

Sử dụng nhãn hiệu trên website có được coi là bằng chứng hợp lệ để chống lại yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu tại Việt Nam?

Nếu nhãn hiệu không được chủ sở hữu sử dụng trong vòng 5 (năm) năm kể từ ngày đăng ký, bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền nộp đơn yêu cầu Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam chấm dứt hiệu lực đăng ký nhãn hiệu đó. Chế định này thiết lập một cơ chế cho phép loại bỏ các nhãn hiệu tồn tại trên đăng bạ nhãn hiệu nhưng không được sử dụng trên thực tế và/hoặc ngăn chặn nạn đăng ký đầu cơ nhãn hiệu để ngăn cản bất hợp lý những nhãn hiệu tương tự tham gia thị trường. Tuy nhiên, việc thiếu các quy định chi tiết trong pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam về hành vi “sử dụng nhãn hiệu” có thể vô hiệu hóa hoặc làm tê liệt chế định chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu với lý do không sử dụng được quy định trong Luật SHTT.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nếu nhãn hiệu không được chủ sở hữu sử dụng trong vòng 5 (năm) năm kể từ ngày đăng ký, bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền nộp đơn yêu cầu Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (“Cục SHTT”) chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đó. Như vậy, bên cạnh việc trao quyền cho chủ nhãn hiệu theo Điều 123 Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, sửa đổi năm 2009 và 2019 (“Luật SHTT”), pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam cũng thiết lập nghĩa vụ buộc chủ nhãn hiệu phải tuân thủ, đó là, nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký. Nói cách khác, sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký là trách nhiệm của chủ sở hữu nhãn hiệu. Muốn duy trì hiệu lực của nhãn hiệu, ngoài việc gia hạn hiệu lực trước khi hết hạn, chủ nhãn hiệu phải tiến hành sử dụng nó trong thương mại trong một khoảng thời gian luật định. Không tuân thủ quy định này có thể khiến nhãn hiệu đối mặt với nguy cơ bị chấm dứt hiệu lực với lý do không sử dụng. Chế định này, một mặt, đặt ra yêu cầu cho chủ nhãn hiệu phải tuân thủ để duy trì quyền của họ đối với nhãn hiệu, mặt khác, thiết lập một cơ chế cho phép loại bỏ các nhãn hiệu tồn tại trên đăng bạ nhãn hiệu nhưng không được sử dụng trên thực tế và/hoặc ngăn chặn nạn đăng ký đầu cơ nhãn hiệu để ngăn cản bất hợp lý những nhãn hiệu tương tự tham gia thị trường.

Hành vi sử dụng nhãn hiệu

Điều 124.5 Luật SHTT quy định rằng, sử dụng nhãn hiệu gồm 3 nhóm hành vi như sau:

- (i) Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;
- (ii) Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ;
- (iii) Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

Quy định về sử dụng nhãn hiệu tại Điều 124.5 Luật SHTT được đánh giá là mang tính phổ quát, bao trùm phạm vi rất rộng. Nhưng cũng chính điều này đã và đang khiến cho chủ nhãn hiệu, các bên liên quan, thậm chí thẩm định viên Cục SHTT bối rối, lúng túng trong việc xác định liệu nhãn hiệu được sử dụng trong một dạng thức, cách thức nhất định có thỏa mãn điều kiện luật định để duy trì hay chấm dứt quyền nhãn hiệu hay không. Việc thiếu các quy định chi tiết trong pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam về hành vi “sử dụng nhãn hiệu” có thể dẫn đến tình trạng các quyết định chấm dứt hay không chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu trong những vụ việc có tính chất tương tự nhau của cơ quan chức năng không thống nhất hoặc không phù hợp.

Ngoài ra, việc thiếu các quy định chi tiết trong pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam về hành vi “sử dụng nhãn hiệu” có thể vô hiệu hóa hoặc làm tê liệt chế định chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu với lý do không sử dụng được quy định trong Luật SHTT. Quy định về hành vi sử dụng nhãn hiệu mang tính khái quát tại Điều 124.5 Luật SHTT đã và đang bị nhiều chủ nhãn hiệu lợi dụng, lạm dụng để duy trì quyền nhãn hiệu của họ mà lẽ ra nhãn hiệu đó có thể bị chấm dứt hiệu lực nếu có các chế định về sử dụng nhãn hiệu được thiết lập chặt chẽ hơn, hoặc ít nhất, có các quy định mang tính giải thích cụ thể hơn. Trên thực tế, không hiếm các trường hợp nhãn hiệu không hề được sử dụng trên thực tế, nhưng chủ nhãn hiệu cố tình tạo ra bằng chứng sử dụng nhãn hiệu bằng cách: (i) đặt quảng cáo trên một vài số báo, (ii) thiết lập các website và đưa thông tin về nhãn hiệu lên trên các website, (iii) bán một lượng rất nhỏ hàng hoá tại Việt Nam, (iv) in ấn hộp đựng sản phẩm có gắn nhãn hiệu đã đăng ký... để đối phó với nguy cơ mất quyền nhãn hiệu hoặc duy trì quyền nhãn hiệu với động cơ bất chính (trong trường hợp nhãn hiệu được đăng ký trên cơ sở không trung thực).

Tất nhiên, những hành động nêu trên không bị pháp luật ngăn cấm, do vậy, chủ nhãn hiệu có quyền làm tất cả những gì không trái pháp luật để bảo vệ quyền lợi của họ một cách tối đa.

Do không có các quy định cụ thể về “sử dụng thực sự (genuine use)” và “sử dụng danh nghĩa (token use)”, nên trong nhiều trường hợp, dù biết rằng nhãn hiệu bị yêu cầu chấm dứt hiệu lực không được sử dụng trong thực tế thương mại, nhưng Cục SHTT vẫn không có cơ sở để ra quyết định chấm dứt hiệu lực

nhãn hiệu. Điều này vô hình chung đã tạo thế độc tôn cho những nhãn hiệu không được sử dụng trong thực tế thương mại, nhưng vẫn nghiêm nhiên tồn tại trong đăng bạ nhãn hiệu quốc gia của Việt Nam; cản trở những chủ nhãn hiệu khác có nhu cầu sử dụng thực sự các nhãn hiệu tương tự, chặn đứng khả năng tiếp cận thị trường của các sản phẩm mới do các nhà sản xuất mới cung ứng. Không ít các trường hợp nhãn hiệu khi nộp đơn đăng ký tại Cục SHTT bị xung đột với một nhãn hiệu đối chứng có trước, chủ đơn khởi sự thủ tục chấm dứt nhãn hiệu đối chứng, tuy nhiên, chủ nhãn hiệu đối chứng chỉ cung cấp một số ít bằng chứng sử dụng – mà nếu theo quy định tại nhiều nước đó là những bằng chứng sử dụng này chỉ mang ý là trên danh nghĩa hay sử dụng giả cách – khiến cho Cục SHTT không thể ra quyết định chấm dứt hiệu lực. Trong tình thế này, chủ đơn không còn cách nào khác buộc phải chọn giải pháp đàm phán để xin Thư Chấp Thuận từ chủ nhãn hiệu đối chứng – nhãn hiệu mà họ vừa tấn công hiệu lực. Hiển nhiên, lúc này chủ đơn ở vị thế yếu và phải chấp nhận trả những khoản phí không hề nhỏ nếu muốn chủ nhãn hiệu đồng ý cấp Thư Chấp Thuận nhằm vượt qua thông báo từ chối bảo hộ nhãn hiệu.

Sử dụng nhãn hiệu trên website

Liệu việc sử dụng nhãn hiệu trên website có cấu thành hành vi sử dụng nhãn hiệu hoặc được xem là bằng chứng hợp pháp theo Điều 124.5 Luật SHTT để bác bỏ yêu cầu chấm dứt hiệu lực hay không?

Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên “phương tiện kinh doanh”, “phương tiện dịch vụ” được phân loại là một dạng của hành vi sử dụng nhãn hiệu theo Điều 124.5 Luật SHTT. Phương tiện kinh doanh được hiểu là “*bất kỳ phương tiện nào được gắn, chứa đựng đối tượng sở hữu công nghiệp được bảo hộ hoặc chỉ dẫn thương mại và được sử dụng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh (ví dụ: trang thông tin điện tử, tài liệu giới thiệu, danh thiếp, phương tiện vận tải và các vật dụng, trang trí trong cơ sở kinh doanh)*” (Điều 21 Thông tư 11/2015/TT-BKHCN). Như vậy, website hay trang thông tin điện tử là một loại phương tiện kinh doanh, theo đó, nhãn hiệu sử dụng trên website để giới thiệu, chào bán, quảng cáo để bán hàng hoá mang nhãn hiệu đã đăng ký được xem là một trong những bằng chứng để chứng minh rằng nhãn hiệu đã được sử dụng để bác bỏ yêu cầu chấm dứt hiệu lực đối với nhãn hiệu đã đăng ký.

Tuy nhiên, liệu một nhãn hiệu được sử dụng trên website có tên miền quốc tế (.com, .net), với ngôn ngữ sử dụng trên website không bằng tiếng Việt, chẳng hạn, hoàn toàn bằng tiếng Anh, có được coi là bằng chứng hợp pháp để chứng minh nhãn hiệu đã được sử dụng trong thương mại tại Việt Nam hay không? Do chưa có trường hợp nào được công bố tại Việt Nam, chưa có cơ sở để đưa ra câu trả lời chắc chắn về việc nhãn hiệu sử dụng trên website phải đáp ứng các điều kiện nào để được coi là đã sử dụng trong thương mại. Pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam cũng không có quy định chi tiết về điều kiện sử dụng nhãn hiệu trên website để được xem đã thỏa mãn điều kiện để chứng minh nhãn hiệu đã được sử dụng theo quy định tại Điều 124.5 Luật SHTT.

Vấn đề nêu trên đã và đang gây tranh cãi trong cộng đồng sở hữu trí tuệ, lưu ý rằng, (i) tiếng Anh ngày nay là ngôn ngữ sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam; (ii) nhiều chủ nhãn hiệu chỉ xây dựng website quốc tế và dành riêng một phần trên trang thương mại điện tử của họ để cung cấp thông tin cho người tiêu dùng về sản phẩm của họ và thực hiện các giao dịch mua bán trực tiếp từ website và (iii) mục đích cung cấp sản phẩm tới người tiêu dùng hoàn toàn đạt được. Tuy nhiên, nếu công nhận việc cung cấp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu trên các website có tên miền quốc tế và ngôn ngữ trên website không bằng tiếng Việt là bằng chứng sử dụng nhãn hiệu hợp lệ, nhiều hệ lụy có thể xảy ra, ở chỗ, nó khiến cho chế định chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu trên cơ sở không sử dụng trở nên vô nghĩa, bất khả thi với mọi nhãn hiệu, đặc biệt, khi việc xác minh thời điểm nhãn hiệu được đưa lên website để sử dụng không dễ, có thể nguy tạo và theo đó, nguồn tài nguyên nhãn hiệu ngày càng bị cạn kiệt do số lượng các nhãn hiệu tăng lên mỗi năm.

Chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu sử dụng trên website – một vụ việc tại Đài Loan

Mới đây, Toà án sở hữu trí tuệ của Đài Loan (Tòa án SHTT) đã đưa ra phán quyết trong vụ việc bên thứ ba yêu cầu chấm dứt hiệu lực đối với một nhãn hiệu đã đăng ký tại Đài Loan bởi một cá nhân người Nhật Bản. Cụ thể, nhãn hiệu này đã bị yêu cầu chấm dứt hiệu lực do không sử dụng trong 3 năm liên tục. Để chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu lập luận rằng chủ nhãn hiệu đã cho phép một Công ty tại Đài Loan bán hàng hoá mang nhãn hiệu trên website của Công ty này tại Đài Loan và rằng chủ nhãn hiệu đã hợp tác với một nền tảng bán hàng trực tuyến tại Nhật Bản và bán hàng hóa gắn nhãn hiệu đã đăng ký trên nền tảng đó. Người tiêu dùng Đài Loan có thể mua hàng hóa từ nền tảng bán hàng trực tuyến tại Nhật Bản và sau đó sẽ chuyển hàng đến Đài Loan. Do đó, chủ nhãn hiệu cho rằng nhãn hiệu của mình đã được sử dụng trong thương mại tại Đài Loan.

Xem xét vụ việc, Cục Sở hữu Trí tuệ Đài Loan (TIPO) cho rằng bằng chứng do chủ nhãn hiệu cung cấp không đủ để chứng minh rằng nhãn hiệu bị tranh chấp đang được sử dụng và do đó, TIPO đã ra quyết định chấm dứt hiệu lực đăng ký nhãn hiệu đó. Đơn kháng cáo gửi lên Bộ Kinh tế (MOEA) cũng bị bác bỏ. Chủ nhãn hiệu sau đó đã nộp đơn kháng cáo bằng cách khởi kiện vụ kiện hành chính lên Tòa án SHTT.

Tòa án SHTT đã ra phán quyết bất lợi cho chủ nhãn hiệu, giữ nguyên các quyết định của TIPO và MOEA về việc chấm dứt hiệu lực đối với đăng ký nhãn hiệu. Quyết định của Tòa án SHTT dựa trên các lý do sau:

<1> Theo Điều 63-I- (2) của Đạo luật Nhãn hiệu Đài Loan, Văn phòng Đăng ký, có quyền mặc nhiên hoặc theo đơn yêu cầu từ bên thứ ba, chấm dứt đăng ký nhãn hiệu nếu nhãn hiệu đó chưa được đưa vào sử dụng hoặc việc sử dụng đó đã bị gián đoạn trong thời hạn ba năm liên tục mà không có lý do chính đáng cho việc không sử dụng, trừ khi nhãn hiệu đó đã được bên nhận li-xăng đưa vào sử dụng.

<2> Căn cứ vào thỏa thuận được ký bởi chủ nhãn hiệu và Công ty Đài Loan, quyền sở hữu sản phẩm được chuyển cho Công ty Đài Loan tại thời điểm thanh toán chi phí, điều này chứng tỏ rằng các bên đang ở trong mối quan hệ mua bán thuần túy. Các bên không có ý định cho phép sử dụng nhãn hiệu (nghĩa là đây không phải là quan hệ li-xăng). Do đó, mặc dù Công ty Đài Loan đã bán hàng hóa đã đăng ký nhãn hiệu trên trang web của Công ty này tại Đài Loan, điều này không thể được coi là **chủ nhãn hiệu** đã sử dụng nhãn hiệu bị tranh chấp.

<3> Theo các yêu cầu về việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký do TIPO đặt ra, nếu nhãn hiệu được sử dụng trên trang web không có tên miền cấp cao nhất '.tw' (TLD), chủ nhãn hiệu phải chứng minh thêm rằng trang web đó có mục đích bán hàng hóa cho thị trường trong nước và nhắm đến người tiêu dùng trong nước - ví dụ: trang web cung cấp dịch vụ vận chuyển cho người tiêu dùng Đài Loan hoặc có tùy chọn chọn tiếng Trung phần thể làm ngôn ngữ hiển thị hoặc người tiêu dùng Đài Loan đã thực sự duyệt qua trang web hoặc mua hàng hóa đã đăng ký nhãn hiệu từ trang web đó.

<4> TLD của nền tảng bán hàng trực tuyến tại Nhật Bản là '.jp', thay vì '.tw', điều này cho thấy trang web chủ yếu hướng đến người tiêu dùng ở Nhật Bản. Ngoài ra, ngôn ngữ của trang web chỉ là tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Trung giản thể và không có tùy chọn nào để chọn "Tiếng Trung phần thể". Hơn nữa, phương thức thanh toán chỉ hiển thị giá bằng đồng yên Nhật chứ không hiển thị bằng đô la Đài Loan. Đối với các đơn hàng ở nước ngoài (bên ngoài Nhật Bản), không phải tất cả các sản phẩm đều có thể giao hàng đến Đài Loan. Ngoài ra, người tiêu dùng phải điền địa chỉ giao hàng bằng tiếng Anh, không phải tiếng Trung. Người tiêu dùng sẽ biết liệu các sản phẩm có thể được chuyển trực tiếp đến Đài Loan hay không chỉ sau khi điền vào địa chỉ nhận hàng và nhấp vào tùy chọn giao hàng. Do đó, trang web Amazon JP rõ ràng không nhắm đến người tiêu dùng Đài Loan và việc bán hàng hóa đã đăng ký nhãn hiệu trên trang web đó không thể chứng minh rằng nhãn hiệu tranh chấp đã được sử dụng ở Đài Loan.

Một số khuyến nghị

Bức tranh sở hữu trí tuệ của Việt Nam từ 2019 trở lại đây ghi nhận những bước tiến tích cực chưa từng thấy. Lần đầu tiên, Việt Nam phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia đến năm 2030, tiếp đến, tham gia vào sân chơi quốc tế với việc ký kết một loạt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA). Để nội luật hóa các cam kết quốc tế về sở hữu trí tuệ, Việt Nam đã và đang sửa đổi Luật SHTT lần thứ 3 – lần sửa đổi này được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi toàn diện với 92 điều được sửa đổi, bổ sung (trong đó bổ sung 12 điều, sửa đổi 80 điều). Vấn đề sử dụng thực sự hay sử dụng giả cách hay sử dụng danh nghĩa cần được quy định trong Luật SHTT hoặc các văn bản dưới luật một cách rõ ràng để đảm bảo cho một cơ chế bảo hộ đúng đắn cho nhãn hiệu – tài sản trí tuệ được xem là có giá trị bậc nhất trong bối cảnh tài sản vô hình ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của doanh nghiệp hiện nay. Chúng tôi cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể xem xét và vận dụng các quy định và kinh nghiệm của các quốc gia khác, chẳng hạn như Đài Loan với vụ việc điển hình được dẫn ra trên đây, để giải quyết các yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu có liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu trên website sao cho bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ đơn chân chính, ngăn chặn các hành vi đăng ký và sử dụng nhãn hiệu với động cơ không trung thực.

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