



BẢO HỘ NHÃN HIỆU QUỐC TẾ – BÀI HỌC PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý độc giả một bài viết của Luật sư Thành viên của GV Lawyers – **Ông Lê Quang Vy** và **Trợ lý pháp luật Lê Kiều Phương Các**, với tiêu đề “**Bảo hộ nhãn hiệu quốc tế – Bài học pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam**” được đăng tải trên trang Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam ngày 12/6/2021.

(LSVN) – Quyền sở hữu trí tuệ (“SHTT”) là một khái niệm pháp lý dùng để chỉ quyền của chủ thể đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng [1]. Tùy từng đối tượng tài sản trí tuệ khác nhau mà điều kiện tiên quyết cho việc bảo hộ, phạm vi và nội dung quyền SHTT cho từng đối tượng tài sản trí tuệ sẽ khác nhau. Đối với nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các chủ thể khác nhau, chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ có quyền sở hữu công nghiệp, bao gồm quyền sử dụng, quyền cho người khác sử dụng nhãn hiệu, ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu và định đoạt nhãn hiệu. Bên cạnh Luật SHTT với nội dung quy định về cơ chế bảo hộ quyền SHTT trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, Việt Nam cũng đã tham gia các điều ước quốc tế song phương và đa phương nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam được bảo hộ quyền SHTT nói chung, và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nói riêng, tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Quyền SHTT phát sinh khi nào?

Luật SHTT phân chia hai nhóm phát sinh quyền SHTT (1) phát sinh một cách tự nhiên; (2) phát sinh trên cơ sở đăng ký. Đối với nhóm quyền phát sinh tự nhiên đó là quyền tác giả và quyền liên quan. Điều này có nghĩa là quyền SHTT của một tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học phát sinh kể từ khi tác giả sáng tạo ra tác phẩm dưới một hình thức vật chất nhất định. Luật không bắt buộc các tác giả phải đăng ký chứng nhận quyền tác giả hay quyền liên quan mới được bảo hộ mà thủ tục đăng ký chỉ nhằm mục đích tác giả không phải có nghĩa vụ chứng minh khi có tranh chấp bản quyền xảy ra.

Trái lại đối với nhóm quyền phát sinh trên cơ sở đăng ký bao gồm các quyền sở hữu công nghiệp là các đối tượng như: sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, luật pháp chỉ bảo hộ quyền SHTT khi các đối tượng này được đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu công nghiệp (Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam) theo những thể thức và điều kiện được quy định cụ thể. Văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu (hay Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu) có hiệu lực bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp Văn bản bằng bảo hộ và có hiệu lực đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, và có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần mười năm. 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 Sở hữu trí tuệ.

Tại các điều ước quốc tế đa phương, như Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Agreement on Trade related aspects of Intellectual Property rights –

TRIPS Agreement), Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu năm 1891, được sửa đổi năm 1979 và Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid năm 1989, hoặc theo các điều ước quốc tế song phương mà Việt Nam là thành viên, ví dụ như Hiệp định thương mại Việt – Mỹ (BTA) ngày 13/7/2000, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu cũng được xác lập trên cơ sở công nhận của cơ quan quản lý Nhà nước thông qua việc đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia được yêu cầu bảo hộ.

Làm thế nào để nhãn hiệu Việt Nam không bị đăng ký chiếm hữu trên thị trường quốc tế?

Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là cơ sở pháp lý để xác định chủ sở hữu quyền đối với nhãn hiệu mà doanh nghiệp đang kinh doanh nhằm tránh bất kỳ một sự cạnh tranh đối doanh nghiệp khác. Nhãn hiệu được bảo hộ là tài sản SHTT có giá trị tồn tại như các tài sản hữu hình hay vô hình khác của doanh nghiệp. Tài sản SHTT cũng được định giá, được chuyển giao, chuyển quyền sử dụng (Trademark License), cho thuê... giữa các chủ thể với nhau. Có thể nói tài sản SHTT được xem như là hãn thủ biểu để đánh giá mức độ uy tín của doanh nghiệp trên thương trường. Do đó, nếu không đăng ký, nhãn hiệu sẽ không được luật pháp bảo hộ. Điều này sẽ khiến cho nhãn hiệu luôn trong tình trạng có thể bị đăng ký chiếm hữu bất cứ lúc nào.

Với tầm quan trọng như đã nêu, các doanh nghiệp Việt Nam cần nhận thức rõ rằng Việt Nam đang và sẽ tham gia năng động trên thương trường quốc tế bằng hàng loạt hiệp định thương mại song phương, đa phương. Việc doanh nghiệp sở hữu một nhãn hiệu với hình ảnh và danh tiếng tốt sẽ là một lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ của mình. Do vậy, để nhãn hiệu của mình không bị đăng ký chiếm hữu, doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa theo hai cách sau:

Phương thức 1: Đăng ký theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid thông qua Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Để đăng ký theo hình thức này, nhãn hiệu dự định đăng ký quốc tế cần bảo đảm yêu cầu (i) tổ chức hoặc cá nhân sở hữu nhãn hiệu mang quốc tịch của quốc gia là thành viên của Hệ thống Madrid; (ii) nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam; (iii) đơn đăng ký cơ sở đã được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu [2].

Đăng ký nhãn hiệu tại Văn phòng quốc tế có hiệu lực trong vòng 10 năm, có thể gia hạn (Điều 6.1 Nghị định thư Madrid) và được bảo hộ trong các quốc gia mà người nộp đơn quốc tế hoặc chủ sở hữu đăng ký quốc tế yêu cầu (Điều 3bis & 3ter Nghị định thư Madrid). Tuy nhiên lưu ý rằng, cơ quan đăng ký tại các nước thành viên mà đơn đăng ký quốc tế yêu cầu có quyền từ chối bảo hộ nhãn hiệu khi nhãn hiệu đó đã được đăng ký trực tiếp với cơ quan nước sở tại này theo Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp (Điều 5.1 Nghị định thư Madrid).

Phương thức 2: Đăng ký trực tiếp nhãn hiệu của mình với Cơ quan Sở hữu trí tuệ của từng quốc gia thông qua một đại diện sở hữu trí tuệ tại quốc gia muốn đăng ký (hay còn gọi là Quốc gia chỉ định). Việc chủ sở hữu muốn đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia khác buộc phải thông qua một đại diện sở hữu công nghiệp được quốc gia đó công nhận. Khác với phương thức trước, nhãn hiệu

không buộc đã phải được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam trước khi đăng ký quốc tế.

Việc đăng ký tại quốc gia chỉ định sẽ phụ thuộc vào luật của quốc gia chỉ định, ý kiến của bên thứ ba về việc cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại quốc gia sở tại, cũng như nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện luật định để được bảo hộ quyền SHTT như khả năng phân biệt, khả năng trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu khác,...

Giải pháp nào khi nhãn hiệu bị đăng ký chiếm hữu?

Một thực tiễn phát sinh là do nhiều lý do khác nhau, các doanh nghiệp Việt Nam chỉ dừng lại ở việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong nước mà chưa thật sự chú trọng bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu độc quyền của mình trên thị trường quốc tế – cụ thể là các quốc gia mà doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh hoặc hướng đến đầu tư kinh doanh trong tương lai. Trong khi đó, quyền bảo hộ đối với nhãn hiệu giới hạn ở phạm vi lãnh thổ là quốc gia đăng ký bảo hộ, mà không phải đương nhiên áp dụng cho toàn bộ các quốc gia khác trên thế giới. Điều này dẫn đến nhiều nhãn hiệu sản phẩm có nguồn gốc Việt Nam đã bị mất quyền đăng ký bảo hộ tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, chủ yếu là do các doanh nghiệp ở nước sở tại đã đăng ký nhãn hiệu sản phẩm có nguồn gốc Việt Nam trước đó.

Tiêu biểu có thể kể đến một số vụ việc như Trung Nguyên bị nhà phân phối của mình tại Hoa Kỳ – Rice Field nộp đơn đăng ký bảo hộ bảo hộ thương hiệu Cafe Trung Nguyên với các cơ quan sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ (USPTO) và Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) vào năm 2000 khi các bên đang trong quá trình thương thảo hợp tác; hay vụ việc thương hiệu sản phẩm Vinamit của công ty Đức Thành đã bị đối tác tại Trung Quốc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bằng tiếng Trung Quốc. Gần đây nhất, gạo ST25 đã bị Công ty T&L Global Foods Supply PTY LTD nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Úc và một số doanh nghiệp khác yêu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ, trong khi tại Việt Nam, gạo ST25 đã được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cấp văn bằng bảo hộ giống cây trồng, theo Quyết định số 45/QĐ-TT-VPBH ngày 06/03/2020 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Văn bằng bảo hộ giống cây trồng số 21VN.2020 cho Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí và tác giả giống lúa ST25 là các ông/bà Hồ Quang Cua, Trần Tấn Phương, Nguyễn Thị Thu Hương.

Vậy làm cách nào để dành lại nhãn hiệu đã bị đăng ký chiếm hữu? Thông thường, căn cứ vào Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đã được cấp và trên cơ sở luật pháp của quốc gia mà nhãn hiệu bị đăng ký chiếm hữu. Doanh nghiệp cần có đơn phản đối gửi đến cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ của nước sở tại nhằm ngăn chặn việc cấp bảo hộ đối với nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu xin đăng ký vẫn còn trong giai đoạn thẩm định đơn yêu cầu) hoặc quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực bảo hộ nhãn hiệu (nếu đã được bảo hộ) Doanh nghiệp có đơn phản đối đồng thời phải cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình là có cơ sở để xem xét và được chấp thuận. Cụ thể như trường hợp của cà phê Trung Nguyên, trong số các bằng chứng quan trọng nhất là Giấy phép kinh doanh của công ty được cấp vào năm 1996, các nhãn hiệu của Trung Nguyên và biến hiệu đã được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, danh sách gần 400 quán cà phê tồn tại và hoạt động theo nhượng quyền thương mại của Trung Nguyên và các thị trường nước ngoài của Công ty này. Ngoài ra còn có bằng chứng về doanh thu ròng hàng năm từ việc bán các sản phẩm và những

quyền kinh doanh của công ty này từ năm 1997 đến 2001 [3]. Ngoài ra, bên cạnh việc yêu cầu phản đối hoặc yêu cầu hủy bỏ Văn bằng bảo hộ nêu trên, doanh nghiệp Việt Nam cần thực hiện song song thủ tục nộp đơn yêu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu để giải quyết triệt để vụ việc, bảo đảm quyền SHTT của mình.

Nhãn hiệu thường bị đăng ký chiếm hữu trên thị trường quốc tế bởi các doanh nghiệp ở nước sở tại lại chính là đối tác của mình hoặc các doanh nghiệp của nước sở tại có cùng ngành nghề kinh doanh với mình. Do đó, hơn ai hết, chính các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo hộ độc quyền nhãn hiệu nói riêng và bảo hộ tài sản trí tuệ nói chung trên trường quốc tế, vì điều này đem lại lợi ích kinh tế rất lớn như là được độc quyền sở hữu nhãn hiệu, bao gồm cả quyền sử dụng nhãn hiệu tại nước sở tại. Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam còn có quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua các hợp đồng li-xăng (License Agreement), đảm bảo được giá trị pháp lý nhằm tạo ra giá trị gia tăng kinh tế cho nhãn hiệu, đặc biệt là tạo được vị thế cân bằng khi đàm phán, cạnh tranh với các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề dịch vụ tại nước ngoài.

[1] Điều 4.1 Luật SHTT 2005 (sửa đổi năm 2009)/

[2] <http://www.noip.gov.vn/nhan-hieu>.

[3] Nguồn tham khảo: <http://www.doanhtri.net/tin-nhac-lai-hai-vu-tranh-chap...>, truy cập lần cuối lúc 10h45 ngày 08/6/2021.