

Tại sao nên đăng ký nhãn hiệu và bao bì sản phẩm dưới dạng quyền tác giả tại Việt Nam?

Bất ngờ, ngỡ ngàng, ngỡ ngác đến lo sợ và cho rằng mọi cánh cửa đã khép lại là trạng thái phổ biến mà không ít chủ nhãn hiệu nước ngoài rơi vào khi phát hiện nhãn hiệu, thậm chí kiểu dáng bao bì sản phẩm của họ bị bên thứ ba tại Việt Nam nộp đơn đăng ký dưới dạng Nhãn hiệu hoặc Kiểu dáng Công nghiệp (KDCN) tại Việt Nam. Và nghiêm trọng hơn, nguy cơ đổ vỡ chiến lược kinh doanh đã hiện hữu khi trên thị trường có sự xuất hiện của hàng hóa có bao bì sản phẩm bị sao chép gần như nguyên bản, bên thứ ba chỉ thực hiện một số thay đổi nhỏ, không đáng kể trên bao bì sản phẩm để kinh doanh.

Rõ ràng, đăng ký Nhãn hiệu hay KDCN tại quốc gia mà bạn đang kinh doanh hoặc dự định kinh doanh trên thị trường quốc gia đó là cực kỳ cần thiết. Tại Việt Nam, trong bối cảnh mà việc đăng ký nhãn hiệu hay KDCN mất khoảng thời gian khá dài từ 18-24 tháng đối với nhãn hiệu và 8-15 tháng đối với KDCN, thì việc chỉ đăng ký Nhãn hiệu/KDCN là chưa đủ. Các vụ việc dưới đây cho chúng ta cái nhìn rộng hơn về sự tinh vi của nạn ăn cắp quyền SHTT tại Việt Nam và tại sao các doanh nghiệp nước ngoài nên đăng ký nhãn hiệu, bao bì sản phẩm dưới dạng quyền tác giả tại Việt Nam.

Bối cảnh

Vụ việc 1: Thuốc ho Prospan chống lại thực phẩm bổ sung si rô ho PROSTIBAME



“PROSPAN” là một thương hiệu thuốc ho của Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG. (“**Engelhard Arzneimittel**”), một nhà sản xuất dược phẩm 140 tuổi có trụ sở tại Đức. Nhãn hiệu “PROSPAN” đã đăng ký tại Việt Nam. Sản phẩm thuốc ho “PROSPAN” đã được quảng cáo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của Việt Nam và là sản phẩm được ưa chuộng và không thể thiếu trong tủ thuốc của mỗi gia đình Việt. Tuy nhiên, nhà phân phối của họ là Công ty Dược phẩm SOHACO đã phát hiện ra rằng, một công ty sản xuất thực phẩm chức năng đã thương mại hóa các sản phẩm si rô ho PROSTIBAME với bao bì tương tự ở mức cao độ so với bao bì của thuốc ho “PROSPAN”.

Vụ việc 2: Dầu gội dược phẩm HAICNEAL chống lại dầu gội trị gàu HAINOZAL



“HAICNEAL” là một thương hiệu dược phẩm dùng cho dầu gội đầu có chứa thuốc được sản xuất bởi DIHON – một tập đoàn dược phẩm của Trung Quốc. Nhà phân phối tại Việt Nam của DIHON phát hiện ra một công ty ở tỉnh Hải Dương, Việt Nam đã sản xuất và tiếp thị dầu gội mỹ phẩm với nhãn hiệu “HAINOZAL” với hình dáng bên ngoài của bao bì dầu gội đầu rất giống bao bì của dầu gội “HAICNEAL” của DIHON.

Con đường pháp lý nào để xử lý các vụ việc nêu trên?

Mặc dù đã đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, nhưng Engelhard Arzneimittel không thể dựa vào quyền đối với nhãn hiệu để xử lý hành vi của đối thủ cạnh tranh vì nhãn hiệu “PROSTIBAME” hoàn toàn khác biệt với nhãn hiệu “PROSPAN”. Tương tự, DIHON cũng không thể dựa vào nhãn hiệu “HAICNEAL” để chống lại bên công ty Việt Nam vì nhãn hiệu “HAINOZAL” hoàn toàn khác biệt với nhãn hiệu “HAICNEAL”.

Tuy nhiên, do các bao bì hàng hóa “PROSPAN” và “HAICNEAL” đã được sử dụng và quảng cáo rộng rãi trong thương mại tại Việt Nam, KENFOX IP & Law Office đã tư vấn cho các công ty này xử lý vụ việc trên cơ sở “*quyền chống cạnh tranh không lành mạnh*”. Để chiến thắng trong vụ việc [canh tranh không lành mạnh](#), chủ thể quyền có nghĩa vụ cung cấp rất nhiều tài liệu để chứng minh nhãn hàng hóa đã được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, có uy tín danh tiếng và trở thành “*chỉ dẫn thương mại*” trước thời điểm bên kia sử dụng nhãn hàng hóa tương tự. Dưới sự tư vấn chi tiết của KENFOX IP & Law Office, đơn yêu cầu xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh kèm theo rất nhiều tài liệu chứng minh đã được gửi đến cơ quan thực thi của Việt Nam. Cả hai vụ việc sau đó đã giải quyết thành công khi Cơ quan thực thi ra kết luận khẳng định hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Làm gì nếu bao bì hàng hóa của bạn bị sao chép trái phép tại Việt Nam?

Hãy tưởng tượng tình huống khi bạn chưa kịp thương mại hóa các sản phẩm của mình tại Việt Nam, đã xuất hiện các sản phẩm cạnh tranh với bao bì hàng hóa giống hệt, chỉ khác mỗi nhãn hiệu. Rõ ràng, để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật về “*canh tranh không lành mạnh*”, bạn phải chứng minh nhãn hàng hóa/bao bì hàng hóa của bạn đã được sử dụng rộng rãi trong thương mại tại Việt Nam, người tiêu dùng biết đến uy tín, danh tiếng của các sản phẩm mang nhãn hàng hóa/bao bì hàng hóa đó. Đây rõ ràng là yêu cầu không thể đáp ứng nếu bạn mới chỉ bắt đầu bán sản phẩm tại Việt Nam.

Hãy đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bao bì hàng hóa của bạn dưới dạng quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả Việt Nam ngay lập tức. Đăng ký quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả Việt Nam có thể là giải pháp hiệu quả trong nhiều trường hợp:


- (i) **Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu:** Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả chính là sự chứng nhận, công nhận, ghi nhận của Cục bản quyền tác giả Việt Nam về việc bạn là chủ sở hữu của tác phẩm được bảo hộ. Bạn có thể sử dụng [Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả](#) như một căn cứ để chứng minh quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã xác lập trước thời điểm bên kia nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam để yêu cầu Cục SHTT Việt Nam không cấp văn bằng bảo hộ cho bên kia. Tất nhiên, khả năng thành công trong các vụ phản đối nhãn hiệu không phụ thuộc duy nhất vào việc chứng minh bạn đã được Cục bản quyền Việt Nam cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả.
- (ii) **Xử lý tình trạng sao chép, ăn cắp tài sản trí tuệ trong khi bạn chưa có Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và/hoặc Bằng độc quyền KDCN tại Việt Nam:** [Trung tâm giám định quyền tác giả, quyền liên quan](#) đã đi vào hoạt động và tiếp nhận đơn yêu cầu giám định xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam. Do đó, nếu bạn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, khi phát hiện bên thứ ba sao chép bao bì hàng hóa của bạn, bạn có thể yêu cầu Trung tâm giám định quyền tác giả, quyền liên quan cung cấp kết luận giám định, trên cơ sở đó, yêu cầu cơ quan thực thi Việt Nam xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả.
- (iii) **Khuyến cáo/cảnh báo xâm phạm quyền SHTT:** Bạn có thể sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả như một công cụ pháp lý để khuyến cáo, cảnh báo các đối tượng đã, đang và sẽ vi phạm quyền SHTT của bạn.
- (iv) **Bảo vệ mình trước cáo buộc xâm phạm quyền SHTT từ chủ thể quyền khác:** Rất có thể một ngày nhãn hiệu của bạn bị bên thứ ba đăng ký thành công và họ sẽ gửi Thư cảnh báo hoặc yêu cầu sự can thiệp từ cơ quan thực thi của Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả được cấp bởi Cục bản quyền tác giả Việt Nam vào lúc này có thể là công cụ pháp lý để giúp bạn biện hộ cho việc sử dụng nhãn hiệu/bao bì hàng hóa của bạn và là một cách để bên đầu cơ nhãn hiệu thấy rằng việc xử lý hàng hóa của bạn dựa trên nhãn hiệu đã đăng ký không trung thực không phải là điều dễ dàng.

Vụ việc trong thực tế: Xung đột quyền tác giả với nhãn hiệu?

Vụ việc 1: Tranh chấp nhãn hiệu – quyền tác giả từ một công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

Người tiêu dùng Việt Nam không còn xa lạ với các sản phẩm đến từ Hàn Quốc do sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại, sang trọng về thiết kế, và hợp lý về giá thành. Các sản phẩm của Hàn Quốc phù hợp với được ưa chuộng và đón nhận. Chính điều này thu hút một lượng lớn những đối tượng mong muốn trục lợi bất chính bằng cách đặt hàng sản xuất các sản phẩm có nhãn hiệu và bao bì giống hệt hoặc rất giống với các thương hiệu Hàn Quốc để đánh lừa người tiêu dùng Việt Nam.




Laorganic, chủ nhãn hiệu “Foellie” (), một thương hiệu nổi tiếng tại Hàn Quốc và Việt Nam đã phát hiện nhiều sản phẩm giả mạo được quảng cáo trên các trang web thương mại điện tử tại Việt Nam. Công ty này gặp khó khăn trong việc yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác có liên quan thực thi chống vi phạm vì nhãn hiệu “Foellie” của họ vẫn đang được thẩm định và chưa được bảo hộ tại Việt Nam. [Ông Nguyễn Vũ Quân](#), Luật sư SHTT của KENFOX IP & Law Office khuyên Laorganic nên đăng ký ngay nhãn hiệu “Foellie” dưới dạng bản quyền tại Việt Nam. Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền, Laorganic đã gửi yêu cầu giám định xâm phạm bản quyền tới Trung tâm giám định quyền tác giả và quyền liên quan (ECCR). ECCR sau đó đã ban hành kết luận rằng việc sử dụng logo “Foellie” mà không được sự cho phép của Laorganic – chủ sở hữu quyền tác giả, là vi phạm bản quyền.

Với Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền do Cục Bản quyền tác giả Việt Nam cấp và kết luận giám định xâm phạm bản quyền của ECCR, Laorganic đã gửi yêu cầu Shopee và Lazada, hai website thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam gỡ bỏ (hoặc vô hiệu hóa) các tài khoản hoặc đường dẫn vi phạm có chứa nội dung “Foellie” logo có bản quyền. Nhận thấy Laorganic hiện đang là chủ sở hữu bản quyền tại Việt Nam, Shopee và Lazada đã đồng ý gỡ bỏ hàng loạt tài khoản, đường dẫn vi phạm ra khỏi website thương mại điện tử của mình.


Vụ việc 2: Sử dụng quyền tác giả để chống [đầu cơ nhãn hiệu](#) tại Việt Nam.

Liệu có thể sử dụng quyền tác giả để chống đầu cơ nhãn hiệu tại Việt Nam hay không? Để trả lời câu hỏi này, xin hãy xem xét vụ việc dưới đây:

Trong một tranh chấp về nhãn hiệu gần đây do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam phán quyết, Musidor B.V., chủ

sở hữu của ban nhạc rock nổi tiếng “The Rolling Stone” là chủ sở hữu bản quyền của logo “” với tên gọi chung là “Biểu tượng môi và lưỡi”. Musidor B.V. phát hiện ra rằng bên thứ ba đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu



tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam và sử dụng logo “” cho một khách sạn tại Hà Nội, Việt Nam cũng như trên website và mạng xã hội cũng như trong các hoạt động thương mại, trang web và tài khoản mạng xã hội như Facebook, Instagram, YouTube, v.v. mà không được phép. Musidor B.V. đã nộp đơn phản đối nhãn hiệu dựa trên hai căn cứ, (i) nhãn hiệu “Biểu tượng môi và lưỡi” của Musidor B.V. là nhãn hiệu nổi tiếng, được sử dụng rộng rãi và được biết đến, được bảo hộ bởi ở hơn 50 quốc gia trên thế giới trước thời điểm người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và (ii) nhãn hiệu “Biểu tượng môi và lưỡi” của Musidor B.V. đáp ứng tiêu chuẩn là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và được bảo hộ dưới dạng bản quyền theo Công ước Berne mà Việt Nam là thành viên.

Cục Sở hữu trí tuệ đã chấp nhận đơn phản đối của Musidor B.V. và từ chối đăng ký nhãn hiệu của bên vi phạm do nhãn hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng “Biểu tượng môi và lưỡi” của Musidor B.V. theo Điều 39.4(g) [Thông tư số 01 /2007/TT-BKHCHN](#).

Lời kết

Đăng ký Nhãn hiệu và/hoặc KDCN tại Việt Nam là cực kỳ cần thiết và không thể phủ nhận. Nhưng khi Nhãn hiệu/Kiểu dáng công nghiệp vẫn còn đang được thẩm định, chưa được cấp Văn bằng bảo hộ, bạn chưa có cơ sở pháp lý để yêu cầu sự can thiệp từ cơ quan chức năng. Đợi chờ 1-2 năm để xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT là quá muộn và doanh nghiệp của bạn hoàn toàn có thể bị nhấn chìm bởi hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền SHTT.

Trong khi đó, một dấu hiệu/logo có thể cùng lúc đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ của nhãn hiệu/KDCN và quyền tác giả tại Việt Nam mà quyền tác giả thường phát sinh trước quyền đối với nhãn hiệu/KDCN và là cốt lõi của sự sáng tạo. Việc đăng ký quyền tác giả có một số ưu điểm: (i) Không tốn kém; (ii) Nhanh chóng hơn rất nhiều so với đăng ký nhãn hiệu/KDCN và (iii) Có thể sử dụng Giấy chứng nhận quyền tác giả để chống vi phạm quyền SHTT. Do đó, bên cạnh việc đăng ký Nhãn hiệu/KDCN, hãy ưu tiên mọi nguồn lực cần thiết để đăng ký quyền tác giả cho nhãn hiệu, logo, bao bì hàng hóa, bao bì sản phẩm ngay khi bạn thiết kế chúng.

Hiện nay, bên cạnh việc nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu/KDCN, rất nhiều tổ chức, cá nhân đã lựa chọn đăng ký quyền tác giả của họ tại Việt Nam vì tính ưu việt của cơ chế bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam, đặc biệt khi Trung tâm giám định quyền tác giả, quyền liên quan đã đi vào hoạt động và tiếp nhận đơn yêu cầu giám định xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam.

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