

## Quyền tác giả đánh bại quyền nhãn hiệu – Một vụ việc hay để hiểu hơn về lợi ích của đăng ký quyền tác giả tại Việt Nam

Một trong những nguyên tắc xác lập quyền đối với tài sản trí tuệ đang được áp dụng tại Việt Nam hiện nay là "first-to-file" (nguyên tắc nộp đơn đầu tiên). Tuy nhiên, vụ tranh chấp giữa quyền tác giả và nhãn hiệu dưới đây lại cho chúng ta một góc nhìn khác, với ba điều có thể tóm tắt như sau: (i) Quyền tác giả có thể đánh bại quyền nhãn hiệu; (ii) First-to-file không phải là nguyên tắc tuyệt đối, bất biến. Suy rộng ra, không phải cứ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sớm nhất, bạn mặc nhiên sẽ là chủ nhãn hiệu một cách vĩnh viễn và (iii) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được Cục SHTT cấp không mặc nhiên là công cụ pháp lý bảo vệ bạn trước các cáo buộc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Suy rộng ra, ngay cả khi nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ, thì cũng không thể đảm bảo chắc chắn rằng việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký của bạn sẽ không cấu thành hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

### Bối cảnh

Năm 2006, Fuku Electronics Co., Ltd., một công ty ở Hàn Quốc, đã phát triển nồi áp suất điện được thương



mại hóa với logo lấy cảm hứng từ tấm thư pháp nổi tiếng của Hàn Quốc: (được phiên âm là "Yipinshi"). Bản quyền gắn liền với sáng tạo nghệ thuật này sau đó được nhượng cho Qingdao Fuku Electronics, một công ty của Trung Quốc.

Vào tháng 7/2007, **Zheng Jianhong** đã nộp đơn đăng ký logo "Yipinshi" làm nhãn hiệu cho nồi áp suất điện và các đồ dùng nhà bếp khác. Vào tháng 4 năm 2008, Zheng đã nộp đơn đăng ký một nhãn hiệu "Yipinshi" khác và bắt đầu sử dụng nhãn hiệu này trên nồi áp suất điện, thông qua công ty ở Trại Giang.

Vào tháng 6 năm 2016, **Zheng** và công ty của ông đã đệ đơn kiện lên tòa án Trung cấp của Thẩm Quyền chống lại cả hai Công ty Điện tử Fuku (Korea and Qingdao), cho rằng họ đã vi phạm nhãn hiệu Yipinshi của ông.

Fuku Qingdao đã trả đũa bằng cách đệ đơn kiện lên cùng Tòa án Trung cấp Thẩm Quyền chống lại Zheng và công ty của ông ta vì vi phạm bản quyền.

### Phán quyết của Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm

Tòa án trung cấp Thẩm Quyền đã bác bỏ khiếu kiện về bản quyền của Qingdao Fuku, cho rằng logo "Yipinshi" đã được thiết kế theo tham chiếu đến "Phong cách Qiushi" đã tồn tại trong công chúng và tính nguyên gốc của logo không đủ để được hưởng bảo hộ về quyền tác giả. Hơn nữa, tòa án nhận thấy một số điểm khác biệt giữa các nhãn hiệu vi phạm bị cáo buộc và tác phẩm mỹ thuật được bảo hộ quyền tác giả, điều này cho thấy sự giống nhau cơ bản đã không được thiết lập. Cuối cùng, bị đơn tuyên bố rằng họ có độc quyền sử dụng các nhãn hiệu của họ đã được đăng ký hơn năm năm và do đó, không thể bị hủy bỏ hiệu lực.

Tòa án cấp cao Quảng Đông đã giữ nguyên phán quyết, Fuku Electronics đã yêu cầu xét xử lại trước Tòa án nhân dân tối cao.

### Phán quyết của Tòa án nhân dân tối cao - Quyền tác giả đánh bại quyền nhãn hiệu

Vào ngày 16/12/2021, Tòa án nhân dân tối cao đã đảo ngược phán quyết ban đầu và nhận thấy rằng Zheng và công ty của ông đã vi phạm bản quyền của Fuku Electronics.

Tòa án nhân dân tối cao (Supreme People's Court) cho rằng các ký tự thư pháp cụ thể có thể tạo thành tác phẩm nghệ thuật ngay cả khi chúng sử dụng phong chữ đã quen thuộc với công chúng. Miễn là tác giả thực hiện mô hình thư pháp một cách độc lập và thể hiện tính cá nhân của mình, thì nó có thể đáp ứng yêu cầu về tính nguyên gốc trong luật bản quyền và trở thành một tác phẩm nghệ thuật được bảo vệ bởi luật Bản quyền.

Tòa án nhận thấy rằng các ký tự thư pháp "Yipinshi" ít nhiều khác với các ký tự hiện có mà công chúng đã biết đến, và quan trọng hơn, sự kết hợp của chúng là kết quả của sự lựa chọn, tuyển chọn và sắp xếp mang

tính cá nhân, thuộc về cách diễn đạt đầu tiên của tác giả, và nên được coi như một tác phẩm nghệ thuật theo nghĩa của Luật Bản quyền.

Liên quan đến sự giống nhau giữa các tác phẩm nghệ thuật và các nhãn hiệu, Tòa án Tối cao đã đảo ngược các kết quả của các tòa án sơ thẩm và phúc thẩm và nhận thấy rằng sự giống nhau đã được thiết lập rõ ràng, điều này có nghĩa rằng quyền tác giả đánh bại quyền nhãn hiệu.

Cuối cùng, Tòa án tối cao cũng bác bỏ lập luận của chủ sở hữu nhãn hiệu dựa trên quyền đối với nhãn hiệu độc quyền và khi hết thời hạn năm năm sau ngày đăng ký. Tòa trích dẫn Điều 1.1 của "Quy định về một số vấn đề liên quan đến xung đột giữa nhãn hiệu đã đăng ký và các quyền trước đây" (2008): "*Trường hợp nguyên đơn nộp đơn kiện với lý do các ký tự, hình ảnh, v.v. được sử dụng trong nhãn hiệu đã đăng ký của người khác vi phạm nhãn hiệu đã đăng ký các quyền trước của nguyên đơn như quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, quyền đặt tên doanh nghiệp, ... phù hợp với quy định tại Điều 119 Luật Tố tụng dân sự thì Tòa án nhân dân thụ lý vụ kiện*".

Tòa án cuối cùng đã ra phán quyết buộc Zheng Jianhong và công ty của anh ta ngay lập tức ngừng vi phạm tác phẩm nghệ thuật "Yipinshi" của Qingdao Fukuand, bồi thường thiệt hại vật chất cho Qingdao Fuku và các chi phí hợp lý với tổng trị giá 500.000 NDT.

<Dịch bởi: KENFOX IP & LAW OFFICE, nguồn: wanhuida>

## Bài học rút ra

### 1. Tính nguyên gốc – điều kiện quan trọng nhất để được bảo hộ quyền tác giả:

Tính nguyên gốc là điều kiện cần thiết để tác phẩm được bảo hộ bởi Luật bản quyền. Nhưng sự khác biệt về quan điểm có thể xảy ra khi đánh giá mức độ nguyên gốc: tính nguyên gốc chỉ nên tồn tại, ngay cả khi ở mức thấp, hay nó nên đạt đến một mức độ nhất định?

Trong trường hợp "Yipinshi", Tòa án tối cao đã thông qua quan điểm rằng ngay cả khi tác phẩm nghệ thuật có nguồn gốc từ một tác phẩm nghệ thuật khác thuộc phạm vi công cộng, thì đủ để tác phẩm nghệ thuật yêu cầu bảo hộ là kết quả của "sự lựa chọn mang tính cá nhân thuộc về hình thức thể hiện ban đầu của tác giả". Do đó, có vẻ như Tòa án không yêu cầu bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến mức độ nguyên gốc. Ngoài ra, Tòa án tối cao cũng nhấn mạnh nguyên tắc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phát sinh trước. Ngay cả khi nhãn hiệu "Yipinshi" đã được đăng ký và thời gian đăng ký đã vượt quá thời hạn 5 năm về hiệu lực do Luật Nhãn hiệu quy định, chủ sở hữu bản quyền trước đó vẫn có thể cấm sử dụng nhãn hiệu đó.

### 2. Việt Nam có thiết lập chế định để xử lý vấn đề chồng lấn, xung đột các loại quyền trong quyền sở hữu trí tuệ:

Xung đột giữa nhãn hiệu và quyền tác giả diễn ra khá phổ biến tại nhiều khu vực pháp lý trên thế giới. Logo hay tác phẩm mỹ thuật ứng dụng của người này bị các chủ thể đầu cơ đăng ký dưới dạng nhãn hiệu không phải là hiện tượng hiếm gặp.

Cũng giống như Trung Quốc, Việt Nam cũng áp dụng nguyên tắc "first-to-file" (nguyên tắc nộp đơn đầu tiên) trong xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu. Vụ tranh chấp giữa quyền tác giả và nhãn hiệu nêu trên là một minh chứng cho thấy: First-to-file không phải là nguyên tắc tuyệt đối. Suy rộng ra, không phải cứ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sớm nhất, bạn mặc nhiên sẽ là chủ nhãn hiệu. Pháp luật Việt Nam cũng thiết lập nguyên tắc xử lý các xung đột giữa các loại quyền, cụ thể, theo Điều 17 về "Tôn trọng quyền xác lập trước" theo Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định rằng [**Quyền sở hữu công nghiệp có thể bị hủy bỏ hiệu lực hoặc bị cấm sử dụng nếu xung đột với quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác được xác lập trước**]. Như vậy, nếu có đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền đối với tác phẩm được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả đã xác lập trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, bạn có thể yêu cầu Cục SHTT Việt Nam hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký của người khác, trong trường hợp này, quyền tác giả đánh bại quyền nhãn hiệu.

### 3. Nếu có thể, chiến lược tối ưu là: Đăng ký logo của bạn dưới dạng nhãn hiệu và quyền tác giả tại Việt Nam:

Một dấu hiệu/logo có thể cùng lúc đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ của nhãn hiệu và quyền tác giả tại Việt Nam. Do đó, **bên cạnh việc đăng ký nhãn hiệu**, chủ thể quyền SHTT **nên cân nhắc đăng ký logo**

của mình dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng tại Việt Nam. Thủ tục đăng ký quyền tác giả rất đơn giản, nhanh chóng. Khi được cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả, bạn sẽ có quyền độc quyền sử dụng logo đó, yêu cầu sự can thiệp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện bên thứ ba sử dụng logo tương tự với logo đã đăng ký của bạn.

#### 4. Thực thi tốt hơn nếu bạn có Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả có thể được sử dụng làm căn cứ pháp lý để yêu cầu giám định xâm phạm tại Trung tâm giám định quyền tác giả - quyền liên quan – một cơ quan chuyên cung cấp ý kiến chuyên môn/kết luận giám định về xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan thuộc Bộ Văn hóa – Thể Thao và Du lịch. Nếu bạn có Kết luận giám định của Trung tâm giám định quyền tác giả - quyền liên quan khẳng định bên thứ ba xâm phạm quyền tác giả, đơn yêu cầu xử lý xâm phạm của bạn gửi tới Cơ quan thực thi của Việt Nam có khả năng cao được chấp nhận thụ lý giải quyết.

#### 5. Vì sao nên đăng ký quyền tác giả?

Lợi ích của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam là không thể phủ nhận. Bạn có thể tham khảo bài viết của chúng tôi để biết quyền tác giả đánh bại quyền nhãn hiệu trong trường hợp nào, với tiêu đề “**Quyền tác giả - Vũ khí công hiệu trong ngăn chặn xâm phạm nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam**”: <https://kenfoxlaw.com/quyen-tac-gia-vu-khi-cong-hieu-trong-ngan-chan-xam-pham-nhan-hieu-va-kieu-dang-cong-nghiep-tai-viet-nam>

***KENFOX IP & LAW OFFICE***, một trong những công ty cung cấp dịch vụ SHTT chuyên nghiệp với sự phát triển vượt bậc và mạnh nhất về dịch vụ sáng chế, cung cấp đầy đủ các dịch vụ SHTT tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và các nước Châu Á khác. Năm 2019, KENFOX lọt vào danh sách 10 Công ty nộp đơn sáng chế hàng đầu trước Cục SHTT. Năm 2020 và 2021, KENFOX lọt vào danh sách 20 Công ty đơn sáng chế hàng đầu Việt Nam. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan tâm đến việc bảo vệ quyền SHTT tại các khu vực pháp lý nêu trên.

#### 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