

Hoàn thiện khung pháp lý về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam - MỘT SỐ GIẢI PHÁP

TS Phan Ngọc Tâm¹, LS Lê Quang Vinh²

¹Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh

²Công ty Cổ phần sở hữu trí tuệ Bross và Cộng sự (Bross & Partners)

Những nỗ lực và cố gắng của Việt Nam trong lĩnh vực hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) nói chung, nhãn hiệu nổi tiếng nói riêng trong thời gian qua là đáng ghi nhận, song cơ chế đảm bảo thực thi các quy định đó còn có những hạn chế, hiệu quả của quá trình áp dụng pháp luật chưa cao. Trên cơ sở đánh giá quy định của Luật SHTT về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, các tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý nhằm thúc đẩy và tăng cường hiệu quả bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam.

Đánh giá quy định của Luật SHTT về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng

Năm 2005, sự ra đời của Luật SHTT là một bước đột phá trong quá trình phát triển của hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền SHTT nói chung và bảo hộ nhãn hiệu nói riêng ở nước ta. Việt Nam cấu trúc các quy định về nhãn hiệu nổi tiếng bằng cách xây dựng một điều luật xác định nội hàm khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng (Điều 4.20 Luật SHTT) và một điều luật khác liệt kê các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng (Điều 75 Luật SHTT). Bên cạnh đó, Luật SHTT 2005 còn quy định một số điều luật khác liên quan đến việc ngăn chặn khả năng xác lập quyền đối với nhãn hiệu xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng (Điều 74.2i), hoặc ngăn chặn khả năng sử dụng nhãn hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng (Điều 129.1d). Mặc dù Luật SHTT 2005 đã được sửa đổi bằng Luật SHTT 2009 (có hiệu lực từ 1/1/2010) song không có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo Điều 4.20, Luật SHTT

2005, *nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam*. Vì bản chất của nhãn hiệu nổi tiếng là loại nhãn hiệu đặc biệt, khác biệt với nhãn hiệu thông thường ở chỗ nó biểu hiện một cách khách quan mối liên hệ đặc biệt giữa sản phẩm mang nhãn hiệu đó với người tiêu dùng, do đó định nghĩa hiện tại được xem là cô đọng và phản ánh đồng thời cả 2 khía cạnh khách quan giữa người tiêu dùng và sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng là tính chất biết đến và phạm vi/mức độ biết đến. Sự có mặt các tính chất này mới làm cho nhãn hiệu trở nên đặc biệt, hay nói cách khác nếu không có chúng thì nhãn hiệu đó vẫn sẽ chỉ được xem là nhãn hiệu thông thường hoặc nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi¹. Tuy vậy, tính chất thứ hai trong định nghĩa này (phạm

vi/mức độ biết đến) xem ra trái với quy định “được biết đến rộng rãi bởi bộ phận công chúng có liên quan” của TRIPs và khuyến nghị của WIPO năm 1999 ở chỗ “trên toàn lãnh thổ Việt Nam” có thể được hiểu rằng tính chất biết đến đó phải thực sự diễn ra ở mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam, nghĩa là dù chỉ cần một nơi hoặc một vài nơi... trên lãnh thổ Việt Nam mà người tiêu dùng ở khu vực đó không được biết đến nhãn hiệu đó là đủ để thấy rằng tính chất thứ hai của nhãn hiệu nổi tiếng không được đáp ứng. Hơn nữa, tính chất “trên toàn lãnh thổ Việt Nam” còn có thể được hiểu rằng nhãn hiệu được xem xét nổi tiếng phải là nhãn hiệu được biết tới bởi người tiêu dùng đại chúng, nghĩa là quảng đại quần chúng thuộc mọi tầng lớp xã hội, mọi giới tính, tuổi tác, mọi dân tộc, tôn giáo, mọi sở thích và hiểu biết bất kể cư trú ở thành thị hay nông thôn. Được biết tới rộng rãi bởi người tiêu dùng đại chúng đồng nghĩa với công chúng nói chung.

Đánh giá kỹ 6 yếu tố cần xem xét trước khi quyết định liệu một

¹Đây được xem là một loại nhãn hiệu trung gian đứng giữa nhãn hiệu nổi tiếng và nhãn hiệu thông thường. Dạng nhãn hiệu này cũng tồn tại trong pháp luật Trung Quốc dưới tên gọi là “mark with substantial influence”, có thể tạm dịch là “nhãn hiệu có ảnh hưởng nhất định”.



nhãn hiệu có được coi là nổi tiếng hay không theo Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999 (gọi tắt là Bản khuyến nghị WIPO), chúng ta có thể thấy rằng mặc dù Điều 75 Luật SHTT đưa ra 8 tiêu chí (mà cũng có thể được hiểu là “yếu tố”), song về cơ bản các tiêu chí này vẫn nằm trong phạm vi diễn đạt của 6 yếu tố được khuyến nghị bởi WIPO.

Sự khác biệt ở đây là pháp luật Việt Nam đã tách một số bộ phận cấu thành của 6 yếu tố thành các tiêu chí riêng, chẳng hạn như tiêu chí số 1 và 3 của Điều 75 hoàn toàn nằm trong phạm vi của yếu tố số 1 theo Bản khuyến nghị WIPO, cụ thể “số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo” và “doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp” trùng với phạm vi xem xét của yếu tố số 1 “mức độ biết hoặc công nhận nhãn hiệu bởi bộ phận công chúng có liên quan”. Các tiêu chí số 2, 4 và 5 “phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành”, “thời

gian sử dụng liên tục nhãn hiệu” và “uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu” có ý nghĩa tương tự như các yếu tố số 2, 3, 4 và 5 của Bản khuyến nghị WIPO quy định “thời gian, quy mô và khu vực địa lý sử dụng nhãn hiệu”, “thời gian, quy mô và khu vực địa lý của bất kỳ hoạt động quảng bá nhãn hiệu bao gồm quảng cáo hoặc quảng bá và giới thiệu tại các triển lãm, hội chợ đối với hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu”, “thời gian và khu vực địa lý mà nhãn hiệu đã được đăng ký và/hoặc đã được nộp đơn đăng ký trong chừng mực mà chúng phản ánh việc sử dụng hoặc công nhận nhãn hiệu” và “hồ sơ thực thi thành công quyền độc quyền nhãn hiệu, đặc biệt là phạm vi mà nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng bởi cơ quan có thẩm quyền”.

Như vậy, 8 tiêu chí theo Điều 75 Luật SHTT về cơ bản được luật hóa bằng cách tham chiếu 6 yếu tố thuộc Bản khuyến nghị WIPO. Tuy nhiên, cách quy định chia nhỏ một số yếu tố thành một hoặc vài tiêu chí theo Điều 75 Luật SHTT là không cần thiết. Mặt khác, điều này dễ gây nhầm lẫn cho quá trình áp dụng pháp luật cũng như gây khó khăn cho

việc hướng dẫn các chủ nhãn hiệu cung cấp chứng cứ. Chẳng hạn như, để xem xét tiêu chí số 1 và 3 quy định rằng “số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo” và “doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp”, các tác giả thấy rằng chỉ cần thông qua bằng chứng doanh thu, lợi nhuận, thị phần là có thể đánh giá được mức độ biết đến hoặc công nhận nhãn hiệu bởi công chúng mà hoàn toàn không cần phải tách làm 2 tiêu chí như hiện tại. Nói cách khác, chỉ cần gộp cả 2 tiêu chí lại chúng ta sẽ nhận được yếu tố số 1 của Bản khuyến nghị WIPO có tính chất và yêu cầu tương đương “mức độ biết hoặc công nhận nhãn hiệu bởi bộ phận công chúng có liên quan”. Hơn nữa, cần thấy rằng, việc yêu cầu số lượng người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu thường có thể gây hiểu nhầm rằng bằng chứng cung cấp phải thể hiện được con số cụ thể số lượng người tiêu dùng biết đến, điều mà rất khó thực hiện chứ chưa muốn nói là hầu như không thể thực hiện. Thêm nữa, cách quy định số lượng như vậy còn có khuynh hướng dễ dẫn đến suy luận rằng yếu tố này phải đo đếm được bằng con số cụ thể người tiêu dùng thực tế đã biết hoặc công nhận nhãn hiệu.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng không có từ/cụm từ nào trong 6 yếu tố của Bản khuyến nghị WIPO trực tiếp đề cập đến “uy tín” của nhãn hiệu, trong khi tiêu chí số 5 của Điều 75 Luật SHTT lại yêu cầu tiêu chí này phải được chứng minh trực tiếp. Tất nhiên tính chất danh tiếng hay uy tín rõ ràng và không còn tranh cãi là tính chất

quan trọng mang tính quyết định phải được đánh giá thận trọng trước khi quyết định một nhãn hiệu có được coi là nổi tiếng hay không. Tuy nhiên, chủ nhãn hiệu sẽ không thể cung cấp được bằng chứng nào để giúp cơ quan hữu quan thấy ngay lập tức và trực tiếp uy tín của nhãn hiệu từ chính bằng chứng đó, kể cả dù có thông qua xem xét bằng chứng xác thực nhãn hiệu đang xem xét là rất uy tín, nổi tiếng bởi các cơ quan tổ chức khác bao gồm cả báo chí. Đây cũng chính là lý do mà Trung Quốc đã loại bỏ cụm từ danh tiếng, cũng có nghĩa tương tự như uy tín ngay ở yếu tố đầu tiên trong 5 yếu tố cần xem xét đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng². Vấn đề ở đây là tính chất uy tín/danh tiếng của nhãn hiệu (vốn có bản chất vô hình, nằm sâu bên trong tập hợp nhiều thông tin và bằng chứng khác nhau được cung cấp) chỉ có thể cảm nhận được hoặc đánh giá được bằng cách suy luận từ việc đánh giá tổng hợp toàn bộ các yếu tố cần phải đánh giá chứ không phải là tìm cách đánh giá nó một cách trực tiếp. Khẳng định nhận thức về khía cạnh này, Đại hội đồng WIPO và Hội đồng Công ước Paris đều nhất trí rằng, khi quyết định liệu một nhãn hiệu có nổi tiếng hay không, cơ quan chức năng phải tính đến mọi yếu tố mà từ đó có thể suy luận rằng nhãn hiệu đang xem xét là nổi tiếng³.

Liên quan đến định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng ở Điều 4.20 Luật SHTT 2005, chúng tôi cho rằng định nghĩa này dường như mâu thuẫn với nội dung của quy định tại Điều 75.1 Luật SHTT năm 2005. Cụ thể, tính chất biết

đến ở định nghĩa phải được hiểu là biết đến bởi công chúng đại chúng nhưng tính chất biết đến cần chứng minh ở Điều 75.1 lại chỉ yêu cầu đối với bộ phận công chúng liên quan. Theo Điều 75.1 Luật SHTT 2005, tính chất biết đến rộng rãi phải xem xét chỉ cần giới hạn ở người tiêu dùng liên quan thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo. Tính chất biết đến rộng rãi nhãn hiệu chỉ cần được xem xét bởi người tiêu dùng liên quan rõ ràng đồng nghĩa với tính chất biết đến rộng rãi bởi bộ phận công chúng có liên quan. Nói cách khác, tiêu chí “*người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu*” theo Điều 75.1 Luật SHTT 2005 được xem là phù hợp với tinh thần của Điều 16(1) và (2) Hiệp định TRIPs và đặc biệt là yếu tố thứ nhất Khuyến nghị của WIPO năm 1999 quy định - “*mức độ biết hoặc công nhận nhãn hiệu bởi bộ phận công chúng có liên quan*”.

Bên cạnh các quy định nêu trên, Luật SHTT 2005 còn quy định một số điều luật khác liên quan đến việc ngăn chặn khả năng xác lập quyền đối với nhãn hiệu xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng (Điều 74.2i), hoặc ngăn chặn khả năng sử dụng nhãn hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng (Điều 129.1d). Cụ thể, theo Điều 74.2i, nhãn hiệu xin đăng ký sẽ bị từ chối nếu nó chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đã đăng ký, dùng cho hàng hóa/dịch vụ trùng hoặc tương tự, hoặc dùng cho hàng hóa/dịch vụ không tương tự với điều kiện việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi

tiếng. Xét dưới góc độ lý luận và thực tiễn, các tác giả cho rằng quy định trên bộc lộ một số vấn đề cần phải được phân tích làm rõ.

Thứ nhất, quy định này chỉ thuần túy liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng đã đăng ký mà không bao gồm nhãn hiệu nổi tiếng chưa đăng ký ở Việt Nam, điều đó có nghĩa chỉ khi nào nhãn hiệu có trước được xác định là một nhãn hiệu đã đăng ký ở Việt Nam, đang còn hiệu lực tính đến thời điểm Cục SHTT kết luận khả năng đăng ký của nhãn hiệu xin đăng ký và nó được coi là nổi tiếng thì mới được phép sử dụng làm căn cứ từ chối. Như vậy, căn cứ từ chối theo Điều 74.2i đã bỏ sót việc bảo hộ đối với nhãn hiệu nổi tiếng không đăng ký, vốn cũng được coi là nghĩa vụ phải bảo hộ đối với Việt Nam theo quy định của Công ước Paris và Hiệp định TRIPs.

Thứ hai, quy định của pháp luật hiện hành dễ làm phát sinh quyết định chủ quan mang tính cảm tính bởi thẩm định viên ở chỗ tùy thuộc vào hiểu biết mang tính cá nhân của mình, thẩm định viên nhiều khi sẽ tự quyết định nhãn hiệu có trước dự tính làm căn cứ từ chối là nhãn hiệu nổi tiếng⁴ mà không dựa trên quy tắc theo Điều 75 Luật SHTT 2005 là phải xem xét chứng cứ và đánh giá chứng cứ chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng một cách thích đáng và khoa học làm nền tảng trước khi kết luận liệu nhãn hiệu có trước đó có nổi tiếng hay không.

Thứ ba, quy định của Điều 74.2i còn vô hình chung đánh

²Điều 14 Luật Nhãn hiệu năm 2001 của Trung Quốc.

³Điều 2.1a Khuyến nghị của WIPO năm 1999.

⁴Ví dụ nhãn hiệu Bellagio/đơn 4-2009-25326 xin đăng ký cho xe máy và phụ tùng xe máy ở nhóm 12 bị từ chối theo điều 74.2(e) Luật SHTT vì Cục SHTT cho rằng Bellagio tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng Piaggio theo đăng ký quốc tế số 336048.

đồng phạm vi bảo hộ của tất cả các nhãn hiệu nổi tiếng là như nhau, bất luận chúng có phải là nhãn hiệu nổi tiếng theo nghĩa công chúng đại chúng hay chỉ nổi tiếng trong một phân khúc thị trường cụ thể hoặc ở một khu vực địa lý cụ thể. Điều này cũng dẫn đến hệ quả sai lầm là Việt Nam có thể bảo hộ quá nhiều cho nhãn hiệu nổi tiếng, đặc biệt là các chủ sở hữu nhãn hiệu nước ngoài, trái hẳn với thực tiễn và công nhận nhãn hiệu nổi tiếng so với nhiều nước thành viên WTO khác trên thế giới. Nói khác đi, không phải mọi nhãn hiệu nổi tiếng đều có phạm vi bảo hộ như nhau, hoặc không phải một nhãn hiệu cứ hễ được coi là nổi tiếng thì nhãn hiệu nộp sau trùng hoặc tương tự với nó dùng cho bất kỳ hàng hóa/dịch vụ nào cũng bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng⁵.

Thứ tư, sự thiếu vắng nguyên tắc xác định thời điểm một nhãn hiệu được coi là nổi tiếng trong Điều 74.2i cũng được xem là một thiếu sót. Sẽ là một sai lầm nếu nhãn hiệu xin đăng ký sau bị từ chối bởi nhãn hiệu có trước mà thời điểm nhãn hiệu có trước được công nhận là nổi tiếng lại xảy ra sau thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Điều này có nghĩa nhãn hiệu có trước đã được bảo hộ với tư cách là nhãn hiệu nổi tiếng ngay cả khi nó vẫn còn mang tình trạng là nhãn hiệu thông thường (trước thời điểm

được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu này vẫn phải mang thân phận là nhãn hiệu thông thường). Như vậy rõ ràng điều này là hoàn toàn phi lý. Cách phân tích của tòa án Trung Quốc trong vụ Apple Inc. kiện TRAB liên quan đến phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu Iphone ở nhóm 18 có thể được xem là minh họa tốt cho nhận định này⁶.

Hành vi sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng cấu thành hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng được quy định tại Điều 129.1d, theo đó một hành vi bị xem là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng nếu hành vi đó liên quan đến việc sử dụng (trong thương mại) dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng bao gồm cả dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa/dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa/dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng với điều kiện việc sử dụng này hoặc gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó và chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng. Quy định này cũng bộc lộ nhiều vấn đề cần phải xem xét lại. Câu hỏi đặt ra là liệu nhãn hiệu nổi tiếng được đề cập trong Điều 129.1d có bao gồm nhãn hiệu nổi tiếng không đăng ký ở Việt Nam hay

không? Câu trả lời có vẻ là không, vì chỉ nói đến việc sử dụng nhãn hiệu sau cho hàng hóa/dịch vụ bất kỳ dù không trùng hoặc không liên quan tới hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng có thể làm chúng ta hiểu rằng danh mục này có nghĩa là danh mục đính kèm với giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của nhãn hiệu có trước được coi là nổi tiếng. Tương tự như Điều 74.2i, điều luật này không đặt ra bất kỳ quy tắc xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng đã đăng ký và nhãn hiệu nổi tiếng không đăng ký, không giới hạn phạm vi bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng bằng cách quy định thời điểm xác định tình trạng bắt đầu nổi tiếng của nhãn hiệu, không đặt ra quy tắc phân định ranh giới giữa nhãn hiệu bị nghi ngờ xâm phạm sử dụng cho hàng hóa/dịch vụ nào không tương tự hoặc không liên quan mà có thể bị xem là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng và những hàng hóa/dịch vụ nào thì không bị coi là xâm phạm quyền.

Một số giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam

Đề xuất sửa đổi một số quy định của Luật SHTT liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng

Dựa vào các phân tích ở trên, các tác giả đề xuất những nội dung cơ bản cần điều chỉnh, thay thế hoặc bổ sung liên quan đến các quy định tại các điều 4.20, 74.2i, 75 và 129.1d của Luật SHTT 2005 như sau:

Điều 4.20 nên được sửa lại thành: *nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu có danh tiếng được biết đến rộng rãi bởi bộ phận công chúng có liên quan tại Việt Nam.*

Theo quan điểm của chúng tôi,

⁵Trong vụ Rolex Watch U.S.A., Inc. v. AFP Imaging Corp., Rolex được công nhận là nổi tiếng cho sản phẩm đồng hồ (nhóm 14) nhưng Rolex lại không chứng minh được việc đăng ký nhãn hiệu ROLL-X bởi AFP cho rằng sản phẩm bàn dùng chụp X-quang dùng trong y tế và nha khoa (nhóm 10) có khả năng làm lu mờ nhãn hiệu Rolex. Theo đó, tòa đã bác đơn phản đối của Rolex chống lại đơn xin đăng ký ROLL-X bởi AFP (<http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91188993-OPP-36.pdf>).

⁶Trong vụ Apple Inc. kiện TRAB liên quan đến nhãn hiệu Iphone, ngày 31/3/2016 Tòa cấp cao Bắc Kinh đã ra phán quyết bác đơn kháng cáo của Apple Inc. chống lại quyết định của TRAB về việc giữ nguyên kết luận từ chối bảo hộ đối với nhãn hiệu Iphone ở nhóm 18 của Xington Tiandi Technologies (Beijing) Ltd. (<http://www.twobirds.com/en/news/articles/2016/china/a-closer-look-at-the-iphone-and-face-book-trademark-cases-in-china>).

nên loại bỏ Điều 74.2i vì Việt Nam không có nghĩa vụ và cũng không cần thiết phải từ chối nhãn hiệu xin đăng ký dựa trên phỏng đoán mơ hồ và mang tính chủ quan cá nhân rằng một nhãn hiệu có trước nào đó được xem là nổi tiếng mà không dựa trên bất kỳ quy trình hay thủ tục công nhận nhãn hiệu nổi tiếng nào cả. Nói cách khác, việc đánh giá khả năng phân biệt của dấu hiệu xin đăng ký trong đơn đăng ký sẽ không tự động và không mặc nhiên được sử dụng làm căn cứ từ chối vì lý do nhãn hiệu nổi tiếng nữa. Tuy nhiên, ý nghĩa thực tiễn của Điều 74.2i sẽ không mất đi mà nó nên được cấu trúc thành một điều khoản mới độc lập trên cơ sở mở rộng phạm vi quy định hiện tại của Điều 74.2i và kết hợp với sử dụng Điều 129.1d. Theo đó, điều luật mới này (tạm gọi là Điều 75a) có thể được dự kiến như sau:

Điều 75a. Nguyên tắc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng

1. Nếu bất kỳ quyền đối với nhãn hiệu được biết tới rộng rãi bởi công chúng liên quan tại Việt Nam bị xâm phạm thì chủ nhãn hiệu đó có thể thực hiện các quy định có liên quan của luật này để yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu được cho là nổi tiếng đó.

2. Trường hợp dấu hiệu xin đăng ký là bản sao, bản bắt chước hoặc bản dịch của nhãn hiệu nổi tiếng của bên thứ ba mà nhãn hiệu nổi tiếng này chưa được đăng ký ở Việt Nam mà hàng hóa/dịch vụ gắn liền với chúng trùng hoặc tương tự, và với điều kiện có thể gây nhầm lẫn cho công chúng và gây thiệt hại đến lợi ích của chủ nhãn hiệu nổi tiếng thì dấu hiệu xin đăng ký đó phải bị từ chối và việc sử dụng nó trong thương mại sẽ bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn

hiệu nổi tiếng.

3. Trường hợp dấu hiệu xin đăng ký là bản sao, bản bắt chước hoặc bản dịch của nhãn hiệu nổi tiếng của bên thứ ba mà nhãn hiệu nổi tiếng này đã đăng ký ở Việt Nam mà hàng hóa/dịch vụ gắn liền với chúng không trùng hoặc không tương tự, và với điều kiện có thể gây nhầm lẫn cho công chúng và làm tổn hại đến lợi ích của chủ nhãn hiệu nổi tiếng thì dấu hiệu xin đăng ký đó phải bị từ chối và việc sử dụng nó trong thương mại sẽ bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng.

Phù hợp với phân tích trên, các tác giả cũng đề xuất sửa đổi nội dung quy định tại Điều 75 Luật SHTT (tạm gọi là điều 75b) như sau:

Điều 75b. Các yếu tố phải xem xét trước khi công nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng.

1. Việc xem xét công nhận nhãn hiệu nổi tiếng sẽ chỉ được tiến hành trên cơ sở có yêu cầu của các bên liên quan và dựa trên thông tin, tài liệu và chứng cứ của mỗi vụ việc tương ứng đó.

2. Các yếu tố dưới đây phải được xem xét trước khi quyết định một nhãn hiệu là nổi tiếng: (a) Mức độ biết đến hoặc công nhận nhãn hiệu bởi bộ phận công chúng có liên quan; (b) Thời gian, quy mô và khu vực địa lý của bất kỳ hoạt động sử dụng, quảng bá nhãn hiệu bao gồm quảng cáo hoặc quảng bá, giới thiệu tại các triển lãm, hội chợ đối với hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu; (c) Thời gian và khu vực địa lý mà nhãn hiệu đã được đăng ký và/hoặc đã được nộp đơn đăng ký; (d) Hồ sơ thực thi thành công quyền độc quyền nhãn hiệu, đặc biệt là phạm vi mà nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng bởi

cơ quan có thẩm quyền; (e) Giá trị gắn liền với nhãn hiệu.

3. Trong quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc trong quá trình thụ lý giải quyết đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bởi các cơ quan có thẩm quyền mà có đơn yêu cầu của một trong các bên liên quan yêu cầu công nhận nhãn hiệu nổi tiếng theo Điều 75a của Luật này thì Cục SHTT có thể tùy theo sự việc và các bằng chứng cụ thể của vụ việc đó, xem xét quyết định liệu nhãn hiệu được yêu cầu có phải là nhãn hiệu nổi tiếng hay không.

4. Trong quá trình xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hoặc các tranh chấp khác liên quan đến nhãn hiệu, các bên liên quan, phù hợp với quy định của Điều 75a, có thể yêu cầu công nhận nhãn hiệu của mình là nổi tiếng. Trong trường hợp này Bộ Khoa học và Công nghệ có thể, tùy theo sự việc và các bằng chứng cụ thể của vụ việc đó xem xét quyết định liệu nhãn hiệu được yêu cầu có phải là nhãn hiệu nổi tiếng hay không.

5. Trong quá trình xét xử các tranh chấp dân sự hoặc hành chính liên quan đến nhãn hiệu, các bên liên quan có thể yêu cầu tòa án có thẩm quyền, tùy theo sự việc và các bằng chứng cụ thể của vụ việc đó, xem xét công nhận nhãn hiệu của mình là nổi tiếng.

Đề xuất thủ tục công nhận và thực thi bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng

Dựa trên kết quả nghiên cứu so sánh pháp luật nước ngoài, các tác giả cho rằng thủ tục hành chính và tư pháp đều có thể được áp dụng đối với việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng, theo đó cần thiết phải ban hành một thông

tư riêng hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng sau khi đã sửa đổi hoặc loại bỏ một số quy định liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng trong các nghị định và thông tư liên quan⁷. Thông tư mới có thể được áp dụng bởi cả cơ quan tư pháp và cơ quan hành chính liên quan đến việc công nhận và thực thi bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, các tác giả đề xuất một số nội dung cơ bản của thông tư này như sau:

Thứ nhất, thông tư phải giải thích rõ khái niệm “công chúng có liên quan”, theo đó khái niệm này phải được hiểu là nhóm người tiêu dùng có liên quan đến một chủng loại hàng hóa/dịch vụ nhất định mang nhãn hiệu, nhà sản xuất hoặc ứng dụng hàng hóa/dịch vụ đó, người bán và những người khác có tham gia hoặc có liên quan đến kênh phân phối hàng hóa/dịch vụ đó.

Thứ hai, thông tư phải đưa ra được hướng dẫn chi tiết đối với các yêu cầu về bằng chứng chứng minh sự nổi tiếng của nhãn hiệu theo Điều 75b đề xuất sửa đổi trên đây. Cụ thể: bằng chứng chứng minh mức độ biết đến và công nhận nhãn hiệu bởi bộ phận công chúng liên quan; tài liệu chứng minh quá trình sử dụng nhãn hiệu, trong đó bao gồm thông tin bằng chứng thể hiện lịch sử ra đời, phạm vi sử dụng và khu vực địa lý đã đăng ký; bằng chứng chứng minh quá trình, mức độ và phạm vi địa lý của bất kỳ hoạt động quảng cáo, quảng bá nhãn hiệu, trong đó đặc biệt bao gồm thông tin bằng chứng thể hiện các hoạt động

bán hàng và quảng bá nhãn hiệu gồm cả chi phí để tiến hành công việc đó, phạm vi địa lý, dạng thức tiến hành quảng cáo và tần suất quảng cáo có liên quan đến nhãn hiệu; bằng chứng khác chứng tỏ nhãn hiệu đã được công nhận là nổi tiếng ở bất kỳ đâu trên thế giới (nếu có); tài liệu bằng chứng khác để từ đó có thể suy luận được nhãn hiệu yêu cầu xem xét là nhãn hiệu nổi tiếng bao gồm nhưng không giới hạn ở doanh thu/doanh số, thị phần, lợi nhuận, thuế đã trả.

Thứ ba, thông tư phải quy định cụ thể thẩm quyền công nhận nhãn hiệu nổi tiếng. Chỉ có Cục SHTT, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ và tòa án mới có thẩm quyền xem xét công nhận một nhãn hiệu có được coi là nhãn hiệu nổi tiếng hay không khi và chỉ khi có yêu cầu bằng văn bản nộp bởi bên có liên quan đề nghị công nhận và bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trong quá trình xác lập quyền, phản đối đơn đăng ký, hủy bỏ hiệu lực hoặc đề nghị xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc khởi kiện yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm và đòi bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng gây ra. Theo đó, thông tư này phải đồng thời quy định chi tiết về phạm vi thẩm quyền, nhiệm vụ và quyền hạn của từng cơ quan cũng như quy trình cụ thể việc xem xét công nhận nhãn hiệu nổi tiếng đối với các trường hợp cụ thể khác nhau.

Thay lời kết

Qua nghiên cứu, đánh giá một số cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở một số quốc gia điển hình trên thế giới, các tác giả thấy rằng mỗi mô hình bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng đều có ưu và nhược điểm khác nhau do sự khác biệt về

nền tảng lịch sử khoa học pháp lý, điều kiện và trình độ phát triển của nền kinh tế của từng quốc gia. Mặc dù không thể phủ nhận rằng ở mỗi mô hình của một hệ thống pháp luật đều có những nguyên tắc, những giá trị mà Việt Nam có thể tham khảo và học hỏi, nhưng chúng tôi không nhận thấy có bất cứ mô hình nào có thể được xem là phù hợp nhất đối với điều kiện và bối cảnh thực tế của Việt Nam. Do vậy, dưới góc độ khoa học và dựa trên các phân tích thực tiễn, chúng tôi cho rằng để hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng nói riêng, pháp luật SHTT nói chung, Việt Nam nên xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trong Luật SHTT hiện hành theo hướng: (i) tuân thủ các quy định có liên quan của Công ước Paris, Hiệp định TRIPs và Bản khuyến nghị WIPO, (ii) tham khảo kinh nghiệm lập pháp và thực tiễn giải quyết, xét xử các vụ việc có liên quan đến chế định bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng của một số quốc gia khác trên thế giới, (iii) cân nhắc và bám sát các điều kiện thực tiễn của hệ thống pháp luật và nền tảng kinh tế chính trị của Việt Nam ✍

Lời cảm ơn

Các tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban điều phối Dự án “Nhãn hiệu nổi tiếng” gồm Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ và Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA) đã cho phép chúng tôi được sử dụng một phần của Báo cáo nghiên cứu thuộc Dự án bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật Việt Nam - Thực trạng và giải pháp để phục vụ cho bài viết này.

⁷Chẳng hạn như Nghị định 105/2006/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 và Thông tư 11/2015/BKHCN ngày 26/6/2015.