

Có nhãn hiệu cũng không thể xử lý hành vi vi phạm của người khác, vì đâu nên nổi?

Có muôn vàn nguyên do dẫn đến tình trạng doanh nghiệp Việt mất nhãn hiệu dù đã kinh doanh các hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu của họ trong thời gian dài. Nhãn hiệu bị mất phần lớn do hai nguyên nhân: (i) sự thiếu hiểu biết từ chủ nhãn hiệu và (ii) thái độ coi nhẹ việc đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm/dịch vụ mà họ kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp không hề biết rằng họ **nên và cần phải** đăng ký nhãn hiệu; một số khác có quan điểm rằng: ưu tiên trước mắt là kinh doanh và phát triển thị trường, việc đăng ký nhãn hiệu/thương hiệu tính sau. Một số doanh nghiệp tiến bộ hơn, có đăng ký nhãn hiệu, nhưng nghịch lý là, ngay cả khi đăng ký được nhãn hiệu và phát hiện đối thủ cạnh tranh sử dụng nhãn hiệu của mình, họ cũng không thể yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm. Cái giá mà doanh nghiệp Việt trả cho bài học về sự lơ là, chậm trễ, thiếu hiểu biết trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ không hề rẻ.

Bối cảnh <Vi lý do bảo mật, tên nhãn hiệu và chủ sở hữu nhãn hiệu đã được thay đổi>

Chủ nhãn hiệu, **Công ty TNHH HOA SEN Việt Nam (“Công ty HOA SEN”)**, là một công ty hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thiết kế mỹ thuật, quảng cáo và truyền thông. Các thiết kế của Công ty HOA SEN được dùng cho sản phẩm “lich in, lịch treo tường, bloc lịch”. Sau hơn 20 năm thành lập và hoạt động, Công ty HOA SEN đã trở thành là công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế và in lịch. Các sản phẩm lịch in của Công ty HOA SEN đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, phát triển, nâng tầm các giá trị văn hóa Việt, văn hóa truyền thống, di sản vật thể và phi vật thể nhằm khắc họa, quảng bá và tôn vinh hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, các di sản, bản sắc văn hóa Việt trong kho tàng văn hóa dân gian và nghệ thuật, đồng thời thực hiện sứ mệnh quảng bá văn hóa Việt Nam ra quốc tế.

Năm **2013**, Công ty HOA SEN lấy thành phần chính “HOA SEN” trong tên doanh nghiệp của mình kết hợp với một số yếu tố khác để đăng ký nhãn hiệu tại Cục SHTT cho 04 nhóm dịch vụ gồm:

Nhóm 35: *Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán hàng.*

Nhóm 40: *Dịch vụ in ấn.*

Nhóm 41: *Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình; nhiếp ảnh; tổ chức sự kiện văn hoá, nghệ thuật, thể thao.*

Nhóm 42: *Dịch vụ thiết kế sản phẩm in.*

Tháng **9/2015**, nhãn hiệu “HOA SEN, hình” được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ cho Công ty HOA SEN.

Phát hiện hành vi nghi ngờ xâm phạm nhãn hiệu:

Năm 2017, Công ty HOA SEN phát hiện nhà phân phối/đại lý bán hàng của họ là Công ty TNHH IDEA Việt Nam (“**Công ty IDEA**”) sử dụng logo có chứa chữ “HOA SEN” để gắn lên các website, Facebook, bản báo giá, name card, tài liệu quảng cáo để chào bán các sản phẩm “lich in”. Hành vi của Công ty IDEA trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi công ty này:

- (i) sử dụng tên gọi “HOA SEN” trên các website để xưng danh với các đối tác, khách hàng nhằm chào bán các sản phẩm “lich in”;
- (ii) đăng ký tên miền có chứa từ “HOA SEN” và thiết lập website trở về tên miền này để quảng cáo, chào bán các sản phẩm “lich in”.

Năm 2017, Công ty Hoa Sen đã gửi Thư khuyến cáo, yêu cầu Công ty IDEA chấm dứt việc sử dụng dấu hiệu “HOA SEN” trên các phương tiện kinh doanh. Bất chấp thiện chí từ Công ty HOA SEN, Công ty IDEA lý luận rằng: họ không có ý định gây tổn hại đến Công ty HOA SEN và việc sử dụng nêu trên cũng chỉ nhằm mục đích duy nhất là thúc đẩy bán hàng cho Công ty HOA SEN.

Ngã ngửa vì nhãn hiệu của mình bị đối tác đăng ký dù cho mình đã đăng ký nhãn hiệu:

Nhận thấy đại lý bán hàng không tôn trọng các yêu cầu của mình, Công ty HOA SEN đã khởi sự các biện pháp pháp lý mạnh hơn với mong muốn chấm dứt các hành vi xâm phạm. Bất ngờ xảy ra khi Công ty HOA SEN phát hiện: mặc dù nhãn hiệu “HOA SEN, hình” đã được Cục SHTT cấp Văn bằng bảo hộ cho Công ty HOA SEN vào năm 2015, nhưng Công ty IDEA lại vẫn đăng ký thành công nhãn hiệu có chứa từ “HOA SEN” cho sản phẩm lịch in thuộc Nhóm 16. Cụ thể, Công ty IDEA đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có chứa từ “HOA SEN” nộp đơn vào năm **2018** (tức là khoảng 1 năm sau khi bị Công ty HOA SEN gửi thư khuyến cáo) và sau đó, được Cục SHTT cấp Văn bằng bảo hộ vào năm **2021**.

Giám định cũng không xong, khuyến cáo cũng hồng:

Công ty HOA SEN đã gửi đơn yêu cầu giám định tới Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ (“VIPRI”) về việc giám định khả năng xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “HOA SEN, hình”. VIPRI, sau khi xem xét đơn yêu cầu giám định, kết luận rằng: Không có cơ sở để khẳng định hành vi xâm phạm.

Công ty HOA SEN gửi Thư Khuyến Cáo lần hai, nhưng Công ty IDEA không dừng lại và tiếp tục sử dụng nhãn hiệu “HOA SEN” với lý do rằng, họ chính là chủ sở hữu nhãn hiệu “HOA SEN”. Do vậy, Công ty IDEA có quyền sử dụng nhãn hiệu của mình một cách hợp pháp; thậm chí, chính Công ty HOA SEN mới đang xâm phạm quyền của họ.

Bài học thực tiễn

1. Sơ suất trong đăng ký nhãn hiệu là sai lầm nghiêm trọng và có thể phá hủy mọi nỗ lực kinh doanh của bạn: Điểm yếu trong vụ việc này, theo chúng tôi, là Công ty HOA SEN đã chậm trễ, sơ suất trong việc xác lập quyền với nhãn hiệu cho sản phẩm “lich in”. Công ty HOA SEN đã đăng ký nhãn hiệu tại Cục SHTT, điều này là tốt, nhưng chưa đủ vì Công ty này chưa biết cách đăng ký thể nào để biến nhãn hiệu của mình thành một công cụ pháp lý chống lại các hành vi vi phạm có thể xảy ra.

Quyền SHTT sẽ không có ý nghĩa nếu nó không được tôn trọng và không có khả năng thực thi. Nếu bạn có đăng ký nhãn hiệu, nhưng lại không thể sử dụng nhãn hiệu đó để chống lại hành vi xâm phạm của bên thứ ba, thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của bạn chẳng khác nào tài sản vô giá trị.

Chưa thể xử lý ngay hành vi xâm phạm nhãn hiệu từ bên thứ ba có lẽ chưa gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp của bạn quá nhiều. Nhưng để nhãn hiệu của bạn rơi vào tay đối thủ cạnh tranh mới là điều tồi tệ nhất. Chưa biết bạn chứng minh như thế nào, chưa biết bạn có thể đòi lại nhãn hiệu từ người khác hay không, nhưng có điều chắc chắn rằng, một khi đối tác của bạn còn là chủ nhãn hiệu được ghi nhận trên đăng bạ nhãn hiệu, mọi hoạt động kinh doanh của bạn liên quan đến nhãn hiệu đó sẽ đặt doanh nghiệp của bạn vào vô số các rủi ro pháp lý.

Nhãn hiệu đã đăng ký của đối thủ lúc này chẳng khác gì một loại vũ khí sát thương. Đối thủ có thể tiến hành mọi biện pháp pháp lý mà pháp luật cho phép để yêu cầu sự can thiệp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền chống lại bạn. Viễn cảnh về một ngày mà các sản phẩm của bạn bị coi là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của người khác, bị thu giữ, doanh nghiệp của bạn bị xử phạt, bị buộc chấm dứt sử dụng nhãn hiệu của chính mình trên mọi phương tiện kinh doanh sẽ không còn xa. Đây mới thực sự sẽ là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực, chiến lược kinh doanh của bạn.

2. Sai lầm vì hiểu sai về phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu:

Công ty HOA SEN nhiều khả năng cho rằng dịch vụ thuộc Nhóm 35 mà họ đăng ký kèm theo nhãn hiệu là “*giới thiệu **sản phẩm** trên các phương tiện truyền thông để bán hàng*” có **phạm vi bảo hộ rộng** (không bị bó hẹp), theo đó, có thể thực hiện việc giới thiệu **bất kỳ “sản phẩm”** nào để bán hàng. “Lich” là một loại sản phẩm được sản xuất ra, cung cấp, bán cho người dùng, nên hoàn toàn có thể được “giới thiệu” trên các phương tiện truyền thông để bán sản phẩm này. Nói cách khác, sản phẩm “lich” hoàn toàn thuộc phạm vi của dịch vụ “*giới thiệu **sản phẩm** trên các phương tiện truyền thông để bán hàng*”. Do vậy, không cần thiết phải đăng ký sản phẩm “lich in” hoặc nêu rõ loại sản phẩm gì cho dịch vụ “*giới thiệu **sản phẩm** trên các phương tiện truyền thông để bán hàng*” thuộc Nhóm 35. Đây là căn nguyên dẫn sai lầm của Công ty HOA SEN khi không đăng ký nhãn hiệu “HOA SEN” cho sản phẩm lich in thuộc Nhóm 16 hoặc ít nhất, có nêu rõ sản phẩm “lich in” trong dịch vụ “*giới thiệu **sản phẩm** trên các phương tiện truyền thông để bán hàng, cụ thể là, lich in*” trong Nhóm 35.

Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu được xác định dựa trên 2 yếu tố: mẫu nhãn hiệu xin đăng ký và danh mục hàng hóa/dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là: nhãn hiệu chỉ được bảo hộ theo danh mục các sản phẩm/dịch vụ được đăng ký theo đơn nhãn hiệu. Nhãn hiệu “HOA SEN, hình” chỉ được đăng ký cho các dịch vụ thuộc Nhóm 35, 40, 41 và 42, do đó, chỉ được bảo hộ cho các sản phẩm, dịch vụ được liệt kê trong các nhóm này. Sản phẩm “lich in” thuộc **Nhóm 16**, không nằm trong danh mục các sản phẩm/hàng hóa được liệt kê trong các Nhóm 35, 40, 41 và 42. Do vậy, Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu “HOA SEN, hình” cho Công ty IDEA là có cơ sở.

3. Có thể đòi lại nhãn hiệu “HOA SEN, hình” từ Công ty IDEA được không?

Theo quan điểm của chúng tôi, dù cho bên đối tác đã đăng ký thành công nhãn hiệu “HOA SEN, hình” cho sản phẩm lich in, mọi cánh cửa chưa khép lại. Vẫn có cơ sở pháp lý để Công ty HOA SEN đòi lại nhãn hiệu

“HOA SEN, hình”, nhưng đó sẽ là một hành trình tốn kém về thời gian và chi phí. Có thể tiến hành các thủ tục để đòi lại nhãn hiệu này thông qua quy trình hủy bỏ nhãn hiệu tại Cục SHTT dựa trên các cơ sở pháp lý như sau:

Dụng ý xấu, sự không trung thực: Tính cố ý và động cơ trục lợi bất chính trong việc sử dụng nhãn hiệu của nhà sản xuất để đăng ký nhằm độc chiếm là rất rõ ràng trong trường hợp này. Công ty IDEA đã thiết lập quan hệ hợp tác, kinh doanh với Công ty HOA SEN thông qua việc mua các sản phẩm lịch in của Công ty HOA SEN trong suốt thời gian dài. Do đó, Công ty IDEA đã hoàn toàn biết rất rõ uy tín, danh tiếng của Công ty Bông Sen trong lĩnh vực thiết kế và in ấn lịch, nhưng vẫn âm thầm đưa nhãn hiệu của Công ty HOA SEN đăng ký tại Cục SHTT. Nhãn hiệu có thể bị hủy bỏ hiệu lực nếu chủ nhãn hiệu đích thực có các tài liệu/bằng chứng để chứng minh rằng việc nộp đơn/đăng ký nhãn hiệu đã bị bên thứ ba thực hiện với “dụng ý xấu” (hoặc trên cơ sở không trung thực).

Công ty HOA SEN cần tập hợp các tài liệu, bằng chứng (ví dụ: *Hợp đồng mua bán lịch in, đơn đặt hàng, giấy tờ giao dịch, hóa đơn...*) để chứng minh rằng Công ty IDEA đã biết về sự tồn tại của nhãn hiệu “HOA SEN” trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục SHTT. Hành vi này trái với quy định về quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Điều 87.2 và 96.1(a) Luật SHTT.

Quyền đối với tên thương mại: Ngoài ra, Công ty HOA SEN có thể vận dụng các quy định của pháp luật liên quan đến quyền đối với tên thương mại “HOA SEN” để chứng minh rằng: nhãn hiệu có chứa dấu hiệu “HOA SEN” của Công ty IDEA không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ tại thời điểm nộp đơn vì tương tự gây nhầm lẫn với tên thương mại của Công ty HOA SEN theo Điều 74.2(k) và 96.1(b) Luật SHTT.

Quyền đối với nhãn hiệu, dù chưa đăng ký, nhưng đã sử dụng rộng rãi trong thương mại: Sử dụng các tài liệu, bằng chứng để chứng minh nhãn hiệu “HOA SEN”, mặc dù chưa nộp đơn đăng ký cho sản phẩm lịch in thuộc Nhóm 16, nhưng đã được sử dụng rộng rãi trong thương mại, có uy tín, danh tiếng trong ngành lịch in như một căn cứ pháp lý bổ sung trong chuỗi các lập luận để đòi lại nhãn hiệu “HOA SEN, hình” từ Công ty IDEA theo Điều 74.2(g) và 96.1(b) Luật SHTT.

Lời kết:

Hầu như mọi vấn đề đều có giải pháp, nhưng để thực hiện giải pháp đó mà bạn phải trả giá bằng chính sự nghiệp kinh doanh của mình chỉ vì sai sót cơ bản trong việc đăng ký nhãn hiệu không bao giờ là cách tiếp cận khôn ngoan. Trong bối cảnh mà đối tượng xâm phạm quyền SHTT ngày càng trở nên chuyên nghiệp với những thủ đoạn hết sức tinh vi, mọi sơ hở, chậm trễ hay sơ suất của bạn sẽ bị đối thủ cạnh tranh tận dụng để giáng đòn chí mạng nhằm phá hủy hay tiêu diệt doanh nghiệp của bạn. Xây dựng chiến lược đăng ký và bảo vệ nhãn hiệu của mình một cách bài bản, tổng thể, lâu dài để bảo vệ tài sản trí tuệ của mình là một đòi hỏi bức thiết, cần ưu tiên hàng đầu với bất kỳ doanh nghiệp nào nếu không muốn rơi vào tình huống nêu trên.

Hãy liên hệ với **KENFOX IP & Law Office** ngay hôm nay nếu bạn cần một công ty cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp đồng hành cùng bạn, để bạn yên tâm phát triển doanh nghiệp của mình đúng hướng.

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