

Sử dụng nhãn hiệu hoặc sẽ mất quyền nhãn hiệu

Việc đăng ký nhãn hiệu không đảm bảo duy trì quyền bảo hộ đối với nhãn hiệu, vì ngoài nghĩa vụ gia hạn hiệu lực trước khi hết hạn, nhãn hiệu đã đăng ký phải được sử dụng trong thương mại. Chế định này nhằm mục đích cho phép loại bỏ các nhãn hiệu tồn tại trên đăng bạ nhãn hiệu nhưng không được sử dụng trên thực tế và/hoặc ngăn chặn nạn đăng ký đầu cơ nhãn hiệu để ngăn cản bất hợp lý những nhãn hiệu tương tự tham gia thị trường. Cơ chế này giúp giảm số lượng tranh chấp về nhãn hiệu, chống lại các đăng ký chỉ nhằm mục đích ngăn chặn cạnh tranh và làm cạn kiệt hoặc lãng phí nguồn tài nguyên nhãn hiệu cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thực sự nhãn hiệu. Về cơ bản, nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu thúc đẩy tính minh bạch và bảo vệ thương mại thị trường tự do. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nghĩa vụ này thường khó thực hiện đối với chủ sở hữu nhãn hiệu.

Chấm dứt hiệu lực đăng ký nhãn hiệu do không sử dụng

Điều 95.1(d) Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, sửa đổi năm 2009 và 2019 (Luật SHTT) quy định rằng, quyền nhãn hiệu có thể bị chấm dứt hiệu lực do không sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký cho hàng hóa hoặc dịch vụ được bảo hộ trong thời hạn 5 năm liên tục kể từ ngày đăng ký, trừ khi có lý do chính đáng. Đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu do không sử dụng có thể được bất kỳ người nào nộp cho Cục SHTT Việt Nam. Chủ sở hữu nhãn hiệu, nếu muốn bác bỏ yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu, có nghĩa vụ chứng minh rằng nhãn hiệu đã được sử dụng phù hợp với các quy định của pháp luật, chẳng hạn, cung cấp tài liệu để chứng minh nhãn hiệu đã được sử dụng theo quy định tại Điều 124.5 Luật SHTT. Việc chấm dứt hiệu lực Đăng ký Nhãn hiệu được xác lập theo quyết định của Cục SHTT và có thể được ghi vào sổ đăng ký nhãn hiệu. Theo nguyên tắc chung, nếu nhãn hiệu không được sử dụng cho một phần hàng hóa/dịch vụ đã đăng ký, quyền đối với nhãn hiệu cho các hàng hóa/dịch vụ không được sử dụng đó sẽ bị chấm dứt, nói cách khác, có thể chấm dứt hiệu lực từng phần đối với Đăng ký Nhãn hiệu tại Việt Nam.

Khả năng thực thi quyền và bảo vệ chống lại các hành vi xâm phạm, như ngăn chặn tổ chức/cá nhân khác sử dụng một/các dấu hiệu trùng hoặc tương tự trong thương mại có thể bị suy yếu do nhãn hiệu đã đăng ký không được sử dụng trong thực tế thương mại. Hơn nữa, nó có thể làm cho việc phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh không có hiệu quả hoặc không thực hiện được trong trường hợp có nhãn hiệu đã đăng ký nhưng không được sử dụng. Sơ suất liên quan đến việc không sử dụng thực sự nhãn hiệu đã đăng ký thậm chí có thể dẫn đến việc mất độc quyền thị trường đối với một nhãn hiệu nhất định.

Sử dụng nhãn hiệu thực sự

Luật SHTT hoặc các văn bản dưới luật của Việt Nam không thiết lập các quy định về “sử dụng thực sự (genuine use)” và “sử dụng danh nghĩa (token use)”. Theo nguyên tắc chung, việc sử dụng nhãn hiệu thực sự phải được duy trì lâu dài và đủ rộng. Việc sử dụng phải diễn ra trong thương mại và nhằm thu hút khách hàng đến với hàng hoá thông qua nhãn hiệu. Điều này đòi hỏi việc sử dụng nhãn hiệu một cách công khai và hướng ra bên ngoài, chẳng hạn, việc sử dụng nhãn hiệu không chỉ cho các dự án nội bộ của công ty. Chức năng của nhãn hiệu là để phân biệt nguồn gốc thương mại của hàng hoá/dịch vụ từ một doanh nghiệp cụ thể và mục đích này chỉ có thể đạt được khi nhãn hiệu được áp dụng cho hàng hoá/dịch vụ và hàng hoá/dịch vụ đó đến tay người tiêu dùng. Việc sử dụng thực sự một nhãn hiệu có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc gắn nhãn hiệu trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh, trong tài liệu tiếp thị, trong giao tiếp với khách hàng trên phương tiện truyền thông xã hội, trên trang website.

“Về nguyên tắc, việc sử dụng tên doanh nghiệp không thể được coi là sử dụng nhãn hiệu nếu việc sử dụng đó tự bản thân nó không nhằm mục đích phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ mà chỉ nhằm chỉ ra chủ thể cung cấp những hàng hóa/dịch vụ đó”

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam sử dụng tên doanh nghiệp làm nhãn hiệu. Do đó, việc sử dụng một nhãn hiệu trùng với tên doanh nghiệp có thể được coi là việc sử dụng nhãn hiệu, miễn là hàng hoá/dịch

vụ liên quan được xác định và tiếp thị dưới nhãn hiệu đó. Việc sử dụng như vậy không được coi là sử dụng thực sự nhãn hiệu khi tên doanh nghiệp chỉ được sử dụng làm biển hiệu cửa hàng hoặc xuất hiện ở mặt sau của catalog hoặc như một dấu hiệu ngẫu nhiên trên nhãn hàng hóa. Về nguyên tắc, việc sử dụng tên doanh nghiệp không thể được coi là sử dụng nhãn hiệu nếu việc sử dụng đó tự bản thân nó không nhằm mục đích phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ mà chỉ nhằm chỉ ra chủ thể cung cấp những hàng hóa/dịch vụ đó.

Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký của họ thông qua các bên thứ ba, lưu ý rằng, theo quy định tại Điều 148.3, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu có hiệu lực theo thỏa thuận của các bên mà không cần phải đăng ký tại Cục SHTT Việt Nam. Thông thường, việc sử dụng nhãn hiệu thông qua bên thứ ba xảy ra dưới dạng một thỏa thuận cấp phép (li xăng) hoặc các điều khoản được tìm thấy trong thỏa thuận phân phối hoặc nhượng quyền thương mại hoặc hợp tác trong cùng một nhóm công ty.

Liệu các hành vi như thiết kế bao bì, phát triển chiến lược tiếp thị, tạo trang web, mua đất để xây dựng cơ sở sản xuất hoặc cho thuê mặt bằng để mở cửa hàng có phải là bằng chứng đủ để chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu trên thực tế hoặc là cơ sở để chứng minh rằng chủ nhãn hiệu có lý do chính đáng cho việc không sử dụng nhãn hiệu là vấn đề gây tranh cãi, do chưa có phán quyết hay giải quyết vụ việc nào từ các cơ quan chức năng của Việt Nam về các vụ việc có các tình tiết như trên được công bố và không có hướng dẫn hay quy định chi tiết nào về "lý do chính đáng" – như quy định tại Điều 95.1(d) Luật SHTT.

Sử dụng nhãn hiệu mang tính tượng trưng hay sử dụng danh nghĩa

Tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, nơi thiết lập các quy định chặt chẽ về sử dụng nhãn hiệu thực sự và sử dụng nhãn hiệu mang tính tượng trưng, việc tung ra hàng trăm sản phẩm trên thị trường vài năm một lần với mục đích duy nhất là "duy trì" quyền đối với nhãn hiệu, sẽ không được coi là sử dụng nhãn hiệu thực sự. Trong Quyết định của EUIPO liên quan đến yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu, chín hóa đơn liên quan đến việc bán rượu vang từ năm 2005 đến năm 2008, xác nhận doanh số bán hàng hóa trị giá 4.286 EUR trong 36 tháng, không được coi là bằng chứng đầy đủ về việc sử dụng nhãn hiệu thực sự.

Tuy nhiên, việc sử dụng nhãn hiệu ở một mức độ nhỏ chứng tỏ là đủ để chứng minh rằng nhãn hiệu đã được sử dụng thực sự, trong trường hợp sản phẩm chuyên dụng hoặc sang trọng. Trong Quyết định của EUIPO, doanh số bán hàng trên thị trường Châu Âu khoảng 1.000 đồ chơi thu nhỏ được coi là đủ để chứng minh sử dụng thực sự, vì chúng là sản phẩm chủ yếu được bán cho các nhà sưu tập với giá cao.

Sử dụng nhãn hiệu với phiên bản khác với nhãn hiệu đã đăng ký

Trong quá trình sử dụng nhãn hiệu trong thương mại, chủ nhãn hiệu có khuynh hướng thay đổi thiết kế/màu sắc hoặc cách điệu nhãn hiệu đã đăng ký, bỏ bớt/loại bỏ một thành phần trong nhãn hiệu đã đăng ký và thêm vào nhãn hiệu đã đăng ký một số thành phần mới. Điều này khiến cho nhãn hiệu được sử dụng trong thực tế thương mại khác với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký. Về nguyên tắc, chủ sở hữu nhãn hiệu tại Việt Nam có thể sử dụng nhãn hiệu khác với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký, miễn là nhãn hiệu khác đó "*không làm thay đổi tính phân biệt của nhãn hiệu*", thì sẽ "*không dẫn tới việc đình chỉ đăng ký và không thể hạn chế sự bảo hộ đã dành cho nhãn hiệu*" theo quy định tại Điều 5.C.2 của Công ước Paris mà Việt Nam là thành viên. Về cơ bản, các yếu tố khác biệt và nổi bật – thành phần mạnh trong nhãn hiệu đã đăng ký không được thay đổi, tức là không loại bỏ chúng, thay đổi cơ bản vị trí của chúng trong mối quan hệ với các yếu tố khác của nhãn hiệu hoặc chi phối chúng bởi các yếu tố mới đặc biệt khác của nhãn hiệu. Các sửa đổi có thể ít ảnh hưởng hơn đến các nhãn hiệu có đặc điểm phân biệt mạnh so với các nhãn hiệu "yếu". Các bằng chứng sử dụng nhãn hiệu ở một phiên bản khác với nhãn hiệu đã đăng ký có thể được chấp nhận để bác bỏ yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu với lý do không sử dụng từ bên thứ ba.

Bằng chứng về việc sử dụng nhãn hiệu

Dù việc sử dụng nhãn hiệu đã được quy định tại Điều 124.5 Luật SHTT, chủ nhãn hiệu thường gặp không ít khó khăn trong việc thu thập và cung cấp bằng chứng chứng minh trong hoàn cảnh nào, theo cách thức nào, vào thời điểm nào, lãnh thổ nào và hàng hóa nào mà nhãn hiệu đã được sử dụng.

Về mặt nguyên tắc, việc sử dụng thực sự một nhãn hiệu phải được chứng minh bằng các bằng chứng khách quan và vững chắc về việc sử dụng hiệu quả và đầy đủ nhãn hiệu trên thị trường liên quan. Các tài liệu như đơn đặt hàng, hóa đơn, biên lai giao hàng hoặc bán hàng, cũng như nhãn mác, bao bì và các bằng chứng vật chất tương tự về sự tồn tại thực tế của hàng hóa hoặc dịch vụ trong giao dịch phải có tầm quan trọng hàng đầu.

Ngoài ra, cần thu thập các bằng chứng như xác nhận giải thưởng, danh hiệu cấp cho hàng hóa có nhãn hiệu, bảng giá, nghiên cứu thị trường về mức độ nhận biết thương hiệu, nghiên cứu thị trường xác nhận thị phần của sản phẩm mang nhãn hiệu, báo chí, kể cả từ báo chí chuyên ngành, xuất hiện trong bối cảnh, ví dụ, các cửa hàng mới mở, các chiến dịch tiếp thị được thực hiện, kết quả tài chính của công ty đối với hàng hóa mang nhãn hiệu.

Trên thực tế, việc thu thập và lưu trữ bằng chứng sử dụng nhãn hiệu là rất quan trọng để giảm thiểu nguy cơ nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực do các bằng chứng không được coi là hợp pháp hoặc đầy đủ để chứng minh nhãn hiệu đã được sử dụng thực sự. Ngoài ra, hệ thống bằng chứng về sử dụng nhãn hiệu có thể giúp vượt qua các thông báo từ chối bảo hộ nhãn hiệu với lý do nhãn hiệu mang tính mô tả hoặc không có khả năng phân biệt bằng cách chứng minh khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng hay giúp thực thi chống lại các hành vi xâm phạm khi nhãn hiệu chưa được đăng ký.

Khi lưu trữ bằng chứng sử dụng nhãn hiệu, cần lưu ý rằng, các bằng chứng cần thỏa mãn các điều kiện sau đây: (i) có chứa nhãn hiệu, (ii) có bằng chứng rõ ràng về hàng hóa/dịch vụ nào được sử dụng/gắn nhãn hiệu, (iii) có ngày tháng sử dụng nhãn hiệu trên các bằng chứng, (iv) chỉ ra địa điểm nhãn hiệu được sử dụng.

Sử dụng nhãn hiệu - 6 mẹo thiết thực dành cho chủ sở hữu nhãn hiệu

- ✓ **Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sau khi xác định rõ về loại nhãn hiệu (nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu không gian ba chiều, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận), các loại hàng hóa/dịch vụ sẽ sử dụng cho nhãn hiệu.**
- ✓ **Sử dụng nhãn hiệu phù hợp với dữ liệu đã nộp cho Cục SHTT (dạng đồ họa của nhãn hiệu, danh sách hàng hóa hoặc dịch vụ, tên, địa chỉ của chủ sở hữu).**
- ✓ **Nhãn hiệu phải được hiển thị trên hàng hóa, nhưng cũng có trong tài liệu của công ty và thông tin liên lạc với khách hàng, như trên hóa đơn hoặc trên phương tiện truyền thông xã hội. Điều này giúp quảng bá thương hiệu và nếu cần thiết sẽ giúp việc thu thập bằng chứng về việc sử dụng nhãn hiệu trở nên dễ dàng hơn.**
- ✓ **Theo định kỳ, cần kiểm tra xem việc sử dụng nhãn hiệu có thay đổi so với dự định ban đầu hay không. Nếu vậy, cần cân nhắc đăng ký các phiên bản mới của nhãn hiệu.**
- ✓ **Quản lý các nhãn hiệu không được sử dụng một cách hiệu quả bằng cách ký Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các nhãn hiệu đó cho bên thứ ba hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu các nhãn hiệu theo các điều kiện có lợi.**
- ✓ **Sử dụng dịch vụ sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp vì điều này về lâu dài ít tốn kém hơn so với việc phải tham gia giải quyết tranh chấp hoặc đánh mất nhãn hiệu đã đăng ký trước đối thủ cạnh tranh.**

By Nguyen Vu QUAN
Partner & IP Attorney

Contact

KENFOX IP & Law Office

Building No. 6, Lane 12/93, Chinh Kinh Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

Tel: +84 24 3724 5656

Email: info@kenfoxlaw.com / kenfox@kenfoxlaw.com