

# Bỏ hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam

Việc bỏ hộ các nhãn hiệu nổi tiếng đã được thiết lập lên đầu tiên theo Công ước Paris về Bỏ hộ Sở hữu công nghiệp (Điều 6bis) cùng với giới thích bổ sung theo Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quy định sở hữu trí tuệ (các Điều 16.2 & 16.3), mà Việt Nam là một bên tham gia của cả hai điều ước quốc tế này.

Ở Việt Nam, nhãn hiệu nổi tiếng được định nghĩa là các nhãn hiệu “được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam” (Điều 4.20 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi và bổ sung năm 2009). Các tiêu chí để đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng được quy định chi tiết hơn trong Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sau đây gọi là “Luật SHTT”) như sau:

*Điều 75. Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng*

*Các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng:*

- 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. Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành.*
- 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.*
- 4. Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu.*
- 5. Uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.*
- 6. Số lượng quốc gia bỏ hộ nhãn hiệu.*
- 7. Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng.*
- 8. Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.*

Không như các nhãn hiệu thông thường, quy định với nhãn hiệu nổi tiếng được cấp trên cơ sở sử dụng liên tục trong phạm vi mà nhãn hiệu được thừa nhận là nổi tiếng. Một khi được bỏ hộ, nhãn hiệu nổi tiếng có phạm vi bỏ hộ rộng hơn nhãn hiệu thông thường. Ví dụ, một nhãn hiệu nổi tiếng có thể được sử dụng làm đối chứng để từ chối các nhãn hiệu khác thậm chí với

những hàng hóa hoặc dịch vụ không tương tự nếu việc sử dụng các nhãn hiệu đó có thể ảnh hưởng đến tính phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu có nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng (Điều 74.2.i của Luật SHTT).

Tuy nhiên, để nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng là công việc không hề dễ dàng đối với các chủ nhãn hiệu ở Việt Nam.

### **Các Trở ngại Chính**

Trên thực tế, số lượng nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng ở Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn. Thực tế này do nhiều nguyên nhân.

Nguyên nhân đầu tiên là sự không thống nhất trong định nghĩa về nhãn hiệu nổi tiếng của Luật SHTT. Cụ thể, một trong những tiêu chí để đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng là số lượng người tiêu dùng *liên quan* biết đến nhãn hiệu (Điều 75.2). Tuy nhiên, nhãn hiệu phải được *người tiêu dùng* trên toàn lãnh thổ Việt Nam biết đến một cách rộng rãi để được xem là “nổi tiếng” (Điều 4.20). Rõ ràng không nhãn hiệu nào, thậm chí là những nhãn hiệu nổi tiếng nhất, có thể được sử dụng cho tất cả các loại hàng hóa hoặc dịch vụ để có thể được biết đến bởi tất cả người tiêu dùng có xuất thân, nghề nghiệp, sở thích và lợi ích khác nhau. Do đó, việc chứng minh nhãn hiệu được người tiêu dùng trong cả nước biết đến rộng rãi có vẻ như khá mơ hồ và bất khả thi đối với các chủ sở hữu nhãn hiệu, đặc biệt là những người mà nhãn hiệu của họ được sử dụng cho những hàng hóa hoặc dịch vụ đặc thù như máy móc công nghiệp hoặc thiết bị y tế. Với tinh thần đó, được những người tiêu dùng liên quan biết đến là một hướng tiếp cận thích hợp hơn cho việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, định nghĩa không thống nhất hiện nay đang làm cho các chủ nhãn hiệu gặp khó khăn trong việc thu thập chứng cứ để chứng minh nhãn hiệu của họ là nổi tiếng.

Nguyên nhân thứ hai là Cục Sở hữu Trí tuệ (“Cục SHTT”) hiện nay khá chặt chẽ trong thủ tục công nhận nhãn hiệu nổi tiếng. Do chưa có tiêu chuẩn định lượng cụ thể để đánh giá tình trạng nhãn hiệu nổi tiếng, Cục SHTT dường như ngày càng chặt chẽ trong việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng. Trên thực tế, khi đánh giá một nhãn hiệu có được coi là nổi tiếng hay không, Cục SHTT thường đòi hỏi chứng cứ về việc sử dụng liên tục nhãn hiệu, đặc biệt là ở Việt Nam. Do đó, nếu không có chứng cứ về việc sử dụng ở Việt Nam, một nhãn hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới khó có thể được công nhận là nổi tiếng ở Việt Nam. Mặt

khác, sự mơ hồ trong định nghĩa và các tiêu chí của nhãn hiệu nổi tiếng đôi khi dẫn đến quy định mang tính còm tính của cơ quan có thẩm quyền trong việc công nhận hoặc không công nhận nhãn hiệu nổi tiếng.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, việc thiêu một hệ thống hiệu quả trong thục công nhận và quản lý các nhãn hiệu nổi tiếng cũng là một trở ngại lớn trong việc đánh giá và ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam. Hiện nay, không có thục chính thức cho việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam. Trên thực tế, Cục SHTT thường công nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng trong một thục đơn lẻ trong quá trình thẩm định, phản đối hoặc hủy bỏ liên quan đến một vụ việc cụ thể. Do đó, việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng chỉ được ghi nhận trong vụ việc đơn lẻ đó mà không được quản lý một cách hệ thống dưới dạng một nguồn tham khảo công khai. Theo quy định của pháp luật, các nhãn hiệu nổi tiếng phải được ghi nhận vào Danh mục Nhãn hiệu Nổi tiếng được lưu giữ tại Cục SHTT (Điều 42.4, Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN). Tuy nhiên, trên thực tế, việc lập, lưu giữ và công bố danh sách này vẫn chưa được thực hiện.

### **Các Khuyến nghị**

Để bảo vệ một cách có hiệu quả các quyền hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng, chúng ta hy vọng rằng các vấn đề nói trên sẽ được khắc phục trong tương lai gần. Quy trình đánh giá và công nhận nhãn hiệu nổi tiếng cần minh bạch hơn. Danh mục nhãn hiệu nổi tiếng cũng sẽ sớm được lập và công bố để hệ thống hóa việc quản lý các nhãn hiệu nổi tiếng cũng như tăng cường nhận thức của công chúng đối với các nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam./.