

GIÁM ĐỊNH VỀ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG*

Ngày nhận: 29/5/2020

Ngày phản biện: 30/6/2020

Ngày duyệt đăng: 28/7/2020

Tóm tắt: Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là khi Việt Nam ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, các hiệp định song phương, đa phương, sở hữu trí tuệ (SHTT) luôn là một trong những nội dung quan trọng, là trọng tâm trong các chính sách, chiến lược của Việt Nam. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ (KH&CN) cho đất nước thì SHTT cũng đặt ra cho Việt Nam những thách thức trong việc hoàn thiện các chính sách, thể chế pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tư pháp về SHTT nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập. Trước những cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp, nhãn hiệu là đối tượng dễ bị xâm phạm nhiều nhất lại chưa có những cơ chế bảo hộ phù hợp, chính vì vậy, trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ tập trung tìm hiểu khái niệm, đặc điểm, nội dung hoạt động giám định nhãn hiệu trên cơ sở tìm hiểu thực tiễn tại Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về giám định nhãn hiệu tại Việt Nam.

Từ khóa: Giám định; nhãn hiệu; pháp luật sở hữu trí tuệ.

TRADEMARK ASSESSMENT IN VIETNAM - CURRENT SITUATION AND COMPLETE SOLUTIONS

Abstract: In the process of international economic integration, especially when Vietnam signs new-generation free trade agreements (FTAs), bilateral, multilateral, intellectual property (IP) agreements are always one of the important contents is the focus in the policies and strategies of Vietnam. In addition to the country's economic, social, scientific and technological (S&T) development, intellectual property also poses challenges for Vietnam in perfecting policies, legal institutions, and improving IP administrative and judicial procedures to meet integration requirements. Facing increasingly fierce competition between enterprises, the trademark is the most vulnerable object and does not have appropriate protection mechanisms, therefore, within this article, the author will practice Trung learns the concept, characteristics and content of trademark assessment activities on the basis of practical research in Vietnam, then offers solutions to improve the provisions of the law on trademark assessment at Vietnam.

Keywords: Assessment; trademark; intellectual property law.

1. Khái niệm “giám định về nhãn hiệu tại Việt Nam”

1.1. Khái niệm giám định về nhãn hiệu

Giám định về SHTT là một khâu quan trọng trong trình tự xử lý các tranh chấp, giải quyết các vụ việc xâm phạm quyền SHTT. Giám định SHTT gồm 03 (ba) lĩnh vực cơ bản, đó là: (i) giám định về quyền tác giả và quyền liên quan; (ii) giám định về quyền ở hữu công nghiệp (SHCN); (iii) giám định về quyền đối với giống cây trồng¹. Các chuyên ngành giám định về quyền SHCN bao gồm: (i) chuyên ngành giám định sáng chế và thiết kế mạch tích hợp bán dẫn; (ii) chuyên ngành giám định kiểu dáng công nghiệp; (iii) chuyên ngành giám định nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý; (iv) chuyên ngành giám định các quyền SHCN khác². Trong đó, chuyên ngành giám định

nhãn hiệu được thực hiện nhiều nhất trong hoạt động giám định về quyền SHCN.

Là một đối tượng của quyền SHCN, nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Cục SHTT và đã được

* Đại học Luật Hà Nội

¹ Điều 39.2 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ - gọi tắt là “Nghị định 105/NĐ-CP”.

² Điểm 1.1 Thông tư 04/2012/TT-BKHCN ngày 13/12/2012 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên SHCN và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định SHCN, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 (sau đây gọi tắt là Thông tư 04/2009/TT-BKHCN).

cấp văn bằng bảo hộ. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, có nhiều hành vi được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm đối với nhãn hiệu (Điều 129.1, Luật SHTT 2005), chẳng hạn như: hành vi “sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ” (Điều 129.1.b, Luật SHTT 2005) và hành vi “sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ” (Điều 129.1.c, Luật SHTT 2005) bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu... Chính vì vậy, cần phải có một tổ chức thực hiện giám định nhãn hiệu để xác định nhãn hiệu của bên kia có dẫn đến mức gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng hay không. Mặc dù hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể về giám định nhãn hiệu nhưng từ những phân tích nêu trên, có thể đưa ra định nghĩa “giám định về nhãn hiệu” như sau: *“Giám định nhãn hiệu là việc cá nhân, tổ chức có chức năng giám định chuyên ngành nhãn hiệu sử dụng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ để đánh giá, kết luận về những nội dung liên quan đến nhãn hiệu”.*

1.2. Đặc điểm giám định về nhãn hiệu

Xuất phát từ khái niệm về giám định nhãn hiệu, ta có thể rút ra những đặc điểm của hoạt động này bao gồm những điểm sau:

Thứ nhất, hoạt động giám định về nhãn hiệu không phải là một hoạt động bắt buộc nhưng là bộ phận quan trọng trong hệ thống bảo vệ quyền SHTT. Giám định nhãn hiệu là một trong những khâu hết sức quan trọng trong hệ thống bảo vệ quyền SHTT, đặc biệt là trong quá trình xử lý các tranh chấp, xâm phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan tới quyền SHTT. Khi có yêu cầu của chủ thể có quyền và nghĩa vụ liên quan đến nhãn hiệu thông qua đơn yêu cầu hoặc quyết định trưng cầu giám định, các chủ thể giám định thực hiện hoạt động giám định về nhãn hiệu đưa ra các kết luận giám định một cách chính xác về những nội dung cần giám định. Việc giám định nhãn hiệu là việc thực hiện những nghiệp vụ chuyên môn cần thiết để đánh giá, kết luận về những nội dung sau: (i) giám định tình trạng bảo hộ của nhãn hiệu; (ii) giám định yếu tố xâm phạm nhãn hiệu; (iii) giám định tính tương tự của nhãn hiệu; (iv) giám định giá trị của nhãn hiệu³. Với bốn nội dung nêu trên, việc thực hiện giám định nhãn hiệu

có vai trò hỗ trợ, xác định “điều kiện cần” cho việc đánh giá, kết luận về một hành vi liên quan tới nhãn hiệu cần giám định có hay không phải là hành vi xâm phạm quyền SHTT hoặc kết luận về vụ việc tranh chấp (Điều 51.1 Nghị định 105/NĐ-CP) thông qua việc thừa nhận và bảo vệ bằng pháp luật đối với các quyền SHTT, bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất trong một thời gian nhất định đủ để các chủ thể quyền khai thác đối tượng quyền SHTT của mình đồng thời bù đắp các chi phí đầu tư tạo ra giá trị của các đối tượng đó và thu lợi nhuận để tái đầu tư, tiếp tục tạo ra các thành tựu sáng tạo mới.

Thứ hai, kết luận giám định về nhãn hiệu là nguồn chứng cứ quan trọng trong hoạt động bảo vệ quyền SHTT. Một trong những sản phẩm của dịch vụ giám định nhãn hiệu chính là văn bản kết luận giám định của chủ thể giám định. Việc xem xét, đánh giá để đưa ra kết luận giám định phải dựa trên các căn cứ pháp luật và các thông tin, dữ liệu được cung cấp hoặc tra cứu nhằm phục vụ cho việc giải quyết các vụ việc tranh chấp, xâm phạm, khiếu nại, tố cáo. Kết luận giám định nhãn hiệu là một trong những “nguồn chứng cứ chứng minh rất quan trọng”, bởi (i) kết luận giám định nhãn hiệu được thể hiện thông qua các nội dung liên quan đến nhãn hiệu; (ii) kết luận giám định có ý nghĩa, vai trò to lớn trong việc làm sáng tỏ nội dung vụ án⁴ bởi kết luận giám định được đưa ra một cách khách quan và khoa học với mức độ tin cậy và giá trị pháp lý lớn. Bên cạnh đó, kết luận giám định còn là công cụ hỗ trợ để cơ quan quản lý nhà nước đưa ra quyết định cuối cùng trong vụ việc tranh chấp, xâm phạm nhãn hiệu.

Thứ ba, kết luận giám định về nhãn hiệu là công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Thông thường, các yêu cầu hoặc trưng cầu giám định nhãn hiệu thường được thực hiện trong trường hợp các bên có tranh chấp gặp khó khăn trong việc tự mình đánh giá vụ việc tranh chấp và/hoặc có hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Do đó, cần có ý kiến chuyên môn hoặc ý kiến chuyên gia

³ Nội dung giám định nhãn hiệu được phân tích cụ thể ở mục 2 dưới đây.

⁴ Điều 87.1.d Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Điều 94.5 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Điều 81.5 Luật Tố tụng hành chính 2015. Theo đó, chứng cứ là bất cứ thứ gì: (i) có thật; (ii) được cung cấp hay thu thập một cách hợp pháp; (iii) có liên quan đến vấn đề hoặc sự kiện được xem xét. Các chứng cứ có trong bản kết luận giám định bao gồm: tên, địa chỉ của tổ chức giám định, giám định viên; đối tượng, nội dung, phạm vi giám định; phương pháp thực hiện giám định; kết luận giám định; thời gian, địa điểm thực hiện, hoàn thành giám định (Điều 51.2 Nghị định 105/NĐ-CP).

xác định có hay không hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trên cơ sở xác định yêu cầu của các chủ thể quyền đưa ra nhằm thực hiện một số mục đích như: (i) Yêu cầu giám định nhãn hiệu nhằm mục đích xử lý các cạnh tranh không lành mạnh hoặc xâm phạm nhãn hiệu do người thứ ba thực hiện; (ii) Yêu cầu giám định nhãn hiệu nhằm mục đích phản đối cáo buộc của người khác về việc xâm phạm quyền SHTT; (iii) Yêu cầu giám định nhãn hiệu nhằm mục đích xem xét hiệu lực bảo hộ và/hoặc phạm vi bảo hộ đã được xác lập. (iv) Yêu cầu giám định nhãn hiệu nhằm mục đích khắc phục vụ việc bảo vệ quyền SHTT.

2. Nội dung giám định nhãn hiệu và thực tiễn tại Việt Nam

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ có chức năng đưa ra bản kết luận giám định về SHCN, gồm có: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý để hỗ trợ công tác thực thi quyền SHCN tại Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu triển khai hoạt động giám định (9/2009), đã có nhiều người sử dụng dịch vụ này và kể từ đó, số hồ sơ giám định mà Viện tiếp nhận, xử lý liên tục gia tăng (khoảng 15%/năm; hiện nay, trung bình mỗi tháng Viện tiếp nhận khoảng 60-70 hồ sơ mới) và tính đến tháng 5/2018, Viện đã tiếp nhận, xử lý 4.903 hồ sơ liên quan đến SHCN⁵. Trên thực tế, số vụ xâm phạm quyền SHTT nói chung và nhất là các vụ việc xâm phạm nhãn hiệu ngày càng gia tăng. Hình thức xử phạt đối với các hành vi xâm phạm chủ yếu đều vẫn là xử phạt hành chính, rất ít trường hợp xâm phạm bị khởi kiện ra Tòa án bởi các doanh nghiệp vẫn còn e ngại khởi kiện ra Tòa án tốn kém tiền bạc, thời gian và thủ tục phức tạp.

Như đã trình bày ở trên, hoạt động giám định về nhãn hiệu bao gồm 04 nội dung cơ bản như: (1) Giám định tình trạng bảo hộ, (2) giám định yếu tố xâm phạm, (3) giám định tính tương tự, (4) giám định giá trị. Cụ thể:

2.1. Giám định tình trạng bảo hộ đối với nhãn hiệu

Hoạt động giám định tình trạng bảo hộ đối với nhãn hiệu luôn là hoạt động cần thiết để tránh những nhầm lẫn về hàng hoá, dịch vụ giữa các công ty với nhau cho người tiêu dùng. Việc giám định tình trạng bảo hộ cần được thực hiện trong các trường hợp sau đây: *Một là*, kiểm tra các căn cứ xác lập đối với nhãn hiệu (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu) khi cần xác minh sự tồn tại của nhãn hiệu cần quan tâm; *Hai là*, kiểm tra hiệu lực văn bằng bảo hộ, lãnh thổ có hiệu lực, thời hạn hiệu lực và giới hạn hiệu lực của nhãn hiệu khi cần xác định phạm vi hiệu lực (xét

từ khía cạnh nội dung đối tượng được bảo hộ) của nhãn hiệu cần quan tâm; *Ba là*, tra cứu thông tin gốc về bảo hộ và tra cứu tình trạng bảo hộ của nhãn hiệu có liên quan khi cần đánh giá khả năng trùng hoặc tương đương hoặc tương tự ... của nhãn hiệu được xem xét với đối tượng được bảo hộ (nội dung cụ thể ở mục "giám định tính tương tự"); *Bốn là*, xác định phạm vi quyền của nhãn hiệu, bao gồm mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ được bảo hộ; trên kết quả tra cứu tình trạng bảo hộ và phân tích khả năng phân biệt của các thành phần tạo nên nhãn hiệu, từ đó xác định thành phần mạnh của nhãn hiệu khi cần xác định yếu tố xâm phạm nhãn hiệu (nội dung cụ thể ở mục "giám định yếu tố xâm phạm"); *Năm là*, kiểm tra hoặc tra cứu quyền được bảo hộ của nhãn hiệu (nếu có) và đánh giá khả năng xung đột quyền SHCN đối với nhãn hiệu giám định (nếu có), đặc biệt là so sánh ngày phát sinh quyền SHCN đối với nhãn hiệu khi cần xác định giá trị thiệt hại do xâm phạm nhãn hiệu (nội dung cụ thể ở mục "giám định giá trị"). Trên thực tế, để xác định tình trạng bảo hộ đối với nhãn hiệu, các chủ thể có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Viện Khoa học SHTT (<http://www.vipri.gov.vn/>) để tra cứu tình trạng bảo hộ đối với nhãn hiệu ở Việt Nam và nhãn hiệu ở nước ngoài. Tại trang thông tin điện tử của Viện KH SHTT, khách hàng hoặc người tiêu dùng có thể tra cứu tình trạng bảo hộ nhãn hiệu cả ở Việt Nam và cả ở nước ngoài thông qua "liên kết hữu ích" về SHTT (intellectual property links) hoặc tra cứu nhãn hiệu trên các trang cơ sở dữ liệu của một số tổ chức của Việt Nam hay các trang cơ sở dữ liệu của một số tổ chức mà Việt Nam là thành viên dưới dạng Tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài (Anh, Nhật, Pháp, Đức...). Ở từng danh mục tìm kiếm nhãn hiệu theo cách phân loại, khách hàng hoặc người tiêu dùng sẽ được hướng dẫn cụ thể về cách thức tra cứu nhãn hiệu, xem nhãn hiệu đang xem xét có bị trùng hoặc tương tự hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ hay không. Do đó, chủ thể có quyền đối với nhãn hiệu hoặc chủ thể có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến nhãn hiệu không thực hiện yêu cầu giám định về tình trạng bảo hộ đối với nhãn hiệu tại Viện Khoa học SHTT.

2.2. Giám định yếu tố xâm phạm đối với nhãn hiệu

Việc giám định yếu tố xâm phạm cần được thực

⁵ Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ, "Thực trạng hoạt động giám định Sở hữu công nghiệp tại Việt Nam từ 2009 - 5.2018", Báo cáo tổng hợp.

hiện trong các trường hợp sau đây: *Một là*, xác định phạm vi bảo hộ đối với nhãn hiệu khi cần chứng minh đối tượng được xem xét là yếu tố xâm phạm hoặc là yếu tố giả mạo nhãn hiệu thông qua hành vi xâm phạm quyền được bảo hộ hoặc là hành vi sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa hoặc giả mạo nhãn hiệu; *Hai là*, so sánh nhãn hiệu được xem xét với nhãn hiệu được bảo hộ nhằm xác định có hay không sự trùng hoặc tương đương hoặc tương tự hoặc khó phân biệt, gây nhầm lẫn, sao chép giữa hai nhãn hiệu đó khi cần chứng minh rằng nhãn hiệu được xem xét không phải là yếu tố xâm phạm hoặc giả mạo nhãn hiệu nhằm khẳng định hành vi liên quan đó không phải là hành vi xâm phạm quyền được bảo hộ hoặc không phải là hành vi sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; *Ba là*, đánh giá các điều kiện khác khi muốn kiểm tra tính hợp pháp của việc sử dụng nhãn hiệu được xem xét nhằm bảo đảm không xảy ra xung đột với quyền được bảo hộ; *Bốn là*, kết luận nhãn hiệu được xem xét có phải là có chứa đựng yếu tố xâm phạm quyền được bảo hộ đối với nhãn hiệu tương ứng hay không hoặc có phải có chứa đựng yếu tố giả mạo hay không khi cần xác định giá trị thiệt hại do việc xâm phạm nhãn hiệu (nội dung cụ thể ở mục “giám định giá trị”); *Năm là*, trong các trường hợp tương tự như trên.

Trên thực tế, hoạt động giám định yếu tố xâm phạm đối với nhãn hiệu⁶ là hoạt động giám định nhiều nhất tại Viện Khoa học SHTT, được thực hiện nhằm:

• *Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu*

Hiện nay, trên thị trường, xuất hiện ngày càng nhiều hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các chủ thể làm ăn phi pháp, lợi dụng uy tín sẵn có của các nhãn hiệu đã được pháp luật công nhận và bảo hộ nhằm tạo ra lợi thế giả tạo, bất chính mà không phải đầu tư nhiều công sức. Điều này sẽ khiến người tiêu dùng lầm tưởng chất lượng của các sản phẩm kém chất lượng với các sản phẩm đã tạo được uy tín trước đó. Nhất là trong bối cảnh thương mại điện tử và Internet phát triển như vũ bão hiện nay, việc sử dụng nhãn hiệu đã có uy tín làm tên miến nhằm chiếm đoạt lợi thế về danh tiếng gắn liền với các nhãn hiệu đó, đã bắt buộc pháp luật SHTT đưa ra các quy định mới điều chỉnh về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu. Tại Việt Nam, hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu được quy định tại Điều 130.2; Điều 130.3 Luật SHTT 2005; Điều 45 Luật cạnh tranh 2018 và Điều 11.3 Nghị định 105/2006/NĐ-CP theo

đó bao gồm 02 (hai) hành vi: (i) hành vi gây ra sự nhầm lẫn và (ii) hành vi có thể gây lừa dối công chúng. *Như vậy*, mặc dù pháp luật đã có những quy định cụ thể về hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi xâm phạm nhãn hiệu, song, thực tiễn cho thấy việc xác định hành vi lừa dối công chúng được thực hiện chủ yếu trên cơ sở khảo sát thị trường hoặc quan điểm của người tiêu dùng, chứ không dựa vào kết luận giám định của Viện Khoa học SHTT.

• *Giám định xâm phạm nhãn hiệu*

Hoạt động giám định xâm phạm nhãn hiệu là hoạt động được thực hiện nhiều nhất tại Viện Khoa học SHTT bởi hoạt động này đòi hỏi giám định viên có kỹ năng chuyên sâu thực hiện giám định trên nhiều công đoạn và trung tâm là công đoạn xác định phạm vi quyền được bảo hộ, đánh giá sự tương tự giữa nhãn hiệu hoặc dấu hiệu và xác định hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Một số vụ việc nổi tiếng về xâm phạm nhãn hiệu được kể đến như: Vụ việc xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu “Bảo Xuân” giữa Công ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân được bảo hộ theo giấy chứng nhận số 172843 theo QĐ số 37785/QĐ-SHTT ngày 3/10/2011 với cơ sở Ngân Anh; hay vụ xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu “Red bull + hình” giữa Công ty TNHH công nghiệp dược phẩm TC Thái Lan với Công ty TP Việt Nam...; đặc biệt là vụ việc xâm phạm nhãn hiệu của “AJINOMOTO” ở phía dưới và phía trên là một dải băng có hai đầu hình chữ “V”, bên trong có chứa chữ “Tinh chất của vị Umami”, phía dưới cùng là dòng chữ “UMAMI SEASONING” cỡ nhỏ. Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng “Tinh chất của vị Umami”, “UMAMI SEASONING”... Hoạt động giám định về xâm phạm đối với nhãn hiệu tại Viện Khoa học SHTT được thực hiện dựa trên các quy định của Luật SHTT 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009 và sửa đổi, bổ sung 2019); Nghị định 103/2006/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 122/2010/NĐ-CP quy định và Nghị định 105/2006/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 119/2010/NĐ-CP. Theo đó, hoạt động giám định về xâm phạm đối với nhãn hiệu được thực hiện dựa trên căn cứ xác định 03 điều kiện, đó là: (i) Trên hàng hóa, bao bì hàng hóa có gắn dấu hiệu (đối tượng bị xem xét) không phải là đối tượng thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người sử dụng; (ii) Đối tượng bị xem xét trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu được bảo hộ; (iii) Hàng hóa bị xem xét trùng với

⁶ Hoạt động giám định yếu tố xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu bao gồm: xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu, giám định xâm phạm nhãn hiệu, giám định giả mạo nhãn hiệu.

sản phẩm được bảo hộ. Dựa vào đánh giá các điều kiện nêu trên, Viện Khoa học SHTT sẽ đưa ra bản kết luận giám định để chủ thể yêu cầu hoặc trưng cầu giám định đánh giá đối tượng bị xem xét và là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng để cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm nhãn hiệu.

• **Giám định giả mạo nhãn hiệu**

Giả mạo nhãn hiệu là mức độ mạnh nhất và được thực hiện tương đối phổ biến trên thực tế. Sau khi tiếp nhận và thụ lý đơn, Viện Khoa học SHTT cũng tiến hành 03 (ba) nội dung, cụ thể: *Một là*, xem xét tình trạng bảo hộ đối với nhãn hiệu. Tình trạng bảo hộ đối với nhãn hiệu được xem xét trên cơ sở dữ liệu đăng ký nhãn hiệu quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) quản lý. *Hai là*, đánh giá đối tượng giám định bị coi là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Sau khi xem xét tình trạng bảo hộ đối với nhãn hiệu đối chứng, giám định viên thực hiện đánh giá đối tượng giám định bị coi là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu bằng việc đánh giá 03 điều kiện, bao gồm: *Điều kiện thứ nhất*: Sản phẩm hoặc hàng hóa gắn dấu hiệu bị xem xét có phải là sản phẩm được bảo hộ hay không? *Điều kiện thứ hai*: Dấu hiệu bị xem xét có trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu được bảo hộ hay không? *Điều kiện thứ ba*: Việc sử dụng dấu hiệu bị xem xét là hành vi không được phép. Tổng hợp kết quả đánh giá, Viện KH SHTT sẽ xem xét các điều kiện nêu trên, nếu đáp ứng được các yêu cầu để đưa ra kết luận giám định nhãn hiệu hàng hóa là giả mạo.

2.3. Giám định tính tương tự đối với nhãn hiệu

Việc giám định tính tương tự cần được thực hiện trong các trường hợp sau đây: *Một là*, khi cần đánh giá nhãn hiệu được xem xét có nằm trong phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu hay không; *Hai là*, khi cần giám định yếu tố xâm phạm (nội dung cụ thể ở mục “giám định yếu tố xâm phạm”); *Ba là*, khi cần giám định giá trị (nội dung cụ thể ở mục “giám định giá trị”); *Bốn là*, khi muốn kiểm tra tính hợp pháp của việc sử dụng nhãn hiệu được xem xét nhằm bảo đảm không xảy ra xung đột với quyền được bảo hộ; *Năm là*, trong các trường hợp tương tự như trên. Nội dung cụ thể của việc giám định tính tương tự chính là xác định có hay không sự trùng hoặc tương đương hoặc tương tự hoặc gây nhầm lẫn hoặc khó phân biệt hoặc sao chép giữa nhãn hiệu được xem xét và nhãn hiệu được bảo hộ. Trên thực tế, để có thể thực hiện hoạt động giám định yếu tố xâm phạm đối với nhãn hiệu, chủ thể thực hiện giám định nhãn hiệu phải thực hiện hoạt động giám định tính tương tự

đối với nhãn hiệu như xác định có hay không sự tương tự hoặc gây nhầm lẫn hoặc trùng... đối với nhãn hiệu được bảo hộ. Tuy nhiên, hoạt động giám định tính tương tự đối với nhãn hiệu có thể là hoạt động độc lập bởi khi chủ thể có dự định sử dụng nhãn hiệu nhưng chưa cho ra sản phẩm và bày bán trên thị trường (nhãn hiệu mới chỉ được trình bày trên bản vẽ) còn hoạt động giám định về yếu tố xâm phạm đối với nhãn hiệu có thể là hoạt động xác định đối tượng giám định (nhãn hiệu đã được gắn trên sản phẩm). Do đó, muốn xác định yếu tố xâm phạm nhãn hiệu thì chủ thể thực hiện giám định cần thực hiện hoạt động giám định tính tương tự đối với nhãn hiệu để xác định có hay không tình trạng tương tự hoặc gây nhầm lẫn hoặc trùng giữa nhãn hiệu được bảo hộ với nhãn hiệu bị xem xét.

2.4. Giám định giá trị của nhãn hiệu

Việc giám định giá trị tổn thất hoặc giá trị bồi thường thiệt hại được thực hiện khi có yếu tố xâm phạm đối với nhãn hiệu xảy ra. Việc giám định giá trị nhãn hiệu được thực hiện theo Điều 28, Điều 29 Luật giá 2012 và phù hợp với Điều 18.74.4 Hiệp định CPTPP. Theo đó, Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bên thua kiện phải đền bù cho tổn thất (bao gồm lợi nhuận bị mất, giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ bị xâm phạm tính theo giá thị trường, hoặc theo giá bán lẻ được đề xuất) mà chủ thể quyền phải gánh chịu do hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu do người xâm phạm đã thực hiện khi biết hoặc có cơ sở hợp lý thông qua văn bản kết luận giám định giá trị của nhãn hiệu. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay cho thấy, Viện Khoa học SHTT không thực hiện hoạt động giám định này, bởi số lượng giám định viên tại Viện mới chỉ có 02 giám định viên.

3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định về nhãn hiệu tại Việt Nam

Trong quá trình thực thi pháp luật cho thấy, thực tiễn áp dụng pháp luật về giám định SHTT nói chung, giám định về nhãn hiệu nói riêng vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc. Chính vì vậy, trong nội dung bài viết này, tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định về nhãn hiệu tại Việt Nam, cụ thể như sau:

3.1. Giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về giám định nhãn hiệu

Thứ nhất, cần bổ sung quy định của pháp luật về giám định nhãn hiệu trong Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm khắc phục sự “đứt đoạn” của quy trình thực thi pháp luật gây ảnh hưởng trực tiếp và tích cực đến tính hiệu quả của hệ thống bảo hộ về nhãn hiệu.

Thứ hai, cần bổ sung những quy định cụ thể đối với từng vụ việc cụ thể để chủ thể giám định thực hiện các nội dung công việc phù hợp với trình độ hiểu biết của tổ chức giám định về nhãn hiệu.

Thứ ba, cần bổ sung nội dung xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu vào quy định của pháp luật SHTT.

3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám định về nhãn hiệu

Thứ nhất, cần có quy định cụ thể về điều kiện của tổ chức thực hiện giám định về nhãn hiệu, đặc biệt là Viện Khoa học SHTT. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Viện Khoa học SHTT thực hiện 04 hoạt động giám định, tuy nhiên, trên thực tế, Viện Khoa học SHTT mới chỉ thực hiện 02 hoạt động giám định chính, đó là: giám định xâm phạm đối với nhãn hiệu và giám định tính tương tự đối với nhãn hiệu và cần bổ sung thêm hoạt động xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu trong nội dung giám định về nhãn hiệu.

Thứ hai, dựa vào những quy định của pháp luật hiện hành, Viện Khoa học SHTT cần có những quy định cụ thể về giám định SHTT nói chung, giám định về nhãn hiệu nói riêng để các cá nhân, tổ chức muốn yêu cầu/trung cầu giám định về nhãn hiệu có thể hiểu rõ hơn thông qua những hướng dẫn bước đầu.

Thứ ba, cần nâng cao hoạt động giám định về SHTT nói chung, giám định về nhãn hiệu bằng việc phát triển hơn về số lượng và chất lượng của các chủ thể giám định. Nhà nước cần tạo điều kiện trong việc hỗ trợ chi phí học tập, thực hành..., mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo... để nâng cao số lượng và chất lượng cho giám định viên.

Thứ tư, cần có cơ chế đào tạo và chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên SHTT nói chung, giám định viên về nhãn hiệu nói riêng. Đây được coi là yếu tố quan trọng và cần thiết ảnh hưởng đến chất lượng, số lượng của đội ngũ giám định viên. Bởi trên thực tế tại Viện Khoa học SHTT mới chỉ có 01 thẩm định viên về giá được cấp chứng chỉ, do đó, hoạt động giám định giá trị về nhãn hiệu của Viện vẫn chưa được triển khai.

Thứ năm, cần tăng nặng các chế tài xử phạt đối với các hành vi xâm phạm nhãn hiệu, tạo hành lang pháp lý để răn đe, cảnh cáo các chủ thể có ý định/hành vi xâm phạm nhãn hiệu.

4. Kết luận

Hoạt động giám định về SHTT nói chung, giám định về nhãn hiệu nói riêng ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình trong cơ chế bảo vệ quyền. Thực tiễn cho thấy, không chỉ những vụ việc xâm phạm về

nhãn hiệu mới cần đến hoạt động giám định mà hoạt động giám định về nhãn hiệu còn được thực hiện để giúp các chủ thể yêu cầu/trung cầu giám định xác định nên/không nên thực hiện các giao dịch dân sự đối với nhãn hiệu mình đăng ký. Hoạt động giám định về nhãn hiệu mặc dù chưa được quy định cụ thể và rõ ràng trong pháp luật SHTT, song, thực tiễn cho thấy, các kết luận giám định về nhãn hiệu của chủ thể giám định đã có những thành công nhất định, phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay. Tuy nhiên, việc “thiếu và yếu” quy định của pháp luật SHTT trong hoạt động giám định về nhãn hiệu đã dẫn đến nhận thức, cách hiểu không chính thức khi áp dụng pháp luật. Do đó, cần có những giải pháp phù hợp để hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định về nhãn hiệu tại Việt Nam. □

Danh mục tài liệu tham khảo

1. Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11.
2. Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, được sửa đổi bổ sung 2009.
3. Luật Giá số 11/2012/QH13.
4. Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
5. Nghị định 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
6. Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ, “Thực trạng hoạt động giám định Sở hữu công nghiệp tại Việt Nam từ 2009 - 5.2018”, Báo cáo tổng hợp.

THIẾT KẾ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC...

(Tiếp theo trang 112)

yêu cầu ergonomi và khắc phục những nhược điểm của văn phòng hiện tại. □

Tài liệu tham khảo

1. Spyros Margaritis, Nicolas Marmaras (2007), “Supporting the design of office layout meeting ergonomics requirements”, *Applied Ergonomics* 38, 781-790.
2. Nguyễn Bạch Ngọc (2000), *Érgônômi trong thiết kế và sản xuất*, Nhà xuất bản Giáo dục.
3. David C. Alexander, Randall A. Rabbourn (2001), *Applied Ergonomics*, Taylor & Francis.
4. Celine McKeown (2008), *Office Ergonomics Practical Applications*, CRC Press, Taylor & Francis Group.
5. Stephen Pheasant (2003), *Bodyspace - Anthropometry, Ergonomics and the design of work*, Taylor & Francis.
6. Karl H.E. Kroemer (2017), *Fitting the human - Introduction to Ergonomics/Human factors engineering*, CRC Press, Taylor & Francis Group.
7. R.S. Bridger (2018), *Introduction to human factors and Ergonomics*, CRC Press, Taylor & Francis Group.