

ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CẠNH TRANH TRONG GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC CỤ THỂ TẠI TÒA ÁN

ĐỖ THỊ MINH THỦY

Bộ KH&CN

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng và toàn diện vào nền kinh tế khu vực và thế giới, các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) ở nước ta ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp. Giải quyết tranh chấp mà ở đó cần xem xét và áp dụng quy định pháp luật thuộc các lĩnh vực khác nhau là vấn đề khó, nhất là khi tranh chấp đó liên quan đến quyền SHTT - lĩnh vực còn khá mới mẻ và chưa được xét xử nhiều tại tòa án. Để các cá nhân và doanh nghiệp có thêm thông tin phục vụ việc bảo vệ quyền SHTT trong quá trình hội nhập, tác giả giới thiệu và phân tích một vụ việc đã được Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử gần đây.

Kể từ khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đến nay, nước ta đã thành công trong việc khẳng định là thành viên có trách nhiệm của tổ chức này. Khung pháp lý cho việc bảo hộ và thực thi quyền SHTT tại Việt Nam về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, các tranh chấp về quyền SHTT cũng trở nên ngày càng đa dạng và phức tạp, thậm chí đã có nhiều vụ việc được giải quyết theo trình tự “á tổ tụng”, khi mà các cơ quan hành chính thay thế một phần vai trò của tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực thi quyền SHTT. Tuy không thể phủ nhận sự cần thiết của hệ thống hành chính trong giai đoạn hiện tại, song giải quyết tranh chấp quyền SHTT tại tòa án không chỉ là xu hướng chung mà còn là phương thức giải quyết tranh chấp quyền SHTT triệt để mà chúng ta cần quan tâm.

Vai trò trung tâm của tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp quyền SHTT là không thể phủ nhận. Có nhiều vấn đề được đặt ra về tính minh bạch và hiệu quả khi tòa án giải quyết vụ việc cũng như sự quan ngại về năng lực của tòa án trong việc thụ lý

và giải quyết các vụ việc tranh chấp quyền SHTT - lĩnh vực khá đặc thù mà Việt Nam chưa có thẩm phán và tòa án chuyên trách. Tuy nhiên, nhìn từ một góc độ khác, thẩm phán cũng sẽ là những “chuyên gia” SHTT khi họ có điều kiện làm việc kỹ về một vụ việc và với các luật sư chuyên nghiệp. Nghiên cứu và phân tích các vụ việc tranh chấp quyền SHTT được xét xử gần đây có thể ghi nhận xu hướng này. Dưới đây, tác giả xin đề cập một vụ việc đã được Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử công khai vào ngày 29.3.2013.

Giới thiệu vụ việc

Công ty Marvel Characters Inc. (Mỹ) là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất phim hoạt hình giải trí, nổi tiếng tại Mỹ và trên thế giới. Từ khi thành lập đến nay, Marvel Characters đã tạo dựng được một thư viện lớn với khoảng trên 5.000 nhân vật hoạt hình, trong đó có nhiều nhân vật được đông đảo người xem biết đến và yêu thích như “IRON MAN”, “NGƯỜI KHÔNG LỖ XANH” và các nhân vật đột biến gen “X-MEN”. Tại Việt Nam, Marvel Characters là chủ sở hữu nhãn hiệu X-MEN (nhãn hiệu chữ), bảo hộ theo Giấy chứng nhận

đăng ký nhãn hiệu số 11455 cấp ngày 7.4.1994 đối với các sản phẩm video thu sẵn, băng, đĩa nghe nhìn... (nhóm 9); các loại xuất bản phẩm, truyện và truyện tranh... (nhóm 16); quần áo... (nhóm 25); đồ chơi các loại (nhóm 28).

Công ty Marvel Characters được biết Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế đã nộp đơn và được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu “X-MEN, hình” (Giấy chứng nhận số 63481, cấp ngày 8.6.2005); ngày nộp đơn 27.6.2003 cho các sản phẩm hóa mỹ phẩm gia dụng (nhóm 3).

Công ty Marvel Characters (qua đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam) đề nghị hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ số 63481 cấp cho Công ty Hàng gia dụng quốc tế. Đề nghị hủy bỏ hiệu lực của Công ty Marvel Characters đối với văn bằng bảo hộ cấp cho Công ty Hàng gia dụng quốc tế được giải quyết theo thủ tục hành chính tại Cục SHTT (Khiếu nại lần 1) và Bộ KH&CN (tại Thanh tra Bộ - Khiếu nại lần 2). Tại các cơ quan này, đề nghị của Công ty Marvel Characters bị bác bỏ do không đủ căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Không đồng ý với quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về SHTT, Công ty Marvel

Characters khởi kiện ra Tòa án nhân dân TP Hà Nội (Vụ án số 08/2008/TLST-HC).

Lập luận của các bên

Về phía Công ty Marvel Characters

Tại tòa án, nguyên đơn - Công ty Marvel Characters đề nghị hủy bỏ hiệu lực văn bằng được cấp cho Công ty Hàng gia dụng quốc tế với lý do: (i) Nhân hiệu được bảo hộ trùng với nhân hiệu "X-MEN" nổi tiếng của Marvel Characters (vi phạm điều 6.1e, Nghị định 63/CP); (ii) Nhân hiệu được bảo hộ trùng với tên, biểu tượng nhân vật X-MEN của Marvel Characters (vi phạm điều 6.1h, Nghị định 63/CP); (iii) Công ty Hàng gia dụng quốc tế có động cơ lợi dụng danh tiếng của nhân hiệu và các nhân vật X-MEN thuộc sở hữu của Marvel trong việc quảng cáo và tiếp thị sản phẩm mang nhân hiệu mỹ phẩm (dầu gội đầu) tại clip quảng cáo sử dụng hình ảnh kinh đô điện ảnh Hollywood (nơi Marvel có trụ sở), hình ảnh diễn viên Brad Pitt (gây liên tưởng về sản phẩm gắn với phim ảnh - sản phẩm của Marvel).

Công ty Marvel cung cấp các tài liệu và chứng cứ chứng minh nhân hiệu X-MEN của mình là nhân hiệu nổi tiếng, trong đó có: 38 hợp đồng li-xăng quyền sử dụng nhân hiệu X-MEN và 18 giấy chứng nhận đăng ký nhân hiệu X-MEN tại nhiều quốc gia; 6 giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm X-MEN và các tài liệu chứng cứ liên quan đến việc sử dụng yếu tố X-MEN trên các ấn phẩm, phim, truyện, băng đĩa; tường trình về doanh thu khai thác hình ảnh/nhân hiệu X-MEN.

Đại diện Cục SHTT

Cục SHTT - đơn vị đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhân hiệu số 63481 cho Công ty Hàng gia dụng quốc tế tham gia tố tụng với tư cách bị đơn trong vụ án. Về nội dung khiếu kiện và các tài liệu chứng minh của Công ty Marvel Characters đệ trình tại

tòa án, đại diện Cục SHTT cho rằng:

- Tài liệu của Công ty Marvel Characters không chứng minh X-MEN gắn với sản phẩm là nhân hiệu nổi tiếng thuộc sở hữu của mình. Sản phẩm đăng ký của Công ty Marvel Characters và Công ty Hàng gia dụng quốc tế hoàn toàn khác nhau (sản phẩm văn hóa và sản phẩm mỹ phẩm). Các sản phẩm này không có tính liên quan, không gây nhầm lẫn và do vậy, Công ty Hàng gia dụng quốc tế không lợi dụng uy tín của Công ty Marvel Characters xét từ góc độ quy định về cạnh tranh không lành mạnh.

- Khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhân hiệu cho sản phẩm, Công ty Hàng gia dụng quốc tế không có nghĩa vụ cung cấp hình ảnh các nhân vật được sử dụng trong clip quảng cáo mà Marvel dẫn chiếu. Do vậy, việc Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ cho nhân hiệu "X-MEN, hình" của Công ty Hàng gia dụng quốc tế là đúng quy định pháp luật.

Về phía Công ty Hàng gia dụng quốc tế

Công ty Hàng gia dụng quốc tế là chủ sở hữu hiện tại của nhân hiệu "X-MEN, hình" cho các sản phẩm nhóm 3 tham gia tố tụng với tư cách là bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đại diện Công ty này bác bỏ hoàn toàn các lập luận của Marvel Characters và cho rằng: (i) Nhân hiệu X-MEN của Marvel Characters không phải là nhân hiệu nổi tiếng. Thậm chí người tiêu dùng ở Việt Nam còn không biết đến sản phẩm nào mang nhân hiệu X-MEN tại Việt Nam; (ii) X-MEN là tên gọi một nhóm nhân vật, không phải là tên hoặc biểu tượng nhân vật cụ thể của Marvel, do vậy không phải là đối tượng thuộc phạm vi của Điều 6.1h, Nghị định 63/CP; (iii) Công ty Hàng gia dụng quốc tế có chiến lược quảng bá và xây dựng phong cách riêng cho nhóm khách hàng sử dụng sản phẩm của mình mà không nhằm mục đích và cũng không mong muốn lợi dụng uy tín của Marvel.

Nhận định và phán quyết của Tòa án

Tại Bản án sơ thẩm số 03/2013/HCST ngày 29.3.2013, Tòa án nhân dân TP Hà Nội nhận định:

Về nhân hiệu

Tại thời điểm Công ty Hàng gia dụng quốc tế nộp hồ sơ đăng ký nhân hiệu "X-MEN, hình" (27.6.2003), Công ty Marvel Characters chưa thực hiện đăng ký tại Việt Nam cho nhân hiệu các sản phẩm nhóm 3. Theo cơ sở dữ liệu của Cơ quan Sáng chế và Nhân hiệu Mỹ tại địa chỉ www.uspto.gov, Marvel Characters là sở hữu nhân hiệu X-MEN cho một số nhóm sản phẩm. Đối với sản phẩm nhóm 3, Marvel Characters có nộp đơn đăng ký cho nhân hiệu X-MEN số 78061366 (Serial Number: 78061366) trên cơ sở dự định sử dụng (original filing basis: 1B). Do Marvel Characters đã không xuất trình được tài liệu về việc sử dụng nhân hiệu cho sản phẩm xin đăng ký, nhân hiệu đã bị khước từ cấp đăng ký vào tháng 11.2005. Vào tháng 11.2006, Marvel Characters mới xuất trình được bằng chứng sử dụng nhân hiệu tại Mỹ khi nộp đơn số 77046945 xin bảo hộ cho nhân hiệu X-MEN cho các sản phẩm thuộc nhóm 3 (trên cơ sở sử dụng - original filling basis: 1a), đó là ngày 31.5.2006. Thông tin này được Công ty Hàng gia dụng quốc tế cung cấp và Marvel Characters thừa nhận.

Như vậy, cho đến tháng 11.2005, Công ty Marvel Characters không có quyền sở hữu nhân hiệu X-MEN cho các sản phẩm nhóm 3 tại Mỹ cũng như tại Việt Nam.

Về sự nổi tiếng của nhân hiệu

Cho tới thời điểm Công ty Hàng gia dụng quốc tế nộp đơn, Công ty Marvel Characters không có sản phẩm cùng loại là mỹ phẩm mà chỉ có các tác phẩm văn hóa như phim, truyện, trò chơi X-MEN đã được đăng ký bản quyền. Các chứng cứ mà Marvel cung cấp chưa được cơ quan chức

năng xác định. Các số liệu về doanh thu của Công ty cũng không chỉ rõ lợi nhuận thu từ sản phẩm chăm sóc sắc đẹp (nhóm 3) hay dược phẩm (nhóm 5) cụ thể là bao nhiêu.

Bên cạnh đó, khái niệm X-MEN của Công ty Marvel Characters được biết đến như những dị nhân, siêu nhân trong các tác phẩm phim, truyện. X-MEN của Công ty Marvel là tên gọi nhóm người có chứa gen X (đột biến), có khả năng khác thường chứ không phải là nhân vật cụ thể. Mỗi nhân vật trong nhóm có tên gọi khác nhau. Trong khi đó theo Cục Bản quyền tác giả thì tên nhân vật không có quy định bảo hộ. Về hình ảnh, X-MEN của Công ty Hàng gia dụng quốc tế gắn liền với định dạng về “Người đàn ông đích thực”. Người tiêu dùng chưa biết đến sản phẩm mỹ phẩm của Marvel Characters nên không có cơ sở kết luận Công ty Hàng gia dụng quốc tế đã lợi dụng uy tín, khai thác bản quyền của Công ty Marvel.

Vấn đề cạnh tranh không lành mạnh

Marvel Characters cho rằng, Công ty Hàng gia dụng quốc tế sử dụng hình ảnh diễn viên Brad Pitt và hình ảnh dòng chữ Hollywood để quảng cáo sản phẩm thể hiện hành vi không trung thực, lợi dụng sự nổi tiếng của nhãn hiệu X-MEN. Tuy nhiên, Công ty Marvel không cung cấp được video quảng cáo, không chứng minh được quyền của mình đối với hình ảnh diễn viên Brad Pitt cũng như biểu tượng dòng chữ Hollywood. Do vậy, tòa án không có cơ sở để kết luận về động cơ không trung thực của Công ty Hàng gia dụng quốc tế trong vấn đề được đề cập.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định: bác bỏ yêu cầu khởi kiện của Công ty Marvel Characters; giữ nguyên hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 63481 bảo hộ nhãn hiệu X-MEN đối với các sản phẩm nhóm 3 của Công ty Hàng gia dụng quốc tế.

Một vài phân tích và bình luận

Về vấn đề xác định luật áp dụng

Vấn đề xác định quy định pháp luật áp dụng để giải quyết vụ việc có vai trò đặc biệt quan trọng và ý nghĩa quyết định để giải quyết vụ việc một cách đúng đắn. Trong vụ án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xác định tại thời điểm Công ty Hàng gia dụng quốc tế nộp đơn và được cấp văn bằng số 63481, Bộ Luật Dân sự 1995 đang có hiệu lực. Theo điều 785 Bộ luật này, nhãn hiệu hàng hóa được định nghĩa “là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau”.

Như vậy, điều đầu tiên và cơ bản nhất là một dấu hiệu được coi là nhãn hiệu khi nó sử dụng gắn với sản phẩm (hoặc dịch vụ) nhất định để thực hiện chức năng phân biệt. Theo đó, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xác định “nhãn hiệu” tồn tại tách rời khỏi sản phẩm. Trong khi Công ty Marvel không xuất trình được chứng cứ chứng minh cho sản phẩm cùng loại tại Việt Nam, người tiêu dùng Việt Nam từ năm 2003 đến nay lại biết đến sản phẩm X-MEN của Công ty Hàng gia dụng quốc tế một cách rộng rãi, thông qua việc chào bán, quảng cáo sản phẩm này.

Vấn đề bảo hộ tên gọi, biểu tượng nhân vật

Theo quy định tại Điều 6.1h, Nghị định 63/CP về sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa được công nhận có khả năng phân biệt khi “không trùng với một hình tượng, nhân vật đã thuộc bản quyền tác giả của người khác”. Tòa án cho rằng, X-MEN của Marvel (tiếng Việt được biết đến như những DỊ NHÂN) không phải là một nhân vật cụ thể mà là tên gọi 1 nhóm người có chứa gen X (gen đột biến) nên có những khả năng khác thường. Mỗi nhân vật trong nhóm có tên gọi riêng như Cyclops, Iceman, Angel, Beast, Grey. Do đó, việc đưa ra điều khoản này khi đề nghị hủy bỏ hiệu lực văn bằng 36481 là không phù hợp.

Trong khi đó Cục Bản quyền tác giả cũng khẳng định: luật về bản quyền tác giả và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định về việc bảo hộ tên nhân vật trong tác phẩm. Giới hạn về việc bảo hộ nhân vật như một phần trọng yếu của tác phẩm vẫn đang là vấn đề bỏ ngỏ và chưa được xác định rõ trong các quy định pháp luật của Việt Nam.

Vấn đề cạnh tranh không lành mạnh

Do Marvel không có sản phẩm (đồng nghĩa với không có uy tín đối với mặt hàng mỹ phẩm), Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã không kết luận, Công ty Hàng gia dụng quốc tế lợi dụng uy tín của Marvel. Nhận định của Tòa án trong trường hợp này có cách tiếp cận từ khía cạnh thực tế của vụ việc. Trong quá trình sử dụng nhãn hiệu, Công ty Hàng gia dụng quốc tế đã khai thác và xây dựng thành công hình tượng “NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC” gắn với nhãn hiệu X-MEN. Hình tượng “Người đàn ông đích thực” sử dụng sản phẩm mang nhãn hiệu X-MEN hoàn toàn độc lập và khác biệt đối với nhóm người DỊ NHÂN mang gen X (gọi chung là X-MEN) của Marvel Characters.

Kết luận

Tuân thủ pháp luật và các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền SHTT là yêu cầu và nghĩa vụ tiên quyết đối với mỗi doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện các hoạt động kinh doanh trong nước và vươn ra các thị trường nước ngoài. Tôn trọng quyền của các chủ thể khác cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Việt Nam cần phải trang bị đầy đủ hiểu biết pháp lý và quyết tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Chỉ có như vậy, các doanh nghiệp Việt Nam mới có thể vững vàng và sòng phẳng cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài ■