

Thế chấp tài sản trí tuệ - Những khía cạnh pháp lý và thực tiễn thi hành

Hoàng Lan Phương*

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày nhận bài 27/8/2021; ngày chuyển phản biện 1/9/2021; ngày nhận phản biện 4/10/2021; ngày chấp nhận đăng 11/10/2021

Tóm tắt:

Việc sử dụng tài sản trí tuệ (TSTT) như một tài sản đảm bảo cho quá trình thế chấp đã được phát triển rộng khắp trên thế giới, nhưng tại Việt Nam đây là một vấn đề còn tương đối mới. Pháp luật hiện hành cũng đã có những quy định về việc chấp nhận tài sản đảm bảo khi vay vốn là TSTT. Đây được coi là một cơ hội mở cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hiện thực hoá việc vay vốn kinh doanh bằng TSTT. Tuy nhiên, để có thể vay vốn bằng việc thế chấp TSTT tại các ngân hàng ở Việt Nam là điều không dễ dàng. Những khó khăn có thể xuất phát từ việc chưa có những hướng dẫn chi tiết, từ phía pháp luật hoặc từ chính bản chất “vô hình” của TSTT, dẫn tới khó khăn trong định giá TSTT khi thế chấp, xử lý TSTT sau khi bên thế chấp không có khả năng thực hiện nghĩa vụ... Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý, từ đó chỉ ra những khó khăn trong thực hiện các giao dịch thế chấp TSTT tại Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: tài sản đảm bảo, tài sản trí tuệ, thế chấp, thế chấp tài sản trí tuệ.

Chỉ số phân loại: 5.5

Intellectual property mortgage - Legal aspects and practice

Lan Phuong Hoang*

*University of Social Sciences and Humanities,
Vietnam National University, Hanoi*

Received 27 August 2021; accepted 11 October 2021

Abstract:

Using intellectual property as collateral for loans is widely accepted around the world, but this is new in Vietnam despite the allowance of contemporary legal regulations. This is an opportunity for individuals and enterprises in Vietnam. However, in practice, accessing loans by mortgaging intellectual property at banks in Vietnam is challenging. The difficulties may come from the lack of detailed regulations, the challenge of valuating “intangible” intellectual property, or potential conflict resolutions. This paper examines the issue from a legal perspective and shows difficulties when mortgaging intellectual property in Vietnam.

Keywords: collateral, intellectual property, mortgage, mortgage intellectual property.

Classification number: 5.5

Đặt vấn đề

Thế chấp tài sản là việc bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận thế chấp mà không cần chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp. Như vậy, thế chấp là cách thức để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ thông qua một tài sản và giá trị của tài sản có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị của nghĩa vụ được đảm bảo. Là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự phổ biến hiện nay, thế chấp tài sản có các đặc trưng sau:

Thứ nhất, tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

Thứ hai, trong thời gian thế chấp tài sản, bên thế chấp vẫn có quyền sử dụng tài sản. Bên thế chấp không được thực hiện quyền định đoạt đối với các tài sản thế chấp như bán, thay thế, trao đổi, tặng cho trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc được bên nhận thế chấp đồng ý.

Thứ ba, tài sản thế chấp có thể là tài sản được hình thành trong tương lai.

Để trở thành một tài sản đảm bảo nghĩa vụ dân sự thì tài sản được thế chấp phải: (1) Thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp; (2) Là tài sản có thể chuyển giao được; (3) Không bị tranh chấp; (4) Không bị kê biên tài sản. Tài sản thế chấp có thể là vật, quyền tài sản, giấy tờ có giá trị, tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai. Việc bên nhận thế chấp có giữ giấy tờ gốc chứng nhận quyền sở hữu của bên thế chấp và các giấy tờ khác liên quan đến tài sản thế chấp hay không sẽ do thỏa thuận của hai bên và pháp luật cũng không bắt buộc bên nhận thế chấp phải giữ các giấy tờ này [1]. Tuy nhiên, để phát sinh

*Email: hoanglanphuong86@gmail.com

hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì việc thế chấp tài sản cần phải được đăng ký [2].

Theo quy định tại Điều 115 của Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015, các TSTT được xếp vào “quyền tài sản”, do vậy TSTT cũng có thể trở thành một đối tượng để thế chấp, nên việc thế chấp TSTT cũng mang đầy đủ các đặc điểm chung của thế chấp tài sản nói chung. Trong bài viết này, thuật ngữ “TSTT” được hiểu là các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) theo quy định của Luật SHTT 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009 và 2019), bao gồm các đối tượng của quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. Đối với các TSTT không nhất thiết phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật như quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả do được bảo hộ theo nguyên tắc bảo hộ tự động thì khi thực hiện các giao dịch thế chấp, chủ sở hữu phải có các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp các TSTT này. Còn đối với những TSTT phải đăng ký bảo hộ mới trở thành chủ sở hữu hợp pháp như sáng chế, nhãn hiệu... thì văn bằng bảo hộ các đối tượng của quyền SHTT chính là tài liệu để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp TSTT khi thế chấp.

Thế chấp TSTT ngày càng trở nên có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận nguồn vốn vay, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các doanh nghiệp khởi nghiệp. Do có ít tài sản cố định có giá trị nên các doanh nghiệp này rất khó để tiếp cận nguồn vốn vay truyền thống từ phía các ngân hàng và thường phải chấp nhận vay với giá cao, nên nếu TSTT được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại ngân hàng sẽ là một giải pháp tìm vốn thay thế. Do vậy, việc có các quy định về thế chấp TSTT sẽ tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho các bên tham gia giao dịch thế chấp TSTT. Tuy nhiên, trong thực tiễn việc thế chấp TSTT còn có những khó khăn. Dưới đây phân tích những quy định pháp lý của Việt Nam và so sánh với quy định của một số quốc gia trên thế giới về thế chấp TSTT, từ đó chỉ ra những khó khăn trong thế chấp TSTT ở Việt Nam hiện nay.

Thế chấp TSTT theo quy định của pháp luật Việt Nam

Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về thế chấp TSTT

Các quy định pháp lý của Việt Nam về việc thế chấp TSTT bắt đầu được quy định từ khi ra đời BLDS năm 1995. Điều 328 của BLDS 1995 quy định về việc dùng “quyền tài sản” làm tài sản trong giao dịch đảm bảo đồng thời quy định quyền tài sản bao gồm quyền SHTT. Năm 2005, khi BLDS mới ra đời thay thế cho BLDS 1995 đã có bước phát triển hơn khi quy định một cách cụ thể về “quyền tài sản” được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, trong đó có thế chấp tại Điều 322 của BLDS 2005 như sau: “*Các quyền tài sản thuộc sở hữu của bên bảo đảm bao gồm quyền tài sản phát sinh từ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, quyền đòi nợ, quyền được nhận số tiền bảo hiểm đối với vật bảo đảm, quyền tài sản đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp, quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng và các quyền tài sản khác thuộc sở hữu của bên bảo đảm đều được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự*”.

Tuy nhiên, đến BLDS 2015 lại bỏ quy định này về việc thừa nhận “quyền tài sản” là một đối tượng có thể thế chấp (trong đó có các TSTT được liệt kê tại Điều 322 của BLDS 2005) và chỉ nêu một quy định chung về tài sản đảm bảo tại Điều 295 như sau: 1) Tài sản bảo đảm phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm, trừ trường hợp cầm

giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu; 2) Tài sản bảo đảm có thể được mô tả chung, nhưng phải xác định được; 3) Tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai; 4) Giá trị của tài sản bảo đảm có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm.

Ngoài ra, Điều 318 về tài sản thế chấp trong BLDS 2015 cũng chỉ quy định tài sản thế chấp là động sản, bất động sản và đã lược bỏ quy định về “quyền tài sản” dùng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự (trong đó có thế chấp) để phù hợp với quy định tại Điều 105 về tài sản: “tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản”. Như vậy, theo quy định tại Điều 105, việc dùng thuật ngữ chung là “tài sản” đã bao gồm nội hàm “quyền tài sản”, việc tách ra quy định một điều riêng về quyền tài sản làm tài sản đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự là không cần thiết.

Rõ ràng, trong BLDS 2015 hiện nay không có quy định riêng về việc dùng quyền tài sản nói chung và TSTT nói riêng là tài sản thế chấp. Việc sử dụng TSTT làm tài sản thế chấp sẽ tuân thủ theo các nguyên tắc chung, được quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ từ Điều 292 đến Điều 308 và toàn bộ quy định về thế chấp tài sản từ Điều 317 đến Điều 327 của BLDS 2015. Điều này theo góc nhìn từ phía pháp luật dân sự là hợp lý, bởi theo đúng quy định thì TSTT là một loại quyền tài sản và là một loại tài sản. Do các giao dịch dân sự luôn mang tính chất tự do ý chí, tôn trọng sự thỏa thuận của các bên nên việc quy định các nguyên tắc chung là một điều cần thiết. Tuy nhiên, đứng từ góc độ pháp luật chuyên ngành về SHTT thì điều này lại thực sự chưa phù hợp, bởi TSTT là một tài sản vô hình và mang nhiều đặc trưng riêng. Do là một loại tài sản đặc biệt nên việc đưa các nguyên tắc chung của BLDS trong thế chấp TSTT là chưa thực sự hợp lý và không thể dự báo trước được các hậu quả pháp lý khi thế chấp loại tài sản này để điều chỉnh. Do đó, đến Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ Quy định thi hành BLDS về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đã đề cập đến quyền tài sản phát sinh từ quyền SHTT và các quyền khác trị giá được bằng tiền phát sinh từ quyền SHTT là một loại tài sản được dùng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ [3]. Tuy nhiên, Nghị định này cũng không có các quy định cụ thể về thế chấp TSTT mà chỉ đề cập tới thế chấp tài sản nói chung. Tương tự, các quy định của pháp luật chuyên ngành về SHTT như Luật SHTT và các Nghị định hướng dẫn thi hành cũng chưa có quy định chi tiết, cụ thể về thế chấp TSTT.

Bên cạnh đó, TSTT có thể trở thành tài sản bảo đảm cũng được ghi nhận tại Điều 11 của Nghị định 76/2018/NĐ-CP 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. Theo đó, các đối tượng được dùng làm tài sản bảo đảm cho giao dịch vay vốn để thực hiện các dự án khoa học và công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là: quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng SHTT theo quy định của pháp luật SHTT có thể xác định được giá trị quyền tài sản và các quyền khác phát sinh từ đối tượng SHTT theo quy định của pháp luật có thể xác định được giá trị quyền tài sản. Điều kiện, thủ tục sử dụng quyền tài sản này làm tài sản bảo đảm cho các giao dịch vay vốn đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và quy định quản lý, quy chế hoạt động của tổ chức cho vay vốn.

Như vậy, có thể nhận thấy pháp luật Việt Nam hiện nay đã có những quy định về việc thế chấp TSTT trong BLDS 2015, Nghị định

21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ Quy định thi hành BLDS về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và Nghị định 76/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, các quy định còn đang dừng lại ở việc hướng dẫn chung cho việc thế chấp tài sản. Còn pháp luật chuyên ngành về SHTT lại chưa có các hướng dẫn chi tiết về việc thế chấp TSTT.

Các loại TSTT không thể là đối tượng được thế chấp

Xuất phát từ bản chất của biện pháp thế chấp nhằm đảm bảo thực hiện cho nghĩa vụ của bên thế chấp hoặc của một bên thứ ba đối với bên nhận thế chấp; khi có căn cứ xử lý thế chấp, BLDS cho phép bên nhận thế chấp được xử lý tài sản thế chấp thông qua các phương thức chính là bán tài sản thế chấp để thanh toán cho nghĩa vụ được bảo đảm (bán đấu giá hoặc tự bán tài sản); nhận chính tài sản thế chấp để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm hoặc các phương thức khác nếu các bên thoả thuận. Để có thể áp dụng các phương thức xử lý này, TSTT là đối tượng của hợp đồng thế chấp cũng giống như các loại tài sản khác là phải có khả năng chuyển giao được. Do đó, các TSTT mà pháp luật cấm hoặc hạn chế chuyển dịch quyền sở hữu theo quy định của Luật SHTT sẽ không thể là đối tượng có thể thế chấp. Điều 17 Nghị định 21/2021/NĐ-CP chỉ quy định các quyền tài sản phát sinh từ quyền SHTT có thể trở thành tài sản bảo đảm là hoàn toàn phù hợp với việc thế chấp TSTT, bởi theo quy định của pháp luật SHTT thì các quyền nhân thân phát sinh từ quyền SHTT không phải là đối tượng có thể chuyển giao được (trừ quyền công bố hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm, được quy định tại Điều 19 Khoản 3 Luật SHTT là quyền nhân thân có thể chuyển giao được). Tuy nhiên, quy định này còn chưa đầy đủ bởi trong thế chấp TSTT thì còn có các TSTT khác cũng thuộc đối tượng loại trừ không thể trở thành đối tượng để thế chấp.

Chỉ dẫn địa lý: là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Theo quy định tại Điều 139 Luật SHTT, quyền đối với chỉ dẫn địa lý không được chuyển nhượng vì chủ sở hữu của chỉ dẫn địa lý là Nhà nước. Do đó, chỉ dẫn địa lý không thể là đối tượng có thể thế chấp vì không thể chuyển giao trong các giao dịch dân sự.

Nhãn hiệu tập thể: là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó. Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó. Vì vậy, nhãn hiệu tập thể cũng không thể trở thành đối tượng để thế chấp.

Nhãn hiệu chứng nhận: theo Điều 4 Khoản 18 Luật SHTT, nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu. Một trong các đặc trưng khác biệt của nhãn hiệu chứng nhận là chủ sở hữu không sử dụng nhãn hiệu của mình trong quá trình thương mại mà cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trên hàng hoá dịch vụ nhằm chứng nhận các đặc tính của sản phẩm. Nếu nhãn hiệu chứng nhận được đem thế chấp thì sẽ không đảm bảo quyền của các bên sử dụng nhãn hiệu chứng nhận khi nhãn hiệu này bị thu hồi nếu bên chủ sở hữu nhãn hiệu là bên thế chấp

không thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Các loại TSTT là đối tượng được thế chấp kèm theo điều kiện

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa đưa ra được quy định các loại TSTT có thể là đối tượng được thế chấp nhưng phải kèm theo những điều kiện nhất định do xuất phát từ chính đặc điểm của các loại TSTT này, đó là: bí mật kinh doanh (BMKD) và tên thương mại.

BMKD: là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh [4]. Một trong các điều kiện để bảo hộ BMKD là được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để BMKD đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được. Đây là đặc trưng khiến cho việc bảo hộ BMKD trở nên khác biệt hoàn toàn với việc bảo hộ của các đối tượng khác thuộc quyền SHTT. BMKD chỉ được bảo hộ khi được chủ sở hữu giữ bí mật và không bộc lộ công khai, điều này có nghĩa là khi một chủ thể khác biết được hoặc độc lập tìm ra được BMKD đó thì nó sẽ không được pháp luật bảo vệ độc quyền nữa và mất đi lợi thế về kinh tế. Trong thế chấp tài sản, tài sản thế chấp dù tồn tại dưới dạng hữu hình hay vô hình thì vẫn cần phải được xác định thông qua hệ thống giấy chứng nhận, tài liệu... chứng minh quyền sở hữu. Vì vậy, nếu chủ sở hữu chứng minh được mình là chủ sở hữu hợp pháp của BMKD thì BMKD vẫn có thể trở thành tài sản bảo đảm để thế chấp. Tuy nhiên, để bảo vệ sự độc quyền cũng như việc bảo mật BMKD thì khi giao kết hợp đồng thế chấp BMKD, các bên phải có thêm những thoả thuận về việc bảo mật BMKD như: nghĩa vụ bảo mật BMKD của bên nhận thế chấp, quyền được kiểm tra, giám sát việc bảo mật BMKD, quyền ngăn chặn bên thứ ba tiếp cận và bộc lộ BMKD, các chế tài khi bên nhận thế chấp bộc lộ BMKD...

Tên thương mại: là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Tên thương mại không thể trở thành tài sản độc lập để thế chấp tài sản bởi quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó. Điều này sẽ không đảm bảo quyền của bên nhận thế chấp khi thu hồi tài sản thế chấp nếu bên thế chấp không thực hiện nghĩa vụ dân sự. Tuy nhiên, trong trường hợp tên thương mại là tài sản thế chấp gắn việc thế chấp toàn bộ cơ sở kinh doanh và các hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó thì tên thương mại về nguyên tắc chung vẫn có thể thế chấp. Song, đây là vấn đề hết sức phức tạp trên cả phương diện pháp lý và phương diện kinh tế.

Thế chấp TSTT theo quy định của một số quốc gia trên thế giới

Pháp luật của Hoa Kỳ về thế chấp TSTT

Trong Luật Quyền tác giả Hoa Kỳ (Copyright Law) có các quy định liên quan đến thế chấp quyền tác giả. Cụ thể, tại Điều 101 khi giải thích về khái niệm “chuyển giao quyền sở hữu quyền tác giả” (transfer of copyright ownership) [5] thì việc chuyển giao quyền sở hữu quyền tác giả bao gồm chuyển nhượng, thế chấp, li-xăng độc quyền hoặc bất cứ hình thức chuyển nhượng khác hay sự cầm cố quyền tác giả hoặc bất kỳ sự độc quyền nào về quyền tác giả cho dù nó bị giới hạn bởi thời gian hay địa điểm (trừ việc li-xăng không độc quyền). Như vậy, theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, thế chấp quyền tác giả phải gắn liền với việc chuyển giao quyền sở hữu quyền tác giả đó.

Sáng chế cũng được coi là một đối tượng của việc thế chấp. Theo

quy định tại Chương 26, Điều 261 của Luật Sáng chế Hoa Kỳ [6], việc thể chấp sáng chế phải được đăng ký tại Cơ quan Sáng chế và Nhân hiệu Hoa Kỳ (USPTO) trong vòng 3 tháng kể từ ngày thể chấp hoặc trước ngày thực hiện việc thể chấp tiếp theo thì mới có giá trị pháp lý. Tức là trong khoảng thời gian này, hai bên tham gia thể chấp sáng chế phải đăng ký một thỏa thuận bảo mật quyền SHTT (IP security agreement) với USPTO [7].

Điều 9 Bộ luật Thương mại thống nhất Hoa Kỳ (Uniform Commercial Code - UCC) về giao dịch bảo đảm [8] đã quy định về các tài sản bảo đảm từ động sản và tài sản gắn liền với bất động sản tại Điều 9-109(a)(1). Mặc dù, UCC không quy định trực tiếp các TSTT là tài sản vô hình chung [9]. Theo Điều 9-102(42) của UCC, tài sản vô hình chung nghĩa là động sản, bao gồm cả quyền khởi kiện và phần mềm. Tuy nhiên, UCC cũng áp đặt các yêu cầu khác nhau đối với việc tạo ra quyền bảo đảm đối với các TSTT khi thực hiện các giao dịch bảo đảm. Ví dụ, để hoàn thành các giao dịch đối với tài sản bảo đảm là quyền tác giả đã được đăng ký bảo hộ hoặc quyền tác giả đang chờ được cấp văn bằng bảo hộ thì hợp đồng bảo đảm TSTT phải nộp cho Cơ quan Bản quyền Hoa Kỳ (U.S Copyright Office - USCO). Đối với sáng chế, hợp đồng bảo đảm cũng phải được đăng ký với USPTO để xác lập hiệu lực đối kháng với bên mua hoặc những người nhận thể chấp “ngay tình” [7]. Như vậy, tại Hoa Kỳ yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền tác giả hoặc sáng chế tại cơ quan SHTT tương ứng nhằm để xác lập hiệu lực đối kháng với bên thứ ba.

Pháp luật của Trung Quốc về thể chấp TSTT

BLDS đầu tiên của Trung Quốc được ban hành vào năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 đã có những quy định về việc thể chấp tài sản. Tuy nhiên, BLDS này không quy định giao dịch bảo đảm bằng TSTT ở Chương 17 về thể chấp mà quy định ở Chương 18 về cầm cố. Theo đó, tại Chương 17, Điều 395 quy định về những tài sản có thể được thể chấp và Điều 399 quy định về các tài sản không thể thể chấp nhưng không nêu rõ các TSTT có thể là đối tượng của thể chấp tài sản hay không. Tuy nhiên, pháp luật cũng đã có quy định chung về tài sản thể chấp, trong đó không loại trừ các TSTT và có thể hiểu các TSTT sẽ là “tài sản khác có thể thể chấp theo quy định của pháp luật và quy tắc hành chính” theo quy định tại Điều 395 Khoản 7 của Bộ luật này [10]. Tại Chương 18 quy định về cầm cố, Điều 440(5) và 444 đã quy định những quyền có thể chuyển giao độc quyền trong lĩnh vực SHTT như: quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu đã được đăng ký, quyền đối với sáng chế và quyền tác giả. Việc cầm cố những quyền độc quyền này được tạo ra dựa trên việc đăng ký và sau khi được cầm cố, bên cầm cố sẽ không được chuyển giao hoặc li-xăng các quyền nêu trên cho người khác (trừ trường hợp có sự đồng ý giữa bên cầm cố và bên nhận cầm cố thông qua việc thỏa thuận).

Hợp đồng thể chấp TSTT được khuyến khích đăng ký tại Văn phòng SHTT của Trung Quốc (SIPO) để có thể sử dụng hợp đồng thể chấp TSTT đã được đăng ký này chống lại bên thứ ba [11].

Như vậy, có thể nhận thấy pháp luật Việt Nam cũng giống như pháp luật của Hoa Kỳ và Trung Quốc là đều có quy định về việc thể chấp TSTT và mọi đối tượng của quyền SHTT có giá trị, có thể chuyển giao trong giao lưu dân sự đều có thể được sử dụng làm tài sản bảo đảm. Sự khác biệt giữa quy định pháp luật Việt Nam với Hoa Kỳ và Trung Quốc được thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1. Sự khác nhau giữa các quy định về thể chấp TSTT của Việt Nam, Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Tiêu chí	Việt Nam	Hoa Kỳ	Trung Quốc
Văn bản pháp luật điều chỉnh	Bộ luật Dân sự và Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành BLDS về đảm bảo thực hiện nghĩa vụ; Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ	Luật Quyền tác giả, Luật Sáng chế, Điều 9 UCC	Bộ luật Dân sự
Các TSTT được phép thể chấp	Các quyền tài sản phát sinh từ quyền SHTT và các quyền khác trị giá được bằng tiền phát sinh từ quyền SHTT	Tất cả các TSTT	Tất cả các TSTT
Đăng ký thể chấp TSTT	Chưa có quy định cụ thể nên việc đăng ký hợp đồng thể chấp TSTT sẽ thực hiện như thể chấp tài sản là đăng ký tại Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp	Để xác lập hiệu lực đối kháng với người thứ ba của giao dịch bảo đảm bằng quyền SHTT ở Hoa Kỳ, bên nhận bảo đảm phải đăng ký tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm ở mỗi bang, riêng đối với quyền tác giả thì phải đăng ký tại USCO. Ngoài ra, đối với sáng chế và nhãn hiệu, không bắt buộc đăng ký tại USPTO, nhưng trên thực tế các luật sư vẫn khuyến khích đăng ký để cho chắc chắn.	SIPO

Nguồn: tác giả tổng hợp.

Những vấn đề khó khăn trong thực tiễn thể chấp TSTT tại Việt Nam

Tuy thể chấp TSTT là một việc có ý nghĩa thiết thực, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa hay những doanh nghiệp khởi nghiệp để có thể vay vốn được ngân hàng, song thể chấp TSTT còn gặp rất nhiều khó khăn, do đây là một giao dịch mang tính rủi ro nhiều hơn so với việc thể chấp các loại tài sản khác. Tại Việt Nam, việc thể chấp TSTT đã diễn ra song còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho bên nhận thể chấp (ngân hàng) do không xác định rõ quyền sở hữu TSTT trước khi nhận thể chấp. Ví dụ, trường hợp thể chấp quyền sử dụng 6 nhãn hiệu của Công ty Lifepro với bên nhận thể chấp là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) với trị giá khoản vay là 70 triệu USD vào năm 2012 [12]. Khi Công ty Lifepro không thể thanh toán được khoản vay trước đó, Agribank cũng không thể xử lý quyền sử dụng 6 nhãn hiệu với tư cách là tài sản thể chấp vì 6 nhãn hiệu này được Công ty Lifepro nhận li-xăng từ FGF Industrial Spa (Italia). Do đó, Công ty Lifepro không là chủ sở hữu của 6 nhãn hiệu trên mà chỉ có quyền sử dụng các nhãn hiệu này. Hiện nay, hoạt động này đang được hạn chế thực hiện do có những khó khăn trong việc thực thi hoạt động thể chấp TSTT vì tiềm ẩn những rủi ro, xuất phát từ những lý do sau:

Thứ nhất, thiếu những quy định pháp lý về thể chấp TSTT. Mặc dù thể chấp TSTT là một giao dịch dân sự dựa trên sự tự do thỏa thuận, tôn trọng ý chí của các bên, pháp luật chỉ đóng vai trò đưa ra các quy định khung để các bên dựa vào đó tham khảo và đưa ra những điều khoản phù hợp với các bên trong hợp đồng thể chấp, song các quy định rõ ràng về việc thể chấp TSTT vẫn đóng vai trò quan trọng mang tính chất định hướng cho các bên khi tham gia giao dịch này. Như đã phân tích ở trên thì các quy định về thể chấp TSTT tại Việt Nam hiện nay chưa được quy định rõ ràng và phù hợp với đặc trưng của loại tài sản đặc biệt này nên các bên không tránh khỏi những lúng túng khi tham gia giao dịch thể chấp TSTT. Hơn thế nữa, khi có những tranh chấp hay hậu quả pháp lý xảy ra trong quá trình thể chấp TSTT

thì việc thiếu vắng các quy định pháp luật cũng đem lại những rủi ro cho các bên tham gia thế chấp. Do đó, trong thời gian tới, pháp luật về thế chấp TSTT cần phải có những quy định chi tiết hơn nữa về: (i) Các TSTT được thế chấp hoặc các TSTT có thể thế chấp kèm theo những điều kiện nhất định; (ii) Vấn đề đăng ký và bảo mật thông tin trong quá trình thế chấp TSTT; (iii) Các biện pháp để bảo vệ bên nhận thế chấp trong quá trình thế chấp; (iv) Xử lý TSTT sau khi bên thế chấp không thực hiện được nghĩa vụ...

Thứ hai, định giá TSTT khi thế chấp thường gặp khó khăn và giá trị của TSTT thường không ổn định. Căn cứ để xác định giới hạn mức cho vay tối đa dựa trên giá trị của tài sản đảm bảo. Do đó, việc định giá được giá trị của tài sản đảm bảo như TSTT là vô cùng quan trọng trong thế chấp TSTT. Mặc dù việc định giá TSTT là do hai bên tham gia giao dịch thế chấp TSTT tự do thỏa thuận dựa trên ý chí của các bên, song do đặc tính “vô hình” của các TSTT nên việc định giá các tài sản này không phải là dễ. Nếu định giá quá cao thì sẽ gây thiệt hại cho bên nhận thế chấp, nhưng nếu định giá quá thấp thì cũng sẽ gây ra sự thua thiệt cho bên thế chấp. Trên thực tế, thông thường các tài sản thế chấp (trong đó có TSTT) đều được bên nhận thế chấp định giá.

Hiện nay, có ba cách tiếp cận (theo chi phí, thu nhập và thị trường) để định giá một tài sản vô hình theo quy định của Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 7/1/2014 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, TSTT thường là tài sản đứng một mình, không có tài sản tương đương trên thị trường, do vậy cũng rất khó xác định được tỷ lệ chiết khấu đối với loại tài sản này [13], do đó việc sử dụng cách tiếp cận thị trường hay cách tiếp cận chi phí cũng khó có thể xác định chính xác giá trị của TSTT. Bên cạnh đó, giá trị của các TSTT có thể bị giảm sút hoặc bị mất do phụ thuộc vào sự thay đổi của thị trường, công nghệ, thời hạn bảo hộ cũng như các yếu tố liên quan đến thị hiếu, niềm tin của người tiêu dùng đối với TSTT đó. Ngoài ra, đối thủ cạnh tranh thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoặc xâm phạm quyền SHTT như làm hàng giả, hàng nhái cũng có thể làm giảm sút uy tín cũng như giá trị của TSTT đang được thế chấp. Do đó, sự không ổn định về giá trị của TSTT bởi những yếu tố như trên sẽ gây ảnh hưởng đến việc định giá TSTT khi thế chấp cũng như có thể gây rủi ro cho bên nhận thế chấp khi xử lý TSTT để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ.

Thứ ba, xử lý TSTT được thế chấp để thực hiện nghĩa vụ. Nếu đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì tài sản thế chấp được xử lý để thực hiện nghĩa vụ. Theo quy định tại Điều 303 Khoản 1 của BLDS 2015, việc xử lý tài sản thế chấp do các bên tham gia thế chấp tự thỏa thuận lựa chọn một trong các phương thức sau: (i) Bán đấu giá tài sản; (ii) Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản; (iii) Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm; (iv) Phương thức khác. Trường hợp các bên không thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo 4 phương thức nêu trên thì tài sản sẽ được bán đấu giá (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). Nếu các bên đã thỏa thuận trước hoặc khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ các bên tự thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản thì tài sản thế chấp được xử lý theo thỏa thuận của các bên.

Bên nhận thế chấp được ưu tiên thanh toán từ số tiền bán tài sản thế chấp sau khi trừ chi phí bảo quản và các chi phí liên quan khác. Để đảm bảo được quyền lợi của bên nhận thế chấp cần đòi hỏi giá trị thương mại của tài sản được đảm bảo phải duy trì ở mức ổn định so với khi giao kết hợp đồng thế chấp. Tuy nhiên, khi sử dụng TSTT để

xử lý thực hiện nghĩa vụ sẽ gặp phải một số rủi ro xuất phát từ bản chất “vô hình” của loại tài sản này cũng như do giá trị của TSTT có thể không ổn định. Chẳng hạn, trong trường hợp sáng chế là tài sản thế chấp song công nghệ của sáng chế đó đã lạc hậu (do có một sản phẩm mới với công nghệ mới được đưa vào thị trường) nên khi bán sáng chế để thực hiện nghĩa vụ có thể bị trả giá thấp hơn so với giá trị mà các bên định giá khi thực hiện giao kết hợp đồng thế chấp hoặc thậm chí không ai mua sáng chế do công nghệ đã lỗi thời. Tương tự, đối với việc thế chấp nhãn hiệu, khi thanh lý nhãn hiệu để thực hiện nghĩa vụ mà giá trị của nhãn hiệu đã bị giảm sút do chất lượng sản phẩm không được người tiêu dùng tin tưởng nữa hoặc do sự xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu dẫn đến sự sụt giảm uy tín của nhãn hiệu hoặc không có nhu cầu từ phía thị trường thì giá trị của nhãn hiệu cũng sẽ giảm đi so với thời điểm định giá để thế chấp. Ngoài ra, việc xử lý TSTT cũng sẽ rất khó vì không có thị trường ổn định cho việc mua bán các TSTT.

Kết luận và khuyến nghị

Mặc dù có nhiều ý nghĩa, song trong thực tiễn hiện nay việc sử dụng TSTT như một tài sản đảm bảo nghĩa vụ vay vốn tại Việt Nam vẫn còn được cân nhắc và sử dụng một cách thận trọng bởi việc thế chấp TSTT sẽ đem lại một số bất lợi cho các ngân hàng nói riêng, bên nhận thế chấp nói chung. Hy vọng trong thời gian tới, vấn đề thế chấp TSTT sẽ được điều chỉnh trong các quy định pháp lý để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tận dụng được các ưu thế của TSTT để vay vốn được từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Để khắc phục được những rủi ro và khó khăn trong quá trình thế chấp một loại tài sản vô hình như TSTT thì pháp luật sẽ cần tập trung quy định rõ những vấn đề như: i) Các TSTT được phép thế chấp và TSTT có thể thế chấp kèm theo điều kiện; ii) Đăng ký thế chấp TSTT và bảo mật thông tin trong quá trình thế chấp TSTT; iii) Các biện pháp để bảo vệ bên nhận thế chấp trong quá trình thế chấp; iv) Xử lý TSTT sau khi bên thế chấp không thực hiện được nghĩa vụ...

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Quốc hội (2015a), *Bộ luật Dân sự*.
- [2] Quốc hội (2015b), *Bộ luật Dân sự*, Điều 319 Khoản 2.
- [3] Chính phủ (2021), *Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về đảm bảo thực hiện nghĩa vụ*.
- [4] Quốc hội (2005, 2009, 2019), *Luật Sở hữu trí tuệ*.
- [5] Copyright Law of the United States (1976, 2020), *Title 17 U.S.Code, Article 101*.
- [6] Consolidated Patent Laws (1952, 2013), *35 U.S.C. Article 261 Ownership*.
- [7] Dashpungsag Erdenechimeg (2016), *Using Intellectual Property as Collateral: International Experience and a Mongolian Perspective*, University of Turin.
- [8] UCC (2012), *Article 9 (Amendments Enacted in 26 States, Uniform Law Commission)*.
- [9] Alica Griffin Mills (2008), “Perfecting security interests in IP: avoiding the traps”, *The Banking Law Journal*, pp.746-747.
- [10] Civil Code of the People’s Republic of China (2020), *Article 395 and Article 399*.
- [11] Francois Painchaud, Jason Moscovici (2010), “Intellectual property and secured transactions: going the wrong way in the right direction”, <https://www.robic.ca/en/publications/intellectual-property-and-secured-transactions-going-the-wrong-way-in-the-right-direction/>.
- [12] <https://phapluatquanly.vietnamhoinhap.vn/z/the-chap-quyen-so-huu-cong-nghiep-nhin-tu-vu-viec-agribank-va-life-pro-viet-nam---n-32570>.
- [13] Trần Thị Thu Hương (2016), “Cho vay dựa trên tài sản bảo đảm là tài sản trí tuệ: Cơ hội và thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam”, *Tạp chí Quản trị Ngân hàng và Doanh nghiệp*, 170, tr.46-52.