

NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG: Cơ chế bảo hộ tại Việt Nam và một số khuyến nghị

Nguyễn Hoàng Nam

Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Tại Việt Nam, nhãn hiệu nổi tiếng cần một cơ chế bảo hộ mang tính thống nhất. Bài viết tập trung tìm hiểu về nhãn hiệu nổi tiếng và cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng hiện nay tại Việt Nam, qua đó đưa ra một số kiến nghị nhằm xây dựng cơ chế bảo hộ đối với loại nhãn hiệu này. Đây vừa là một công cụ để Việt Nam bảo vệ những nhãn hiệu mang tầm vóc quốc gia khi tham gia sân chơi thương mại quốc tế, vừa là cách để tự tạo cho mình một cơ chế phòng thủ dựa trên những quy định sẵn có của các công ước, hiệp định mà Việt Nam là thành viên.

Mở đầu

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia các công ước, hiệp định quốc tế. Theo Công ước Paris 1883, Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) - TRIPs 1994 và Khuyến nghị chung của Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) về các quy định bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng được quy định ở Điều 18.22 Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Điều 12.20 Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA), nhãn hiệu nổi tiếng được công nhận trên lãnh thổ Việt Nam có quyền được tôn trọng một cách bình đẳng với các nhãn hiệu nổi tiếng của quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới. Ngược lại, Việt Nam có nghĩa vụ đảm bảo tuân thủ các quy định chung của các công ước, hiệp định quốc tế đã tham

gia đối với nhãn hiệu nổi tiếng, trong đó không được quy định trái với những nội dung của công ước, hiệp định quốc tế về nhãn hiệu nổi tiếng, đơn cử như điều kiện để xác định một nhãn hiệu nổi tiếng dựa trên thủ tục đăng ký trong hoặc ngoài quốc gia¹, hay không phải liệt kê tên các nhãn hiệu nổi tiếng được công nhận trong một danh sách cụ thể.

Trong thực tế, bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng là nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp tại Việt Nam, nhu cầu này phù hợp với mong muốn đảm bảo môi trường kinh doanh và phát triển lành mạnh. Đối với doanh nghiệp nước ngoài, nhu cầu sẽ tạo một thị trường luôn đảm bảo an toàn cho uy tín, chất lượng về bảo hộ nhãn hiệu của các doanh nghiệp khi tham gia hoạt động thương mại. Tài sản trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nổi

tiếng nói riêng đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia. Do đó, cần cơ chế bảo hộ thực thi hiệu quả để đảm bảo các quyền lợi chính đáng của chủ sở hữu nhãn hiệu và các chủ thể liên quan.

Tổng quan về nhãn hiệu nổi tiếng

Tại Việt Nam, định nghĩa về nhãn hiệu nổi tiếng lần đầu tiên được quy định tại điểm b, khoản 8, Điều 2 của Nghị định 06/2001/NĐ-CP ngày 1/2/2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp. Theo đó, “Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu hàng hoá được sử dụng liên tục cho sản phẩm, dịch vụ có uy tín khiến cho nhãn hiệu được biết đến một cách rộng rãi”.

Khi Luật SHTT 2005 ra đời, Luật này đã có quy định mới để giới hạn phạm vi nổi tiếng là trên

¹Điều 6 bis Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp.

lãnh thổ Việt Nam. Theo khoản 20, Điều 4, Luật SHTT 2005, “Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến một cách rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam”. Điều này có nghĩa là dù nổi tiếng như thế nào trên thế giới đi nữa mà người tiêu dùng tại Việt Nam không biết đến thì nó cũng không được xem là nổi tiếng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đến năm 2022, nhằm phù hợp với các tiêu chí công nhận nhãn hiệu nổi tiếng dựa trên các quy định của công ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia, Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022 có sự thay đổi trong cách xác định đối tượng nhận biết, cụ thể là định nghĩa “Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được bộ phận công chúng có liên quan biết đến rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam” (khoản 20 Điều 4).

Ngoài những đặc điểm của nhãn hiệu thông thường là dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau, thì nhãn hiệu nổi tiếng sẽ có những đặc điểm khác biệt so với nhãn hiệu thông thường. Đầu tiên, nhãn hiệu nổi tiếng không phải xác lập quyền dựa trên cơ sở thủ tục đăng ký, điều này cho thấy nhãn hiệu nổi tiếng không áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên² để xác định bảo hộ quyền sở

hữu công nhận như những nhãn hiệu thông thường. Thứ hai, nhãn hiệu nổi tiếng không bị giới hạn quyền trong phạm vi nhóm ngành sản phẩm, dịch vụ đã được đăng ký. Đặc điểm này cho thấy, phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng rộng hơn nhiều so với nhãn hiệu thông thường. Thứ ba, nhãn hiệu nổi tiếng là đối tượng dễ bị xâm phạm bởi tính phổ biến và giá trị thương mại cao.

Cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam

Cơ chế bảo hộ thụ động

Đối với nhãn hiệu thì văn bằng bảo hộ nhãn hiệu vừa là công cụ pháp lý giúp bảo vệ công chúng không nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại, vừa giúp bảo vệ thành quả đầu tư của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhãn hiệu nổi tiếng chỉ được thừa nhận, chứ không cần phải thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ. Hay nói cách khác, nhãn hiệu nổi tiếng sẽ được tự động bảo hộ mà không cần phải thông qua thủ tục đăng ký. Chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng chỉ cần có các tài liệu chứng minh quyền sở hữu đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 75 Luật SHTT năm 2005 thì được đánh giá nhãn hiệu là nổi tiếng.

Vậy tại sao không tiến hành công nhận nhãn hiệu nổi tiếng thông qua thủ tục đăng ký để các quốc gia thành viên chủ động trong việc ghi nhận? Đầu tiên, WIPO nêu ra lý do cho việc đưa điều kiện xác lập quyền đối với một nhãn hiệu nổi tiếng bằng việc

đăng ký là không hợp lý, bởi lẽ việc đăng ký sẽ tạo ra một nhãn hiệu bất biến, đi ngược lại nguyên tắc sử dụng liên tục của nhãn hiệu nổi tiếng. Ngoài ra, bản chất của bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng là bảo hộ cho trạng thái trở nên nổi tiếng của nhãn hiệu hơn là bảo hộ cho một loại nhãn hiệu. Vì vậy, để sự công nhận nhãn hiệu nổi tiếng được kéo dài thì nhãn hiệu ấy phải được sử dụng liên tục và duy trì sự nổi tiếng trong suốt quá trình ấy.

Cơ chế xác lập quyền

Cơ sở xác lập quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng là thực tế sử dụng. Theo quy định tại Điều 75 Luật SHTT 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2022 thì quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng rộng rãi nhãn hiệu mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu như nguyên tắc đối với nhãn hiệu thông thường. Điều này cũng phù hợp với các tiêu chí đặt ra trong Công ước Paris 1883 và Hiệp định TRIPs 1994. Như vậy, nhãn hiệu nổi tiếng sẽ được tự động xác lập khi đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Như đã đề cập ở trên, sử dụng liên tục là một trong những nguyên tắc để đánh giá một nhãn hiệu trên thực tế có được công nhận là nổi tiếng. Cục SHTT hay các cơ quan SHTT ở nhiều quốc gia trên thế giới thường đòi hỏi chứng cứ về việc sử dụng liên tục nhãn hiệu. Bên cạnh đó, nếu

²Hệ thống đăng ký nhãn hiệu của các quốc gia trên thế giới về cơ bản được chia thành hai trường phái là: First to file (ưu tiên người nộp đơn trước) và First to use (ưu tiên người sử dụng nhãn hiệu trước). Việt Nam tuân theo hệ thống First-to-file, theo đó người nộp đơn đầu tiên được ưu tiên trước.

muốn bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại quốc gia sở tại thì cần phải được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia sở tại công nhận. Do đó, dẫn đến một trong những quy định gây tranh cãi là nếu không có chứng cứ về việc sử dụng ở Việt Nam, một nhãn hiệu dù có nổi tiếng trên toàn thế giới cũng khó có thể được công nhận là nổi tiếng ở Việt Nam.

Mặt khác, trong định nghĩa và các tiêu chí công nhận nhãn hiệu nổi tiếng của Việt Nam còn sự băn khoăn đối với các bên khi nhiều tiêu chí có tính định lượng như: số lượng người tiêu dùng liên quan³, số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu⁴..., đôi khi dẫn đến quyết định mang tính cảm tính của cơ quan có thẩm quyền trong việc công nhận hoặc không công nhận nhãn hiệu nổi tiếng, chưa kể đến cụm từ người tiêu dùng liên quan đã được thay đổi thành bộ phận công chúng có liên quan⁵. Mặc dù quy định đã có cởi mở trong việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng khi: “việc xem xét, đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng được lựa chọn từ một số hoặc tất cả các tiêu chí”, tuy nhiên sự mơ hồ vẫn tồn tại trong những quy định là điều cần xem xét trong thời gian tới.

Chính vì vậy, cơ chế xác lập quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam chỉ được ghi nhận

trong vụ việc đơn lẻ mà không được quản lý một cách hệ thống dưới dạng một nguồn tham khảo công khai.

Cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền là cơ quan hành chính, tư pháp hoặc cơ quan bán tư pháp của một quốc gia thành viên có thẩm quyền xác định xem một nhãn hiệu có phải là nhãn hiệu nổi tiếng hay để thực thi việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng.

Tại Việt Nam, nhãn hiệu nổi tiếng được ghi nhận theo quyết định của Cục SHTT hoặc thủ tục tố tụng dân sự tại Tòa án đều được ghi nhận vào danh mục nhãn hiệu nổi tiếng tại Cục SHTT. Đây được xem là hình thức ghi nhận trực tiếp và chính thức của Cục SHTT để xác định được một nhãn hiệu là nổi tiếng. Như vậy, chỉ hai cơ quan có thẩm quyền công nhận nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam hiện nay là Cục SHTT và Tòa án. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào thực sự rõ ràng trong việc quy định cụ thể về phạm vi thẩm quyền, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan có thẩm quyền trong việc xem xét và công nhận nhãn hiệu nổi tiếng.

Thời hạn bảo hộ

Khác với nhãn hiệu, thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu là 10 năm, có thể gia hạn nhiều lần và mỗi lần là 10 năm⁶ thì quyền sở hữu

công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được ngầm hiểu là bảo hộ vô thời hạn, tính từ ngày nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng ghi trong quyết định công nhận nhãn hiệu nổi tiếng. Ngoài ra, một quốc gia thành viên sẽ bảo vệ nhãn hiệu nổi tiếng chống lại các nhãn hiệu, số nhận dạng doanh nghiệp và tên miền xung đột⁷, ít nhất là có hiệu lực kể từ thời điểm nhãn hiệu đó trở nên nổi tiếng ở quốc gia thành viên.

Những khó khăn trong cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng và kiến nghị cho Việt Nam

Với những quy định hiện nay, đối tượng của bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của nước ta còn nhiều khó khăn trong việc xác định bảo hộ đối với nhãn hiệu nổi tiếng. Cụ thể:

Quy định chứng minh trước khi bảo hộ

Luật SHTT hiện nay là một trong những văn bản quy phạm pháp luật quan trọng để hai cơ quan có thẩm quyền là Cục SHTT và Tòa án xác định các tiêu chí để công nhận bảo hộ. Việc chưa có văn bản dưới luật hướng dẫn rõ ràng các tiêu chí này sẽ khiến phát sinh nhiều mâu thuẫn trong

³Khoản 1 Điều 75 Luật SHTT 2005.

⁴Khoản 6 Điều 75 Luật SHTT 2005.

⁵Khoản 20 Điều 4 Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022.

⁶Khoản 6 Điều 93 Luật SHTT 2005.

⁷Một tên miền sẽ được coi là xung đột với một nhãn hiệu nổi tiếng, ít nhất là khi tên miền đó, hoặc một phần thiết yếu của nó, cấu thành sự sao chép, bắt chước, bản dịch hoặc chuyển ngữ của nhãn hiệu nổi tiếng và tên miền đã được đăng ký hoặc sử dụng với mục đích xấu.

quá trình thực hiện pháp luật⁸. Những quy định công khai đối với các tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng cũng góp phần hạn chế sự cảm tính trong việc công nhận bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng của Cục SHTT và Tòa án. Bên cạnh đó, cụm từ người tiêu dùng trong tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng⁹ cần được quy định lại để phù hợp với định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng hiện nay, thống nhất việc sử dụng từ ngữ trong văn bản luật.

Đánh giá duy trì sự nổi tiếng trong thời hạn bảo hộ

Pháp luật hiện tại chưa có quy định về đánh giá duy trì sự nổi tiếng trong thời hạn bảo hộ. Sau khi một nhãn hiệu được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng, cần xây dựng quy trình đánh giá về trạng thái nổi tiếng của nhãn hiệu, cũng như có sự giám sát tình trạng pha loãng nhãn hiệu nổi tiếng¹⁰. Quy định về thời hạn bảo hộ đối với nhãn hiệu nổi tiếng cũng chưa được xác định, bảo vệ cho đến khi nhãn hiệu nổi tiếng bị mất bảo hộ hoặc thời hạn bảo hộ sẽ bị hạn chế trong trường hợp nào. Việc công nhận và quản

lý nhãn hiệu nổi tiếng một cách công khai cũng nên được quy định cụ thể dưới hình thức là văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng hay danh mục nhãn hiệu nổi tiếng trên trang thông tin chính thức của Cục SHTT.

Đánh giá hủy bảo hộ

Việc hủy bảo hộ đối với nhãn hiệu nổi tiếng mang nhiều ý nghĩa. Một nhãn hiệu nổi tiếng bị hủy bảo hộ nếu không còn đáp ứng được các tiêu chí xác định về nhãn hiệu nổi tiếng, đây là hủy bỏ do không đủ điều kiện. Nhãn hiệu nổi tiếng cũng có thể bị hủy bỏ nếu có hành vi xâm phạm quyền SHTT như có bằng chứng về việc nhãn hiệu nổi tiếng không thuộc sở hữu của chủ sở hữu hiện tại hoặc nhãn hiệu nổi tiếng bị sử dụng với mục đích xấu. Đây là hủy bỏ do vi phạm. Hơn nữa, cần xem xét thêm về các trường hợp hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực¹¹, bảo hộ trong từng trường hợp cụ thể.

Đánh giá bảo hộ lại

Nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ ngay khi được công nhận là đáp ứng các tiêu chí theo quy định pháp luật nên việc bảo hộ chỉ diễn ra khi một nhãn hiệu được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng trước đây không còn được công nhận và nay được công nhận trở lại. Cơ chế bảo hộ lại đối với nhãn hiệu nổi tiếng có thể sẽ xuất phát

từ những quyết định sai trước đây của cơ quan có thẩm quyền, và việc đánh giá bảo hộ lại nhãn hiệu nổi tiếng như một cách khắc phục những sai phạm đó. Vì vậy, đánh giá bảo hộ lại theo tác giả là một cơ chế đặc biệt trong xây dựng cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Ngoài ra, cũng cần xem xét về khoảng thời gian ngừng công nhận để tránh những tranh chấp phát sinh sau này.

Thay lời kết

Trong mục tiêu thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và xây dựng khuôn khổ pháp lý cho nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là kinh tế số trong giai đoạn phát triển tới đây, cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng là nhu cầu cần được thiết lập ở nước ta. Bên cạnh nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể được nhắc đến trong Quyết định số 2205/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 thì nhãn hiệu nổi tiếng với tầm quan trọng của nó cần được quan tâm, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ trong thời gian tới ✍

⁸Thực hiện pháp luật gồm 4 hình thức là: tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.

⁹Khoản 1 Điều 75 Luật SHTT 2005.

¹⁰Pha loãng nhãn hiệu đề cập đến việc sử dụng trái phép và/hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu có khả năng làm suy yếu chất lượng đặc biệt của nhãn hiệu nổi tiếng. Các cơ quan tài phán công nhận rõ ràng việc pha loãng nhãn hiệu bao gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Nam Phi, Ấn Độ và Nhật Bản, cũng như một số quốc gia Trung và Nam Mỹ.

¹¹Xem xét quy định tại điều 96 Luật SHTT 2005.