

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH NHÃN HIỆU TRONG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ¹

Lê Quang Vinh

Công ty Cổ phần SHTT Bross & cộng sự

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) thực chất là bảo hộ quyền độc quyền khai thác và sử dụng các tài sản trí tuệ của các cá nhân hoặc tổ chức đã tạo ra để thông qua đó hướng tới mục tiêu khuyến khích, thúc đẩy sáng tạo và khai thác tài sản trí tuệ nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích của chủ thể quyền với lợi ích cộng đồng. Như vậy, việc cân bằng lợi ích giữa chủ thể quyền với các chủ thể khác trong xã hội là một trong những mục tiêu lớn nhất và cũng khó khăn nhất của pháp luật SHTT. Chỉ khi mục tiêu này được đảm bảo trong cả quá trình xác lập và thực thi quyền thì pháp luật SHTT nói riêng, pháp luật cạnh tranh nói chung mới có khả năng hiện thực hóa quyền tự do cạnh tranh lành mạnh cùng lúc với khả năng đem lại lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng. Trên tinh thần đó, tác giả cho rằng một số quy định hiện hành trong Luật SHTT liên quan đến nhãn hiệu nên được sửa đổi, bổ sung vì còn những bất cập.

Một số vấn đề bất cập xung quanh chế định nhãn hiệu của Luật SHTT hiện hành

Chưa có quy định về chấm dứt hiệu lực đối với nhãn hiệu đã đăng ký nhưng bị xem là mất chức năng nhãn hiệu

Luật SHTT hiện hành không có quy định cho phép bên thứ ba chấm dứt hiệu lực của nhãn hiệu đã đăng ký² nhưng bị xem là đã mất chức năng chỉ dẫn nguồn gốc hàng hóa/dịch vụ trên thị trường. Tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ, một dấu hiệu xin đăng ký có thể thỏa mãn chức năng chỉ dẫn nguồn gốc thương mại (điều kiện cần và đủ để được bảo hộ với tư

cách là nhãn hiệu) nhưng vì nhiều lý do khác nhau (chẳng hạn như chủ sở hữu không kịp thời ngăn chặn hiện tượng nhãn hiệu đó trở thành tên thông thường của hàng hóa/dịch vụ trong một khoảng thời gian đủ dài) dẫn đến nhãn hiệu đó mất tính chất phân biệt hàng hóa/dịch vụ cùng loại mà hệ quả là nhãn hiệu đó không còn khả năng đóng vai trò là chỉ dẫn nguồn gốc nữa. Aspirin, Escalator, Linoleum, Cellophane, Inox... vốn đều là các nhãn hiệu được bảo hộ nhưng đã bị xem là mất chức năng nhãn hiệu ở một hoặc vài lãnh thổ.

Theo Điều 5.6(2) Hiệp định tự do thương mại Việt Nam-EU (EVFTA) dự kiến có hiệu lực trong năm 2018, một trong các bên tham gia Hiệp định phải quy định rằng, nhãn hiệu có thể bị chấm dứt hiệu lực sau ngày đã được

đăng ký do kết quả của việc làm/ không làm bởi chủ sở hữu, dẫn đến nhãn hiệu đó trở thành tên gọi thông thường trong thương mại gắn liền với sản phẩm hoặc dịch vụ mà nó đã được đăng ký³. Căn cứ chấm dứt hiệu lực đối với nhãn hiệu theo EVFTA có nguồn gốc từ Quy chế số 207/2009 ngày 26/2/2009 của Hội đồng châu Âu. Theo Quy chế này, quyền của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu cộng đồng phải bị tuyên bố chấm dứt trên cơ sở nộp yêu cầu cho cơ quan nhãn hiệu hoặc trên cơ sở phản tố trong thủ tục xử lý hành vi xâm phạm quyền⁴.

Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ hay

³EVFTA, Article 5.6 - Grounds for revocation.

⁴Điều 51.1. The rights of the proprietor of the Community trade mark shall be declared to be revoked on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings.

¹Trong phạm vi bài viết, tác giả chỉ bình luận về Luật SHTT năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (chứ không bình luận về các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này).

²Điều 95 Luật SHTT 2005.

còn gọi là Lanham Act cũng có quy định tương tự về vấn đề nêu trên. Cụ thể, Luật này quy định rằng vào bất kỳ thời điểm nào nếu một nhãn hiệu đã đăng ký trở thành tên gọi thông thường cho hàng hóa/dịch vụ hoặc một phần của hàng hóa/dịch vụ mà đã đăng ký đều có thể bị chấm dứt hiệu lực bởi bất kỳ người nào mà tin rằng anh ta có thể bị thiệt hại do sự tồn tại của đăng ký nhãn hiệu đó⁵. Tuy nhiên, trạng thái trở thành tên gọi chung được Hoa Kỳ làm rõ hơn so với EU. Theo đó, nếu nhãn hiệu đăng ký trở thành tên gọi chung cho một số hàng hóa/dịch vụ mà nó đã đăng ký thì đơn chấm dứt chỉ có thể yêu cầu cho hàng hóa/dịch vụ đó. Mặt khác, một nhãn hiệu đã đăng ký sẽ không thể bị xem là tên gọi chung của hàng hóa/dịch vụ chỉ vì lý do nó được dùng làm tên hoặc để nhận diện một sản phẩm/dịch vụ duy nhất. Ý nghĩa của nhãn hiệu đăng ký được đánh giá bởi công chúng có liên quan hơn là bởi động cơ của người mua hàng phải được coi là phép thử để xác định liệu nhãn hiệu đăng ký đã trở nên thông thường hay chưa.

Cơ chế ngăn chặn tình trạng không sử dụng nhãn hiệu trong Luật SHTT hiện hành chưa hiệu quả

Theo dữ liệu đăng ký nhãn hiệu quốc gia và đăng ký quốc tế qua hệ thống Madrid chỉ định hoặc mở rộng lãnh thổ vào Việt Nam thì trung bình hàng năm Việt Nam xử lý được khoảng 40.000 đơn nhãn hiệu, trong đó đơn Madrid thường chỉ chiếm khoảng 20%. Số lượng văn bằng bảo

hộ nhãn hiệu được cấp trên cơ sở nộp dưới dạng đăng ký quốc gia được tích lũy tính đến thời điểm tháng 5/2017 là khoảng trên 280.000 và số lượng đăng ký quốc tế còn hiệu lực chỉ định hoặc mở rộng lãnh thổ vào Việt Nam là hơn 108.000⁶. Theo một số báo cáo thì số lượng đơn nhãn hiệu tăng khoảng 10% hoặc cao hơn 10% so với năm trước liền kề. Hiện nay cũng không có thống kê nào xác định chính xác bao nhiêu phần trăm số lượng nhãn hiệu đăng ký được đưa vào sử dụng trên thị trường.

Theo quan điểm của chúng tôi, số lượng các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc phạm vi hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu không được sử dụng là không hề nhỏ do số lượng văn bằng bảo hộ được cấp đã lên tới con số gần 300.000, các văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thường được nộp dưới dạng đơn có nhiều nhóm và nhiều sản phẩm, số lượng doanh nghiệp Việt Nam phá sản hoặc giải thể khá cao⁷. Mục đích của pháp luật nhãn hiệu là để chủ sở hữu đưa sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu vào sử dụng trong thương mại chứ pháp luật nhãn hiệu không phải là công cụ để đầu cơ nhãn hiệu và càng không phải là chỉ để ghi nhận tình trạng được bảo hộ của các nhãn hiệu đó trong đăng bạ quốc gia trong khi người tiêu dùng có lẽ không bao giờ nhìn thấy chúng. Hiển nhiên biện pháp chấm dứt hiệu

lực đối với nhãn hiệu không được đưa vào sử dụng trong 5 năm liên tục là một biện pháp đúng đắn ở chỗ một mặt giúp loại bỏ các nhãn hiệu không được sử dụng để cho phép các doanh nghiệp mới chuẩn bị gia nhập thị trường, mặt khác buộc các chủ sở hữu nhãn hiệu phải đưa nhãn hiệu vào sử dụng trong thương mại. Tuy nhiên, hiện tượng lẩn tránh quy định này bằng sử dụng giả cách⁸ đang ngày càng trở nên phổ biến. Có thể thấy điều này qua ví dụ như chủ nhãn hiệu có thể chỉ cần đăng một vài mẫu quảng cáo nhỏ trên một số tờ báo cũng có thể chống lại thành công yêu cầu chấm dứt hiệu lực trong khi nhãn hiệu này không được thực sự sử dụng trong thương mại.

Để loại bỏ các nhãn hiệu không sử dụng, điểm d khoản 1 Điều 95 Luật SHTT quy định văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực nếu nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn 5 năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng (trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất 3 tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực). Tuy vậy, vấn đề mấu chốt ở đây chính là khái niệm sử dụng nhãn hiệu theo quy định tại khoản 5 Điều 124 Luật SHTT⁹ vốn không mang ý nghĩa bắt buộc việc sử dụng nhãn hiệu phải là sử dụng thực

⁶<http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml> và <http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php>.

⁷Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong năm 2016 có giảm nhưng vẫn lên tới hơn 60.600 và theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tỷ lệ doanh nghiệp sống sót sau khởi nghiệp chỉ chiếm khoảng 10%.

⁸Sử dụng nhãn hiệu giả cách được chúng tôi tạm dịch từ quan niệm “token use” được sử dụng phổ biến trong khoa học pháp lý về nhãn hiệu, theo đó quan niệm này đề cập đến việc sử dụng nhãn hiệu mà thuần túy chỉ để bảo lưu quyền đã đăng ký đối với nhãn hiệu đó, trái với lợi ích hoặc mong đợi thực sự là bán hàng.

⁹Khoản 5 Điều 124 Luật SHTT 2005.

⁵Xem thêm 15 U.S.C.1064 (Section 14 of Lanham Act): Cancellation of Registration.

sự và điều luật này cũng không quy định liệu có được xem như là sử dụng hay không sử dụng nhãn hiệu nếu sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu trên thị trường khác với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký. Về vấn đề này, pháp luật các nước quy định rõ ràng hơn, chẳng hạn như pháp luật nhãn hiệu của EU quy định nếu trong vòng 5 năm kể từ ngày đăng ký, chủ sở hữu nhãn hiệu không đem nhãn hiệu vào sử dụng thực sự ở EU cho hàng hóa/dịch vụ đã đăng ký, hoặc việc sử dụng này đã bị đình chỉ trong khoảng thời gian liên tục 5 năm thì nhãn hiệu cộng đồng đó phải bị chấm dứt hiệu lực, trừ khi có lý do chính đáng biện hộ cho việc không sử dụng. Sử dụng nhãn hiệu cộng đồng ở hình thức khác về chi tiết mà không làm thay đổi đặc tính phân biệt của nhãn hiệu ở trạng thái đã đăng ký cũng được coi là sử dụng nhãn hiệu¹⁰.

Nguyên tắc giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu với các quyền SHTT khác có trước vừa chưa đủ, vừa thiếu khái quát

Xung đột giữa các đối tượng SHTT trong quá trình xác lập và thực thi quyền độc quyền của các đối tượng SHTT xuất hiện khá phổ biến trên thế giới. Hiểu một cách đơn giản, hiện tượng xung đột giữa các đối tượng quyền SHTT xuất hiện khi cùng một đối tượng SHTT có thể cùng lúc thỏa mãn tiêu chuẩn bảo hộ của các đối tượng quyền SHTT khác nhau. Ví dụ như: 1) Logo của hãng xe BMW vừa được coi là một tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được bảo hộ theo luật bản quyền tác

giả nhưng vừa đáp ứng đặc tính chỉ dẫn nguồn gốc để được coi là nhãn hiệu; 2) Trường hợp kiểu dáng công nghiệp (KDCN) được bảo hộ là hình ảnh bao bì của một sản phẩm cũng có thể đồng thời thỏa mãn các tiêu chuẩn bảo hộ để được coi là nhãn hiệu hoặc thậm chí bao bì sản phẩm đó cũng có thể đủ tiêu chuẩn bảo hộ dưới dạng bản quyền tác giả (tác phẩm mỹ thuật ứng dụng). Như vậy, trong trường hợp 1 của ví dụ trên thì quyền tác giả đối với logo của hãng xe BMW xung đột với quyền nhãn hiệu BMW. Với trường hợp 2, xung đột xuất hiện liên quan đến 3 đối tượng gồm KDCN, nhãn hiệu và quyền tác giả.

Nếu tất cả các đối tượng quyền SHTT xung đột nêu trên thuộc cùng một chủ sở hữu thì về cơ bản không có vấn đề gì xảy ra (trừ vấn đề chống lấn quyền vốn đang gây đau đầu cho giới khoa học pháp lý ở nhiều nước), vì người ta cho rằng mục tiêu giới hạn thời hạn bảo hộ của luật (chẳng hạn như pháp luật KDCN của Việt Nam chỉ cho phép một KDCN được bảo hộ tối đa 15 năm, hết thời hạn đó lẽ ra nó phải trở thành tài sản chung của xã hội thì lại tiếp tục được bảo hộ bằng pháp luật nhãn hiệu hoặc/và bản quyền khiến cho đối tượng đó vô hình chung trở thành quá dài hoặc gần như mãi mãi) sẽ bị vô hiệu hóa.

Tuy vậy, câu chuyện pháp lý sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều nếu các đối tượng SHTT nêu trên được nộp đơn hoặc đăng ký bởi các chủ thể khác nhau. Sự tồn tại của hiện tượng này ắt sẽ dẫn đến các tranh chấp pháp lý phức tạp, kéo dài, thậm chí có thể làm

vô hiệu cả mục tiêu chung của pháp luật cũng như cả bộ máy thực thi quyền SHTT¹¹. Để có thể giải quyết được xung đột pháp lý này, luật pháp các nước đều nỗ lực xây dựng nguyên tắc pháp lý linh hoạt để vừa đảm bảo quá trình xét nghiệm không bị diễn ra quá dài vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu các quyền có trước bằng cách cho phép họ được phản đối hoặc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu nếu có bằng chứng chứng minh rằng đối tượng được cấp bảo hộ xâm phạm quyền có trước vốn đã tồn tại dưới dạng quyền SHTT khác như bản quyền tác giả hay KDCN.

Nhìn sang các nước EU (theo Quy chế của Hội đồng châu Âu số 207/2009), nguyên tắc giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu với KDCN và quyền tác giả quy định rằng, một nhãn hiệu cộng đồng cũng sẽ phải bị tuyên bố vô hiệu trên cơ sở có yêu cầu của bên thứ ba hoặc trên cơ sở phản tố thuộc thủ tục xử lý hành vi xâm phạm nếu việc sử dụng nhãn hiệu này phải bị cấm do xung đột với quyền có trước như bản quyền tác giả hoặc KDCN¹².

¹¹Theo thông tin đăng tải trên một số tờ báo điện tử, vụ việc diễn hình ở Việt Nam xảy ra năm 2004 hay được gọi phổ biến là “tranh chấp gấu Misa” được tóm lược như sau: Công ty Trường Sơn là chủ bằng độc quyền KDCN hộp kem xoa bóp chứa chữ SUNGAZ được cấp năm 2003 kiện Công ty Quang Minh sử dụng hộp kem xoa bóp xâm phạm KDCN của mình. Công ty Quang Minh phản tố chứng minh rằng mình được Cục Bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng hình thức trình bày trên vỏ hộp kem xoa bóp hiệu gấu Misa. Vì cả bằng độc quyền KDCN và giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả đều được xem là hợp pháp dẫn đến cơ quan quản lý thị trường không thể xử lý được vụ việc trên.

¹²Điều 53.2(c và d) Quy chế của Hội đồng châu Âu số 207/2009.

¹⁰Điều 15.1(a) Quy chế của Hội đồng châu Âu số 207/2009 ngày 26/2/2009.

Tương tự như các nước EU nhưng khái quát hơn, Trung Quốc cũng đưa nguyên tắc chung giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu với các quyền có trước, chẳng hạn như Luật Nhãn hiệu Trung Quốc quy định cấm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu xâm phạm quyền có trước của người khác¹³. Nguyên tắc giải quyết xung đột được thiết kế khái quát ở Trung Quốc theo chúng tôi là rất phù hợp vì nguyên tắc này được hiểu là các quyền có trước phải được tôn trọng và không thể bị xâm phạm, mặt khác cách quy định khái quát như vậy cho phép dẫn chiếu đến nhiều loại quyền có trước như tên thương mại, bản quyền tác giả, KDCN, chỉ dẫn địa lý.

Luật SHTT của Việt Nam có xây dựng quy tắc giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu với các quyền SHTT khác như với tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và KDCN¹⁴ nhưng vẫn bộc lộ hạn chế cơ bản là vừa thiếu khái quát lại vừa chưa đầy đủ vì các quy định hiện có ở Điều 74 (điểm k, l, m và n khoản 2) chỉ có giá trị pháp lý trong thủ tục xác lập quyền và mặt khác các quy định này hoàn toàn thiếu vắng quy định giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu với bản quyền tác giả - vấn đề thường rất hay xảy ra trên thực tiễn. Tuy nhiên, thật thú vị khi thấy rằng nguyên tắc chung mang tính khái quát và đầy đủ về giải quyết xung đột này vốn không có trong Luật SHTT lại được tìm thấy ở văn bản dưới luật, cụ thể

là ở Điều 17 Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ) quy định rằng quyền SHCN có thể bị huỷ bỏ hiệu lực hoặc bị cấm sử dụng nếu xung đột với quyền SHTT của tổ chức, cá nhân khác được xác lập trước.

Ngoại lệ không xâm phạm quyền nhãn hiệu chưa đầy đủ

Hiệp định về các khía cạnh có liên quan đến thương mại của quyền SHTT (TRIPs) cho phép các nước thành viên quy định trong luật quốc gia của mình các nguyên tắc giới hạn quyền độc quyền SHTT. Điều 17 TRIPs quy định rằng, các thành viên có thể quy định những ngoại lệ hạn chế đối với các quyền được cấp liên quan đến một nhãn hiệu, chẳng hạn như việc sử dụng với mục đích lành mạnh những thuật ngữ mô tả, với điều kiện là những ngoại lệ đó có chú ý đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu và của bên thứ ba.

Việt Nam đã nội luật hóa quy định của TRIPs vào Điều 125 Luật SHTT 2005, cụ thể theo khoản 2 của điều luật này, chủ sở hữu đối tượng SHCN không có quyền cấm người khác thực hiện hành vi thuộc các trường hợp sau đây: 1) Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa

ra thị trường nước ngoài; 2) Sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu nhãn hiệu đó đã đạt được sự bảo hộ một cách trung thực trước ngày nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý đó; 3) Sử dụng một cách trung thực tên người, dấu hiệu mô tả chủng loại, số lượng, chất lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

Tuy nhiên, các ngoại lệ nêu trên xem ra chưa đầy đủ¹⁵ nhằm giải quyết tranh chấp giữa quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu đăng ký với nhãn hiệu không đăng ký nhưng đã được sử dụng trước ngày nộp đơn của nhãn hiệu đã đăng ký. Nói cách khác, câu hỏi pháp lý đặt ra là liệu nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đối với nhãn hiệu có luôn nên và cần thiết phải là nguyên tắc tuyệt đối hay không? Việt Nam là quốc gia theo hệ thống dân luật, theo đó trong lĩnh vực SHCN nguyên tắc nộp đơn đầu tiên là nguyên tắc cơ bản mang tính quyết định đối với việc xác lập quyền SHCN dựa trên ngày ưu tiên sớm nhất (ngày nộp đơn sớm nhất). Tuy nhiên, nguyên tắc này trên thực tế không phải là nguyên tắc tuyệt đối nếu nhìn sang các đối tượng SHCN khác như sáng chế và KDCN. Dường như còn có sự phân biệt giữa sáng chế, KDCN với nhãn hiệu vì Luật SHTT giới hạn phạm vi áp dụng của nguyên tắc nộp đơn đầu tiên bằng cách

¹³Điều 32 Luật Nhãn hiệu sửa đổi năm 2013 của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1/5/2014.

¹⁴Khoản k, l, m và n điểm 2 Điều 74 Luật SHTT.

¹⁵Để tránh hiểu nhầm, nhãn hiệu được đề cập ở đây được hiểu là tất cả các loại nhãn hiệu nhưng không bao gồm nhãn hiệu nổi tiếng.

thừa nhận quyền sử dụng trước đối với sáng chế, KDCN là hợp pháp và hành vi sử dụng của người có quyền sử dụng trước sáng chế, KDCN không bị coi là hành vi xâm phạm quyền¹⁶.

Tuy vậy, thủ tục xác lập quyền đối với nhãn hiệu theo pháp luật hiện hành cho thấy sự thật là nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đã bị phủ nhận trong trường hợp nhãn hiệu xin đăng ký trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên¹⁷. Như vậy, rõ ràng là pháp luật hiện hành đã thừa nhận rằng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên không phải là tuyệt đối. Tuy nhiên, trong thủ tục thực thi quyền lại không có quy định nào của Luật SHTT thừa nhận ngoại lệ là nhãn hiệu không đăng ký nhưng được sử dụng trước thời điểm nhãn hiệu đăng ký được nộp thì việc sử dụng nhãn hiệu không đăng ký đó không xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đăng ký.

Dề xuất giải pháp hoàn thiện

Để đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế (đặc biệt là EVFTA) và góp phần đảm bảo một môi trường pháp lý minh bạch, công bằng liên quan đến nhãn hiệu,

phù hợp với chuẩn mực chung của thế giới, chúng tôi xin đề xuất bổ sung một số quy định sau vào Luật SHTT:

Một là, quy định về chấm dứt hiệu lực đối với các nhãn hiệu đã đăng ký nhưng bị xem là tên thông thường nên được bổ sung thành điểm h thuộc khoản 1 Điều 95 Luật SHTT, cụ thể “Nhãn hiệu đăng ký đã trở thành tên gọi thông thường của hàng hóa/dịch vụ”.

Hai là, liên quan đến việc hạn chế sự tồn tại của các nhãn hiệu không được sử dụng trong thương mại, cần xem xét bổ sung khoản 6 vào Điều 95 hoặc thêm khoản 8 vào Điều 124. Việc bổ sung khoản 8 vào Điều 124 được xem là hợp lý hơn, theo đó có thể quy định như sau: “Sử dụng nhãn hiệu theo khoản 5 điều này được hiểu là sử dụng một cách thực sự trong thương mại liên quan đến hàng hóa/dịch vụ đã đăng ký. Trong trường hợp nhãn hiệu được sử dụng trong thương mại chỉ khác về chi tiết mà không dẫn đến làm thay đổi đặc tính phân biệt so với nhãn hiệu đăng ký được thể hiện trong văn bằng bảo hộ thì việc sử dụng này cũng được coi là sử dụng nhãn hiệu”.

Ba là, nên luật hóa bổ sung ngoại lệ không xâm phạm quyền độc quyền đối với nhãn hiệu đã đăng ký nếu nhãn hiệu không đăng ký đã được sử dụng trước ngày nộp đơn của nhãn hiệu đã đăng ký với điều kiện nhãn hiệu không đăng ký này là nhãn hiệu đã được sử dụng và thừa nhận

rộng rãi như quy định tại điểm g khoản 2 Điều 74 Luật SHTT. Theo đó, ngoại lệ không xâm phạm này nên được cân nhắc đưa thêm thành điểm i khoản 2 Điều 125 Luật SHTT như sau: “Sử dụng nhãn hiệu mà trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký gắn liền với hàng hóa/dịch vụ trùng hoặc tương tự với điều kiện việc sử dụng nhãn hiệu đó được thừa nhận là rộng rãi trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của nhãn hiệu đã đăng ký. Tuy nhiên, chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký có quyền yêu cầu bên sử dụng nhãn hiệu kia phải giữ nguyên phạm vi sử dụng như ban đầu và phải bổ sung thêm các chỉ dẫn phụ khác vào nhãn hiệu của mình nhằm mục đích tránh nhầm lẫn cho người tiêu dùng”.

Bốn là, nguyên tắc chung về giải quyết xung đột với các quyền có trước có thể đưa vào Điều 6 hoặc Điều 7 Luật SHTT. Trường hợp được đưa vào Điều 7 (có lẽ hợp lý hơn), khoản 4 có thể được bổ sung như sau: “Quyền SHTT có thể bị huỷ bỏ hiệu lực hoặc bị cấm sử dụng nếu xung đột với quyền SHTT của tổ chức, cá nhân khác được xác lập trước” ✍

¹⁶Điều 134 Luật SHTT sửa đổi năm 2009.

¹⁷Khoản g điểm 2 Điều 74 Luật SHTT 2005.