

Quyền tác giả đánh bại quyền nhãn hiệu – Hai vụ việc điển hình để hiểu hơn về lợi ích của đăng ký quyền tác giả tại Việt Nam

1. Xung đột giữa nhãn hiệu và quyền tác giả tại Trung Quốc:

Năm 2006, Fuku Electronics Co., Ltd., một công ty ở Hàn Quốc, đã sản xuất nồi áp suất điện sử dụng logo



lấy cảm hứng từ tám thư pháp nổi tiếng của Hàn Quốc:



(phát âm là "Yipinshi" trong Hán Việt).

Bản quyền gắn liền với sáng tạo nghệ thuật này sau đó được nhượng cho Qingdao Fuku Electronics, một công ty của Trung Quốc.

Vào tháng 7/2007, ông **Zheng Jianhong**, một công dân Trung Quốc, đã nộp đơn đăng ký logo "Yipinshi" làm nhãn hiệu cho nồi áp suất điện và các đồ dùng nhà bếp khác. Vào tháng 4 năm 2008, ông Zheng Jianhong đã nộp đơn đăng ký một nhãn hiệu "Yipinshi" khác và bắt đầu sử dụng nhãn hiệu này trên nồi áp suất điện, thông qua một công ty ở Trạm Giang, Quảng Đông, Trung Quốc..

Vào tháng 6 năm 2016, ông **Zheng Jianhong** và công ty của ông đã đệ đơn kiện lên tòa án Trung cấp của Thẩm Quyền chống lại cả hai Fuku Electronics (Korea and Qingdao), cho rằng họ đã vi phạm nhãn hiệu Yipinshi của ông.

Fuku Qingdao đã trả đũa bằng cách đệ đơn kiện lên cùng một Tòa án Trung cấp Thẩm Quyền chống lại Zheng Jianhong và công ty của ông vì vi phạm bản quyền.

Logo của Qingdao Fuku Electronics	Nhãn hiệu xin đăng ký của Zheng Jianhong
 (Yipinshi)	 (No. 6175220) (No. 6671221)

Phán quyết khác nhau của Tòa án các cấp:

Tòa án trung cấp Thẩm Quyền đã bác bỏ khiếu kiện về bản quyền của Qingdao Fuku, cho rằng logo "Yipinshi" đã được thiết kế theo tham chiếu đến "Phong cách Qiushi" đã tồn tại trong công chúng và tính nguyên gốc của logo không đủ để được hưởng bảo hộ về quyền tác giả. Hơn nữa, tòa án nhận thấy một số điểm khác biệt giữa các nhãn hiệu vi phạm bị cáo buộc và tác phẩm mỹ thuật được bảo hộ quyền tác giả, điều này cho thấy sự giống nhau cơ bản đã không được thiết lập. Cuối cùng, bị đơn tuyên bố rằng họ có độc quyền sử dụng các nhãn hiệu của họ đã được đăng ký hơn năm năm và do đó, không thể bị hủy bỏ hiệu lực.

Tòa án cấp cao Quảng Đông đã giữ nguyên phán quyết, Fuku Electronics đã yêu cầu xét xử lại trước Tòa án nhân dân tối cao.

Quyền tác giả đánh bại quyền nhãn hiệu:

Vào ngày 16 tháng 12 năm 2021, Tòa án Nhân dân Tối cao đã đảo ngược phán quyết ban đầu và nhận thấy rằng Zheng Jianhong và công ty của ông đã vi phạm bản quyền của Fuku Electronics.

Tòa án nhân dân tối cao (Supreme People's Court) cho rằng các ký tự thư pháp cụ thể có thể tạo thành tác phẩm nghệ thuật ngay cả khi chúng sử dụng phong chữ đã quen thuộc với công chúng. Miễn là tác giả tạo ra thư pháp một cách độc lập và thể hiện tính cá nhân của mình, thì nó có thể đáp ứng yêu cầu về tính nguyên gốc trong luật bản quyền và trở thành một tác phẩm nghệ thuật được bảo vệ bởi luật Bản quyền.

Tòa án nhận thấy rằng các ký tự thư pháp "Yipinshi" ít nhiều khác biệt với các ký tự hiện có mà công chúng đã biết đến, và quan trọng hơn, sự kết hợp của chúng là kết quả của sự lựa chọn, tuyển chọn và sắp xếp mang tính cá nhân, thuộc về cách diễn đạt đầu tiên của tác giả, và nên được coi như một tác phẩm nghệ thuật theo nghĩa của Luật Bản quyền.



Liên quan đến sự giống nhau giữa các tác phẩm nghệ thuật và các nhãn hiệu, Tòa án Tối cao đã đảo ngược các kết quả của các tòa án sơ thẩm và phúc thẩm và nhận thấy rằng sự giống nhau đã được thiết lập rõ ràng.

Cuối cùng, Tòa án tối cao cũng bác bỏ lập luận của chủ sở hữu nhãn hiệu dựa trên quyền đối với nhãn hiệu độc quyền và khi hết thời hạn năm năm sau ngày đăng ký. Tòa trích dẫn Điều 1.1 của "Quy định về một số vấn đề liên quan đến xung đột giữa nhãn hiệu đã đăng ký và các quyền trước đây" (2008): "*Trường hợp nguyên đơn nộp đơn kiện với lý do các ký tự, hình ảnh, v.v. được sử dụng trong nhãn hiệu đã đăng ký của người khác vi phạm nhãn hiệu đã đăng ký các quyền trước của nguyên đơn như quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, quyền đặt tên doanh nghiệp, ... phù hợp với quy định tại Điều 119 Luật Tố tụng dân sự thì Tòa án nhân dân thụ lý vụ kiện*".

Tòa án cuối cùng đã ra phán quyết buộc Zheng Jianhong và công ty của ông ngay lập tức ngừng vi phạm tác phẩm nghệ thuật "Yipinshi" của Qingdao Fukuand, bồi thường thiệt hại vật chất cho Qingdao Fuku và các chi phí hợp lý với tổng trị giá 500.000 NDT.


2. Xung đột giữa quyền tác giả và nhãn hiệu tại Việt Nam

Gần đây, Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (**Cục SHTT**) đã thụ lý và giải quyết tranh chấp giữa quyền tác giả và nhãn hiệu theo đơn phản đối của Công ty Musidor B.V (bên phản đối) phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho một cá nhân tại Việt Nam (bên bị phản đối) dựa trên cơ sở cho rằng nhãn hiệu xin đăng ký chứa yếu tố hoàn toàn giống với tác phẩm đã được bảo hộ quyền tác giả của Bên phản đối.


Logo của Công ty Musidor B.V	Nhãn hiệu xin đăng ký tại Việt Nam
 (Biểu tượng môi và lưỡi - Tongue and Lips logo)	

Bên phản đối:

Năm 1970, John Pasche, một nhà thiết kế trẻ người Anh, đã sáng tạo ra logo mang hình ảnh cách điệu của

lưỡi và môi “” theo đơn đặt hàng của The Rolling Stones để sử dụng làm biểu tượng xuyên suốt cho ban nhạc nổi tiếng này. Sau đó, John Pasche đã bán bản quyền logo của mình cho Công ty Musidor B.V, (Bên phản đối), một công ty của ban nhạc The Rolling Stones. Không chỉ là chủ sở hữu hợp pháp đối với bản quyền logo “Biểu tượng môi là lưỡi”, bên phản đối cũng là chủ sở hữu của nhãn hiệu mang logo này tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, gắn liền với tên tuổi của ban nhạc rock nổi tiếng “The Rolling Stone”, tuy nhiên chưa xác lập quyền nhãn hiệu này tại Việt Nam.

Bên bị phản đối

Tháng 1 năm 2016, một cá nhân người Việt Nam đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “” có chứa dấu hiệu hình “Biểu tượng môi và lưỡi” đối với “Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; cho khách thuê lưu trú tạm thời; nhà hàng ăn uống” thuộc nhóm 43 và sử dụng nhãn hiệu này cho một khách sạn ở Hà Nội cũng như trên website và mạng xã hội.

Lập luận của Bên phản đối

Tháng 9 năm 2016, Công ty Musidor B.V đã đệ trình đơn phản đối đối với nhãn hiệu xin đăng ký của bên bị phản đối với các chứng cứ và lập luận như sau:

- Thứ nhất, hình thức thể hiện của logo “Biểu tượng môi và lưỡi” được coi là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và thỏa mãn tiêu chí được bảo hộ quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam. Theo Điều 3 của Công ước Berne - Công ước quốc tế về bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật mà Việt Nam là thành viên, thì Việt Nam có trách nhiệm bảo hộ quyền tác giả cho tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả của các quốc gia khác là thành viên Công ước, trong đó có Anh – quốc gia nơi tác giả mang quốc tịch.
- Thứ hai, nhãn hiệu “The Tongue and Lips logo” của Musidor B.V. là nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ nhãn hiệu tại hơn 50 quốc gia trên thế giới và được sử dụng và biết đến rộng rãi trước thời điểm nộp đơn của nhãn hiệu xin đăng ký.

- Thứ ba, bên bị phản đối sử dụng dấu hiệu trùng với logo “biểu tượng môi và lưỡi” đã được sáng tạo và thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty Musidor B.V mà không được sự cho phép từ Công ty này.

Quyết định của Cục SHTT Việt Nam áp dụng nguyên tắc có trước của quyền tác giả

Sau khi xem xét đơn phản đối của Công ty Musidor B.V, Cục SHTT Việt Nam đã ra quyết định chấp nhận ý kiến phản đối của Musidor B.V và ban hành quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu đối với bên bị phản đối với lý do nhãn hiệu xin đăng ký trùng với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng “Biểu tượng môi và lưỡi” thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của Bên phản đối đã được xác lập và biết đến rộng rãi theo Điều 39.4g Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN (dấu hiệu hình bị coi là không có khả năng phân biệt và không được bảo hộ nhãn hiệu nếu nó “trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với 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.”).

3. Bài học rút ra:

1. Tính nguyên gốc là điều kiện cần thiết để tác phẩm được bảo hộ bởi Luật bản quyền. Nhưng sự khác biệt về quan điểm có thể xảy ra khi đánh giá mức độ nguyên gốc: tính nguyên gốc được coi tồn tại, ngay cả khi ở mức thấp, hay nó nên đạt đến một mức độ nhất định?

Trong trường hợp "Yipinshi", Tòa án tối cao Trung Quốc đã thông qua quan điểm rằng ngay cả khi tác phẩm nghệ thuật có nguồn gốc từ một tác phẩm nghệ thuật khác thuộc phạm vi công cộng, thì đủ để tác phẩm nghệ thuật yêu cầu bảo hộ là kết quả của "sự lựa chọn mang tính cá nhân thuộc về hình thức thể hiện ban đầu của tác giả". Do đó, có vẻ như Tòa án không yêu cầu bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến mức độ nguyên gốc. Ngoài ra, Tòa án tối cao cũng nhấn mạnh nguyên tắc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phát sinh trước. Ngay cả khi nhãn hiệu "Yipinshi" đã được đăng ký và thời gian đăng ký đã vượt quá thời hạn 5 năm về hiệu lực do Luật Nhãn hiệu quy định, chủ sở hữu bản quyền trước đó vẫn có thể cấm sử dụng nhãn hiệu đó.

2. Quyền tác giả thường phát sinh trước quyền đối với nhãn hiệu và là cốt lõi của sự sáng tạo. Vụ việc điển hình tại Việt Nam đã minh chứng cho điều này. Cụ thể, căn cứ về **quyền tác giả có trước mới là căn cứ chủ yếu** để giúp Công ty Musidor B.V đánh bại bên xâm phạm, việc bổ sung các bằng chứng chứng minh nhãn hiệu đồng thời là **tác phẩm “Biểu tượng môi và lưỡi” của Musidor B.V. đã được biết đến một cách rộng rãi đóng vai trò là cơ sở tham chiếu** củng cố vững chắc thêm căn cứ về quyền tác giả.
3. Xung đột giữa nhãn hiệu và quyền tác giả diễn ra khá phổ biến tại nhiều khu vực pháp lý trên thế giới. Hiện tượng logo hay tác phẩm mỹ thuật ứng dụng của người này bị các chủ thể đầu cơ đăng ký dưới dạng nhãn hiệu không phải là hiện tượng hiếm gặp.

Cũng giống như Trung Quốc, Việt Nam cũng áp dụng nguyên tắc “first-to-file” (nguyên tắc nộp đơn đầu tiên) trong xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu. Hai vụ tranh chấp giữa quyền tác giả và nhãn hiệu nêu trên là một minh chứng cho thấy: (i) First-to-file không phải là nguyên tắc tuyệt đối, bất biến. Suy rộng ra, không phải cứ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sớm nhất, bạn mặc nhiên sẽ là chủ nhãn hiệu một cách vĩnh viễn; (ii) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được Cục SHTT cấp không mặc nhiên là công cụ pháp lý bảo vệ bạn trước các cáo buộc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Suy rộng ra, ngay cả khi nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ, thì cũng không thể đảm bảo chắc chắn rằng việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký của bạn sẽ không cấu thành hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Pháp luật Việt Nam đã thiết lập nguyên tắc xử lý các xung đột giữa các loại quyền, cụ thể, theo Điều 17 về “Tôn trọng quyền xác lập trước” theo Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định rằng [**Quyền sở hữu công nghiệp có thể bị hủy bỏ hiệu lực hoặc bị cấm sử dụng nếu xung đột với quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác được xác lập trước**]. Như vậy, nếu có đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền đối với tác phẩm được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả đã xác lập trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, bạn có thể yêu cầu Cục SHTT Việt Nam hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký của người khác.

4. Việc chủ sở hữu quyền tác giả có sử dụng tác phẩm làm nhãn hiệu hay không không ảnh hưởng đến sự bảo vệ theo bản quyền. Tức là nếu một dấu hiệu hình bị cáo buộc vi phạm quyền tác giả đã được đăng ký để sử dụng làm nhãn hiệu không ảnh hưởng đến việc xác định hành vi vi phạm quyền tác giả. Nói cách

khác, việc đăng ký thành công nhãn hiệu hình cũng chưa phải là cơ sở để khẳng định rằng, nhãn hiệu đó đã đáp ứng điều kiện bảo hộ. Thậm chí, kể cả trường hợp nhãn hiệu đã được đăng ký trong hơn 5 năm (khoảng thời gian dễ bị mất hiệu lực thông thường) như trường hợp "Yipinshi", thì việc sử dụng nó vẫn có thể cấu thành hành vi vi phạm quyền tác giả đã xác lập trước đó và người dùng phải đối mặt với hậu quả và trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

5. Một dấu hiệu/logo có thể cùng lúc đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ của nhãn hiệu và quyền tác giả tại Việt Nam. Do đó, **bên cạnh việc đăng ký nhãn hiệu**, chủ thể quyền SHTT cũng tốt hơn là **nên đăng ký logo của mình dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng tại Cục bản quyền Việt Nam để tận dụng lợi thế phát sinh trước của quyền tác giả**. Thủ tục đăng ký quyền tác giả rất đơn giản, nhanh chóng. Khi được cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả, bạn sẽ có quyền độc quyền sử dụng logo đó, cũng như yêu cầu sự can thiệp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện bên thứ ba sử dụng logo tương tự với logo đã đăng ký của bạn.
6. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả có thể được sử dụng làm căn cứ pháp lý để yêu cầu giám định xâm phạm tại Trung tâm giám định quyền tác giả và quyền liên quan – một cơ quan chuyên cung cấp ý kiến chuyên môn/kết luận giám định về xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan thuộc Bộ Văn hóa – Thể Thao và Du lịch. Nếu bạn có Kết luận giám định của Trung tâm giám định quyền tác giả - quyền liên quan khẳng định bên thứ ba xâm phạm quyền tác giả, đơn yêu cầu xử lý xâm phạm của bạn gửi tới Cơ quan thực thi của Việt Nam có khả năng cao được chấp nhận thụ lý giải quyết.
7. Lợi ích của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam là không thể phủ nhận. Bạn có thể tham khảo bài viết của chúng tôi với tiêu đề "**Quyền tác giả - Vũ khí công hiệu trong ngăn chặn xâm phạm nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam**": <https://kenfoxlaw.com/quyen-tac-gia-vu-khi-cong-hieu-trong-ngan-chan-xam-pham-nhan-hieu-va-kieu-dang-cong-nghiep-tai-viet-nam>

KENFOX IP & LAW OFFICE, one of the professional IP service providers with the strongest and fastest growth in patent services, offers a comprehensive range of IP services in Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, and other Asian nations. KENFOX entered the list of the top ten patent filing companies at IP Vietnam in 2019. In 2020 and 2021, KENFOX ranked among Vietnam's top 20 patent filing firms. KENFOX is proud to be consistently voted "Boutique Trademark Law Firm of the Year in Vietnam" by major international organizations in 2021-2022 by Global Law Experts and "Laos IP Firm of the Year for the 2021 Asia IP Awards" by Asia IP.

Contact KENFOX IP & Law Office immediately if you need a professional intellectual property services firm to assist you in developing your business in the proper direction.

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