

Thu thập bằng chứng thuyết phục: Chìa khóa chiến thắng trong bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống tại Việt Nam

Trong các tranh chấp, xâm phạm quyền Sở hữu Trí tuệ (SHTT) liên quan đến nhãn hiệu phi truyền thống (như hình dạng sản phẩm, màu sắc, mùi hương, âm thanh, hình ảnh chuyển động...), việc thu thập bằng chứng thuyết phục để chứng minh mối liên kết giữa yếu tố phi truyền thống và thương hiệu đóng vai trò vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xử lý vụ việc. Việc không chứng minh được khả năng phân của các dấu hiệu, nhãn hiệu phi truyền thống có thể dẫn đến các rủi ro pháp lý nghiêm trọng cho chủ sở hữu, như nhãn hiệu bị từ chối bảo hộ, mất quyền độc quyền đối với yếu tố phi truyền thống, và bị kiện tranh chấp nhãn hiệu.

Lý do nào khác khiến chủ sở hữu nhãn hiệu phi truyền thống cần thu thập tài liệu, bằng chứng thuyết phục? Chủ sở hữu cần làm gì để củng cố vị thế pháp lý nhằm ứng phó hiệu quả với các tranh chấp, xâm phạm SHTT liên quan đến nhãn hiệu phi truyền thống? KENFOX IP & Law Office, với kinh nghiệm chuyên sâu trong việc tư vấn SHTT, xin chia sẻ một số khía cạnh liên quan đến vấn đề nêu trên.

1. Thu thập bằng chứng thuyết phục: Tại sao lại cần thiết để bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống?

Nhãn hiệu phi truyền thống như màu sắc (nhãn hiệu đơn sắc), nhãn hiệu ba chiều (3D) và bài trí thương mại (trade dress, hoặc get-ups) thường bị coi là không có [khả năng phân biệt](#) tự thân và bị từ chối bảo hộ theo Điều 74.2(a) và 74.2(b) Luật SHTT vì chúng không được công chúng nhận thức một cách thông thường như là một dấu hiệu để truyền tải thông tin về xuất xứ thương mại của sản phẩm, tức là, không thực hiện chức năng "phân biệt" của nhãn hiệu, mà chỉ nhằm tăng tính thẩm mỹ, làm cho hàng hóa hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng tiềm năng. Do vậy, thẩm định viên sẽ từ chối bảo hộ những nhãn hiệu đó do thiếu khả năng phân biệt.

Để vượt qua những từ chối bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống, chủ sở hữu cần **chứng minh khả năng phân biệt** rõ ràng của dấu hiệu phi truyền thống so với các yếu tố chung chung. Chiến lược hiệu quả là **sử dụng nhãn hiệu phi truyền thống một cách liên tục và nhất quán** trong tất cả các hoạt động marketing, truyền thông và tiếp thị. Nhờ đó, **nhận thức thương hiệu được củng cố**, tạo dựng mối liên kết chặt chẽ giữa nhãn hiệu phi truyền thống và sản phẩm/dịch vụ, **giúp công chúng dễ dàng ghi nhận và liên tưởng**. Tức là, chủ sở hữu nhãn hiệu phi truyền thống cần phải thiết lập uy tín (goodwill) hoặc danh tiếng (reputation) gắn liền với hàng hóa hoặc dịch vụ trong tâm trí công chúng. Goodwill hoặc reputation này phải đến từ một đặc điểm phân biệt cụ thể của sản phẩm hay dịch vụ (ví dụ: tên, biểu tượng, kiểu đóng gói, màu sắc...), gắn liền với tâm trí của công chúng vì nó chính là lực hấp dẫn mang lại khách hàng cho chủ nhãn hiệu. Ví dụ, "màu vàng" của sản phẩm sô cô la hình con thỏ của Tập đoàn Lindt (Đức) đã trở thành [dấu hiệu nhân diện thương hiệu](#) có uy tín, danh tiếng, đạt được khả năng phân biệt thông qua chiến lược sử dụng nhất quán trong nhiều thập kỷ.

Chức năng chính của nhãn hiệu là phân biệt sản phẩm/dịch vụ của một doanh nghiệp với sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp khác. Đối với nhãn hiệu phi truyền thống, việc chứng minh khả năng phân biệt đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Bằng chứng rõ ràng về việc nhãn hiệu phi truyền thống đã được sử dụng độc đáo và được công chúng nhận diện, ghi nhớ sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp các cơ quan chức năng đánh giá khả năng thực hiện "chức năng phân biệt" của nhãn hiệu phi truyền thống.

Khi có bằng chứng thuyết phục về quyền sở hữu nhãn hiệu phi truyền thống, chủ sở hữu có thể bảo vệ thương hiệu của mình khỏi hành vi sao chép, bắt chước. Thông qua việc xem xét các bằng chứng, cơ quan chức năng có cơ sở để xác định hành vi xâm phạm, buộc bên vi phạm chấm dứt hành vi và bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hợp pháp.

2. Củng cố khả năng phân biệt cho nhãn hiệu phi truyền thống tại Việt Nam: Cần làm gì?

Nhãn hiệu phi truyền thống, bao gồm màu sắc, hình dạng sản phẩm, bao bì, âm thanh,... đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc xây dựng, phát triển thương hiệu và thu hút khách hàng. Tuy nhiên, việc bảo vệ quyền SHTT cho loại nhãn hiệu này thường gặp nhiều thách thức do tính chất phi vật thể và khả năng sao chép dễ dàng hơn so với nhãn hiệu truyền thống. Để củng cố vị thế pháp lý và tăng cường khả năng chứng minh khả năng phân biệt cho nhãn hiệu phi truyền thống, chủ sở hữu cần xây dựng chiến lược hiệu quả ngay từ đầu.

[a] Lưu giữ hồ sơ, cung cấp bằng chứng sử dụng rộng rãi nhãn hiệu phi truyền thống tại Việt Nam

Lưu trữ đầy đủ các bằng chứng [sử dụng nhãn hiệu](#) phi truyền thống giúp củng cố lập luận về việc nhãn hiệu phi truyền thống đã được sử dụng liên tục và nhất quán, từ đó chứng minh khả năng phân biệt và khả năng

nhận diện thương hiệu, hỗ trợ giải quyết tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu phi truyền thống và bảo vệ quyền SHTT trước hành vi sao chép, bắt chước, xâm phạm.

Ngay từ khi bắt đầu sử dụng yếu tố phi truyền thống, chủ sở hữu nên lưu trữ cẩn thận mọi thông tin liên quan. Ghi lại ngày tháng cụ thể khi bắt đầu sử dụng nhãn hiệu phi truyền thống cho thương hiệu. Ghi chép chi tiết về thị trường, khu vực, sản phẩm, dịch vụ mà nhãn hiệu phi truyền thống được sử dụng. Lưu trữ tất cả các tài liệu liên quan đến hoạt động quảng bá, marketing sử dụng yếu tố phi truyền thống, bao gồm chiến dịch quảng cáo, bài viết PR, ấn phẩm marketing. Thu thập và lưu trữ phản hồi của khách hàng về yếu tố phi truyền thống, bao gồm ý kiến, đánh giá, nhận thức thương hiệu.

Để tăng hiệu quả chứng minh khả năng phân biệt của nhãn hiệu phi truyền thống, các tài liệu và bằng chứng về quá trình sử dụng nhãn hiệu phi truyền thống cần nhấn mạnh “tính nhất quán” và “lâu dài” trong việc sử dụng. Điều này cho thấy rằng nhãn hiệu phi truyền thống không phải là yếu tố ngẫu nhiên, mà là một phần quan trọng trong chiến lược thương hiệu của chủ sở hữu. Cần trình bày bằng chứng một cách logic để chứng minh “mối liên hệ” rõ ràng giữa nhãn hiệu phi truyền thống và thương hiệu nhằm chứng minh rằng nhãn hiệu phi truyền thống đã trở thành một phần đặc trưng của thương hiệu và được công chúng ghi nhận.

Ngoài ra, chủ sở hữu cần bổ sung dữ liệu và số liệu thống kê để củng cố lập luận và tăng tính thuyết phục cho bằng chứng (*như doanh số bán hàng của sản phẩm mang nhãn hiệu phi truyền thống tăng trưởng theo thời gian; tỷ lệ nhận diện thương hiệu tăng cao sau khi sử dụng nhãn hiệu phi truyền thống trong các chiến dịch quảng cáo; lượng truy cập website và mức độ tương tác trên mạng xã hội tăng cao khi sử dụng nhãn hiệu phi truyền thống*).

Luật pháp về SHTT của Việt Nam không thiết lập các quy định về việc một nhãn hiệu thiếu (không có) khả năng phân biệt tự thân phải được sử dụng “rộng rãi” trong thương mại ở quy mô nào mới có thể thỏa mãn tiêu chí đạt được “khả năng phân biệt” hay “ý nghĩa thứ hai”. Tuy nhiên, có thể tham chiếu tới quy định tại Điều 19.1(d) Thông tư 11/2015/TT-BKHCN về thực thi quyền chống cạnh tranh không lành mạnh để cung cấp các tài liệu chứng minh. Chủ sở hữu nhãn hiệu phi truyền thống có thể cung cấp các tài liệu, bằng chứng dưới đây, lưu ý rằng, tất cả bằng chứng sẽ được chấp nhận khi cho thấy dấu hiệu được nhận ra như một nhãn hiệu và được gắn với một nguồn gốc thương mại cụ thể tại Việt Nam, như bao gồm:

- Số liệu thống kê doanh thu và doanh số bán hàng tại Việt Nam;
- Số liệu thống kê về đầu tư cho quảng cáo tại Việt Nam;
- Khảo sát người tiêu dùng và thị trường tại Việt Nam;
- Báo cáo từ các hiệp hội doanh nghiệp và người tiêu dùng tại Việt Nam;
- Các báo cáo về loại hình, phạm vi và quy mô của chiến dịch quảng cáo tại Việt Nam;
- Các tài liệu về chiến dịch quảng cáo và xúc tiến truyền thông qua phương tiện kỹ thuật số tại Việt Nam;
- Catalog, bảng giá và hóa đơn tại Việt Nam;
- Các báo cáo quản lý.

[b] Khảo sát thị trường tại Việt Nam

Khảo sát người tiêu dùng là công cụ quan trọng để đo lường mức độ mà người tiêu dùng biết đến và ghi nhớ nhãn hiệu phi truyền thống, giúp xác định mức độ liên tưởng giữa nhãn hiệu phi truyền thống với sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu cụ thể, từ đó, tăng hiệu quả trong việc chứng minh khả năng phân biệt của nhãn hiệu phi truyền thống.

Để thực hiện khảo sát hiệu quả, chủ sở hữu nên: (i) Xác định rõ ràng mục tiêu khảo sát, (ii) Lựa chọn phương pháp khảo sát phù hợp, (iii) Thiết kế các câu hỏi khảo sát một cách cẩn thận, (iv) Hợp tác với các công ty nghiên cứu thị trường uy tín và (v) Phân tích dữ liệu thu thập được một cách khoa học (*Sử dụng các phương pháp thống kê phù hợp để phân tích dữ liệu và đưa ra kết luận, sử dụng biểu đồ, bảng thống kê, giải thích ý nghĩa của kết quả khảo sát và liên hệ với mục tiêu chứng minh khả năng phân biệt của nhãn hiệu phi truyền thống*).

Khảo sát có thể được tiến hành thông qua phỏng vấn trực tiếp, khảo sát trực tuyến hoặc nghiên cứu thị trường. Chủ nhãn hiệu nên hợp tác với các công ty nghiên cứu thị trường để thu thập bằng chứng khoa học về mối liên kết rõ ràng về sản phẩm mang nhãn hiệu phi truyền thống và chủ sở hữu nhãn hiệu trong tâm trí người tiêu dùng. Kết quả khảo sát sẽ cung cấp số liệu cụ thể về mức độ liên tưởng giữa yếu tố phi truyền thống và thương hiệu, củng cố lập luận về tính độc đáo và khả năng phân biệt của nhãn hiệu.

[c] Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu phi truyền thống tại Việt Nam

Chủ sở hữu có thể cân nhắc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống mặc dù việc đăng ký này có thể gặp trở ngại sau quá trình thẩm định nội dung do yêu cầu cao hơn trong quá trình chứng minh khả năng phân biệt, kéo theo chi phí tốn kém và sự không chắc chắn. Tuy nhiên, việc đăng ký thành công sẽ mang lại cho chủ sở hữu quyền bảo hộ pháp lý mạnh mẽ hơn, giúp họ dễ dàng hơn trong việc thực thi quyền, chống lại hành vi xâm phạm.

[d] Sự hỗ trợ pháp lý chuyên nghiệp tại Việt Nam

Chủ sở hữu nên tham khảo ý kiến luật sư chuyên về SHTT để được tư vấn về chiến lược bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống, đồng thời hỗ trợ họ trong việc thu thập bằng chứng, lập hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thực thi quyền SHTT đối với nhãn hiệu phi truyền thống một cách hiệu quả.

Lời kết

Bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống tiềm ẩn nhiều thách thức do khó nhận diện, khó phân biệt hơn so với nhãn hiệu truyền thống, dễ dẫn đến những tranh chấp và rủi ro pháp lý và việc thu thập bằng chứng sử dụng, chứng minh khả năng phân biệt và đăng ký nhãn hiệu phi truyền thống thường tốn kém hơn so với nhãn hiệu truyền thống.

Tuy nhiên, nhãn hiệu phi truyền thống có thể trở thành một tài sản trí tuệ độc đáo, có khả năng tạo ấn tượng mạnh mẽ và lâu dài cho người tiêu dùng, giúp doanh nghiệp nổi bật giữa nổi bật giữa "rừng" thương hiệu truyền thống, tăng cơ hội tiếp cận thị trường mới và thu hút khách hàng tiềm năng. Xem ra cái gì cũng có cái giá của nó, rủi ro càng lớn lợi ích càng cao.

Hãy liên hệ với KENFOX IP & Law Office nếu bạn cần sự hỗ trợ chuyên nghiệp của chúng tôi trong việc bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống tại Việt Nam.

Nguyễn Vũ Quân | Partner, IP Attorney
Hoàng Thị Tuyết Hồng | Senior Trademark Attorney
Đinh Trang Ly | Associate

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