

## Xe và Công nghệ

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 của Việt Nam:

# Quy định mới về nhãn hiệu và chiến lược bảo vệ thương hiệu



Nguyễn Vũ Quân - KENFOX IP & Law Office

XE VÀ CÔNG NGHỆ | THỨ BA, 15/11/2022 - 17:23 Theo dõi Congthuong.vn trên [Google News](#)

▶ 0:00 / 28:16

**Công Thương** Nhiều quy định mới về nhãn hiệu đã được sửa đổi, bổ sung vào Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 của Việt Nam để nâng cao hiệu quả của cơ chế bảo hộ tài sản trí tuệ.

- *Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng*
- *Luật sở hữu trí tuệ: Bắt kịp với thay đổi của quá trình hội nhập*

Tài sản trí tuệ được đánh giá là loại tài sản đặc biệt quan trọng và có giá trị nhất đối với mỗi doanh nghiệp. Trong đó, không thể phủ nhận rằng nhãn hiệu là đối tượng sở hữu công nghiệp đem lại giá trị khai thác thương mại lớn nhất cho chủ sở hữu.

Nhiều quy định mới về nhãn hiệu đã được sửa đổi, bổ sung vào Luật [Sở hữu trí tuệ](#) năm 2022 của Việt Nam để nâng cao hiệu quả của cơ chế bảo hộ tài sản trí tuệ và thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam theo các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam là thành viên như CPTPP, EVFTA, [RCEP](#)...



Các sửa đổi, bổ sung này được ví như một cuộc đại tu toàn diện đối với pháp luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam, giúp khắc phục các lỗ hổng pháp lý tồn tại trong nhiều năm kể từ khi ban hành luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi năm 2009 và 2019. Bài viết dưới đây cung cấp những phân tích, đánh giá về các quy định mới về nhãn hiệu được sửa đổi trong Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022, giúp bạn nắm rõ các quy định liên quan để xác định các hành động phù hợp, cũng như các tác động tới chiến lược bảo vệ thương hiệu của bạn tại Việt Nam.

### **Dụng ý xấu (động cơ không trung thực) – một cơ sở pháp lý để phản đối hoặc hủy bỏ nhãn hiệu**

“Dụng ý xấu” (bad faith) là thuật ngữ pháp lý lần đầu tiên được bổ sung vào Điều 96 và 117 của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 của Việt Nam nhằm giải quyết hai vấn đề, (i) khắc phục lỗ hổng pháp lý từ quy định “first-to-file” (nộp đơn đầu tiên) – một cơ chế cho phép cấp văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn sớm nhất, kể cả người đó có dụng ý xấu/động cơ không trung thực và (ii) chế ngự một cách hiệu quả nạn đầu cơ nhãn hiệu – một xu hướng đang gia tăng tại các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam. Với quy định về “dụng ý xấu”, chủ nhãn hiệu đích thực có thêm một cơ sở pháp lý quan trọng để thách thức hiệu lực của nhãn hiệu do bên thứ ba đã nộp đơn hoặc đăng ký trên cơ sở không trung thực (dụng ý xấu) để giành lại quyền nhãn hiệu của mình theo thủ tục phản đối hoặc hủy bỏ nhãn hiệu.

Định nghĩa hay quy định chung về “dụng ý xấu”, các yếu tố cấu thành, các tiêu chí, điều kiện cần phải thỏa mãn để xác định một nhãn hiệu đã được nộp đơn/đăng ký với “dụng ý xấu”/trên cơ sở không trung thực... sẽ được chi tiết hóa trong các văn bản pháp luật như nghị định và/hoặc thông tư hướng dẫn của Việt Nam. Trên thực tế, “dụng ý xấu” được xem là một cơ sở pháp lý quan trọng trong pháp luật của nhiều khu vực pháp lý trên thế giới nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng nguyên tắc “first-to-file” (nguyên tắc nộp đơn đầu tiên) để đầu cơ nhãn hiệu hoặc chiếm đoạt nhãn hiệu, đánh cắp tài sản trí tuệ, đặc biệt những nhãn hiệu có uy tín, danh tiếng.

Tham chiếu đến pháp luật về Sở hữu trí tuệ của một số khu vực pháp lý trên thế giới, trong các trường hợp sau đây, chủ đơn bị coi là đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu/trên cơ sở không trung thực: Sao chép, bắt chước hoặc dịch nhãn hiệu nổi tiếng của một bên khác; Đăng ký với dụng ý xấu đối với một nhãn hiệu đã được một bên khác sử dụng và có sức ảnh hưởng/danh tiếng nhất định; Đăng ký nhãn hiệu vi phạm các quyền có trước của bên khác; Tổ chức, cá nhân đại diện thay mặt chủ sở hữu nhãn hiệu tự ý nộp đơn đăng ký dưới tên riêng của mình; Mọi thể nhân, pháp nhân hoặc tổ chức khác muốn được độc quyền sử dụng nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ của mình trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với cơ quan nhãn hiệu. Đơn đăng ký nhãn hiệu với mục đích xấu được nộp với mục đích không được sử dụng sẽ không được chấp nhận bảo hộ.

Trước đây, pháp luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam không thiết lập các quy định về “dụng ý xấu” của chủ đơn như một căn cứ pháp lý để từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu hay hủy bỏ nhãn hiệu. Do vậy, không có căn cứ để xử lý những đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu (lợi dụng danh tiếng, cạnh tranh không lành mạnh v.v.) Các phán quyết trong các vụ phản đối hay hủy bỏ nhãn hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ trở nên khiên cưỡng do thiếu các chế định cụ thể về “dụng ý xấu”.

Trong hầu hết các vụ việc, chứng cứ chứng minh “dụng ý xấu” chỉ được chấp nhận khi có bằng chứng rõ ràng chứng minh rằng chủ đơn đã biết rõ về nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu đích thực thông qua mối quan hệ hợp tác kinh doanh (như hợp đồng mua bán, hợp đồng đại lý...). Sự thiếu vắng các quy định về dụng ý xấu/không trung thực của chủ đơn đã là nguyên nhân làm bùng phát nạn đầu cơ nhãn hiệu (trademark squatting) để trục lợi bất chính.

Điển hình, một cá nhân trú tại TP. Hồ Chí Minh nộp gần 200 đơn đăng ký nhãn hiệu, trong số đó, đa số là các nhãn hiệu nổi tiếng lâu đời của các chủ nhãn hiệu nước ngoài ở nhiều nước trên thế giới và nhiều trong số các nhãn hiệu xin đăng ký đã được cấp bảo hộ cho người này. Rõ ràng, nguyên tắc “first-to-file” (nguyên tắc nộp đơn đầu tiên) đã và đang bị bên thứ ba lợi dụng để đăng ký chiếm giữ nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu đích thực, đặc biệt, những nhãn hiệu có danh tiếng hoặc nổi tiếng. Hệ quả là, nhiều chủ nhãn hiệu đã hoặc mất nhãn hiệu hoặc phải mua lại nhãn hiệu của chính mình hoặc buộc phải rời bỏ thị trường Việt Nam.

## **Tạm dừng thẩm định đơn nhãn hiệu**

Tạm dừng quy trình thẩm định đơn là quy định mới lần đầu tiên được bổ sung vào Điều 117.3 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022. Theo đó, quy trình thẩm định đơn sẽ được tạm dừng nếu rơi vào một trong ba trường hợp sau đây:

Thứ nhất, chủ đơn nộp đề nghị tạm dừng thẩm định đơn và yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đối chứng do nhãn hiệu xin đăng ký bị coi là tương tự với nhãn hiệu đối chứng theo Điều 74.2e;

Thứ hai, chủ đơn nộp đề nghị tạm dừng thẩm định đơn và yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đối chứng do nhãn hiệu xin đăng ký bị coi là tương tự với nhãn hiệu đối chứng mà đã hết hạn hiệu lực chưa quá 3 năm theo Điều 74.2h); và

Thứ ba, chủ đơn khởi kiện liên quan đến quyền đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc nhãn hiệu được đăng ký với dụng ý xấu.

Như vậy, dường như đây là quy định đóng, vì việc tạm dừng thẩm định đơn nhãn hiệu được bổ sung tại Điều 117.3 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 chỉ giới hạn trong 03 trường hợp, trong khi trên thực tế, có thể tồn tại nhiều tình huống đơn cần phải được tạm dừng thẩm định. Ví dụ, trong trường hợp chủ nhãn hiệu đích thực nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và sau đó, phát hiện bên thứ ba nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu của mình, nhưng với ngày nộp đơn sớm hơn và nộp đơn phản đối đơn nhãn hiệu đó tại Cục Sở hữu trí tuệ (không nộp đơn khởi kiện ra tòa). Nếu yêu cầu tạm dừng thủ tục thẩm định không được chấp nhận, nhãn hiệu xin đăng ký của chủ nhãn hiệu đích thực, khi đến thời hạn thẩm định nội dung, sẽ bị từ chối. Trong bối cảnh đó, nếu thủ tục hủy bỏ/chấm dứt hiệu lực không được Cục Sở hữu trí tuệ hoàn tất sớm hơn thời điểm giải quyết khiếu nại của chủ đơn, đơn nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu đích thực có thể bị từ chối bảo hộ và chủ nhãn hiệu hết thời hạn khiếu nại. Để tiếp tục theo đuổi, chủ đơn phải nộp lại đơn đăng ký nhãn hiệu. Điều này có thể gây thêm gánh nặng tài chính do chủ nhãn hiệu, chưa kể tình huống, bên thứ ba bất kỳ có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tương tự vào giữa khoảng thời gian xử lý đơn phản đối hoặc giữa quy trình thẩm định đơn của chủ nhãn hiệu đích thực, và như vậy, đơn nộp lại của chủ nhãn hiệu đích thực có ngày nộp đơn muộn hơn và tiếp tục bị từ chối theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên.

Trước đây, do không có quy định cụ thể về việc tạm dừng đơn nhãn hiệu, nhiều chủ thể phải đối mặt với các tình huống dở khóc dở cười. Ngay khi biết bên thứ ba nộp đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực (với lý do không sử dụng), chủ nhãn hiệu lập tức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tương tự hoặc chỉ sửa đổi nhỏ về danh mục hàng hóa/dịch vụ hoặc mẫu nhãn hiệu (“Đơn nộp lại”). Đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu có thể kéo 2-3 năm để được xử lý. Do đó, trong khi đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu chưa được xử lý, đã đến thời hạn thẩm định nội dung cho Đơn nộp lại. Cục Sở hữu trí tuệ không chấp nhận yêu cầu của bên thứ ba về việc tạm dừng thẩm định đối với Đơn nộp lại vì pháp luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam không có quy định. Do đó, Cục Sở hữu trí tuệ vẫn ra

thông báo cấp văn bằng bảo hộ cho đơn nộp lại dù biết rằng nhãn hiệu gốc/ban đầu của chủ nhãn hiệu đang bị đề nghị chấm dứt hiệu lực, và có một đơn nhãn hiệu khác được nộp sớm hơn bởi bên yêu cầu chấm dứt hiệu lực đang được thẩm định. Cách giải quyết này sẽ đẩy vụ tranh chấp nhãn hiệu vào chỗ không có lối thoát, không có hồi kết, nếu chủ nhãn hiệu liên tục nộp lại đơn đăng ký nhãn hiệu.

### **Ý kiến của người thứ ba về việc cấp văn bằng bảo hộ và phản đối cấp văn bằng bảo hộ**

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 thiết lập 02 cơ chế để bên thứ ba có ý kiến về các đơn đăng ký nhãn hiệu đang thẩm định tại Việt Nam: (i) Ý kiến của người thứ ba (Third party observation) về việc cấp văn bằng bảo hộ và / hoặc (ii) phản đối (opposition) cấp văn bằng bảo hộ.

Ý kiến của người thứ ba (Third party observation) là thủ tục cho phép nhận ý kiến của công chúng đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, trên cơ sở đó, cơ quan sở hữu công nghiệp đưa ra quyết định đối với các đơn đang thẩm định. Ý kiến của người thứ ba được xem là nguồn thông tin tham khảo cho thẩm định viên trong quá trình thẩm định đơn.

Phản đối (Opposition) là thủ tục hành chính cho phép bên thứ ba thách thức hiệu lực của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, trên cơ sở đó, yêu cầu cơ quan sở hữu công nghiệp từ chối cấp VBBH cho đối tượng nêu trong đơn, với điều kiện, người phản đối phải chỉ ra cơ sở pháp lý để chứng minh cho yêu cầu của mình.

Điểm khác biệt căn bản giữa hai cơ chế nêu trên là thời hạn dành cho hành động của bên thứ ba. Nếu bạn muốn nộp đơn phản đối (opposition) cấp văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu, bạn buộc phải nộp trong thời hạn 5 tháng kể từ khi đơn nhãn hiệu được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp. Nhưng nếu bạn lỡ để trôi qua thời hạn 5 tháng nêu trên, hoặc khi bạn phát hiện ra nhãn hiệu của bên thứ ba xung đột với nhãn hiệu đã đăng ký trước của bạn, bạn vẫn có quyền nộp ý kiến của mình để Cục Sở hữu trí tuệ xem xét việc cấp hay không cấp Văn bằng bảo hộ thông qua thủ tục “Ý kiến của người thứ ba (Third party observation) về việc cấp văn bằng bảo hộ” kể từ ngày đơn nhãn hiệu được công bố cho tới tận thời điểm Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu xin đăng ký.

Dưới đây là bảng so sánh của chúng tôi về điểm giống và khác nhau giữa hai thủ tục “Ý kiến của người thứ ba (Third party observation) về việc cấp văn bằng bảo hộ” và “phản đối (opposition) cấp văn bằng bảo hộ”:

<b>So sánh</b>	<b>Tiêu chí</b>	<b>Ý kiến của người thứ ba (Điều 112)</b>	<b>Ý kiến phản đối (Điều 112a)</b>
----------------	-----------------	---	--

Điểm giống	<p>Trước ngày ra quyết định cấp Văn bằng bảo hộ, bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến hoặc quyền phản đối về việc cấp Văn bằng bảo hộ.</p> <p>Không đòi hỏi tính liên quan lợi ích để nộp ý kiến của người thứ ba hay ý kiến phản đối (bên thứ ba bất kỳ mà không nhất thiết phải là bên có quyền và lợi ích liên quan đều có quyền có ý kiến đối với đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp thông qua một trong hai cơ chế nêu trên).</p> <p>Đều phải lập thành văn bản, nêu căn cứ pháp lý, các phân tích, lập luận cho ý kiến của mình. Hai thủ tục này đều là cơ sở pháp lý rõ ràng để công chúng có ý kiến đối với việc trao độc quyền cho đối tượng Sở hữu công nghiệp mà công chúng phải tôn trọng nếu họ cho rằng đối tượng Sở hữu công nghiệp xin đăng ký có khả năng xung đột, hay ảnh hưởng tiêu cực hoặc không đáp ứng điều kiện bảo hộ.</p>		
Điểm khác	Phí	Không phải nộp phí	Phải nộp phí
	Thời hạn	Ý kiến của người thứ ba có thể được nộp trong suốt thời gian thẩm định nhãn hiệu, miễn rằng ý kiến đó phải được nộp trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp Văn bằng bảo hộ	Ý kiến phản đối chỉ được phép nộp trong thời hạn 5 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố và trước ngày ra quyết định cấp Văn bằng bảo hộ.
	Thủ tục	Cục Sở hữu trí tuệ chỉ tiếp nhận ý kiến của người thứ ba, nhưng có thể không có phản hồi hay phải thiết lập thủ tục riêng để giải quyết ý kiến của người thứ ba.	Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận ý kiến phản đối, cấp số đơn phản đối, phải thiết lập cơ chế, trình tự, thủ tục để giải quyết ý kiến phản đối như một thủ tục độc lập (tương tự như thủ tục chấm dứt, hủy bỏ hoặc khiếu nại).
Tính chất	Chỉ là một nguồn thông tin tham khảo cho quá trình xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (chỉ là ý kiến mang tính chất nguồn thông tin tham khảo)	Là một thủ tục riêng biệt, độc lập, giống các thủ tục khác như: chấm dứt hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực hoặc khiếu nại.	

Trước đây, theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Việt Nam không thiết lập chế định về phản đối cấp văn bằng bảo hộ như một thủ tục độc lập giống như khiếu nại (appeal) hay hủy bỏ/chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu, mà chỉ có cơ chế “ý kiến của người thứ ba” (Third party observation). Trên thực tế khi tiếp nhận “ý kiến của người thứ ba”, Cục Sở hữu trí tuệ coi đó như đơn phản đối và quy trình xử lý gần giống với thủ tục phản đối đơn. Vì vậy, việc xử lý “ý kiến của người thứ ba” (Third party observation) không thống nhất giữa các vụ việc. Ngoài ra, quy định về thời hạn tiếp nhận và xử lý “ý kiến của người thứ ba” (Third party observation) theo quy định tại Điều 112 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đối với đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp chưa rõ ràng và quá dài. Việc không phân định giữa thủ tục phản đối (opposition) và “ý kiến của người thứ ba” (Third party observation) dẫn đến vướng mắc trong việc áp dụng quy trình để xử lý hai loại ý kiến đó; thời hạn tiếp nhận ý kiến của người thứ ba dài dẫn đến quá trình xử lý đơn bị kéo dài, chưa kể trường hợp người thứ ba lạm dụng thủ tục này để gây trở ngại cho việc cấp văn bằng bảo hộ.

### **Nhãn hiệu nổi tiếng**

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 đã sửa đổi các quy định tại Điều 4 và Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ, theo hướng giới hạn lại phạm vi người tiêu dùng và phạm vi sử dụng các tiêu chí để công nhận nhãn hiệu nổi tiếng. Theo đó, quy định về nhãn hiệu nổi tiếng được sửa đổi như sau: “Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được bộ phận công chúng có liên quan biết đến rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam”.

Điểm i Khoản 2 Điều 74 được sửa đổi theo hướng bổ sung quy định về thời điểm nhãn hiệu được coi là nổi tiếng khi xem xét để làm nhãn hiệu đối chứng, đó là, nhãn hiệu đối chứng bắt đầu nổi tiếng trước ngày nộp đơn của nhãn hiệu xin đăng ký. Điều này có nghĩa rằng, trong các vụ phản đối hoặc hủy bỏ nhãn hiệu dựa trên quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, thì (i) các bằng chứng chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng phải có (được thiết lập) trước ngày nộp đơn của bên kia và (ii) các tài liệu/chứng cứ có sau ngày nộp đơn của bên kia không có giá trị chứng minh và không được chấp nhận.

Ngoài ra, Điều 75 cũng đã được sửa đổi theo hướng Cơ quan nhà nước, tùy theo đối tượng sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu cũng như người tiêu dùng có liên quan, có thể xem xét đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng dựa trên một số hoặc tất cả các tiêu chí quy định tại Điều 75. Như vậy, có thể thấy, không phải tất cả các tiêu chí liệt kê tại Điều 75 cần phải được đánh giá đầy đủ để xác định, công nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng; đồng thời, cũng như có thể bổ sung các tiêu chí khác ngoài các tiêu chí liệt kê tại Điều này. Như vậy, với sửa đổi này, về nguyên tắc, bạn có thể chứng minh sự nổi tiếng của nhãn hiệu dễ dàng hơn để được hưởng cơ chế bảo hộ đặc biệt dành cho nhãn hiệu nổi tiếng.

Quy định về nhãn hiệu nổi tiếng được sửa đổi trong Luật Sở hữu trí tuệ 2022 tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, cụ thể và dễ áp dụng, thuận lợi hơn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nhãn hiệu nổi tiếng, trong trường hợp phát hiện bên thứ ba nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trùng/tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng, hay sử dụng một dấu hiệu tương tự/trùng với nhãn hiệu nổi tiếng trong các hoạt động thương mại tại Việt Nam.

Trước đây, một nhãn hiệu chỉ được công nhận là nổi tiếng nếu nó đáp ứng 2 điều kiện, (i) nhãn hiệu đó phải được “người tiêu dùng” biết đến rộng rãi, và (ii) sự biết đến nhãn hiệu này phải diễn ra “trên toàn lãnh thổ Việt Nam”. “Người tiêu dùng” được hiểu là công chúng nói chung (công chúng đại chúng), chứ không phải là “bộ phận công chúng có liên quan” như trong quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022. Theo đó, để một nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng, nó phải được công chúng nói chung (công chúng đại chúng) trên toàn lãnh thổ Việt Nam biết đến một cách rộng rãi. Để chứng minh một nhãn hiệu là nổi tiếng, chủ nhãn hiệu phải cung cấp các tài liệu chứng minh theo 8 tiêu chí xác định tại Điều 75. Yêu cầu này tạo ra gánh nặng quá mức và bất khả thi với hầu hết các chủ nhãn hiệu nếu muốn chứng minh nhãn hiệu của họ đáp ứng quy định về nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam. Chế định này được đánh giá là đặt ra yêu cầu cao một cách bất hợp lý (so với Hiệp định Trips), khiến cho một nhãn hiệu có thể được xem là nổi tiếng ở nhiều quốc gia và đã sử dụng rộng rãi trong thương mại tại Việt Nam, nhưng do không chứng minh được nhãn hiệu đó đã được biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam bởi công chúng nói chung (công chúng đại chúng), nên không thể được công nhận là nổi tiếng tại Việt Nam. Trong một thời gian dài, chế định này bị chỉ trích là rào cản pháp lý, cản trở việc thụ hưởng quyền lợi mà lẽ ra chủ nhãn hiệu nổi tiếng phải được hưởng theo cơ chế đặc thù dành cho nhãn hiệu nổi tiếng.

### **Nhãn hiệu âm thanh**

Nhãn hiệu âm thanh là một loại nhãn hiệu phi truyền thống (non-traditional trademark) lần đầu tiên được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022. Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh là một yêu cầu bắt buộc theo Điều 18.18 của CPTPP mà Việt Nam là thành viên. Điều 18.18 CPTPP: [Không Bên nào được yêu cầu, như một điều kiện để được đăng ký, là dấu hiệu phải nhìn thấy được, cũng như không Bên nào được từ chối đăng ký một nhãn hiệu chỉ với lý do rằng dấu hiệu cấu thành nhãn hiệu đó là âm thanh]

Để đăng ký nhãn hiệu âm thanh tại Việt Nam, theo Điều 105.2 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022, người nộp đơn phải nộp:

Bản ghi âm từ tính của nhãn hiệu trên một phương tiện cho phép dễ dàng phát lại. Hiện nay, phương tiện phổ biến nhất là đĩa CD, DVD và bản ghi MP3; và

Bản thể hiện bằng hình ảnh đồ họa của nhãn hiệu âm thanh đó (nghĩa là nhãn hiệu âm thanh ở Việt Nam phải được thể hiện bằng dạng đồ họa) để kiểm tra tính phân biệt và tính khả dụng của âm thanh đó cho mục đích đăng ký.



Để có cơ chế bảo hộ chặt chẽ đối với nhãn hiệu âm thanh và tránh chồng lấn quyền nhãn hiệu âm thanh với bản quyền tác giả cho các tác phẩm liên quan đến/kèm theo âm thanh, khoản 7 điều 73 (Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu) được bổ sung vào Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 nhằm quy định thêm một trường hợp làm căn cứ từ chối nhãn hiệu âm thanh, đó là “dấu hiệu chứa bản sao tác phẩm, trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu tác phẩm đó”. Đây là điều khoản mở và có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp nhãn hiệu khác ngoài những trường hợp liên quan đến nhãn hiệu âm thanh.

Lưu ý rằng một đoạn ký hiệu âm nhạc dài, chẳng hạn như toàn bộ bản nhạc của dàn nhạc hoặc piano, không có khả năng đáp ứng các yêu cầu về khả năng đăng ký.

### **Xử lý trường hợp nhãn hiệu có trước đã hết hạn hiệu lực nhưng vẫn được đưa ra làm đối chứng để từ chối nhãn hiệu xin đăng ký**

Đây là sự sửa đổi rất tiến bộ được các chủ thể đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam chờ đợi từ rất lâu. Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, một nhãn hiệu dù đã hết hạn hiệu lực chưa quá 05 năm vẫn có thể được đưa ra làm đối chứng để từ chối bảo hộ cho nhãn hiệu sau tương tự/trùng lặp. Mục đích của điều luật này là nhằm ngăn chặn nguy cơ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Các nhà làm luật cho rằng, người tiêu dùng liên quan và công chúng cần khoảng thời gian tối thiểu là 05 năm để quên đi sự tồn tại/xuất hiện của nhãn hiệu đó hoặc loại bỏ nhãn hiệu đó ra khỏi tâm trí của họ. Điều 74.2h theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 là quy định/nguyên tắc đúng. Theo quy định, thì người nộp đơn sau phải đợi hết 05 năm kể từ ngày hết hạn của nhãn hiệu trước, thì nhãn hiệu nộp đơn sau mới có thể được cấp bằng. Do không có thủ tục chấm dứt hiệu lực đối với nhãn hiệu đã hết hạn chưa quá 05 năm, Cục Sở hữu trí tuệ không có cơ sở pháp lý rõ ràng để cấp Văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu nộp đơn sau, dù cho chủ đơn đã nộp bản kết luận điều tra thị trường, chứng minh nhãn hiệu đó đã không được sử dụng tại Việt Nam trong thời hạn 05 năm liên tục.

Tuy nhiên, với việc sửa đổi bổ sung Điều 74.2h Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022, cơ hội để đăng ký nhãn hiệu trùng/tương tự với nhãn hiệu đã hết hạn hiệu lực trở nên rõ ràng, chắc chắn và dễ thực hiện hơn trước đây rất nhiều. Có thể rút ra hai điểm từ quy định mới như sau:

Thời gian chờ đợi việc hết hạn hiệu lực của nhãn hiệu đã hết hạn đã được rút ngắn từ 05 năm xuống còn 03 năm. Việc rút ngắn thời gian này là có cơ sở vì: (a) sự phát triển nhanh chóng của kinh tế thị trường và các loại hình quảng bá khiến cho số lượng nhãn hiệu ngày càng nhiều, thời gian lưu lại trí nhớ về một nhãn hiệu của công chúng ngày càng ngắn trong trường hợp một nhãn hiệu nào đó đã rút khỏi thị trường; (b) gia tăng nhãn hiệu dẫn đến tài nguyên nhãn hiệu ngày càng hạn hẹp, vì vậy, cần tạo cơ chế để rút bỏ các nhãn hiệu không còn được quan tâm (do không gia hạn hiệu lực, từ bỏ bảo hộ v.v.) và trao cơ hội cho các nhãn hiệu trùng/tương tự nộp sau được bảo hộ.

Có cơ sở rõ ràng, chắc chắn để vượt qua đối chứng là nhãn hiệu đã hết hạn hiệu lực chưa quá 03 năm. Cụ thể, trong trường hợp một đăng ký nhãn hiệu đã chấm dứt hiệu lực nhưng chưa đủ 3 năm bị lấy ra làm đối chứng từ chối nhãn hiệu nộp sau, bạn chỉ cần có kết quả điều tra thị trường khẳng định rằng nhãn hiệu hết hiệu lực đó đã không được sử dụng trong 05 năm liên tục, trên cơ sở đó, nộp đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đó để nhãn hiệu đối chứng bị loại bỏ và bổ sung kết quả chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đối chứng để yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp Văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu của bạn.

### **Nhãn hiệu xin đăng ký trùng/tương tự gây nhầm lẫn với tên giống cây trồng đã được bảo hộ tại Việt Nam sẽ không được bảo hộ**

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 đã bổ sung điểm o) vào Điều 74.2 để đánh giá khả năng phân biệt giữa nhãn hiệu trong tương quan với tên giống cây trồng. Theo đó, nếu nhãn hiệu xin đăng ký trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên giống cây trồng đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam và nhãn hiệu đó đăng ký cho hàng hóa là giống cây trồng cùng loài hoặc thuộc loài tương tự hoặc sản phẩm thu hoạch từ giống cây trồng, thì sẽ bị coi là không có khả năng phân biệt và từ chối bảo hộ. Quy tắc này nhằm ngăn chặn chủ bằng bảo hộ giống cây trồng hoặc bất kỳ bên thứ ba dùng tên giống cây trồng có yếu tố trùng/tương tự gây nhầm lẫn để đăng ký làm nhãn hiệu độc quyền.

### **Xử lý vấn đề chồng lấn quyền sở hữu trí tuệ, sự xung đột giữa nhãn hiệu và quyền tác giả**

Xung đột giữa nhãn hiệu và quyền tác giả diễn ra khá phổ biến tại nhiều khu vực pháp lý trên thế giới và đang trở thành xu hướng tiêu cực tại Việt Nam. Đã xuất hiện ngày càng nhiều các vụ đánh cắp tài sản trí tuệ (sao chép tác phẩm được bảo hộ) của người khác để đăng ký dưới dạng nhãn hiệu. Tình trạng logo hay tác phẩm mỹ thuật ứng dụng của người này bị các chủ thể đầu cơ đăng ký dưới dạng nhãn hiệu đã không còn là hiện tượng hiếm gặp. Nhiều chủ thể quyền Sở hữu trí tuệ đã buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với những kẻ đầu cơ để thương lượng và chấp nhận mua lại nhãn hiệu của mình với giá không tưởng.

Về mặt pháp luật, theo Điều 17 Nghị định 103/2006/NĐ-CP về “Tôn trọng quyền xác lập trước” 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, về mặt nguyên tắc, bạn có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký của người khác. Tuy nhiên, trên thực tế, quy định này chỉ nằm ở một văn bản dưới luật, không có bất kỳ hướng dẫn chi tiết và trong hầu hết các vụ phản đối hay hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu dựa trên điều luật này đều không được xem xét, vì cho rằng, tất cả các quy định về từ chối hay hủy bỏ nhãn hiệu phải được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ.

Điều 74.2p Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 có thể được xem là một chế định để giải quyết hiệu quả vấn đề lấn quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể là, sự xung đột giữa nhãn hiệu và quyền tác giả. Đây có lẽ là điều luật được các chủ thể quyền Sở hữu trí tuệ chờ đợi nhất. Như vậy, theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022, nhãn hiệu xin đăng ký nếu “chứa bản sao tác phẩm” được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả sẽ bị coi là không có khả năng phân biệt, không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ và bị từ chối bảo hộ.

Với quy định mới này, có thể hiểu rằng, nếu một tác phẩm đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ dưới dạng quyền tác giả và quyền đối với tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả đó phát sinh, xác lập trước, nó có thể được sử dụng làm căn cứ để từ chối nhãn hiệu xin đăng ký. Điều luật này là một cơ sở pháp lý quan trọng nhằm ngăn chặn hiệu quả nạn đánh cắp tài sản trí tuệ, tình trạng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho chủ sở hữu tài sản trí tuệ đòi lại quyền sở hữu trí tuệ thông qua thủ tục phản đối, ý kiến của người thứ ba và/hoặc hủy bỏ nhãn hiệu.

### **Hiệu lực của đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư và Thỏa ước Madrid**

Theo Điều 93.8 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022, có hai cơ sở để xác định thời điểm nhãn hiệu đăng ký theo hệ thống Madrid chỉ định bảo hộ tại Việt Nam có hiệu lực, cụ thể: Kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận bảo hộ, và kể từ ngày tiếp theo ngày kết thúc thời hạn mười hai tháng tính từ ngày Văn phòng quốc tế ra thông báo đăng ký quốc tế nhãn hiệu đó chỉ định Việt Nam.

Việc bổ sung quy định về hiệu lực của đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư và Thỏa ước Madrid có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định chính xác “grace period” (thời gian ân hạn) mà theo đó chủ nhãn hiệu không có nghĩa vụ phải sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký và bên thứ ba không thể chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu với lý do không sử dụng. Như vậy, việc quy định thời điểm có hiệu lực của đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư và Thỏa ước Madrid có 2 ý nghĩa, (i) giúp chủ nhãn hiệu biết rõ mốc thời gian phải sử dụng nhãn hiệu để tránh bị bên thứ ba yêu cầu chấm dứt hiệu lực với lý do không sử dụng và (ii) giúp bên thứ ba xác định được mốc thời gian để chứng minh nhãn hiệu đã đăng ký theo hệ thống Madrid không sử dụng để yêu cầu chấm dứt hiệu lực.

### **Bổ sung hai căn cứ chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu**

#### **Nhãn hiệu có thể bị chấm dứt hiệu lực do sử dụng sai cách**

Điều 95.1h Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 đã bổ sung thêm một cơ sở pháp lý quan trọng để chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ. Theo đó, bên thứ ba có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký của người khác nếu việc sử dụng nhãn hiệu bởi chủ nhãn hiệu hoặc người được chủ nhãn hiệu cho phép sử dụng (licensee) làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa hoặc dịch vụ đó. Quy định này xuất phát từ yêu cầu phải nội luật hóa để đáp

ứng nghĩa vụ tại khoản 3 Điều 12.22 Chương 12 về Sở hữu trí tuệ của EVFTA quy định rằng: [Bất kỳ việc sử dụng nào đối với nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu hoặc với sự đồng ý của chủ sở hữu đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu đó đã đăng ký có thể gây nhầm lẫn cho công chúng, đặc biệt là về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa hoặc dịch vụ thì nhãn hiệu đó sẽ có khả năng bị đình chỉ hiệu lực hoặc bị cấm bởi pháp luật quốc gia liên quan].

Tuy nhiên, so với khoản 3 Điều 12.22 Chương 12 về Sở hữu trí tuệ của EVFTA, quy định tại Điều 95.1h có phạm vi áp dụng hẹp hơn nhiều. Cụ thể, theo Điều 95.1h, việc sử dụng sai cách nhãn hiệu có thể bị chấm dứt hiệu lực trong duy nhất ba trường hợp: (i) gây hiểu sai lệch về bản chất của hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu; (ii) gây hiểu sai lệch về chất lượng của hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu và (iii) gây hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu. Trong khi đó, ba trường hợp nêu trên chỉ là các trường hợp điển hình theo tinh thần của khoản 3 Điều 12.22 Chương 12 về Sở hữu trí tuệ của EVFTA. Điều này vô hình trung giới hạn hoặc tước đi quyền của bên thứ ba trong việc yêu cầu chấm dứt hiệu lực của nhãn hiệu vì trên thực tế, hành vi sử dụng gây nhầm lẫn, gây hiểu sai lệch hết sức đa dạng, không chỉ giới hạn trong các hành vi gây nhầm lẫn về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý.

Tuy nhiên, Điều 95.1h Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 đã thiết lập chế định quan trọng về nghĩa vụ, yêu cầu phải tuân thủ khi sử dụng nhãn hiệu nếu muốn duy trì hiệu lực nhãn hiệu của mình. Theo đó, một số điểm cần lưu ý có thể rút ra như sau: Sử dụng nhãn hiệu không đúng cách có thể khiến bạn rơi vào nguy cơ mất quyền đối với nhãn hiệu; Không thể sử dụng nhãn hiệu theo bất kỳ cách thức nào mà bạn muốn dù cho nhãn hiệu của bạn đã đăng ký tại Việt Nam vì hai lý do, (i) nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác và (ii) nhãn hiệu của bạn bị chấm dứt hiệu lực; Phải thận trọng với việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký để không rơi vào trường hợp sử dụng nhãn hiệu gây hiểu sai lệch về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa hoặc dịch vụ; Luật pháp và thực tiễn Việt Nam không có định nghĩa rõ ràng về "sử dụng nhãn hiệu đúng cách".

Tuy nhiên, với tư cách là thành viên của Công ước Paris, để sử dụng nhãn hiệu đúng cách, có thể tham chiếu Điều 5.C.2 của Công ước, quy định về việc sử dụng nhãn hiệu như sau: "Việc chủ nhãn hiệu hàng hóa sử dụng nhãn hiệu theo mẫu khác biệt về chi tiết, nhưng không làm thay đổi tính phân biệt của nhãn hiệu theo mẫu đã được đăng ký tại một nước thành viên bất kỳ của Liên minh sẽ không dẫn tới việc đình chỉ đăng ký và không thể hạn chế sự bảo hộ đã dành cho nhãn hiệu".

Như vậy, về nguyên tắc, có thể biến đổi nhãn hiệu đã đăng ký khi sử dụng trong thực tế, nhưng sự biến đổi không được làm thay đổi bản chất của nhãn hiệu, "không làm thay đổi tính phân biệt của nhãn hiệu", thì sẽ "không dẫn tới việc đình chỉ đăng ký và không thể hạn chế sự bảo hộ đã dành cho nhãn hiệu". Sự thay đổi đối với nhãn hiệu (nếu có) phải nằm ở các yếu tố không có khả năng phân biệt đáng kể và (các) dấu hiệu được sử dụng trong thực tế và nhãn hiệu đã đăng ký phải cơ bản giống nhau.

Nên tra cứu khả năng xung đột, xâm phạm nhãn hiệu nếu bạn dự định sử dụng nhãn hiệu khác với phiên bản đã đăng ký tại Việt Nam. Nên nộp đơn đăng ký các phiên bản khác của nhãn hiệu đã đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ nếu chúng được đánh giá là khác biệt đáng kể so với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký.

### **Nhãn hiệu có thể bị chấm dứt hiệu lực nếu trở thành tên thông thường của hàng hóa, dịch vụ đăng ký cho chính nhãn hiệu đó**

Để phù hợp với thực tế và cam kết của Việt Nam khi tham gia Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA), Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 bổ sung thêm căn cứ chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Cụ thể, nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị chấm dứt hiệu lực nếu nó trở thành tên thông thường của hàng hóa, dịch vụ đăng ký cho chính nhãn hiệu đó.

Quy định bổ sung này tạo cơ sở pháp lý để giải quyết tình trạng/khả năng mà nhãn hiệu đã đăng ký sau một thời gian sử dụng sẽ mất khả năng phân biệt và trở thành tên gọi thông thường do sự phổ biến về mặt ngôn ngữ và những thay đổi trong nhận thức của công chúng.

Điều này có nghĩa rằng nhãn hiệu kể cả đã được công nhận bảo hộ và được cấp văn bằng nhưng vẫn có thể bị thách thức hiệu lực nếu có đủ cơ sở cho thấy nhãn hiệu trở nên thông thường và không còn khả năng đóng vai trò là chỉ dẫn nguồn gốc thương mại nữa. Ví dụ, “Aspirin” cho thuốc giảm đau, “Vaseline” cho mỹ phẩm, “Thermos” cho hộp đựng đồ uống, “Magi” hoặc “Maggi” cho nước chấm v.v. đã từng là các nhãn hiệu được bảo hộ nhưng hiện nay trở thành tên gọi thông thường cho sản phẩm tương ứng tại thị trường Việt Nam.

Nghĩa vụ chứng minh nhãn hiệu đăng ký trở thành tên gọi thông thường sẽ thuộc về bên yêu cầu chấm dứt hiệu lực. Tuy nhiên, để có thể tránh được hậu quả của việc trở thành tên thông thường đối với nhãn hiệu đã được đăng ký và trở nên nổi tiếng, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể cân nhắc:

Sử dụng nhãn hiệu một cách thông minh, ví dụ, sử dụng theo phong chữ, màu sắc đã đăng ký, sử dụng biểu tượng TM hoặc © ở góc trên bên phải nhãn hiệu khi đăng ký nhãn hiệu, luôn luôn sử dụng tên chung của sản phẩm ngay sau nhãn hiệu đã đăng ký; Hướng dẫn thông qua quảng cáo, tờ rơi, v.v. để người tiêu dùng/chuỗi cung ứng như đại lý hoặc nhà phân phối biết đến việc sử dụng đúng của nhãn hiệu đã đăng ký; Đảm bảo rằng nhãn hiệu của bạn không bị sử dụng/lạm dụng sử dụng bởi bất kỳ bên thứ ba mà không được sự cho phép chính thức của bạn.

**Nguyễn Vũ Quân - KENFOX IP & Law Office**