



Trên Cả Nguyên Tắc “Nộp đơn đầu tiên”: Bản Quyền Đã Thắng Trong Cuộc Chiến Nhãn Hiệu Tại Việt Nam Như Thế Nào?

Nộp đơn đầu tiên (First-to-file) không phải là nguyên tắc tuyệt đối, bất biến trong việc xác lập quyền đối với nhãn hiệu. Điều này có nghĩa rằng, ngay cả khi bạn là người nộp đơn đầu tiên, bạn sẽ không mặc nhiên trở thành chủ sở hữu nhãn hiệu mãi mãi. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (IP VIỆT NAM) cấp không tự động trở thành công cụ pháp lý bảo vệ bạn khỏi các cáo buộc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. KENFOX IP & Law Office cung cấp một trường hợp xung đột bản quyền-nhãn hiệu điển hình tại Việt Nam để cho thấy tầm quan trọng của bản quyền trong việc giải quyết tranh chấp nhãn hiệu. Nếu không có bản quyền trước đó, chủ sở hữu hợp pháp sẽ không thể đòi lại nhãn hiệu của mình.

Ai mới là chủ sở hữu đích thực? Cuộc chiến giữa nhãn hiệu - bản quyền ở Việt Nam


Gần đây, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Cục SHTT) đã giải quyết vụ [tranh chấp giữa quyền tác giả và nhãn hiệu](#) theo Đơn Phản Đối của Công ty Musidor B.V phản đối việc cấp Văn bằng bảo hộ cho một cá nhân tại Việt Nam dựa trên cơ sở cho rằng nhãn hiệu xin đăng ký chứa yếu tố hoàn toàn giống với tác phẩm đã được bảo hộ quyền tác giả của Bên phản đối.

Logo của Công ty Musidor B.V	Nhãn hiệu xin đăng ký tại Việt Nam
 (Biểu tượng môi và lưỡi – Tongue and Lips logo)	

Bên phản đối:

Năm 1970, John Pasche, một nhà thiết kế trẻ người Anh, đã sáng tạo ra logo mang hình ảnh cách điệu của “lưỡi và môi” theo yêu cầu của The Rolling Stones để sử dụng làm biểu tượng xuyên suốt cho ban nhạc nổi tiếng này. Sau đó, John Pasche đã bán bản quyền logo của mình cho Công ty Musidor B.V, (Bên phản đối), một công ty của ban nhạc The Rolling Stones. Không chỉ là chủ sở hữu hợp pháp đối với bản quyền logo “Biểu tượng môi là lưỡi”, Bên phản đối cũng là chủ sở hữu của nhãn hiệu/logo này tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, gắn liền với tên tuổi của ban nhạc rock nổi tiếng “The Rolling Stone”, tuy nhiên, chưa xác lập quyền nhãn hiệu này tại Việt Nam.

Bên bị phản đối:

Tháng 1 năm 2016, một cá nhân người Việt Nam đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “” có chứa dấu hiệu hình “Biểu tượng môi và lưỡi” đối với “Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; cho khách thuê lưu trú tạm thời; nhà hàng ăn uống” thuộc nhóm 43 và sử dụng nhãn hiệu này cho một khách sạn ở Hà Nội cũng như trên website và mạng xã hội.

Lập luận của Bên phản đối:

Tháng 9 năm 2016, Công ty Musidor B.V nộp Đơn Phản Đối đối với nhãn hiệu xin đăng ký của Bên bị phản đối với các chứng cứ và lập luận như sau:

- Thứ nhất, hình thức thể hiện của logo “Biểu tượng môi và lưỡi” được coi là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và thỏa mãn tiêu chí được bảo hộ quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam. Theo Điều 3 của Công ước Berne – Công ước quốc tế về bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật mà Việt Nam là thành viên, thì Việt Nam có trách nhiệm bảo hộ quyền tác giả cho tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả của các quốc gia khác là thành viên Công ước, trong đó có Anh – quốc gia nơi tác giả mang quốc tịch.
- Thứ hai, nhãn hiệu “The Tongue and Lips logo” của Musidor B.V. là nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ nhãn hiệu tại hơn 50 quốc gia trên thế giới và được sử dụng và biết đến rộng rãi trước thời điểm nộp đơn của nhãn hiệu xin đăng ký.
- Thứ ba, Bên bị phản đối sử dụng dấu hiệu trùng với logo “biểu tượng môi và lưỡi” đã được sáng tạo và thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty Musidor B.V mà không được sự cho phép từ Công ty này.

Quyết định của Cục SHTT áp dụng nguyên tắc có trước của quyền tác giả

Sau khi xem xét Đơn Phản Đối của Công ty Musidor B.V, Cục SHTT đã ra quyết định chấp nhận ý kiến phản đối của Musidor B.V và ban hành Quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu đối với Bên bị phản đối với lý do: **Nhãn hiệu** xin đăng ký trùng với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng “Biểu tượng môi và lưới” thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của Bên phản đối đã được xác lập và biết đến rộng rãi theo Điều 39.4g Thông tư số 01/2007/TT-BKHCHN (dấu hiệu hình bị coi là không có khả năng phân biệt và không được bảo hộ nhãn hiệu nếu nó “trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình ảnh của các nhân vật, hình tượng trong các tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác đã được biết đến một cách rộng rãi, trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu tác phẩm đó”).

Bài học rút ra

[1] Tính nguyên gốc là điều kiện cần thiết để tác phẩm được bảo hộ bởi Luật bản quyền. Ngày nay việc chiếm đoạt nhãn hiệu phần lớn **diễn ra** ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau. Điều quan trọng là chủ sở hữu quyền **SHTT** phải lưu giữ bằng chứng để chứng minh rằng họ là người đầu tiên tạo ra logo và đã sử dụng nó rộng rãi trong thương mại nếu rơi vào trường hợp logo chưa đăng ký của họ được các cá nhân/tổ chức khác nộp đơn xin đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tại Việt Nam.

[2] Quyền tác giả thường phát sinh trước quyền đối với nhãn hiệu và là cốt lõi của sự sáng tạo. Vụ việc điển hình tại Việt Nam đã minh chứng cho điều này. Cụ thể, căn cứ về quyền tác giả có trước mới là căn cứ chủ yếu để giúp Công ty Musidor B.V đánh bại bên xâm phạm, việc bổ sung các bằng chứng chứng minh nhãn hiệu đồng thời là tác phẩm “Biểu tượng môi và lưới” của Musidor B.V. đã được biết đến một cách rộng rãi đóng vai trò là cơ sở tham chiếu củng cố vững chắc thêm căn cứ về quyền tác giả.

[3] [Xung đột giữa nhãn hiệu và quyền tác giả](#) diễn ra khá phổ biến tại nhiều khu vực pháp lý trên thế giới. Hiện tượng 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.

[4] Cũng giống như nhiều các quốc gia khác, Việt Nam cũng áp dụng nguyên tắc “first-to-file” (nguyên tắc nộp đơn đầu tiên) trong xác lập quyền **SHTT** đối với nhãn hiệu. Vụ tranh chấp giữa quyền tác giả và nhãn hiệu nêu trên là một minh chứng cho thấy: (i) 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; (ii) 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.

[5] Theo Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam sửa đổi năm 2022, “bản quyền **có trước**” có thể được sử dụng làm căn cứ để **phản đối** Đơn đăng ký hoặc **hủy bỏ hiệu lực** Đăng ký nhãn hiệu thông qua thủ tục phản đối hoặc hủy bỏ hiệu lực. Cụ thể, Điều 73.7 Luật **SHTT** quy định rằng, các dấu hiệu (ví dụ: nhãn hiệu đăng ký) “*chứa bản sao*” của tác phẩm không đủ điều kiện để bảo hộ nhãn hiệu trừ khi được chủ sở hữu tác phẩm đó cho phép. Điều này có nghĩa là chủ sở hữu tác phẩm có bản quyền, có thể bao gồm logo, thiết kế nghệ thuật hoặc các hình thức thể hiện sáng tạo khác, có quyền phản đối hoặc **hủy bỏ** Đăng ký nhãn hiệu **đã** sao chép trực tiếp hoặc kết hợp các tác phẩm có bản quyền của họ mà không cần xin phép người sáng tạo ban đầu. Về cơ bản, Điều 73.7 cho phép chủ sở hữu bản quyền bảo vệ quyền **SHTT** của mình và ngăn chặn người khác đăng ký nhãn hiệu vi phạm tác phẩm có bản quyền của họ.

[6] Theo Điều 73.7, **việc phản đối hoặc hủy bỏ hiệu lực** có thể được tiến hành trước **Cục SHTT** dựa trên **cơ sở** “bản quyền **có trước**” nếu được cung cấp đầy đủ tài liệu và bằng chứng. Bằng chứng này phải chứng minh rằng tác phẩm được bảo vệ bản quyền của họ đã được thiết lập trước ngày nộp đơn của nhãn hiệu xung đột và nhãn hiệu sau này gần giống với bản quyền trước đó.

Việc chủ sở hữu quyền tác giả có sử dụng tác phẩm làm nhãn hiệu hay không không ảnh hưởng đến sự bảo vệ theo bản quyền. Tức là nếu một dấu hiệu hình bị cáo buộc [vi phạm quyền tác giả](#) đã được đăng ký để sử dụng làm nhãn hiệu không ảnh hưởng đến việc xác định hành vi vi phạm quyền tác giả. Nói cách khác, việc đăng ký thành công “nhãn hiệu hình” cũng chưa phải là cơ sở để khẳng định rằng, nhãn hiệu đó đã đáp ứng điều kiện bảo hộ. Thậm chí, kể cả trường hợp nhãn hiệu đã được đăng ký trong hơn 5 năm (khoảng thời gian dễ bị mất hiệu lực thông thường), thì việc sử dụng nó vẫn có thể cấu thành hành vi vi phạm quyền tác giả đã xác lập trước đó và người dùng phải đối mặt với hậu quả và trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

[7] 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, **tốt hơn là** chủ thể quyền SHTT cũng nên đăng ký logo của mình dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng tại Cục bản quyền Việt Nam để tận dụng lợi thế phát sinh trước của quyền tác giả. 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, cũng như 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.

[8] 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 và 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.

[9] 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 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](#)"

Hãy liên hệ với KENFOX IP & Law Office để được tư vấn chuyên sâu về các chiến lược bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhất là trong các trường hợp xung đột giữa nhãn hiệu và quyền tác giả. Với kinh nghiệm thực tế sâu rộng và đã thành công trong việc giải quyết nhiều vụ tranh chấp nhãn hiệu, cả trên phương diện hành chính lẫn [tổ tụng tại tòa án](#), KENFOX sẵn sàng đồng hành cùng bạn để bảo vệ quyền lợi của bạn một cách hiệu quả nhất.

**Bởi Nguyễn Vũ Quân
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