

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢM SỐ ĐƠN YÊU CẦU BẢO HỘ NHÃN HIỆU BỊ TỪ CHỐI?

ThS NGUYỄN THỊ HOÀNG

Phó Giám đốc Sở KH&CN Đồng Nai

Để có được một nhãn hiệu, doanh nghiệp phải đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc và trí tuệ để thiết kế một cách tỉ mỉ, công phu, độc đáo và ấn tượng. Tuy nhiên trên thực tế, không ít doanh nghiệp bị từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, dẫn đến việc mất cơ hội kinh doanh, lãng phí tiền bạc và thời gian để thiết kế lại nhãn hiệu khác. Từ những phân tích thực tế, tác giả đưa ra lời khuyên cho các doanh nghiệp trước khi tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Thực trạng từ một địa phương

Để có được một nhãn hiệu, doanh nghiệp phải đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc và trí tuệ để thiết kế một cách tỉ mỉ, công phu, độc đáo và ấn tượng, nhưng thời gian qua không ít doanh nghiệp đã bị từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, dẫn đến việc mất cơ hội kinh doanh, lãng phí tiền bạc và thời gian để thiết kế lại nhãn hiệu khác. Thực tế này xuất hiện nhiều tại các địa phương, trong đó có Đồng Nai. Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai luôn có số đơn đăng ký nhãn hiệu đứng thứ 3 cả nước (sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Đồng Nai có số đơn đứng thứ 4 (sau cả Bình Dương) do trong giai đoạn 2008-2010, số lượng đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trên địa bàn tỉnh ngày càng giảm và số lượng đơn bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ lại ngày càng tăng, cụ thể:

Năm	Đơn	Bằng	Từ chối
2008	584	491	93
2009	425	321	104
2010	378	262	116
Tổng	1.387	1.074	313

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Như vậy, tỷ lệ đơn bị từ chối ngày càng tăng, từ 15,9% năm 2008 lên 30,7% năm 2010 (tăng gấp đôi).

Đi tìm nguyên nhân

Việc ngày càng có nhiều đơn bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ do nhiều nguyên nhân, song tập trung ở 2 nguyên nhân chính:

Thứ nhất, doanh nghiệp không tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn đăng ký nên bị trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được đăng ký trước

Thực tế, doanh nghiệp chỉ chú trọng đến khâu tiếp thị về chất lượng, lo tìm đầu mối đại lý để xâm nhập vào thị trường mà không đầu tư vào việc xác lập chủ quyền của mình đối với nhãn hiệu cho sản phẩm, dịch vụ. Bởi vì, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là việc không

bắt buộc trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên họ chưa lưu ý đến đầu tư xây dựng hình ảnh và bảo hộ nhãn hiệu. Điều này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, mà trước hết là do doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa nhận thức được đầy đủ những lợi ích mà nhãn hiệu mang lại. Tuy các doanh nghiệp đều tỏ ra quan tâm tới vấn đề này, song hầu hết họ lại coi trọng việc phát triển sản phẩm và tiêu thụ hàng hoá hơn nhiều so với việc xây dựng nhãn hiệu. Vì vậy, sau khi tốn công, tốn tiền cho việc tiếp thị đến khi hàng hoá được người tiêu dùng chấp nhận, có uy tín thì mới đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Việc đăng ký bảo hộ lúc này rất rủi ro, bởi vì nhãn hiệu có thể bị từ chối không được cấp vì đã bị người khác đăng ký hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ. Theo điều 74.2.h Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) nhãn hiệu không được bảo hộ nếu chứa “dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký”.

Thứ hai, không xem xét điều

kiện đối với nhãn hiệu được bảo hộ

Pháp luật về SHTT nước ta hiện nay vẫn chưa có tiêu chí cụ thể về việc cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu cho “khẩu hiệu” (slogan). Ở một số nước trên thế giới như Anh, Mỹ... khẩu hiệu có thể được bảo hộ như một nhãn hiệu nếu câu khẩu hiệu đó có tính phân biệt. Do đó, nếu doanh nghiệp muốn đăng ký bảo hộ khẩu hiệu dưới dạng một nhãn hiệu thì phải kết hợp cùng với một (hoặc một số) dấu hiệu khác như hình vẽ, hình ảnh hay màu sắc... thì mới được chấp nhận bảo hộ. Một số câu khẩu hiệu quen thuộc đã được cấp văn bằng bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu như: “Mang lại nguồn cảm hứng sáng tạo mới” (cà phê Trung Nguyên), “Viết nên cuộc sống” (bút bi Thiên Long)... vì những khẩu hiệu này có khả năng phân biệt với sản phẩm cùng loại của công ty khác và không có ý tán dương sản phẩm một cách trực tiếp, đồng thời nó được kết hợp hài hoà với các dấu hiệu khác, như khẩu hiệu “Mang lại nguồn cảm hứng sáng tạo mới” được kết hợp với màu nâu, hình vẽ tách cà phê và một số đường nét khác. Do không có một quy định cụ thể nào về việc cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ cho khẩu hiệu dưới dạng nhãn hiệu, nên một số doanh nghiệp nếu muốn đăng ký bảo hộ cho khẩu hiệu của mình dưới dạng nhãn hiệu mà không kết hợp với bất kỳ dấu hiệu nào đều bị từ chối bảo hộ.

Điều 74.2.c Luật SHTT quy định: “Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch

vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu”. Luật quy định rõ như vậy, nhưng một số doanh nghiệp lại dùng những cụm từ mô tả sản phẩm để đăng ký bảo hộ hoặc dùng những cụm từ có tính quảng cáo. Ví dụ trường hợp của Công ty TNHH An Gia Phát (165B tổ 4, khu phố 1, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai) nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ngày 12.1.2010 cho nhãn hiệu MULTI TRUSS HỆ DÀN THÉP MẠ TRỌNG LƯỢNG NHẸ. Đến ngày 10.11.2011, nhãn hiệu không được bảo hộ vì sự kết hợp của thành phần mang tính mô tả với hình vẽ, tên gọi thông thường của sản phẩm, không có khả năng phân biệt.



Trường hợp khác của Công ty TNHH White Glove (đường số 2, khu công nghiệp Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đăng ký nhãn hiệu “WHITE GLOVE Co., LTD, hình” ngày 17.9.2010, đến ngày 31.10.2011 đơn bị từ chối vì lý do nhãn hiệu mô tả hàng hóa không có khả năng phân biệt.



Theo điều 73.5 Luật SHTT thì nhãn hiệu không được bảo hộ nếu

có dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

Công ty liên doanh France Hybrides Việt Nam nộp đơn đăng ký nhãn hiệu France HYBRIDES VIETNAM (hình) ngày 13.2.2009, đến ngày 9.12.2010, Cục SHTT đã ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Lý do là vì nhãn hiệu không có khả năng phân biệt.



Doanh nghiệp nên làm gì?

Trước khi đăng ký, xây dựng nhãn hiệu của mình, doanh nghiệp nên tham khảo các nhãn hiệu đối chứng, có thể tra cứu nhãn hiệu đối chứng này trên cơ sở dữ liệu nhãn hiệu quốc gia. Để tiết kiệm thời gian, nhanh chóng nắm bắt vấn đề, doanh nghiệp nên sử dụng tư vấn là Phòng Quản lý SHTT thuộc các Sở KH&CN hoặc các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp (nên cân nhắc lựa chọn tổ chức có uy tín và chuyên môn). Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chú ý một số vấn đề:

Thiết kế nhãn hiệu: một doanh nghiệp có thể có nhiều nhãn hiệu dùng cho nhiều loại hàng hoá, thị trường khác nhau. Nhưng những nhãn hiệu thành công (sử dụng lâu năm, đã chiếm lĩnh thị trường, được người tiêu dùng tin nhiệm)

cần tập trung phát huy, không nên thay đổi nhiều. Có thể sử dụng thành phần phân biệt trong tên thương mại để làm nhãn hiệu. Coi đó là nhãn hiệu cơ bản, sau đó tạo nên nhãn hiệu liên kết. Không nên chỉ sử dụng chữ, mà nên dùng hình ảnh, hoặc kết hợp cả hai. Chú ý là cần phải dễ nhớ, dễ cảm thụ, dễ phổ cập, không trùng, không tương tự với nhãn hiệu của doanh nghiệp khác. Không sử dụng các dấu hiệu không có khả năng phân biệt, bị cấm như: mô tả hàng hoá, hình vẽ diễn tả hàng hoá, tên gọi thông thường, chỉ dẫn phương pháp sản xuất, số lượng, chất lượng chủng loại, nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá. Không sử dụng dấu hiệu làm sai lệch, gây nhầm lẫn, lừa dối về chất lượng, công dụng. Không sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với dấu kiểm tra, dấu bảo hành của cơ quan Nhà nước, trùng với quốc huy, quốc kỳ, ảnh lãnh tụ. Lưu ý yếu tố mỹ thuật như cần phải đẹp, độc đáo, gây ấn tượng, thiện cảm.

Tra cứu nhãn hiệu: sau khi thiết kế, cần tiến hành tra cứu để xác định khả năng bảo hộ của nhãn hiệu. Việc tra cứu nhãn hiệu là không bắt buộc. Tuy nhiên, mục đích của việc tra cứu là xác định xem nhãn hiệu định đăng ký có trùng hay tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ hay không. Việc tra cứu giúp tiết kiệm thời gian, chi phí nếu nhãn hiệu xin đăng ký trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ cho loại sản phẩm/dịch vụ cùng loại. Khi tra cứu, nếu nhãn hiệu của doanh nghiệp đã trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu khác đã được đăng ký thì doanh nghiệp phải dừng tiến hành đăng ký và không sử dụng nhãn hiệu đó, và phải thay đổi nhãn hiệu khác. Nếu doanh nghiệp không dừng lại, tiếp tục

đăng ký thì sẽ bị Cục SHTT từ chối cấp Giấy chứng nhận, hoặc nếu doanh nghiệp không thay đổi nhãn hiệu, sử dụng nhãn hiệu thì doanh nghiệp đã vi phạm quyền sở hữu của người khác, sản phẩm của doanh nghiệp mình trở thành hàng nhái. Lúc này, doanh nghiệp bị cơ quan thực thi quyền sở hữu công nghiệp buộc chấm dứt sử dụng nhãn hiệu và có thể sẽ bị phạt, bị bồi thường thiệt hại cho chủ nhãn hiệu. Doanh nghiệp có thể sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu sau để tra cứu: hệ thống cơ sở dữ liệu của Cục SHTT tại Website: www.noip.gov.vn (chỉ bao gồm các nhãn hiệu đã được đăng ký tại Việt Nam); hệ thống cơ sở dữ liệu của Cơ quan SHTT quốc tế (WIPO) tại Website: www.wipo.int.

Chú ý dấu hiệu trùng lặp: dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu khác khi thỏa mãn hai điều kiện sau: dấu hiệu nghi ngờ trùng khi có cùng cấu tạo (kể cả cách phát âm, phiên âm đối với chữ cái, ý nghĩa) và cách trình bày, hoặc tương tự khi có một số đặc điểm hoàn toàn trùng hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc so với dấu hiệu thuộc phạm vi bảo hộ. Ví dụ: nhãn hiệu PARALOIDO và nhãn hiệu PARAROID: tương tự nhau về cách phát âm; nhãn hiệu “Bình Minh” và nhãn hiệu “SUNRISE”: tương tự về nghĩa (sunrise có nghĩa là bình minh); nhãn hiệu EUROCEA và EUROCA: tương tự về cấu trúc.

Xác định sản phẩm hoặc dịch vụ sử dụng cho nhãn hiệu; phân nhóm sản phẩm, dịch vụ: danh mục các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu phải phù hợp hoặc cùng loại với sản phẩm, dịch vụ được phép kinh doanh như đã

nêu trong Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sản phẩm, dịch vụ yêu cầu đăng ký phải được phân nhóm theo Bảng phân loại quốc tế các sản phẩm, dịch vụ theo Thỏa ước Nixơ. Ví dụ, doanh nghiệp sản xuất quần áo thời trang các loại, sử dụng nhãn hiệu A: sản phẩm quần áo thuộc nhóm 25. Khi tra cứu phải xem xét nhãn hiệu bảo hộ cho nhóm 25 sản xuất quần áo.

Tóm lại, nhãn hiệu là một loại tài sản trí tuệ. Nếu như việc bảo hộ quyền sáng chế, quyền tác giả và kiểu dáng công nghiệp nhằm khuyến khích và thúc đẩy quá trình sáng tạo thì việc bảo hộ nhãn hiệu được đăng ký liên quan đến quá trình tiếp thị và phân phối sản phẩm. Do đó, giảm thiểu đơn bị từ chối đăng ký cấp văn bằng bảo hộ rất quan trọng, ảnh hưởng đến cả quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ■

Tài liệu tham khảo

- 1) Luật SHTT (2005) được sửa đổi, bổ sung năm 2009, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
- 2) Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22.9.2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT.
- 3) Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT.
- 4) <http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php>