

Tranh chấp nhãn hiệu gần 3 thập kỷ - Bài học đắt giá cho doanh nghiệp

Phát triển thị trường, đưa sản phẩm nhanh chóng lên kệ, tiếp cận với công chúng để sản phẩm sớm được đón nhận là mong muốn thường trực của các nhà sản xuất. Trong không ít trường hợp, mong muốn này lấn át cả các nguyên tắc căn bản trong cách hành động của doanh nghiệp. Sẵn sàng thỏa hiệp, ký vào các giấy tờ cho đối tác/nhà phân phối mà không phân tích hết các viễn cảnh có thể xảy ra là cản nguyên đẩy chủ nhãn hiệu sa lầy vào các tranh chấp dai dẳng, mà khi trải qua nhiều cấp xét xử, chưa chắc đã giành lại quyền sở hữu của mình. Vụ tranh chấp nhãn hiệu “FARLIN” dưới đây dù diễn ra tại Philippines, nhưng có thể là bài học đắt giá cho mọi doanh nghiệp tại mọi khu vực pháp lý trên thế giới, ngay kể cả khi bạn kinh doanh tại Việt Nam, Trung Quốc, Hoa Kỳ hay Châu Âu.

Tranh chấp về nhãn hiệu FARLIN là một câu chuyện kéo dài suốt 30 năm giữa Farling Industrial Co., một tập đoàn của Đài Loan, và Cymar International, một công ty của Philippines.

Farling Industrial Co. (Farling) sản xuất, bán và phân phối các sản phẩm nhựa, chất dẻo và các sản phẩm dành cho trẻ em mang nhãn hiệu “FARLIN” tại Đài Loan, Trung Quốc và các nước khác trên thế giới, bao gồm cả Philippines. Tranh chấp xảy ra xung quanh nhãn hiệu “FARLIN” giữa nguyên đơn – Farling và bị đơn Cymar International - chủ nhãn hiệu “FARLIN”.

Yêu cầu khởi kiện và căn cứ của nguyên đơn - Farling:

Vụ tranh chấp bắt đầu vào năm 1994 khi Farling đệ đơn kiện hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu “FARLIN” cấp cho Cymar International (**Cymar**) vào năm 1990, 1991 và 1993 trước Cục Sáng chế, Nhãn hiệu và Chuyển giao công nghệ, nay là Cục Sở hữu trí tuệ Philippines (**IPOPHL**), để yêu cầu hủy bỏ các giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu FARLIN được cấp cho Cymar. Trong những năm này, luật được áp dụng là Đạo luật Cộng hòa số 166, theo đó yêu tố thiết yếu dẫn đến việc bảo hộ nhãn hiệu là việc “sử dụng thực tế” (actual use) trong thương mại ở Philippines; Do đó, đã có nhiều quyết định cho phép những người sử dụng nhãn hiệu thực tế trước đó có thể hủy bỏ các nhãn hiệu đã đăng ký.

Trong đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận nhãn hiệu, Farling tuyên bố rằng chữ “FARLIN” được lấy từ tên công ty và đã đăng ký nhãn hiệu FARLIN tại Đài Loan đã đăng ký và sử dụng kể từ tháng 10, 1978 liên tục đến nay; Farling bán hàng và quảng cáo liên tục trên toàn thế giới và vì chất lượng vượt trội của các sản phẩm, nhãn hiệu “FARLIN” của Farling đã trở nên nổi tiếng ở nhiều nước trên thế giới, bao gồm cả Philippines, rất lâu trước ngày Cymar sử dụng nhãn hiệu “FARLIN” lần đầu tiên vào 05/01/1993. Ngoài ra, Farling đã có động cơ không trung thực trong việc đăng ký chiếm giữ nhãn hiệu “FARLIN”. Để chứng minh, Farling trình bày rằng, Cymar đã từng là nhà phân phối/nhập khẩu các sản phẩm mang nhãn hiệu “FARLIN” được sản xuất và xuất khẩu sang Philippines bởi Farling tại Philippines. Cymar không phải chủ nhãn hiệu đích thực của nhãn hiệu “FARLIN” và Farling cũng không ủy quyền hay cho phép đăng ký nhãn hiệu “FARLIN” tại Philippines dưới tên Cymar.

Phản bác của bị đơn - Cymar:

Bác bỏ tất cả các cáo buộc từ Farling, Cymar lập luận rằng họ là người đầu tiên sử dụng nhãn hiệu FARLIN ở Philippines; việc đăng ký của Farling tại Đài Loan không chỉ định các sản phẩm cụ thể và không được bảo vệ bởi Công ước Paris đã được ban hành trước khi gia nhập; giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Cymar, là bằng chứng hiển nhiên về tính hợp lệ cũng như quyền sở hữu và quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu FARLIN của Cymar; và Farling là một tập đoàn nước ngoài không được phép kinh doanh tại Philippines nếu không có giấy phép.

Phán quyết khác nhau ở các cấp xét xử:

Cục SHTT Philippines: Trong [phán quyết](#) ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2002, Cục Pháp vụ (BLA), cơ quan xét xử của IPOPHL, đã đưa ra quyết định có lợi cho Cymar, và phán quyết rằng **(i)** mặc dù Farling tuyên bố là người sử dụng nhãn hiệu “FARLIN” đầu tiên từ tháng 10/1978, nhưng không cung cấp được bằng chứng sử dụng nhãn hiệu đó tại Philippine kể từ thời điểm đó; **(ii)** việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu của Farling ở Đài Loan và các quốc gia nước ngoài khác không thể là cơ sở để xác lập quyền đối với nhãn hiệu ở Philippines bởi vì Farling đã không đăng ký FARLIN như một nhãn hiệu

nước ngoài tại Philippines theo yêu cầu của Đạo luật Cộng hòa số 166; Farlin cung cấp bằng chứng bao gồm vận đơn, chứng từ xuất khẩu, thư tín dụng, giấy phép xuất khẩu để chứng minh rằng Farlin đã xuất khẩu một số sản phẩm nhất định cho Cymar tại Philippines trong khoảng thời gian từ 1983 đến 1991. Tuy nhiên, "hàng hóa" được đề cập trong đơn xin xuất khẩu" được gọi là "**HÀNG TRUNG QUỐC**" và không đề cập đến các sản phẩm của Cymar đã được đăng ký hợp lệ với Văn phòng Bằng sáng chế lúc đó. Do đó, Farling không thể yêu cầu sự bảo vệ từ Chính phủ Philippines vì việc sử dụng được yêu cầu làm cơ sở phát sinh quyền đối với nhãn hiệu đề cập đến việc sử dụng ở trong nước (**tại Philippines**), chứ không phải ở nước ngoài. Việc người khác sử dụng trước một nhãn hiệu ở một số quốc gia không phải là yếu tố quyết định, nếu người yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu có thể chứng minh rằng anh ta là người đầu tiên sử dụng nhãn hiệu đó ở quốc gia đó.

Do vậy, Cục Pháp vụ đã đồng ý với yêu cầu của bị đơn, Cymar, bác bỏ đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu "FARLIN" từ Farling.

Tổng Giám đốc IPOPHL: Không lùi bước, Farling đã kháng cáo quyết định của BLA lên Văn phòng Tổng Giám đốc IPOPHL (ODG). Khác với quan điểm của BLA, ODG nhận định rằng bằng chứng của Farling đưa ra đủ để chứng minh rằng Cymar chỉ đơn thuần là nhà nhập khẩu hoặc nhà phân phối các sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu của Farling. Vì vậy, Cymar không có quyền đăng ký nhãn hiệu "FARLIN" và Farling với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu đó, có quyền hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Cymar.

Do vậy, ODG đã chấp nhận đơn kháng cáo của Farling và hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "FARLIN" của Cymar.

Tòa phúc thẩm: Cymar đã kháng cáo quyết định của ODG lên Tòa phúc thẩm (CA). Đáng chú ý, trong đơn kháng cáo, Cymar đã gửi bằng chứng mới có tiêu đề "Giấy ủy quyền" và tuyên bố rằng đó là bằng chứng cho thấy Farling đã từ bỏ quyền của mình đối với nhãn hiệu FARLIN ở Philippines và Cymar đã trở thành chủ sở hữu nhãn hiệu đó. "Giấy ủy quyền" là sự từ bỏ quyền của Farling đối với thiết kế hộp của nhãn hiệu FARLIN, điều này có lợi cho Cymar và cho thấy rằng Cymar tuân thủ các yêu cầu về tài liệu của Bộ phận Bản quyền thuộc Thư viện Quốc gia Philippines. Nhưng bằng chứng cho thấy Cymar đã yêu cầu Farling ký vào giấy từ bỏ nói trên để Cymar có thể dễ dàng nộp đơn yêu cầu xử lý hình sự những người vi phạm.

Tòa phúc thẩm đã bác bỏ đề nghị xem xét lại của Cymar khi tuyên bố rằng "Giấy ủy quyền" không thể được coi là bằng chứng vì nó không thuộc quyền sở hữu của luật sư của Cymar và có thể đã được nêu trong quá trình tố tụng tại IPOPHL. Tòa phúc thẩm cũng ủng hộ lập luận của Farling rằng tòa án không nên xem xét "Giấy ủy quyền" nữa vì nó làm thay đổi học thuyết về khiếu nại mà việc thay đổi này là không được phép.

Do vậy, tòa phúc thẩm đã bác bỏ kháng cáo của Cymar.

Tòa án tối cao: Không thỏa mãn với phán quyết của tòa phúc thẩm, Cymar tiếp tục nộp đơn kháng cáo và yêu cầu xem xét lại vụ việc trước Tòa án Tối cao (vụ kiện hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu năm 1994).

Tòa án Tối cao đã liệt kê 9 vấn đề cần giải quyết trong các đơn kháng cáo để xem xét – tất cả đều tập trung vào một vấn đề chính: Giữa Cymar và Farling, ai là người có quyền đăng ký và sử dụng nhãn hiệu FARLIN cũng như các biến thể của nó tại Philippines. Tòa án Tối cao nhận thấy rằng các tài liệu do Farling đệ trình đã tạo thành nhiều bằng chứng quan trọng để chứng minh rằng Cymar và Farling đã có thỏa thuận phân phối liên quan đến các sản phẩm dành cho trẻ em mang nhãn hiệu FARLIN kéo dài gần 11 năm. Do đó, ODG và Tòa phúc thẩm đã phán quyết chính xác rằng Cymar không thể yêu cầu bảo hộ dựa trên quyền sử dụng nhãn hiệu trước ở Philippines. Ngay từ năm 1974, Tòa án Tối cao đã phán quyết rằng "nhà phân phối độc quyền không có được quyền sở hữu độc quyền đối với nhãn hiệu của người ủy quyền", ngay cả khi người ủy quyền là một công ty nước ngoài. Những điểm đáng chú ý khác từ vụ án này là:

- (i) Tòa án Tối cao phán quyết rằng Cymar đã đăng ký nhãn hiệu FARLIN với dụng ý xấu. Trích dẫn tuyên bố của mình trong các vụ án khác, Tòa án Tối cao đã định nghĩa dụng ý xấu là sao chép và sử dụng nhãn hiệu của người khác. Gian lận là hành vi cố ý đưa ra những tuyên bố sai sự thật để lợi dụng thiện chí của người khác, từ đó gây thiệt hại hoặc tổn hại cho người khác. Không có sự phân biệt giữa khái niệm dụng ý xấu và gian lận trong đăng ký nhãn hiệu vì sự tồn tại của

cái này phải giả định trước sự tồn tại của cái kia. Bằng chứng cho thấy rằng Farling đã đồng ý đăng ký nhãn hiệu FARLIN tại Philippines với sự hỗ trợ của Cymar vì thỏa thuận phân phối. Cymar đã gửi đơn đăng ký nhãn hiệu cho Farling, Farling đã ký và công chứng và gửi lại cho Cymar để nộp, đồng thời thanh toán chi phí. Tuy nhiên, Cymar đã nộp các đơn đăng ký nhưng dưới tên riêng của mình và đã được đăng ký nhãn hiệu trong thời gian thỏa thuận phân phối giữa Cymar và Farling vẫn còn hiệu lực, Tòa án Tối cao coi đây là hành vi gian lận.

- (ii) Nhãn hiệu và và bản quyền là các quyền sở hữu trí tuệ khác nhau. Tòa án Tối cao khẳng định phán quyết của Tòa phúc thẩm rằng Giấy ủy quyền có chứa sự từ bỏ bản quyền của Farling không thể làm cơ sở cho khiếu nại của Cymar về quyền đối với nhãn hiệu vì Giấy ủy quyền này không trao cho Cymar quyền sử dụng nhãn hiệu "FARLIN" như một dấu hiệu để phân biệt hàng hóa. Tòa án Tối cao cho rằng các quyền tác giả không bao gồm quyền sử dụng hoặc quyền đăng ký thiết kế hoặc dạng cách điệu mà đã được bảo hộ bản quyền như một dấu hiệu có thể nhìn thấy được để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp cụ thể, đây chính là lĩnh vực và chức năng của nhãn hiệu

Do vậy, trong [phán quyết](#) ban hành ngày 17 tháng 8 năm 2022, tòa án tối cao đã từ chối kháng cáo của Cymar.

Lời kết:

Phán quyết của Tòa án tối cao Philippines đã khép lại cuộc chiến giành giật quyền sở hữu nhãn hiệu "**FARLIN**" gần 30 năm. Các nhãn hiệu có chứa dấu hiệu "**FARLIN**" do Cymar nộp đơn đăng ký đã bị hủy bỏ. Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về chủ nhãn hiệu đích thực, nhưng chắc chắn rằng, vụ tranh chấp nhãn hiệu này đã để lại cho các chủ thể quyền SHTT bài học quý giá dù họ kinh doanh ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Thứ nhất, dung ý xấu hay động cơ không trung thực hay sự gian lận rất dễ định nghĩa, nhưng việc thiết lập được bằng chứng chứng minh chưa bao giờ đơn giản. Nếu không có bằng chứng chứng minh đã từng có quan hệ kinh doanh giữa Farling và Cymar, việc đòi lại nhãn hiệu "**FARLIN**" nhiều khả năng sẽ thất bại.

Thứ hai, việc ký Giấy ủy quyền từ bỏ quyền theo yêu cầu của bên thứ ba tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không thể vì lợi ích kinh doanh hay bất kỳ lý do nào khác mà dễ dàng ký văn bản ủy quyền liên quan đến tài sản trí tuệ của mình để tự đặt mình vào các rủi ro pháp lý. Hành trình gần 3 thập kỷ đòi lại tài sản của chính mình của Farling chắc chắn tốn kém không ít chi phí. Với những tranh chấp như thế này, nhiều doanh nghiệp đã có thể bỏ cuộc, từ bỏ thị trường, gián đoạn các hoạt động kinh doanh, hoặc thậm chí không còn tồn tại.

Thứ ba, không tự sa lầy vào các tranh chấp về Sở hữu trí tuệ. Trong bối cảnh tình trạng ăn cắp tài sản trí tuệ diễn ra ngày càng tinh vi, tìm kiếm các đơn vị cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ để đồng hành trong mỗi kế hoạch kinh doanh cần được xem như ưu tiên hàng đầu để giảm thiểu các sai lầm và thiệt hại không thể cứu vãn.

**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