

Bán hàng chính hãng cũng có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam? Vì sao?

Rule One Proteins, LLC (RULE ONE):

1. Là tập đoàn đã có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm bổ sung dành cho thể hình và thể thao, RULE ONE được thành lập vào năm 2014 bởi gia đình nhà Costello, những người đã sáng lập và điều hành hãng Optimum Nutrition (**ON**) danh tiếng với thương hiệu Whey Gold Standard huyền thoại trên toàn thế giới. Sau khi bán thương hiệu ON cho hãng Glanbia 5 năm trước, anh em nhà Costello đã sáng lập nên thương hiệu mới, nối tiếp trên ưu điểm của công nghệ cũ và áp dụng cải tiến dây chuyền hiện đại nhất hiện nay. Trong đó nổi bật nhất như những sản phẩm **R1 Protein**, R1 Gain, R1 BCAA, R1 Casein, R1 Energy+, R1 Pre Amino... **Rule 1 Protein** là một dòng sản phẩm sữa bổ sung Whey Protein cao cấp, có chất lượng cao và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Dòng sản phẩm này luôn nằm trong Top những sản phẩm Whey Protein tốt nhất cho người tập gym với nguồn nguyên liệu tinh khiết, cao cấp cùng công thức dinh dưỡng hoàn hảo.

Thương hiệu Rule 1 Proteins tại Việt Nam và hành vi xâm phạm quyền Sở hữu Trí tuệ:

2. Tại Việt Nam, Rule 1 Proteins đang là thương hiệu thực phẩm bổ sung bán chạy nhất, đặc biệt là sữa tăng cơ. Rất nhiều công ty tại Việt Nam nhập hàng chính hãng và phân phối rộng rãi tại Việt Nam. Tuy nhiên, mới đây **KENFOX IP & Law Office**, theo ủy quyền của **RULE ONE** đã tiến hành các thủ tục pháp lý để chống lại Công ty Cổ phần Muscle Up vì xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Điều đáng nói, các sản phẩm “Rule 1 Proteins” mà Muscle Up kinh doanh đều là sản phẩm chính hãng. Điều này thoạt nhiên nghe có vẻ không hợp lý. Chắc chắn rằng nhiều người kinh doanh sẽ khẳng định: Mình bán hàng chính hãng thì sẽ không thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chủ nhãn hiệu. Điều này có thể đúng nhưng cũng có thể sai. Nó còn tùy vào hành động bán hàng của bạn như thế nào.

Chủ nhãn hiệu có “cạnh quyền” khi sản phẩm mang nhãn hiệu được bán ra thị trường?

3. Câu trả lời là có. Theo học thuyết cạnh quyền, chủ nhãn hiệu sẽ không còn quyền kiểm soát, can thiệp vào quá trình lưu thông tiếp theo của những sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất ra khi sản phẩm đó được bán ra thị trường. Nói cách khác, quyền của chủ nhãn hiệu đã bị “cạnh kiệt” kể từ khi sản phẩm gắn nhãn hiệu do họ sản xuất hoặc cho phép sản xuất được đưa ra thị trường một cách hợp pháp lần đầu tiên. Điều này có nghĩa rằng, bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền mua sản phẩm do chủ nhãn hiệu sản xuất để kinh doanh hay bán lại cho người khác. Nguyên tắc “cạnh quyền” này được áp dụng tại Việt Nam thông qua Điều 125.2(b) Luật sở hữu trí tuệ quy định rằng: [*Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý không có quyền cấm người khác thực hiện hành vi: Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường nước ngoài*]. Suy rộng ra, chủ nhãn hiệu không thể ngăn cấm người khác lưu thông, bán, khai thác công dụng của sản phẩm do chính họ sản xuất và đưa ra thị trường, kể cả là thị trường nước ngoài. Pháp luật Việt Nam không áp dụng bất kỳ chế tài nào đối với hàng nhập khẩu song song.

Tại sao bán hàng thật cũng có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác?

4. Rất nhiều người sẽ cho rằng: Khi tôi mua sản phẩm chính hãng (*không phải là hàng giả*), thì tôi có **quyền** thực hiện mọi hành động để thúc đẩy bán hàng: Ví dụ: In ấn tài liệu quảng cáo gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên tờ rơi, giấy tờ giao dịch, hình ảnh sản phẩm gắn thương hiệu lên trang mạng xã hội hay website. Một số khác cho rằng: Tôi mua sản phẩm quần áo Viettien về để bán lại, tôi mặc nhiên có quyền chụp ảnh sản phẩm đưa lên website để giới thiệu, quảng cáo, bán hàng, tôi có quyền in biển hiệu gắn thương hiệu Viettien trước cửa hàng của tôi cho mục đích bán hàng. Lý luận phổ biến của các bạn: Ở hay, tôi có bán hàng giả đâu? Tôi mua hàng về bán mà không cho tôi quảng cáo thì bán làm sao được? Đây là nhận thức hết sức sai lầm và nguy hại bắt nguồn từ việc không hiểu các quy định của luật SHTT.
5. Câu chuyện của Muscle Up cũng tương tự như vậy. Công ty này mua sản phẩm chính hãng/hàng thật về Việt Nam để bán. Công ty này thiết lập trang web bán hàng và chụp ảnh sản phẩm, đưa thông tin giới thiệu, quảng cáo sản phẩm “Rule 1 Proteins” lên website và các trang mạng xã hội với mục đích thúc đẩy bán hàng.

6. Hành vi “quảng cáo” sản phẩm mang nhãn hiệu rơi vào một trong ba nhóm hành vi được xem là “**sử dụng nhãn hiệu**” theo Điều 124.5 Luật SHTT. Thực tế, hành vi “sử dụng nhãn hiệu” bao gồm 3 nhóm hành vi: **(i)** Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, tài liệu kinh doanh... **(ii)** Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ; và **(iii)** Nhập khẩu hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ. Theo quy định tại điều 123 Luật SHTT, chỉ có chủ nhãn hiệu hoặc người được chủ nhãn hiệu cho phép mới có quyền “sử dụng nhãn hiệu”. Bạn “**quảng cáo sản phẩm gắn nhãn hiệu**” cũng chính là thực hiện hành vi “**sử dụng nhãn hiệu**”. Nếu chủ nhãn hiệu không có phép bạn “sử dụng nhãn hiệu” (tức là thực hiện hành vi “quảng cáo sản phẩm mang nhãn hiệu”), thì hành vi “quảng cáo sản phẩm mang nhãn hiệu” của bạn là không được phép, không được sự đồng ý từ chủ nhãn hiệu, hay gọi là “**trái phép**”.
7. Như vậy, hành vi chụp ảnh sản phẩm, đưa thông tin giới thiệu, quảng cáo sản phẩm “Rule 1 Proteins” lên website và các trang mạng xã hội với mục đích thúc đẩy bán hàng, dù cho các sản phẩm “Rule 1 Proteins” là hàng thật/hàng chính hãng, mà không có sự cho phép của chủ thể quyền, cũng cấu thành hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.

Đào ngược kết luận giám định của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ (“VIPRI”):

8. Trong lần giám định đầu tiên, VIPRI lại cho rằng nếu các sản phẩm do Công ty Muscle Up quảng cáo, giới thiệu là sản phẩm của RULE ONE, do RULE ONE sản xuất hoặc cho phép sản xuất, thì hành vi quảng cáo, giới thiệu trên các website, facebook của Công ty Muscle Up là hợp pháp, không xâm phạm quyền SHTT của RULE ONE. Như vậy, có nghĩa là chỉ trong trường hợp Công ty Muscle Up không chứng minh được rằng sản phẩm mà mình bày bán trên các trang web và facebook là của RULE ONE hoặc do tổ chức/cá nhân được phép của RULE ONE sản xuất và đưa ra thị trường thì dấu hiệu “RULE 1 R1 PROTEIN” được sử dụng trên các trang web và Facebook của Công ty Muscle Up mới được coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Rule 1 Proteins”.
9. Nhận thấy kết luận giám định này chưa phù hợp, KENFOX IP & Law Office đã tiến hành làm đơn yêu cầu đề nghị VIPRI xem xét lại kết luận giám định nêu trên. Bằng các căn cứ pháp lý, dẫn chứng và lập luận thuyết phục, KENFOX IP & Law Office đã đảo ngược thành công kết luận giám định lần đầu của VIPRI, bởi vì, về bản chất, việc quảng cáo để bán không nằm trong các trường hợp loại trừ được quy định tại Điều 125 Luật sở hữu trí tuệ về quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Vì vậy, có thể khẳng định rằng, hành vi “quảng cáo để bán” trên các website và Facebook sản phẩm thực phẩm chức năng gắn dấu hiệu “Rule 1 Proteins” của Công ty cổ phần Muscle Up, ngay cả khi đó là sản phẩm do RULE ONE sản xuất, vẫn bị coi là xâm phạm đến quyền của chủ nhãn hiệu.

Bài học thực tiễn:

Quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu:

10. Với tư cách là chủ sở hữu nhãn hiệu, về mặt pháp luật, chỉ có chủ nhãn hiệu hoặc người được chủ nhãn hiệu cho phép “sử dụng” nhãn hiệu, thì hành vi sử dụng đó mới coi là hợp pháp.

Bán hàng chính hãng không có nghĩa là bạn được quyền sử dụng nhãn hiệu:

11. Bạn có quyền nhập khẩu sản phẩm của chủ nhãn hiệu từ nước ngoài về bán/kinh doanh/phân phối tại Việt Nam. Pháp luật Sở hữu Trí tuệ của Việt Nam không ngăn cấm hành vi nhập khẩu song song. Bạn có quyền kinh doanh, mua bán sản phẩm do người khác bán ra thị trường, nhưng nếu bạn đánh đồng giữa quyền được kinh doanh với quyền được sử dụng nhãn hiệu của người khác, đó có thể bắt nguồn của những sai lầm nghiêm trọng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ có chủ nhãn hiệu hay người được chủ nhãn hiệu cho phép mới có quyền sử dụng nhãn hiệu. Bạn chụp ảnh, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trên website, Facebook và các trang mạng xã hội khác với lập luận rằng: Tôi đang bán hàng chính hãng, lẽ ra khi tôi bán được nhiều, chủ nhãn hiệu càng có lợi, đúng ra là phải cảm ơn tôi không hết; hoặc, tôi mua sản phẩm về kinh doanh, không cho tôi quảng cáo thì tôi bán làm sao? Hầu hết các chủ thể kinh doanh, do thiếu hiểu biết đều lý luận như vậy. Chúng tôi nhấn mạnh rằng, cách tư duy như vậy hoàn toàn có thể đặt bạn vào những rủi ro pháp lý. Một sản phẩm có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người bán, nếu ai cũng làm như bạn, thì chủ nhãn hiệu không còn khả năng kiểm soát hình ảnh, giá trị cho nhãn hiệu mà họ đã xây dựng. Nghiêm trọng hơn, người tiêu dùng nhầm tưởng rằng bạn đã được chủ nhãn hiệu cho phép sử dụng nhãn hiệu của họ, hay là nhà phân phối chính thức của họ. Điều này trước hết làm mất độc quyền sử dụng, định đoạt nhãn hiệu của họ. Xa hơn, nó gây ra tình trạng hỗn loạn, sử dụng nhãn hiệu một cách tự do, tràn lan, không kiểm soát, tác động tiêu cực đến uy tín của nhãn

hiệu và chủ thể quyền. Một quy tắc bất biến là, khi bạn muốn sử dụng quyền sở hữu trí tuệ nói chung nay nhãn hiệu nói riêng, để tránh bị cáo buộc vi phạm, bạn nên xin phép chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Tất nhiên, pháp luật sở hữu trí tuệ có thiết lập các trường hợp ngoại trừ mà theo đó hành vi sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của người khác không cấu thành hành vi xâm phạm quyền (ví dụ: *sử dụng trung thực tên người, dấu hiệu mô tả chủng loại, số lượng, chất lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ*). Hãy liên hệ với KENFOX IP & Law Office để tham vấn các luật sư có kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức sâu của chúng tôi để giúp bạn tránh hoặc giảm thiểu các rắc rối về pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Kết luận giám định:

12. Ngay cả khi VIPRI kết luận chưa đủ cơ sở để khẳng định chưa đủ cơ sở để kết luận có yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đó vẫn không phải là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của bạn. Bạn có quyền yêu cầu VIPRI xem xét lại kết luận giám định đó, bằng việc cung cấp các bằng chứng, lập luận rõ ràng thỏa đáng... Mặc dù đảo ngược kết luận giám định không bao giờ dễ dàng, nhưng KENFOX IP & Law Office đã thành công trong vụ việc nêu trên. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần các chuyên gia, luật sư sở hữu trí tuệ chuyên sâu của KENFOX IP & Law Office đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn.

**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