

Bắt nạt nhãn hiệu – Bảo vệ nhãn hiệu hay chiến thuật kinh doanh?

Gần đây, trong một Báo cáo trước Quốc hội về các chiến thuật tố tụng nhãn hiệu, Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (**USPTO**) đã định nghĩa thuật ngữ “**Trademark Bullying**” hay “**Trademark Trolling**” (“Bắt nạt nhãn hiệu” hay “Quấy rối nhãn hiệu”) là hành vi gây phiền phức của “*chủ sở hữu sử dụng nhãn hiệu của mình để quấy rối và đe dọa một doanh nghiệp khác vượt quá những gì luật pháp cho phép*”. Bất chước phương thức hoạt động của các thực thể đe dọa yêu cầu thực thi quyền sáng chế và những kẻ bắt nạt bản quyền, một số chủ sở hữu nhãn hiệu đã áp dụng cách thức tố tụng này. Nói tóm lại, những kẻ bắt nạt nhãn hiệu – cả doanh nghiệp lớn và nhỏ - đều đòi quyền lợi vượt quá phạm vi bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của Đạo luật Lanham thông qua việc gửi các [Thư Khuyến Cáo](#) nhằm mục đích đe dọa.

Khi gửi Thư Khuyến Cáo, các thực thể trợ trên này thường diễn giải sai lệch Đạo luật Lanham thông qua việc không đánh giá khách quan toàn diện về nhãn hiệu của bên thứ ba liên quan đến hàng hóa và dịch vụ được mô tả của họ. Ngoài ra, những diễn giải không hợp lý này cũng có thể bao gồm việc phóng đại sai lệch sức mạnh nhãn hiệu của chủ sở hữu, hoặc phân tích sai lệch khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng trên thị trường.

Hơn nữa, khi xem xét nội dung của các Thư Khuyến Cáo truyền thống, người gửi thông thường sẽ cố gắng yêu cầu đối tượng mục tiêu ngừng sử dụng nhãn hiệu của mình hoặc phải đối mặt với các tố tụng pháp lý sẽ được chủ nhãn hiệu tiến hành. Thay vào đó, một số người khác khi gửi Thư Khuyến Cáo lại yêu cầu đối tượng mục tiêu phải trả phí li-xãng, giải quyết tranh chấp nhanh chóng, hoặc tìm kiếm các thỏa thuận cùng tồn tại từ người bị cho là vi phạm. Hành động gây hấn tạo ra tranh chấp do những kẻ bắt nạt gây ra đôi khi dẫn đến việc kiện tụng nhằm làm hao hụt tài chính và ngăn cản chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng hợp pháp nhãn hiệu đã đăng ký của họ trong thương mại. Tuy nhiên, nguy cơ kiện tụng thường là áp lực kinh tế đủ lớn để buộc một cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ hơn phải tuân thủ.

Theo Báo cáo Khảo sát Kinh tế của Hiệp hội Luật Sở hữu Trí tuệ Hoa Kỳ (“**AIPLA**”) năm 2013, tổng chi phí tố tụng vi phạm nhãn hiệu trung bình như sau: 375.000 đô la khi xét xử tranh chấp dưới 1 triệu đô la; 794.000 đô la khi xét xử tranh chấp từ 1-10 triệu đô la; 1,4 triệu đô la khi xét xử tranh chấp từ 10-25 triệu đô la; và 2 triệu đô la khi số tiền tranh chấp vượt quá 25 triệu đô la. Nhận thức được giá trị to lớn mà nhãn hiệu mang lại cho nền kinh tế Hoa Kỳ, việc thực thi đúng và đủ các quyền đối với nhãn hiệu là rất quan trọng để ngăn chặn những người muốn hạ bệ danh tiếng đã có của chủ sở hữu nhãn hiệu một cách không công bằng.

Cần nhớ rằng ranh giới giữa bắt nạt nhãn hiệu và các hoạt động thực thi hợp pháp không phải lúc nào cũng rõ ràng (*not always black and white*). Vì thực tế, chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ phải thực hiện các hành động chống vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ; các chiến dịch thực thi mạnh mẽ không nhất thiết leo thang đến mức trở thành các chiến thuật bắt nạt có tính chất lạm dụng. Không kiểm soát việc sử dụng của bên thứ ba, quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu có thể bị hạn chế đáng kể. Việc không thực hiện các biện pháp thực thi có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng trên thị trường, mất lợi nhuận và gây tổn hại đến uy tín của chủ sở hữu quyền. Trong một số trường hợp, việc không thực thi chống vi phạm thậm chí có thể dẫn đến việc mất hoàn toàn quyền nhãn hiệu do nhãn hiệu trở thành tên gọi chung của hàng hóa (*through genericide*). Do đó, nếu chủ sở hữu nhãn hiệu không chủ động thực thi các quyền của mình đối với những người vi phạm, khả năng của chủ sở hữu ngăn cản người khác sử dụng nhãn hiệu của mình trong thương mại và giá trị của tài sản vô hình đó sẽ nhanh chóng bị sụt giảm.

Do thực tế là các nhãn hiệu mạnh hơn có phạm vi bảo hộ nhãn hiệu mở rộng, chủ sở hữu nhãn hiệu theo truyền thống cố gắng nâng cao sức mạnh nhãn hiệu của họ. Theo đó, chủ sở hữu nhãn hiệu có động lực mạnh mẽ để mở rộng các quyền của họ thông qua các nỗ lực tăng cường thực thi (through hyper-enforcement efforts). Trong bối cảnh bắt nạt nhãn hiệu, những chủ thể này dự đoán rằng sự đe dọa kiện tụng tốn kém, mặc dù không chính đáng (albeit unwarranted), sẽ khiến những người bị cáo buộc vi phạm sợ hãi khi nhận được thư yêu cầu giải quyết thay vì mạo hiểm với một phiên tòa không biết chắc kết quả sẽ ra sao (risking an uncertain trial). Khái niệm săn mồi này là một “chiến lược tối đa hóa sự giàu có” không phải vì hoạt động này vốn đã mang lại lợi nhuận, mà vì lợi nhuận nằm trong mối đe dọa thực sự của hoạt động săn mồi này.

Cuối cùng, điều này ngăn cản sự gia nhập thị trường của những người khác, do đó làm tăng lợi nhuận dài hạn, đồng thời nâng cao sức mạnh của nhãn hiệu của người thực thi (enhancing the strength of the enforcer's mark). Do đó, hành động này gây tổn chi phí cho xã hội dưới hình thức (in the form of) tăng giá cho các sản phẩm và dịch vụ bằng cách giảm số lượng đối thủ cạnh tranh hợp pháp. Ví dụ, một số chủ doanh nghiệp nhỏ đã thừa nhận rằng họ đã rút đơn đăng ký nhãn hiệu do thiếu tài chính và sự chênh lệch về nguồn lực sau khi nhận được Thư Khuyến Cáo. Do các chiến thuật bắt nạt, cả ý định ban đầu được hỗ trợ bởi chính sách được những người soạn thảo đưa vào Đạo luật Lanham và sự cân bằng giữa thực thi vừa phải và thực thi quá mức đã bị xáo trộn một cách rõ ràng.

Hơn nữa, khác với tính tương đương trong sáng chế và bản quyền, chỉ có quyền sở hữu đối với nhãn hiệu đã đăng ký là không đủ nếu nhãn hiệu đó không được sử dụng trong thương mại. Trong khi các thực thể không hoạt động và những kẻ bắt nạt bản quyền có thể thực thi các quyền của họ một cách đơn giản mà không cần sử dụng quyền sở hữu trí tuệ tương ứng của họ – theo Đạo luật Lanham – các quyền đối với nhãn hiệu phụ thuộc vào việc sử dụng thực tế trong thương mại liên quan đến hàng hóa/dịch vụ cụ thể.

Vi vậy, khi nhận được một lá thư nghi vấn liên quan đến việc vi phạm quyền của người khác đối với nhãn hiệu, người nhận phải phân biệt những điều sau: **(1) liệu nhãn hiệu của người thực thi quyền có thực sự được sử dụng trong thương mại hay không; (2) sự giống nhau của các nhãn hiệu được đề cập; (3) hàng hóa/dịch vụ được mô tả được sử dụng trong tương quan với hàng hóa/dịch vụ của người dùng trước bị cáo buộc; và (4) các kênh thương mại và người tiêu dùng của nhãn hiệu mà bên kia hướng đến.**

Nhận thấy sự sẵn sàng gây hấn của các chủ sở hữu trong việc thực thi quyền một cách quá mức vượt ra khỏi quy định của Đạo luật Lanham, các tòa án có toàn quyền quyết định đưa ra phán quyết hoặc từ chối trên từng vụ việc. Cụ thể, các tòa án có thể hủy bỏ nhãn hiệu hoặc thậm chí yêu cầu bồi thường phí luật sư cho bên thắng kiện trong những “trường hợp đặc biệt”. Mặc dù có sẵn các chế tài theo Quy tắc 11 và 35 của Đạo luật Lanham, người nhận Thư Khuyến Cáo vẫn phải tham gia vào các vụ kiện tụng tốn kém để có được hình thức bù đắp này. Các chế tài tư pháp không thể được áp dụng khi không thực hiện thủ tục tố tụng, đó là nơi diễn ra phần lớn hành vi bắt nạt và các biện pháp trừng phạt thường không được đưa ra do quá khó để chứng minh **dụng ý xấu**. Theo Báo cáo trước Quốc hội về tố tụng nhãn hiệu, chỉ có 1,5% trường hợp vi phạm nhãn hiệu thực sự được đưa ra xét xử, điều này cho thấy vấn đề rằng các chiến thuật lạm dụng được sử dụng ở giai đoạn tiền xét xử hoặc trước khi tố tụng và không được công khai một cách minh bạch.

Thay vào đó, các phản ứng sáng tạo không theo các thủ tục pháp lý đối với hành vi bắt nạt đã được sử dụng thành công để chống lại các chủ sở hữu nhãn hiệu muốn thực thi quyền vượt quá phạm vi bảo hộ nhãn hiệu. Cụ thể, việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội sẽ khiến hành động của những kẻ bắt nạt được chia sẻ trước công chúng, đồng thời gây áp lực buộc họ phải ngừng các hành vi sẵn mồi như vậy. Nếu được thực hiện đúng cách, các chiến dịch làm xấu mặt có thể tạo ra sức mạnh từ công chúng, khiến hình ảnh kẻ bắt nạt bị ảnh hưởng trầm trọng. Bằng cách thay đổi sự chênh lệch về khả năng thương lượng, nhiều cá nhân và tổ chức nhỏ hơn đã có thể vượt qua thành công các khiếu nại vi phạm vô căn cứ bằng cách thuyết phục công chúng rằng các công ty lớn hơn đã bất chấp các chuẩn mực xã hội.

Mặc dù cái giá phải trả cho việc làm xấu mặt là tương đối nhỏ và các tác động có thể dẫn đến sự kỳ thị lâu dài, nhưng điều quan trọng là phải nhận ra rằng chủ sở hữu nhãn hiệu tạo ra thành công thương mại thông qua thiện chí và mối quan hệ tích cực với công chúng. Do đó, các biện pháp trả đũa này có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh vì một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc xây dựng thương hiệu là danh tiếng cơ bản gắn liền với nhãn hiệu. Giải quyết cảnh báo này, một chiến dịch làm xấu mặt quá mức có thể gây ra những hậu quả thương mại có hại đáng kể do vô tình biến nạn nhân trở thành kẻ bắt nạt.

**Nguồn: Roxana Sullivan
Dịch bởi: Nguyễn Vũ Quân**

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