

Bắt nạt nhãn hiệu: Hợp pháp trở thành phạm pháp

Luật Nhãn hiệu được xây dựng nhằm trao cho chủ nhãn hiệu quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của họ và cũng để bảo vệ danh tiếng thương mại trên thị trường. Nói một cách ngắn gọn, bảo hộ nhãn hiệu bắt nguồn từ việc hạn chế bán các sản phẩm làm giả nhãn hiệu có uy tín, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi chính chủ sở hữu được bảo hộ sử dụng những biện pháp vượt quá giới hạn pháp lý để bảo vệ nhãn hiệu của mình? Thuật ngữ chính xác cho hành động này là "Bắt nạt nhãn hiệu" (Trademark bullying).

Thời gian gần đây, bắt nạt nhãn hiệu đã trở thành vấn nạn dai dẳng khi các công ty lớn tìm cách áp đảo các doanh nghiệp nhỏ để đạt được lợi ích kinh doanh. Các chủ sở hữu những nhãn hiệu có danh tiếng cố gắng bảo vệ những thương hiệu của họ bằng mọi cách, ngay cả khi các thực thể mục tiêu không sử dụng những nhãn hiệu giống với nhãn hiệu của họ. Khi chủ nhãn hiệu trở thành kẻ hiếu chiến bảo vệ cho nhãn hiệu của mình, ranh giới giữa vi phạm thực sự và các tranh chấp vô lý bắt đầu mờ đi. Để tìm hiểu điều này có phải là hành vi bắt nạt, hay vi phạm nhãn hiệu thực sự, rõ ràng, cần nắm được điều gì tạo nên hành vi bắt nạt và sự khác biệt nhỏ giữa vi phạm và bắt nạt thương hiệu.

Định nghĩa và Yếu tố cấu thành

Định nghĩa Bắt nạt Nhãn hiệu

Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đã định nghĩa bắt nạt nhãn hiệu là "hành động mà chủ sở hữu sử dụng quyền nhãn hiệu của mình để gây hấn và đe dọa một doanh nghiệp khác vượt khỏi những gì được pháp luật cho phép"

Việc chủ sở hữu bảo hộ quá mức nhãn hiệu của mình và thực hiện quyền nhãn hiệu vượt quá giới hạn và phạm vi cho phép của luật nhãn hiệu được gọi là "Bắt nạt nhãn hiệu". Ví dụ, một công ty hay một tập đoàn đa quốc gia như Amazon hay Apple, có nguồn tài chính khổng lồ, đệ đơn kiện các công ty địa phương hoặc công ty nhỏ hơn về vi phạm quyền nhãn hiệu. Việc tố tụng đòi hỏi chi phí lớn và không phải ai hay doanh nghiệp nào cũng có thể chi trả. Công ty nhỏ không có đủ tài chính để đấu tranh cho một cuộc chiến pháp lý thường có xu hướng chấp nhận những áp lực từ những công ty lớn này và từ bỏ sử dụng thương hiệu cho các sản phẩm và dịch vụ mang nhãn hiệu, mà họ có quyền hợp pháp.

Hành động mà các công ty nghi ngờ đã có hành vi vi phạm xảy ra sẽ thực hiện là xác minh xem nhãn hiệu đối chứng có thực sự tương tự với nhãn hiệu của chủ sở hữu không. Bước tiếp theo là tìm hiểu chu kỳ kinh doanh, khu vực thị trường và sự giống nhau của hàng hóa/dịch vụ để xem liệu có hành vi vi phạm thực tế hoặc khả năng gây lu mờ doanh nghiệp nhãn hiệu hay không. Tương tự, cần xác định liệu có khả năng xảy ra nhầm lẫn khi so sánh hai nhãn hiệu không. Sau khi kết thúc quá trình đánh giá nói trên, các chủ thể quyền sẽ đưa ra quyết định liệu họ có cần tiến hành các hành động pháp lý hay không.

Ai là người bắt nạt nhãn hiệu và điều gì cấu thành hành vi bắt nạt nhãn hiệu?

Có nhiều yếu tố cần được xem xét trước khi kết luận xem đó là hành vi bắt nạt hay thực thi nhãn hiệu một cách trung thực.

Kẻ bắt nạt là người vượt qua ranh giới ngoại cùng của "khả năng gây nhầm lẫn" trong quá trình thực thi thương hiệu bằng cách khởi kiện chủ sở hữu đang sử dụng một nhãn hiệu tương tự giống nhau cho các sản phẩm và dịch vụ không cạnh tranh.

Trong trường hợp bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu tương tự cho các hàng hóa/dịch vụ cạnh tranh, bất kỳ hành vi thực thi quyết liệt nào sẽ đều nằm trong phạm vi của hành động thực thi trung thực, và điều này đúng ngay cả khi nhãn hiệu tương đối yếu nhưng phân khúc thị trường mang tính cạnh tranh. Tương tự, khi chủ sở hữu của những nhãn hiệu không tương tự tiến hành các biện pháp thực thi quyền chống lại các nhãn hiệu đang sử dụng cho các sản phẩm không cạnh tranh, đó là hành vi bắt nạt nhãn hiệu.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi chủ sở hữu các nhãn hiệu giống nhau gây nhầm lẫn tìm cách thực thi các quyền chống lại những hàng hóa và dịch vụ không cạnh tranh? Chủ sở hữu trong các tình huống như vậy tìm cách viện vào học thuyết về sự tương tự của hàng hóa hoặc hàng hóa có tính chất bổ sung, học thuyết này đề cập đến các mối liên hệ giữa hai hàng hóa không cạnh tranh nhau. Vì các mối liên hệ này rất khó thiết lập, nên những người thực thi thường dựa vào các tuyên bố không có cơ sở về "nhãn hiệu nổi tiếng và được nhiều người biết đến".

Vi phạm nhãn hiệu dựa trên tuyên bố không có cơ sở về “Nhãn hiệu nổi tiếng”

Một thực thể có thể bị coi là kẻ bắt nạt nếu dựa trên những tuyên bố không có cơ sở về “nhãn hiệu nổi tiếng” để cáo buộc người khác là làm lu mờ khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng. Khác với Hoa Kỳ, không chỉ yêu cầu bằng chứng về sự nổi tiếng của nhãn hiệu trong lĩnh vực có liên quan, mà còn sự nổi tiếng với công chúng đại chúng, luật Nhãn hiệu của nhiều nước thì không yêu cầu phải chứng minh trường hợp làm lu mờ khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng. Điều này mở ra cơ hội cho các công ty dựa trên sự tự lợi và những tuyên bố không có căn cứ của họ về nhãn hiệu nổi tiếng hoặc được nhiều người biết đến.

Tuy nhiên, có thể hiểu rằng một công ty đã có danh tiếng và lợi thế kinh doanh đối với nhãn hiệu của mình thông qua hoạt động tiếp thị, quảng cáo và cung cấp hàng hóa/dịch vụ sẽ nỗ lực hơn trong việc bảo vệ thương hiệu của mình khỏi bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng với mục đích xấu nhằm trục lợi dựa trên tên tuổi và uy tín thương hiệu của họ.

Để giải đáp thắc mắc liệu có hành vi vi phạm thực sự hay là hành vi bắt nạt nhãn hiệu, cần tìm hiểu liệu nhãn hiệu đó có thực sự bị ảnh hưởng xét dưới góc độ kinh tế, cũng như danh tiếng hay không và liệu có bất kỳ sự nhầm lẫn nào do việc sử dụng nhãn hiệu của bên thứ ba trên thị trường hay không. Nếu những điều này không bị ảnh hưởng và nhãn hiệu có ưu thế đang cố gắng thiết lập vị thế độc quyền trên thị trường, thì hành vi đó được coi là “Bắt nạt nhãn hiệu”.

Phương thức bắt nạt và ảnh hưởng đối với các thực thể nhỏ

Các công ty lớn cũng đi theo một mô hình tương tự khi họ cố gắng loại bỏ đối thủ cạnh tranh ra khỏi thị trường. Họ gửi Thư cảnh báo chung, trong đó đưa ra các đe dọa pháp lý, cáo buộc vi phạm và làm lu mờ khả năng phân biệt của nhãn hiệu. Họ cũng đề cập rằng họ đã thành công trong việc truy tố các doanh nghiệp khác sử dụng nhãn hiệu tương tự và sau đó khởi xướng thủ tục phản đối hoặc thủ tục cải chính chống lại doanh nghiệp nhỏ.

Tác động đối với các doanh nghiệp nhỏ không có hỗ trợ về kinh tế và pháp lý là buộc phải ngồi vào bàn đàm phán để thỏa thuận rút lại nhãn hiệu của mình. Các doanh nghiệp nhỏ có xu hướng phải chịu một khoản chi phí không nhỏ cho việc đổi tên thương hiệu, loại bỏ sản phẩm ra khỏi thị trường và mất danh tiếng sau vụ kiện.

Phân tích so sánh về phương pháp tiếp cận tư pháp ở Ấn Độ và Hoa Kỳ

Phương pháp tiếp cận của Tòa án Hoa Kỳ

Trong khi tại Ấn Độ, các trường hợp xung quanh vấn đề bắt nạt nhãn hiệu vẫn còn ít, thì tại Hoa Kỳ lại có xu hướng cao hơn nhiều. Dưới đây là một vài trường hợp đã giúp tòa án Hoa Kỳ xem xét tình trạng bắt nạt nhãn hiệu từ một góc độ khác.

Trong vụ “Monster kiện Vermonster”, nhà sản xuất nước tăng lực nổi tiếng “MONSTER”, Hansen Beverage Co., đã gửi Thư khuyến cáo tới Nhà máy bia Rock Art vì đã sử dụng “Vermonster” để tiếp thị bia. Nhà máy bia Rock Act là một công ty nhỏ bán bia ở một số bang của Hoa Kỳ. Hansen khẳng định khả năng gây nhầm lẫn giữa “Vermonster” cho bia và “Monster” cho nước tăng lực.

Mặc dù hai nhãn hiệu hoàn toàn khác nhau và có sự độc đáo theo cách riêng của chúng, nhưng Rock Art vẫn bị yêu cầu phải chấp nhận các yêu cầu trong Thư khuyến cáo. Tuy nhiên, chủ sở hữu của Rock Art đã chống lại hành vi bắt nạt này và đưa ra tuyên bố công khai, đồng thời quảng cáo cũng như tiếp thị sản phẩm của họ. Họ cũng sử dụng mạng xã hội để thuyết phục Hansen rút lui và đi đến một thỏa thuận. Sau vụ việc trên, Bộ Thương mại Hoa Kỳ phối hợp với USPTO đã đưa ra một báo cáo đề cập đến hành vi quá rối, gây hấn phi lý của các công ty lớn đối với các thực thể nhỏ.

Trong vụ Apple kiện Prepear, Apple với tư cách là nhà sản xuất và bán các sản phẩm điện tử hàng đầu đã cố gắng thao túng một thực thể nhỏ - Prepear, một ứng dụng chia sẻ công thức nấu ăn từ bỏ nhãn hiệu của mình. Ngay từ đầu, logo của Prepear và Apple khá khác biệt. Prepear có logo là hình vẽ một quả lê được viền màu xanh lục trên nền trắng và chiếc lá hướng xuống, còn logo của Apple là một quả táo cắn dở (half-eaten apple) với chiếc lá hướng lên trên. Hơn nữa, loại hình hàng hóa và dịch vụ của cả hai cung cấp cũng không giống nhau.

Prepear đã dùng phương tiện truyền thông để đấu tranh chống lại hành vi bắt nạt này và chia sẻ cách mà Apple đã làm đối với các thực thể có logo hình trái cây. Prepear cũng bày tỏ rằng họ đã phải sa thải nhiều

nhân viên vì họ không đủ khả năng trả lương vì vụ kiện tốn kém này. Mặc dù vụ việc này vẫn chưa có phán quyết cuối cùng, nhưng rõ ràng cả hai logo đều không giống nhau, hàng hóa và dịch vụ của hai bên cung cấp cũng có sự khác biệt, do đó không có lý do gì gây nhầm lẫn cho bất kỳ người nào có hiểu biết trung bình. Tuy nhiên, rõ ràng rằng những yếu tố nào sẽ cần phải được xem xét khi quyết định xem đây có phải là trường hợp vi phạm nhãn hiệu hay hành vi bất nạt nhãn hiệu.

Luật pháp của Ấn Độ

Các nhà lập pháp Ấn Độ đã lường trước khả năng sử dụng quyền bảo hộ sai mục đích như vậy, nên đã thiết lập quy định chống lại những hành vi đe dọa vô căn cứ theo Điều 142 của Luật Nhãn hiệu năm 1999.

Quy định nêu rõ rằng khi một người thông qua việc thông báo, cảnh báo hoặc bất kỳ cách nào khác đe dọa người khác rằng sẽ tiến hành các hành động pháp lý hoặc khởi sự các thủ tục chống xâm phạm nhãn hiệu đã đăng ký, người bị đe dọa có thể kiện người đang đe dọa. Họ có thể nhận được một tuyên bố từ tòa án khẳng định rằng những đe dọa đó không hợp lý.

Biện pháp pháp lý để giải quyết những đe dọa này là tòa án ban hành lệnh cấm, ngăn chặn người tạo ra những đe dọa đó chấm dứt hành vi của họ. Lệnh này cũng giúp phía bị tổn thương nhận được tiền đền bù thiệt hại. Biện pháp khắc phục này chỉ dành cho nhãn hiệu đã được đăng ký.

Một trong những vụ việc đầu tiên được xác định là bất nạt nhãn hiệu ở Ấn Độ là vụ *Milmet Oftho Industries và Ors kiện Allergan Inc* [(2004)12 SCC 624], trong đó công ty Dược phẩm Ấn Độ Allergan đã bán một loại thuốc có tên 'Ocuflux'. Nguyên đơn là một công ty dược phẩm quốc tế đã bán loại thuốc có tên tương tự ở nhiều quốc gia vì vậy công ty này đã nhắm một vụ kiện chống lại Allergan. Tòa án tối cao cho rằng *“nếu công ty đa quốc gia không có ý định chào bán và giới thiệu sản phẩm của họ ở Ấn Độ, thì họ không được phép cản trở công ty Ấn Độ, ngay cả khi công ty Ấn Độ đã sử dụng nhãn hiệu của họ ở Ấn Độ để phát triển sản phẩm trên thị trường”*.

Một trường hợp đáng chú ý khác là *Jones Investment Co v. Vishnupriya Hosiery Mills* [2015-4-L.W.30], trong đó Nguyên đơn là một công ty Mỹ đã sử dụng nhãn hiệu quốc tế 'Jones New York' để sản xuất quần áo, hàng dệt kim và giày dép. Bị đơn là một công ty dệt may nhỏ có trụ sở tại Erode, một thành phố ở Tamil Nadu. Bị đơn đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu 'Jones' của họ liên quan đến các sản phẩm dệt may và bị nguyên đơn phản đối. Cơ quan đăng ký nhãn hiệu đã bác bỏ đề nghị phản đối của nguyên đơn.

Nguyên đơn cho rằng họ có danh tiếng quốc tế và bị đơn không đủ doanh số bán sản phẩm để có thể cạnh tranh với họ. Tuy nhiên, IPAB đã đưa ra quan điểm giống Tòa án tối cao trong trường hợp được trích dẫn trước đó và tuyên bố rằng *“một công ty đa quốc gia không thể khiếu nại hành vi vi phạm nhãn hiệu của một công ty Ấn Độ, trừ khi họ có thể chứng minh rõ ràng rằng sản phẩm của mình mở rộng sang Ấn Độ hoặc có trước công ty Ấn Độ”*.

Trong một vụ việc tương tự của Bata India Limited kiện Vitaflex Mauch GmbH (CS(OS) số 1112/2006), nguyên đơn khởi kiện bị đơn, yêu cầu Tòa án không cho phép bị đơn đưa ra những lời đe dọa vô căn cứ. Vấn đề chính mà Tòa án phải giải quyết là liệu Thông báo pháp lý do bị đơn gửi có phải là sự đe dọa pháp lý hay không, và liệu nguyên đơn có phải chịu lệnh cấm và buộc bồi thường thiệt hại hay không. Tòa án cấp cao Delhi, sau khi xem xét, cho rằng Thông báo pháp lý của bị đơn có tính chất đe dọa và không chính đáng. Do đó, bị đơn đã bị Tòa án yêu cầu không được đưa ra bất cứ lời đe dọa vô căn cứ nào nữa.

Cuộc tranh cãi gần đây giữa BigBasket và DailyBasket là ví dụ về tràn lan của tình trạng bất nạt nhãn hiệu ở Ấn Độ. BigBasket đã phản đối DailyBasket bằng một Thư khuyến cáo gửi đến DailyBasket để yêu cầu (1) Ngừng hoạt động kinh doanh dưới nhãn hiệu “Daily Basket” và tên miền *dailybasket.com*, đồng thời chuyển giao cho Big Basket; (2) ngừng ứng dụng di động; (3) ngừng sử dụng tên miền hoặc nhãn hiệu tương tự có từ “Basket” làm đặc điểm nổi bật của tên miền hoặc nhãn hiệu; và cuối cùng, (4) thanh toán 2.00.000,00 INR là chi phí pháp lý. Đây sẽ là một trường hợp của việc thực thi quyền không trung thực, vì từ “Basket” có thể được coi là một thuật ngữ phổ biến trong thương mại và do đó, bất kỳ chủ sở hữu nào trong lĩnh vực buôn bán hàng tiêu dùng đều được tự do sử dụng thuật ngữ này.

Mặc dù Ấn Độ đã thiết lập các quy định để xử lý các mối đe dọa như vậy, nhưng các quy định này lại không làm rõ mối đe dọa vô căn cứ là như thế nào. Tuy nhiên, các phán quyết do Tòa án và IPAB đưa ra đã nêu được một số yếu tố bao gồm liệu các nhãn hiệu có thực sự giống nhau và gây nhầm lẫn hay không, liệu các công ty quốc tế có ý định đưa sản phẩm của họ vào trong nước, sử dụng trước thay vì nộp đơn hay không. Cơ quan tư pháp Ấn Độ đã không ngần ngại chỉ trích các tập đoàn đa quốc gia và các công ty có tầm ảnh hưởng khiến người khác khi có cơ sở rõ ràng về việc các doanh nghiệp địa phương đã bị ảnh hưởng một cách không công bằng và bất hợp pháp bởi những Thư cảnh báo được gửi tới họ.

Hướng đi tiếp theo

Không phải mọi thông báo pháp lý về việc chấm dứt vi phạm sẽ bị coi là hành vi bắt nạt nhãn hiệu. Động cơ dẫn đến mỗi vụ việc là khác nhau, tòa án phải xem xét từng tình huống và kiểm tra vấn đề bắt nạt nhãn hiệu hoặc xác minh liệu người kiện đang yêu cầu một lệnh cấm để tránh hậu quả thực sự của vi phạm. Mục đích chính là để đảm bảo rằng các thực thể nhỏ và doanh nghiệp địa phương không bị mất đi những gì họ có quyền sở hữu theo luật pháp. Tuy nhiên, có một số cách mà vấn đề này có thể được giải quyết, chẳng hạn, cung cấp các nguồn lực cho các công ty nhỏ, bao gồm, các trung tâm trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức, các công ty luật đưa ra các sáng kiến và xử lý miễn phí nhiều vụ việc hơn...

Các thực thể nhỏ gần đây đã tìm kiếm biện pháp giải nguy bằng cách dựa vào mạng xã hội, nơi có cộng đồng những người cùng quan điểm hiểu được hoàn cảnh của họ, hỗ trợ họ thông qua việc phản đối các công ty lớn, gây hại đến danh tiếng và uy tín của họ đã xây dựng qua nhiều năm. Trong khi pháp luật của Hoa Kỳ đã thiết lập các quy định về tiêu chuẩn chứng cứ chứng minh cho các tuyên bố về việc làm lu mờ khả năng phân biệt nhãn hiệu như một cách để kiềm chế vấn nạn bắt nạt nhãn hiệu dựa trên những tuyên bố không có căn cứ về sự nổi tiếng của nhãn hiệu, thì luật của Ấn Độ vẫn chưa có quy định rõ ràng về mức độ những tuyên bố như thế nào được xem là không có căn cứ trước khi họ bị coi là kẻ bắt nạt.

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