

Tư chối bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam, Lào và Campuchia: Ranh giới mong manh giữa nhãn hiệu mang tính mô tả hay chỉ mang tính gợi ý

Đăng ký nhãn hiệu là bước thiết yếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào muốn bảo vệ đặc tính thương hiệu và tài sản trí tuệ của mình. Tuy nhiên, quá trình đăng ký nhãn hiệu có thể gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi một nhãn hiệu rơi vào vùng xám để xác định đó là nhãn hiệu thuần túy mang tính “mô tả” hay chỉ mang tính “gợi ý”. Ở Việt Nam, Lào và Campuchia, cũng như ở nhiều quốc gia khác, nhãn hiệu được coi là “mô tả” thuần túy sẽ không được bảo hộ theo luật định, nhưng nếu nhãn hiệu chỉ mang tính “gợi ý”, nó hoàn toàn có thể được bảo hộ. Tuy nhiên, việc xác định xem một nhãn hiệu mang tính “mô tả” hay mang tính “gợi ý” có thể là một nhiệm vụ đầy thách thức và mang tính chủ quan, và thường có một ranh giới mong manh giữa hai loại nhãn hiệu này. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu thực tiễn thẩm định, đánh giá các điều kiện bảo hộ nhãn hiệu và các yếu tố mà thẩm định viên xem xét khi đưa ra quyết định.

Dấu hiệu mang tính “gợi ý” hay nhãn hiệu mang tính “mô tả” ở Việt Nam, Lào, Campuchia

Dấu hiệu “gợi ý” là một loại nhãn hiệu mang tính chất “gợi ý” hoặc ám chỉ đến chất lượng hoặc đặc tính nào đó của hàng hóa/dịch vụ mà nó đại diện. Nhãn hiệu mang tính “gợi ý” là một loại nhãn hiệu có khả năng phân biệt cao hơn nhãn hiệu “mô tả”, nhưng kém phân biệt hơn so với nhãn hiệu tự tạo (mang tính ngẫu nhiên). Nhãn hiệu mang tính gợi ý ám chỉ, nhưng không mô tả trực tiếp, chất lượng hoặc đặc tính của sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp. Dấu hiệu mang tính “gợi ý” đòi hỏi người tiêu dùng phải có trí tưởng tượng, hoặc óc sáng tạo ở mức độ nào đó để hiểu được mối liên hệ giữa dấu hiệu/nhãn hiệu và sản phẩm/dịch vụ. Ví dụ: nhãn hiệu "**Greyhound**" cho một công ty xe buýt mang tính gợi ý về tốc độ và hiệu quả, nhưng không mô tả trực tiếp sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp.

Dấu hiệu mang tính “gợi ý” thường có thể được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu, nhưng có những trường hợp dấu hiệu mang tính “gợi ý” có thể bị từ chối bảo hộ nếu nó **liên quan quá chặt chẽ** đến sản phẩm/dịch vụ mà nó đại diện. Điều này là do một dấu hiệu mang tính “gợi ý” có thể được coi là một thuật ngữ “mô tả” nếu mối liên hệ giữa nó và sản phẩm hoặc dịch vụ nó đại diện **dễ dàng nhận biết**. Trong những trường hợp như vậy, Cơ quan đăng ký nhãn hiệu có thể yêu cầu cung cấp bằng chứng để chứng minh nhãn hiệu đó đã được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định để đạt được khả năng phân biệt tự thân trước khi nó có thể được đăng ký làm nhãn hiệu.

Ví dụ: nhãn hiệu "**Coppertone**" cho kem chống nắng mang tính gợi ý rằng sản phẩm sẽ bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, mà không mô tả trực tiếp chức năng của sản phẩm. Tương tự, nhãn hiệu "**Netflix**" mang tính gợi ý về khái niệm xem phim theo yêu cầu qua internet, mà không mô tả trực tiếp dịch vụ được cung cấp. Nhãn hiệu mang tính gợi ý được coi là có khả năng phân biệt tự thân và được hưởng mức độ bảo vệ pháp lý cao hơn so với nhãn hiệu mô tả.

Ranh giới giữa nhãn hiệu mang tính “gợi ý” và nhãn hiệu mang tính “mô tả” ở Việt Nam, Lào và Campuchia

Ranh giới giữa nhãn hiệu mang tính “gợi ý” và nhãn hiệu mang tính “mô tả” là khá mong manh và mang tính chủ quan, vì nó phụ thuộc vào mức độ tưởng tượng, hoặc suy nghĩ để tạo mối liên hệ giữa nhãn hiệu và sản phẩm/dịch vụ mà nó đại diện.

Nhãn hiệu “gợi ý” là nhãn hiệu mang tính gợi ý hoặc ám chỉ về sản phẩm hoặc dịch vụ mà nó đại diện, nhưng đòi hỏi người tiêu dùng phải sử dụng trí tưởng tượng hoặc nhận thức của họ để tạo ra mối liên kết giữa nhãn hiệu và hàng hóa/dịch vụ. Các nhãn hiệu mang tính “gợi ý” thường có tính phân biệt cao hơn và có thể được bảo vệ theo luật nhãn hiệu, vì chúng đòi hỏi mức độ sáng tạo hoặc độc đáo từ phía chủ sở hữu nhãn hiệu.

Ngược lại, nhãn hiệu mang tính “mô tả” thường mô tả trực tiếp sản phẩm hoặc dịch vụ mà nó đại diện và không đòi hỏi nhiều trí tưởng tượng hoặc suy nghĩ để tìm ra mối liên kết giữa nhãn hiệu và hàng hóa/dịch vụ. Các nhãn hiệu mang tính “mô tả” thường không có tính phân biệt và thường không được bảo hộ, trừ khi chúng đạt được khả năng phân biệt tự thân thông qua việc sử dụng rộng rãi và được người tiêu dùng công nhận.

Do đó, yếu tố then chốt trong việc xác định một nhãn hiệu mang tính “gợi ý” hay “mô tả” phụ thuộc vào mức độ tương tự để hiểu được mối liên hệ giữa nó với sản phẩm/dịch vụ mà nó đại diện. Tuy nhiên, đây có thể là đánh giá chủ quan và có thể được diễn giải khác nhau bởi các bên liên quan như thẩm định viên nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu và đối thủ cạnh tranh.

Nói chung, càng cần nhiều trí tưởng tượng hoặc quá trình tư duy để tạo ra mối liên hệ giữa nhãn hiệu và sản phẩm/dịch vụ, thì nhãn hiệu đó càng có nhiều khả năng được coi là mang tính “gợi ý”, hơn là “mô tả”. Tuy nhiên, ranh giới giữa hai loại nhãn hiệu này thường rất mong manh và việc phân loại nhãn hiệu có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như tiêu chuẩn trong lĩnh vực liên quan, nhận thức của người tiêu dùng, và bối cảnh tổng thể mà nhãn hiệu đó được sử dụng.

Cách một nhãn hiệu xin đăng ký được coi là mang tính “gợi ý” nếu được xem xét trong ngữ cảnh, mà không phải là xem xét riêng rẽ

Ngữ cảnh trong đó một nhãn hiệu được sử dụng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định xem nó được coi là “gợi ý” hay “mô tả”. Một nhãn hiệu có vẻ mang tính “mô tả” khi được xem xét riêng rẽ lại có thể được coi là chỉ mang tính “gợi ý” khi được xem trong bối cảnh với các yếu tố khác của thương hiệu hoặc sản phẩm, chẳng hạn như bao bì, quảng cáo hoặc các tài liệu tiếp thị khác.

Ví dụ: nhãn hiệu **"Red Bull"** có vẻ mang tính mô tả khi được xem xét riêng rẽ, vì nó chứa hai từ phổ biến mô tả sản phẩm (đồ uống cung cấp năng lượng cho bạn). Tuy nhiên, khi được xem xét trong bối cảnh các tài liệu tiếp thị và bao bì của thương hiệu, nổi bật với hình ảnh một con bò đực đang lao tới, nhãn hiệu này trở nên mang tính “gợi ý” hơn. Nó gợi ý không chỉ các đặc tính tăng cường năng lượng của sản phẩm mà còn gợi ý về quyền lực và sức mạnh.

Trong một ví dụ khác, nhãn hiệu **"Apple"** cho một công ty bán máy tính và thiết bị điện tử có thể là một nhãn hiệu mô tả khi được xem xét riêng lẻ. Tuy nhiên, khi được xem xét trong ngữ cảnh, chẳng hạn như trong các quảng cáo sử dụng hình ảnh hoặc cách chơi chữ để gợi ý mối liên hệ giữa nhãn hiệu và sản phẩm mà nó đại diện, nó có thể được coi là nhãn hiệu mang tính “gợi ý”.

Nhìn chung, nhãn hiệu càng độc đáo và khác biệt thì càng có nhiều khả năng được coi là mang tính “gợi ý” hơn là mang tính “mô tả”, ngay cả khi được xem xét riêng rẽ. Tuy nhiên, bối cảnh tổng thể trong đó nhãn hiệu được sử dụng có thể là một yếu tố quan trọng trong việc xác định nhãn hiệu đó thuộc loại nào.

Bằng chứng về việc người tiêu nhận biết nhãn hiệu mang tính “gợi ý” hơn là mang tính “mô tả” ở Việt Nam, Lào và Campuchia

Khi xác định liệu nhãn hiệu mang tính “gợi ý” hay “mô tả”, một yếu tố quan trọng cần xem xét là nhận thức của người tiêu dùng. Để một nhãn hiệu được coi là mang tính “gợi ý”, nó phải yêu cầu người tiêu dùng sử dụng trí tưởng tượng hoặc nhận thức của họ để hiểu mối liên hệ của nó với sản phẩm/dịch vụ mà nó đại diện.

Do đó, bằng chứng người tiêu dùng cảm nhận nhãn hiệu mang tính “gợi ý” hơn là “mô tả” có thể được sử dụng để hỗ trợ cho lập luận rằng nhãn hiệu không mang tính mô tả thuần túy và do vậy, đủ điều kiện để được bảo hộ nhãn hiệu.

Bằng chứng này có thể được thu thập thông qua các cuộc khảo sát người tiêu dùng, hoặc các kỹ thuật nghiên cứu thị trường khác nhằm đánh giá nhận thức của người tiêu dùng về nhãn hiệu. Kết quả của nghiên cứu có thể cung cấp thông tin chi tiết về việc liệu người tiêu dùng có xem nhãn hiệu là cần trí tưởng tượng hoặc nhận thức để hiểu mối liên hệ giữa nó với sản phẩm/dịch vụ mà nó đại diện hay không và có thể giúp tạo lập sức mạnh và khả năng phân biệt cho nhãn hiệu.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là nhận thức của người tiêu dùng chỉ là một yếu tố trong số nhiều yếu tố được xem xét khi đánh giá liệu một nhãn hiệu có tính mang tính gợi ý hay mô tả hay không và quyết định cuối cùng phụ thuộc vào việc xem xét pháp lý và thực tế.

Bằng chứng để chứng minh rằng nhãn hiệu xin cấp mang tính chất “gợi ý”, không mang tính “mô tả” ở Việt Nam, Lào và Campuchia

Để chứng minh rằng một nhãn hiệu mang tính “gợi ý”, không mang tính “mô tả”, cần cung cấp các loại bằng chứng sau đây:

- (i) **Bằng chứng về nhận thức của người tiêu dùng:** Điều này có thể bao gồm các cuộc khảo sát, hoặc các hình thức phản hồi khác của người tiêu dùng chứng minh rằng nhãn hiệu không mang tính “mô tả ngay lập tức” mà đòi hỏi một mức độ tưởng tượng hoặc nhận thức nhất định để hiểu mối liên hệ của nó với sản phẩm/dịch vụ xin đăng ký.
- (ii) **Bằng chứng về quảng cáo hoặc tiếp thị:** Nếu nhãn hiệu đã được sử dụng trong các tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị, những tài liệu này có thể được kiểm tra để xác định xem chúng có mang tính “gợi ý” mối quan hệ giữa nhãn hiệu và sản phẩm/dịch vụ hay không, hay chúng chỉ đơn giản là “mô tả” bản thân sản phẩm hoặc dịch vụ.
- (iii) **Sự công nhận trong lĩnh vực liên quan:** Bằng chứng rằng nhãn hiệu đã được công nhận là nhãn hiệu mang tính “gợi ý” hơn là nhãn hiệu mang tính “mô tả” trong lĩnh vực có liên quan.
- (iv) **Bằng chứng về lịch sử của nhãn hiệu:** Bằng chứng về lịch sử của nhãn hiệu, bao gồm cách nhãn hiệu được chọn, cách sử dụng và cách người tiêu dùng nhận biết nhãn hiệu, cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ lập luận rằng nhãn hiệu đó mang tính “gợi ý”.
- (v) **Phân tích ngôn ngữ:** Phân tích ngôn ngữ và ý nghĩa của nhãn hiệu để chứng minh rằng nhãn hiệu cần mức độ diễn giải hoặc nhận thức để hiểu mối liên hệ của nó với sản phẩm/dịch vụ.

Điều quan trọng cần lưu ý là (i) sức mạnh của bằng chứng để chứng minh rằng nhãn hiệu mang tính “gợi ý”, không phải là mang tính “mô tả”, sẽ phụ thuộc vào các sự kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp, cũng như tiêu chuẩn pháp lý được áp dụng bởi các Cơ quan có liên quan và (ii) không phải tất cả các loại bằng chứng này đều có sẵn hoặc áp dụng được trong mọi trường hợp và bằng chứng cụ thể cần thiết để chứng minh rằng một nhãn hiệu có tính mang tính “gợi ý” sẽ phụ thuộc vào các sự kiện và hoàn cảnh của từng trường hợp. Cuối cùng, quyết định về việc một nhãn hiệu là mang tính “gợi ý” hay “mô tả” sẽ dựa trên phân tích tổng thể về tất cả các bằng chứng được đưa ra.

Thẩm định viên đưa ra kết luận rằng một nhãn hiệu nên được coi là “mô tả” hoặc mang tính “gợi ý” ở Việt Nam, Lào và Campuchia bằng cách nào?

Khi đánh giá xem liệu nhãn hiệu mang tính “mô tả” hay “gợi ý”, thẩm định viên thường sẽ xem xét nhiều yếu tố khác nhau để xác định ấn tượng tổng thể do nhãn hiệu tạo ra. Một số yếu tố chính mà thẩm định viên có thể xem xét đến bao gồm:

- **Định nghĩa trong từ điển của các từ hoặc thuật ngữ được sử dụng trong nhãn hiệu:** Nếu các từ hoặc thuật ngữ được sử dụng trong nhãn hiệu có mối liên hệ rõ ràng và trực tiếp với hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp, thì có nhiều khả năng nhãn hiệu đó sẽ được coi là có tính “mô tả”.
- **Bối cảnh nhãn hiệu đang được sử dụng:** Nếu nhãn hiệu đang được sử dụng trong một ngành mà một số từ hoặc thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp, điều này có thể khiến nhãn hiệu đó khó bị coi là mang tính gợi ý.
- **Mức độ tưởng tượng hoặc nhận thức để liên kết nhãn hiệu với hàng hóa/dịch vụ được cung cấp:** Nếu nhãn hiệu yêu cầu người tiêu dùng sử dụng trí tưởng tượng hoặc nhận thức của họ để hiểu mối liên hệ của nó với sản phẩm hoặc dịch vụ mà nó đại diện, thì nó có nhiều khả năng được xem xét là mang tính “gợi ý”.
- **Sự tồn tại của các nhãn hiệu tương tự trong cùng lĩnh vực:** Nếu có các nhãn hiệu khác trong cùng lĩnh vực sử dụng các từ hoặc thuật ngữ tương tự để mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp, điều này có thể khiến nhãn hiệu đó khó bị coi là có tính mang tính “gợi ý” hơn.

- **Bằng chứng về nhận thức của người tiêu dùng:** Nếu có bằng chứng cho thấy người tiêu dùng nhận biết nhãn hiệu mang tính “gợi ý” hơn là “mô tả”, thì điều này có thể hỗ trợ cho lập luận rằng nhãn hiệu nên được coi là mang tính “gợi ý”.

Do vậy, thẩm định viên sẽ đánh giá các yếu tố nêu trên và các bằng chứng liên quan khác để đưa ra kết luận về việc nhãn hiệu nên được coi là mang tính “mô tả” hay “gợi ý”.

Ấn tượng tổng thể trong nguyên tắc thẩm định nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào và Campuchia

Khi đánh giá một nhãn hiệu, điều quan trọng là phải xem xét ấn tượng tổng thể mà nó tạo ra khi được xem xét một cách tổng quát, thay vì chỉ tập trung vào các thành phần riêng lẻ của nó. Điều này có nghĩa là nhãn hiệu phải được đánh giá như một thực thể hoàn chỉnh, thay vì chia nhỏ nhãn hiệu thành các phần riêng biệt. Do đó, trong trường hợp nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại **Việt Nam, Lào và Campuchia** và nhãn hiệu đó bị coi là mang tính “mô tả” hơn là “gợi ý”, chủ đơn cần nhấn mạnh đến ấn tượng tổng thể mà nhãn hiệu đó tạo ra. Điều này không chỉ bao gồm các yếu tố riêng lẻ của nhãn hiệu, mà còn cả cách các yếu tố đó kết hợp với nhau để tạo ra ấn tượng độc đáo. Để củng cố lập luận, chủ đơn nhấn mạnh cách nhãn hiệu tạo ấn tượng độc đáo bằng cách cung cấp bằng chứng và lập luận chứng minh cách nhãn hiệu đòi hỏi trí tưởng tượng hoặc nhận thức từ người tiêu dùng để hiểu mối liên hệ của nó với sản phẩm/dịch vụ mà nó đại diện.

Bằng cách làm nổi bật những yếu tố này, chủ đơn có thể xây dựng một hồ sơ vững chắc cho lý do tại sao nhãn hiệu nên được coi là mang tính “gợi ý” chứ không phải “mô tả”, và do đó, đủ điều kiện để bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào hoặc Campuchia.

**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