

Đâu là chiến lược giành lại nhãn hiệu khi chưa đăng ký tại Việt Nam?

Copyright © 2021 KENFOX

Giới thiệu

Việt Nam áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên trong xác lập quyền sở hữu công nghiệp, theo đó, quyền sở hữu công nghiệp sẽ được cấp cho tổ chức/cá nhân nộp đơn đầu tiên. Nguyên tắc này một mặt khuyến khích chủ thể quyền Sở hữu Trí tuệ (“SHTT”) đăng ký tài sản trí tuệ của họ trong thời gian sớm nhất, nhưng mặt khác, cũng chính nó cùng với cơ chế “rất mở” và “tự do” về “quyền đăng ký nhãn hiệu” mà không đặt ra một số điều kiện nhất định như nhiều nước trên thế giới là căn nguyên châm ngòi cho nạn “đầu cơ nhãn hiệu” tràn lan tại Việt Nam.

Đầu cơ nhãn hiệu được cho là chiêu thức mang lại lợi ích dễ dàng hơn và nhiều hơn so với “đầu cơ tên miền” bởi lẽ nếu kẻ đầu cơ sử dụng nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu đích thực để đăng ký làm tên miền quốc gia .vn hay .com.vn hoặc tên miền quốc tế .com, chủ nhãn hiệu vẫn còn cơ hội chuyển sang đăng ký tên miền chứa nhãn hiệu của mình với các tên miền quốc tế khác (ví dụ: .net, .asia, v.v.) để thương mại hoá các sản phẩm/dịch vụ của họ tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu đích thực bị đăng ký trái phép bởi những kẻ đầu cơ chuyên nghiệp hoặc bất kỳ bên thứ ba nào tại Việt Nam, câu chuyện sẽ rất khác so với việc bị mất tên miền. Quyền nhãn hiệu của bạn bị rơi vào tay những kẻ đầu cơ đồng nghĩa với việc hàng hoá của bạn lưu thông trên thị trường là trái phép và phải đối mặt với nguy cơ bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ trên thị trường hay tại cơ quan hải quan; bạn có thể đặt mình vào vô số rủi ro pháp lý với các chế tài nghiêm khắc về hành chính, dân sự, thậm chí là hình sự nếu bên thứ ba khởi sự các biện pháp pháp lý chống lại bạn. Mục đích của bên thứ ba không gì khác là buộc bạn hoặc phải ngồi vào bàn đàm phán để mua lại nhãn hiệu của chính mình hoặc rời bỏ thị trường Việt Nam – nơi bạn đã rất kỳ vọng có thể phát triển kinh doanh tốt và sinh lợi tại đất nước hình chữ S này.

Giành thắng lợi trong những vụ phản đối nhãn hiệu khi phát hiện bên thứ 3 đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu chưa đăng ký tại Việt Nam của chủ nhãn hiệu đích thực là một cuộc chiến chưa bao giờ dễ dàng. Nhiều chủ nhãn hiệu đã phải cay đắng chấp nhận mua lại nhãn hiệu của chính họ với mức giá không tưởng dưới sức ép và một vài chiêu trò gây hấn từ những kẻ đầu cơ chuyên nghiệp.

Các luật sư và cộng sự của hãng luật KENFOX, với kiến thức và kinh nghiệm thực tế sâu rộng và đa dạng đã tư vấn, đại diện và giành lại quyền nhãn hiệu cho Eveline Cosmetics - một trong những thương hiệu mỹ phẩm uy tín hàng đầu của Ba Lan trong một vụ tranh chấp nhãn hiệu tại Việt Nam.

Bối cảnh:

Vụ việc khởi phát khi Eveline Cosmetics biết được một cá nhân tại Hà Nội, Việt Nam đã nộp đơn đăng ký



nhãn hiệu “EVELINE COSMETICS” cho một loạt sản phẩm mỹ phẩm thuộc Nhóm 03. Nhãn hiệu này trùng lặp hoàn toàn với nhãn hiệu của Eveline Cosmetics và đang trong quá trình thẩm định nội dung để được cấp văn bằng bảo hộ.

Nói về Eveline Cosmetics, đây là một trong những công ty của Ba Lan chuyên sản xuất nhiều dòng sản phẩm trang điểm, chăm sóc da mặt và cơ thể. Được thành lập vào năm 1983, các sản phẩm của công ty hiện đã có mặt tại hơn 70 quốc gia trên thế giới. Eveline Cosmetics là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của nhãn hiệu “EVELINE” (độc lập và/hoặc kết hợp với các thành phần khác) cho hàng hóa thuộc Nhóm 03 ở Ba Lan. Nhãn

hiệu “EVELINE COSMETICS” đã được đăng ký bảo hộ tại nhiều quốc gia trên thế giới như: Ba Lan, Mỹ, Trung Quốc, Nga, Hongkong, Đài Loan...

Năm 2008, các sản phẩm mỹ phẩm “EVELINE COSMETICS” lần đầu tiên được nhập khẩu vào Việt Nam. Chính nhờ chú trọng vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý, nắm bắt xu hướng của người tiêu dùng, các sản phẩm mang nhãn hiệu “EVELINE COSMETICS” đã ngay lập tức giành được sự quan tâm, tin dùng từ người tiêu dùng Việt Nam. Sản phẩm đã có mặt tại nhiều quầy, cửa hàng, salon chuyên nghiệp làm đẹp của Việt Nam.

Trớ trêu thay, không lâu sau khi phát triển các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Eveline Cosmetics phát hiện một cá nhân có tên “Cao Thanh Hải” tại Hà Nội đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “EVELINE COSMETICS” trùng lặp đến từng chi tiết so với nhãn hiệu “EVELINE COSMETICS” của Eveline Cosmetics.

Nếu được cấp văn bằng bảo hộ cho chủ đơn, Eveline Cosmetics chắc chắn sẽ đối mặt với không ít rắc rối và rủi ro pháp lý vì dường như chủ đơn nêu trên, bên cạnh nhãn hiệu “EVELINE COSMETICS”, còn nộp khá nhiều đơn đăng ký các nhãn hiệu có danh tiếng khác. Điều này cho thấy dấu hiệu rõ ràng của việc đầu cơ nhãn hiệu hòng trục lợi bất chính.

Hành động và Kết quả:

Rà soát, phân tích và đánh giá vụ việc, các luật sư KENFOX đã đề xuất 2 kế hoạch hành động, gồm: (i) Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “EVELINE COSMETICS” và (ii) Nộp đơn phản đối nhãn hiệu “EVELINE COSMETICS”.

Trải qua quá trình xem xét, thẩm định, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi các tài liệu, chứng cứ và lập luận được các luật sư KENFOX đệ trình, theo đó, ra phán quyết chấp nhận đơn phản đối của Eveline Cosmetics và từ chối bảo hộ nhãn hiệu xin đăng ký “EVELINE COSMETICS” của Cao Thanh Hải.

Điều cần ghi nhớ:

1. Đầu cơ nhãn hiệu hay đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu nhằm chiếm đoạt tài sản trí tuệ của các công ty nước ngoài hòng trục lợi bất chính không còn là hiện tượng hiếm gặp tại Việt Nam. Nhãn hiệu càng có uy tín và danh tiếng thì càng có xu hướng rơi vào vòng xoáy này. Thông qua theo dõi công báo sở hữu công nghiệp về SHTT tại Việt Nam, chúng tôi được biết có một cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh còn nộp gần 200 đơn đăng ký rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng của nhiều pháp nhân nước ngoài. Khi pháp luật về SHTT Việt Nam còn dành ưu tiên cho nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, thì nguyên tắc này còn bị lạm dụng và tình trạng các nhà đầu tư nước ngoài mất quyền nhãn hiệu vì nạn đầu cơ sẽ còn tiếp diễn với mức độ và quy mô nghiêm trọng hơn.
2. Sử dụng nhãn hiệu chưa đăng ký trong các hoạt động thương mại tại Việt Nam sẽ đặt bạn vào những rủi ro khôn lường. Cánh cửa giành lại quyền nhãn hiệu chưa hẳn sẽ khép lại kể cả khi nhãn hiệu đã bị bên thứ ba nộp đơn đăng ký trước. Nhưng trên thực tế, không có cơ sở chắc chắn để đảm bảo chiến thắng trong bối cảnh mà những kẻ đầu cơ nhãn hiệu tại Việt Nam ngày càng trở nên chuyên nghiệp với những thủ đoạn hết sức tinh vi. Do đó, những chiến thắng như vụ EVELINE COSMETICS sẽ ngày càng trở nên hiếm hoi và cuộc chiến chống lại nạn đầu cơ nhãn hiệu càng trở nên khốc liệt. Bởi vậy, chúng tôi cho rằng, sự lạc quan quá mức trong việc tin rằng một khi bạn đã sử dụng nhãn hiệu trên quy mô rộng rãi tại Việt Nam, thì hoàn toàn có cơ sở để đòi lại nhãn hiệu là một quan niệm sai lầm vì việc đánh giá liệu một nhãn hiệu được sử dụng tại Việt Nam đã đạt mức độ rộng rãi hay chưa phụ thuộc nhiều vào quan điểm đôi khi mang tính chủ quan và không thống nhất của thẩm định viên của Cục SHTT.
3. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ vụ việc trên cho thấy rằng tài liệu, bằng chứng sử dụng nhãn hiệu trong thương mại tại Việt Nam của chủ nhãn hiệu đích thực trước thời điểm nộp đơn của bên thứ ba vẫn là những chứng cứ rất quan trọng trong các vụ phản đối/hủy bỏ nhãn hiệu tại Việt Nam. Nếu nhãn hiệu

chưa đăng ký, nhưng đã sử dụng rộng rãi trong thương mại tại Việt Nam trước thời điểm nộp đơn của bên kia, về nguyên tắc, cơ hội phản đối thành công dựa trên Điều 74.2 (g) Luật SHTT để giành lại quyền nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu đích thực sẽ chưa khép lại. Do đó, việc lưu trữ các tài liệu, bằng chứng sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam một cách khoa học và có hệ thống có thể giúp ích trong các vụ đòi lại nhãn hiệu thông qua thủ tục phản đối/hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu và thậm chí, các tài liệu đó sẽ cực kỳ hữu ích nếu chủ thể quyền SHTT chưa đăng ký nhãn hiệu nhưng muốn thực thi chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Hãng luật KENFOX đã tư vấn và đại diện cho nhiều khách hàng trong việc phối hợp với cơ quan thực thi Việt Nam xử lý thành công nhiều vụ cạnh tranh không lành mạnh ngay cả khi chủ thể quyền chưa đăng ký “chỉ dẫn thương mại” của họ tại Việt Nam.

4. Về nguyên tắc, giống như luật nhãn hiệu của nhiều quốc gia khác, một nhãn hiệu xin đăng ký tại Việt Nam có thể bị từ chối bảo hộ và một nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị hủy bỏ hiệu lực nếu tương tự gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu khác đã sử dụng rộng rãi trong thương mại tại thị trường Việt Nam. Bạn cần chuẩn bị những tài liệu nào để chứng minh nhãn hiệu đã được sử dụng rộng rãi trong thương mại tại Việt Nam? Luật Việt Nam và các văn bản dưới luật không chi tiết hoá yêu cầu về các loại tài liệu nào cần cung cấp để chứng minh việc sử dụng rộng rãi nhãn hiệu. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các vụ phản đối/hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu gần đây cho thấy, chủ đơn có thể cung cấp các tài liệu như sau để hỗ trợ cho đơn phản đối/hủy bỏ nhãn hiệu:
 - a. *bằng chứng về việc sử dụng trước đó, chẳng hạn như hóa đơn, tài liệu quảng cáo hoặc danh sách các nhà phân phối;*
 - b. *bằng chứng về các đặc tính nổi tiếng, chẳng hạn như một số người tiêu dùng có liên quan biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua hoặc sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đó hoặc thông qua quảng cáo;*
 - c. *phạm vi lưu thông lãnh thổ của hàng hóa / dịch vụ mang nhãn hiệu;*
 - d. *doanh thu của việc bán hoặc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc khối lượng hàng hóa được bán hoặc dịch vụ được cung cấp;*
 - e. *thời gian sử dụng nhãn hiệu liên tục;*
 - f. *uy tín rộng rãi của hàng hóa / dịch vụ mang nhãn hiệu đó;*
 - g. *các quốc gia cấp phép bảo hộ nhãn hiệu;*
 - h. *các quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;*
 - i. *giá trị chuyển nhượng, giá chuyển nhượng quyền sử dụng hoặc giá trị góp vốn đầu tư đối với nhãn hiệu;*
 - j. *thỏa thuận phân phối và / hoặc bất kỳ bằng chứng nào khác để chứng minh việc nộp đơn hoặc đăng ký với dụng ý xấu;*
 - k. *thông tin về các quyền trước đây tại Việt Nam (đăng ký nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ);*
 - l. *tiền lệ thành công trong đăng ký nhãn hiệu trên thế giới;*
 - m. *khảo sát xã hội*
5. Lập luận về quyền đối với “**Tên thương mại**” có thể là một lập luận hữu ích và hiệu quả để phản đối/hủy bỏ nhãn hiệu của bên thứ ba trong trường hợp chủ nhãn hiệu đích thực chưa xác lập quyền đối với nhãn hiệu của họ tại Việt Nam.

Tên thương mại là một trong những đối tượng thuộc quyền Sở hữu Công nghiệp và được bảo hộ theo quy định tại Việt Nam. Theo Luật SHTT, [*Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh*]. Cơ chế xác lập quyền đối với tên thương mại tại Việt Nam là thông qua quá trình sử dụng hợp pháp tên thương mại trong kinh doanh, mà không dựa vào thủ tục đăng ký như nhãn hiệu. Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó. Điều 74.2(k) Luật SHTT quy định, nhãn hiệu sẽ bị từ chối bảo hộ nếu “*trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác*”. Như vậy, trong

trường hợp nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực có nguồn gốc/được hình thành từ tên thương mại của mình, nếu chưa xác lập được quyền đối với nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu đích thực có thể dựa vào quyền đối với tên thương mại của họ để phản đối nhãn hiệu của bên thứ ba. Điều kiện tiên quyết để chứng minh quyền đối với tên thương mại đã được xác lập tại Việt Nam là tên thương mại đó đã được sử dụng trong thực tế thương mại tại Việt Nam.

Để làm rõ các quy định về phạm vi quyền đối với tên thương mại, Điều 16(2) Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định: *“Phạm vi quyền đối với tên thương mại được xác định theo phạm vi bảo hộ tên thương mại, gồm tên thương mại, lĩnh vực kinh doanh và lãnh thổ kinh doanh trong đó tên thương mại được chủ thể mang tên thương mại sử dụng một cách hợp pháp. Việc đăng ký tên gọi của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong thủ tục kinh doanh không được coi là sử dụng tên gọi đó mà chỉ là một điều kiện để việc sử dụng tên gọi đó được coi là hợp pháp”*.

Như vậy, bên cạnh các điều kiện được quy định tại Điều 76 và Điều 78 Luật SHTT, để sử dụng lập luận về quyền đối với tên thương mại chống lại trường hợp nhãn hiệu của bên thứ ba đăng ký trùng lặp với nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu đích thực, tên thương mại cần thỏa mãn 2 điều kiện: (i) là tên của cơ sở kinh doanh, có nghĩa là cơ sở kinh doanh đó phải được hình thành và được đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và (ii) chủ thể mang tên thương mại đó sử dụng tên thương mại đó trong các hoạt động thương mại một cách hợp pháp tại Việt Nam.

6. Một nhãn hiệu có thể được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả nếu nó đáp ứng các điều kiện để bảo hộ theo luật về quyền tác giả. Trong trường hợp nhãn hiệu, về bản chất, là một logo được tạo nên từ những đường nét, màu sắc... thì có thể rơi vào phạm vi được bảo hộ của một tác phẩm dưới dạng **“tác phẩm mỹ thuật ứng dụng”**. Theo luật về quyền tác giả, một tác phẩm được bảo hộ ngay khi nó *“được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký”*. Theo Công ước Berne mà Việt Nam là quốc gia thành viên, (i) các tác phẩm (*trong đó có tác phẩm mỹ thuật ứng dụng*) **được bảo hộ một cách tự động**, có nghĩa là việc bảo hộ tác phẩm không lệ thuộc vào thủ tục đăng ký, nộp lưu chiểu hay các thủ tục tương tự và (ii) các quốc gia thành viên thực hiện bảo hộ tác phẩm có nguồn gốc từ các quốc gia thành viên khác, tương tự như sự bảo hộ tác phẩm của công dân quốc gia mình. Do đó, một logo được sáng tạo, định hình dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng ở nước thuộc thành viên Công ước Berne, logo đó đã phát sinh quyền tác giả cho người sáng tạo tại các quốc gia thành viên (trong đó có Việt Nam) mà không cần phải tiến hành đăng ký tại Việt Nam hoặc các quốc gia thành viên của Công ước Berne.

Ngoài ra, chủ nhãn hiệu đích thực cũng có thể dựa vào quy định tại Điều 17 Nghị định 103/2006/NĐ-CP về *“tôn trọng quyền xác lập trước”* như một cơ sở để yêu cầu Cục SHTT không cấp bảo hộ cho nhãn hiệu xin đăng ký. Nội dung của điều luật này như sau: [*Quyền sở hữu công nghiệp có thể bị hủy bỏ hiệu lực hoặc bị cấm sử dụng nếu xung đột với **quyền sở hữu trí tuệ** của tổ chức, cá nhân khác **được xác lập trước***].

Dù cho các thẩm định viên của Cục Sở hữu Trí tuệ hiếm khi thừa nhận/chấp nhận sự tồn tại của quyền tác giả trong giải quyết tranh chấp về nhãn hiệu, nhưng theo chúng tôi, lập luận về quyền tác giả vẫn nên được sử dụng nếu phù hợp nhằm hỗ trợ và tăng cường vị thế của chủ thể quyền cũng như đem lại sức nặng cho các lập luận khi thực hiện thủ tục phản đối hay hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu tại Việt Nam.