

Hoàn thiện các quy định pháp luật về SHTT liên quan đến nhãn hiệu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Diệp Thị Thanh Xuân

Cục Sở hữu trí tuệ

Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) ra đời đã góp phần đưa SHTT đi vào cuộc sống, bảo hộ các đối tượng SHTT, thúc đẩy sáng tạo, đáp ứng các yêu cầu cơ bản cho hội nhập quốc tế về SHTT nói riêng, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước nói chung. Tuy nhiên, nếu xem xét một cách kỹ lưỡng cả về phương diện nội dung lẫn thi hành pháp luật SHTT, vẫn còn một số vấn đề khiến cho việc thực thi Luật gặp nhiều khó khăn. Bài viết phân tích những hạn chế, bất cập của Luật SHTT liên quan đến nhãn hiệu, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật SHTT về nhãn hiệu.

Luật SHTT được Quốc hội thông qua năm 2005 và được sửa đổi bổ sung năm 2009. Luật ra đời trong bối cảnh Việt Nam đang trong giai đoạn đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Do đó, Luật đã được xây dựng với mục tiêu đảm bảo sự tương thích giữa các quy định về SHTT của Việt Nam với các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và dự định trở thành thành viên vào lúc đó (như Hiệp định TRIPS).

Về cơ bản, Luật đã tập hợp, kế thừa, bổ sung, hệ thống hóa và nâng cao tính pháp lý của những quy định về SHTT nhằm tạo ra một hệ thống pháp luật SHTT thống nhất, đầy đủ, hiệu quả và đủ mạnh ở Việt Nam, đáp ứng những yêu cầu của Hiệp định TRIPS và phù hợp với thông lệ quốc tế. Luật SHTT ra đời còn đồng thời khắc phục những thiếu sót và giảm tối đa những mâu thuẫn, chồng chéo của các quy định về SHTT trong các văn bản pháp luật khác nhau, và do đó giúp việc thực hiện Luật thuận lợi hơn.

Trải qua hơn 10 năm thực thi, chúng ta đã nhận thức được tầm quan trọng của SHTT và dần đưa SHTT vào cuộc sống. Các cơ quan

nhà nước liên quan đến lĩnh vực SHTT, điển hình là Cục SHTT đã tổ chức thi hành khá hiệu quả Luật SHTT, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để bảo hộ quyền SHTT. Tuy nhiên, nếu đánh giá một cách kỹ lưỡng về cả phương diện nội dung lẫn thi hành pháp luật chúng ta vẫn thấy còn những hạn chế, bất cập cần được xem xét nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cũng như khắc phục. Dưới đây là một số vấn đề hạn chế của pháp luật SHTT và thực thi pháp luật SHTT liên quan đến nhãn hiệu.

Về hình thức nhãn hiệu

Khoản 1 Điều 72 Luật SHTT quy định: “Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện: là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc”. Như vậy, pháp luật Việt Nam chỉ quy định dấu hiệu “nhìn thấy” có thể được đăng ký là nhãn hiệu. Mặc dù quy định này vẫn phù hợp với quy định tại Điều 15 Hiệp định TRIPS bởi điều này cho phép: “Các thành viên có thể quy định rằng điều kiện để được đăng ký là các dấu hiệu phải là dấu hiệu nhìn thấy được”. Tuy nhiên, bản chất của nhãn hiệu là

khả năng phân biệt hàng hóa/dịch vụ này với hàng hóa/dịch vụ khác. Theo Điều 15 Hiệp định TRIPS thì bất kỳ một dấu hiệu hoặc tổ hợp các dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hoá hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác đều có thể được công nhận là nhãn hiệu hàng hoá. Chính vì vậy, việc chỉ quy định dấu hiệu “nhìn thấy được” như Luật SHTT hiện tại đang hạn chế phạm vi được bảo hộ như là nhãn hiệu.

Đã có rất nhiều quốc gia trên thế giới (Anh, Mỹ, các nước EU) chấp nhận bảo hộ các hình thức mới của nhãn hiệu, hay còn gọi là nhãn hiệu phi truyền thống (non-traditional Trademark) như nhãn hiệu âm thanh, nhãn hiệu mùi, nhãn hiệu vị. Mới đây nhất, trong Hiệp định TPP cũng đã có quy định: “Không bên nào được quy định rằng dấu hiệu phải được nhìn thấy bằng mắt như một điều kiện để đăng ký, cũng không được từ chối việc đăng ký nhãn hiệu là một âm thanh đơn thuần. Ngoài ra, mỗi bên phải nỗ lực để cho phép đăng ký nhãn hiệu mùi hương” (Điều 18.18).

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với cạnh tranh từ nhiều góc độ, do đó với

phạm vi hình thức bảo hộ nhãn hiệu như hiện tại sẽ là rào cản cho các doanh nghiệp để bảo hộ các quyền SHTT của mình.

Việc sử dụng nhãn hiệu

Theo Điểm d Khoản 1 Điều 95 Luật SHTT, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực trong trường hợp: “Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn 5 năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất 3 tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực”. Quy định này mặc dù đã ràng buộc chủ sở hữu (hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng) phải sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký, tránh tình trạng đăng ký nhưng không sử dụng gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các chủ thể khác. Tuy nhiên, quy định thời hạn 5 năm là quá dài. Bên cạnh đó, Khoản 5 Điều 124 Luật SHTT quy định sử dụng nhãn hiệu là việc thực hiện các hành vi sau đây: a) Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; b) Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ; c) Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ. Tuy nhiên, những quy định nêu trên chỉ là những quy định về cách thức sử dụng nhãn hiệu. Trong khi đó, Luật SHTT lại không có quy định rõ ràng về hình thức sử dụng nhãn hiệu trên phương diện mẫu nhãn hiệu sử dụng, kích cỡ, vị trí sử dụng... Trên thực tế, có rất nhiều chủ sở hữu nhãn hiệu khi sử dụng nhãn hiệu trên sản phẩm của mình đã thay đổi (về đường nét, font chữ, màu sắc...), sử dụng kết hợp với các dấu hiệu/nhãn hiệu khác (thêm chi tiết trang trí, minh họa, dùng kèm các dấu hiệu chữ khác).

Theo Điều 5.C-2 Công ước Paris thì “Việc chủ nhãn hiệu hàng hoá sử dụng nhãn hiệu theo mẫu khác biệt về chi tiết, nhưng không làm thay đổi tính phân biệt của nhãn hiệu theo mẫu đã được đăng ký tại một nước thành viên bất kỳ của liên minh sẽ không dẫn tới việc đình chỉ đăng ký và không thể hạn chế sự bảo hộ đã dành cho nhãn hiệu”.

Trong một số trường hợp, việc không có quy định cụ thể nêu trên đã gây bối rối cho chủ sở hữu nhãn hiệu trong việc chứng minh hành vi sử dụng nhãn hiệu của mình, cũng như gây khó khăn cho các cơ quan quản lý và thực thi. Chính vì vậy, nếu có quy định tương ứng, phù hợp với Công ước Paris sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho chủ sở hữu nhãn hiệu trong việc thực thi quyền của mình đối với nhãn hiệu.

Về nghĩa vụ chứng minh của chủ sở hữu nhãn hiệu trong trường hợp có đề nghị chấm dứt hiệu lực do không sử dụng

Cục SHTT sẽ xem xét đơn yêu cầu đình chỉ đơn đăng ký nhãn hiệu nếu đơn đó được nộp kèm với các bằng chứng về việc nhãn hiệu đó đã không được “sử dụng trong thời hạn 5 năm liên tục”. Tuy nhiên, pháp luật SHTT không có quy định về việc những bằng chứng nào sẽ được chấp nhận và được xem xét dẫn đến việc áp dụng không thống nhất tại Cục SHTT. Trong một số trường hợp, Cục SHTT chấp nhận các bằng chứng thu thập được trong điều tra thực tế nhưng trong một số trường hợp khác thì chỉ các bằng chứng do một số đơn vị chuyên môn (như Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại - Bộ Công thương) cung cấp mới được chấp nhận. Điều này dẫn đến vị thế độc quyền của các cơ quan này, hệ quả là chi phí rất lớn mà chất lượng điều tra không cao.

Nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu, do đó chủ sở hữu nhãn hiệu đương nhiên

phải có nghĩa vụ tự bảo vệ mình khi có đề nghị chấm dứt hiệu lực đối với nhãn hiệu của mình. Hay nói cách khác, chủ sở hữu nhãn hiệu phải có nghĩa vụ chứng minh hành vi sử dụng nhãn hiệu của mình bằng cách đưa ra các chứng cứ chứng minh phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 124 Luật SHTT. Do vậy, để chấm dứt hiệu lực một văn bằng bảo hộ nhãn hiệu do không sử dụng thì chỉ cần có đơn của bên thứ ba yêu cầu và các chứng cứ chứng minh (nếu có - không bắt buộc). Trong trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu không chứng minh (im lặng) hoặc các chứng cứ chứng minh không thuyết phục, Cục SHTT sẽ xem xét chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đó. Cục SHTT không nên từ chối đề nghị chấm dứt hiệu lực của bên thứ ba với các lý do liên quan đến chứng cứ về việc không sử dụng.

Về nhãn hiệu nổi tiếng và thủ tục ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng

Nhãn hiệu nổi tiếng được quy định tại Điều 75 Luật SHTT với các tiêu chí: 1) Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo; 2) Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành; 3) Doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hóa đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp; 4) Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; 5) Uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; 6) Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu; 7) Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng; 8) Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu. Bên cạnh đó, Điểm 42 Thông tư số 1/2007/TT-BKHCN cũng quy định thêm những tài liệu để chứng minh nhãn hiệu là nổi tiếng.

Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy là

những quy định trên chỉ mang tính liệt kê chứ không có quy định mang tính định lượng nào để xác định cụ thể một nhãn hiệu có phải là nổi tiếng hay không. Ví dụ: Bao nhiêu quốc gia/vùng lãnh thổ mà nhãn hiệu bảo hộ là đủ để coi là nhãn hiệu nổi tiếng? Hay nhãn hiệu có cần phải được sử dụng và nổi tiếng ở Việt Nam thì mới được coi là nhãn hiệu nổi tiếng hay không?... Hơn nữa, hiện nay các văn bản hướng dẫn Luật SHTT mới chỉ thừa nhận nhãn hiệu nổi tiếng thông qua thủ tục tố tụng dân sự hoặc theo quyết định công nhận của Cục SHTT. Về cơ bản, Luật SHTT không có quy định cụ thể về thủ tục công nhận nhãn hiệu nổi tiếng. Việc này gây khó khăn cho cả chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng và các cơ quan thực thi. Nếu không có quyết định công nhận nhãn hiệu nổi tiếng của Cục SHTT hoặc tòa án thì với mỗi vụ việc khác nhau chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng lại phải thu thập bằng chứng chứng minh nhãn hiệu của mình là nổi tiếng. Việc này gây phiền hà, tốn kém về tiền bạc và thời gian, đồng thời cũng gây khó khăn cho cơ quan thực thi phải mất thời gian xem xét và đánh giá lại chứng cứ, dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết tranh chấp. Vì vậy, việc quy định thủ tục công nhận và ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng là cần thiết để giảm bớt khó khăn, vướng mắc cho cả chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng và cơ quan thực thi.

Về vấn đề xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên thương mại

Pháp luật SHTT đã có những quy định nhằm ngăn ngừa và giải quyết hiện tượng xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại. Tuy nhiên, quy định về phạm vi bảo hộ quyền đối với tên thương mại chưa rõ ràng và khó thực hiện. Cụ thể trong Điều 76 Luật SHTT quy định: “Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh”, tuy nhiên rất

khó để xác định phạm vi “khu vực kinh doanh”. Trên thực tế, qua các vụ việc do Cục SHTT xử lý trong quá trình xác lập quyền, dường như Cục mặc nhiên xác định phạm vi bảo hộ tên thương mại trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh đó, Điểm k Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT quy định một trong những trường hợp để nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt và bị từ chối bảo hộ nếu nhãn hiệu đó là “Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ”. Trên thực tế, không phải trường hợp nào dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại cũng có khả năng làm cho người tiêu dùng nhầm tưởng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ. Trong quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, việc tra cứu xem liệu nhãn hiệu xin đăng ký có trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác hay không rất khó khăn vì Việt Nam không có hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về doanh nghiệp chung thống nhất.

Qua một số phân tích nêu trên có thể thấy Luật SHTT còn có những quy định chưa rõ ràng, dễ gây hiểu lầm, dẫn đến áp dụng Luật thiếu nhất quán và tạo điều kiện cho việc thực thi pháp luật SHTT một cách cảm tính. Từ những hạn chế phân tích ở trên, để góp phần hoàn thiện pháp luật SHTT, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, chúng tôi xin có một số kiến nghị sau:

Một là, phải bổ sung các quy định, khái niệm còn thiếu ít nhất là trong sự nhất quán với các Công ước quốc tế mà Việt Nam đã là thành viên, những quy định đã có thì phải được giải thích rõ ràng hơn trong luật hoặc trong văn bản dưới luật. Ví dụ như quy định thế nào là nhãn hiệu đã được sử dụng rộng rãi, thủ tục công nhận nhãn hiệu nổi tiếng...

Hai là, nên xem xét việc tách Luật SHTT ra thành các luật chuyên ngành hẹp như luật sáng chế, luật nhãn hiệu, luật bản quyền... để đảm bảo các quy phạm pháp luật chuyên biệt được quy định chi tiết và cụ thể hơn. Điều này hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế.

Ba là, đối với nhãn hiệu, nên sửa đổi Luật SHTT theo hướng quy định phạm vi rộng hơn những dấu hiệu có khả năng được bảo hộ là nhãn hiệu hàng hoá như: không gian ba chiều, âm thanh, thậm chí cả các dấu hiệu mùi, vị. Thời hạn “5 năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực” tại Điểm d Khoản 1 Điều 95 Luật SHTT cần được điều chỉnh lại còn 3 năm vì đây là thời gian hợp lý, đủ để chứng minh việc không sử dụng nhãn hiệu của chủ đơn.

Bốn là, trong giải quyết vấn đề xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên thương mại, Luật SHTT cần quy định cụ thể hơn nữa về việc bảo hộ tên thương mại cũng như xác định phạm vi bảo hộ (phần mô tả và phần tên riêng trong tên thương mại có trùng hoàn toàn với tên của doanh nghiệp trong đăng ký kinh doanh hay không); thời điểm tên thương mại được bảo hộ trong trường hợp doanh nghiệp chưa được thành lập nhưng tên doanh nghiệp đã được thể hiện trong các giấy tờ giao dịch nhằm chuẩn bị cho việc thành lập doanh nghiệp như giải phóng mặt bằng, huy động vốn; cơ quan xác lập quyền đối với nhãn hiệu sẽ không xử lý xung đột giữa nhãn hiệu và tên thương mại mà xung đột này sẽ được xử lý trong quá trình thực thi quyền tại tòa án; chỉ từ chối bảo hộ nhãn hiệu nếu dấu hiệu nêu trong đơn đăng ký trùng với tên thương mại đã được biết đến rộng rãi ở Việt Nam và việc sử dụng dấu hiệu đó có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ