

Liệu có sự nhầm lẫn trong kết luận giám định của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ?

Bối cảnh:

Chủ nhân hiệu, Công ty TNHH HOA SEN Việt Nam ("**Công ty HOA SEN**"), là một công ty hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thiết kế mỹ thuật, quảng cáo và truyền thông.

Năm 2013, Công ty HOA SEN lấy thành phần chính "HOA SEN" trong tên doanh nghiệp của mình kết hợp với một số yếu tố khác để đăng ký nhãn hiệu tại Cục SHTT cho 04 nhóm dịch vụ gồm:

- Nhãn hiệu: HOA SEN, hình
- Nhóm 35: *Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng.*
- Nhóm 40: *Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình; nhiếp ảnh; tổ chức sự kiện văn hoá, nghệ thuật, thể thao*
- Nhóm 41: *Dịch vụ in ấn.*
- Nhóm 42: *Dịch vụ thiết kế sản phẩm in*

Năm 2017, Công ty HOA SEN phát hiện nhà phân phối/đại lý bán hàng của họ là Công ty TNHH IDEA Việt Nam ("**Công ty IDEA**") sử dụng logo có chứa chữ "HOA SEN" để gắn lên các website, Facebook, bản báo giá, name card, tài liệu quảng cáo để chào bán các sản phẩm "lich in".

Để có cơ sở yêu cầu cơ quan thực thi tiến hành xử lý vụ việc, Công ty HOA SEN đã gửi đơn giám định tới Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ ("**VIPRI**") đề nghị cơ quan này cho ý kiến về việc: Liệu việc sử dụng dấu hiệu "HOA SEN, hình" trên phương tiện kinh doanh để giới thiệu, bán, chào bán, quảng cáo để bán sản phẩm lich in có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với dịch vụ "quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng" thuộc Nhóm 35 hay không?

VIPRI, sau khi xem xét đơn yêu cầu giám định, kết luận rằng: *Mặc dù dấu hiệu "HOA SEN, hình" sử dụng bởi Công ty IDEA trùng lặp với nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty HOA SEN, nhưng sản phẩm "lich in" được coi là khác biệt các dịch vụ được bảo hộ về bản chất, chức năng và đối tượng khách hàng. Cụ thể, lich là sản phẩm dạng giấy in nhằm mục đích xác định thời gian, lập kế hoạch... và có thể được sử dụng bởi bất kỳ đối tượng người tiêu dùng nào, trong khi đó, các dịch vụ được bảo hộ là dịch vụ quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông khác nhau phục vụ mục đích bán hàng và đối tượng sử dụng chủ yếu là doanh nghiệp/cá nhân có hoạt động kinh doanh. Do đó, Viện KHSHTT kết luận rằng: Không đủ cơ sở để khẳng định dấu hiệu "HOA SEN, hình" sử dụng bởi Công ty IDEA là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty HOA SEN.*

Liệu VIPRI có giải thích/diễn giải chưa thỏa đáng về phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu?

Xung đột quan điểm là hoàn toàn có thể xảy ra. Ranh giới giữa đúng - sai trong trường hợp này phụ thuộc nhiều vào quan điểm chủ quan của mỗi bên. Cùng một vấn đề, nhưng có thể có nhiều cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau.

Theo Điều 11, Nghị định 105/2006, sửa đổi năm 2009, để xác định yếu tố xâm phạm, cần phải xem xét "*phạm vi bảo hộ nhãn hiệu*". Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu được xác định dựa trên (i) mẫu nhãn hiệu và (ii) danh mục hàng hóa/dịch vụ được xác định tại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Nhãn hiệu "HOA SEN, hình" được bảo hộ cho các dịch vụ thuộc Nhóm 35, trong đó có dịch vụ "*giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng*". Có thể thấy, dịch vụ được đăng ký ở đây rất rộng, và có tính bao quát. Theo đó, phạm vi bảo hộ nhãn hiệu này phải được hiểu rằng nó bao gồm các loại "**sản phẩm**" trong đời sống con người, mà không bó hẹp trong bất kỳ một sản phẩm cụ thể nào. "**Lich**" là một loại sản phẩm cụ thể, được sản xuất ra để bán cho công chúng, chứ không phải là cá nhân hay doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh như cách giải thích của VIPRI.

Vì danh mục dịch vụ đã được bảo hộ là "*giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng*", nên sản phẩm "**lich**" hoàn toàn rơi vào phạm vi của "*giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng*" đã được bảo hộ.

Theo luật, nhãn hiệu phải được bảo hộ như nó đã được cấp Văn bằng bảo hộ. Dịch vụ “giới thiệu **sản phẩm** trên các phương tiện truyền thông để bán hàng” có tính bao quát và bao trùm phạm vi rất rộng, Công ty HOA SEN không đăng ký dịch vụ giới thiệu này cho một sản phẩm cụ thể nào và như vậy, có thể hiểu rằng, dịch vụ “giới thiệu **sản phẩm** trên các phương tiện truyền thông để bán hàng” có **phạm vi bảo hộ rộng** (không bị bó hẹp), chủ nhãn hiệu có thể thực hiện việc giới thiệu bất kỳ “**sản phẩm**” nào để bán hàng. “Lịch” là một loại sản phẩm được sản xuất ra, cung cấp, bán cho người dùng, nên hoàn toàn có thể được “giới thiệu” trên các phương tiện truyền thông để bán sản phẩm này. Nói cách khác, sản phẩm “lịch” hoàn toàn thuộc phạm vi của dịch vụ “giới thiệu **sản phẩm** trên các phương tiện truyền thông để bán hàng”.

Việc kết luận sản phẩm “lịch” không thuộc phạm vi của dịch vụ “giới thiệu **sản phẩm** trên các phương tiện truyền thông để bán hàng” đã tước đi quyền nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu hay làm thu hẹp phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu. Câu hỏi đặt ra là, với dịch vụ “giới thiệu **sản phẩm** trên các phương tiện truyền thông để bán hàng” theo GCN ĐKNH số 250889, Công ty HOA SEN có quyền được “giới thiệu sản phẩm **lịch** trên các phương tiện truyền thông để bán” hay không?

Do tính bao trùm của dịch vụ đã đăng ký và được bảo hộ (không giới hạn vào bất kỳ sản phẩm nào), với dịch vụ “giới thiệu **sản phẩm** trên các phương tiện truyền thông để bán hàng”, Công ty HOA SEN có quyền được giới thiệu sản phẩm “lịch” hay các sản phẩm khác trên các phương tiện truyền thông để bán đúng như tính chất, phạm vi của dịch vụ đã đăng ký.

Liệu VIPRI có nhầm lẫn về yêu cầu giám định?

Công ty HOA SEN yêu cầu VIPRI giám định dịch vụ “giới thiệu, chào bán, quảng cáo” sản phẩm lịch in trên phương tiện kinh doanh của Công ty IDEA so với dịch vụ được bảo hộ là “giới thiệu **sản phẩm** trên các phương tiện truyền thông để bán hàng”, chứ họ không yêu cầu cơ quan này giám định sản phẩm cụ thể của bên vi phạm. Hành vi do Công ty IDEA thực hiện ở đây là “giới thiệu, chào bán, quảng cáo sản phẩm lịch in”, chứ không phải là sản xuất ra lịch in. Có thể thấy rằng dịch vụ “giới thiệu, chào bán, quảng cáo sản phẩm lịch in” nằm trong và/hoặc rơi vào phạm vi của dịch vụ “giới thiệu **sản phẩm** trên các phương tiện truyền thông để bán hàng”.

Yêu cầu giám định	Giải thích kết luận giám định của Viện KHSHTT	Quan điểm từ Công ty HOA SEN
<p>Dịch vụ <u>giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng</u> với <u>dịch vụ “giới thiệu, chào bán, quảng cáo” sản phẩm lịch in</u>”</p>	<p>Giải thích: <u>Sản phẩm bị xem xét “lịch in”</u> được coi là khác biệt với các dịch vụ được bảo hộ về bản chất, chức năng lẫn đối tượng khách hàng...</p>	<p>Công ty HOA SEN không yêu cầu giám định sản phẩm “lịch in”. Việc VIPRI so sánh “SẢN PHẨM LỊCH IN” trong kết luận giám định là không phù hợp về đối tượng được yêu cầu giám định. Công ty HOA SEN không đưa sản phẩm lịch in đến VIPRI để giám định, mà chỉ yêu cầu giám định xem “dịch vụ giới thiệu, chào bán, quảng cáo” sản phẩm lịch in” mà Công ty IDEA đang cung cấp có rơi vào phạm vi của dịch vụ “<u>giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng</u>” mang nhãn hiệu “HOA SEN, hình” của Công ty HOA SEN hay không?</p> <p>Bên nghi ngờ vi phạm, Công ty IDEA thực hiện cùng 1 dịch vụ như Công ty HOA SEN (đều là: dịch vụ giới thiệu, quảng cáo, chào bán) và sản phẩm cụ thể “lịch in” được giới thiệu, quảng cáo, chào bán rơi vào phạm vi của “sản phẩm” nói chung được giới thiệu, quảng cáo, chào bán đang được bảo hộ cho Công ty HOA SEN.</p>

Có thể làm gì đối với kết luận giám định của VIPRI?

Công ty HOA SEN có thể yêu cầu VIPRI thực hiện thủ tục giám định lại. Để làm được điều này, cần phải đệ trình các lập luận, phân tích nhằm chỉ ra các đánh giá không hợp lý trong bản kết luận giám định của VIPRI. Nếu thấy các lập luận của bên yêu cầu giám định lại phù hợp, VIPRI hoàn toàn có thể thay đổi kết luận giám

định trước đó và ban hành một kết luận mới. **KENFOX IP & Law Office** đã giúp nhiều chủ nhãn hiệu đảo ngược kết luận giám định bất lợi của VIPRI.

Những điều cần lưu ý

1. Nếu nhãn hiệu của bạn đáp ứng điều kiện bảo hộ và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, thì phạm vi bảo hộ nhãn hiệu của bạn sẽ được xác định dựa trên mẫu nhãn hiệu và danh mục sản phẩm, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là: Nhãn hiệu chỉ được bảo hộ theo danh mục các sản phẩm/dịch vụ được đăng ký theo Đơn nhãn hiệu.

Ví dụ, bạn đăng ký nhãn hiệu “Deein” cho dịch vụ “bất động sản”, thì bạn chỉ được bảo hộ nhãn hiệu này cho các dịch vụ bất động sản. Do đó, nếu bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu “Deein” cho dịch vụ “bất động sản”, bạn có quyền khởi kiện chống lại hành vi sử dụng trái phép đó. Nhưng nếu họ sử dụng nhãn hiệu “Deein” cho dịch vụ “nhà hàng ăn uống, quán café, in ấn, thẩm mỹ, bệnh viện”, thì họ sẽ không xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Deein” đã đăng ký cho dịch vụ “bất động sản” của bạn.

Công ty HOA SEN cho rằng dịch vụ thuộc Nhóm 35 mà họ đăng ký kèm theo nhãn hiệu là “*giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng*” có **phạm vi bảo hộ rộng** (không bị bó hẹp), theo đó, có thể thực hiện việc giới thiệu **bất kỳ “sản phẩm”** nào để bán hàng. “Lịch” là một loại sản phẩm được sản xuất ra, cung cấp, bán cho người dùng, nên hoàn toàn có thể được “giới thiệu” trên các phương tiện truyền thông để bán sản phẩm này. Nói cách khác, sản phẩm “lịch” hoàn toàn thuộc phạm vi của dịch vụ “*giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng*”. Do vậy, Công ty HOA SEN nhiều khả năng cho rằng: không cần thiết phải đăng ký sản phẩm “lịch in” hoặc nêu rõ loại sản phẩm gì cho dịch vụ “*giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng*” thuộc Nhóm 35 và việc liệt kê dịch vụ như vậy sẽ giúp cho phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu được rộng nhất.

Đây có thể là căn nguyên khi Công ty HOA SEN không nêu rõ/liệt kê sản phẩm “lịch in” trong dịch vụ “*giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng, cụ thể là, lịch in*” trong Nhóm 35, và như vậy, VIPRI không phải là không có lý khi cho rằng chưa đủ cơ sở để khẳng định có hành vi vi phạm xảy ra, dù cho các cơ quan thực thi của Việt Nam có thể kết luận ngược lại.

2. Trên thực tế, trong một số vụ việc chúng tôi đã xử lý, ngay cả khi VIPRI kết luận không xâm phạm, nhưng Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn tiến hành xử lý vi phạm và ra kết luận ngược lại với VIPRI. Điều này cho thấy rằng, quan điểm về cùng một vấn đề sở hữu trí tuệ của 2 cơ quan nhà nước còn trái ngược nhau. Cũng tương tự, có vụ việc, khi yêu cầu giám định, VIPRI kết luận là xâm phạm, nhưng Cục SHTT lại cho ý kiến chuyên môn rằng không có hành vi vi phạm xảy ra.

3. Bạn hay bất kỳ tổ chức/cá nhân có hoạt động kinh doanh đều mong muốn nhãn hiệu của mình có phạm vi bảo hộ rộng nhất để ngăn chặn các hành vi vi phạm tiềm năng từ bên thứ ba. Rất nhiều chủ nhãn hiệu chỉ muốn đăng ký sản phẩm/dịch vụ một cách chung chung hơn là phải đề cập đến sản phẩm/dịch vụ cụ thể. Nhưng, việc gọi tên sản phẩm hoặc dịch vụ một cách chung chung có thể là con dao hai lưỡi. Hãy xác định đúng và rõ bản chất các hàng hóa/dịch vụ mà bạn đang kinh doanh và chỉ rõ chúng trong các đơn đăng ký nhãn hiệu để phạm vi bảo hộ nhãn hiệu của bạn được xác định rõ ràng.

Nếu bạn muốn ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm phạm từ bên thứ ba, nhãn hiệu của bạn phải được bảo hộ ở phạm vi rộng nhất có thể. Nhưng nếu không có hiểu biết chuyên sâu về sở hữu trí tuệ, bạn không thể thực hiện được điều này. Hãy liên hệ với **KENFOX IP & Law Office** ngay hôm nay nếu bạn cần một công ty cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp đồng hành cùng bạn, để bạn yên tâm phát triển doanh nghiệp của mình đúng hướng.

By Nguyen Vu QUAN
Partner & IP Attorney

Contact

KENFOX IP & Law Office

Building No. 6, Lane 12/93, Chinh Kinh Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

Tel: +84 24 3724 5656

Email: info@kenfoxlaw.com / kenfox@kenfoxlaw.com