

# NGUYÊN TẮC “FIRST TO FILE” TRONG BẢO HỘ NHÃN HIỆU VỚI HIỆN TƯỢNG “ĐẦU CƠ NHÃN HIỆU”

TRẦN VĂN HẢI

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

Pháp luật về sở hữu trí tuệ (SHTT) của Việt Nam cũng như đa số các quốc gia trên thế giới đều quy định chỉ bảo hộ nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ sớm nhất. Thuật ngữ chuyên môn gọi nguyên tắc này là “nguyên tắc nộp đơn đầu tiên” (*first to file*). Tuy nhiên, nguyên tắc này không được áp dụng trong những trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng theo Công ước Paris, hoặc nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi và đã được ghi nhận. Bên cạnh đó, cũng có một số quốc gia, ví dụ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Ireland, Úc... lại quy định nguyên tắc khác: quyền sở hữu nhãn hiệu thuộc về chủ thể đầu tiên đã sử dụng nhãn hiệu. Thuật ngữ chuyên môn gọi nguyên tắc này là “nguyên tắc sử dụng đầu tiên” (*first to use*).

Nguyên tắc *first to file* và *first to use* trong việc bảo hộ nhãn hiệu có những lợi thế và bất cập riêng. Trong đó, hiện tượng “đầu cơ nhãn hiệu” là một trong những bất cập mà các quốc gia tuân theo nguyên tắc *first to file* thường gặp. Vậy làm thế nào để có thể giảm thiểu hiện tượng “đầu cơ nhãn hiệu”? Nội dung của bài viết sẽ tìm câu trả lời cho câu hỏi đã nêu.

## Những điểm cần lưu ý trong nguyên tắc *first to use*

Hoa Kỳ là một trong những quốc gia xây dựng pháp luật về SHTT theo nguyên tắc *first to use* trong việc bảo hộ nhãn hiệu. Thuật ngữ “sử dụng” trong trường hợp này được hiểu là sử dụng trong thương mại (*use in commerce*), Đạo luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ (*Trademark Act*) đã quy định về thuật ngữ này, có thể tóm tắt những điểm chính như sau<sup>1</sup>:

- “Sử dụng trong thương mại” là việc sử dụng thực sự của một nhãn hiệu trong thương mại, mà không phải chỉ để giành quyền sở hữu một nhãn hiệu.

- Một nhãn hiệu được coi là sử dụng trong thương mại:

+ Đối với hàng hóa: khi nó được hiển thị trong bất cứ cách nào trên hàng hoá hoặc trên bao bì hàng hoá; khi hàng hoá được bán hay vận

chuyển trong thương mại.

+ Đối với dịch vụ: khi nó được sử dụng hoặc hiển thị trong việc bán hoặc quảng cáo các dịch vụ tại Hoa Kỳ và nước ngoài.

Điểm cần lưu ý là thuật ngữ “thương mại” hiểu là “tất cả thương mại” có thể được Quốc hội Hoa Kỳ điều chỉnh. Về mặt hình thức, cách định nghĩa này đã vi phạm lỗi logic, khi đã dùng “tất cả thương mại” để định nghĩa thuật ngữ “thương mại”<sup>2</sup>.

Về mặt nội dung, thuật ngữ “thương mại” được hiểu là tất cả các hoạt động trong thương mại Liên bang hoặc trong quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ với nước ngoài<sup>3</sup>.

Mặt khác, đối với hàng hóa, nếu nhãn hiệu chỉ được sử dụng ở nước ngoài mà không được sử dụng tại Hoa Kỳ thì chủ sở hữu nhãn hiệu không có quyền đòi quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của mình tại Hoa Kỳ.

Trong thực tế, chủ một nhãn hiệu rượu vang được sản xuất tại Pháp nhưng đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ đã thắng kiện trong vụ tranh chấp nhãn hiệu tại Hoa Kỳ, bởi vì được coi là đã được “sử dụng trong thương mại”<sup>4</sup>.

Nhưng đối với dịch vụ thì việc xác định “sử dụng trong thương mại” lại phức tạp hơn, vì có thể không có một vị trí địa lý rõ ràng nơi các dịch vụ được cung cấp. Ví dụ nhãn hiệu PENTA trong chuỗi khách sạn của châu Âu mặc dù không được đặt tại Hoa Kỳ, nhưng lại coi là được “sử dụng trong thương mại”, vì các lý do: 1) Văn phòng của họ tại New York đã nhắm đến cư dân Hoa Kỳ với một chiến dịch quảng cáo đáng kể; 2) Các cư dân Hoa Kỳ đã đặt phòng tại khách sạn PENTA; 3) Tài liệu quảng cáo của PENTA được đặt trong các khách sạn liên kết với Hoa Kỳ.

Nguyên tắc *first to use* trong việc bảo hộ nhãn hiệu có những bất cập

nhất định, một trong những bất cập nổi bật nhất là chủ thể sử dụng nhãn hiệu trong thương mại có thể bị mất quyền sở hữu nhãn hiệu mà mình đã sử dụng, nếu có một chủ thể khác chứng minh họ đã sử dụng nhãn hiệu trước. Trong thực tế thì rất khó khảo sát để nắm rõ những nhãn hiệu nào đã được “sử dụng trong thương mại”, bởi vậy cơ quan *Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO)* đã từng phải ra phán quyết hủy nhãn hiệu của những chủ thể không chứng minh được trước đó nhãn hiệu đã “sử dụng trong thương mại”.

Từ những phân tích trên đây, các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý trong hoạt động ngoại thương với Hoa Kỳ, có thể minh họa bằng 2 ví dụ giả định sau:

- Cục SHTT Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu H cho cà phê do Công ty X là chủ sở hữu, nếu X không xuất khẩu cà phê mang nhãn hiệu H sang thị trường Hoa Kỳ thì X không có quyền yêu cầu Hoa Kỳ bảo hộ nhãn hiệu H cho mình. Trong khi đó, nếu doanh nghiệp Y của nước ngoài đã xuất khẩu cà phê mang nhãn hiệu H sang Hoa Kỳ thì chính doanh nghiệp Y lại được Hoa Kỳ bảo hộ nhãn hiệu H cho cà phê. Nếu X xuất khẩu cà phê mang nhãn hiệu H sang Hoa Kỳ sau Y, thì X đã xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu H của Y tại Hoa Kỳ.

- Cục SHTT Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu D cho dịch vụ tài chính do Ngân hàng Z, để nhãn hiệu D được bảo hộ tại Hoa Kỳ thì Z không nhất thiết phải mở chi nhánh tại Hoa Kỳ. Z có thể tham khảo trường hợp PENTA như đã phân tích ở trên.

### **Những điểm cần lưu ý trong nguyên tắc first to file**

Nguyên tắc *first to file* trong việc bảo hộ nhãn hiệu đã loại bỏ được bất cập nổi bật nhất mà nguyên tắc

*first to use* gặp phải. Nhưng nguyên tắc *first to file* cũng gặp phải bất cập nhất định<sup>5</sup>. Bài viết sẽ điểm một số bất cập nổi bật.

#### **Về thủ tục đăng ký bảo hộ**

Điều 87.1. Luật SHTT quy định quyền đăng ký nhãn hiệu: *Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.*

Điều 37.3.a.(i) Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN và điều 7.13 Quy chế thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu do Cục SHTT ban hành về tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của người nộp đơn quy định người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu phải nộp kèm theo: *giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng hoặc tài liệu khác xác nhận hoạt động sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ của người nộp đơn.*

Như vậy, bất kỳ người nào có hoạt động sản xuất, kinh doanh thỏa mãn quy định trên đều có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, quy định này không thể loại trừ khả năng một người đã sử dụng nhãn hiệu trong thương mại, nhưng vì lý do chưa đăng ký bảo hộ có thể bị người khác đăng ký bảo hộ.

#### **Mất quyền sở hữu nhãn hiệu vì doanh nghiệp khác đã đăng ký bảo hộ sớm hơn**

Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã bị mất quyền sở hữu nhãn hiệu ngay trên lãnh thổ Việt Nam vì lý do không đăng ký bảo hộ. Bài viết xin dẫn chứng và phân tích hai trường hợp đã xảy ra.

*Trường hợp 1:* Câu lạc bộ bóng đá Vinakansai (do Công ty Trách nhiệm hữu hạn xi măng Vinakansai Ninh Bình tài trợ nhằm quảng cáo cho xi măng Vinakansai) đã chi ra những khoản tiền khổng lồ nhằm giành chiến thắng trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ. Nhưng một thời gian sau, tên Vinakansai của cả đội bóng

và công ty xi măng đã biến mất, thay vào đó là một cái tên khác “Câu lạc bộ bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình” do Tập đoàn xi măng The Vissai Ninh Bình tài trợ.

Tài liệu lưu trữ tại Cục SHTT cho thấy, ngày 26.7.2007, Công ty TNHH Xi măng Vinakansai đã nộp đơn yêu cầu Cục SHTT bảo hộ nhãn hiệu Vinakansai, nhưng đến ngày 20.10.2008, Cục SHTT đã ra Thông báo kết quả thẩm định số 64438/SHTT-NH1 với nội dung từ chối bảo hộ nhãn hiệu Vinakansai vì đã gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam mà chủ sở hữu là Công ty cổ phần thép cũng mang tên Vinakansai có trụ sở tại Km 18, quốc lộ 5, xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Do vậy, Xi măng Vinakansai Ninh Bình đã buộc phải đổi tên thành Xi măng The Vissai Ninh Bình.

Như vậy, trong thực tế Xi măng Vinakansai Ninh Bình đã đầu tư tài chính để quảng cáo “không công” cho một doanh nghiệp khác.

*Trường hợp 2:* ngày 24.5.1995, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 311/QĐ-TTg về việc thành lập Tổng công ty Lương thực miền Nam có tên giao dịch quốc tế là VIETNAM SOUTHERNFOOD CORPORATION, viết tắt là VINAFOOD II, Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc thành lập Tổng công ty Lương thực miền Bắc có tên giao dịch quốc tế là VIETNAM NORTHERNFOOD CORPORATION, viết tắt là VINAFOOD I.

Cần lưu ý rằng, VINAFOOD I và VINAFOOD II trong các quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ chỉ là tên thương mại, nhưng một thời gian dài sau đó, cả 2 tổng công ty này đều dùng VINAFOOD I và VINAFOOD II như là nhãn hiệu để in trên bao bì sản phẩm của mình mà không hề đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Ngày 28.6.2002, Tổng công ty Lương thực miền Nam nộp đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu VINAFOOD II cho nhóm 29 và 30 và đã được Cục SHTT cấp Đăng bạ quốc gia nhãn hiệu hàng hóa vào ngày 20.6.2003. Ngày 6.12.2006, Tổng công ty Lương thực miền Bắc mới nộp đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu VINAFOOD I, nhưng đã bị Cục SHTT ra quyết định từ chối bảo hộ vì: VINAFOOD I đã “tương tự tới mức gây nhầm lẫn” với VINAFOOD II.

Bởi vậy, ngày 17.9.2007 Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã buộc phải nộp yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu VNF1 và sau đó đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu VNF1.

**VNF1**

*Không chỉ là số 1*

**TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

*Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã mất quyền sở hữu nhãn hiệu VINAFOOD I vì Tổng công ty Lương thực miền Nam đã đăng ký nhãn hiệu VINAFOODII sớm hơn*

Như vậy, Tổng công ty Lương thực miền Nam được sở hữu nhãn hiệu trùng với tên thương mại của mình, chắc chắn sẽ thuận lợi hơn trong giao dịch thương mại. Nếu giả định rằng, hai Tổng công ty này cùng đăng ký để sở hữu nhãn hiệu tập thể VINAFOOD, sau đó phân nhánh VINAFOOD I và VINAFOOD II thì sẽ thuận lợi cho cả hai, nhưng tiếc rằng điều giả định này đã không diễn ra.

**Không thể sở hữu nhãn hiệu vì doanh nghiệp nước ngoài đã đăng ký bảo hộ sớm hơn**

Trong thực tế, có những doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp lớn) đã không thể sở hữu nhãn hiệu được sử dụng trong thương mại trước đó, đáng nói là điều “không thể” này lại

xảy ra trên chính lãnh thổ Việt Nam, nguyên nhân lại xuất phát từ một doanh nghiệp nước ngoài.

Như đã biết, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam được thành lập từ năm 1988, có tên giao dịch là Incombank. Trong khoảng 20 năm, Ngân hàng Công thương Việt Nam đã lấy tên thương mại Incombank của mình làm nhãn hiệu dịch vụ mà không đăng ký với Cục SHTT để yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Incombank.

Các thông tin trong cơ sở dữ liệu của Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) cho thấy đơn nhãn hiệu quốc tế số 603176 ngày 20.5.1993 (5 năm sau khi Ngân hàng Công thương Việt Nam được thành lập) đăng ký nhãn hiệu INKOM BANK do một ngân hàng thương mại của Nga đăng ký có chỉ định tại Việt Nam.

732 Name and address of the holder of the registration  
AKTSIONERNY BANK "INKOMBANK" 14-1, outIsa Namefkina, RU-117 420 MOSKVA  
Russian Federation  
811 Contracting State of which the holder is a national  
RU (Russian Federation)  
540 Mark



631 International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification) - VCL(3)

*Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam không thể đăng ký nhãn hiệu Incombank vì một ngân hàng của Nga đã đăng ký nhãn hiệu INKOMBANK trước đó và có chỉ định tại Việt Nam*

Hậu quả là, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã không thể sở hữu hợp pháp nhãn hiệu Incombank ngay trên lãnh thổ Việt Nam, và để có thể xuất khẩu dịch vụ tài chính, ngân hàng ra thị trường nước ngoài, Ngân hàng Công thương Việt Nam đã buộc phải thay đổi nhãn hiệu thành Vietinbank. Giả định rằng, trước ngày 20.5.1993, Ngân hàng Công thương Việt Nam đã nộp đơn cho Cục SHTT yêu cầu bảo hộ nhãn

hiệu Incombank thì đơn nhãn hiệu quốc tế số 603176 đã bị vô hiệu khi chỉ định bảo hộ nhãn hiệu Incombank vào thị trường Việt Nam.

**Khó có thể loại bỏ hiện tượng “đầu cơ nhãn hiệu”**

Thuật ngữ “đầu cơ nhãn hiệu” để chỉ hiện tượng, giả định rằng X biết lợi thế trong thương mại của nhãn hiệu H do Y đã sử dụng trong thương mại, nhưng Y chưa đăng ký bảo hộ H, vì vậy X chiếm đoạt H bằng cách nộp đơn đăng ký bảo hộ H.

Bài viết xin khảo sát một số trường hợp để chứng minh nhận định vừa nêu.

*Trường hợp 1:* địa danh huyện Kim Sơn thuộc tỉnh Ninh Bình nổi tiếng với Nhà thờ Phát Diệm và sản phẩm rượu Kim Sơn. Ngày 21.10.2002, Công ty TNHH Anh Đào, khu công nghiệp Phú Diễn, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội đã nộp đơn yêu cầu và được Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 46737 bảo hộ nhãn hiệu “rượu nếp Kim Sơn Phát Diệm, hình” cho các sản phẩm rượu thuộc nhóm 33. Ngày 8.4.2005, Công ty TNHH Nga Hải, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, Ninh Bình nộp đơn yêu cầu Cục SHTT bảo hộ nhãn hiệu “K S R Kim Sơn, hình” cho sản phẩm rượu Kim Sơn, nhưng ngày 24.7.2006, Cục SHTT đã ra văn bản từ chối bảo hộ vì nhãn hiệu này tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu số 46737 đang còn hiệu lực bảo hộ.

*Trường hợp 2:* xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Hà Nội có sản phẩm nhân chín muộn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2006, ông Nguyễn Văn Thành trú quán tại xã Đại Thành, huyện Quốc Oai đã đăng ký và được Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Nhân chín muộn Đại Thành” số 87355 cho nhóm sản phẩm số 31 quả nhãn tươi. Năm 2012, Hợp tác xã nông nghiệp Đại

Thành, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Hà Nội nộp đơn yêu cầu Cục SHTT bảo hộ nhãn hiệu “Nhãn chín muện Đại Thành, hình” cho nhóm sản phẩm số 31 quả nhãn tươi.

Như đã biết, sản phẩm nông nghiệp thường gắn với tên một địa danh nhất định, quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng cũng gắn với địa danh này, nhưng cộng đồng lại đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sau một cá nhân. Trong trường hợp này, Hợp tác xã nông nghiệp Đại Thành đã nộp đơn sau ông Nguyễn Văn Thành đến 6 năm. Sau quá trình đàm phán, chủ sở hữu nhãn hiệu số 87355 đã chủ động làm đơn đề nghị Cục SHTT hủy bỏ hiệu lực đối với nhãn hiệu của mình. Ngày 7.2.2013, Cục SHTT đã ra quyết định hủy bỏ hiệu lực đối với nhãn hiệu này, và ngày 21.8.2013, Cục SHTT đã cấp cho Hợp tác xã nông nghiệp Đại Thành văn bằng bảo hộ số 210660<sup>6</sup>.

### **Điểm cần lưu ý về quyền ưu tiên theo quy định của Công ước Paris**

Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp quy định thời gian ưu tiên đối với việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu là 6 tháng, có thể tóm tắt quy định này bằng giả định sau:

- Ngày 1.1.2014, chủ thể X nộp đơn yêu cầu Cục SHTT Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu H cho cà phê.

- Ngày 2.1.2014, chủ thể Y nộp đơn yêu cầu Cơ quan SHTT Trung Quốc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu H cho cà phê.

- Ngày 30.6.2014, chủ thể X nộp đơn yêu cầu Cơ quan SHTT Trung Quốc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu H cho cà phê.

Đơn đăng ký nhãn hiệu của X được Cơ quan SHTT Trung Quốc ưu tiên thẩm định. Quy định này đã mang lại lợi thế cho doanh nghiệp khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ra nước ngoài, nhưng cũng chính quy định

này lại có thể làm doanh nghiệp mất nhãn hiệu của mình tại thị trường nước ngoài.

Như đã biết, năm 2005 Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00004 Buôn Ma Thuột cho sản phẩm cà phê nhân. Vào năm 2009, Guangzhou Buon Ma Thuot Coffee Co., Ltd. đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “BUON MA THUOT COFFEE 1896 & logo” cho cà phê tại thị trường Trung Quốc<sup>7</sup>. Như vậy, trong thời hạn 180 ngày kể từ thời điểm nộp đơn, Guangzhou Buon Ma Thuot Coffee Co., Ltd. có quyền yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu này tại thị trường nhiều quốc gia, trong khi đó thì chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý số 00004 lại không còn quyền ưu tiên này nữa.

### **Giải pháp đặt ra**

Như đã phân tích, mỗi nguyên tắc bảo hộ đều có những thuận lợi và bất cập nhất định. Nguyên tắc *first to file* yêu cầu để được bảo hộ nhãn hiệu thì chủ thể phải nộp đơn trước, yêu cầu này là không thể thay đổi.

Tuy nhiên, bài viết xin đề xuất giải pháp đối với trường hợp sử dụng tên địa danh làm nhãn hiệu. Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN đã quy định tại điều 37.7: UBND cấp tỉnh cho phép đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam. Quy định này chỉ giới hạn đối với việc đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, như vậy không loại trừ được hai trường hợp đăng ký nhãn hiệu “rượu nếp Kim Sơn Phát Diệm, hình” và “Nhãn chín muện Đại Thành” như nêu ở trên.

Nên chăng, mở rộng quy định tại điều 37.7 vừa nêu: *UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép đăng ký nhãn hiệu có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam.*

Trong trường hợp có chủ thể không đại diện cho địa danh đã đăng ký nhãn hiệu có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương trước khi giải pháp đề xuất có hiệu lực pháp luật, nếu chủ thể đại diện cho địa danh được sự cho phép của UBND cấp tỉnh yêu cầu thì Cục SHTT ra quyết định hủy bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã cấp cho chủ thể không đại diện cho địa danh để cấp cho chủ thể đại diện cho địa danh. Nếu giải pháp này được cơ quan quản lý chấp nhận thì chắc chắn loại bỏ được những trường hợp có thể đầu cơ nhãn hiệu  $\llcorner$

<sup>1</sup> Xin tham khảo thêm *Section 45 of the Trademark Act, 15 U.S.C. §1127*.

<sup>2</sup> Xin tham khảo thêm nguyên văn tiếng Anh tại *Section 45* trong ghi chú số 1: “commerce” as “all commerce which may lawfully be regulated by Congress”.

<sup>3</sup> Bình luận về thuật ngữ “thương mại” trong quy định tại *Section 45*, Heavner B. Brett đã viết: “Commerce” is defined as all commerce that may be regulated by Congress. 15 U.S.C. § 1127. Traditionally, this is interpreted as interstate commerce within the United States and commerce between the United States and a foreign country”. Xin tham khảo thêm: Heavner, B. Brett, “Use in Commerce” Problems in U.S. Trademark Cases, Law360, June 14, 2010.

<sup>4</sup> Xin tham khảo hồ sơ vụ Silenus Wines Inc., 557 F.2d 806 (CCPA 1977).

<sup>5</sup> Các nước khác, khi bảo hộ nhãn hiệu theo nguyên tắc *first to file* cũng gặp những bất cập, ví dụ Fabio Giacobello and Su Jianfei đã đưa ra 3 xung đột, đó là *Conflict between trademarks with regard to the filing date; with regard to the registration date; with regard to the infringement date*. Xin tham khảo thêm: Fabio Giacobello and Su Jianfei (2012), “First to file” in China and prior registration in bad faith, Intellectual Property Magazine, June 2012, p55-57.

<sup>6</sup> Trần Văn Hải (2014), *Về bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội*, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 12 (672), trang 23-27.

<sup>7</sup> Trần Văn Hải (2011), *Vụ thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột và bài học về bảo vệ tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp Việt Nam*, Tạp chí Hoạt động khoa học số tháng 10.2011 (629), tr. 13-16.