

Vì sao nhãn hiệu của tôi không còn hiệu lực tại Việt Nam? Thực trạng và khuyến nghị



Sơ lược về Ông Chu Thanh Tú: *Chu Thanh Tú là thành viên sáng lập của KENFOX IP & Law Office. Ông Tú đại diện cho khách hàng của mình tại các tòa án tranh tụng và phúc thẩm phúc tạp, tại các diễn đàn giải quyết tranh chấp, và đại diện cho các khách hàng của mình để làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam, Lào, Campuchia cũng như các cơ quan sở hữu trí tuệ của các quốc gia châu Á khác. Ông Tú cũng cung cấp các ý kiến pháp lý chuyên môn cho các khách hàng bị cáo buộc vi phạm bằng sáng chế.*

KENFOX IP & Law Office - Mất gần 2 năm để nhãn hiệu có thể được thẩm định để cấp văn bằng bảo hộ, nhưng có thể mất 5-10 năm thậm chí 20 năm để xây dựng thương hiệu. Nhưng bạn có thể đánh mất quyền đối với nhãn hiệu/thương hiệu của mình trong một vài ngày nếu không có chiến lược để duy trì quyền đối với nhãn hiệu của mình. Có hàng triệu nhãn hiệu đang tồn tại trên mạng, việc lựa chọn một nhãn hiệu để đăng ký và sử dụng cho các hàng hóa/dịch vụ mà bạn sản xuất/kinh doanh sao cho không trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác không hề dễ dàng. Nhưng ngay cả khi đăng ký thành công nhãn hiệu, bạn có thể đánh mất nó. Mất nhãn hiệu là mất quyền độc quyền sử dụng, nguy hiểm hơn, bạn có thể phải đối mặt với các rủi ro pháp lý nếu bên thứ ba đăng ký lại nhãn hiệu của chính bạn.

Không chỉ là dấu hiệu để phân biệt, nhãn hiệu là tài sản có giá trị bậc nhất, là máu của doanh nghiệp

Nhãn hiệu là một tài sản thiết yếu của doanh nghiệp vì nó mang lại giá trị và đóng vai trò là một dấu hiệu nhận biết độc đáo đối với chủ sở hữu thương hiệu. Nhãn hiệu là công cụ giao tiếp hiệu quả để truyền tải các thông điệp cũng như các thuộc tính trí tuệ và cảm xúc về bạn, công ty, và danh tiếng, sản phẩm và dịch vụ của công ty; nhãn hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn, cho phép bạn sử dụng Internet và các phương tiện truyền thông xã hội một cách hiệu quả. Khi tìm kiếm sản phẩm và dịch vụ của bạn, nhãn hiệu là thứ đầu tiên mà khách hàng hướng đến để truy cập vào công cụ tìm kiếm hoặc nền tảng truyền thông xã hội (như Facebook, Twitter, LinkedIn, v.v.). Một trang web hoặc nền tảng truyền thông có lượng truy cập cao sẽ được xếp thứ hạng cao, từ đó tạo ra lượng truy cập nhiều hơn, mang lại nhiều khách hàng hơn và có độ nhận diện thương hiệu tốt hơn.

Về góc độ pháp lý, với tư cách là chủ sở hữu nhãn hiệu, ngoài quyền sử dụng độc quyền, bạn còn có quyền cấp phép cho người khác sử dụng nhãn hiệu của mình và ngăn chặn việc sử dụng trái phép nhãn hiệu hoặc bất kỳ dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn của bên thứ ba nào đó. Tuy nhiên, bạn có thể đánh mất quyền nhãn hiệu của mình tại Việt Nam nếu bên thứ ba yêu cầu chấm dứt hiệu lực với lý do nhãn hiệu của bạn không được sử dụng trong vòng 5 năm kể từ ngày đăng ký.

Khuyến nghị

Hiển nhiên, quyền luôn gắn liền với nghĩa vụ. Bạn có quyền sử dụng nhãn hiệu của mình cũng đồng nghĩa có nguy cơ bị mất nhãn hiệu. Ngoài việc sử dụng nhãn hiệu trong thương mại, liệu có giải pháp thay thế nào khác dành cho chủ sở hữu nhãn hiệu không? Với kinh nghiệm tư vấn giải pháp về Sở hữu Trí tuệ cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động tại Việt Nam, KENFOX IP & Law Office cung cấp một số khuyến nghị sau đây từ góc độ pháp lý và thực tiễn để bạn cân nhắc và xem xét.

1. Tiến hành “sử dụng nhãn hiệu” của bạn tại Việt Nam

Bạn cần phải sử dụng nhãn hiệu của mình hoặc đối mặt với nguy cơ bị mất nhãn hiệu. Làm thế nào để chứng minh được việc sử dụng nhãn hiệu? Các điều khoản liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu được thể hiện tại Khoản 5 Điều 124 Luật SHTT Việt Nam quy định rằng việc sử dụng nhãn hiệu nghĩa là việc thực hiện các hành vi sau:

- a) *Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;*
- b) *Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ;*
- c) *Nhập khẩu hàng hoá hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.*

Theo đó, cần phải có nhiều tài liệu rõ ràng để thể hiện việc sử dụng nhãn hiệu liên quan đến hàng hóa/dịch vụ mà nhãn hiệu đó được đăng ký. Bằng chứng về việc sử dụng nhãn hiệu để bác bỏ yêu cầu chấm dứt hiệu lực do không sử dụng nhãn hiệu phải là bằng chứng về việc sử dụng nhãn hiệu trong thương mại, mà có thể bao gồm bất kỳ mẫu sản phẩm, bao bì, tài liệu quảng cáo, thư từ giao dịch gắn với nhãn hiệu, hoặc các hợp đồng mua bán hoặc phân phối khác hoặc tài liệu nhập khẩu liên quan đến việc bán, lưu trữ hoặc nhập khẩu các sản phẩm mang nhãn hiệu, v.v ... Tất cả bằng chứng này thường được kết hợp dưới dạng bản tuyên thệ và được công chứng bởi Văn phòng công chứng.

Nếu không có hành vi bán sản phẩm mang nhãn hiệu trong quá trình kinh doanh thì chưa thể kết thúc vấn đề. Một "đề nghị mua bán", một quảng cáo mà không để bán hay đôi khi là việc thực hiện các bước sơ bộ trước khi đưa ra đề nghị bán hàng không tạo thành hành vi sử dụng nhãn hiệu.

2. Cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu của mình tại Việt Nam

Tất cả các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đều có giá trị đối với bên thứ ba bất kể chúng đã được đăng ký với Cục SHTT Việt Nam hay chưa. Việc sử dụng của bên được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng chuyển giao hợp pháp sẽ được coi là việc sử dụng nhãn hiệu bởi chủ sở hữu nhãn hiệu đó tại Việt Nam.

Do đó, nếu bạn chưa sẵn sàng sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký của mình tại Việt Nam, việc cho phép cho người khác sử dụng nhãn hiệu của mình là một lựa chọn để tránh rủi ro về việc bị yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu do không sử dụng.

3. Quảng cáo nhãn hiệu của bạn trên các phương tiện kinh doanh tại Việt Nam

Phương tiện kinh doanh được hiểu là bất kỳ phương tiện nào gắn hoặc chứa đối tượng sở hữu công nghiệp đã được bảo hộ và được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh (ví dụ: *trang web, tài liệu giới thiệu, thẻ tên, phương tiện vận tải và đồ dùng, và đồ trang trí trong các cơ sở kinh doanh*). Theo đó, chủ sở hữu nhãn hiệu tại Việt Nam thường chọn thực hiện các hoạt động sau đây trong năm thứ 4 kể từ khi nhãn hiệu được đăng ký để khởi tạo bằng chứng sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký của họ tại Việt Nam:

- Đăng quảng cáo cho hàng hóa và dịch vụ được bảo hộ theo nhãn hiệu đó trên báo/tạp chí mà thuộc danh mục ấn phẩm có thể được lưu trữ và sao chụp bởi Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (ITIC) trực thuộc Bộ Công Thương (MOIT) Việt Nam.
- Đăng ký tên miền .vn và kích hoạt trang web bằng tiếng Việt để bán các sản phẩm có thương hiệu.

4. Đăng ký lại nhãn hiệu tại Việt Nam

Việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam không hề tốn kém. Do đó, khi nhãn hiệu của bạn sắp hết 5 năm kể từ ngày đăng ký, nhưng bạn chưa chuẩn bị hoặc đang trong quá trình chuẩn bị để sử dụng

nhãn hiệu đó, bạn có thể đăng ký lại nhãn hiệu kèm theo một số sửa đổi nhỏ đối với nhãn hiệu và/hoặc danh mục hàng hóa/dịch vụ.

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