



TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

# LUẬT SƯ VIỆT NAM

VIETNAM LAWYER JOURNAL

CƠ QUAN CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

www.lsvn.vn - tapchiluatsu.vn

## Khiếu nại thông báo từ chối bảo hộ nhãn hiệu trên cơ sở nhãn hiệu xin đăng ký mang tính mô tả tại Việt Nam như thế nào?

16/11/2022 18:10

(LSVN) - Nhiều nhãn hiệu xin đăng ký bảo hộ tại Việt Nam bị từ chối với lý do: Nhãn hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ vì mang tính mô tả hàng hóa/dịch vụ. Nhãn hiệu chỉ bao gồm các dấu hiệu được dùng trong thương mại, để chỉ ra loại, chất lượng, số lượng, mục đích sử dụng, giá trị, nơi xuất xứ, của hàng hóa, hoặc thời điểm sản xuất, hoặc các dấu hiệu đã trở nên phổ biến (customary) tại Việt Nam được xem là nhãn hiệu mang tính mô tả tính chất hoặc đặc tính nào đó của hàng hóa/dịch vụ, do vậy, không thể thực hiện khả năng phân biệt của nhãn hiệu và không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu tại Việt Nam. Có nhiều nhãn hiệu, thoạt nhìn, có vẻ như mang tính mô tả đặc tính nào đó của hàng hóa/dịch vụ, nhưng bản chất, nó không hề mang tính mô tả. Do vậy, không phải trường hợp nào thông báo từ chối bảo hộ với lý do nhãn hiệu mang tính mô tả cũng có cơ sở.



*Ảnh minh họa.*

Nhãn hiệu có thể là một từ hoặc sự kết hợp của các yếu tố hình và chữ. Nếu nhãn hiệu chỉ có một từ mà từ đó bị coi là "tên gọi chung" hay "từ ngữ có tính mô tả", thì nhãn hiệu đó rất có thể sẽ bị từ chối bảo hộ. Trong trường hợp nhãn hiệu là sự kết hợp của yếu tố hình và chữ,

trong đó, yếu tố chữ bị coi là mang tính mô tả, trong khi yếu tố hình đáp ứng các điều kiện bảo hộ, thì nhãn hiệu sẽ được bảo hộ tổng thể, với yếu tố chữ sẽ bị loại trừ khỏi phạm vi bảo hộ.

“Tên gọi chung” trong lĩnh vực nhãn hiệu là thuật ngữ dùng để chỉ tên gọi chung chung của sản phẩm. Ví dụ: Nếu công ty bạn có ý định đăng ký nhãn hiệu “HOTEL” (có nghĩa là “khách sạn”) để cung cấp “dịch vụ khách sạn, dịch vụ lưu trú”, nhãn hiệu đó sẽ bị từ chối bảo hộ do “HOTEL” là tên gọi chung chung để chỉ nơi mà dịch vụ đó sẽ được thực hiện/cung cấp.

“Từ ngữ có tính mô tả” là những từ ngữ thường được sử dụng trong thương mại để mô tả sản phẩm/dịch vụ. Ví dụ: Nếu bạn định đăng ký nhãn hiệu “PURE” (có nghĩa là “tinh khiết”) để bán sản phẩm “nước uống”, nhãn hiệu đó sẽ bị từ chối bảo hộ do nó mô tả tính chất của sản phẩm nước uống.

### **Tại sao nhãn hiệu mang tính mô tả lại bị từ chối hoặc bị loại trừ khỏi phạm vi bảo hộ?**

Các dấu hiệu mang tính mô tả tính chất, đặc tính hàng hóa/dịch vụ sẽ bị từ chối bảo hộ, hoặc nếu nhãn hiệu có chứa các dấu hiệu mang tính mô tả, những dấu hiệu đó phải bị loại trừ khỏi phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu vì chúng không thể thực hiện chức năng cơ bản nhất của nhãn hiệu – chức năng chỉ dẫn và phân biệt nguồn gốc thương mại của hàng hóa/dịch vụ cùng loại do tổ chức/cá nhân khác nhau sản xuất/cung cấp.

Các từ có tính mô tả như “FAST” (nhanh), “BEST” (tốt nhất), “EXCELLENT” (xuất sắc), “PREMIUM” (thượng hạng) ... là các thuật ngữ phổ biến để chỉ tính chất, chất lượng của hàng hóa/dịch vụ, vì vậy cần được đảm bảo để tất cả các tổ chức/cá nhân khác nhau đều có quyền sử dụng để quảng bá, tiếp thị cho hàng hóa/dịch vụ của họ mà không gặp bất kì cản trở nào và không ai được độc quyền sử dụng hay ngăn cấm người khác sử dụng các từ mang tính mô tả đó. Do đó, những thuật ngữ mang tính mô tả không thể được đăng ký để được sử dụng độc quyền bởi bất kỳ, tổ chức cá nhân nào.

### **Nhãn hiệu mang tính mô tả có được bảo hộ tại Việt Nam hay không?**

Để trả lời câu hỏi nêu trên, cần tìm các câu trả lời thỏa đáng cho các câu hỏi sau đây:

*Thứ nhất, liệu nhãn hiệu của bạn có thực sự mô tả hàng hóa/dịch vụ?*

Nhiều nhãn hiệu, thoạt nhìn, có khả năng nhiều người cho rằng nó mang tính mô tả. Nhưng trên thực tế, về bản chất, nó chỉ mang tính gợi ý, tức là, nó không mô tả trực tiếp bất kỳ đặc tính nào của hàng hóa, dịch vụ, mà khi đọc, hay nhìn, thấy nó chỉ gợi ý, hoặc khiến cho công chúng, người tiêu dùng liên tưởng đến một phẩm chất nào đó. Do vậy, khi nhận được thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam về dự định từ chối bảo hộ nhãn hiệu của bạn với lý do nhãn hiệu xin đăng ký mang tính mô tả, bạn không cần quá lo lắng. Trước hết hãy xem xét, đánh giá xem liệu thực sự nhãn hiệu đó có truyền tải trực tiếp thông tin về các hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan hay không, hay nó chỉ mang tính gợi ý, ám chỉ một thuộc tính nào đó. Các phân tích/đánh giá của bạn sẽ giúp bạn thiết lập các lập luận nhằm chứng minh rằng nhãn hiệu xin đăng ký của bạn chỉ mang tính gợi ý tưởng về một đặc tính nào đó của sản phẩm/dịch vụ, hoặc một sự liên hệ gián tiếp với các đặc tính của các hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan, và như vậy, nhãn hiệu của bạn không bị xem là có tính mô tả.

Ví dụ: Nhãn hiệu “HAPPYFOOT” (với nghĩa tiếng Việt là “bàn chân hạnh phúc”) cho các sản phẩm “nước ngâm chân, nước tắm, xà phòng, sữa tắm, sữa rửa mặt” vẫn được coi là có khả năng phân biệt tự thân và được cấp văn bằng bảo hộ tại Việt Nam.

Ví dụ: Nhãn hiệu “DESIGN WITH PURPOSE” (với nghĩa tiếng Việt là “thiết kế với mục đích”)

đăng ký cho sản phẩm “thảm”, ban đầu bị từ chối vì mang tính mô tả, nhưng sau đó, Cục SHTT Việt Nam đã thu hồi thông báo từ chối vì thấy rằng: nhãn hiệu “DESIGN WITHPURPOSE” không phải là dấu hiệu có tính chất mô tả trực tiếp về sản phẩm “thảm” nói trên. Trên thực tế, khi mô tả về đặc tính/tính chất của một tấm thảm người ta có thể sử dụng các đặc điểm như “chống bám bụi”/ “kháng khuẩn” “chống tĩnh điện”/ “độ bền cao, tính đàn hồi cao, liên kết chắc chắn” / “bền đẹp” ...

Ngay cả khi nhãn hiệu của bạn nhiều khả năng bị coi là mang tính mô tả, bạn cũng có thể tập trung sự phân tích và lập luận của mình về việc Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cần xem xét bảo hộ cho nhãn hiệu của bạn trên cơ sở xem xét nhận thức của các người tiêu dùng tại Việt Nam. Nếu nhãn hiệu của bạn là từ ngữ nước ngoài, để đánh giá xem nhãn hiệu đó có bị coi là dấu hiệu mang tính mô tả hay không, nó cần phải được đánh giá trên cơ sở kiến thức và mức độ hiểu biết về các thuật ngữ đó của người tiêu dùng liên quan tại Việt Nam. Bạn có thể nhấn mạnh rằng nhãn hiệu xin đăng ký của bạn không dễ nhận biết bởi công chúng có liên quan tại Việt Nam về các tính chất, thuộc tính khi họ tiếp cận nhãn hiệu của bạn và công chúng có liên quan coi đó là nhãn hiệu. Cuộc khảo sát về nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam đối với nhãn hiệu của bạn có thể hữu ích trong việc tăng cường giá trị cho các lập luận của bạn trong trường hợp này.

Cuối cùng, bạn cần xem xét tính tương quan của nhãn hiệu xin đăng ký của bạn với hàng hóa/dịch vụ gắn nhãn hiệu. Để đánh giá liệu một nhãn hiệu “có tính mô tả” hay không, nhãn hiệu đó phải luôn được đặt trong mối quan hệ (mối tương quan) với các hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu đó. Một số từ nhất định bị xem là có tính mô tả bất kể nó được đăng ký cho hàng hóa hay dịch vụ nào, ví dụ: GOOD (tốt), BEST (tốt nhất). Tuy nhiên, trong các trường hợp khác, một dấu hiệu có thể mang tính mô tả chính hàng hóa/dịch vụ này, nhưng lại không được xem là mang tính mô tả các đặc tính của hàng hóa/dịch vụ kia. Ví dụ, từ “TRUSTEDLINK” (kết nối tin cậy) có thể bị coi là mang tính mô tả khi được sử dụng làm nhãn hiệu cho “phần mềm dùng cho thương mại điện tử, dịch vụ tư vấn kinh doanh, dịch vụ tích hợp phần mềm và dịch vụ giáo dục dành cho các công nghệ và dịch vụ thương mại điện tử”. Tuy nhiên, “TRUSTEDLINK” (kết nối tin cậy) lại có thể không bị coi là mang tính mô tả khi được sử dụng làm nhãn hiệu cho “quần áo và các loại trang phục nói chung”, hoặc cho “mỹ phẩm”.

*Thứ hai, liệu bạn có thể cung cấp các tài liệu để chứng minh nhãn hiệu của mình đã sử dụng rộng rãi trong thương mại?*

Pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam quy định, một dấu hiệu bị coi là mang tính mô tả, nhưng nếu đã sử dụng rộng rãi, liên tục trong thương mại, khiến cho công chúng, người tiêu dùng liên quan tại Việt Nam coi đó là một nhãn hiệu gắn với một loại hàng hóa/dịch vụ cụ thể, thì dấu hiệu có thể được coi là đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bảo hộ cho dấu hiệu đó dù nó mang tính mô tả hàng hóa/dịch vụ xin đăng ký. Cho mục đích này, bạn cần cung cấp các tài liệu, bằng chứng liên quan nhằm chứng minh rằng: Nhãn hiệu xin đăng ký của bạn đã được sử dụng liên tục, được người tiêu dùng Việt Nam biết đến rộng rãi và việc sử dụng nhãn hiệu của bạn đã tạo ra một liên kết trong tâm trí người tiêu dùng đối với hàng hóa và dịch vụ cụ thể tại Việt Nam.

Bạn cần cung cấp tất cả các thông tin, tài liệu, bằng chứng nhiều nhất có thể nhằm chứng minh rằng nhãn hiệu xin đăng ký của bạn được nhận ra như một nhãn hiệu và được gắn với một nguồn gốc thương mại cụ thể tại Việt Nam. Các thông tin, tài liệu, bằng chứng có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

- Số liệu thống kê doanh thu và doanh số bán hàng tại Việt Nam;
- Số liệu thống kê về đầu tư cho quảng cáo tại Việt Nam;
- Khảo sát người tiêu dùng và thị trường tại Việt Nam;
- Báo cáo từ các hiệp hội doanh nghiệp và người tiêu dùng tại Việt Nam;
- Các báo cáo về loại hình, phạm vi và quy mô của chiến dịch quảng cáo tại Việt Nam;
- Các tài liệu về chiến dịch quảng cáo và xúc tiến truyền thông qua phương tiện kỹ thuật số tại Việt Nam;
- Catalog, bảng giá và hóa đơn tại Việt Nam;
- Các báo cáo quản lý.

*Thứ ba, liệu nhãn hiệu của bạn đã được bảo hộ ở nhiều quốc gia khác hay chưa?*

Nếu nhãn hiệu bị coi là mang tính mô tả nhưng đã được chấp nhận bảo hộ ở nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là các quốc gia nói tiếng Anh và/hoặc tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ, đây sẽ là tài liệu bổ trợ quan trọng để chứng minh rằng: Nhãn hiệu của bạn về bản chất không bị coi là mang tính mô tả nhằm thuyết phục thẩm định viên hủy bỏ quyết định/thông báo từ chối.

*Thứ tư, liệu có những nhãn hiệu mà bạn cho là mang tính mô tả nhưng đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp văn bằng bảo hộ hay không?*

Bạn nên tìm kiếm các trường hợp nhãn hiệu mà bạn cho rằng tương tự như nhãn hiệu của mình nhưng vẫn đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chấp nhận cấp văn bằng bảo hộ. Đây sẽ là các tiền lệ tốt làm tăng giá trị chứng minh và thuyết phục thẩm định viên xem xét cấp bảo hộ cho nhãn hiệu của bạn giống như các trường hợp nhãn hiệu mà bạn đã trích dẫn.

Nhãn hiệu có tính lãnh thổ. Một nhãn hiệu có thể bị coi là mang tính mô tả ở quốc gia này, nhưng nó không thể mặc nhiên bị coi là truyền tải ngay lập tức hoặc tạo ra nhận thức đối với người tiêu dùng tại Việt Nam về bất kỳ thành phần, phẩm chất hoặc đặc điểm nào của hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu xin đăng ký. Việc từ chối nhãn hiệu xin đăng ký chỉ vì nó bị coi là mang tính mô tả ở một nước nào đó, và bắt buộc phải bị coi là mang tính mô tả tại Việt Nam là không phù hợp vì nó sẽ phá hủy các nguyên tắc cơ bản của luật nhãn hiệu, nguyên tắc lãnh thổ. Nhận thức của người tiêu dùng tại Việt Nam có vai trò quan trọng hơn để xác định liệu nhãn hiệu đó có bị coi là mang tính mô tả hàng hóa/dịch vụ hay không.

**Luật sư NGUYỄN VŨ QUÂN**

*Công ty Sở hữu Trí tuệ KENFOX*