

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của pháp luật Việt Nam : \ Luận văn ThS. Luật: 60 38 30 \ Nguyễn Thị Vân ; Nghd. : TS. Nguyễn Thị Quế Anh

	Trang
<i>Trang phụ bìa</i>	
<i>Lời cam đoan</i>	
<i>Mục lục</i>	
<i>Danh mục các chữ viết tắt</i>	
MỞ ĐẦU	1
Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG	6
1.1. Khái niệm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng	6
1.1.1. Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu công nghiệp	6
1.1.1.1. Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ	6
1.1.1.2. Khái niệm quyền sở hữu công nghiệp	8
1.1.1.3. Đặc điểm quyền sở hữu công nghiệp	10
1.1.2. Khái niệm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng	13
1.1.2.1. Khái niệm nhãn hiệu	13
1.1.2.2. Khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng	15
1.1.2.3. Khái niệm quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng	18
1.1.2.4. Phân biệt nhãn hiệu nổi tiếng với nhãn hiệu thường	20
1.2. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới và Việt Nam	21
1.2.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới	21
1.2.2. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam	29
1.3. Vai trò của việc bảo hộ sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng	31
1.3.1. Vai trò của nhãn hiệu nổi tiếng đối với doanh nghiệp	32

1.3.2. Vai trò của nhãn hiệu nổi tiếng đối với người tiêu dùng	33
1.3.3. Vai trò của nhãn hiệu nổi tiếng đối với nền kinh tế trong xu thế hội nhập	34
Chương 2: NHỮNG QUI ĐỊNH VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG THEO QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM	36
2.1. Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu	36
2.1.1. Những dạng dấu hiệu được bảo hộ	37
2.1.2. Điều kiện về khả năng phân biệt của nhãn hiệu	39
2.1.2.1. Khả năng tự phân biệt của nhãn hiệu	43
2.1.2.2. Khả năng phân biệt thông qua sử dụng	45
2.1.2.3. Khả năng phân biệt với một số đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ	46
2.2. Tiêu chuẩn bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng	47
2.2.1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo	50
2.2.2. Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành	51
2.2.3. Doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hóa đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp	52
2.2.4. Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu	53
2.2.5. Uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu	54
2.2.6. Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu	55
2.2.7. Số lượng quốc gia công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng	55
2.2.8. Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu	56
2.3. Căn cứ phát sinh, phạm vi bảo hộ, thời hạn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng	60
2.3.1. Căn cứ phát sinh quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng	60
2.3.2. Phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng	62
2.3.3. Thời hạn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng	64
2.4. Nội dung quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng	65
2.4.1. Quyền sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng	65
2.4.2. Quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng	66
2.4.3. Quyền yêu cầu xử lý các hành vi xâm phạm	69
2.5. Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng	71
2.5.1. Xác định hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu nổi tiếng	71
2.5.2. Các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng	78
2.5.2.1. Biện pháp dân sự	79

2.5.2.2.	Biện pháp hành chính, hình sự và kiểm soát hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới	87
	Chương 3: THỰC TRẠNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG Ở VIỆT NAM	95
3.1.	Thực trạng bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam	95
3.2.	Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện qui định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng	101
	KẾT LUẬN	107
	DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	108
	MỞ ĐẦU	

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong vài năm trở lại đây, có rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thế giới đã được đưa vào thị trường Việt Nam và trở thành nhãn hiệu quen thuộc của người tiêu dùng trong nước như nước giải khát Pepsi, Coca Cola, xe hơi Ford, Toyota, sản phẩm thời trang Gucci, CK... Những nhãn hiệu này đã và đang đóng vai trò to lớn trong sự phát triển chung của nền kinh tế quốc gia, đòi hỏi chúng ta cần phải có một cách nhìn nhận đúng đắn và có sự quan tâm cần thiết đến việc bảo hộ đối tượng này một cách hiệu quả và kịp thời trên thực tế.

Cũng trong thời gian qua, các vụ tranh chấp, vi phạm về sở hữu công nghiệp, trong đó có cả các tranh chấp, vi phạm về nhãn hiệu nổi tiếng xảy ra ngày càng nhiều, thường kéo dài và khó giải quyết đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc kinh doanh, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế. Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của vấn đề này đối với sự phát triển của đất nước và hội nhập kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, tác giả đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: "*Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của pháp luật Việt Nam*".

2. Tình hình nghiên cứu

Đây là một đề tài mới nên chưa có một công trình nghiên cứu ở cấp độ thạc sĩ phân tích một cách có hệ thống việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của pháp luật hiện hành mà chỉ nghiên cứu một phần trong đó. Trong giai đoạn hội nhập hiện nay, bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng đóng vai trò

quan trọng trong việc phát triển kinh tế. Do đó, tính cấp thiết và ý nghĩa khoa học thực tiễn của luận văn này hoàn toàn có tính thời sự. Luận văn chỉ ra quy định của pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng đồng thời có sự liên hệ bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở một số nước trên thế giới. Từ đó nhằm hoàn thiện khung pháp luật và cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, góp phần bảo vệ doanh nghiệp, nhà đầu tư, bảo vệ người tiêu dùng và góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đề tài "*Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của pháp luật Việt Nam*" là một đề tài độc lập, mang tính thời sự. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đề tài không có sự kế thừa mà ngược lại, để hoàn thành luận văn này, tác giả phải sưu tầm, học hỏi kiến thức cũng như kinh nghiệm trong các công trình khoa học có liên quan đã công bố và các bài viết trên các tạp chí chuyên ngành.

3. Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn này là những vấn đề lý luận và thực tiễn việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời có sự tham khảo bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng của một số nước trên thế giới.

Mục đích nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở kế thừa và phát triển các công trình nghiên cứu của các tác giả đi trước làm rõ nội dung các quy định pháp luật trong nước về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, kết hợp với thực tiễn và có liên hệ với một số nước, từ đó đánh giá, đưa ra những kiến nghị, giải pháp để hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam.

4. Cơ sở lý luận và các phương pháp nghiên cứu

Cơ sở lý luận của luận văn là quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quyền sở hữu công nghiệp, cũng như các thành tựu của các chuyên ngành khoa học pháp lý khác

Phương pháp nghiên cứu của luận văn là sử dụng kết hợp các phương pháp như: phương pháp lịch sử cụ thể, phương pháp luật học so sánh...

5. Phạm vi nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu một cách tổng thể những quy định của pháp luật hiện

hành về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng và Điều ước quốc tế có liên quan, đồng thời có tham khảo pháp luật của một số nước trên thế giới về lĩnh vực này.

6. Những đóng góp mới về mặt khoa học của luận văn

1) Phân tích và đánh giá một cách có hệ thống và toàn diện những vấn đề lý luận về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng; 2) Phân tích và đánh giá những qui định của pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng; 3) Tìm hiểu thực trạng bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam và một số nước trên thế giới, từ đó xem xét tính phù hợp, hiệu quả của những quy định đó, đồng thời đưa ra kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng.

Chương 1

KHÁI QUÁT CHUNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG

1.1. Khái niệm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng

1.1.1. Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu công nghiệp

1.1.1.1. Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ

Theo Điều 2 Công ước Stockholm 1967 về việc thành lập Tổ chức SHTT thế giới (WIPO), liệt kê các đối tượng của SHTT bao gồm 1. Các sản phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; 2. Sự trình diễn của các nghệ sĩ, các chương trình phát và truyền thanh, phát và truyền hình; 3. Các sáng chế trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người....

Trong Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, khái niệm quyền SHTT được qui định tại Điều 3 khoản 2 chương 2, theo đó, "*Quyền SHTT bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan, nhãn hiệu hàng hoá, sáng chế, thiết kế bố trí (topography) mạch tích hợp, tín hiệu vệ tinh mang chương trình đã được mã hoá, thông tin bí mật (bí mật thương mại), kiểu dáng công nghiệp và quyền đối với giống thực vật.*"...

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã đưa ra khái niệm: "Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng" (Khoản 1, Điều 4)

Như vậy, quyền SHTT là quyền của tổ chức, cá nhân đối với những tài sản trí tuệ do con người sáng tạo. Đó là độc quyền được trao cho một người, một nhóm người hoặc một tổ chức để khai thác, sử dụng, định đoạt những sản phẩm của hoạt động sáng tạo trí tuệ.

1.1.1.2. Khái niệm quyền sở hữu công nghiệp

Luật nhãn hiệu hàng hoá đầu tiên trên thế giới được ban hành tại Pháp năm 1857. Theo luật này, quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa thuộc về người thực hiện sớm nhất một trong hai việc: (1) sử dụng nhãn hiệu; (2) đăng ký nhãn hiệu theo qui định của pháp luật. Về sau, các nước khác cũng ban hành Luật nhãn hiệu hàng hoá: Italia (1868), Bỉ (1879), Mỹ (1881), Anh (1883), Đức (1894), Nga (1896)...

Theo Điều 1 Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp thì Công ước không trực tiếp đưa ra định nghĩa cụ thể về quyền SHCN mà chỉ qui định về các đối tượng sở hữu công nghiệp được bảo hộ bao gồm: "Sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, chỉ dẫn nguồn gốc hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh". Theo đó SHCN được hiểu theo cách rộng nhất, cho tất cả các ngành sản xuất công nghiệp, thương mại, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp khai thác và tất cả các sản phẩm chế biến và sản phẩm tự nhiên như rượu vang, ngũ cốc, thuốc lá, hoa quả, nước khoáng, bia và bột.

Theo Điều 780 của Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 1995 thì Quyền sở hữu công nghiệp là "quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, quyền sử dụng đối với tên gọi xuất xứ hàng hoá và quyền sở hữu đối với các đối tượng khác do pháp luật quy định.

Cho đến nay, pháp luật Việt Nam bảo vệ thêm các đối tượng SHCN sau: bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới SHCN, thiết kế bố trí mạch tích hợp và được ghi nhận tại một luật riêng - Luật SHTT năm 2005. Điều 4 khoản 4 của Luật SHTT đưa ra khái niệm "Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh".

1.1.1.3. Đặc điểm quyền sở hữu công nghiệp

Thứ nhất, tính vô hình của đối tượng SHCN: Đối tượng quyền SHCN mang đặc trưng của đối tượng quyền SHTT đó là đặc tính vô hình. Đặc tính vô hình của SHTT là đặc trưng quan trọng nhất. Quyền SHCN là một quyền tài sản và đối tượng của quyền SHCN mang tính phi vật chất. Bởi vì, bản thân quyền SHCN không thể tự nó đem lại các tiện ích hiện hữu cho người nắm giữ quyền mà nó chỉ đem lại các lợi ích vật chất và tinh thần cũng như các lợi thế cho chủ sở hữu, người sử dụng khi các đối tượng quyền SHCN được áp dụng vào trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Thứ hai, phạm vi bảo hộ: Khác với quyền sở hữu thông thường, quyền SHCN bị giới hạn bởi không gian và thời gian. *Về không gian*, việc bảo hộ quyền SHCN mang tính lãnh thổ triệt để. *Về mặt thời gian*, quyền SHCN được bảo hộ trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, một số đối tượng SHCN như tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu nổi tiếng... được bảo hộ vô thời hạn nhưng các đối tượng đó cũng như chủ sở hữu các đối tượng đó phải đáp ứng một số điều kiện do pháp luật qui định.

Thứ ba, quyền sử dụng: Về bản chất, bảo hộ quyền SHCN là bảo hộ độc quyền khai thác, sử dụng đối tượng SHCN.

1.1.2. Khái niệm quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng

1.1.2.1. Khái niệm nhãn hiệu

Nhãn hiệu đã trải qua một lịch sử phát triển khá dài trong suốt quá trình phát triển của nền thương mại thế giới. Từ thời La Mã cổ đại, việc các nhà sản xuất chạm nổi hay đóng dấu lên các sản phẩm của mình là khá phổ biến. Đó là một hình thức thể hiện của nhãn hiệu, qua những hình thể chạm nổi hay các con dấu mà họ có thể phân biệt xuất xứ hàng hóa của các nhà sản xuất với nhau.

Điều 15 Hiệp định TRIPS qui định nhãn hiệu: "Bất kỳ một dấu hiệu, hoặc một tổ hợp các dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp khác, đều có thể làm nhãn hiệu". Theo đó, bất kỳ một dấu hiệu nào (kể cả màu sắc, mùi vị, âm thanh...) miễn là dấu hiệu để phân biệt được hàng hóa đều có thể coi là nhãn hiệu. Đây cũng là cơ sở để các nước tham khảo trên cơ sở đó theo đặc thù

của từng quốc gia có thể đưa ra những khái niệm riêng của quốc gia mình.

Theo định nghĩa của Hiệp hội nhân hàng thế giới (INTA) thì nhãn hiệu có thể là từ ngữ, tên gọi, biểu tượng, hình ảnh, khẩu hiệu hoặc các hình dạng của bao gói hoặc kết hợp của các yếu tố đó phục vụ cho việc xác định và phân biệt một sản phẩm cụ thể của những chủ thể khác nhau trên thị trường hoặc trong kinh doanh.

Tại Khoản 16 Điều 4 Luật SHTT năm 2005 thì "nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau" Dấu hiệu này được bảo hộ nếu được thể hiện dưới dạng từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp giữa các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Hình ảnh trong nhãn hiệu có thể là ảnh, hình vẽ, có thể là hình không gian 3 chiều. Còn từ ngữ có thể là tên riêng, các chữ cái, chữ số, các yếu tố hình họa (nhưng phải có khả năng phân biệt với các nhãn hiệu hàng hóa khác), chúng có thể là đen trắng hoặc có màu sắc. Pháp luật Việt Nam không công nhận và bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa chỉ gồm tổ hợp các màu sắc mà không kèm trong đó từ ngữ hay hình ảnh nào.

1.1.2.2. Khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng

Công ước Paris năm 1883 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đã lần đầu tiên đề cập đến nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng tại Điều 6^{bis}. Công ước không đưa ra bất kỳ một định nghĩa nào về nhãn hiệu nổi tiếng. Công ước chỉ quy định nghĩa vụ của các nước thành viên phải có cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng chống lại việc vi phạm (sao chép, bắt chước, chuyển đổi, và có khả năng gây nhầm lẫn) của người thứ ba.

Theo Hiệp định TRIPS: "Để xác định một nhãn hiệu hàng hóa có nổi tiếng hay không các thành viên phải chú ý đến sự nhận biết nhãn hiệu hàng hóa đó trong một bộ phận công chúng liên quan, kể cả sự nhận biết về nhãn hiệu hàng hóa đó tại nước thành viên tương ứng đạt được nhờ quảng cáo nhãn hiệu hàng hóa đó".

Theo qui định của pháp luật Việt Nam, tại Nghị định số 06/2001/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/NĐ-CP quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp (Điều 2 khoản 8 mục b) thì nhãn hiệu nổi tiếng được định nghĩa như sau: "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...". Định nghĩa này đã bộc lộ một số bất cập trong cách hiểu cũng như là trong quá trình áp dụng pháp luật. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 ra đời đã đưa ra khái niệm về nhãn hiệu nổi tiếng "nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam" (Điều 4). Luật đã đưa ra các tiêu chí để công nhận một nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 75 Luật SHTT.

1.1.2.3. Khái niệm quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng

Chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng sẽ thực hiện quyền năng của mình thông qua một cơ chế pháp lý đặc thù, đó là "quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng". Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký. Nghĩa là quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ một cách tự động. Khi phát sinh tranh chấp, chủ sở hữu sẽ phải đưa ra các tài liệu chứng minh nhãn hiệu của mình là nổi tiếng theo các tiêu chí qui định tại Điều 75 luật SHTT. Từ những phân tích trên, tác giả đưa ra khái niệm quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng được hiểu là việc Nhà nước bằng công cụ pháp luật của mình ghi nhận quyền của sở hữu đối với nhãn hiệu nổi tiếng đồng thời qui định cơ chế xác lập quyền và cơ chế thực thi quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng.

1.1.2.4. Phân biệt nhãn hiệu nổi tiếng với nhãn hiệu thường

* *Về căn cứ xác lập quyền:* Quyền SHCN đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký hoặc công nhận đăng ký quốc tế trên cơ sở qui định của điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên. Quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng phát sinh tự động không cần thủ tục đăng ký.

* *Về phạm vi bảo hộ:* Phạm vi bảo hộ về mặt thời gian của nhãn hiệu nổi tiếng rộng hơn nhãn hiệu thông thường. Thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu thường được xác định theo hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Thời hạn bảo hộ đối với nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ vô thời hạn.

Phạm vi bảo hộ về loại hàng hóa, dịch vụ thì nhãn hiệu thường chỉ bảo hộ hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký bảo hộ. Nhãn hiệu nổi tiếng không chỉ bảo hộ hàng hóa, dịch vụ cùng loại mà còn bảo hộ trong tương quan với sản phẩm, dịch vụ không cùng loại nếu việc sử dụng nhãn hiệu đó gây nhầm lẫn

cho người sử dụng hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

1.2. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới và Việt Nam

1.2.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật về bảo hộ sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới

Lịch sử của nhãn hiệu xuất hiện cách đây 3000 năm, những người thợ đã để lại chữ ký, dấu hiệu... để nhận biết hàng hóa. Về sau, có những nhãn hiệu trở nên nổi tiếng đòi hỏi phải có sự bảo hộ riêng, pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia đều có qui định về cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng.

Công ước Paris: lần đầu tiên đề cập đến nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng tại Điều 6^{bis}. Tuy nhiên, Công ước lại không hề đưa ra một định nghĩa chính thức và rõ ràng về "nhãn hiệu nổi tiếng". Chỉ có một căn cứ duy nhất để xác định một nhãn hiệu hàng hóa trở nên nổi tiếng, đó là sự chấp nhận hay thừa nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của quốc gia nơi nhãn hiệu được đăng ký hay quốc gia nơi sản phẩm được sử dụng.

Hiệp định TRIPS: Theo đó, khái niệm "nhãn hiệu nổi tiếng" không chỉ được sử dụng cho đối tượng là hàng hóa mà còn được sử dụng cho cả các đối tượng dịch vụ, và Hiệp định cũng ghi nhận một số căn cứ chung để xác định một nhãn hiệu hàng hóa có phải là nổi tiếng hay không. Điều 16(2) - TRIPS có quy định "để xác định một nhãn hiệu hàng hoá có nổi tiếng hay không các thành viên phải chú ý đến sự nhận biết nhãn hiệu hàng hoá đó trong bộ phận công chúng liên quan, bao gồm sự nhận biết đạt được tại nước thành viên liên quan đó nhờ quảng cáo nhãn hiệu hàng hoá đó

Pháp luật một số nước trên thế giới: Bên cạnh các điều ước quốc tế nói trên, chúng ta cũng có thể tìm thấy các quy định về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng trong hệ thống pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới, chẳng hạn: Đạo luật về Nhãn hiệu hàng hóa năm 1938 và sau đó được sửa đổi bởi Đạo luật Nhãn hiệu hàng hóa năm 1994 của Vương quốc Anh, Đạo luật Lanham năm 1946 của Hoa Kỳ (được sửa đổi bởi Đạo luật Liên bang về Sự mờ nhạt nhãn hiệu hàng hóa năm 1995)...

Theo luật về nhãn hiệu hàng hóa của Nga năm 1992, nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng cũng như những vụ việc, tình huống liên quan đến việc chủ sở hữu nhãn hiệu yêu cầu sự công nhận đối với nhãn hiệu nổi tiếng ở Nga sẽ được xem xét bởi Phòng Patent tối cao (Supreme Patent Chamber).

Ở Trung Quốc, nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu hàng hóa được đăng ký mà nó có một bộ phận khách hàng thực tế và được coi là nổi tiếng trong bộ phận công chúng liên quan. Như vậy, một nhãn hiệu hàng hóa có thể là nhãn hiệu nổi tiếng ở các nước khác nhưng chưa được đăng ký ở Trung Quốc thì sẽ không được xem là nhãn hiệu nổi tiếng để được hưởng chế độ pháp lý về bảo hộ theo Luật Nhãn hiệu hàng hóa của nước này.

Theo pháp luật Hoa Kỳ, những thành công mà Hoa Kỳ đạt được cho đến nay là nhờ những chính sách và chiến lược đúng đắn trong việc kích thích quảng cáo và nâng cao chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa nói riêng và hệ thống các chính sách về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung. Chính sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật này đã tạo được một nền tảng cơ bản và tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nền kinh tế.

Theo pháp luật liên minh Châu Âu, các nguyên tắc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa nói chung và nhãn hiệu nổi tiếng nói riêng ở Cộng đồng Châu Âu được ghi nhận trong hai văn bản pháp luật quan trọng được ban hành liên quan một cách trực tiếp đến pháp luật về nhãn hiệu hàng hóa, đó là Văn bản hướng dẫn đầu tiên năm 1988, 104/89/EEC về hài hòa pháp luật về nhãn hiệu hàng hóa của các quốc gia và Quy định của Hội đồng năm 1993, 40/94/EC về Nhãn hiệu hàng hóa Cộng đồng.

1.2.2. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

Tại Việt Nam, vào thế kỷ XV, dưới thời vua Lê Thánh Tông cũng đã có những quy định về việc xử phạt đối với tội làm hàng giả trong Bộ luật Hồng đức. Đây được coi là một trong những quy định đầu tiên về bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam. Trước năm 1975 Chính phủ ngụy quyền đã tham gia ký kết hai điều ước quốc tế quan trọng trong lĩnh vực SHTT là Công ước Paris 1883 và

Thỏa ước Madrid 1891.

Ở Miền Bắc, ngày 3/1/1958 Thủ tướng đã ký Nghị định số 175-TTg trong đó đề cập đến việc đăng ký nhãn hiệu thương phẩm. Ở Miền Nam, theo luật 12/57 ngày 1/8/1957 và luật 13/57 ngày 1/8/1957 một số đối tượng SHCN đã được ghi nhận bảo hộ như sáng chế, nhãn hiệu... Ngày 14/2/1982 Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 197-HĐBT về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa kem theo Điều lệ về nhãn hiệu hàng hóa.

Sự ra đời bộ luật Dân sự 1995 với phần thứ VI quy định về "Quyền sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ.". Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/1996/NĐ-CP qui định chi tiết về sở hữu công nghiệp trong đó có một điều nói về nhãn hiệu nổi tiếng (Điều 6 khoản 1 mục e); Thông tư số 3055/TT-SHTT ngày 31/12/1996 hướng dẫn thi hành các qui định về thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và một số thủ tục khác trong Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ qui định chi tiết về sở hữu công nghiệp; Nghị định 06/2001/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/CP đã được ban hành ngày 01/02/2001; Bộ luật Dân sự 2005; Ngày 29/11/2005 Quốc hội đã thông qua Luật Sở hữu trí tuệ. Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền SHTT và quản lý nhà nước về SHTT; Nghị định số 106/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 qui định xử phạt vi phạm hành chính về SHCN; Ngày 21/9/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 97/2010/NĐ/CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN thay thế Nghị định số 106/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 qui định xử phạt vi phạm hành chính về SHCN. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 09/11/2010; Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP.

Sau một thời gian áp dụng, các qui định của Luật Sở hữu trí tuệ về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu đã bộc lộ một số thiếu sót nhất định. Các nhà lập pháp đã nhanh chóng tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ, được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2009, có hiệu lực từ ngày 01/1/2010.

1.3. Vai trò của việc bảo hộ sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

nổi tiếng

1.3.1. Vai trò của nhãn hiệu nổi tiếng đối với doanh nghiệp

Nhãn hiệu nổi tiếng là tài sản vô hình thậm chí là tài sản vô giá của doanh nghiệp; Nhãn hiệu nổi tiếng giúp cho doanh nghiệp duy trì lượng khách hàng truyền thống, đồng thời cũng thu hút thêm các khách hàng mới, các khách hàng tiềm năng, giúp doanh nghiệp giảm bớt các khoản chi phí hoạt động xúc tiến thương mại, marketing; Một nhãn hiệu nổi tiếng sẽ mang lại cho doanh nghiệp những lợi thế cạnh tranh vì tạo ra sự tin cậy của khách hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

1.3.2. Vai trò của nhãn hiệu nổi tiếng đối với người tiêu dùng

Nhãn hiệu với chức năng quan trọng là giúp cho người tiêu dùng nhận biết về nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; Nhãn hiệu được gắn lên hàng hóa, dịch vụ sẽ góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng; Nhãn hiệu khuyến khích người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng.

1.3.3. Vai trò của nhãn hiệu nổi tiếng đối với nền kinh tế trong xu thế hội nhập

Nhãn hiệu mạnh và nổi tiếng là biểu tượng cho sức mạnh và niềm tự hào của quốc gia; Chống lại sự xâm nhập của các hàng hóa kém chất lượng, giá rẻ từ bên ngoài, bảo vệ thị trường nội địa; Củng cố uy tín sản phẩm và vị thế của Việt Nam thu hút đầu tư.

Chương 2

NHỮNG QUI ĐỊNH VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG THEO QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

2.1. Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu

2.1.1. Những dạng dấu hiệu được bảo hộ

Dấu hiệu là chữ cái, chữ số. Đây là một dạng nhãn hiệu phổ biến, tuy nhiên không phải bất kỳ chữ cái, chữ số nào cũng có thể đăng ký làm nhãn hiệu. Luật SHTT đưa ra các trường hợp loại trừ các chữ cái, chữ số không

được bảo hộ.

Dấu hiệu từ ngữ. Có thể là một chuỗi các chữ cái có thể phát âm được, đạt được khả năng phân biệt và có ý nghĩa hoặc không có ý nghĩa.

Dấu hiệu hình vẽ. Một hình vẽ được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu phải được trình bày đặc biệt, tạo ra ấn tượng và có khả năng nhận biết cho người tiêu dùng. Pháp luật một số nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam không chấp nhận việc đăng ký các hình, hình học hai chiều đơn giản như hình tam giác, hình vuông, hình quả tim... hoặc hình quá rắc rối, phức tạp vì chúng không có khả năng phân biệt.

Dấu hiệu hình ảnh, hình ba chiều. Dấu hiệu hình ảnh bao gồm hình hai chiều và ba chiều. Trong đó, nhãn hiệu ba chiều là dấu hiệu được thể hiện dưới hình thức hình khối đã đăng ký và được bảo hộ trong thực tế, chiếm đa số là dấu hiệu hình dáng hàng hóa hoặc bao bì sản phẩm.

Dấu hiệu kết hợp giữa các yếu tố chữ và hình được thể hiện dưới một hoặc nhiều màu sắc. Sự kết hợp của hai hay nhiều dấu hiệu hình và dấu hiệu chữ thường tạo thành một tổng thể ấn tượng, dễ nhận biết và đáp ứng được điều kiện về khả năng phân biệt. Pháp luật Việt Nam không chấp nhận bảo hộ dấu hiệu chỉ đơn thuần là màu sắc như mảng màu, vệt màu mà không được kết hợp với dấu hiệu chữ hoặc dấu hiệu hình hoặc không được thể hiện thành dạng dấu hiệu chữ hoặc dấu hiệu hình.

Hiện nay, ở Việt Nam chưa bảo hộ các dấu hiệu âm thanh, mùi vị...

2.1.2. Điều kiện về khả năng phân biệt của nhãn hiệu

2.1.2.1 Khả năng tự phân biệt của nhãn hiệu

Dấu hiệu được coi là có khả năng tự phân biệt hay khả năng phân biệt tự thân nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ. 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 (Điều 74 Luật SHTT 2005)

2.1.2.2. Khả năng phân biệt thông qua sử dụng

Điều 15 Hiệp định TRIPS ghi rõ: "Trong trường hợp bản thân các dấu hiệu không có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ tương ứng, các

thành viên có thể qui định rằng khả năng được đăng ký phụ thuộc vào tính phân biệt đạt được thông qua việc sử dụng".

Theo qui định của Điều 74 khoản 2 mục a,b Luật SHTT năm 2005, chúng ta có thể hiểu rằng dấu hiệu có khả năng phân biệt thông qua sử dụng bao gồm dấu hiệu "đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu", "được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến". Ví dụ: nhãn hiệu "thuốc lá 555" hoặc "bia 333" là những nhãn hiệu nổi tiếng được người tiêu dùng biết đến thông qua sử dụng.

2.1.2.3. Khả năng phân biệt với một số đối tượng khác của quyền SHTT

Là dấu hiệu phải không được trùng hoặc tương tự ở mức có thể gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu hoặc một đối tượng của quyền SHTT đã tồn tại trước đó như tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu nổi tiếng (khoản 2 Điều 74).

2.2. Tiêu chuẩn bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng

Theo Bản khuyến nghị WPO này cơ quan có thẩm quyền của một quốc gia khi đánh giá một nhãn hiệu có nổi tiếng hay không cần dựa vào các tiêu chí đánh giá như: Mức độ nhãn hiệu được biết đến hoặc thừa nhận của một bộ phận công chúng liên quan; thời gian và vùng địa lý của việc sử dụng nhãn hiệu; thời gian và vùng địa lý của các hoạt động xúc tiến nhãn hiệu (bao gồm quảng cáo, xuất bản hoặc giới thiệu các sản phẩm tại hội chợ, triển lãm...và các tiêu chí khác nếu có. Là thành viên của Công ước Paris về bảo hộ SHCN, Việt Nam đã áp dụng các điều khoản để bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Điều 75 Luật SHTT năm 2005 đã đưa ra những tiêu chí để đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng:

2.2.1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo

2.2.2. Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành

2.2.3. Doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hóa đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được

cung cấp.

2.2.4. Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu

2.2.5. Uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu

2.2.6. Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu

2.2.7. Số lượng quốc gia công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng

2.2.8. Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu

Trên đây là những tiêu chí để được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu nổi tiếng. Tùy từng loại hàng hóa, dịch vụ để đánh giá những tiêu chí khác nhau. Ngoài các tiêu chí nêu trên, nếu tổ chức, cá nhân có các chứng cứ khác, có thể cung cấp để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá Các phương tiện chủ sở hữu có thể sử dụng để chứng minh nhãn hiệu của mình là nổi tiếng:

2.3. Căn cứ phát sinh, phạm vi bảo hộ, thời hạn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng

2.3.1. Căn cứ phát sinh quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng

Trước đó, Nghị định 06/06/2001/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của ND số 63/CP ngày 24/10/1996 để được công nhận nhãn hiệu nổi tiếng, chủ nhãn hiệu có thể nộp đơn yêu cầu công nhận nhãn hiệu nổi tiếng cho cơ quan có thẩm quyền (Điều 1 Khoản 5). Qui định này không phù hợp với thực tế. Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ/CP) "Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng rộng rãi khiến cho nhãn hiệu đó trở thành nổi tiếng mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục SHTT. Khi sử dụng quyền và giải quyết tranh chấp quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, chủ sở hữu nhãn hiệu đó phải chứng minh quyền của mình bằng các chứng cứ phù hợp quy định tại Điều 75 của Luật Sở hữu trí tuệ". (Khoản 1 Điểm 1.5)

2.3.2. Phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng

Về không gian, hầu hết các quốc gia là thành viên của Công ước Paris hoặc thành viên của WTO đều dành cho nhãn hiệu nổi tiếng một sự bảo hộ đặc biệt - bảo hộ ngay cả khi chúng chưa được đăng ký bởi cơ quan có thẩm quyền, không chỉ trong phạm vi lãnh thổ mà còn vượt ra khỏi biên giới quốc gia.

Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng không chỉ bảo hộ hàng hóa, dịch vụ cùng loại mà còn bảo hộ trong tương quan với sản phẩm, dịch vụ không cùng loại nếu việc sử dụng nhãn hiệu đó gây nhầm lẫn cho người sử dụng hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng (Điều 129 khoản 1).

2.3.3. Thời hạn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ vô thời hạn.

2.4. Nội dung quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng

2.4.1. Quyền sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng

Độc quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa là chủ sở hữu nhãn hiệu được toàn quyền sử dụng đối với hàng hóa của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi bảo hộ. Việc sử dụng đó có thể hành vi: Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; Lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, tàng trữ để bán hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ; Nhập, xuất khẩu hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ (Điều 124 khoản 5). Ngoài ra chủ sở hữu trí tuệ được quyền cho phép người khác sử dụng.

2.4.2. Quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng

Chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng được quyền ngăn cấm người khác đăng ký và sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự hoặc có liên quan đối với bất kỳ loại hàng hóa, dịch vụ nếu việc sử dụng đó làm cho người tiêu dùng bị nhầm lẫn về nguồn gốc. Ngoài ra, chủ sở hữu có quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu của mình cho một số đối tượng của quyền SHCN như tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp.

2.4.3. Quyền yêu cầu xử lý các hành vi xâm phạm

Trong trường hợp xảy ra xâm phạm, chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại. Khi phát hiện ra hành vi xâm phạm, chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng có quyền: Phản đối việc đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng; Yêu cầu hủy nhãn hiệu đã đăng ký; Yêu cầu ngừng sử dụng trái phép nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng.

2.7. Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng

2.7.1. Xác định hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu nổi tiếng

Một là, sử dụng dấu hiệu *trùng* với nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Đây là hành vi sử dụng dấu hiệu giống hệt hoặc khó phân biệt về tổng thể cấu trúc, nội dung, ý nghĩa và hình thức thể hiện với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ nếu việc sử dụng gây nhầm lẫn.

Ví dụ 1: Năm 1992, một công ty của Australia đã tiến hành đăng ký nhãn hiệu "McDonald" cho sản phẩm đồ ăn nhanh, dịch vụ ăn uống tại Việt Nam. Nhưng Cục SHTT đã từ chối với lý do trùng với nhãn hiệu "McDonald" một nhãn hiệu nổi tiếng của tập đoàn MCDONALD'S CORPORATION (Hoa Kỳ).

Ví dụ 2: Năm 1998, Cục SHTT bác đơn đăng ký nhãn hiệu "VINATABA" cho sản phẩm giày dép của một công ty ở Indonesia trên cơ sở bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng « VINATABA » dùng cho sản phẩm thuốc lá của Tổng công ty thuốc là Việt Nam.

Hai là, sử dụng dấu hiệu *tương tự* với nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Ví dụ: Đơn đăng ký nhãn hiệu « MC » của Công ty cổ phần Sao Thái Dương (Hà Nội)

Chúng ta cần phải phân biệt hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi

tiếng với hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng.

Luật cạnh tranh năm 2004 của Việt Nam tại Điều 3 khoản 4 quy định: « *Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc của người tiêu dùng* ». Điều 130 Luật SHTT 2005 đã quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu. *Điểm chung*: Cả hai hành vi hành vi xâm phạm quyền và hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng đều là hành vi vi phạm pháp luật. *Điểm khác biệt* về phạm vi áp dụng, yếu tố chủ thể và yếu tố lỗi. Việc tồn tại song song hai hành vi phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng và hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng là một sự bổ sung cho nhau. Trong các vụ việc mà các chủ thể kinh doanh không có căn cứ viện dẫn tới các quy định của pháp luật về SHTT để bảo vệ thành quả đầu tư, trí tuệ của mình, thì có thể tìm thấy các quy định trong Luật cạnh tranh và quy định về cạnh tranh không lành mạnh trong Luật SHTT như là công cụ pháp lý tự vệ.

2.7.2. Các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng

2.7.2.1. Biện pháp dân sự

Bảo vệ quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng thông qua biện pháp dân sự là việc chủ sở hữu nhãn hiệu, người có quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu (người được thừa kế quyền sở hữu nhãn hiệu, người nhận chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu...) trên cơ sở các quyền được pháp luật quy định thông qua tòa án nhân dân nộp đơn khởi kiện yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại.

- Biện pháp tự bảo vệ:

Tự bảo vệ quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng là việc chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng tự mình đứng ra tiến hành các biện pháp trong khuôn khổ pháp luật cho phép nhằm khôi phục lại các quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi chúng bị xâm phạm.

Khi có hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng xảy ra, chủ thể quyền có thể lựa chọn các biện pháp bảo vệ quyền của mình như: dụng

biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền; yêu cầu tổ chức, các nhân có hành vi xâm phạm phải chấm dứt hành vi xâm phạm; buộc người có hành vi xâm phạm phải xin lỗi, cải chính công khai; yêu cầu người có hành vi xâm phạm phải bồi thường thiệt hại; yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm hoặc khởi kiện tại tòa án hoặc yêu cầu trọng tài giải quyết để bảo vệ quyền lợi của mình (Điều 198 Luật SHTT).

- Các chế tài dân sự được áp dụng để xử lý hành vi xâm phạm

Điều 202 Luật SHTT 2005 quy định cho các chủ thể có quyền yêu cầu tòa án áp dụng các chế tài dân sự để xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng: Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; Buộc xin lỗi, cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự; Buộc bồi thường thiệt hại; Buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

- Nguyên tắc và căn cứ bồi thường thiệt hại

Điều 204 Luật SHTT năm 2005 quy định nguyên tắc xác định thiệt hại. Thiệt hại được xác định bao gồm cả thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. Thiệt hại về vật chất bao gồm các tổn thất về tài sản, mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, tổ thất về cơ hội kinh doanh, chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại. Thiệt hại về tinh thần bao gồm các tổn thất về danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng. Mức độ thiệt hại được xác định trên cơ sở các tổn thất thực tế mà chủ thể quyền sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng phải chịu do hành vi xâm phạm gây ra. Về vấn đề bồi thường thiệt hại được quy định tại Thông tư số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTTDL-BKHCN-BTP ngày 3/4/2008 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ khoa học và công nghệ, Bộ tư pháp hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại tại mục B.I (Thông tư liên tịch 02)

- Nghĩa vụ chứng minh của đương sự

Chủ thể có quyền khởi kiện bằng cách gửi đơn khởi kiện đến tòa án kèm theo các tài liệu, chứng cứ khác khẳng định quyền hợp pháp đối với

nhãn hiệu của mình và các chứng cứ về hành vi xâm phạm của người bị kiện (bao gồm cả kết luận chính thức của Cục sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu hàng hóa vi phạm) cũng như các chứng cứ về thiệt hại mà người thiệt hại phải gánh chịu do hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng gây ra.

- Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định tại Chương VIII Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2004 và Điều 206 Luật SHTT năm 2005. Chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng được quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong trường hợp đang có nguy cơ xảy ra thiệt hại, hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm... Luật SHTT cũng quy định nghĩa vụ của người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nghĩa vụ chứng minh việc yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là có căn cứ, bồi thường thiệt hại nếu yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba.

2.7.2.2. Biện pháp hành chính, hình sự và kiểm soát hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới

- Biện pháp hành chính

Biện pháp hành chính là biện pháp do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để xử lý những hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng những chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Nguyên tắc cơ bản của việc xử lý vi phạm hành chính tuân theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 2/7/2002 (sửa đổi, bổ sung ngày 2/4/2008), Nghị định 106/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp. Điều 211 Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt vi phạm hành chính. Khi một hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu bị xử phạt vi phạm hành chính xảy ra, cơ quan nhà nước sẽ yêu cầu chủ thể vi phạm buộc phải chấm dứt hành vi xâm phạm và buộc áp dụng một trong các hình thức xử phạt hành chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Nghị định 97/2010/NĐ-CP ngày 22/9/2010 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN, có hiệu lực từ ngày 9/11/2010 đã giúp cho hoạt động xử phạt mang tính khả thi và phù hợp với thực tế hơn.

- Biện pháp hình sự

Hành vi xâm phạm nghiêm trọng về sở hữu công nghiệp nói chung, nhãn hiệu nổi tiếng nói riêng gây thiệt hại tới lợi ích của cá nhân hoặc cộng đồng và có yếu tố cấu thành tội phạm có thể bị áp dụng các biện pháp hình sự trên cơ sở Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự. Các tội xâm phạm quyền Sở hữu công nghiệp được quy định trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 ở chương XVI - chương các tội phạm trật tự quản lý kinh tế, Luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm

- Biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ

Là biện pháp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện bằng việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới. Các quy định về thẩm quyền, thủ tục tiến hành biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến SHTT nói chung và nhãn hiệu nổi tiếng được đề cập tại Luật Hải quan năm 2001.

Chương 3

**THỰC TRẠNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG
VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT
VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG Ở VIỆT NAM**

3.1. Thực trạng bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam

Hiện nay, ở 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. Điều này gây nhiều khó khăn trong quá trình bảo hộ. Trên thực tế, Cục Sở hữu trí tuệ chỉ từ chối bảo hộ các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng.

Năm 1992, Cục Sở hữu Công nghiệp đã bác bỏ đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá "McDonald's" cho một công ty Australia cho các sản phẩm đồ ăn nhanh, dịch vụ ăn uống và các nhóm sản phẩm khác. Năm 1993, Cục sở hữu công nghiệp đã xem xét và quyết định hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký hàng hóa số 4854 cấp cho OPHLX GROUP (Australia) đối với nhãn hiệu "Pizza Hut" trên cơ sở đơn khiếu nại của công ty Pizza Hut International, LLC (Hoa Kỳ). Năm 1995, Cục SHCN đã xem xét và quyết định hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng

hóa số 3046 cấp cho công ty liên doanh Phú Thọ Enterprise (Thành phố Hồ Chí Minh) đối với nhãn hiệu SHANGRI-LA cho dịch vụ khách sạn và nhà hàng trên cơ sở đơn khiếu nại của công ty Shangri-la International Hotel Management Ltd và các công ty khác cùng tập đoàn. Năm 1998, Cục SHCN từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu "MILIKET" cho công ty thực phẩm quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Cục Sở hữu trí tuệ không cấp đăng ký nhãn hiệu cho một công ty của Nhật Bản xin đăng ký nhãn hiệu "TOYOTA" cho sản phẩm máy công cụ (nhóm 7).

Nguyên nhân cơ bản:

1. Hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ luôn tạo ra "siêu lợi nhuận" nên rất có sức hút, lôi kéo được nhiều đối tượng tham gia, kể cả những người lao động thuần túy, trên nhiều địa bàn và nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhất là những nhãn hiệu nổi tiếng thì hiện tượng làm giả càng nhiều và càng tinh vi.

2. Trong quá trình hội nhập phát sinh những yếu tố tiêu cực xâm nhập vào nền kinh tế nhiều thành phần với tính cạnh tranh cao và diễn biến phức tạp của nước ta. Các mặt hàng nội địa tuy đa dạng, phong phú và có cải tiến nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cho người tiêu dùng.

3. Phần lớn các chủ sở hữu trí tuệ chưa thực sự chú ý đến việc bảo vệ quyền lợi của mình, chưa có ý thức cao trong việc bảo hộ nhãn hiệu.

4. Trên thực tế, tổ chức và hoạt động của các cơ quan có trách nhiệm đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn thiếu đồng bộ và chồng chéo, nhiều tầng nấc xử lý khiến hiệu lực thực thi bị phân tán, phức tạp.

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

Một là, về tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng. Qua việc phân tích các tiêu chí Điều 75 Luật SHTT có nhiều các quy định mang tính chất định lượng, ví dụ như số lượng các quốc gia, số lượng người tiêu dùng...Do vậy, rất cần thiết phải có văn bản hướng dẫn chi tiết việc áp dụng luật để các quyết định do cơ quan nhà nước đưa ra thống nhất với nhau và đúng pháp luật.

Hai là, các tiêu chí để đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng cần dành phần chủ động cho các doanh nghiệp bằng cách quy định thêm rằng doanh nghiệp có thể đệ trình bất kỳ yếu tố nào của doanh nghiệp mình để chứng minh cho

nhãn hiệu là nổi tiếng, Cục SHTT sẽ xem xét các yếu tố đó và quyết định công nhận nhãn hiệu nổi tiếng hay không. Đồng thời, cần phải có bảng danh sách nhãn hiệu nổi tiếng của Việt Nam.

Ba là, hoàn thiện các quy định pháp luật SHTT về việc xác định các hành vi xâm phạm nhất là xác định hành vi xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng.

Bốn là, bổ sung thêm các qui định về áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời. Do đặc thù của SHTT nhất là hành vi xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng hiện nay ngày càng nhiều, đa dạng Luật SHTT nên qui định cho phép áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện cũng là để phù hợp với pháp luật quốc tế.

Năm là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên và phát huy sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa và đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, đưa nội dung giáo dục vào nhà trường, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về sở hữu trí tuệ trong các doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể, đồng thời kết hợp với các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền.

Sáu là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và chủ sở hữu, thông qua các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện tội phạm, kiên quyết xử lý đúng pháp luật, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn dân được biết.

Bảy là, tiếp tục tăng cường vai trò quản lý và điều hành của nhà nước, sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích sản xuất hàng hoá trong nước đủ sức cạnh tranh đối với hàng hóa ngoại, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Tám là, mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia xây dựng lực lượng cảnh sát chuyên trách chống tội phạm đặt trụ sở tại một số quốc gia trong khu vực nhằm phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về xâm phạm sở hữu trí tuệ, trong đó có xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng.

KẾT LUẬN

Nhãn hiệu là một tài sản trí tuệ quý giá, có vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh, cạnh tranh và phát triển thị trường của một doanh nghiệp, dù doanh nghiệp đó thực hiện sản xuất hàng hóa hay cung cấp dịch vụ. Theo

thời gian, cùng với sự phát triển kinh doanh, uy tín của nhãn hiệu ngày càng được bồi đắp, dẫn đến giá trị của nó ngày càng tăng tiến, nhất là khi nhãn hiệu đã trở thành nhãn hiệu nổi tiếng và được đông đảo người tiêu dùng biết đến.

Các qui định về bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay về cơ bản là tương đối phù hợp với thông lệ quốc tế về lĩnh vực này. Tuy nhiên, hiện nay vướng mắc lớn nhất chúng ta đang gặp phải là việc đưa các qui định về bảo hộ quyền SHCN nói chung và bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng nói riêng vào đời sống thực tiễn. Trong điều kiện ngày càng mở rộng hội nhập kinh tế và khu vực, với những cam kết về lĩnh vực SHTT (trong đó có SHCN) thì việc cải thiện môi trường và các điều kiện bảo đảm thực hiện đầy đủ các cam kết là những vấn đề hết sức quan trọng đối với việc phát triển đầu tư sản xuất.

Với mục tiêu nghiên cứu một cách có hệ thống những qui định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, sự tương thích của các qui định này so với Điều ước quốc tế có liên quan, Từ đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện các qui định pháp luật. Tác giả hy vọng những quan điểm được đưa ra ở chương 2 và chương 3 sẽ góp phần nhỏ bé vào quá trình hoàn thiện pháp luật hiện hành về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng.