

Chứng minh dấu hiệu chung hoặc mang tính mô tả có đủ điều kiện để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Myanmar bằng cách nào?

Nhãn hiệu không có khả năng phân biệt tự thân hoặc chỉ đơn thuần mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ vẫn có thể được đăng ký tại Myanmar theo quy định tại Điều 13 của Luật Nhãn hiệu 2019 của Myanmar nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau: **(i) Nếu nhãn hiệu đã được người tiêu dùng biết đến do đã được sử dụng từ trước ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu**, hoặc **(ii) Nếu chủ đơn đã sử dụng nhãn hiệu một cách trung thực, liên tục và độc quyền trong thương mại tại Myanmar**. Tuy nhiên, luật hiện hành của Myanmar vẫn chưa làm rõ mức độ "biết đến" của người tiêu dùng phải đạt ngưỡng như thế nào, hay mức độ và phạm vi sử dụng "liên tục" và "độc quyền" như thế nào để một nhãn hiệu truyền thống bị coi là không đủ điều kiện đăng ký lại có thể được công nhận và bảo hộ.

Mặc dù việc làm rõ quy định pháp luật đòi hỏi phải thông qua việc ban hành các nghị định, thông tư hoặc hướng dẫn chính thức để triển khai đầy đủ các quy định pháp luật, nhưng với kinh nghiệm và chuyên môn sâu rộng trong việc xử lý các thông báo, quyết định liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu, KENFOX cung cấp 8 tiêu chí thường được chủ đơn sử dụng để chứng minh rằng nhãn hiệu của họ đã đạt được "khả năng phân biệt" hoặc "ý nghĩa thứ hai" đủ mạnh và thuyết phục, mở đường cho việc đăng ký thành công những nhãn hiệu thường bị xem là không đủ điều kiện bảo hộ vì "chung chung" hoặc "tính mô tả".

1. Thời gian sử dụng

Với tư cách là chủ đơn, bạn cần lập hồ sơ toàn diện nêu chi tiết về việc sử dụng nhãn hiệu lần đầu tiên trong thương mại. Điều này bao gồm ngày tháng, địa điểm và tính chất của hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu đã được sử dụng. Đảm bảo rằng việc sử dụng nhãn hiệu được nhất quán theo thời gian. Điều này có nghĩa là nhãn hiệu đã được sử dụng theo cách giống nhau và trên cùng hàng hóa hoặc dịch vụ mà không bị gián đoạn đáng kể. Tính nhất quán giúp xây dựng mối liên kết chặt chẽ hơn giữa nhãn hiệu và nguồn gốc của hàng hóa mang nhãn hiệu đó trong tâm trí người tiêu dùng. Tạo dòng thời gian chi tiết minh họa lịch sử sử dụng của nhãn hiệu. Điều này sẽ làm nổi bật các cột mốc quan trọng, chẳng hạn như việc mở rộng sử dụng nhãn hiệu, các chiến dịch tiếp thị quan trọng hoặc bất kỳ nỗ lực tái cấu trúc thương hiệu liên quan đến nhãn hiệu.

Việc sử dụng nhãn hiệu một cách nhất quán trong thời gian dài hơn là một yếu tố quan trọng trong việc xác định rằng người tiêu dùng liên kết nhãn hiệu với nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ, qua đó xác định được "chức năng phân biệt" hoặc "ý nghĩa thứ hai" của nhãn hiệu.

2. Mức độ sử dụng

Điều này bao gồm khu vực địa lý nơi nhãn hiệu đã được sử dụng và số lượng sản phẩm, dịch vụ được bán hoặc cung cấp dưới nhãn hiệu đó. Việc sử dụng rộng rãi tại một khu vực địa lý quan trọng hoặc doanh số bán hàng cao có thể cho thấy nhãn hiệu đó đã tạo ra mối liên hệ chặt chẽ trong tâm trí công chúng.

Với tư cách là chủ đơn đăng ký nhãn hiệu, bạn cần thu thập và sắp xếp dữ liệu hiển thị tất cả các vị trí địa lý nơi nhãn hiệu đã được sử dụng. Điều này bao gồm cả phạm vi và mức độ hiện diện của nhãn hiệu, như trong các thành phố, khu vực, hoặc, quốc gia khác nhau. Sử dụng bản đồ hoặc các phương tiện trực quan để thể hiện rõ các khu vực này có thể là một cách hiệu quả để trình bày phạm vi địa lý mà nhãn hiệu đã được sử dụng.

Thu thập dữ liệu bán hàng toàn diện liên quan đến nhãn hiệu, bao gồm tổng số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ, số liệu bán hàng theo thời gian và phân bổ doanh số trên các khu vực khác nhau. Lý tưởng nhất, dữ liệu này sẽ thể hiện một nhu cầu ổn định hoặc tăng dần cho hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu, cho thấy sự phổ biến và sự công nhận của người tiêu dùng.

Nếu có thể, hãy chứng minh sự hiện diện của nhãn hiệu trên môi trường số, bao gồm số liệu thống kê lưu lượng truy cập trang web, số liệu tương tác trên mạng xã hội và mọi dữ liệu bán hàng thương mại điện tử. Sự hiện diện trực tuyến mạnh mẽ có thể bổ sung cho dữ liệu bán hàng và phân phối thực tế, đặc biệt là trong việc cho thấy khả năng tiếp cận khách hàng rộng hơn. Bạn cũng nên xem xét việc cung cấp bằng chứng về các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo hàng hóa mang nhãn hiệu, đặc biệt là những chiến dịch nhắm đến các khu vực địa lý khác nhau. Đưa các thông tin chi tiết về phạm vi của các chiến dịch này, chẳng hạn như các kênh được sử dụng (ví dụ: trực tuyến, báo in, truyền hình), quy mô khán giả tiếp cận và ngân sách được phân bổ. Điều này cho thấy nỗ lực quảng bá nhãn hiệu và có thể giúp thiết lập sự công nhận nhãn hiệu.

3. Quảng cáo, tuyên truyền

Để chứng minh hoạt động quảng cáo và tuyên truyền xung quanh nhãn hiệu, chủ đơn đăng ký nhãn hiệu phải ghi chép và trình bày một cách tỉ mỉ về phạm vi, tần suất và phạm vi tiếp cận của nhãn hiệu nhờ các chiến dịch tiếp thị. Bằng chứng này có thể tác động đáng kể đến khả năng nhận biết và phân biệt của nhãn hiệu.

Với tư cách là chủ đơn đăng ký nhãn hiệu, bạn nên thu thập dữ liệu toàn diện về tất cả các chiến dịch quảng cáo có gắn nhãn hiệu đó. Điều này bao gồm thông tin về ngày, thời lượng và tần suất của các chiến dịch này cũng như các phương tiện được sử dụng (ví dụ: truyền hình, đài phát thanh, báo in, trực tuyến, mạng xã hội, bảng quảng cáo ngoài trời). Cung cấp thông tin chi tiết về ngân sách được phân bổ cho các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo liên quan đến nhãn hiệu, đồng thời thu thập và trình bày mọi phương tiện truyền thông đưa tin về nhãn hiệu, gồm các bài báo, tạp chí, blog và các ấn phẩm khác. Việc đưa tin trên các phương tiện truyền thông có thể nâng cao đáng kể khả năng hiển thị và nhận diện nhãn hiệu trong công chúng. Cuối cùng, tập hợp danh mục tài liệu quảng cáo nhãn hiệu, chẳng hạn như tài liệu quảng cáo, tờ rơi, áp phích, chiến dịch email và hàng hóa. Những tài liệu này có thể chứng minh một cách trực quan cách nhãn hiệu được sử dụng trong nỗ lực tiếp thị.

4. Khảo sát người tiêu dùng

Với tư cách là chủ đơn đăng ký nhãn hiệu, bạn nên sử dụng các cuộc khảo sát người tiêu dùng để trực tiếp chứng minh một phần đáng kể người tiêu dùng của thị trường đã liên kết giữa nhãn hiệu và nguồn gốc thương mại của hàng hóa mang nhãn hiệu đó, nhờ đó, tăng cường khả năng phân biệt của nhãn hiệu

5. Xác nhận của bên thứ ba

Sự công nhận của các nhóm ngành, giải thưởng hoặc sự chứng thực cũng có thể là dấu hiệu cho thấy nhãn hiệu đó có danh tiếng và có liên quan đến nguồn gốc cụ thể.

6. Độc quyền sử dụng

Nếu nhãn hiệu đã được sử dụng độc quyền bởi một cá nhân hoặc tổ chức mà không có bất kỳ việc sử dụng tương tự nào bởi các đối thủ cạnh tranh, điều này có thể giúp thiết lập mối liên hệ trực tiếp giữa nhãn hiệu và nguồn gốc của hàng hóa mang nhãn hiệu đó trong tâm trí người tiêu dùng.

7. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Chất lượng và tính nhất quán cao trong các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp mang nhãn hiệu có thể khẳng định sự công nhận và mối liên kết của của hàng hóa mang nhãn hiệu đó với nguồn gốc duy nhất.

8. Đánh giá của người tiêu dùng

Những tuyên bố hoặc đánh giá từ người tiêu dùng về sự công nhận của họ và liên kết nhãn hiệu với nguồn gốc cụ thể có thể là bằng chứng thuyết phục.

Lời kết

Trong bối cảnh pháp lý tại Myanmar vẫn đang chờ đợi những quy định triển khai chi tiết để làm sáng tỏ điều kiện cần thiết để một nhãn hiệu được coi là đã được "người tiêu dùng biết đến" và những yếu tố cấu thành nên việc "sử dụng độc quyền" và "liên tục", việc áp dụng tám tiêu chí mà chúng tôi đã đề xuất nêu trên sẽ giúp chủ đơn đăng ký và bảo vệ thành công những nhãn hiệu mang tính mô tả hoặc không có khả năng phân biệt tự thân. Đây là lộ trình tối ưu để vượt qua những rào cản pháp lý, khẳng định vị thế và giá trị thương hiệu của bạn trên thị trường Myanmar.

Tại KENFOX, chúng tôi tự hào về khả năng cung cấp giải pháp toàn diện, từ tư vấn đến hỗ trợ thực hiện, giúp bạn không chỉ hiểu rõ quy định, mà còn biết cách khai thác, tận dụng các quy định đó để bảo vệ tài sản trí tuệ của bạn một cách hiệu quả nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi hôm nay để khám phá những cơ hội mới và đảm bảo thành công cho nhãn hiệu của bạn tại Myanmar.

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