

# AI LÀ NGƯỜI CHỊU THIẾT KHI NHÃN HIỆU KHÔNG ĐƠN THUẦN LÀ CHỈ DẤU NGUỒN GỐC?

TS Lê Vũ Văn Anh

Đại học Durham, Vương quốc Anh

Từ chức năng ban đầu là chỉ dấu nguồn gốc, nhãn hiệu ngày nay được xem là công cụ tiếp thị hiệu quả. Thông qua đó, chủ sở hữu có thể đối thoại với người dùng về chất lượng của hàng hóa/dịch vụ qua các chức năng quảng cáo và truyền thông. Dưới góc độ pháp luật, việc bảo hộ nhãn hiệu cũng theo đó mà mở rộng, tuy nhiên điều này không phải bao giờ cũng đem lại lợi ích cho khách hàng.

## Nhãn hiệu là một chỉ dấu nguồn gốc

Có thể khẳng định, chức năng truyền thống của nhãn hiệu chính là khả năng phân biệt hàng hoá/dịch vụ của một cơ sở kinh doanh này với một cơ sở kinh doanh khác. Đây là quy định chung của các điều ước quốc tế (như Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ; Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp) và pháp luật quốc gia về nhãn hiệu. Chức năng “chỉ dấu xuất xứ” của nhãn hiệu đã được Tòa án công lý liên minh châu Âu (CJEU) khẳng định trong vụ việc Arsenal và Matthew Reed.

Bị đơn Matthew Reed là người bán hàng bên ngoài sân bóng của Arsenal. Hàng hóa của ông mang một số nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ của Arsenal. Matthew Reed đã dán một thông báo trên gian hàng với nội dung, hàng hóa của ông ấy không phải là hàng hóa “chính thức” của Arsenal. Tuy nhiên, Arsenal cáo buộc Matthew Reed đã “giả mạo” và vi phạm nhãn hiệu. Đáp trả lại cáo buộc thứ hai, Matthew Reed tuyên bố, để được xem là vi phạm nhãn hiệu, việc sử dụng nhãn hiệu của Arsenal phải vi phạm chức năng chỉ dấu nguồn gốc. Đáng này, ông ta chỉ sử dụng các nhãn hiệu như là huy hiệu của lòng trung thành đối với câu lạc bộ bóng đá.

Thẩm phán Laddie tại Tòa án sơ thẩm đồng ý với Matthew Reed nhưng cũng hỏi CJEU rằng, liệu vi phạm nhãn hiệu phải liên quan đến việc sử dụng nó như một chỉ dấu nguồn gốc hay không?

CJEU trả lời rằng, việc Matthew Reed sử dụng nhãn hiệu Arsenal diễn ra trong bối cảnh ông bán hàng cho người tiêu dùng và không mang tính mô tả. Điều đó gây tổn hại cho chức năng chỉ dấu nguồn gốc nên có thể bị ngăn chặn. Lập luận sử dụng nhãn hiệu như là huy hiệu ủng hộ Arsenal không quan trọng.

Khi vụ việc được đưa trở lại Tòa án Anh, Thẩm phán Laddie không đồng ý với kết luận của CJEU khi cho rằng, việc sử dụng của Matthew Reed không phải do ông ta cố ý và cũng không được công chúng xem là chỉ dấu nguồn gốc, nên không thể có hành vi vi phạm và do đó không ảnh hưởng đến chức năng cơ bản của nhãn hiệu<sup>1</sup>. Vụ việc sau đó được chuyển đến Tòa phúc thẩm, nơi đã đồng ý với quyết định của CJEU.

Thẩm phán Aldous lập luận rằng, Matthew Reed đang sử dụng nhãn hiệu Arsenal trong bối cảnh thương mại, khiến khách

hàng có thể sẽ hiểu chúng là biểu thị nguồn gốc của hàng hóa. Matthew Reed vì vậy đã vi phạm nhãn hiệu của Arsenal<sup>2</sup>.

Nền tảng cho việc bảo hộ chức năng xuất xứ của nhãn hiệu xuất phát từ việc xem nhãn hiệu là biểu tượng truyền tải thông tin cô đọng, có tác dụng khắc phục tình trạng “thông tin bất đối xứng” - một thuật ngữ trong kinh tế học nêu lên hiện tượng một bên trong giao dịch sở hữu nhiều thông tin hơn bên kia. Trong một số giao dịch nhất định, người bán có thể lợi dụng người mua vì người bán biết nhiều về hàng hóa hơn người mua. Diễn giải một cách bình dân như người Việt Nam hay nói: “người mua có thể lầm chứ người bán không bao giờ lầm”.

Thông thường, người tiêu dùng dành thời gian và tiền bạc nghiên cứu các dịch vụ khác nhau trước khi quyết định cái nào hoặc dịch vụ nào tốt để mua. Danh tiếng thương hiệu giúp người tiêu dùng giảm chi phí tìm kiếm. Vì lý do đó, thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu là vô tận, miễn sao nó tiếp tục đóng góp vào việc giảm chi phí tìm kiếm của người dùng. Nếu giới hạn thời hạn theo luật định như đối với sáng chế hay quyền tác giả sẽ tạo ra sự nhầm lẫn trên

<sup>1</sup>Arsenal Football Club Plc and Matthew Reed, Case C-206/01, par.61.

<sup>2</sup>Arsenal Football Club Plc v Reed (No. 2) [2003] EWCA Civ 696, [2003] RPC 39.

thị trường và do đó tăng chi phí tìm kiếm. Ngược lại, sáng chế và quyền tác giả đặt ra thời hạn bảo hộ nhằm phản ánh sự đánh đổi giữa việc cung cấp đủ động lực cho các hoạt động sáng tạo và giảm thiểu chi phí áp đặt cho xã hội từ việc hạn chế cạnh tranh thị trường.

### Nhãn hiệu là một công cụ tiếp thị

Theo thời gian, luật nhãn hiệu đã mở rộng việc bảo hộ ngoài chức năng xuất xứ ban đầu. Điều này đã được CJEU chính thức công nhận trong vụ việc L’Oreal và Bellure. Khi xem xét hành vi vi phạm nhãn hiệu, ngoài chức năng chỉ dẫn nguồn gốc, cơ quan có thẩm quyền cần phải xem xét đến các chức năng khác như đảm bảo chất lượng của hàng hóa/dịch vụ, truyền thông, đầu tư và quảng cáo.

L’Oreal - nguyên đơn trong vụ việc, là công ty sản xuất nước hoa và mỹ phẩm đắt tiền, được bán dưới các nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ là “Trésor”, “Miracle”, “Anaïs Anaïs” và “Noa”. Những sản phẩm này được bán thông qua các cửa hàng độc quyền, với bao bì đắt tiền, sang trọng.

Bellure - bị đơn trong vụ kiện, là nhà sản xuất và phân phối nước hoa “Creation Lamis” được bán ở các cửa hàng bình dân. Những sản phẩm này có “mùi giống” với nước hoa của nguyên đơn. Hơn nữa, bao bì của bị đơn cũng được thiết kế để gợi nhớ đến bao bì của nguyên đơn. Sau khi có khiếu nại từ nguyên đơn, bị đơn đã thay đổi bao bì. Tuy nhiên, nguyên đơn cho rằng, bị đơn đã vi phạm nhãn hiệu của mình bằng cách sử dụng các dấu hiệu (sign)<sup>3</sup> tương tự như

nhãn hiệu đã đăng ký. Thêm vào đó, bị đơn cũng đưa ra một danh sách so sánh sản phẩm để chỉ ra loại nước hoa nào của bị đơn có mùi giống của nguyên đơn và lập luận rằng quảng cáo so sánh như vậy là hợp pháp. Tại Tòa sơ thẩm của Anh, Thẩm phán Lewison cho rằng, hai trong số sản phẩm của bị đơn tương tự với nhãn hiệu của nguyên đơn đến mức tạo ra mối liên hệ giữa chúng đối với người tiêu dùng có liên quan; mặc dù người tiêu dùng không bị nhầm lẫn về nguồn gốc xuất xứ, nhưng các sản phẩm của bị đơn đã lợi dụng tính phân biệt (distinctiveness) hoặc uy tín các nhãn hiệu của nguyên đơn.

Bellure kháng cáo và lập luận rằng, việc họ sử dụng nhãn hiệu của nguyên đơn là mang tính mô tả<sup>4</sup>. Thẩm phán Jacob đã đồng ý với Thẩm phán Lewison rằng, không có mối liên hệ nhân quả giữa việc bị đơn sử dụng nhãn hiệu của nguyên đơn và làm giảm tính phân biệt của những nhãn hiệu này hoặc khiến chúng bị ảnh hưởng tiêu cực. Lúc này, câu hỏi đặt ra là liệu có hay không việc Bellure đã sử dụng nhãn hiệu của nguyên đơn một cách không công bằng (take unfair advantage). Mặc dù quan điểm riêng của Thẩm phán Jacob là việc sử dụng nêu trên không nhất thiết là không công bằng, ông vẫn đưa vấn đề này cho CJEU. Câu hỏi của ông như sau: “Trường hợp thương nhân sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký và có uy tín, dấu hiệu đó không tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu theo cách: i) Chức năng thiết yếu của nhãn hiệu đã đăng ký là đảm bảo nguồn gốc xuất xứ không bị suy giảm hoặc gặp rủi ro; ii) Nhãn hiệu đã đăng

ký hoặc danh tiếng của nó hoặc cả hai yếu tố này không bị làm hoen ố hay pha loãng (làm giảm tính phân biệt); iii) Doanh số bán hàng của chủ sở hữu nhãn hiệu không bị suy giảm; iv) Chủ sở hữu nhãn hiệu không bị ảnh hưởng gì đối với việc quảng bá, duy trì hoặc nâng cao nhãn hiệu của mình. Nhưng thương nhân có được lợi thế thương mại từ việc sử dụng dấu hiệu của mình do sự tương đồng của nó với nhãn hiệu đã đăng ký.

Liệu việc sử dụng như vậy có đồng nghĩa với việc “sử dụng không công bằng” đối với danh tiếng của nhãn hiệu đã đăng ký theo Điều 5(2) của Chỉ thị Nhãn hiệu hay không?”<sup>5</sup>. Không khó để nhận thấy rằng, Thẩm phán Jacob đã soạn thảo câu hỏi của mình theo hướng có lợi cho bị đơn, tuy nhiên CJEU có quan điểm hoàn toàn trái ngược. Theo CJEU, các tòa án của Anh đã phát hiện mối liên hệ giữa các nhãn hiệu của nguyên đơn và bị đơn, liên kết này “mang lại lợi thế thương mại cho bị đơn”. CJEU còn lập luận thêm rằng, sự giống nhau giữa các nhãn hiệu, “có chủ ý nhằm tạo ra sự liên tưởng trong tâm trí công chúng giữa các loại nước hoa hảo hạng và hàng nhái của chúng, với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thị các sản phẩm nhái đó”<sup>6</sup>. Để xử lý vụ việc, Tòa án Anh sẽ phải đặt câu hỏi liệu việc bị đơn bắt chước nhãn hiệu của nguyên đơn có nhằm mục đích lợi dụng đặc tính phân biệt và danh tiếng của nhãn hiệu cho mục đích quảng cáo hay không.

<sup>3</sup>Khi một nhãn hiệu chưa được cơ quan sở hữu trí tuệ đồng ý bảo hộ, nó được xem là “dấu hiệu”.

<sup>4</sup>Cần chú ý rằng, sử dụng nhãn hiệu mang tính mô tả được xem là hợp pháp.

<sup>5</sup>L’Oréal SA and Others v Bellure NV and Others, Case C-487/07, par.30.

<sup>6</sup>L’Oréal SA and Others v Bellure NV and Others, Case C-487/07, par.40.

"[...] khi một bên thứ ba cố gắng, thông qua việc sử dụng một dấu hiệu tương tự như một nhãn hiệu đã có danh tiếng, lợi dụng "cái bóng" của nhãn hiệu đó để hưởng lợi từ sức hấp dẫn, danh tiếng, uy tín của nó và để khai thác, mà không phải trả bất kỳ khoản bồi thường tài chính nào và không bắt buộc phải nỗ lực để đạt được điều đó, nỗ lực tiếp thị mà chủ sở hữu nhãn hiệu phải tạo ra và duy trì hình ảnh của nhãn hiệu, lợi thế có được từ việc đó thì việc sử dụng phải được coi là một lợi thế đã bị tước đoạt một cách không công bằng đối với đặc tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu đó.

Trên cơ sở đó, [...] việc lợi dụng một cách không công bằng đặc tính phân biệt hoặc danh tiếng của một nhãn hiệu, không yêu cầu rằng phải tồn tại khả năng gây nhầm lẫn hoặc khả năng gây phương hại đến đặc tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu [...]"<sup>7</sup>.

Vụ việc trở lại Tòa phúc thẩm của Anh để có phán quyết cuối cùng<sup>8</sup>. Đến thời điểm này, vấn đề còn lại chính là tính hợp pháp của việc quảng cáo so sánh. Với câu trả lời của CJEU, Thẩm phán Jacob chưa chốt thốt lên rằng, ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuyên án chống lại các bị đơn về việc họ đã vi phạm các quy tắc về quảng cáo so sánh và họ đã lợi dụng nhãn hiệu của nguyên đơn một cách không công bằng. Ông thốt lên đầy cay đắng: "Tôi phải kết luận rằng, phán quyết của CJEU là

các bị đơn thực sự bị bịt miệng. Nhiệm vụ của tôi với tư cách là một Thẩm phán quốc gia là tuân theo luật của EU theo cách giải thích của CJEU. Tôi rất tiếc khi nghĩ rằng, câu trả lời mà chúng tôi nhận được từ CJEU yêu cầu chúng tôi phải giữ nguyên như vậy. Trước khi tôi xem xét lý do một cách chi tiết [...] - tôi muốn nói lý do tại sao tôi hối tiếc về những câu trả lời đó"<sup>9</sup>.

"... tôi ủng hộ tự do ngôn luận - và đặc biệt nhất là khi ai đó muốn nói ra sự thật. Không có lý do chính đáng nào để giảm bớt sự yêu thích trong trường hợp động cơ nói sự thật của người nói là vì lợi ích thương mại của chính anh ta. Sự thật trên thị trường rất quan trọng - ngay cả khi nó không thu hút được những cảm xúc mạnh mẽ như quyền của một nhà báo hoặc chính trị gia để nói lên sự thật"<sup>10</sup>.

"Quyền được nói và được nghe sự thật, được quốc tế công nhận [...]. Tất nhiên, quyền tự do biểu đạt (trong trường hợp này vì mục đích thương mại) [...] đều phải được xem xét kỹ lưỡng và chỉ được biện minh trên cơ sở thực sự cần thiết".

Quyết định của CJEU trong trường hợp này khiến những người tiêu dùng nghèo là bên thua cuộc. Chỉ có người nghèo mới muốn mua sản phẩm của bị đơn - một sản phẩm với giá rẻ mà họ biết có mùi giống như một loại nước hoa nổi tiếng.

Ngoài ra, không có tổn hại nào đối với chủ sở hữu nhãn

hiệu - ngoài khả năng có thể bị tổn hại, vì L'Oréal chưa bao giờ khẳng định điều này. Tuy nhiên, "tổn hại" đó lại để lộ sự thật rằng, có thể sản xuất nước hoa có mùi giống như một loại nước hoa nổi tiếng với giá rẻ. Không khó để hiểu rằng, một nhà cung cấp sản phẩm được bán với giá rất cao, như một mặt hàng xa xỉ độc quyền sẽ không muốn công chúng biết rằng sản phẩm ấy có thể sản xuất với giá rẻ (dù chất lượng không giống nhau) đưa đến một thông điệp ngầm rằng giá của đồ thật có thể quá cao và "hình ảnh sang trọng" có thể là "ảo tưởng".

Như vậy, L'Oréal không thể ngăn các bên thứ ba bán nước hoa có mùi giống của mình. Tuy nhiên, Công ty này đã thành công trong việc ngăn chặn những người khác bắt chước và quảng cáo những điểm giống nhau của các sản phẩm đắt tiền với những sản phẩm mà họ bán với giá chỉ bằng một phần nhỏ so với giá của L'Oréal. Theo các chuyên gia, vụ việc L'Oréal được hoan nghênh bởi những người có quan điểm rằng, đối tượng đầu tiên và quan trọng nhất của luật nhãn hiệu không phải là người tiêu dùng, mà là các chủ sở hữu nhãn hiệu - những người đã thành công trong việc nuôi dưỡng một thương hiệu có giá trị. Tuy nhiên, cũng có lập luận rằng, mục đích của luật nhãn hiệu là để đảm bảo sự cạnh tranh và điều này sẽ tốt hơn nếu sự bảo hộ này bị hạn chế ✍

<sup>7</sup>L'Oréal SA and Others v Bellure NV and Others, Case C-487/07, par.49-50.

<sup>8</sup>L'Oréal SA v Bellure [2010] EWCA Civ 535.

<sup>9</sup>L'Oréal SA v Bellure [2010] EWCA Civ 535, par.

<sup>10</sup>L'Oréal SA v Bellure [2010] EWCA Civ 535, par.9.