

Rủi ro vì sử dụng nhãn hiệu không đúng cách




Copyright © 2021 KENFOX

Bạn có bao giờ tự hỏi liệu sử dụng nhãn hiệu khác với mẫu nhãn hiệu đăng ký có rủi ro gì hay không? Đó là những rủi ro gì? Có bắt buộc phải sử dụng nhãn hiệu đúng như mẫu nhãn hiệu đã đăng ký? Cần làm gì để giảm thiểu các rủi ro khi sử dụng nhãn hiệu khác với nhãn hiệu đã đăng ký? Bài viết này cung cấp một số thông tin hữu ích cho chủ đề nêu trên.

Các vụ tranh chấp nhãn hiệu điển hình do sử dụng nhãn hiệu không đúng cách

(#1) ASANZO vs. ASANO




Vừa qua, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử vụ tranh chấp nhãn hiệu giữa nguyên đơn, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đông Phương và bị đơn, Công ty Cổ phần Điện tử Asanzo Việt Nam. Nguyên đơn khởi kiện bị đơn vì cho rằng dấu hiệu “ASANZO, hình” mà bị đơn sử dụng xâm phạm nhãn hiệu “ASANO, hình”. Bác bỏ cáo buộc xâm phạm từ nguyên đơn, bị đơn cho rằng hành vi sử dụng nhãn hiệu “ASANZO, hình” là hợp pháp vì Cục SHTT đã cấp đăng ký cho nhãn hiệu “ASANZO”. Hình ảnh các nhãn hiệu được nêu chi tiết dưới đây:

Nhãn hiệu đã đăng ký của nguyên đơn	Nhãn hiệu của bị đơn	
	Nhãn hiệu đã đăng ký	Nhãn hiệu sử dụng trên thực tế
		

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định, mặc dù nhãn hiệu “ASANZO” đã được bảo hộ cho bị đơn, việc sử dụng dấu hiệu “ASANZO, hình” của bị đơn vẫn cấu thành hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ của nguyên đơn, theo đó, buộc bị đơn phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi và cải chính công khai, bồi thường thiệt hại 100.000.000 đồng.

(#2) ENAT 400 vs. E-NAT Plus

Trong một vụ việc tương tự được xử lý bằng biện pháp hành chính, Mega Lifescience, một công ty dược phẩm của Thái Lan, yêu cầu Cơ quan thực thi Việt Nam xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu đối với Công ty TNHH Dược phẩm Hiệp Thuận Thành. Dưới đây là ảnh chụp các nhãn hiệu liên quan:

Nhãn hiệu đã đăng ký của Mega Lifescience	Nhãn hiệu của Công ty Hiệp Thuận Thành	
	Nhãn hiệu đã đăng ký	Nhãn hiệu sử dụng trên thực tế
		

Trên cơ sở xem xét vụ việc, Cơ quan thực thi Việt Nam kết luận rằng: mặc dù nhãn hiệu “E-NATPLUS” đã được bảo hộ cho Công ty Hiệp Thuận Thành, việc sử dụng dấu hiệu “E-NAT Plus” cho các sản phẩm dược

phẩm thuộc nhóm 05 bởi Công ty này vẫn cấu thành hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu “ENAT 400” của Mega Lifescience. Theo đó, Cơ quan thực thi đã bắt giữ hơn 700 hộp sản phẩm “E-NAT Plus” khi kiểm tra tại một hiệu thuốc tại Hapulico – nơi được coi là chợ thuốc của Hà Nội.

(#3) HAICNEAL vs. DIACNEAL

Dihon Pharmaceutical là người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “HAICNEAL” cho các sản phẩm dược thuộc nhóm 05 vào năm 2003. Nhãn hiệu này sau đó bị Cục Sở hữu trí tuệ từ chối bảo hộ vì cho rằng tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “DIACNEAL” cho các sản phẩm “mỹ phẩm” thuộc nhóm 03 và “dược phẩm” thuộc nhóm 05 được bảo hộ Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 462008. Chi tiết các nhãn hiệu theo bảng dưới đây:

Nhãn hiệu xin đăng ký	Nhãn hiệu đối chứng
HAICNEAL Đơn số: 4-2003-06021 Nhóm: 05 (Dược phẩm)	DIACNEAL ĐKQT số 462008 Nhóm: 03 (mỹ phẩm) và 05 (dược phẩm)

Để vượt qua nhãn hiệu đối chứng, Dihon Pharmaceutical đã nộp đơn tới Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam yêu cầu chấm dứt hiệu lực Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 462008, bảo hộ nhãn hiệu “DIACNEAL” cho các sản phẩm dược thuộc nhóm 05 với lý do nhãn hiệu này không được sử dụng cho các sản phẩm dược thuộc nhóm 05. Phản bác lại yêu cầu của Dihon Pharmaceutical, chủ nhãn hiệu, PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE, đã cung cấp các tài liệu để chứng minh quá trình đăng ký lưu hành sản phẩm tại **Bộ y tế** và mẫu sản phẩm **kem trị mụn** đã bán tại thị trường Việt Nam. Chủ nhãn hiệu lập luận rằng các tài liệu nộp tại Bộ Y tế và mẫu sản phẩm kem trị mụn đã chứng minh nhãn hiệu “DIACNEAL” được sử dụng cho sản phẩm **dược mỹ phẩm**. Trải qua hơn 5 năm xem xét vụ việc, năm 2010, Cục Sở hữu Trí tuệ **đã ra quyết định chấm dứt hiệu lực đối với nhãn hiệu “DIACNEAL” theo ĐKQT số 462008 cho các sản phẩm thuộc nhóm 05**, theo đó, khẳng định rằng: các tài liệu, chứng cứ do PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE cung cấp cho thấy sản phẩm gắn nhãn hiệu “DIACNEAL” được dùng cho sản phẩm “kem trị mụn” là không phù hợp để chứng minh nhãn hiệu “DIACNEAL” đã được sử dụng cho “dược phẩm” thuộc nhóm 05 vì sản phẩm “kem trị mụn” được coi là một dòng mỹ phẩm, khác với sản phẩm dược phẩm mà nhãn hiệu này đang được bảo hộ.

Rủi ro do sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký không đúng cách

Sử dụng nhãn hiệu khác với nhãn hiệu đã đăng ký - Nguy cơ xâm phạm nhãn hiệu của người khác

Sử dụng nhãn hiệu là việc gắn nhãn hiệu lên hàng hóa hay các phương tiện dịch vụ nhằm giúp người tiêu dùng phân biệt được hàng hóa cùng loại được sản xuất/kinh doanh bởi các chủ thể khác nhau. Như vậy, về bản chất, nhãn hiệu phải thực hiện chức năng phân biệt/chỉ ra nguồn gốc thương mại của hàng hoá/dịch vụ gắn nhãn hiệu.

Sau khi được cấp đăng ký, chủ sở hữu có quyền “gắn” nhãn hiệu lên các hàng hoá/dịch vụ đã đăng ký theo nhãn hiệu đó để tiến hành các hoạt động thương mại hợp pháp tại Việt Nam.

Trong ba vụ việc nêu trên, các bị đơn đều đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của họ tại Việt Nam. Như vậy, về mặt pháp luật, các bị đơn này có quyền sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký để thương mại hóa các sản phẩm mang nhãn hiệu được bảo hộ của họ tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc sử dụng nhãn hiệu phải **thuộc** hay **nằm trong** phạm vi mà nhãn hiệu được bảo hộ. Phạm vi bảo hộ của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phụ thuộc vào (i) *mẫu nhãn hiệu* và (ii) *danh mục hàng hoá/dịch vụ được xác định tại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu*. Điều này có nghĩa rằng, việc sử dụng nhãn hiệu không được vượt quá phạm vi bảo hộ mà pháp luật dành cho nó; và dù cho nhãn hiệu đã được đăng ký, việc sử dụng sai cách nhãn hiệu đó có thể khiến cho nhãn hiệu vượt khỏi phạm vi được pháp luật bảo hộ.

Sẽ là sai lầm nếu bạn nghĩ rằng, miễn là nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, bạn có thể tự do sử dụng nó theo bất cứ cách nào bạn muốn. Luật pháp Việt Nam không có quy định cụ thể rằng chủ sở hữu phải sử dụng nhãn hiệu như nó vốn đã được đăng ký. Tuy nhiên, nếu việc sử dụng nhãn hiệu (*dù cho nó đã được đăng ký*) vượt quá phạm vi bảo hộ, khiến cho người tiêu dùng liên quan có nguy cơ gây nhầm lẫn, bạn có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro. Cần nhớ rằng, ngoài các chế tài hành chính (*Cơ quan thực thi như QLTT, Cảnh sát kinh tế, Thanh tra KHCN... bắt giữ, tiêu huỷ hàng hoá, phạt tiền lên tới 500.000.00 triệu đồng*), chủ thể quyền còn có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần, xin lỗi, cải chính công khai thông qua cơ chế dân sự. Không ai muốn đánh cược uy tín của thương hiệu hay làm mất đi sự trung thành của khách hàng đối với một thương hiệu chỉ vì sử dụng nhãn hiệu không đúng cách.

Sử dụng nhãn hiệu khác với nhãn hiệu đã đăng ký - Nguy cơ mất quyền nhãn hiệu

Sử dụng nhãn hiệu không đúng cách có thể khiến bạn rơi vào nguy cơ mất quyền đối với nhãn hiệu. Bên thứ ba có thể yêu cầu Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam chấm dứt hiệu lực một nhãn hiệu đã đăng ký nếu nhãn hiệu đó không được chủ nhãn hiệu hoặc người được chủ nhãn hiệu cho phép sử dụng trong thời hạn 5 năm liên tục kể từ ngày đăng ký. Sử dụng một nhãn hiệu khác biệt với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký có thể đồng nghĩa với việc bạn đã không sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký. Do đó, trong trạng thái này, các bằng chứng sử dụng nhãn hiệu (*khác biệt với nhãn hiệu đã đăng ký*) có thể bị Cục Sở hữu Trí tuệ bác bỏ, khiến cho nhãn hiệu đã đăng ký của bạn có nguy cơ cao bị chấm dứt hiệu lực vì lý do không sử dụng.

Sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký cho các sản phẩm khác với sản phẩm đã đăng ký - Nguy cơ mất quyền nhãn hiệu

Chủ nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu cho các hàng hoá/dịch vụ đã đăng ký. Sử dụng nhãn hiệu cho các hàng hóa liên quan/tương tự với các sản phẩm đã đăng ký dưới nhãn hiệu không được coi là bằng chứng phù hợp và hợp pháp để chứng minh rằng nhãn hiệu đã được sử dụng cho các sản phẩm đã đăng ký mang nhãn hiệu (xem vụ việc **HAICNEAL vs. DIACNEAL**).

Sử dụng nhãn hiệu đúng cách là như thế nào?

Luật pháp và thực tiễn Việt Nam không có định nghĩa rõ ràng về “**sử dụng nhãn hiệu đúng cách**”. Tuy nhiên, với tư cách là thành viên của Công ước Paris, để sử dụng nhãn hiệu đúng cách, có thể tham chiếu Điều 5.C.2 của Công ước, quy định về việc sử dụng nhãn hiệu như sau: “*Việc chủ nhãn hiệu hàng hóa sử dụng nhãn hiệu theo mẫu khác biệt về chi tiết, nhưng không làm thay đổi tính phân biệt của nhãn hiệu theo mẫu đã được đăng ký tại một nước thành viên bất kỳ của Liên minh sẽ không dẫn tới việc đình chỉ đăng ký và không thể hạn chế sự bảo hộ đã dành cho nhãn hiệu*”. Như vậy, về nguyên tắc, chủ nhãn hiệu có thể sử dụng nhãn hiệu khác với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký, miễn là nhãn hiệu khác đó “*không làm thay đổi tính phân biệt của nhãn hiệu*”, thì sẽ “*không dẫn tới việc đình chỉ đăng ký và không thể hạn chế sự bảo hộ đã dành cho nhãn hiệu*”. Nói cách khác, sử dụng nhãn hiệu theo hình thức khác với nhãn hiệu đã đăng ký vẫn cấu thành việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký miễn là đặc tính phân biệt của nhãn hiệu không bị thay đổi. Mục đích của điều luật này là cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu tạo ra các thay đổi trong nhãn hiệu mà không làm thay đổi đặc điểm phân biệt của nó, giúp nhãn hiệu có thể thích nghi tốt hơn với các yêu cầu tiếp thị và quảng bá của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, sự thay đổi phải nằm ở các yếu tố không có khả năng phân biệt đáng kể và (các) dấu hiệu được sử dụng trong thực tế và nhãn hiệu đã đăng ký phải cơ bản giống nhau.

Có phải sử dụng nhãn hiệu giống hệt như khi đăng ký?

Câu hỏi này xuất phát từ thực tế sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam, do trong quá trình sử dụng nhãn hiệu trong thương mại, chủ nhãn hiệu có khuynh hướng:

- (i) Thay đổi thiết kế/màu sắc hoặc cách điệu nhãn hiệu đã đăng ký;
- (ii) Bỏ bớt/loại bỏ một thành phần trong nhãn hiệu đã đăng ký;
- (iii) Thêm vào nhãn hiệu đã đăng ký một số thành phần mới.

Nhiều chủ nhãn hiệu cho rằng, điều quan trọng nhất là nhãn hiệu của họ đã được đăng ký. Do đó, việc thực hiện một số thay đổi đối với nhãn hiệu sẽ không làm nảy sinh các ảnh hưởng tiêu cực hoặc dẫn tới khả năng xâm phạm nhãn hiệu của tổ chức/cá nhân khác hay khiến cho nhãn hiệu đã đăng ký sẽ bị chấm dứt hiệu lực. Sự thật không phải như vậy. Ba vụ việc nêu trên là minh chứng điển hình cho các rủi ro mà chủ





nhãn hiệu phải đổi mặt khi sử dụng nhãn hiệu khác biệt với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký. Tuy nhiên, có phải cứ thực hiện một số thay đổi đối với nhãn hiệu để sử dụng trong thực tế hay sử dụng một dấu hiệu khác với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký sẽ đều dẫn đến các rủi ro như trên? Các ví dụ sau đây sẽ cung cấp các nhận định cho từng trường hợp cụ thể khi chủ nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu khác với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký.


Thay đổi thiết kế/màu sắc hoặc cách điệu nhãn hiệu đã đăng ký

STT	Nhãn hiệu đã đăng ký	Thực tế sử dụng	Có sử dụng đúng cách không?
1			Thiết kế/bố cục được thay đổi, nhưng các yếu tố có khả năng phân biệt không bị thay đổi. Việc sử dụng thực tế có thể được coi là sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký.
2			Màu sắc được thay đổi, nhưng các yếu tố đặc biệt chính của "GERIVAN" không bị thay đổi. Việc sử dụng thực tế có thể được coi là sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký.
3			Thiết kế/bố cục được thay đổi, làm cho nhãn hiệu khá khác biệt với yếu tố chữ, khiến cho nhãn hiệu này đối mặt với nguy cơ bị coi là "IN-S-AN". => rủi ro khá cao.
4			Không được coi là sử dụng đúng cách vì nhãn hiệu đã đăng ký không còn được nhận biết một cách độc lập => Làm thay đổi khả năng phân biệt của nhãn hiệu đã đăng ký.
5			Không được coi là sử dụng đúng cách vì nhãn hiệu sử dụng trên thực tế không còn giữ các đặc điểm phân biệt như chữ "GERIVAN" và hình cá mập như trong nhãn hiệu đã đăng ký.

Nhận xét: Nhìn chung, chủ nhãn hiệu có thể thực hiện một số thay đổi về kiểu chữ, cách điệu, thiết kế, màu sắc đối với nhãn hiệu đã đăng ký mà không ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu lực hay phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nếu các thay đổi đó không làm biến đổi đặc tính phân biệt của nhãn hiệu đã đăng ký.



Thêm các yếu tố mới vào nhãn hiệu đã đăng ký

STT	Nhãn hiệu đã đăng ký	Thực tế sử dụng	Có sử dụng đúng cách không?
1			Các yếu tố được thêm vào khá đơn giản, làm cho yếu tố phân biệt của nhãn hiệu trong thực tế sử dụng vẫn là "CROWN". Do đó, việc sử dụng thực tế có thể được coi là sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký.
2			"BRAND" là một từ phổ biến được sử dụng trong nhiều nhãn hiệu, nó rất yếu về tính phân biệt. Do đó, mặc dù có thêm "BRAND", yếu tố

			phân biệt chính của nhãn hiệu trong thực tế sử dụng vẫn là “CONY”. Do đó, việc sử dụng thực tế có thể được coi là sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký.
3	SUNNY		"so fresh so good" có thể được coi là mô tả của hàng hóa được chỉ định. Do đó, mặc dù được bổ sung thêm cụm từ "so fresh so good", yếu tố phân biệt chính của nhãn hiệu trong thực tế sử dụng vẫn là "SUNNY". Do đó, việc sử dụng thực tế có thể được coi là sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký.
4	GREEN	GREEN CORPORATION	“CORPORATION” biểu thị một loại hình công ty. Do đó, bằng cách sử dụng “Green Corporation”, có thể hiểu rằng cụm từ đề cập đến tên công ty chứ không phải nhãn hiệu. => nguy cơ bị cho là “sử dụng sai cách” là khá cao.

Nhận xét: Nhìn chung, một số dấu hiệu có thể được sử dụng đồng thời mà không làm thay đổi đặc tính phân biệt của dấu hiệu đã đăng ký. Nếu phần bổ sung không có tính phân biệt, hay có khả năng phân biệt “yếu” hoặc không nổi bật/chủ đạo, thì nó không làm thay đổi đặc tính phân biệt của nhãn hiệu thương mại đã đăng ký

Bỏ bớt một phần của nhãn hiệu đã đăng ký

STT	Nhãn hiệu đã đăng ký	Thực tế sử dụng	Có sử dụng đúng cách không?
1		CONTINENTAL	Tại Việt Nam, ký tự tiếng Trung được coi là không có khả năng phân biệt, điều này làm cho thành phần chính có khả năng phân biệt là “CONTINETAL”. Do đó, việc sử dụng thành phần chính có khả năng phân biệt có thể đủ cho mục đích chứng minh rằng nhãn hiệu đã đăng ký đã được sử dụng
2		BLESS	Phần chữ và phần hình của nhãn hiệu đã đăng ký đều có khả năng phân biệt. Do đó, việc bỏ bớt phần hình sẽ khiến cho nhãn hiệu sử dụng thực tế đối mặt với nguy cơ bị coi là sử dụng nhãn hiệu sai cách.
3	SCABAL TEX (Hàng hóa mang nhãn hiệu: Hàng may mặc)	SCABAL	“TEX” có thể được coi là mô tả của hàng hóa được chỉ định, làm cho “SCABAL” trở thành phần phân biệt chính của nhãn hiệu. Do đó, việc sử dụng thực tế phần quan trọng như vậy có thể đủ để chứng minh rằng nhãn hiệu đã đăng ký đã được sử dụng.

4	SCABAL BUBBLEKAT	BUBBLEKAT	Cả hai yếu tố “SCABAL” và “BUBBLEKAT” đều có khả năng tự phân biệt của nhãn hiệu đã đăng ký góp phần tạo nên đặc tính phân biệt của nó. Do đó, việc bỏ bớt một trong các yếu tố đó nhãn hiệu được sử dụng trên thực tế có khả năng làm thay đổi đặc điểm phân biệt của nhãn hiệu đã đăng ký, trừ khi người tiêu dùng bỏ qua các yếu tố đó do kích thước nhỏ và / hoặc vị trí của chúng => nguy cơ vì bị coi là sử dụng không đúng cách
5	AROMA SCABAL	SCABAL	Yếu tố “AROMA” gây ấn tượng mạnh về thị giác, việc loại bỏ yếu tố này sẽ làm thay đổi tính phân biệt của nhãn hiệu đã đăng ký => nguy cơ vì bị coi là sử dụng không đúng cách.

Nhận xét: Nếu yếu tố bị bỏ bớt nằm ở vị trí phụ và không có tính phân biệt, hay khả năng phân biệt “yếu” thì việc bỏ bớt yếu tố đó không làm thay đổi đặc tính phân biệt của nhãn hiệu.

Chiến lược nào để giảm thiểu rủi ro khi sử dụng nhãn hiệu khác với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký?

Pháp luật Việt Nam không có quy định rằng việc sử dụng một dấu hiệu tương tự/gần giống với với nhãn hiệu đã đăng ký bởi chính chủ sở hữu thì sẽ không xâm phạm quyền nhãn hiệu của tổ chức/cá nhân khác. Do đó, hành vi sử dụng này không thể đảm bảo rằng chủ nhãn hiệu được miễn trừ khỏi các cáo buộc xâm phạm quyền nhãn hiệu từ các tổ chức/cá nhân khác. Các vụ việc **ASANZO vs. ASANO** và **ENAT 400 vs. E-NAT Plus** là những minh chứng điển hình về nguy cơ xâm phạm nhãn hiệu của người khác khi chủ sở hữu sử dụng nhãn hiệu khác với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký. Như vậy, có thể hiểu rằng, bất kể nhãn hiệu đã được đăng ký, việc sử dụng nhãn hiệu ở một phiên bản khác biệt sẽ có thể đẩy chủ nhãn hiệu vào nguy cơ xâm phạm nhãn hiệu của tổ chức/cá nhân khác. Một dấu hiệu khác với nhãn hiệu đã đăng ký sẽ được xem xét như một dấu hiệu độc lập, không liên quan đến nhãn hiệu đã đăng ký. Để xác định có hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu của người khác có xảy ra hay không, cơ quan thực thi của Việt Nam chỉ cần xác định 3 điều kiện sau đây thỏa mãn: (i) Dấu hiệu tương tự/trùng lặp với nhãn hiệu được bảo hộ; (ii) Hàng hóa/dịch vụ mang dấu hiệu tương tự/trùng lặp với hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ và (iii) Hành vi sử dụng dấu hiệu là không được phép và có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ.

Từ các trường hợp nêu trên cho thấy, chủ nhãn hiệu vẫn có thể sử dụng nhãn hiệu khác với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký trong một số điều kiện nhất định. Để tránh rủi ro khi bạn thực hiện một số thay đổi cho mẫu nhãn hiệu đã đăng ký, bạn nên thực hiện một số bước đánh giá như sau:

BƯỚC 1: Đánh giá nhãn hiệu đã đăng ký: Cần đánh giá nhãn hiệu đã đăng ký bằng xem xét yếu tố nào là yếu tố có khả năng phân biệt và gây ấn tượng mạnh/chi phối về thị giác.

BƯỚC 2: Đánh giá sự khác biệt của nhãn hiệu sử dụng trong thực tế và ảnh hưởng của các thay đổi: Cần đánh giá xem liệu những yếu tố góp phần tạo nên đặc tính phân biệt của nhãn hiệu đã đăng ký có hiện diện và / hoặc sửa đổi trong nhãn hiệu được sử dụng trên thực tế hay không, bằng cách so sánh trực tiếp hai dấu hiệu, nhằm xác định mức độ khác biệt giữa chúng (*khác biệt lớn, đáng kể hay nhỏ/không đáng kể*).

Nhìn chung, các đánh giá nêu trên có thể giúp nhận biết nguy cơ/rủi ro cao hay thấp khi bạn muốn thực hiện một số thay đổi đối với nhãn hiệu đã đăng ký của mình. Chúng tôi đề xuất các khuyến nghị/chiến lược để giảm thiểu nguy cơ/rủi ro như sau:

- ✓ **Nên sử dụng nhãn hiệu đúng như đã đăng ký;**
- ✓ **Phải đảm bảo không làm biến đổi đặc tính phân biệt của nhãn hiệu đã đăng ký nếu sử dụng nhãn hiệu khác với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký. Tốt nhất chỉ nên thay đổi ở các yếu tố không có khả năng phân biệt đáng kể/thành phần có tính phân biệt yếu;**
- ✓ **Nên nộp đơn đăng ký các phiên bản khác của nhãn hiệu đã đăng ký tại Cục Sở hữu Trí tuệ nếu chúng được đánh giá là khác biệt đáng kể so với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký;**
- ✓ **Xem xét đăng ký dưới dạng quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả nếu đáp ứng điều kiện bảo hộ;**
- ✓ **Nên tra cứu khả năng bảo hộ của các phiên bản khác với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký trước khi sử dụng để tìm ra các nhãn hiệu tương tự (nếu có);**
- ✓ **Xem xét khả năng tấn công hiệu lực đối với nhãn hiệu tương tự mới tìm được;**
- ✓ **Nên giám định khả năng xâm phạm tại Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ trước khi sử dụng.**

Lời kết

Các vụ việc nêu trên và các quy định hiện hành của pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam không thể giúp xác định hay tìm ra một câu trả lời chắc chắn liệu việc thay nhãn hiệu có dẫn đến các rủi ro hay không. Rõ ràng, cần phải xem xét dữ kiện của từng vụ việc cụ thể mới có thể đánh giá nguy cơ/rủi ro khi bạn dự định thực hiện một số thay đổi đối với nhãn hiệu đã đăng ký. [Các luật sư của KENFOX](#), với kinh nghiệm thực tế chuyên sâu, am hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ, luôn sẵn sàng đồng hành và tư vấn các giải pháp/chiến lược phù hợp giúp bạn khai tài sản trí tuệ đúng pháp luật và tối ưu về chi phí!