

Điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30 / Bùi Thị Hải Như ; Nghd. : TS. Nguyễn Thị Quế Anh

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

	Trang
<i>Trang phụ bìa</i>	
<i>Lời cam đoan</i>	
<i>Mục lục</i>	
<i>Danh mục các chữ viết tắt</i>	
<i>Danh mục các bảng</i>	
MỞ ĐẦU	1
Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHÃN HIỆU VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU	5
1.1. Khái quát chung về nhãn hiệu	5
1.1.1. Khái niệm	5
1.1.2. Chức năng	7
1.1.3. Phân loại	10
1.1.4. Phân biệt nhãn hiệu với một số chỉ dẫn thương mại khác	16
1.1.4.1. Phân biệt nhãn hiệu với tên thương mại	16
1.1.4.2. Phân biệt nhãn hiệu với chỉ dẫn địa lý	19
1.2. Khái quát chung về điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu	21
1.2.1. Cơ sở xây dựng điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu	21
1.2.2. Khái niệm điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu	23
1.2.3. Ý nghĩa của điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu	24
1.2.4. Điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo pháp luật một số quốc gia trên thế giới	25
1.2.5. Quá trình hình thành và phát triển của các quy định pháp luật Việt Nam về điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu	28
Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU	32
2.1. Những dạng dấu hiệu có khả năng được bảo hộ	32
2.2. Điều kiện về khả năng phân biệt của dấu hiệu	34
2.2.1. Khả năng tự phân biệt của dấu hiệu	38
2.2.2. Khả năng phân biệt thông qua sử dụng	47
2.2.3. Khả năng phân biệt với các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ	51
2.2.3.1. Khả năng phân biệt của dấu hiệu với nhãn hiệu khác	51

2.2.3.2.	Khả năng phân biệt với các đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ	69
2.3.	Điều kiện bảo vệ lợi ích cộng đồng	75
	Chương 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẪM HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU	82
3.1.	Thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu	82
3.1.1.	Thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong giai đoạn thẩm định hình thức	83
3.1.2.	Thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong giai đoạn thẩm định nội dung	87
3.2.	Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu	94
	KẾT LUẬN	100
	DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	102

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) nói chung và nhãn hiệu nói riêng đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Quyền SHCN được bảo hộ là cơ sở pháp lý đảm bảo quyền và lợi ích của nhà sản xuất, kinh doanh, góp phần ngăn chặn và phòng ngừa hành vi xâm phạm quyền, hành vi cạnh tranh không lành mạnh từ phía các chủ thể khác. Tuy nhiên, khác với tài sản thông thường, để được bảo hộ quyền SHCN, chủ sở hữu nhãn hiệu cần thực hiện thủ tục đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thực tế cho thấy rằng, tuy các dấu hiệu được lựa chọn để sử dụng cho sản phẩm, dịch vụ rất phong phú, đa dạng song chúng chỉ có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu khi và chỉ khi thỏa mãn các điều kiện do pháp luật quy định.

Hiện nay, các chủ thể kinh doanh tại Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu nhưng chưa được trang bị kiến thức về điều kiện bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Có rất nhiều doanh nghiệp thiết kế nhãn hiệu không có khả năng tự phân biệt, trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng của chủ thể khác... Thậm chí có những doanh nghiệp phải gánh chịu những thiệt hại lớn về kinh tế khi đã tiến hành sản xuất, chào bán sản phẩm mang nhãn hiệu trên thị trường rồi mới nhận được thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Bởi vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu cụ thể các điều kiện bảo hộ là yếu tố quan trọng không thể thiếu đối với mỗi cá nhân, tổ chức trong quá trình xây dựng nhãn hiệu.

Ngoài ra, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đã và đang đặt ra những thách thức trong việc hoàn thiện điều kiện bảo hộ nhãn hiệu bởi một hệ thống quy định đầy đủ và toàn diện chính là phương thức hữu hiệu bảo vệ thành quả trí tuệ của doanh nghiệp, xây dựng niềm tin cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài, thu hút đầu tư và là công cụ đắc lực để phát triển kinh tế.

Với mong muốn nghiên cứu có hệ thống các quy định về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu góp phần định hướng cho các chủ thể kinh doanh trong việc thiết kế, phát triển và đăng ký những dạng dấu hiệu có khả năng được pháp luật bảo hộ đồng thời đưa ra những kiến giải góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật SHTT, tác giả mạnh dạn chọn **"Điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam"** làm đề tài luận văn tốt nghiệp.

2. Tình hình nghiên cứu

Ở Việt Nam, trước khi Bộ luật Dân sự năm 1995 ra đời, do các yếu tố về lịch sử, xã hội và kinh tế, vai trò của pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) chưa thực sự được chú trọng, sự quan tâm của xã hội đối với lĩnh vực này rất hạn chế. Khoảng vài năm gần đây, bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn các công trình nghiên cứu, các sách, báo, tạp chí đề cập đến các khía cạnh của bảo hộ quyền SHTT nói chung và quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng. Điển hình như: *"Pháp luật về sở hữu trí tuệ - thực trạng và hướng phát triển trong những năm đầu thế kỷ XXI"* (Đề tài cấp Bộ, Bộ Tư pháp, 2000); *"Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoàn thiện khung pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong xu thế hội nhập quốc tế và khu vực"* (Đề tài Đại học Quốc gia, 2002); *"Nhãn hiệu hàng hóa trong pháp luật dân sự"* (PGS.TS Đinh Văn Thanh, Luật gia Đinh Thị Hằng, Nxb Công an nhân dân, 2004); Luận án tiến sĩ của tác giả Nguyễn Văn Luật: *"Những vấn đề pháp lý về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam"*; Luận án tiến sĩ của tác giả Lê Mai Thanh: *"Những vấn đề pháp lý về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa trong điều kiện hội*

nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam". Vấn đề này cũng được đề cập tới trong các hội thảo khoa học, bài báo và tạp chí chuyên ngành. Tuy nhiên, các công trình trên chưa tập trung nghiên cứu chuyên sâu về các khía cạnh cụ thể của bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Có thể nói, điều kiện bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu chưa từng được nghiên cứu một cách có hệ thống dưới góc độ một đề tài riêng, độc lập.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

*** Mục đích**

Mục đích của đề tài là làm sáng tỏ về mặt lý luận, thực tiễn áp dụng các điều kiện bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu nhằm đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật.

*** Nhiệm vụ**

Với mục đích trên, luận văn tập trung giải quyết các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Khái quát chung về bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và điều kiện bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu.
- Phân tích các quy định cụ thể pháp luật Việt Nam về điều kiện bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu trên cơ sở so sánh, đối chiếu với quy định của điều ước quốc tế và một số quốc gia trên thế giới.
- Phân tích thực trạng áp dụng các quy định điều kiện bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu tại Việt Nam, từ đó đề xuất kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật.

4. Phạm vi nghiên cứu

Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đó, liên hệ với quy định của một số quốc gia trên thế giới đồng thời đối chiếu so sánh với yêu cầu thực tiễn, yêu cầu của các cam kết quốc tế.

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Đồng thời, các phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành như: thu thập thông tin, thống kê, phân tích, so sánh... cũng được triệt để sử dụng nhằm tổng hợp các tri thức khoa học và luận chứng các vấn đề tương ứng được nghiên cứu.

6. Ý nghĩa của luận văn

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm sáng tỏ về phương diện lý luận trong khoa học chuyên ngành pháp luật dân sự, cụ thể hóa nội dung cơ bản của các điều kiện bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu.

Một số kiến giải trong luận văn có ý nghĩa thực tiễn trong việc hoàn thiện khung pháp luật và cơ chế bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu đồng thời góp phần hướng dẫn các chủ thể kinh doanh thiết kế, phát triển và đăng ký những dạng dấu hiệu có khả năng được pháp luật bảo hộ.

Luận cứ khoa học và thực tiễn được trình bày có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy, phục vụ công tác chuyên môn của cán bộ ngành, trang bị kiến thức pháp lý cho doanh nghiệp trong việc xây dựng và bảo vệ nhãn hiệu.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Khái quát chung về điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.

Chương 2: Quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.

Chương 3: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.

Chương 1

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

1.1. Khái quát chung về nhãn hiệu

1.1.1. Khái niệm

Trên cơ sở các điều ước quốc tế đã ký kết như Công ước Pari, Hiệp ước luật nhãn hiệu, Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền SHTT (Hiệp định TRIPS), Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, định nghĩa về nhãn hiệu trong pháp luật Việt Nam đã phản ánh được đặc điểm mang tính bản chất của nhãn hiệu, đó là tạo khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể khác nhau.

Khi Luật Sở hữu trí tuệ (LSHTT) năm 2005 ra đời, lần đầu tiên thuật ngữ "nhãn hiệu" được sử dụng trong các văn bản pháp luật quốc gia bởi lẽ trước đây "nhãn hiệu hàng hóa" được hiểu là bao gồm cả nhãn hiệu dịch vụ. Tuy nhiên, việc quy định tách rời thành hai khái niệm nhãn hiệu trong các điều luật khác nhau (Điểm 16 Điều 4 và Khoản 1 Điều 72) là không cần thiết và có khả năng gây hiểu lầm cho các chủ thể khi lựa chọn các dấu hiệu đăng ký nhãn hiệu. Theo chúng tôi, có thể hợp nhất hai quy định này trong một khái niệm chung: *Nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh khác nhau được thể hiện dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.*

1.1.2. Chức năng

Trong kinh doanh, nhãn hiệu luôn đóng vai trò quan trọng nhất trong chiến lược phát triển của mỗi doanh nghiệp bởi lẽ nhãn hiệu có chức năng đặc trưng như: chức năng phân biệt (chức năng cơ bản và quan trọng nhất), chức năng đảm bảo chất lượng của sản phẩm, dịch vụ, chức năng quảng cáo và tiếp thị.

1.1.3. Phân loại

Trên cơ sở những tiêu chí khác nhau, nhãn hiệu có thể được phân loại thành nhiều dạng:

Căn cứ vào tính chất của hàng hóa, dịch vụ; nhãn hiệu bao gồm: nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ.

Căn cứ vào số lượng chủ thể quyền, nhãn hiệu được chia thành: nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu thuộc về một chủ sở hữu.

Căn cứ vào mức độ nổi tiếng của nhãn hiệu, chúng ta có nhãn hiệu nổi tiếng và nhãn hiệu thường với những điều kiện, phạm vi bảo hộ khác nhau.

Ngoài ra, LSHTT còn xây dựng những quy định tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, trong đó có nhãn hiệu liên kết và nhãn hiệu chứng nhận.

1.1.4. Phân biệt nhãn hiệu với một số chỉ dẫn thương mại khác

1.1.4.1. Phân biệt nhãn hiệu với tên thương mại

Tên thương mại và nhãn hiệu tuy cùng thực hiện chức năng chỉ dẫn nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, dịch vụ của các nhà sản xuất trên thị trường nhưng là hai đối tượng bảo hộ độc lập theo quy định của LSHTT và có bản chất tương đối khác biệt xét về chức năng thương mại, yếu tố cấu thành, căn cứ xác lập quyền SHCN, khả năng sử dụng và phạm vi bảo hộ.

1.1.4.2. Phân biệt nhãn hiệu với chỉ dẫn địa lý

Cũng giống như nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý là đối tượng được bảo hộ quyền SHCN thông qua hệ thống đăng ký xác lập quyền và được coi là công cụ phân biệt giúp người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa. Tuy nhiên, nhãn hiệu và chỉ dẫn có những điểm khác biệt nhất định về chức năng, quyền đăng ký, quyền sở hữu, khả năng bảo hộ tại các quốc gia khác, thời hạn bảo hộ.

1.2. Khái quát chung về điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

1.2.1. Cơ sở xây dựng điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Một là, điều kiện bảo hộ nhãn hiệu phải được xây dựng trên cơ sở đảm bảo tính phân biệt của dấu hiệu.

Hai là, điều kiện bảo hộ nhãn hiệu chịu sự tác động của trình độ phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật của đất nước

Ba là, mặt trái của nền kinh tế thị trường đòi hỏi sự điều tiết của Nhà nước trong việc khắc phục tình trạng nhái nhãn hiệu giữa các chủ thể, lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển kinh tế đất nước.

Bốn là, điều kiện bảo hộ nhãn hiệu được xây dựng trên cơ sở dung hòa lợi ích của cá nhân với lợi ích chung của cộng đồng.

Năm là, điều kiện bảo hộ nhãn hiệu phải tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

1.2.2. Khái niệm điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Hiện nay, khái niệm về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu chưa được quy định trong các văn bản pháp luật. Theo tác giả, *điều kiện bảo hộ nhãn hiệu là những chuẩn mực do pháp luật quy định nhằm xem xét khả năng xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.*

1.2.3. Ý nghĩa của điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu được coi là những quy phạm có tính chất quyết định tới khả năng xác lập quyền, hủy bỏ quyền cũng như xác định hành vi xâm phạm quyền SHCN.

Đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, điều kiện bảo hộ nhãn hiệu góp phần, loại trừ khả năng song song cùng tồn tại của các nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn trên thị trường, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

Việc đặt ra những điều kiện tương đối chặt chẽ khắt khe cũng là một phương thức bảo vệ người tiêu dùng, giúp họ tránh được khả năng bị lừa dối, nhầm lẫn về chất lượng sản phẩm. Và hơn hết, nó giúp củng cố những quy phạm đạo đức, góp phần bảo đảm trật tự xã hội của cả cộng đồng.

Ngoài ra, xây dựng điều kiện bảo hộ nhãn hiệu được coi là một trong những nhân tố góp phần tạo niềm tin cho nhà đầu tư nước ngoài, qua đó thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế, phát triển đất nước.

1.2.4. Điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo pháp luật một số quốc gia trên thế giới

Ngày nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều xây dựng chế độ pháp lý đối với nhãn hiệu theo một trong hai nguyên tắc bảo hộ: trên cơ sở nộp đơn đầu tiên (first-to-file) hoặc trên cơ sở sử dụng đầu tiên (first-to-use). Trong đó, nguyên tắc "nộp đơn đầu tiên" được hiểu là nếu có từ hai chủ thể trở lên nộp đơn cho các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn thì văn bằng sẽ chỉ được cấp cho người nộp đơn đầu tiên thỏa mãn các tiêu chuẩn bảo hộ. Ngược lại, nếu áp dụng nguyên tắc "sử dụng đầu tiên" trong trường hợp này thì dấu hiệu được sử dụng đầu tiên sẽ được bảo hộ. Đại diện tiêu biểu nhất là nhãn hiệu cộng đồng (còn gọi là CTM) của các nước trong Cộng đồng Châu Âu (EU) và hệ thống bảo hộ của Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ.

Về cơ bản, điều kiện bảo hộ nhãn hiệu mà các quốc gia đặt ra đều tương tự nhau. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ cơ chế áp dụng các điều kiện bảo hộ. Các nhà lý luận đã phân chia thành ba hệ thống:

Một là, hệ thống pháp luật của Anh quy định việc thẩm định của Cơ quan dựa trên các căn cứ tuyệt đối và tương đối, đồng thời cũng dựa trên thủ tục phản đối.

Hai là, hệ thống được áp dụng theo Luật nhãn hiệu cũ của Pháp và Thụy Sĩ, việc thẩm định chỉ dựa trên các căn cứ tuyệt đối. Pháp luật không quy định về thủ tục phản đối mà để ngỏ cho chủ sở hữu các quyền có trước tiến hành thủ tục kiện đòi hủy bỏ hiệu lực đăng ký hoặc khởi kiện hành vi xâm phạm.

Ba là, hệ thống của Đức quy định việc thẩm định dựa trên các căn cứ tuyệt đối và cũng áp dụng việc phản đối theo thủ tục hành chính.

1.2.5. Quá trình hình thành và phát triển của các quy định pháp luật Việt Nam về điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Trước năm 1975, Việt Nam tập trung mọi nguồn lực để tiến hành hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, pháp luật về nhãn hiệu không được quan tâm phát triển.

Sau năm 1975, văn kiện pháp lý đầu tiên khởi đầu cho sự phát triển hệ thống chính sách bảo hộ nhãn hiệu của Nhà nước Việt Nam thống nhất là Điều lệ về nhãn hiệu hàng hóa ban hành kèm theo Nghị định 197/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 14/12/1982. Năm 1986 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho sự chuyển mình và phát triển của lĩnh vực SHTT nói chung và nhãn hiệu nói riêng khi Việt Nam bước sang nền kinh tế thị trường. Một loạt các văn bản pháp luật được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu kinh tế tuy nhiên chỉ đề cập sơ lược tới một vài dấu hiệu không được chấp nhận là nhãn hiệu hàng hóa.

Năm 1992, Hiến pháp thứ tư của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ghi nhận việc Nhà nước bảo hộ quyền SHCN, trong đó có nhãn hiệu hàng hóa. Cuối năm 1995, Bộ luật Dân sự được thông qua đã giành một phần riêng quy định về quyền SHTT và chuyển giao công nghệ. Hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền SHTT đã có bước phát triển về chất. Trong các văn bản hướng dẫn thi hành, điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu đã được quy định đầy đủ hơn nhưng thẩm định nhãn hiệu vẫn chủ yếu dựa vào quy chế xét nghiệm riêng mang tính chất nội bộ.

Qua 10 năm thi hành, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Dân sự sửa đổi chỉ quy định những vấn đề chung mang tính nguyên tắc về quyền SHTT, các vấn đề cụ thể sẽ do LSHTT điều chỉnh. Lần đầu tiên các quy định về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu được tập hợp và quy định cụ thể, chi tiết trong một mục riêng của Chương VII Phần thứ ba của LSHTT. Các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành LSHTT đã được ban hành và từng

bước đi vào thực tiễn, Sau một thời gian áp dụng, một số hạn chế trong quy định của LSHTT về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu đã được các nhà lập pháp sửa đổi, bổ sung và được Chủ tịch nước công bố ngày 29/06/2009

Nhìn chung, quy định về điều kiện bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu đã tương đối đầy đủ, hoàn thiện hơn trước và có những bước tiến đáng kể trong quá trình tương thích, hài hòa hóa với pháp luật các nước trên thế giới cũng như các chuẩn mực quốc tế.

Chương 2

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

2.1. Những dạng dấu hiệu có khả năng được bảo hộ

Tại Việt Nam, những dạng dấu hiệu có khả năng được bảo hộ là nhãn hiệu bao gồm chữ cái, chữ số, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Chúng ta chưa bảo hộ các dấu hiệu không truyền thống (âm thanh, mùi vị...) như một số quốc gia trên thế giới.

2.2. Điều kiện về khả năng phân biệt của dấu hiệu

Nhìn chung, khả năng phân biệt của nhãn hiệu là một vấn đề phức tạp, nhất là trong việc pháp điển hóa. Việc xem xét, đánh giá liệu một nhãn hiệu có khả năng phân biệt hay không phụ thuộc vào sự nhận biết của người tiêu dùng hoặc ít nhất là những người mà dấu hiệu hướng tới. Chuẩn nhận thức có xu hướng được chấp nhận là mức độ nhận thức của người tiêu dùng trung bình. Đồng thời, khả năng phân biệt của một dấu hiệu không tuyệt đối và bất biến mà có thể xây dựng được, phát triển hoặc bị triệt tiêu, trở thành tên gọi chung của sản phẩm.

Khả năng phân biệt được coi là điều kiện quan trọng nhất mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sử dụng làm căn cứ cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Trong đó, khả năng phân biệt có thể bao gồm khả năng tự phân biệt, khả năng phân biệt thông qua sử dụng và khả năng phân biệt trong mối tương quan với các nhãn hiệu khác cũng như các đối tượng khác của quyền SHTT.

2.2.1. Khả năng tự phân biệt của dấu hiệu

Pháp luật Việt Nam không trực tiếp quy định các trường hợp có khả năng tự phân biệt mà chỉ liệt kê các dấu hiệu loại trừ:

Một là, hình và hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng.

Hai là, dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến.

Ba là, dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, nguồn gốc địa lý, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ.

Bốn là, dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh.

Về nguyên tắc, tính phân biệt phải được đánh giá trong mối quan hệ với hàng hóa gắn nhãn hiệu. Nếu dấu hiệu thuần túy mô tả sẽ không có khả năng phân biệt và không thể được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu. Tuy nhiên, những danh từ chung trong ngôn ngữ

hàng ngày, những dấu hiệu hình mang tính mô tả cũng có thể trở nên rất độc đáo nếu chúng truyền tải một ý nghĩa không liên quan đến các sản phẩm gắn nhãn hiệu đó.

Các dấu hiệu không có khả năng tự phân biệt sẽ không bị yêu cầu loại bỏ khỏi mẫu nhãn hiệu nếu chúng được thiết kế trong một tổng thể có các thành phần phân biệt khác. Khi đó, nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng các thành phần mang tính chất mô tả.

2.2.2. Khả năng phân biệt thông qua sử dụng

Đối với những dấu hiệu không có khả năng tự phân biệt, khả năng từ chối cấp văn bằng bảo hộ không tuyệt đối và bất biến. Pháp luật SHTT ghi nhận công sức mà các chủ thể kinh doanh đã bỏ ra để xây dựng nhãn hiệu và tạo cơ hội cho họ được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu thông qua chế định: khả năng phân biệt thông qua sử dụng.

Một dấu hiệu được coi là có khả năng phân biệt thông qua sử dụng khi và chỉ khi thỏa mãn điều kiện cần (dấu hiệu đã và đang được sử dụng với chức năng nhãn hiệu) và điều kiện đủ (dấu hiệu đã được người tiêu dùng biết đến một cách rộng rãi). Tuy nhiên, phương thức áp dụng ngoại lệ này chưa được quy định cụ thể và hợp lý.

2.2.3. Khả năng phân biệt với các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ

Tính phân biệt của dấu hiệu so với các đối tượng của quyền SHTT phụ thuộc vào việc đánh giá liệu có hay không khả năng gây nhầm lẫn (xung đột quyền). Trong đó, khả năng gây nhầm lẫn là nguy cơ mà người tiêu dùng có thể tin rằng hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đó đều có nguồn gốc từ cùng một chủ thể hoặc từ những cơ sở sản xuất kinh doanh có mối liên kết về kinh tế.

2.2.3.1. Khả năng phân biệt của dấu hiệu với nhãn hiệu khác

**** Phương thức đánh giá khả năng gây nhầm lẫn.***

Việc đánh giá dấu hiệu yêu cầu đăng ký trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu khác (nhãn hiệu đối chứng) dựa trên cơ sở so sánh về cấu trúc, nội dung, cách phát âm (đối với dấu hiệu chữ), ý nghĩa và hình thức thể hiện của dấu hiệu (đối với cả dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình), từ đó đánh giá tác động của tổng thể nhãn hiệu tới nhận thức của người tiêu dùng, đồng thời phải tiến hành so sánh hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đối chứng.

Phương thức đánh giá khả năng gây nhầm lẫn đã được quy định trong Thông tư 01 nhưng chưa đầy đủ, toàn diện, chưa luật hóa được các kinh nghiệm thực tiễn đúc rút từ quá trình thẩm định nhãn hiệu. Vì vậy, việc đánh giá tính phân biệt trong một chừng mực nào đó vẫn phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm chủ quan của thẩm định viên.

**** Dấu hiệu không có khả năng phân biệt với nhãn hiệu khác***

Một trong những điều kiện quan trọng để một dấu hiệu được cấp văn bằng bảo hộ là phải có khả năng phân biệt đối với các nhãn hiệu khác. Hay nói cách khác, dấu hiệu đó phải có "tính mới"

Thứ nhất, dấu hiệu đăng ký không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn.

Đối với nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, LSHTT quy định: nếu có nhiều đơn đăng ký cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hộ chỉ có thể được cấp cho một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo sự thỏa thuận của tất cả những người nộp đơn. Nếu không thỏa thuận được thì tất cả các đơn đều bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ (Điều 90.2 LSHTT). Theo chúng tôi, cách giải quyết như vậy chưa thỏa đáng.

Thứ hai, dấu hiệu đăng ký không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm. Tương ứng với quy định này, trong trường hợp nhãn hiệu bị đình chỉ hiệu lực do không sử dụng thì bất kỳ các nhân, tổ chức nào cũng có thể đăng ký chính nhãn hiệu đó để sử dụng cho sản phẩm, dịch vụ của mình.

Dấu hiệu có thể được coi là không có khả năng gây nhầm lẫn nếu nhãn hiệu đối chứng đã bị chấm dứt hiệu lực vì lý do "không được sử dụng" trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng. Các trường hợp phát sinh ngoài ý muốn gây cản trở cho việc sử dụng nhãn hiệu là nội dung được quy định tại Chương 2 Khoản 9 Điều 6 Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ nhưng Việt Nam chưa nội luật hóa bằng các quy định trong LSHTT.

Ngoài ra, pháp luật không quy định nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc theo dõi, kiểm soát vấn đề sử dụng nhãn hiệu của các chủ sở hữu đã gián tiếp dẫn tới thực trạng: có rất nhiều các nhãn hiệu đối chứng chỉ có mặt trong cơ sở dữ liệu nhãn hiệu quốc gia mà có thể chưa bao giờ được sử dụng. Việc người nộp đơn bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ vì tương tự gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu không được sử dụng trong thực tế là bất công. Chúng tôi thiết nghĩ cần thiết phải thiết lập một cơ chế kiểm soát các nhãn hiệu không được sử dụng.

Thứ ba, dấu hiệu đăng ký không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên. Tuy nhiên, khái niệm, phương thức xác định một nhãn hiệu sử dụng và thừa nhận rộng rãi chưa được cụ thể hóa trong các văn bản hướng dẫn thi hành LSHTT.

Thứ tư, dấu hiệu đăng ký không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng. LSHTT quy định cụ thể các tiêu chí xác định để đánh giá nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng

2.2.3.2. Khả năng phân biệt với các đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ

Điều kiện thứ nhất: Dấu hiệu không được trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.

Quyền SHCN đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp. Tuy vậy, cũng theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá nhân và tổ chức không đăng ký kinh doanh thì không được phép hoạt động kinh doanh. Trong đó có việc đăng ký tên thương mại là một nội dung đăng ký kinh doanh. Để đưa ra kết luận có hay không khả năng trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn giữa tên thương mại và nhãn hiệu, thẩm định viên phải tiến hành tra cứu tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng trong thực tế không có điều kiện tiếp cận tới kho cơ sở dữ liệu của cơ quan này. Bởi vậy, từ chối rất ít xảy ra và chỉ thường dựa trên cơ sở có phản đối của chủ sở hữu tên thương mại hoặc dấu hiệu trùng với tên thương mại của một chủ sở hữu nhãn hiệu khác có uy tín và có nhiều đăng ký nhãn hiệu cho cùng sản phẩm, dịch vụ ở Việt Nam.

Theo Luật Doanh nghiệp, một trong những điều kiện để được cấp đăng ký kinh doanh là tên đăng ký của doanh nghiệp phải không được trùng hoặc nhầm lẫn với tên của các doanh

nghiệp đã đăng ký trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc giới hạn phạm vi bảo hộ của tên thương mại theo khu vực địa lý là không phù hợp bởi lẽ các chủ thể kinh doanh ở các địa bàn khác nhau có thể được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tên thương mại trùng nhau. Đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến hệ quả điều kiện trên không khả thi.

Điều kiện thứ hai: Dấu hiệu không được trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá.

Điều kiện thứ ba: Dấu hiệu không được trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó.

Điều kiện thứ tư: Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn.

Điều kiện thứ năm: Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên gọi, hình ảnh của các nhân vật, hình tượng trong các tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác đã được biết đến một cách rộng rãi, trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu tác phẩm đó. Khả năng nhầm lẫn giữa hai đối tượng SHTT này có nhiều khả năng xảy ra trong thực tế nhưng vẫn chưa quy định cụ thể trong các điều kiện bảo hộ nhãn hiệu tại LSHTT 2005.

Tóm lại, quá trình xem xét khả năng phân biệt của nhãn hiệu so với các đối tượng khác của quyền SHTT đòi hỏi thẩm định viên tra cứu trên cơ sở nhiều kênh thông tin khác nhau để đưa ra kết luận chính xác đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho tất cả các chủ thể quyền SHTT. Ngược lại, chủ sở hữu tác phẩm, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp... cần phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc phát hiện các trường hợp xâm phạm quyền thông qua công báo được phát hành hàng tháng, thực hiện có hiệu quả chế định phản đối cấp văn bằng bảo hộ.

2.3. Điều kiện bảo vệ lợi ích cộng đồng

Khác với dấu hiệu không có khả năng tự phân biệt, dạng dấu hiệu này đương nhiên và ngay lập tức bị yêu cầu loại bỏ khỏi mẫu nhãn hiệu cho dù chúng được thiết kế cùng các thành phần mang tính phân biệt.

- *Dấu hiệu có tính lừa dối:*

Đối với dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ, việc đánh giá được đặt trong mối quan hệ với hàng hóa mang nhãn hiệu. Tùy thuộc vào danh mục sản phẩm, một đơn đăng ký nhãn hiệu có thể có tính phân biệt đối với một số sản phẩm này nhưng lại mang tính lừa dối với các sản phẩm khác (trường hợp lừa dối từng phần) và người nộp đơn phải giới hạn danh mục.

Ngoài ra, dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng cũng được coi là yếu tố loại trừ khả năng bảo hộ, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận.

- *Dấu hiệu trái đạo đức và trật tự công cộng*

Pháp luật SHTT không bảo hộ các dấu hiệu xúc phạm đến công chúng, bởi các vấn đề về chủng tộc, giới tính, tín ngưỡng tôn giáo hoặc các vấn đề chung về sở thích và lễ

giáo; những nhãn hiệu khuyến khích hoặc cổ động cho các hành vi tội phạm, kích động thù hận, bạo lực, hiếu chiến, biểu tượng của các tổ chức phản động, các yếu tố mang nội dung tuyên truyền chống chế độ, yếu tố mang nội dung khiêu dâm, tục tĩu.

- *Dấu hiệu sử dụng riêng cho quốc gia, các cơ quan công quyền hoặc tổ chức quốc tế*

Không có bất kỳ một ngoại lệ nào áp dụng đối với dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước. Đây cũng là điểm mới so với các quy định trước khi LSHTT được ban hành

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài. Tuy nhiên, hiện nay vẫn tồn tại rất nhiều tranh cãi về khái niệm "danh nhân" gây khó khăn cho quá trình thẩm định đơn nhãn hiệu.

LSHTT đã xóa bỏ quy định cho phép sử dụng tên và hình ảnh lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài nếu được cơ quan, người có thẩm quyền tương ứng cho phép.

Quá trình phân tích các điều kiện bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam cho thấy khả năng được cấp văn bằng bảo hộ phụ thuộc chủ yếu vào tính phân biệt của dấu hiệu xin đăng ký. Do vậy, doanh nghiệp cần nhận thức rõ mối quan hệ giữa thiết kế nhãn hiệu và khả năng xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu để có những đầu tư hiệu quả cho hoạt động này.

Chương 3

THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẪM HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

Tại Việt Nam, quyền SHCN đối với nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu nổi tiếng) chỉ được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Cục SHTT) theo thủ tục đăng ký hoặc công nhận đăng ký quốc tế. Để có thể đưa ra quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, đơn đăng ký nhãn hiệu phải trải qua giai đoạn thẩm định hình thức và thẩm định nội dung.

3.1. Thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Trong các đối tượng SHCN, nhãn hiệu gắn chặt nhất với quá trình lưu thông hàng hóa. Có lẽ bởi vậy mà nhãn hiệu cũng đồng thời là đối tượng được đăng ký bảo hộ chiếm tỷ lệ nhiều nhất và ngày càng gia tăng

3.1.1. Thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong giai đoạn thẩm định hình thức

Thẩm định hình thức đơn là việc kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không hợp lệ. Thống kê của Cục SHTT cho thấy số lượng đơn bị từ chối trong giai đoạn thẩm định hình thức tương đối ít. Lý do chủ yếu là người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn ấn định. Ngược lại, đơn có thông báo thiếu sót vẫn chiếm số lượng lớn, mức độ giảm không đáng kể và chủ yếu do thiếu sót trong phân nhóm sản phẩm, dịch vụ.

Theo Khoản 2 Điều 109 LSHTT, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ bị coi là không hợp lệ nếu "đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được bảo hộ". Theo chúng tôi, đối

tượng không được bảo hộ không chỉ là dấu hiệu được quy định tại Điều 73 LSHTT mà còn bao gồm các dấu hiệu không có khả năng tự phân biệt.

Quy định khả năng từ chối các dạng dấu hiệu không được bảo hộ ngay trong giai đoạn thẩm định hình thức là hợp lý và tiến bộ. Tuy nhiên, trong thực tế rất hiếm khi các căn cứ pháp lý trên được áp dụng để đưa ra kết luận từ chối chấp nhận đơn hợp lệ. Hầu hết những dấu hiệu không đáp ứng yêu cầu bảo hộ vẫn tiếp tục được chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung.

3.1.2. Thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong giai đoạn thẩm định nội dung

Sau khi được chấp nhận hợp lệ, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung nhằm đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Thống kê của Cục SHTT cho thấy số lượng đơn bị từ chối chính thức hoặc dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ ngày càng tăng trong thời gian gần đây. Trong đó, từ chối do trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đang được bảo hộ tại Việt Nam hoặc có ngày nộp đơn sớm hơn chiếm đa số. Tiếp đó là lý do nhãn hiệu không có khả năng tự phân biệt. Doanh nghiệp Việt Nam mới bắt đầu ý thức về tầm quan trọng và lợi thế của đăng ký nhãn hiệu nhưng chưa nhận thức được đầy đủ các điều kiện bảo hộ nhãn hiệu dẫn tới việc vi phạm điều kiện được coi là sơ đẳng, dễ thực hiện và không đáng có nếu trang bị hiểu biết chung về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu. Trong khi đó, số lượng đơn bị từ chối do tương tự gây nhầm lẫn với tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả, chỉ dẫn địa lý chiếm số lượng rất nhỏ. Điều này được lý giải bởi chỉ dẫn địa lý mới được quy định cơ chế bảo hộ thông qua thủ tục xác lập quyền nên số lượng được cấp giấy chứng nhận tương đối ít. Riêng với tên thương mại, các thẩm định viên không có cơ hội tiếp cận với kho cơ sở dữ liệu của cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ngay cả những thông tin về kiểu dáng công nghiệp cùng do Cục SHTT quản lý, thẩm định viên cũng chưa được đào tạo để có khả năng tra cứu.

Ở Việt Nam, đăng ký bảo hộ slogan tại mới diễn ra trong vài năm gần đây. Người tiêu dùng đôi khi nhìn nhận các khẩu hiệu đơn thuần chỉ là những tuyên bố mang tính chất quảng cáo. Việc chứng minh khả năng phân biệt của dạng nhãn hiệu này sẽ khó khăn hơn. Đến nay chúng ta vẫn chưa có văn bản quy định và hướng dẫn cụ thể về tiêu chí bảo hộ riêng đối với khẩu hiệu. Việc từ chối bảo hộ chủ yếu xuất phát từ "cảm tính" của thẩm định viên.

Hiện nay, việc quyết định một nhãn hiệu là nổi tiếng ít nhiều mang tính chất chủ quan, chủ yếu phụ thuộc vào trình độ hiểu biết của thẩm định viên, không cần phải đưa ra các bằng chứng xác thực để chứng minh cho quyết định của mình. Việt Nam chưa thiết lập được một danh sách chính thức các nhãn hiệu được coi là nổi tiếng trên thị trường cũng như những nhãn hiệu được coi là sử dụng và thừa nhận rộng rãi cũng chưa hề được thu thập.

Giữa nhãn hiệu nổi tiếng và nhãn hiệu được sử dụng, thừa nhận rộng rãi có những nét giao thoa. Chính vì vậy, nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi được coi là biện pháp an toàn thường được lựa chọn làm căn cứ từ chối hơn là nhãn hiệu nổi tiếng.

Thực tế thẩm định đơn cho thấy, người nộp đơn thường có tâm lý lựa chọn đăng ký dấu hiệu kết hợp dưới dạng đen trắng vì họ nghĩ rằng sẽ được hưởng phạm vi bảo hộ rộng hơn. Theo chúng tôi, việc đăng ký nhãn hiệu dưới dạng màu hay đen trắng phải căn cứ vào nhu cầu sử dụng nhãn hiệu trên thực tế, hay nói cách khác là nhằm bảo đảm tính thống nhất trong khả năng nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm.

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Thứ nhất, bổ sung các loại dấu hiệu có khả năng được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu, ví dụ như: tổ hợp màu sắc. Đối với các loại dấu hiệu không truyền thống như nhãn hiệu âm thanh, nhãn hiệu mùi..., chúng ta cũng cần tham khảo, học hỏi kinh nghiệm của các nước, đặc biệt là Hoa Kỳ để tiến tới mở rộng phạm vi bảo hộ của pháp luật Việt Nam trong tương lai.

Thứ hai, bổ sung trường hợp nhãn hiệu ba chiều không có khả năng tự phân biệt vào Khoản 2 Điều 74 LSHTT như sau: "Các dấu hiệu là hình ba chiều chỉ bao gồm: hình dáng có được do bản chất tự nhiên của hàng hóa, hình dạng cần thiết của hàng hóa để thực hiện chức năng kỹ thuật hoặc hình dạng đem lại giá trị chủ yếu cho hàng hóa".

Thứ ba, LSHTT cần bổ sung quy định về trường hợp nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên của giống cây trồng đã được bảo hộ hoặc có ngày nộp đơn, ngày ưu tiên sớm hơn. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng, chỉ áp dụng quy định này đối với nhãn hiệu được đăng ký cho các sản phẩm/ dịch vụ liên quan mật thiết với giống cây trồng.

Thứ tư, bổ sung trường hợp không có khả năng phân biệt nếu: trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên gọi, hình ảnh của các nhân vật, hình tượng trong các tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác đã được biết đến một cách rộng rãi, trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu tác phẩm đó vào LSHTT - văn bản có giá trị pháp lý cao hơn.

Thứ năm, quy định khi có nhiều đơn đăng ký cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và có cùng ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho một đơn duy nhất trên cơ sở thỏa thuận của tất cả những người nộp đơn, tất cả các đơn sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ nếu không thỏa thuận được là chưa hợp lý. Các nhà lập pháp cần cân nhắc vấn đề này.

Thứ sáu, nội hàm khái niệm "dấu hiệu không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu" tương đối rộng. Tuy nhiên, LSHTT 2005 với việc quy định "dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu" tại Điều 73 đã thu hẹp khái niệm khi loại bỏ các dấu hiệu không có khả năng tự phân biệt. Các nhà lập pháp nên bổ sung thêm một số dấu hiệu không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu vào Điều 73 LSHTT hoặc thay đổi tên điều luật này bằng một cụm từ phù hợp hơn. Ngoài ra, giải thích của Thông tư 01 mâu thuẫn với LSHTT và theo nguyên tắc, có thể bị hủy bỏ.

Tương ứng với điều này, việc từ chối chấp nhận đơn ngay từ trong giai đoạn thẩm định hình thức đối với trường hợp có cơ sở để khẳng định ngay rằng dấu hiệu đăng ký không được bảo hộ không nên chỉ giới hạn với quy định trong Điều 73 LSHTT mà cần bổ sung thêm các trường hợp không có khả năng tự phân biệt (trừ khi đạt được khả năng phân biệt thông qua sử dụng) hoặc không nhìn thấy được. Đồng thời, LSHTT cần giải thích rõ hơn căn cứ nêu tại Khoản 2 Điều 109: "đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được bảo hộ" khi quyết định đơn đăng ký bị coi là không hợp lệ nhằm thống nhất cách hiểu, phục vụ cho công tác thẩm định đơn.

Thứ bảy, đối với yêu cầu sử dụng nhãn hiệu, cần xây dựng cơ chế kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu chặt chẽ và có hiệu quả đồng thời nội luật hóa các quy định tại Khoản 1 Điều 19 Hiệp định TRIPS và chương 2 Khoản 9 Điều 16 Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ bằng việc bổ sung quy định công nhận những điều kiện phát sinh ngoài ý muốn của chủ sở hữu nhãn hiệu gây cản trở cho việc sử dụng nhãn hiệu, cụ thể là: chính sách hạn chế nhập khẩu hay do những đòi hỏi về thủ tục pháp lý đặc biệt tại quốc gia bảo hộ.

Thứ tám, giải thích cụ thể thuật ngữ "ngôn ngữ thông dụng", "anh hùng dân tộc", "lãnh tụ" và đặc biệt là cụm từ "danh nhân" bởi lẽ đây là những khái niệm tương đối trừu tượng và có nhiều cách hiểu khác nhau thậm chí đã và đang gây tranh cãi. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng, có thể cho phép chủ thể kinh doanh sử dụng hình ảnh của người khác hoặc tên và hình ảnh của những người nổi tiếng của Việt Nam và thế giới nếu như có sự cho phép của họ.

Thứ chín, LSHTT cần xây dựng một điều luật riêng quy định cụ thể các trường hợp các dấu hiệu có khả năng phân biệt thông qua sử dụng và xác định cụ thể những bằng chứng mà người nộp đơn cần đưa ra để chứng minh điều đó đồng thời xây dựng các tiêu chí cụ thể để xác định "nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi" nhằm tránh trường hợp quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ theo cảm tính. Ngược lại, nhằm đảm bảo chức năng của nhãn hiệu, pháp luật Việt Nam cần quy định về khả năng chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ khi nhãn hiệu mất khả năng phân biệt qua quá trình sử dụng.

Thứ mười, cần xây dựng một cơ chế bảo hộ thích hợp đối với dấu hiệu dưới dạng khẩu hiệu.

KẾT LUẬN

Trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới, Việt Nam đã và đang nỗ lực không ngừng xây dựng hệ thống pháp luật quốc gia tương thích với những chuẩn mực pháp luật quốc tế trên cơ sở phù hợp với điều kiện phát triển nội tại của đất nước. Cho tới thời điểm này, chúng ta có thể tự hào rằng hệ thống pháp luật SHTT nói chung và nhãn hiệu nói riêng tương đối tiến bộ và hoàn chỉnh.

Trong tổng thể đó, khung pháp lý về điều kiện bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu đã được xây dựng khá đầy đủ và bao quát hay nói cách khác các nhà lập pháp đã dự liệu được những tình huống có thể xảy ra trong thực tiễn và đúc kết thành những quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nội dung các quy định đó nhưng chưa thật cụ thể và rõ ràng, chẳng hạn như tiêu chí để xác định "nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi", bằng chứng bắt buộc cần phải có để chứng minh khả năng phân biệt thông qua sử dụng, phương thức đánh giá khả năng gây nhầm lẫn hay các khái niệm về "khả năng gây nhầm lẫn", "ngôn ngữ thông dụng", "danh nhân"...

Ngoài ra, thực tiễn đã phát sinh những trường hợp ảnh hưởng tới khả năng phân biệt, chẳng hạn như dấu hiệu là hình ảnh của cá nhân, tên hoặc hình ảnh của người nổi tiếng... hoặc trường hợp dấu hiệu bao hàm những đặc tính có khả năng được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu, ví dụ như câu khẩu hiệu... hay các dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn với tên gọi của giống cây trồng... chưa được pháp luật quy định. Những hạn chế của hệ thống pháp luật sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo nguyên tắc, một dấu hiệu có được bảo hộ hay không phụ thuộc chủ yếu vào khả năng đáp ứng các điều kiện bảo hộ. Nếu chúng ta từ chối bảo hộ cho dấu hiệu mà thực tế có khả năng phân biệt thì ảnh hưởng lớn tới quyền của người nộp đơn hoặc ngược lại nếu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho dấu hiệu không đáp ứng được các điều kiện về tính phân biệt thì ảnh hưởng tới quyền của chủ sở hữu các nhãn hiệu tương tự cũng như quyền lợi của người tiêu dùng.

Tuy vậy, không phải chỉ ở những nước kém phát triển và nước đang phát triển như Việt Nam, pháp luật mới tồn tại hạn chế, bất cập mà ngay cả những nước có nền kinh tế phát triển và hệ thống pháp luật được coi là hoàn thiện nhất thế giới, chúng ta vẫn tìm thấy những khiếm khuyết. Điều quan trọng là chúng ta phải nghiêm túc,

thận trọng và khách quan khi nhìn nhận những khiếm khuyết đó và có phương hướng, cách thức hoàn thiện nó. Pháp luật SHTT là một lĩnh vực pháp luật mới ở nước ta, bởi vậy không tránh khỏi hạn chế. Chúng ta cần phải tích cực nghiên cứu, hoàn thiện hơn nữa các quy định về SHTT nói chung và điều kiện bảo hộ nhãn hiệu nói riêng để thực hiện mục tiêu: tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp và bảo vệ thích đáng quyền của các chủ thể kinh doanh, của người tiêu dùng và lợi ích chung của toàn xã hội.

Nhận thức được điều này, tác giả đã đi sâu phân tích những vấn đề liên quan tới điều kiện bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật hiện hành trên cơ sở so sánh, đối chiếu với các quy định của một số điều ước quốc tế, tham khảo các hệ thống pháp luật tiên tiến trên thế giới cũng như tìm hiểu những vướng mắc khi áp dụng pháp luật tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất về việc sửa đổi bổ sung, hoàn thiện pháp luật. Chúng tôi hy vọng rằng những quan điểm được đưa ra tại chương 2 và chương 3 có thể góp phần nhỏ bé vào quá trình hoàn thiện pháp luật bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu.