thuật ngữ này: 1) SC so sánh đồng nhất là SC được dùng để so sánh với SC cần định giá, có chức năng, cách thức thực hiện chức năng và kết quả thực hiện chức năng giống hệt với SC cần định giá; 2) SC so sánh tương đương là SC được dùng để so sánh với SC cần định giá, có chức năng, và/hoặc cách thức thực hiện chức năng và/hoặc kết quả thực hiện chức năng tương đương với SC cần định giá.

đó hình thành mạng lưới kết nối, chia sẻ nguồn lực, thông tin, tuy nhiên nội dung hỗ trợ cần tiếp tục được cụ thể hóa để làm cơ sở xác định mức hỗ trợ trong hồ sơ tài chính của các chương trình, dự án liên quan. Do đó, việc ban hành một văn bản pháp luật mới thay thế Thông tư số 16 theo hướng xây dựng các nội dung hỗ trợ vẫn là một yêu cầu cấp thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

6.2. Khuyến nghị về khía cạnh thực tiễn

Chuyển quyền sử dụng SC: SC từ khu vực R&D là giải pháp kỹ thuật chưa được thị trường kiểm chứng, do đó doanh nghiệp nhận license SC có thể gặp rủi ro trong quá trình thương mại hóa nếu áp dụng hình thức thanh toán trọn gói.

Đặc điểm rõ nhất của thanh toán trọn gói là khoản phí license được tính trước, có nghĩa là các bên tham gia hợp đồng đàm phán và thống nhất khoản phí mà bên nhận license phải trả cho bên giao ngay cả khi chưa có sản phẩm áp dụng SC được chuyển giao, bán trên thị trường. Đồng nghĩa với việc lợi nhuận thu được của bên nhận cũng chỉ dừng ở dự đoán, mặc dù dự đoán này đã được tính toán bởi những phương pháp xác định giá trị của SC như đã phân tích. Nhưng việc thanh toán trọn gói vẫn tiềm ẩn những rủi ro cho cả bên nhận và bên giao SC. Do đó, khi license SC từ khu vực R&D sang doanh nghiệp, nên áp dụng hình thức thanh toán kỳ vụ (Royalty) để chia sẻ rủi ro giữa bên nhận SC và bên giao SC. Phí kỳ vụ được thanh toán cho bên giao SC, có thể theo các cách: (i) Trả kỳ vụ theo phần trăm (%) giá bán tịnh; (ii) Trả theo phần trăm (%) doanh thu thuần; (iii) Trả theo phần trăm (%) lợi nhuận trước thuế của bên nhận; hoặc (iv) Kết hợp các cách này. Việc chuyển quyền sử dụng SC đã được kiểm chứng giá trị thương mại trên thị trường thì có thể áp dụng hình thức thanh toán trọn gói hoặc kỳ vụ tùy quan điểm của các bên tham gia hợp đồng.

Có tồn tại chủ thể có quyền sử dụng trước đối với SC: Như đã biết, “người có quyền sử dụng trước không được mở rộng phạm vi, khối lượng sử dụng nếu không được chủ sở hữu SC cho phép”. Do đó, tại mục nghĩa vụ của bên chuyển giao trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng SC, cần quy định bên chuyển giao cam kết không cho phép người có quyền sử dụng trước đối với SC mở rộng phạm vi, khối lượng sử dụng SC kể từ thời điểm hợp đồng chuyển quyền sử dụng SC có hiệu lực.

Việc áp dụng phương pháp thị trường: Như đã phân tích trường hợp điển hình ở trên, việc không tìm “SC đồng nhất”/“SC tương đương” khi xác định giá trị của SC đã khó thuyết phục bên nhận chuyển giao tiềm năng, do đó khi áp dụng phương pháp thị trường cần tìm các SC đồng nhất/tương đương. Trong thực tế, có thể khó tìm thấy “SC đồng nhất”, nhưng có thể tìm thấy “SC tương đương”, do đó nên nghiên cứu khuyến nghị này trong quá trình xác định giá trị của SC.

7. Kết luận

Có thể thấy, xác định giá trị của SC và thương mại hóa SC không phải đơn giản trong bối cảnh của Việt Nam, khi mà khung pháp lý còn nhiều bất cập và người mua tiềm năng thường từ chối việc xác định giá trị của SC theo tính toán của thẩm định viên độc lập. Trước tình hình đó, để nhanh chóng thương mại hóa SC, các

nhà SC nên điều chỉnh giá một cách linh hoạt để đáp ứng ngưỡng chấp nhận được của những người mua tiềm năng. Nhà SC nên sử dụng phương pháp thanh toán kỳ vụ làm cơ sở cho cơ chế “chia sẻ rủi ro”. Ngoài ra, cần cải thiện khuôn khổ pháp lý về xác định giá trị của SC và thương mại hóa SC thông qua chiến lược dài hạn thúc đẩy đăng ký SC trong nước, cũng như tái cấu trúc khuôn khổ pháp lý về việc thành lập và hoạt động của các tổ chức trung gian.

LỜI CẢM ƠN

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (NAFOSTED) thông qua đề tài mã số 505.01-2020.301. Các tác giả xin trân trọng cảm ơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] D. Sharma, A. Kumar (2021), *Handbook of Intellectual Property Research: Lenses, Methods, and Perspectives*, Published to Oxford Scholarship Online, DOI: 10.1093/oso/9780198826743.001.0001.
- [2] M. Perel (2014), “An ex ante theory of patent valuation: Transforming quality patent to patent value”, *Journal of High Technology Law*, **48**(2014), 89pp.
- [3] A.J. Wurzer, T. Grünewald, D. Reinhardt (2012), *Valuation of Patents*, Kluwer Law International.
- [4] Department of Science and Technology Enterprise and Market Development (2013), *Theoretical and Practical Research to Propose Principles, Approaches and Processes for Intellectual Property Valuation in Vietnam* (in Vietnamese).
- [5] V.T. Doan (2011), *Collection of Methods for Valuing Intangible Assets, Intellectual Property Rights, Technology Valuation and Transfer Pricing in Multinational Companies*, Science and Technology Publishing House (in Vietnamese).
- [6] V.H. Tran, et al. (2006), “Some points to pay attention to when valuing intellectual property of enterprises during the equitization process”, *International Workshop Report: Vietnam in The Process of Becoming A Member of The WTO - Transforming State-Owned Enterprises in Vietnam* (in Vietnamese).
- [7] T.H.Y. Vu (2008), *Intellectual Property and Methods of Valuing Intellectual Property in Commercial Business Activities of Enterprises*, Master’s thesis, Hanoi Law University (in Vietnamese).
- [8] V.N. Tran (2012), “Identifying the inadequacies in determining the value of public assets of start-up enterprises in Vietnam today”, *Journal of Law and Practice*, **39**, pp.59-63 (in Vietnamese).
- [9] L.P. Hoang (2012), “Overcoming shortcomings of Vietnamese law on intellectual property valuation”, *Journal of Policy and Management, Hanoi National University*, **1**(2), pp.62-72 (in Vietnamese).
- [10] T.T.N. Duong (2014), *Valuation of Intellectual Property According to Vietnamese Law*, Master’s thesis in law, Faculty of Law, Hanoi National University (in Vietnamese).
- [11] M.T. Le (2017), “Complete regulations on valuation of public assets in the context of economic integration”, <https://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/hoan-thien-quy-dinh-ve-dinh-gia-tai-san-tri-tue-trong-dieu-kien-hoi-nhap-kinh-te-127276.html>, accessed 10 March 2022 (in Vietnamese).
- [12] Institute of Intellectual Property Science (2009), *Theoretical and Practical Research on Patent Valuation Methods Applied to Vietnam*, summary report of ministerial-level scientific project (in Vietnamese).
- [13] Institute of Intellectual Property Science (2014), *Research on The Technical Process of Valuing Inventions, Industrial Designs, and Trademarks Applied in Vietnamese Conditions*, Summary report on ministerial-level scientific topics (in Vietnamese).
- [14] S. Olga (2013), *Constructing The “Price” of The Technology in IP Licensing Negotiations*, WIPO.
- [15] V.N. Tran, M.T. Do (2022), “The current state of Vietnamese law on SC valuation and some recommendations for improvement”, *Journal of Law*, **7**, pp.69-78 (in Vietnamese).