

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

Nguyễn Thị Thủy

**BẢO HỘ NHÃN HIỆU THEO PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ
TUỆ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY**

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

HÀ NỘI – 2018

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

Nguyễn Thị Thủy

**BẢO HỘ NHÃN HIỆU THEO PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ
TUỆ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY**

Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Mã số: 8.38.01.07

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

PGS.TS LÊ MAI THANH

HÀ NỘI - 2018

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Mai Thanh hiện đang công tác tại Viện Nhà nước và Pháp luật – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chính xác.

Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Thủy

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp, tôi đã nhận được sự giúp đỡ vô cùng to lớn của Học viện, Quý Thầy, Cô, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Tôi xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban chủ nhiệm khoa Luật - Học viện Khoa học xã hội, Quý Thầy, Cô tại Học viện, tại các trường, các trung tâm đã trang bị kiến thức và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu.

Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Cô giáo là Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Mai Thanh hiện đang công tác tại Viện Nhà nước và Pháp luật – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã nhiệt tình, tận tụy hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, thực hiện và hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp.

Cuối cùng tôi xin cảm ơn gia đình, cơ quan, bạn bè và đồng nghiệp đã giúp đỡ, ủng hộ, khuyến khích tôi rất nhiều trong suốt quá trình học tập và thời gian thực hiện luận văn.

Mặc dù đã rất cố gắng hoàn thành tốt luận văn này, nhưng sẽ không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được sự quan tâm và đóng góp của Quý thầy cô để có thể giúp tôi hoàn thành luận văn và bổ sung thêm nhiều kiến thức quý báu.

Xin chân thành cảm ơn!

Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Thủy

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU	6
1.1. Khái niệm nhãn hiệu và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.	6
1.2. Bảo hộ nhãn hiệu và nội dung bảo hộ nhãn hiệu.....	16
1.3. Cơ sở pháp luật và cơ chế bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.....	22
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT BẢO HỘ NHÃN HIỆU	31
2.1. Thực trạng xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu	31
2.2. Thực trạng nội dung quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu	37
2.3. Thực trạng thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu	43
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT NHẪM NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẢO HỘ NHÃN HIỆU	58
3.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ nhãn hiệu.....	58
3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo hộ nhãn hiệu.....	61
KẾT LUẬN	67
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

SHTT	Sở hữu trí tuệ
SHCN	Sở hữu công nghiệp
TAND	Tòa án nhân dân
TRIPs	Agreement on Trade – Related aspects of Ipr – Trips Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Thống kê số vụ vi phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu, số vụ được xử lý, số tiền phạt giai đoạn 2013 - 2017	50
---	----

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngày nay, khi nền kinh tế của đất nước cũng như cả thế giới đang phát triển với tốc độ chóng mặt thì các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cũng xuất hiện tràn ngập trên thị trường, phong phú về chất lượng và số lượng sản phẩm. Do đó, việc các nhà sản xuất, cung ứng dịch vụ quan tâm hàng đầu hiện nay là làm thế nào để sản phẩm của mình có sự khác biệt với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của người khác và làm thế nào để người tiêu dùng, khách hàng sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp có thể ghi nhớ hình ảnh sản phẩm, chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp là một điều kiện quan trọng thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Một trong các biện pháp hữu hiệu nhất để người tiêu dùng, khách hàng sử dụng hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp biết đến doanh nghiệp và lựa chọn hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp đó là tạo ra một nhãn hiệu có khả năng phân biệt cho hàng hóa, dịch vụ của mình. Do đó, nhãn hiệu có một vai trò rất quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, trong các giai đoạn phát triển kinh tế và xã hội của đất nước, hệ thống bảo hộ SHCN cũng có những bước phát triển theo từng thời kỳ. Cùng với bước tiến đó, bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu nảy sinh một số vấn đề cần phải giải mã về lý luận và thực tiễn. Nhãn hiệu luôn gắn liền với sản phẩm, dịch vụ, thể hiện uy tín của một doanh nghiệp và có vai trò rất quan trọng trong sản xuất kinh doanh và cả trong đời sống xã hội. Nhãn hiệu, nhất là những nhãn hiệu nổi tiếng là công sức của chủ sở hữu, nó gắn liền với tâm huyết của chủ sở hữu khi tạo ra chúng cũng như khi kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu đó. Bảo hộ nhãn hiệu góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy quá trình Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và cũng góp phần bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, bảo vệ sự đầu tư vào uy tín sản phẩm dịch vụ đưa ra thị trường của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Ý thức vai trò của bảo hộ nhãn hiệu và những vấn đề còn bỏ ngõ cần nghiên cứu, tác giả chọn đề tài “***Bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hiện nay***” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình.

2. Tình hình nghiên cứu

Trong những năm gần đây, có một số công trình nghiên cứu, các bài viết liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu như:

- Luận án tiến sĩ Luật học “Những vấn đề pháp lý về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam”, của tác giả Lê Mai Thanh, bảo vệ năm 2006;

- Luận văn “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang” của tác giả Trần Chí Thành, Học viện Khoa học xã hội, bảo vệ năm 2016;

- Luận văn “Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa xuất nhập khẩu của Hải quan Việt Nam” của tác giả Nguyễn Lưu Hưng, Học viện khoa học xã hội, bảo vệ năm 2016;

- Luận văn “Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo pháp luật nước ngoài” của tác giả Nguyễn Thị Lan Anh, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, bảo vệ năm 2012.

- Luận văn “Pháp luật Việt Nam về tên miền liên quan đến nhãn hiệu” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Linh, Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội, bảo vệ năm 2014.

Các công trình nghiên cứu khoa học trên về cơ bản đã nêu và phân tích một cách khái quát về bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu hay những hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề liên quan đến hiệu quả bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật SHTT Việt Nam cần được tiếp tục nghiên cứu.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

Luận văn khái quát những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo hộ nhãn hiệu, đồng thời xác định các phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nói trên, Luận văn cần thực hiện những nhiệm vụ cơ bản sau:

- Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận về bảo hộ nhãn hiệu.
- Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.
- Đề xuất một số phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ nhãn hiệu.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu về bảo hộ nhãn hiệu trên cơ sở pháp luật SHTT Việt Nam và các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

- Luận văn tập trung nghiên cứu về bảo hộ nhãn hiệu mà không bao gồm các chỉ dẫn thương mại khác.
- Luận văn đánh giá thực trạng bảo hộ nhãn hiệu theo luật SHTT 2005; việc so sánh pháp luật SHTT trước đây chỉ nhằm minh chứng cho hiệu quả điều chỉnh pháp luật hiện hành.
- Luận văn nghiên cứu bảo hộ nhãn hiệu trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam mà không mở rộng nghiên cứu bảo hộ nhãn hiệu Việt Nam tại nước ngoài.

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

5.1. Phương pháp luận:

Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về SHTT và quan điểm của Đảng, Nhà nước về SHTT, trong đó có bảo hộ nhãn hiệu.

5.2. Phương pháp nghiên cứu:

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, học viên đã sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu, trong đó tiêu biểu là các phương pháp:

- Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng khi phân tích các vấn đề lý luận về nhãn hiệu, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, bảo hộ nhãn hiệu và các nội dung bảo hộ nhãn hiệu.

- Phương pháp so sánh được sử dụng khi tìm hiểu các quy định về nhãn hiệu, bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam và theo các quy định tại điều ước quốc tế hoặc của các nước khác.

- Phương pháp phân tích, thống kê nhằm đánh giá thực trạng pháp luật bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận văn

6.1. Ý nghĩa lý luận:

Kết quả nghiên cứu của Luận văn sẽ góp phần làm phong phú thêm cơ sở lý luận, góp phần hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn:

Thông qua việc đánh giá những bất cập, hạn chế được đúc rút từ thực tiễn pháp luật hiện hành, luận văn có thể đóng góp một số giải pháp xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu trong pháp luật SHTT hiện nay. Ngoài ra, luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

7. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, nội dung của luận văn chia thành 03 Chương sau:

Chương 1: Lý luận về bảo hộ nhãn hiệu

Chương 2: Thực trạng pháp luật bảo hộ nhãn hiệu

Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ nhãn hiệu.

Chương 1

LÝ LUẬN VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

1.1. Khái niệm nhãn hiệu và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.

1.1.1. Khái niệm và vai trò nhãn hiệu

1.1.1.1 Khái niệm nhãn hiệu

Nghiên cứu của các nhà khảo cổ học đã xác định được những dấu hiệu đầu tiên trên thế giới ra đời từ thời cổ đại, khi những người thợ hoặc công trường thủ công sử dụng những dấu hiệu riêng trên đồ gốm, đồ trang sức, vũ khí... để phân biệt sản phẩm của mình với sản phẩm của người khác khi thực hiện việc trao đổi, buôn bán các sản phẩm đó [16, tr5]. Cùng với sự phát triển của kinh tế hàng hóa, đặc biệt là sự phát triển của nền kinh tế thị trường tiền tư bản, các dấu hiệu đó trở thành một công cụ quan trọng để giúp cho người mua, người tiêu dùng dễ dàng phân biệt hàng hóa của nhà sản xuất này với nhà sản xuất khác. Dấu hiệu để nhận biết này được gọi là “nhãn hiệu”.

Như vậy, nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp khác. Từ những nhãn hiệu đầu tiên mang tính truyền thống như từ ngữ hay biểu tượng, phạm vi dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu không ngừng được mở rộng [25, tr90]. Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ năm 1994 (Hiệp định TRIPs) là điều ước quốc tế đầu tiên đưa ra khái niệm nhãn hiệu tại Khoản 1 Điều 15, theo đó: *“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 này với hàng hoá hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác đều có thể làm nhãn hiệu hàng hóa. Các dấu hiệu đó, đặc biệt là các từ, kể cả tên riêng, các chữ cái, chữ số, các yếu tố hình học và tổ hợp các*

màu sắc cũng như tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu đó phải có khả năng được đăng ký là nhãn hiệu” [9].

Như vậy, theo Hiệp định TRIPs, việc xác định một dấu hiệu bất kỳ có thể đăng ký làm nhãn hiệu hay không là căn cứ vào mục đích sử dụng và tính phân biệt của các dấu hiệu đó. Đây cũng là cách tiếp cận mang tính phổ biến của nhiều quốc gia khi đưa ra khái niệm về nhãn hiệu trong pháp luật của mình, hình thành một cách hiểu chung tương đối thống nhất về nhãn hiệu.

Tại Hoa Kỳ, khái niệm nhãn hiệu hàng hóa được quy định trong Luật nhãn hiệu hàng hóa (Lanham Act năm 1946), trong đó quy định:

“Nhãn hiệu hàng hóa bao gồm bất kỳ từ, tên gọi, biểu tượng hay hình vẽ hoặc sự kết hợp giữa chúng (...) để mặc định và phân biệt hàng hóa của người đó, bao gồm cả hàng hóa đặc trưng với những hàng hóa cùng loại được sản xuất hoặc được bán bởi người khác để chỉ rõ nguồn gốc đó và không có nhãn hiệu hàng hóa nào có khả năng phân biệt hàng hóa của người nộp đơn với những hàng hóa của những người khác lại bị từ chối đăng ký vào sổ đăng ký (15U.S.C.A 1052) [26, tr156].

Pháp cũng là một trong những nước có quy định về nhãn hiệu sớm nhất với đạo luật được ban hành ngày 23/6/1857, sau đó được sửa đổi qua nhiều giai đoạn. Đến năm 1996, sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO, nước Pháp ban hành đạo luật sửa đổi Bộ luật sở hữu trí tuệ cho phù hợp với quy định của hiệp định TRIPs. Khái niệm về nhãn hiệu của Pháp được định nghĩa rộng và mang tính mở. Điều L.711-1 của Bộ luật sở hữu trí tuệ Pháp định nghĩa nhãn hiệu như sau: *“Nhãn hiệu sản xuất, nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu dịch vụ là dấu hiệu có thể được thể hiện dưới dạng hình họa dùng để phân biệt sản phẩm hoặc dịch vụ của thể nhân hoặc pháp nhân. Những dấu hiệu có thể cấu thành nhãn hiệu là những dấu hiệu sau: (i)tên gọi dưới mọi hình thức như: từ, tổ hợp từ, tên họ, tên địa lý,*

biệt danh, chữ cái, chữ số, các chữ viết tắt; (ii) những dấu hiệu âm thanh như: âm thanh, câu nhạc; (iii) những dấu hiệu hình như: hình vẽ, nhãn hiệu, con dấu, biên vải (lisière), hình nổi (relief), hình ảnh ba chiều (hologramme); logo, hình ảnh tổng hợp, hình dáng, kể cả hình dáng của sản phẩm hoặc hình dáng bao bì đóng gói hoặc dịch vụ, cách sắp xếp màu sắc, phối hợp màu sắc hoặc phối hợp sắc thái màu sắc” [1, tr47-48].

Như vậy, theo định nghĩa này, có ba loại dấu hiệu chính có thể cấu thành nhãn hiệu là dấu hiệu tên gọi, dấu hiệu âm thanh và dấu hiệu hình ảnh.

Ngoài ra, một số nước cũng đưa ra các dấu hiệu được coi là nhãn hiệu như: Pháp luật về nhãn hiệu hàng hóa của Australia là “*âm thanh, mùi vị có thể được đăng kí. Thêm vào đó, nhãn hiệu hàng hóa được đăng kí ngay cả khi chúng không có sẵn tính phân biệt với điều kiện là nhãn hiệu hàng hóa đó đã đạt được tính phân biệt thông qua sử dụng*” [12, tr16]; nhãn hiệu hàng hóa của Trung Quốc năm 2001 bao gồm “*từ ngữ, hình ảnh, chữ cái, chữ số, dấu hiệu ba chiều, sự kết hợp của màu sắc và sự kết hợp của các yếu tố đó có thể được đăng ký là nhãn hiệu hàng hóa*” [27].

Điều 6, Chương II về Quyền SHTT, Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ đưa ra khái niệm về nhãn hiệu hàng hóa như sau: “*nhãn hiệu hàng hoá được cấu thành bởi dấu hiệu bất kỳ hoặc sự kết hợp bất kỳ của các dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của một người với hàng hoá hoặc dịch vụ của người khác, bao gồm từ ngữ, tên người, hình, chữ cái, chữ số, tổ hợp màu sắc, các yếu tố hình hoặc hình dạng của hàng hoá hoặc hình dạng của bao bì hàng hoá. Nhãn hiệu hàng hoá bao gồm cả nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận*” [8].

Như vậy, có thể thấy, bất kỳ dấu hiệu nào để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của tổ chức/cá nhân này với hàng hóa hoặc dịch vụ của tổ chức/cá nhân khác được coi là nhãn hiệu.

Kế thừa những ưu điểm của việc xác định nhãn hiệu, Điều 4 Luật SHTT 2005 định nghĩa về nhãn hiệu: “*Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau*”. Đây là một khái niệm mang tính khái quát và phù hợp với thực tiễn cũng như quy định của các điều ước quốc tế. Điều này được hiện ở các điểm sau:

- *Thứ nhất*: “nhãn hiệu” dùng để chỉ những dấu hiệu phân biệt hàng hóa, dịch vụ. Bên cạnh nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, các loại nhãn hiệu hiện nay còn gồm “nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu nổi tiếng”.

- *Thứ hai*: Khái niệm đã xác định chức năng của nhãn hiệu là để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

- *Thứ ba*: Khái niệm không đưa ra giới hạn hay liệt kê những yếu tố được đăng ký là nhãn hiệu.

1.1.1.2. Vai trò của Nhãn hiệu

Thứ nhất, Nhãn hiệu có vai trò phân biệt hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác.

Nhãn hiệu giúp cho người dùng phân biệt các sản phẩm, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh khác nhau và nhận biết được nguồn gốc của những sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu đó hay dễ dàng nhận ra các loại sản phẩm, dịch vụ có chất lượng hoặc đã từng quen dùng. Nhà nghiên cứu Jenkins đã nói: “*Nhãn hiệu đóng vai trò là một phương tiện xác định, với bốn mục tiêu cơ bản: (i) Nhãn hiệu là công cụ đánh dấu những hàng hóa mang chung một nhãn hiệu là xuất phát từ cùng một nguồn sản xuất; (ii) Nhãn hiệu đem lại cho người tiêu dùng sự đảm bảo về chất lượng hàng hóa bởi vì khi đã trở nên phổ biến, được nhiều người mua, chất lượng và giá trị của loại hàng hóa mang nhãn hiệu đó đã được khẳng định trên thị trường; (iii) Nhãn hiệu cho*

phép nhà sản xuất phân biệt hàng hóa của họ với các đối thủ cạnh tranh khác; (iii) Nhãn hiệu giúp thúc đẩy sự phát triển hàng hóa” [7, tr6].

Thứ hai, Nhãn hiệu có vai trò cung cấp thông tin về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Vai trò cung cấp thông tin về sản phẩm của nhãn hiệu được thể hiện thông qua chức năng phân biệt của Nhãn hiệu. Thông qua Nhãn hiệu quen thuộc, người sử dụng có thể dễ dàng nhận biết được công dụng, giá trị sử dụng, đặc tính hay nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ, qua đó, người sử dụng hàng hóa, dịch vụ không cần đọc hết các thông tin của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cũng có thể hiểu được các đặc tính, nguồn gốc...qua việc nhận biết Nhãn hiệu. Những thông tin này được gắn với Nhãn hiệu quen thuộc trong tiềm thức của khách hàng.

Vai trò cung cấp thông tin về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của Nhãn hiệu dần trở thành một phương tiện quan trọng đối với doanh nghiệp trong việc tạo lập và giữ gìn, phát triển thị phần kinh doanh của mình.

Thứ ba, Nhãn hiệu có vai trò quảng cáo và tiếp thị.

Nhãn hiệu có vai trò phân biệt hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác. Nhãn hiệu có thể được coi là một dấu hiệu đặc trưng, dấu hiệu nhận biết của một doanh nghiệp. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các phương tiện truyền thông điện tử, Nhãn hiệu giúp cho nhiều người biết đến hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp hơn, cùng với vai trò cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ. Bên cạnh đó, Nhãn hiệu cũng góp phần truyền tải những thông tin cần thiết của hàng hóa, dịch vụ đến với người sử dụng, giúp họ nhận biết, lựa chọn hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp trên thị trường.

1.1.2. Quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu và đặc điểm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.

1.1.2.1. Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Ngày nay, các hoạt động SHCN đa dạng và phong phú, không chỉ bó hẹp trong phạm vi một quốc gia mà còn mang tính toàn cầu. Việc Nhà nước quy định về SHTT nói chung và quyền SHCN nói riêng nhằm bảo vệ quyền của những người hoạt động trong lĩnh vực đặc biệt có ý nghĩa xã hội và kinh tế quan trọng.

Quyền SHCN được hiểu theo hai nghĩa:

Hiểu theo nghĩa khách quan: quyền SHCN là pháp luật về SHCN hay nói cách khác là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh sau khi con người sáng tạo ra sản phẩm trí tuệ và được pháp luật coi là đối tượng SHCN. Với nghĩa này, quyền SHCN là quyền sở hữu đối với tài sản vô hình, mặt khác, quyền SHCN còn bao gồm các quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Hiểu theo nghĩa chủ quan: quyền SHCN là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với các đối tượng SHCN Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật SHTT 2005 quy định “*Quyền SHCN là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạng tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh*” [22, tr108-109].

Như vậy, với định nghĩa như trên trong Luật SHTT, có thể hiểu khái niệm Quyền SHCN đối với nhãn hiệu là quyền của tổ chức, cá nhân đối với nhãn hiệu do mình sở hữu.

Tuy nhiên, Nhãn hiệu với tư cách là một đối tượng của quyền SHCN là một loại tài sản đặc biệt. Nó là một loại tài sản trí tuệ do đó quyền năng chiếm hữu của chủ sở hữu đối với loại tài sản này là rất khó và hầu như không thực hiện được. Giá trị của nhãn hiệu nằm ở khả năng khai thác công dụng của Nhãn hiệu, đó chính là khả năng sử dụng nhãn hiệu một cách độc quyền.

Nhãn hiệu là một loại tài sản thuộc sở hữu của chủ thể nhất định nên quyền năng về định đoạt Nhãn hiệu vẫn được ghi nhận và có khả năng thực hiện trên thực tế. Hơn nữa, xuất phát bởi lý do Nhãn hiệu là một loại tài sản vô hình và khả năng chiếm giữ Nhãn hiệu là bất khả thi của chủ thể sở hữu nó vì vậy khả năng chủ thể tự xác lập quyền sở hữu đối với Nhãn hiệu thông qua thực tế chiếm giữ và quản lý Nhãn hiệu là không thể. Trái lại, quyền SHCN đối với Nhãn hiệu chỉ phát sinh và được bảo vệ bởi Nhà nước thông qua thủ tục ghi nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về SHCN. Do đó, có thể hiểu một cách chi tiết hơn về quyền SHCN đối với nhãn hiệu như sau: “*Quyền SHCN đối với nhãn hiệu là quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức đối với nhãn hiệu và quyền được áp dụng các biện pháp hợp pháp để ngăn chặn và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động đăng kí cũng như trong quá trình sử dụng nhãn hiệu*” [24, tr11].

1.1.2.2. Đặc điểm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Thứ nhất: Quyền SHCN đối với nhãn hiệu luôn gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Điều 1, Công ước Paris về bảo hộ SHCN đã quy định “*SHCN phải được hiểu theo nghĩa rộng nhất, không những chỉ áp dụng cho công nghiệp và thương mại theo đúng nghĩa của chúng mà cho cả các ngành sản xuất công nghiệp và sản phẩm tự nhiên như rượu, ngũ cốc, thuốc lá, hoa quả, gia súc, khoáng sản, nước khoáng, bia, hoa và bột*” [6]. Chính vì vậy, một trong những điều kiện để được bảo hộ đối với nhãn hiệu là phải chứa đựng các chỉ dẫn thương mại, chúng được xem như chiếc cầu nối giữa nhà sản xuất hay cung cấp dịch vụ đối với người tiêu dùng. Chủ thể nào nắm giữ được các đối tượng này sẽ có những lợi thế cạnh tranh hơn hẳn những chủ thể khác. Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường với mức độ cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì việc

quan tâm, đầu tư và trở thành chủ sở hữu đối với nhãn hiệu là một việc cần thiết.

Thứ hai: Quyền SHCN đối với nhãn hiệu phát sinh trên những cơ sở nhất định và hiệu lực của nó được giới hạn trong một khoảng không gian, thời gian nhất định. Thông thường, quyền SHCN đối với nhãn hiệu được bảo hộ trên cơ sở đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyền SHCN đối với nhãn hiệu chỉ được pháp luật bảo hộ khi được cơ quan nhà nước chính thức cấp văn bằng bảo hộ. Đăng ký văn bằng bảo hộ là cách thức để công khai hóa tình trạng của loại tài sản vô hình này đối với các chủ thể khác, là cách thức để thông báo tài sản này đã thuộc về chủ thể xác định, qua đó tránh tình trạng tài sản bị người khác chiếm đoạt mà không có căn cứ chứng minh để bảo vệ quyền của mình.

Việc đăng ký quyền SHCN đối với nhãn hiệu là thủ tục bắt buộc. Nếu một chủ thể không đăng ký quyền SHCN đối với nhãn hiệu hàng hóa của mình thì không được pháp luật bảo hộ trong trường hợp có người khác chiếm đoạt hoặc đăng ký trước. Họ chỉ được hưởng quyền sử dụng nhãn hiệu trước nếu thành công trong việc chứng minh họ đã tạo ra nhãn hiệu đó một cách độc lập trước ngày đơn đăng ký được nộp.

Thứ ba: Quyền SHCN đối với nhãn hiệu bị giới hạn về thời gian.

Quyền SHCN đối với nhãn hiệu được bảo hộ trong một khoảng thời gian xác định. Quyền này chỉ có hiệu lực trong thời hạn của văn bằng bảo hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Theo quy định tại khoản 6 Điều 93 Luật SHTT 2005 “*Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm*”.

Việc bảo hộ trong thời gian xác định chỉ có hiệu lực khi chủ sở hữu văn bằng bảo hộ nộp lệ phí duy trì hiệu lực của văn bằng.

Thứ tư: Quyền SHCN đối với nhãn hiệu bị hạn chế về không gian.

Cụ thể, quyền này chỉ có hiệu lực trong phạm vi lãnh thổ quốc gia mà trên cơ sở các quy định pháp luật nước đó, quyền SHCN đối với nhãn hiệu phát sinh. Hay nói cách khác, quyền SHCN đối với nhãn hiệu mang tính lãnh thổ triệt để. Nghĩa là, quyền SHCN đối với nhãn hiệu chỉ được xác lập trên cơ sở pháp luật của chính quốc gia đã công nhận bảo hộ quyền đó và quyền này cũng chỉ có hiệu lực trong phạm vi nước công nhận bảo hộ. Chẳng hạn, nhãn hiệu của các chủ thể nước ngoài muốn được bảo hộ tại Việt Nam thì khi đăng kí phải dựa vào các quy định pháp luật về bảo hộ quyền SHCN của Việt Nam. Ngược lại, các nhãn hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam như Trung Nguyên hay VINATABA đã được đăng kí bảo hộ tại Việt Nam nhưng vẫn có thể được bảo hộ tại các nước khác nếu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ của các nước đó.

1.1.3. Phân loại nhãn hiệu và mối quan hệ với một số đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp có liên quan

Dựa vào đối tượng được sử dụng của nhãn hiệu, có thể chia nhãn hiệu ra thành hai loại là nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ.

- Nhãn hiệu hàng hóa: là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa của những người sản xuất khác nhau.

- Nhãn hiệu dịch vụ là dấu hiệu để phân biệt dịch vụ của doanh nghiệp này cung cấp với dịch vụ của doanh nghiệp khác.

Dựa vào chức năng, chủ thể sử dụng nhãn hiệu hoặc mức độ nhận biết rộng rãi của nhãn hiệu đối với người tiêu dùng, pháp Luật SHTT có quy định về một số loại nhãn hiệu: nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu nổi tiếng.

- Nhãn hiệu tập thể: là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

Chủ nhãn hiệu tập thể có nghĩa vụ kiểm soát sự tuân thủ quy chế sử dụng nhãn hiệu của các cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể tương ứng. Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể bao gồm các nội dung như: chủ sở hữu nhãn hiệu; các điều kiện sử dụng nhãn hiệu; các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức là chủ nhãn hiệu tập thể; chế tài áp dụng đối với hành vi vi phạm các quy định của quy chế; danh sách các cá nhân, tổ chức được phép sử dụng nhãn hiệu; các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Đặc trưng của nhãn hiệu tập thể là nhiều chủ thể đều có quyền sử dụng nó nhưng cũng cần lưu ý là khi một tập thể sử dụng nhãn hiệu nhân danh tập thể thì nhãn hiệu này không được coi là nhãn hiệu tập thể mà sẽ chỉ là nhãn hiệu bình thường vì nhãn hiệu chỉ do một chủ thể sử dụng.

- Nhãn hiệu chứng nhận: là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của quy chế sử dụng nhãn hiệu trong quá trình chứng nhận hàng hóa, dịch vụ đủ tiêu chuẩn mang nhãn hiệu và có nghĩa vụ kiểm soát sự tuân thủ quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận tương ứng. Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận bao gồm những nội dung sau: chủ sở hữu nhãn hiệu; điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu; các đặc tính của hàng hóa dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu; phương pháp đánh giá các đặc tính này và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu; chi phí (nếu có) mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000 được công nhận trên toàn thế giới là ví dụ cho loại nhãn hiệu này hay nhãn hiệu ISO 9002 ở Việt Nam cũng là loại nhãn hiệu chứng nhận.

- Nhãn hiệu liên kết: là nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.

Nhãn hiệu liên kết tạo nên sự yên tâm cho người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm hay dịch vụ mới bởi họ biết được về nguồn gốc xuất xứ hay mối liên kết với các sản phẩm dịch vụ mà họ đã dùng trước đây. Ví dụ các nhãn hiệu như pepsi Mirindra hay pepsi 7up được dùng cho loại đồ uống là nước cam ép hay nước chanh có ga.

- Nhãn hiệu nổi tiếng: Thuật ngữ “nhãn hiệu nổi tiếng” đã từng được đề cập trong Công ước Paris về bảo hộ SHCN (Điều 6 Bis) và tiếp tục được ghi nhận sửa đổi nhằm hoàn thiện hơn trong Hiệp định TRIPs (Điều 16). Khoản 20 Điều 4 Luật SHTT 2005 quy định “*Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam*”.

Khác với nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu nổi tiếng có cơ chế bảo hộ riêng. Quyền sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký. Điều 75 Luật SHTT 2005 quy định tiêu chí để xác định nhãn hiệu nổi tiếng là: “*số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu; phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành; doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu; thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu; số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng; giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu*”.

1.2. Bảo hộ nhãn hiệu và nội dung bảo hộ nhãn hiệu

1.2.1. Khái niệm bảo hộ nhãn hiệu

Theo Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học của trường Đại học Luật Hà Nội thì: Bảo hộ quyền SHCN là bảo hộ sản phẩm trí tuệ, quyền và lợi ích

hợp pháp của các chủ thể quyền SHCN như tác giả, chủ văn bằng bảo hộ và người sử dụng hợp pháp đối tượng SHCN.

Thuật ngữ “bảo hộ”, theo chú thích số 3 của Hiệp định TRIPs “*bảo hộ phải bao gồm các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng đạt được, việc đạt được, phạm vi, việc duy trì hiệu lực và việc thực thi quyền SHCN cũng như các vấn đề ảnh hưởng đến việc sử dụng quyền SHCN được quy định rõ trong hiệp định*” [9].

Theo tác giả Lê Xuân Thảo, bảo hộ quyền SHCN có thể được hiểu là “*việc nhà nước thông qua hệ thống pháp luật xác lập quyền của các chủ thể đối với các đối tượng của SHCN tương ứng và bảo vệ các quyền đó chống lại bất kỳ sự vi phạm nào của bên thứ ba*” [21].

Như vậy, hiểu một cách khái quát thì bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu là sự bảo vệ của Nhà nước, của xã hội đối với quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu. Cụ thể hơn, bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu là sự bảo đảm của Nhà nước bằng hệ thống pháp luật và hoạt động của các cơ quan chức năng trong việc xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu cho các chủ thể là cá nhân, tổ chức, bảo vệ quyền đó và chống lại bất kỳ sự vi phạm nào của người khác. Nhà nước, tổ chức cơ quan xác lập quyền quy định thủ tục, trình tự để xác lập quyền SHCN cho các đối tượng SHCN nói chung và nhãn hiệu phải đăng ký. Muốn được bảo hộ quyền SHCN, các chủ thể quyền SHCN phải nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu bao gồm ba nội dung chính:

- Nhà nước ban hành các quy định pháp luật về quyền SHCN đối với nhãn hiệu.

- Xác lập quyền: Cơ quan có thẩm quyền cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (Giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu) cho các chủ thể khác nhau khi các nhãn hiệu của họ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định.

- Bảo vệ quyền: Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền SHCN đối với nhãn hiệu bằng cách áp dụng các phương thức, biện pháp khác nhau.

1.2.2 Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Có hai hình thức xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu đó là xác lập trên cơ sở đăng ký (áp dụng đối với nhãn hiệu thông thường) và xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng (áp dụng đối với nhãn hiệu nổi tiếng).

Đối với hình thức xác lập quyền SHCN trên cơ sở đăng ký được chia làm hai trường hợp: đăng ký nhãn hiệu trong nước và đăng ký quốc tế.

Xác lập quyền SHCN theo hình thức đăng ký nhãn hiệu trong nước gồm các nội dung: quyền đăng ký nhãn hiệu, cách thức nộp đơn đăng ký xác lập quyền; các nguyên tắc áp dụng trong thủ tục xác lập quyền và thủ tục xử lý đơn đăng ký xác lập quyền.

- Quyền đăng ký nhãn hiệu được quy định tại Điều 87 Luật SHTT 2005, trong đó liệt kê các chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu. Ngoài việc liệt kê các chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu, Điều 87 cũng quy định các điều kiện để hai hay nhiều cá nhân, tổ chức có thể cùng đăng ký để trở thành đồng sở hữu nhãn hiệu, quyền chuyển giao quyền đăng ký của các chủ thể quyền cũng như điều kiện đối với các cá nhân, tổ chức nhận chuyển giao quyền đăng ký.

- Cách thức nộp đơn đăng ký xác lập quyền SHCN được quy định tại Điều 89 Luật SHTT 2005, theo đó, “*Tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu*

công nghiệp trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam; Cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam”.

- Các nguyên tắc được áp dụng trong thủ tục xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu: Luật SHTT năm 2005 quy định các nguyên tắc được áp dụng trong việc xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu bao gồm các nguyên tắc: nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (Điều 90), nguyên tắc ưu tiên (Điều 91).

- Về thủ tục xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu: đơn đăng ký nhãn hiệu được Cục SHTT tiếp nhận và xử lý. Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu được công nhận là hợp lệ về mặt hình thức đều được thẩm định về nội dung. Thời hạn thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu là chín tháng kể từ ngày công bố đơn. Căn cứ vào kết quả thẩm định nội dung đơn, nếu nhãn hiệu đáp ứng điều kiện bảo hộ, Cục SHTT sẽ cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào đăng bạ và công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ trên Công báo SHCN.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid (sau đây gọi là “nhãn hiệu đăng ký quốc tế”) được xác lập trên cơ sở quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế của Cục Sở hữu trí tuệ cùng với bản sao Công báo nhãn hiệu quốc tế của đăng ký quốc tế đó do Văn phòng quốc tế phát hành, hoặc giấy xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo yêu cầu của chủ nhãn hiệu. Quyết định và giấy xác nhận nói trên có giá trị như văn bằng bảo hộ cấp cho người đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam [21].

Đối với xác lập quyền SHCN trên cơ sở thực tiễn (áp dụng đối với nhãn hiệu nổi tiếng), khoản 3 Điều 6 Luật SHTT 2005 quy định “*đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền SHCN được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ*

thuộc vào thủ tục đăng ký”. Bên cạnh đó, Điều 6 Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định “*quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng rộng rãi nhãn hiệu đó theo quy định tại Điều 75 Luật SHTT mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký*” [4].

Như vậy, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng rộng rãi khiến cho nhãn hiệu đó trở thành nổi tiếng mà không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký tại Cục SHTT. Tuy nhiên, khi sử dụng quyền và giải quyết tranh chấp đối với nhãn hiệu nổi tiếng, chủ sở hữu phải chứng minh quyền của mình bằng các chứng cứ phù hợp với quy định trong Luật SHTT về tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng.

1.2.3. Nội dung quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Theo quy định tại Điều 123 Luật SHTT 2005, chủ sở hữu đối tượng SHCN nói chung (trong đó có nhãn hiệu) có các quyền cơ bản như sau:

- *Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng SHCN*. Quyền sử dụng nhãn hiệu là việc thực hiện các hành vi: gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ; nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang tên nhãn hiệu được bảo hộ (Điều 124 Luật SHTT).

- *Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng SHCN và định đoạt đối tượng SHCN*. Quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng SHCN nói chung và đối với nhãn hiệu nói riêng được quy định tại Khoản 1 Điều 125 Luật SHTT. Tuy nhiên, không phải trong bất cứ trường hợp nào, chủ sở hữu nhãn hiệu cũng có quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng SHCN của mình. Các ngoại lệ này được quy định tại Khoản 2 Điều 125 Luật SHTT gồm: lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không

phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường nước ngoài; sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu nhãn hiệu đó đã đạt được sự bảo hộ một cách trung thực trước ngày nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý đó; sử dụng một cách trung thực tên người, dấu hiệu mô tả loại, số lượng, chất lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa ý và các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ.

- Định đoạt đối tượng SHCN: chủ sở hữu nhãn hiệu thực hiện quyền định đoạt đối với nhãn hiệu của mình thông qua việc chuyển nhượng hoặc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được quy định tại Chương X Luật SHTT.

Chuyển nhượng quyền SHCN đối với nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng SHCN thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

Cả hai hình thức trên đều phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.

1.2.4. Thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Hoạt động thực thi quyền SHCN được dịch theo tiếng Anh là Industrial Property Enforcement. Theo Từ điển Anh –Việt, “*enforcement*” là danh từ, có nghĩa là “1. bắt buộc, cưỡng bách, áp chế, bắt theo. 2. Thi hành, thực thi” [17, tr531]. Như vậy, hoạt động thực thi quyền SHCN được hiểu là buộc mọi người phải tuân theo và thi hành một luật lệ nhất định.

Hiệp định TRIPs có dành một phần gồm 21 điều khoản quy định về thực thi quyền SHTT nhưng cũng không đưa ra khái niệm cụ thể về thực thi quyền SHTT, thực thi quyền SHCN. Tuy nhiên, căn cứ vào các quy định trong phần thứ III của Hiệp định thì có thể thấy mục đích của việc thực thi quyền SHTT nói chung, thực thi quyền SHCN nói riêng nhằm xử lý một cách

ngghiêm khắc và ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền, tạo ra hành lang pháp lý vững chắc cho các quốc gia thành viên. Hiệp định TRIPs đề cao việc bảo hộ và thực thi thỏa đáng, hiệu quả quyền SHCN. Theo quy định của Hiệp định TRIPs, thực thi quyền SHCN được hiểu là một nội dung của hoạt động bảo hộ quyền SHCN [9].

Tại Việt Nam, Luật SHTT có quy định khá cụ thể, chi tiết về bảo vệ quyền SHTT nhưng cũng không nêu khái niệm về “thực thi quyền SHCN”. Theo quy định trong Luật SHTT, bảo vệ quyền SHCN được hiểu là việc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ thể quyền SHCN sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền SHCN.

Qua nghiên cứu quy định của pháp luật về các biện pháp thực thi quyền SHCN, có thể hiểu thực thi quyền SHCN là việc nhà nước thông qua các quy định của pháp luật, các quy định về các biện pháp mà chủ thể quyền và các cơ quan thực thi áp dụng để ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHCN nhằm bảo vệ lợi ích của chủ thể quyền.

1.3. Cơ sở pháp luật và cơ chế bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

1.3.1. Pháp luật bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

1.3.1.1. Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản liên quan

Luật SHTT là luật chuyên ngành bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Cụ thể hoá các quy định của Luật SHTT năm 2005, Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn bao gồm: Nghị định 122/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về bảo vệ quyền

SHTT và quản lý nhà nước về SHTT. Nghị định số 99/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN.

Bên cạnh đó, pháp luật hiện hành liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu gồm:

- Bộ Luật hình sự năm 2015 quy định về tội xâm phạm quyền SHCN (Điều 226). Tuy nhiên, pháp luật hiện hành, hiện không có quy định riêng về thủ tục tố tụng hình sự thực hiện đối với hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu mà áp dụng quy định chung của Bộ Luật hình sự, người vi phạm quyền có thể bị phạt tiền, cảnh cáo, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định hoặc cấm hành nghề nhất định trong một thời gian và hình phạt cao nhất họ có thể phải gánh chịu là hình phạt tù.

- Bộ Luật Dân sự 2015 cũng quy định liên quan đến việc xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại đối với hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Trình tự thủ tục thực hiện theo thủ tục tố tụng dân sự.

- Luật Hải quan năm 2014 (từ Điều 73 đến Điều 76) quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (trong đó có nội dung liên quan đến biện pháp xử lý vi phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu khi có yêu cầu của chủ sở hữu nhãn hiệu).

1.3.1.2 Các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia

a) Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp năm 1883

Công ước Paris về bảo hộ SHCN năm 1883 tạo lập cơ sở chung nhất về bảo hộ quyền SHCN. Việt Nam tham gia là thành viên từ năm 1949. Nội dung của công ước Paris liên quan đến bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu bao gồm:

Nguyên tắc đối xử quốc gia: Công ước Paris quy định rằng đối với việc bảo hộ SHCN, mỗi nước thành viên phải dành cho công dân của các nước

thành viên khác sự bảo hộ tương tự như sự bảo hộ dành cho công dân của mình.

Quyền ưu tiên: Công ước Paris quy định quyền ưu tiên đối với nhãn hiệu trên cơ sở một đơn hợp lệ đầu tiên đã được nộp tại một trong số các nước thành viên, trong một thời hạn nhất định (6 tháng đối với nhãn hiệu) người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu bảo hộ tại bất cứ nước thành viên nào khác và các đơn nộp sau sẽ được coi như đã được nộp vào cùng ngày với ngày nộp đơn đầu tiên.

Theo yêu cầu của Công ước, khi một nhãn hiệu đã được đăng ký đúng thủ tục tại quốc gia xuất xứ, nhãn hiệu đó phải được xem xét bảo hộ tại các quốc gia thành viên khác. Nhãn hiệu chỉ có thể bị từ chối nếu: vi phạm quyền của bên thứ ba; không có khả năng phân biệt; trái với đạo đức, trật tự xã hội hoặc có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng. Việc đăng ký nhãn hiệu tại một quốc gia thành viên độc lập với các quốc gia thành viên khác, kể cả nước xuất xứ của nhãn hiệu đó. Không một đơn đăng ký nhãn hiệu nào có thể bị từ chối hoặc đăng ký nhãn hiệu có thể bị vô hiệu dựa trên căn cứ rằng đơn, đăng ký đó không có hiệu lực tại nước xuất xứ.

b) *Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs).*

Hiệp định TRIPs là hiệp định đa phương toàn diện nhất liên quan đến quyền SHTT trong khuôn khổ WTO. Việt Nam tham gia TRIPs từ năm 2007.

Hiệp định TRIPs bắt buộc tất cả các thành viên của WTO tuân thủ các Điều của Công ước Paris, bao gồm các nguyên tắc cơ bản. Hiệp định TRIPs đề cập một cách chính xác hơn nguyên tắc "đối xử quốc gia" đã có hiệu lực đối với nhiều quốc gia thành viên Công ước Paris. Cũng như Công ước Paris, Hiệp định TRIPs quy định nguyên tắc có đi có lại giữa các quốc gia thành viên. Mỗi quốc gia thành viên phải dành cho công dân của các quốc gia thành

viên khác sự bảo hộ quyền SHTT không kém thuận lợi so với sự đối xử dành cho công dân nước đó.

Hiệp định TRIPs, ngoài việc đề cập đến các nguyên tắc cơ bản của Công ước Paris, đã vượt ra ngoài Công ước Paris và lần đầu tiên đưa ra một nguyên tắc mới đó là "đối xử tối huệ quốc".

c) Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế Nhãn hiệu hàng hoá

Hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu được điều chỉnh bởi hai điều ước, đó là Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu, có hiệu lực từ năm 1891 và Nghị định thư liên quan đến Thoả ước Madrid, được thông qua năm 1989, có hiệu lực từ ngày 01/12/1995, và hoạt động từ 01/4/1996. Quy chế chung thi hành Thoả ước và Nghị định thư cũng có hiệu lực từ ngày 01/4/1996. Hệ thống này được quản lý bởi Văn phòng quốc tế của WIPO - Cơ quan lưu giữ đăng bạ quốc tế và xuất bản Công báo của WIPO về Nhãn hiệu quốc tế.

Lý do dẫn đến việc ký kết Nghị định thư sau khi đã có Thoả ước Madrid năm 1891 (được sửa đổi lần cuối cùng năm 1967) là trong Liên minh Madrid không có một số nước lớn trong lĩnh vực nhãn hiệu hàng hoá - chẳng hạn như Nhật Bản, Anh Quốc và Hoa Kỳ. Mục đích của Nghị định thư là làm cho hệ thống Madrid có thể được nhiều nước hơn chấp nhận. Nghị định thư khác với Thoả ước Madrid ở chỗ có những khả năng lựa chọn như: sự lựa chọn dành cho người nộp đơn, cho phép các đăng ký quốc tế được dựa trên các đơn quốc gia, chứ không chỉ dựa trên đăng ký quốc gia; thời hạn 18 tháng thay cho thời hạn một năm dành cho các Bên tham gia để từ chối bảo hộ, với khả năng có được thời gian dài hơn trong trường hợp từ chối dựa trên đơn phản đối; khả năng dành cho Cơ quan của một Bên tham gia được chỉ định được nhận, thay vì một phần được chia trong thu nhập từ các khoản lệ phí cơ bản, một khoản "lệ phí riêng" ở mức không được cao hơn mức lệ phí

mà Cơ quan đó quy định đối với đơn đăng ký hoặc gia hạn quốc gia hoặc khu vực sau khi đã trừ đi các khoản thu được từ thủ tục quốc tế; chuyển đổi một đăng ký quốc tế không còn được bảo hộ vì nhãn hiệu cơ sở bị mất hiệu lực tại nước xuất xứ thành các đơn quốc gia hoặc khu vực tại một số hoặc tất cả các Bên tham gia được chỉ định, với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên (nếu có) của đăng ký quốc tế đó; khả năng tham gia Nghị định thư không chỉ dành cho các Nước mà dành cho cả các Tổ chức liên chính phủ có Cơ quan đăng ký nhãn hiệu với hiệu lực trong lãnh thổ của tổ chức đó.

Nội dung trong Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế Nhãn hiệu hàng hoá bao gồm các quy định về nộp đơn đăng ký quốc tế; hiệu lực của đăng ký quốc tế; quy định về từ chối bảo hộ và sự phụ thuộc của đăng ký quốc tế vào nhãn hiệu cơ sở (nhãn hiệu được đăng ký hoặc được nộp tại cơ quan xuất xứ); các quy định về sự thay đổi và đình chỉ/hủy bỏ đăng ký quốc tế.

Về phạm vi: bất cứ Nước nào là thành viên của Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp đều có thể tham gia Thoả ước hoặc Nghị định thư hoặc cả hai điều ước đó. Ngoài ra, một tổ chức liên chính phủ cũng có thể tham gia Nghị định thư (nhưng không thể tham gia Thoả ước) nếu những điều kiện sau đây được đáp ứng: ít nhất một trong những Nước thành viên của tổ chức đó là thành viên của Công ước Paris và tổ chức đó có một cơ quan khu vực có chức năng đăng ký nhãn hiệu với hiệu lực trong lãnh thổ của tổ chức đó. Việt Nam đăng ký tham gia Nghị định thư từ 11/4/2006 và có hiệu lực từ ngày 11/7/2006.

1.3.2 Cơ chế bảo hộ

Trong luận văn này, Cơ chế bảo hộ nhãn hiệu được hiểu là hệ thống các cơ quan chịu trách nhiệm bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu từ lúc xác lập quyền đến việc thực thi quyền SHCN đối với nhãn hiệu khi bị xâm phạm. Trên cơ sở đó cơ chế bảo hộ nhãn hiệu gồm các cơ quan sau:

Cơ quan xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu là cơ quan chịu trách nhiệm, thẩm quyền tiếp nhận và tiến hành các thủ tục đăng ký xác lập quyền SHCN. Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, cơ quan xác lập quyền SHCN là một cơ quan thuộc Chính phủ với sự độc lập tương đối về mặt cơ cấu tổ chức và trách nhiệm pháp lý nhằm đảm bảo các quyết định của cơ quan về cấp, từ chối, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực đối với nhãn hiệu hoặc quyết định giải quyết tranh chấp giữa các bên liên quan đến nhãn hiệu, quyền SHCN đối với nhãn hiệu được đưa ra một cách độc lập, không bị can thiệp bởi mệnh lệnh hành chính của cơ quan cấp trên mà chỉ có thể bị khiếu nại theo thủ tục khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện ra tòa theo thủ tục tố tụng luật định. Tại Việt Nam, theo quy định của Nghị định 95/2017/NĐ-CP quy định về nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ, theo đó, Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có chức năng quản lý nhà nước về: (i) quy định quy trình, thủ tục đăng ký và xác lập quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng và chuyển nhượng tài sản trí tuệ của tổ chức, cá nhân. (ii) hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc xác lập, chuyển giao quyền SHCN... [5].

Như vậy, Cục SHTT vừa đảm nhiệm chức năng của một cơ quan quản lý nhà nước, vừa là một đơn vị sự nghiệp trực tiếp thực hiện các thủ tục xác lập quyền đối với các đối tượng SHCN phải đăng ký nói chung và thủ tục xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng.

Cơ cấu tổ chức của Cục SHTT hiện được chia thành 2 nhóm: nhóm các đơn vị, bộ phận thực hiện chức năng quản lý nhà nước và nhóm các đơn vị, bộ phận đảm bảo các hoạt động sự nghiệp về SHTT. Trong bối cảnh khoa học, công nghệ đang có sự thay đổi, phát triển nhanh chóng, cơ quan xác lập quyền SHCN đang ngày càng chịu áp lực trong việc đẩy nhanh tốc độ thực hiện các thủ tục cấp Văn bằng bảo hộ. Cơ quan xác lập quyền SHCN trong khi tiến hành các biện pháp nhằm đảm bảo tính hiệu quả và chính xác trong

hoạt động còn phải chú trọng nâng cao vai trò của mình trong việc khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, tăng cường khả năng khai thác các đối tượng SHTT và phát triển hệ thống SHTT quốc gia.

Cơ quan thực thi quyền SHCN đối với nhãn hiệu là các cơ quan được nhà nước cho phép sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền SHCN đối với nhãn hiệu khi bị xâm phạm. Nhiệm vụ của các cơ quan thực thi quyền SHCN đối với nhãn hiệu gồm:

- Kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường và xử phạt các hành vi vi phạm về SHCN và cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu.

- Ngăn chặn, xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu tại biên giới thông qua hoạt động kiểm soát đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

- Áp dụng các biện pháp thương lượng, hòa giải; hành chính; dân sự, hình sự trong giải quyết các tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu.

- Đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quyền SHCN đối với nhãn hiệu.

Trong thời gian qua, hệ thống các cơ quan thực thi pháp luật về xử lý cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu đã được hình thành từ hệ thống quản lý hành chính cho đến hệ thống tư pháp. Hệ thống quản lý hành chính đã phản ánh được thẩm quyền chung và thẩm quyền riêng được phân định cũng khá rõ ràng giữa các Bộ, ngành thuộc Trung ương và các địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, hoạt động xử lý cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu của hệ thống thực thi cũng như chủ sở hữu quyền SHCN đối với nhãn hiệu còn bộc lộ một số hạn chế như: trình độ và chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, chưa đáp ứng được nhu cầu hội nhập quốc tế; đội ngũ cán bộ trong

các cơ quan thực thi pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu có trình độ đào tạo cao còn ít; thiếu sự hợp tác chặt chẽ mang tính ổn định giữa các chủ thể quyền SHCN đối với nhãn hiệu và các cơ quan thực thi; các doanh nghiệp vẫn còn e ngại khi tiếp xúc với cơ quan thực thi pháp luật; việc phân định trách nhiệm giữa các cơ quan không rõ ràng, có sự chồng chéo (ví dụ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong đăng ký nhãn hiệu thuộc về nhiều cơ quan khác nhau như Ủy ban nhân dân, Thanh tra khoa học và Công nghệ, Cảnh sát kinh tế, Hải quan, Quản lý thị trường), do vậy, làm nảy sinh tình trạng đùn đẩy, chồng chéo.

Kết luận chương 1

Trong chương 1, tác giả đã nêu và phân tích các quy định về nhãn hiệu, quyền SHCN đối với nhãn hiệu và vai trò của nhãn hiệu. Bên cạnh đó, tác giả đã nêu và phân tích các đặc điểm quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Từ đó, căn cứ vào đối tượng được sử dụng, căn cứ vào chức năng, chủ thể sử dụng để phân loại nhãn hiệu, cụ thể:

Căn cứ vào đối tượng được sử dụng để chia nhãn hiệu ra thành hai loại là nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ.

Dựa vào chức năng, chủ thể sử dụng nhãn hiệu hoặc mức độ nhận biết rộng rãi của nhãn hiệu đối với người tiêu dùng, pháp Luật SHTT có quy định về một số loại nhãn hiệu: nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu nổi tiếng.

Để có cơ sở phân tích về thực trạng bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam tại Chương 2, trong Chương 1, tác giả cũng đã nêu và phân tích khái niệm về bảo hộ nhãn hiệu, các nội dung bảo hộ nhãn hiệu, bao gồm: xác

lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu; nội dung quyền SHCN đối với nhãn hiệu; Thực thi quyền SHCN đối với nhãn hiệu và cơ chế bảo hộ nhãn hiệu.

Ngoài ra, tác giả đã nêu một cách khái quát về pháp luật SHTT bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu, bao gồm các nguyên tắc pháp luật, các văn bản liên quan; các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia về bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Đây chính là cơ sở để phân tích các thực trạng bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật SHTT Việt Nam tại Chương 2.

Chương 2

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT BẢO HỘ NHÃN HIỆU

2.1. Thực trạng xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

2.1.1 Tiêu chí xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Theo quy định tại Điều 72 Luật SHTT 2005 thì nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng hai điều kiện sau: (i) *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*; (ii) *Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.*

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp quy định “*Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp Văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn đăng ký các đối tượng đó theo quy định tại Chương VII, Chương VIII và Chương IX của Luật Sở hữu trí tuệ. Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid được xác lập trên cơ sở công nhận của cơ quan quản lý nhà nước đối với đăng ký quốc tế đó; Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng rộng rãi nhãn hiệu đó theo quy định tại Điều 75 của Luật Sở hữu trí tuệ mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký*” [4].

Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 quy định “*Quyền SHCN đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định của Cục SHTT về việc cấp văn bằng bảo hộ cho người đăng ký các đối tượng đó. Người được*

Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ là chủ sở hữu và được hưởng quyền đối với đối tượng SHCN trong phạm vi bảo hộ ghi trong văn bằng bảo hộ và trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Khi xảy ra tranh chấp, chủ sở hữu đối tượng SHCN đối với nhãn hiệu có quyền sử dụng văn bằng bảo hộ làm căn cứ chứng minh quyền của mình mà không cần chứng cứ nào khác; Quyền SHCN đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid (sau đây gọi là “nhãn hiệu đăng ký quốc tế”) được xác lập trên cơ sở quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế của Cục SHTT cùng với bản sao Công báo nhãn hiệu quốc tế của đăng ký quốc tế đó do Văn phòng quốc tế phát hành, hoặc giấy xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do Cục SHTT cấp theo yêu cầu của chủ nhãn hiệu. Quyết định và giấy xác nhận nói trên có giá trị như văn bằng bảo hộ cấp cho người đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.”; Quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng rộng rãi khiến cho nhãn hiệu đó trở thành nổi tiếng mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục SHTT. Khi sử dụng quyền và giải quyết tranh chấp quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, chủ sở hữu nhãn hiệu đó phải chứng minh quyền của mình bằng các chứng cứ phù hợp quy định tại Điều 75 của Luật SHTT” [3].

Như vậy, Điều 72 Luật SHTT 2005 và Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 và Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 đã làm rõ về các dấu hiệu có thể được bảo hộ là nhãn hiệu. Đây là hành lang pháp lý để các nhà sản xuất, kinh doanh tạo lập một nhãn hiệu phù hợp. Theo đó, không phải bất kỳ các dấu hiệu nào cũng có thể được sử dụng và được bảo hộ là nhãn hiệu mà pháp luật đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với chúng. Đầu tiên, đó là những dấu hiệu có thể nhìn thấy được, pháp luật Việt Nam chỉ bảo hộ những nhãn hiệu có thể nhận biết bằng thị giác. Điều kiện thứ hai là bắt buộc

để một dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu đó là khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh khác nhau.

Về các dấu hiệu có thể nhìn thấy được:

- Dấu hiệu từ ngữ: đây là dấu hiệu phổ biến thường được dùng làm nhãn hiệu trong thực tiễn bảo hộ. Dấu hiệu từ ngữ dùng làm nhãn hiệu có thể bao gồm tên công ty, họ tên, tên địa danh hoặc bất kỳ cụm từ nào, có thể là những từ tự tạo hoặc không và khẩu hiệu.

Thực tế, nhãn hiệu có thể được cấu thành bởi các dấu hiệu từ ngữ như sau:

+ *Thứ nhất* là từ tự tạo: từ được kết hợp từ các ký tự thành một từ mới phát âm được và không có trong từ điển, ví dụ như SONY, NOKIA... Mặc dù đều là những từ ngữ không có nghĩa nhưng chúng lại được đánh giá là có tính phân biệt cao nên đáp ứng được yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu.

+ *Thứ hai* là từ thông dụng: từ hiện dùng và thực sự có ý nghĩa trong ngôn ngữ nào đó. Ví dụ như Đồng Tâm, Rạng Đông.

+ *Thứ ba* là từ ghép: từ được tạo thành bởi hai từ đơn lẻ trở lên. Ví dụ như Thinkpad, PizzaHut.

+ *Thứ tư* là từ viết tắt: từ được tạo thành từ các chữ cái đầu tiên của tên công ty, từ viết tắt có thể phát âm được và mang một thông điệp nào đó như LG, AIA, IBM.

- Dấu hiệu chữ cái: dấu hiệu có thể là một hoặc một vài chữ cái. Thông thường, chữ cái được bảo hộ là nhãn hiệu nếu được thể hiện dưới dạng đồ họa, hình vẽ.

- Hình: dấu hiệu có thể là hình ảnh, hình vẽ, kể cả hình ảnh ba chiều của hàng hóa, bao bì hàng hóa.

- Dấu hiệu kết hợp các dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Trên thực tế, sự kết hợp dấu hiệu chữ và hình

tạo thành một tổng thể dễ nhận biết, có khả năng phân biệt nên có thể đáp ứng yêu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Pháp luật của hầu hết các quốc gia trên thế giới đều thừa nhận và bảo hộ dấu hiệu kết hợp làm nhãn hiệu.

2.1.2. Chủ thể nộp đơn

Với chức năng cơ bản là chỉ dẫn nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng nên theo quy định của pháp luật, những chủ thể sau có quyền đăng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:

- Các Chủ thể tiến hành sản xuất hàng hóa hay cung cấp dịch vụ trên thị trường.

- Chủ thể tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp cũng có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất phải thỏa mãn hai điều kiện: người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm; họ đã biết việc đăng ký đó nhưng không phản đối.

Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Việt Nam là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được đăng ký nhãn hiệu trừ trường hợp được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc đưa ra lý do chính đáng.

- Tổ chức, tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế của nhãn hiệu tập thể.

- Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó [22, tr182].

2.1.3. Xét nghiệm đơn và hiệu lực của văn bằng bảo hộ

Theo quy định tại Điều 100 của Luật SHTT 2005, hồ sơ xin đăng ký quyền SHCN đối với nhãn hiệu gồm:

- Tờ khai theo mẫu quy định.

- Tài liệu xác định nhãn hiệu cần được bảo hộ gồm có mẫu nhãn hiệu. yêu cầu đặt ra là phải chỉ rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể nếu có. Nhãn hiệu có từ ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt hoặc có từ ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì cũng phải được phiên âm. Đơn đăng ký nhãn hiệu cần nêu rõ danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu [19]. Hàng hóa, dịch vụ này phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thỏa ước Ni – xơ về phân loại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ. Nếu nhãn hiệu cần đăng ký là nhãn hiệu tập thể hay nhãn hiệu chứng nhận thì cần phải có thêm quy chế sử dụng các loại nhãn hiệu đó.

- Giấy ủy quyền (nếu đơn đăng ký được nộp thông qua tổ chức đại diện SHCN đối với nhãn hiệu).

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu được thụ hưởng quyền đó từ người khác.

- Chứng từ nộp phí và lệ phí.

Cơ quan quản lý nhà nước về SHCN sau khi đã tiếp nhận đơn đăng ký SHCN đối với nhãn hiệu sẽ tiến hành các bước sau để cấp văn bằng bảo hộ cho người đăng ký:

Bước một: thẩm định hình thức của đơn đăng ký SHCN đối với nhãn hiệu để công nhận tính hợp lệ của đơn. Thời hạn thẩm định hình thức là một tháng kể từ ngày nộp đơn.

Bước hai: công bố đơn đăng ký SHCN đối với nhãn hiệu trên công báo SHCN trong thời hạn là hai tháng. Mục đích của việc công khai các thông tin về đơn đăng ký đối tượng SHCN về nhãn hiệu để cơ quan nhà nước có

thẩm quyền sẽ giải quyết bất kỳ ý kiến phản đối của người thứ ba nào về việc cấp văn bằng bảo hộ chính thức cho chủ thể đăng ký bảo hộ đối với nhãn hiệu trên.

Bước ba: thẩm định nội dung đơn đăng ký SHCN đối với nhãn hiệu sau khi đã có quyết định công nhận đơn đăng ký là hợp lệ để đánh giá các tiêu chí bảo hộ và phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu. Thời hạn thẩm định về nội dung là sáu tháng kể từ ngày công bố đơn.

Bước bốn: Việc xét nghiệm về mặt nội dung chỉ được tiến hành khi đơn yêu cầu đã đáp ứng về mặt hình thức và khi có đơn yêu cầu xét nghiệm về mặt nội dung của người nộp đơn hoặc bất kỳ người thứ ba nào khác có liên quan. Đơn đăng ký SHCN đối với nhãn hiệu được thẩm định nội dung trong thời hạn không quá chín tháng. Thời hạn thẩm định lại đơn đăng ký SHCN đối với nhãn hiệu là sáu tháng. Đối với những vụ phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không vượt quá chín tháng.

Theo quy định của Luật SHTT thì quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng được cấp trên cơ sở quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần phải tiến hành thủ tục xin đăng ký nhãn hiệu như đối với nhãn hiệu thông thường. Đơn yêu cầu công nhận nhãn hiệu nổi tiếng phải bao gồm các tài liệu để chứng minh sự nổi tiếng của nhãn hiệu.

Ngoài ra, theo quy định của Luật SHTT, cá nhân tổ chức của Việt Nam đã đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại các nước thành viên Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu. Theo quy định của Thỏa ước Madrid, công dân của nước thành viên muốn được bảo hộ nhãn hiệu của mình tại nhiều nước thành viên khác thì trước tiên phải đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan có thẩm quyền của nước mình (nước xuất xứ), sau đó cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ xác nhận thông tin nêu trong đơn đăng ký quốc và gửi đơn đăng ký quốc tế cho Văn phòng quốc tế của tổ

chức SHTT thế giới. Ngày đăng ký là ngày nộp đơn đăng ký quốc tế tại nước xuất xứ nếu đơn đăng ký quốc tế được Văn phòng quốc tế nhận trong vòng hai tháng kể từ ngày đó. Nếu quá thời hạn, ngày đăng ký quốc tế là ngày mà Văn phòng quốc tế nhận được đơn đó. Nếu đơn đó là hợp lệ thì văn phòng quốc tế sẽ công bố đơn trên công báo nhãn hiệu hàng hóa quốc tế và chỉ rõ những nước thành viên mà đơn đăng ký quốc tế muốn bảo hộ nhãn hiệu của mình. Những nước này được gọi là những nước chỉ định. Nước được chỉ định có thời gian là một năm để xem xét chấp nhận hoặc từ chối bảo hộ nhãn hiệu trên phạm vi lãnh thổ của mình. Nếu sau một năm, nước chỉ định không có ý kiến thì nhãn hiệu được coi là đã được chấp nhận bảo hộ tại nước đó.

Cơ quan quản lý nhà nước về SHCN sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho những đơn đáp ứng được tất cả các điều kiện trên và ghi nhận vào sổ đăng ký quốc gia về SHCN.

Về hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực mười năm, có thể gia hạn liên tiếp nhiều lần, mỗi lần mười năm.

2.2. Thực trạng nội dung quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu

2.2.1. Quyền sử dụng và ngăn cấm người khác sử dụng của chủ sở hữu nhãn hiệu

Quyền sử dụng Nhãn hiệu được hiểu là quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu dùng nhãn hiệu của mình theo cách thức mà mình muốn để mang lại lợi ích cho mình. Do đó, sử dụng nhãn hiệu được xem là quyền năng quan trọng nhất của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Khoản 5 Điều 124 Luật SHTT quy định:

“5. Sử dụng Nhãn hiệu là việc thực hiện các hành vi sau đây:

a) Gắn Nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, 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 hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ;

c) Nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

Như vậy, theo quy định này, chủ sở hữu nhãn hiệu có nhiều cách thức thể hiện hành vi này như:

- Khai thác công dụng của nhãn hiệu, được thể hiện ở hành vi gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh. Hình thức này được thực hiện tương đối phổ biến trên thực tế. Các doanh nghiệp thường sử dụng chính tên nhãn hiệu được bảo hộ để gắn lên hàng hóa, nhằm giúp khách hàng, người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

- Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ và nhập khẩu hàng hóa có mang nhãn hiệu được bảo hộ.

Như vậy, trong thời hạn bảo hộ, chủ sở hữu có độc quyền sử dụng các đối tượng SHCN trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để hưởng lợi ích do các đối tượng mang lại. Điều này cũng có nghĩa với việc chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền năng cấm bất kỳ ai sử dụng nhãn hiệu đó khi không có sự đồng ý của mình. Mọi người trong xã hội đều có nghĩa vụ phải tôn trọng, không được có các hành vi cản trở hoặc xâm phạm khi chủ sở hữu nhãn hiệu thực hiện quyền sử dụng của mình.

Điều 125 Luật SHTT 2005 quy định “*Chủ sở hữu đối tượng SHCN và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng có quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng SHCN*”, trừ các trường hợp lưu thông, nhập khẩu, khai thác

công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường nước ngoài. Theo đó, sản phẩm được đưa ra thị trường – kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp được hiểu là sản phẩm do chính chủ sở hữu, người được chuyển giao quyền sử dụng - kể cả chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc, người có quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp đã đưa ra thị trường trong nước hoặc nước ngoài.

Để ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu của mình, chủ sở hữu đối với nhãn hiệu có thể thực hiện quyền tự bảo vệ hoặc yêu cầu các cơ quan thực thi xử lý hành vi xâm phạm quyền SHCN bằng các biện pháp dân sự, hành chính, hình sự hoặc yêu cầu áp dụng các biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu để phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi xuất nhập khẩu hàng hóa xâm phạm quyền. Thông thường, các chủ thể quyền sử dụng biện pháp thương lượng, hòa giải để giải quyết và ngăn chặn các hành vi sử dụng nhãn hiệu đã được bảo hộ của chủ thể khác đối với nhãn hiệu của mình, trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành, chủ sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ có thể thông qua bên thứ ba hoặc thông qua tòa án hoặc kết hợp song song các trường hợp để giải quyết vụ việc. Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Phong Tufucovà Công ty Lương thực Tiền Giang Tigifood là một ví dụ [13]. Công ty Thuận Phong là chủ nhãn hiệu “Ba cây tre” từ năm 2008 phát hiện công ty Lương thực Tiền Giang có bán mặt hàng bánh tráng gạo trên bao bì có nhãn "bụi tre và hình ba cây tre". Công ty Thuận Phong đã có đơn gửi TAND tỉnh Tiền Giang đề nghị xử lý vụ việc. Khi xử lý vụ việc, TAND tỉnh Tiền Giang đã nhận thấy: Việc công ty Tiền Giang sử dụng dấu hiệu tương tự nhãn hiệu của công ty Thuận Phong đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ về nhãn hiệu trên cùng một loại hàng hóa là vi phạm Luật SHTT

vì: (i) công ty Thuận Phong đã được Cục SHTT cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp với sản phẩm bánh tráng nhãn hiệu “Ba cây tre” năm 2007 và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bánh tráng nhãn hiệu “Ba cây tre” năm 2008 ở Việt Nam. Công ty cũng được Cục sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp văn bằng bảo hộ độc quyền “Ba cây tre” trên lãnh thổ nước Mỹ. (ii) công ty Tiên Giang cũng sản xuất và kinh doanh nhãn hiệu bánh tráng “Bụi tre” tương tự với nhãn hiệu “Ba cây tre” làm người tiêu dùng khó phân biệt và dễ gây nhầm lẫn. Tuy ở nhãn hiệu "Bụi tre" hình ảnh lá của cây tre sum suê hơn hình cây tre trong nhãn hiệu "Ba cây tre".

Do vậy, TAND tỉnh Tiền Giang buộc công ty Tiên Giang phải dừng hành vi sản xuất xuất khẩu cũng như thu hồi toàn bộ mặt hàng bánh tráng mang thương hiệu "Bụi tre" đồng thời công ty Tiên Giang phải công khai xin lỗi công ty Thuận Phong trên một tờ báo.

Tuy nhiên, khi TAND tỉnh Tiền Giang thụ lý, xét xử vụ việc, hai công ty vẫn tiến hành thương lượng, hòa giải và đã hòa giải thành. Khi đó, TAND tỉnh Tiền Giang xét thấy nội dung thỏa thuận giữa công ty Tiên Giang và công ty Thuận Phong là phù hợp, không trái quy định của pháp luật nên đã công nhận kết quả hòa giải.

2.2.2. Quyền nhượng, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của chủ sở hữu

Theo quy định của Luật SHTT năm 2005 thì chuyển giao quyền SHCN bao gồm hai dạng đó là chuyển nhượng quyền SHCN và chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN. Trong đó chuyển nhượng quyền SHCN là việc chủ sở hữu quyền SHCN chuyển quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác còn chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN là việc chủ sở hữu đối tượng SHCN cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng SHCN thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao các đối tượng đó tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Cục SHTT thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo quy định của Luật SHTT 2005 thì cần lưu ý một số điều kiện đối với hợp đồng chuyển nhượng/ chuyển giao quyền SHCN như sau:

(1) Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN

Tại Điều 139, Luật SHTT 2005 có quy định về các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng quyền SHCN đối với nhãn hiệu như sau: (i) *Chủ sở hữu quyền SHCN chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.* (ii) *Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.* (iii) *Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó”.*

Như vậy, Luật SHTT 2005 quy định các điều kiện chuyển nhượng đối với nhãn hiệu. Theo đó việc chuyển nhượng đối với nhãn hiệu không được gây ra nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu. Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN có thể tự do tiến hành giao kết. Tuy nhiên Luật SHTT năm 2005 đã đặt ra các điều kiện hạn chế nêu trên không làm ảnh hưởng tới việc tự do giao kết hợp đồng mà góp phần đảm bảo các quyền và lợi ích của chủ thể quyền và người tiêu dùng.

(2) Đối với hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu

Theo quy định của Điều 142, Luật SHTT 2005 hạn chế việc chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu khi giao kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, các bên chủ thể chịu sự ràng buộc sau: (i) Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó. (ii) Bên được chuyển quyền không được

ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép. (iii) Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

Trên thực tế đã có rất nhiều trường hợp doanh nghiệp phải chịu những hậu quả không đáng có khi thực hiện chuyển giao quyền SHCN thông qua ký kết hợp đồng chuyển giao. Việc chọn hình thức chuyển nhượng quyền SHCN hay chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phụ thuộc vào mục đích cũng như nhu cầu của mỗi doanh nghiệp. Mỗi hình thức sẽ đều mang đến cho doanh nghiệp những lợi ích nhất định. Tuy nhiên, dù là hình thức nào thì các doanh nghiệp cũng cần phải lưu ý những hạn chế khi giao kết các hợp đồng.

2.2.3. Giới hạn quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu

Quyền SHCN của chủ sở hữu không phải là quyền tuyệt đối mà bị giới hạn bởi các yếu tố được quy định cụ thể trong pháp luật SHTT. Điều 136 Luật SHTT 2005 quy định về yếu tố hạn chế quyền SHCN đối với nhãn hiệu đó là các nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với việc sử dụng nhãn hiệu. Theo đó “*chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu đó. Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ năm năm trở lên thì quyền sở hữu nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo Điều 95*”.

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 năm 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 vì vậy 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 2005. 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.

2.3. Thực trạng thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

2.3.1. Thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự

Thực tiễn thực thi quyền SHCN đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự trong thời gian qua còn hạn chế. Các vụ giải quyết các tranh chấp quyền SHCN tại Tòa án bằng biện pháp dân sự lại không đem lại kết quả như mong muốn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên:

Thứ nhất, giải quyết các tranh chấp quyền SHCN nói chung và quyền SHCN đối với nhãn hiệu là vấn đề khó, nhiều vụ việc đòi hỏi có kỹ thuật chuyên môn sâu, nhiều vụ việc liên quan đến bên thứ ba, có các yếu tố nước ngoài, nên quá trình cung cấp tài liệu, chứng cứ giữa các bên thường mất nhiều thời gian, dẫn đến việc giải quyết thường bị kéo dài, có trường hợp phải

xét xử nhiều lần, qua nhiều cấp, gây tốn kém thời gian, tiền bạc của đương sự và của nhà nước. Đây là một điều bất lợi cho chủ thể quyền vì quyền SHCN của họ thường bị giới hạn trong một thời gian nhất định, hơn nữa, việc chậm giải quyết đã không đáp ứng kịp thời đối với hoạt động khai thác quyền của chủ thể quyền. Theo quy định tại Điều 204 BLTTDS năm 2015, thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với vụ án dân sự là bốn tháng, kể từ ngày Tòa án thụ lý vụ án; đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì có thể gia hạn nhưng không quá hai tháng. Tuy nhiên, với những đặc thù của tranh chấp về quyền SHCN thì để đáp ứng đúng thời hạn giải quyết như quy định trên vẫn còn là việc khó đối với Tòa án. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc các đương sự ít lựa chọn Tòa án là một giải pháp hữu hiệu như hiện nay.

Một ví dụ để chứng minh cho tình trạng này: Công ty Gedeon Richter (gọi tắt là Công ty GR) được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam là chủ sở hữu nhãn hiệu “Postinor” (thuốc ngừa thai khẩn cấp) được bảo hộ tại Việt Nam theo đăng ký quốc tế số R441292 ngày 19/10/1998, tháng 4 năm 2004 Công ty GR phát hiện Công ty TNHH Trung Nam và Công ty Dược Bình Dương sử dụng các chi tiết từ màu sắc, cách sắp xếp và trình bày bao gói của mẫu hộp thuốc ngừa thai mang nhãn hiệu “Posinight” tương tự như trên mẫu hộp thuốc ngừa thai mang nhãn hiệu “Posinor” của Công ty GR. Để ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của mình, Công ty GR đã làm đơn khởi kiện đến TAND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Công ty TNHH Trung Nam và Công ty Dược Bình Dương chấm dứt hành vi cạnh tranh không lành mạnh về SHTT và đòi bồi thường thiệt hại số tiền là 85.348 USD và chi phí luật sư là 9.496 USD, bồi thường tổn thất về tinh thần với mức tối thiểu là mười tháng lương cơ bản, thu hồi và tiêu hủy tất cả các hộp thuốc có chỉ dẫn thương mại, cụ thể là hình hoa hồng màu hồng, chữ số 2 màu

hồng được bố trí trên bao bì cùng với việc công khai xin lỗi trên báo Tuổi trẻ và Thanh niên trong ba kỳ liên tiếp. Tiếp nhận đơn khởi kiện này, ngày 12/11/2004 TAND TP. Hồ Chí Minh đã thụ lý vụ án số 2360/2004/DS-ST để xem xét đơn khởi kiện của Công ty GR, tuy nhiên sau gần hai năm, với nhiều lần gia hạn, đến ngày 29/3/2006, TAND TP. Hồ Chí Minh mới mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự này và ra bản án dân sự số 275/2006/DS-ST. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Tòa án đã buộc Công ty TNHH Dược Trung Nam và Công ty Dược Bình Dương cùng liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho Công ty GR số tiền 46.969 USD, buộc chấm dứt hành vi sử dụng trái phép đối với nhãn hiệu hàng hóa mà nguyên đơn đã đăng ký bảo hộ, buộc bị đơn có trách nhiệm thu hồi và tiêu hủy toàn bộ vỏ bao bì đã sử dụng hình ảnh hoa hồng màu hồng và số 2 màu hồng mà nguyên đơn đã được bảo hộ, đồng thời thông báo về việc thu hồi này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bác các yêu cầu khác của nguyên đơn như đòi bồi thường tổn thất về tinh thần, công khai xin lỗi trên báo chí. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về đòi bồi thường chi phí cho Luật sư mà chỉ chấp nhận bồi hoàn chi phí cho việc thu thập thông tin của nguyên đơn là 400.000 đồng [11].

Thứ hai, trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án thường phải trưng cầu ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về SHTT và các cơ quan chức năng có liên quan để kết luận đối với hành vi xâm phạm, nên dẫn đến tình trạng Tòa án rất bị động, khó khăn cho việc ra phán quyết.

Ở vụ án dân sự nêu trên, TAND TP. Hồ Chí Minh đã phải hai lần có Công văn đề nghị Cục SHTT cho ý kiến, ngoài ra còn phải lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn là Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế để phục vụ cho việc xét xử của Tòa. Tình trạng này cũng dẫn đến việc giải quyết của Tòa án bị kéo dài và trong nhiều trường hợp việc nhìn nhận, đánh giá về các hành vi xâm phạm quyền SHCN của các cơ quan chức năng đôi khi chưa thống nhất. Có

trường hợp cơ quan chức năng còn phải đề nghị Chính phủ can thiệp vào quá trình giải quyết của của Tòa án. Điển hình là vụ kiện giữa nguyên đơn là Công ty sữa Foremost Việt Nam và Công ty TNHH công nghiệp Trường Sinh. Vụ kiện đã diễn ra trong thời gian khá dài và Tòa án đã phải xử lý các ý kiến khác nhau của các cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Thương mại, Bộ Y tế, Cục SHTT Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo quan điểm của Bộ Thương mại thì sản phẩm sữa đặc có đường mang nhãn hiệu “Trường Sinh” của Công ty Foremost thuộc nhóm 29 trong danh mục hàng hóa của Bộ Thương mại, còn sản phẩm sữa đậu nành mang nhãn hiệu “Trường Sinh” của Công ty TNHH công nghiệp Trường Sinh thuộc nhóm 32, do đó đây là hai sản phẩm không cùng nhóm và không có sự xâm phạm. Theo quan điểm của Bộ Y tế thì đây là hai sản phẩm có chất dinh dưỡng khác nhau, việc có vi phạm hay không thì thuộc kết luận của Cục SHTT. Còn Cục SHTT cho biết đã từ chối cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa đối với nhãn hiệu “Sữa đậu nành cao cấp Trường Sinh” của Công ty Trường Sinh ở thời điểm năm 1998, và sau khi Công ty Foremost có đơn gửi Cục SHTT về việc Công ty Trường Sinh đã xâm phạm quyền được bảo hộ của mình thì Cục đã hai lần gửi văn bản yêu cầu Công ty Trường Sinh chấm dứt ngay việc sử dụng nhãn hiệu Trường Sinh cho sản phẩm sữa đậu nành [23].

Như vậy, trong nhiều trường hợp thì Tòa án chưa đủ khả năng trong việc đưa ra nhận định về hành vi xâm phạm nên còn phụ thuộc nhiều vào kết luận các yếu tố vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước về SHTT để kết luận có hay không có hành vi xâm phạm về SHCN như đã nêu ở trên.

Thứ ba, tâm lý ngại ra Tòa của chính các chủ thể quyền, bởi lẽ khi đưa tranh chấp ra trước tòa đồng nghĩa với việc phải công khai những vấn đề liên quan mà đương sự không muốn, do vậy họ lại chuyển sang chọn phương pháp

đơn giản hơn, hiệu quả nhanh hơn đó là khiếu nại đến cơ quan nhà nước hoặc các lực lượng thực thi để đề nghị xử lý bằng biện pháp hành chính.

Thứ tư, việc xác định thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu tương đối khó khăn cho chủ thể quyền trước Tòa án. Theo quy định của tố tụng dân sự, một nguyên tắc rất quan trọng là nguyên đơn phải có nghĩa vụ chứng minh trước Tòa án về mức độ thiệt hại thực tế do hành vi xâm phạm quyền SHCN do bên kia gây ra. Tuy nhiên, chủ sở hữu thường không đưa ra được chứng cứ chứng minh hành vi xâm phạm quyền của bị đơn hoặc không chứng minh được mức độ thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra, mặc dù hành vi xâm phạm và thiệt hại thực tế đã xảy ra và thiệt hại tiềm ẩn nếu có do bị xâm phạm quyền, do vậy, yêu cầu đòi bồi thường thường ít được Tòa án chấp nhận toàn bộ. Ngoài ra, việc kiện ra cơ quan Tòa án thường phải chờ đợi lâu, thường từ sáu tháng đến một năm, song thậm chí không mang lại kết quả đã khiến nhiều chủ sở hữu đối tượng SHCN nản lòng.

Thứ năm, một số nguyên nhân khác là: chi phí cho hoạt động tư pháp thường rất tốn kém do phải thuê luật sư, bảo đảm các chi phí cho luật sư hoạt động... trong khi đó nhiều doanh nghiệp không thể đáp ứng được các chi phí này. Mặt khác, chúng ta chưa có các tổ chức thăm dò và đánh giá ý kiến của công chúng, người tiêu dùng một cách độc lập, do vậy đã làm hạn chế khả năng giải quyết của các cơ quan tư pháp. Tại nhiều nước, các cơ quan thực thi và giúp việc cho hoạt động thực thi đều có trình độ cao về SHCN như Thẩm phán, các học giả nghiên cứu, giảng dạy trong các trường đại học, những người hoạt động trong lĩnh vực SHTT và các tổ chức đại diện SHTT. Trong khi đó, tại Việt Nam, kinh nghiệm trong hoạt động thực thi còn rất ít (chỉ khoảng 10 năm), do vậy không tránh khỏi những khó khăn, trở ngại.

Ngoài ra, trong quan niệm của nhiều chủ sở hữu đối tượng quyền SHCN thì TAND còn thiếu các Thẩm phán có trình độ chuyên môn vững vàng trong

lĩnh vực SHCN, do hệ thống pháp luật nội dung còn nhiều điểm chưa thống nhất khiến cho các bản án, quyết định của Tòa án chưa mang tính thuyết phục cao, chưa tạo được lòng tin đối với chủ thể bị vi phạm. Có trường hợp sau khi có bản án của Tòa án cấp phúc thẩm, nguyên đơn vẫn cho rằng phán quyết của Tòa phúc thẩm không đúng nên đã làm đơn khiếu nại đến các cơ quan chính phủ, cơ quan đảng và báo chí....

Những nguyên nhân cơ bản này dẫn tới thực tế là các tranh chấp về quyền SHCN đối với nhãn hiệu hiện nay thì nhiều song được xét xử tại Toà án là rất hạn chế, trong khi đó, các vụ việc xử lý xâm phạm bằng biện pháp hành chính được áp dụng nhiều hơn và trong chừng mực nào đó lại tỏ ra hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của chủ thể quyền. Bởi lẽ xử lý các vi phạm quyền SHCN theo trình tự hành chính thì thường diễn ra trong thời gian ngắn, giải quyết nhanh chóng vụ việc, đáp ứng kịp thời yêu cầu về thời gian để chủ thể quyền có thể khai thác hiệu quả các đối tượng SHCN đối với nhãn hiệu của mình. Bên cạnh đó, thủ tục này thường đơn giản hơn, nhất là trong việc cung cấp các chứng cứ để chứng minh hành vi xâm phạm quyền của đối tượng vi phạm, vì sau đó cơ quan có thẩm quyền thực thi quyền bằng biện pháp hành chính tiếp tục chứng minh, làm rõ thông qua việc thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại cơ sở vi phạm.

2.3.2. Thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính

Hiện nay, vấn đề thực thi quyền SHCN đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính được điều chỉnh bởi hệ thống các văn bản pháp luật sau:

Luật SHTT 2005; Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành gồm: Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN; Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày

15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về bảo vệ quyền SHTT và quản lý nhà nước về SHTT; Thông tư 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT, kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền SHTT.

Trong những năm qua, các cơ quan thực thi quyền SHCN đối với nhãn hiệu đã đạt được một số kết quả nhất định trong việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT, cụ thể:

- Từ năm 2013 đến năm 2017, lực lượng thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 868 yêu cầu xử lý xâm phạm quyền SHCN, đã tiến hành xử lý 681 vụ việc, từ chối 187 vụ (do không đủ điều kiện thụ lý); hòa giải, ban hành kết luận thanh tra với 234 trường hợp và tiến hành thanh tra, xử lý 260 vụ việc, phát hiện 160 cơ sở có hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu, phạt tiền với số tiền trên 5 tỷ đồng. Nhiều vụ việc giả mạo nhãn hiệu lớn được phát hiện và xử lý kịp thời như “BRIDGESTONE” (Nhật Bản) của công ty DVMOTOR và công ty cổ phần liên doanh HTC đã bị thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ xử phạt 180 triệu đồng và tiêu hủy 956 sản phẩm và bộ sản phẩm giả mạo nhãn hiệu [2].

Nhìn chung, các vụ việc vi phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu có dấu hiệu gia tăng trong những năm gần đây. Tính từ năm 2013 đến năm 2017, số vụ được xử lý liên quan đến SHCN tăng 11,2% và số vụ vi phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu tăng 126% (43 vụ so với 19 vụ năm 2013).

Chi tiết tại Bảng 2.1:

Bảng Thống kê số vụ vi phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu, số vụ được xử lý, số tiền phạt giai đoạn 2013 – 2017.

Năm	Số đơn yêu cầu	Số vụ xử lý	Số vụ vi phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu	Số tiền phạt (triệu đồng)
Năm 2013	162	142	19	400
Năm 2014	155	113	30	647
Năm 2015	173	126	32	1.050
Năm 2016	184	142	36	1.200
Năm 2017	194	158	43	1.875

Nguồn số liệu: Ban thường trực Chương trình 168

Ngoài Thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ, ngành Hải quan cũng đã tiếp nhận và xử lý trên 700 đơn yêu cầu của chủ thể quyền SHTT đề nghị kiểm tra, giám sát tại biên giới. Tính đến năm 2017, ngành hải quan có khoảng gần 450 nhãn hiệu hàng hóa các loại còn hiệu lực đăng ký kiểm tra, giám sát tại cơ quan Hải Quan. Hàng năm, ngành Hải quan cũng đã bắt giữ và xử lý một khối lượng hàng giả, xâm phạm quyền SHTT như Thuốc lá (trên 400.000 bao); đồ chơi trẻ em (50.000kg), hàng thời trang (83.000 sản phẩm), linh kiện máy tính, điện tử (5.000 sản phẩm)...

Theo quy định của Luật Hải quan và Luật SHTT (Điều 216 và Điều 217), cơ quan Hải quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT và kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT. Theo đó, chủ thể quyền SHTT đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam có quyền đề nghị cơ quan Hải quan tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu khi có căn cứ cho rằng, hàng hoá

đó xâm phạm quyền SHTT nhằm thu thập thông tin, chứng cứ về lô hàng để chủ thể quyền SHTT thực hiện quyền yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền và yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính. Khi thực hiện việc đề nghị dừng làm thủ tục hải quan, người đề nghị phải có đơn đề nghị gửi cơ quan Hải quan, xuất trình các bằng chứng về quyền SHTT hợp pháp của mình được pháp luật bảo hộ, bằng chứng về việc hàng hoá đã xâm phạm quyền SHTT. Đồng thời, họ phải nộp một khoản tiền bảo đảm bằng 20% giá trị lô hàng cần áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan hoặc tối thiểu hai mươi triệu đồng (nếu không thể xác định được giá trị lô hàng đó) hoặc chứng từ bảo lãnh của ngân hàng hoặc của tổ chức tín dụng khác để bảo đảm bồi thường thiệt hại trong trường hợp đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan của họ không đúng. Khi xét thấy người đề nghị đã thoả mãn những điều kiện nêu trên, cơ quan Hải quan sẽ xem xét và ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK.

Trên thực tế hoạt động, cơ quan Hải quan còn có trách nhiệm bảo hộ quyền SHTT ngay cả trong trường hợp tự mình phát hiện có vi phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu, trường hợp phát hiện vi phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I là một ví dụ [10]. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I, nhận được vận đơn khai báo là hàng bách hóa cho bốn công – ten - nơ. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế, cơ quan hải quan phát hiện: 13.890 phụ kiện điện thoại giả mạo nhãn hiệu Apple, Samsung; hơn 45 nghìn bộ quần áo giả mạo Puma, Nike, Adidas; hơn 1.400 đôi giày giả mạo Converse, Adidas; 700 túi xách giả mạo LouisVuitton, Giorgio Armani, Mont Blanc; 5.100 ví giả mạo LouisVuitton, Gucci; 1.125 đồng hồ giả mạo Rolex, Piguët, Chanel, Tagheuer, Breitling; 970 sản phẩm trang sức, phụ kiện giả mạo Starbucks, Cartier, Rolex,

MontBlanc, Dior. Tiếp đó, năm công-ten-nơ mở tờ khai vận chuyển độc lập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), khai báo là hàng may mặc tiêu dùng. Nhưng qua khám xét, cho thấy là máy nén khí giả mạo nhãn hiệu Samsung; túi xách, ví giả mạo Gucci, Hermes; giày giả mạo Adidas, Nike; máy ảnh giả mạo Casio...

Như vậy, qua vụ việc trên cho thấy, phương thức, thủ đoạn chủ yếu của đối tượng là khi khai báo hải quan thường không khai nhãn hiệu hàng hóa, khai sai xuất xứ, chủng loại, số lượng để trốn tránh kiểm soát. Khi đóng gói hàng hóa để vận chuyển về Việt Nam, đối tượng thường trộn hàng giả với hàng thật, đóng chung một công-ten-nơ hoặc vận chuyển nhiều chủng loại hàng hóa với các nhãn hiệu khác nhau. Hàng hóa bị bắt giữ chủ yếu là xâm phạm về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, nhiều nhất là quần áo, túi xách, giày dép, phụ kiện thời trang, đồ gia dụng, đồ điện tử, thiết bị nội thất, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động, mỹ phẩm, trang sức, đồng phục, tân phục, thực phẩm chức năng...

Thông thường, đối với việc thực thi quyền SHCN đối với nhãn hiệu, chủ thể sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ sau khi phát hiện hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu đã có văn bản thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Công an, quản lý thị trường, hải quan, UBND các cấp khi áp dụng biện pháp hành chính) để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin và xử lý vi phạm. Trường hợp xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu DKSH là một ví dụ.

Ngày 28/11/2014, DKSH international Limited (gọi tắt là DKSH) là chủ sở hữu của nhãn hiệu “DKSH” đang được bảo hộ tại Việt Nam theo đăng ký quốc tế số 950486 cho các sản phẩm liên quan tới sản phẩm và thiết bị y tế thuộc nhóm 05 và 10, có văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị xử

lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu của Công ty TNHH Dược phẩm DKSH, lý do công ty TNHH Dược phẩm DKSH sử dụng yếu tố “DKSH” trong tên công ty TNHH Dược phẩm DKSH Việt (thể hiện trên biển hiệu công ty, hợp đồng mua bán hàng hóa).

Theo kết luận của Viện khoa học SHTT, dấu hiệu “DKSH” gắn trên biển hiệu và sử dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa của công ty TNHH Dược phẩm DKSH Việt là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “DKSH” đã được bảo hộ.

Sau khi xem xét vụ việc, Chánh thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký quyết định thanh tra ngày 05/01/2015 về việc thanh tra về SHCN, đối tượng thanh tra là công ty TNHH Dược phẩm Việt. Tại buổi làm việc với Đoàn thanh tra, Công ty TNHH Dược phẩm Việt đã nhận thức được việc sử dụng nhãn hiệu “DKSH” đang được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp là hành vi xâm phạm quyền SHCN. Đồng thời, công ty TNHH Dược phẩm Việt có bản cam kết đề ngày 07/3/2015 với chủ thể quyền SHCN, theo đó, cam kết sẽ thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ dấu hiệu “DKSH” trên biển hiệu, giấy tờ giao dịch...trong vòng 45 ngày kể từ ngày cam kết [14, tr64].

Như vậy, khi chủ thể sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền, cộng với việc các bên đạt được thỏa thuận và đề xuất giải quyết phù hợp với quy định của Luật SHTT, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba, nên Thanh tra Bộ khoa học và Công nghệ không ra quyết định xử lý vi phạm và ghi nhận biện pháp giải quyết sau khi thỏa thuận hai bên thông qua. Như vậy, cách thức xử lý của Thanh tra Bộ khoa học và Công nghệ phù hợp với khoản 2 Điều 27 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP.

Qua trường hợp trên có thể thấy, việc thực thi pháp luật trong trường hợp này được căn cứ vào kết luận của Viện khoa học SHTT trước Thanh tra

Bộ Khoa học và Công nghệ trước khi ra quyết định thanh tra. Việc này tạo sự thống nhất trong việc áp dụng pháp luật của các cơ quan thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, không phải lúc nào việc thực thi pháp luật trong giải quyết các vụ việc bằng biện pháp hành chính cũng được đồng thuận từ các cơ quan thực thi pháp luật, trường hợp xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu SEFTRA là một ví dụ.

Ngày 31/10/2013, Công ty TNHH Luật Winco (gọi tắt là công ty Winco), đại diện cho công ty Kim Đồng, chủ sở hữu nhãn hiệu “SEFTRA” bảo hộ cho sản phẩm “dược phẩm” thuộc nhóm 05 được Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 81173 ngày 16/4/2007. Theo thông tin công ty Winco cung cấp, Công ty cổ phần CVS Việt Nam đã và đang sử dụng dấu hiệu “SEXTRA” tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “SEFTRA” của công ty Kim Đồng để gắn trên bao bì sản phẩm thực phẩm chức năng do bên công ty này nhập khẩu và phân phối mà không được phép của công ty Kim Đồng. Để có căn cứ pháp lý cho việc xử lý hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu của công ty CVS với nhãn hiệu “SEFTRA” mà công ty Kim Đồng là chủ sở hữu, công ty Winco đã nộp đơn yêu cầu giám định tại Viện khoa học SHTT. Viện khoa học SHTT đã kết luận: dấu hiệu “SEXTRA” được trình bày trên gói sản phẩm dược thảo, trên tờ giới thiệu sản phẩm dược thảo do công ty CVS nhập khẩu và phân phối – như thể hiện trên mẫu vật giám định – bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “SEFTRA” đã được bảo hộ.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về SHCN đối với việc nhập khẩu, quảng cáo, buôn bán sản phẩm chức năng gắn dấu hiệu “SEXTRA” có dấu hiệu vi phạm quyền đối với nhãn hiệu “SEFTRA” đang được bảo hộ tại Việt Nam cho công ty Kim Đồng.

Trong khi Thanh tra Bộ khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổng cục Hải quan xác minh vụ việc, ngày 9/12/2013, Công ty VCS có văn bản gửi Viện khoa học SHTT và Thanh tra Bộ khoa học và Công nghệ về việc đề nghị Viện khoa học SHTT thu hồi bản kết luận giám định. Công ty VCS cho rằng, bản kết luận giám định của viện khoa học SHTT là không hợp lý và khách quan.

Trong khi chưa có quyết định từ phía cơ quan thực thi, ngày 19/2/2014, công ty Winco có văn bản gửi Thanh tra Bộ khoa học và Công nghệ đề nghị dừng xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “SEFTRA” đang được bảo hộ của công ty TNHH Dược phẩm Kim Đồng. Lý do việc xử lý bằng biện pháp hành chính không có chế tài về bồi thường thiệt hại cho công ty Kim Đồng. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công ty, công ty Kim Đồng sẽ chuyển hồ sơ vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật [14, tr58].

Như vậy, qua vụ việc trên có thể thấy, Viện khoa học SHTT là cơ quan sự nghiệp Khoa học và Công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo, huấn luyện, giám định, tư vấn và định giá trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trong đó có giám định về sở hữu công nghiệp đã thực hiện giám định theo đơn yêu cầu và có kết luận “*dấu hiệu “SEXTRA” được trình bày trên gói sản phẩm dược thảo, trên tờ giới thiệu sản phẩm dược thảo do công ty CVS nhập khẩu và phân phối – như thể hiện trên mẫu vật giám định – bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “SEFTRA” đã được bảo hộ*”. Đây được coi là căn cứ mang tính quyết định để xử lý vụ việc, tuy nhiên không được cơ quan thực thi (Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ) sử dụng để tiến hành ra quyết định xử phạt. Thậm chí, ngay tại buổi làm việc với công ty, cơ quan thực thi pháp luật cũng chưa thể đưa ra được kết luận mang tính quyết định.

Hiện nay, đối với việc thực thi quyền SHCN bằng biện pháp hành chính thì chỉ có một cơ quan giám định SHTT duy nhất đó là Viện khoa học SHTT. Trong khi đó, kết luận giám định dù mang tính chất là cơ quan giám định nhưng thực chất chỉ là ý kiến chủ quan của một giám định viên. Do đó, khi có ý kiến phản đối đối với kết luận giám định, cơ quan thực thi pháp luật lúng túng không biết phải giải quyết vụ việc như thế nào cho phù hợp và chính xác. Đây là một điểm hạn chế trong việc thực thi quyền SHTT khi trong thực tiễn, các hành vi xâm phạm trong lĩnh vực dân sự, hình sự, cơ quan xử lý có thể trung cầu ý kiến giám định tư pháp của nhiều cơ quan khác nhau, bảo đảm cho việc xử lý được khách quan, chính xác. Hạn chế này gây bế tắc cho cơ quan thực thi, khiến các cơ quan này không đủ căn cứ để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

2.3.3. Thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hình sự

Trong những năm qua, Cục Cảnh sát kinh tế thuộc Bộ Công an và các đơn vị cảnh sát kinh tế các tỉnh, thành phố đã tăng cường công tác kiểm tra, khám phá nhiều vụ vi phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu với số lượng lớn, gây hậu quả nghiêm trọng và cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Những hành vi xâm phạm về quyền SHCN đối với nhãn hiệu trong nhiều trường hợp không những gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp mà còn gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Tình trạng sản xuất buôn bán, hàng giả, hàng nhái cũng làm cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước e ngại không dám đầu tư vào Việt Nam hoặc đã đầu tư nhưng không dám mở rộng sản xuất kinh doanh. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay.

Ý thức được tình trạng trên, các cơ quan chức năng, đặc biệt là các cơ quan cảnh sát kinh tế đã tích cực kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm về nhãn hiệu

với số lượng lớn. Theo báo cáo của Cục cảnh sát kinh tế (Bộ Công an), trong 5 năm (2012 – 2016), lực lượng cảnh sát kinh tế của 63 tỉnh, thành phố đã phát hiện gần 1.500 vụ xâm phạm quyền SHTT, sản xuất buôn bán hàng giả, trong đó đã khởi tố 325 vụ, 534 bị can (trong đó có 128 vụ xâm phạm nhãn hiệu), phạt tiền hơn 108 tỷ đồng. Có thể kể đến một số vụ xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu có tính nghiêm trọng như: (1) Vụ triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh phụ tùng xe máy giả mạo nhãn hiệu Honda (trị giá khoảng 500 triệu đồng) của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hồ Chí Minh do Nguyễn Văn Nhứt cầm đầu. Cơ quan công an đã xử phạt hành chính 06 đối tượng với số tiền phạt 1,5 tỷ đồng; (2) Vụ Phòng cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội, triệt phá đường dây và bắt giữ Nguyễn Đức Hiền - Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đức Huy buôn bán hơn năm nghìn tấn hàng (thiết bị hoa sen, vòi tắm, ước tính hơn 1 tỷ đồng) và hàng trăm bộ tem nhãn giả mạo nhãn hiệu INAX, Viglacenra, American Standard, Sơn Hà [20].

Kết luận chương 2

Trong chương 2, tác giả đã đi sâu phân tích thực trạng bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật SHTT Việt Nam, bao gồm thực trạng xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu; thực trạng khai thác và ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu; thực trạng chuyển nhượng, chuyển giao quyền SHCN đối với nhãn hiệu và giới hạn của chủ sở hữu nhãn hiệu. Ngoài ra, tác giả cũng đã nêu và phân tích thực trạng thực thi quyền SHCN đối với nhãn hiệu, bao gồm thực trạng thực thi quyền SHCN đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự, hành chính và hình sự. Đây là cơ sở để đưa ra các phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ nhãn hiệu được nêu tại chương 3.

Chương 3

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT NHẪM NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

3.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ nhãn hiệu

3.1.1. Bảo hộ nhãn hiệu nhằm bảo vệ thành quả đầu tư của chủ sở hữu nhãn hiệu, ngăn ngừa hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Thứ nhất: thống nhất quy định về hàng giả và hàng hóa giả mạo nhãn hiệu

Hiện nay, các quy định hiện hành về hàng giả và hàng hóa giả mạo còn chồng chéo, chưa thống nhất dẫn đến việc xử lý đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu có phần lúng túng trong việc phân định hàng hóa vi phạm là hàng giả hay hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Từ đó kéo theo tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo trong việc áp dụng các biện pháp xử lý. Để có cơ sở áp dụng pháp luật một cách thống nhất nhằm bảo vệ các thành quả đầu tư của chủ sở hữu nhãn hiệu, tránh cạnh tranh không lành mạnh, tác giả đề nghị thống nhất về hàng giả và hàng hóa giả mạo nhãn hiệu vào trong một văn bản.

Thứ hai: hiện nay, quy định về mức phạt tiền giữa tổ chức và cá nhân vi phạm hành chính gây ra những vướng mắc trên thực tế, vì đối với trường hợp chủ thể là hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác có hành vi vi phạm nhãn hiệu, các cơ quan xử lý không biết nên áp dụng mức phạt áp dụng cho cá nhân hay tổ chức. Do vậy, để nâng cao tính răn đe, bảo vệ chủ sở hữu nhãn hiệu và tránh cạnh tranh không lành mạnh, cần có quy định và hướng dẫn cụ thể về việc xử lý vi phạm của các chủ thể này.

Thứ ba: đa dạng hóa các hình thức xử lý vi phạm

Các hình thức xử lý cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu chỉ mới dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp dân sự hay hình sự ít được áp dụng trên thực tế. Trong khi đó, chỉ có các hình thức xử phạt bằng biện pháp dân sự hay hình sự mới có thể ngăn chặn dứt điểm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu hiện nay. Hơn thế nữa, hiện nay theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 tội xâm phạm quyền SHCN (Điều 226) thì chỉ có các cá nhân có hành vi vi phạm mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trong khi “pháp nhân thương mại” cũng là một chủ thể của tội phạm. Thực tế cũng cho thấy, nhiều pháp nhân thương mại có hành vi vi phạm các quy định về SHCN đến mức phải truy cứu TNHS. Do đó, cần mở rộng phạm vi đối tượng bị xử lý bằng biện pháp hình sự sang cả các pháp nhân thương mại.

3.1.2. Bảo hộ nhãn hiệu nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Trong những năm qua, tình trạng các loại hàng hóa là hàng giả, hàng nhái sử dụng nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp có uy tín diễn ra ngày một tăng. Để hạn chế tình trạng trên cũng như kịp thời phát hiện các trường hợp nêu trên, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thực tiễn kinh nghiệm một số nước cho thấy, song song với việc áp dụng các biện pháp hành chính, dân sự và hình sự, cần đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu, xâm phạm các quy định về bảo hộ nhãn hiệu như:

- Thương tiền theo tỷ lệ % trên giá trị vi phạm cho những người có công phát hiện và thông báo cho các cơ quan chức năng về việc vi phạm liên quan đến nhãn hiệu.
- Áp dụng mức phạt tiền cao hơn gấp nhiều lần so với lợi nhuận mà doanh nghiệp vi phạm thu được từ hành vi làm giả, làm nhái nhãn hiệu.

- Động viên người tiêu dùng tẩy chay các hàng hóa xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Các biện pháp kinh tế trên có tác động kích thích doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia vào công tác xử lý, ngăn chặn các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu.

3.1.3. Bảo hộ nhãn hiệu nhằm tạo thị trường minh bạch, thu hút đầu tư nước ngoài

- Hiện nay, nhà nước ta chưa có cơ sở dữ liệu để quản lý hồ sơ của các đối tượng đã bị xử lý về hành vi xâm phạm quyền SHTT nói chung cũng như xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng. Điều này dẫn tới các chủ thể vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính ở địa bàn này lại tiếp tục chuyển sang địa bàn khác và lại có hành vi vi phạm mang tính chất tinh vi hơn nhằm trốn tránh việc xử lý của các cơ quan chức năng. Đồng thời, việc thiếu dữ liệu quản lý cũng gây khó khăn trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những hành vi đã bị xử phạt hành chính nhưng tiếp tục tái phạm. Do đó, cần có một cơ sở dữ liệu quốc gia để quản lý hồ sơ xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu để có thể áp dụng một cách chính xác chế tài đối với người vi phạm, tạo ra một thị trường minh bạch, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài.

Kinh nghiệm của các nước phát triển với bề dày lịch sử bảo hộ SHTT hàng trăm năm như Anh, Pháp, Nhật Bản... cũng như các nước đang phát triển, công nghiệp mới mà pháp luật ra đời muộn hơn như Hàn Quốc, Trung Quốc đều xây dựng các luật độc lập cho từng đối tượng của SHTT, theo đó, luật chống cạnh tranh không lành mạnh được quy định riêng, không nằm cùng với các đối tượng SHCN khác. Chẳng hạn, Nhật Bản có Luật Chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh, hay Hàn Quốc có Luật chống cạnh tranh không lành mạnh và bí mật thương mại [15, tr76]. Khi quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến SHCN được xây dựng trong một đạo luật riêng thì có thể quy định một cách chi tiết. Hiện nay, hành vi cạnh tranh

không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu đang được quy định rải rác, tản mạn. Điều này làm phát sinh nhiều kẽ hở, nhiều khó khăn trong thực tiễn áp dụng. Thủ tục, trách nhiệm của bên khiếu nại cũng như các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu theo quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật SHTT là hoàn toàn khác nhau (Hiện tại, nội dung trên đã không còn đưa vào dự thảo Luật Cạnh tranh và dự kiến trình Quốc Hội thông qua, tuy nhiên vẫn cần tập trung, thống nhất các quy định pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu trong một văn bản quy phạm pháp luật độc lập).

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo hộ nhãn hiệu

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật bảo hộ nhãn hiệu

Thứ nhất, Nên bỏ quy định xử phạt cảnh cáo đối với hành vi vi phạm các đối tượng SHTT nói chung và nhãn hiệu nói riêng, bởi lẽ biện pháp này không có tính răn đe cao, dẫn đến người vi phạm không quan tâm. Bên cạnh đó các hành vi xâm phạm này là xâm phạm về tài sản, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nên cần có chế tài mang tính chất tài sản áp dụng đối với người vi phạm.

Thứ hai, 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...

Thứ ba, sửa các quy định liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu theo hướng quy định phạm vi rộng hơn những dấu hiệu có khả năng được bảo hộ là nhãn hiệu như: không gian ba chiều, âm thanh, thậm chí cả các dấu hiệu mùi, vị

(như trong các Hiệp định FTAs thế hệ mới mà Việt Nam đã ký). Thời hạn “*năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực*” tại Điều d Khoản 1 Điều 95 Luật SHTT cần được điều chỉnh lại còn ba năm vì đây là thời gian hợp lý, đủ để chứng minh việc không sử dụng nhãn hiệu của chủ đơn.

Thứ tư, 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.

Thứ năm: Theo quy định tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP thì việc xác định tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm căn cứ trên số lượng hàng hóa, dịch vụ vi phạm phát hiện được. Quy định này là không phù hợp với trường hợp có đầy đủ căn cứ bằng văn bản thể hiện rõ về số lượng hàng hóa, dịch vụ mà bên vi phạm đã sản xuất hoặc tiến hành đưa ra thị trường. Vì vậy, cần có quy định cụ thể trong trường hợp xác định được số lượng hàng hóa, dịch vụ mà bên vi phạm đã sản xuất hoặc tiến hành đưa ra thị trường thì xác định giá trị hàng hóa vi phạm dựa trên con số này.

3.2.2. Giải pháp nâng cao năng lực cơ chế bảo hộ nhãn hiệu

- Yêu cầu về tính minh bạch trong xử lý vi phạm hành chính.

Điều quan trọng nhất trong việc xử lý vi phạm hành chính đó là quá trình xử phạt hành chính cần phải minh bạch hơn. Để đáp ứng được yêu cầu này, nhất thiết các số liệu và thông tin có liên quan phải được công bố công khai. Những hồ sơ của các khoản phạt hành chính, thông tin liên quan đến đối tượng xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu cũng phải được minh bạch hơn. Điều này ở một mức độ nhất định có tác dụng trong việc ngăn ngừa và cảnh báo hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Bên cạnh đó, việc cần thiết là phải có sự lưu trữ hồ sơ đầy đủ và chính xác về các khoản phạt hành chính, các vụ tịch thu hàng hóa, tiêu hủy hàng hóa hoặc các biện pháp hành chính khác. Về vấn đề này, các cơ quan chức năng nên lập thành một cơ sở dữ liệu quốc gia (database) về các vấn đề trên một cách công khai. Điều này tạo điều kiện thuận lợi trong việc theo dõi, kiểm tra các chủ thể đã từng thực hiện hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Đồng thời, trong trường hợp các chủ thể này thực hiện việc tái phạm sẽ có cơ sở để xử lý hình sự một cách thuận tiện dễ dàng.

- Nâng cao năng lực cơ quan thực thi và cán bộ thực thi

Đẩy mạnh công tác đào tạo, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cũng như ý thức trách nhiệm của các cán bộ, cơ quan chức năng làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực SHCN trong các cơ quan thực thi và cán bộ thực thi pháp luật. Trước hết, cần nâng cao nhận thức của cán bộ thực thi về phòng, chống sản xuất hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu. Bởi lẽ, việc phòng, chống sản xuất hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu hiện nay vẫn được xem là chuyện mang tính lâu dài, chưa được quan tâm và tập trung thực hiện, thường chỉ tập trung trong các vấn đề về hàng nhái, hàng giả về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm..., các vụ việc được phát hiện và xử lý thường do yêu cầu

của chủ thể quyền hoặc chỉ đạo từ cơ quan cấp trên. Ý thức tự phát hiện và đấu tranh chống làm hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu còn chưa cao.

Thực tế hiện nay, rất nhiều cơ quan thực thi quyền SHTT, nhưng hầu hết là các cơ quan kiêm nhiệm, ví dụ như lực lượng Quản lý thị trường vừa là lực lượng có chức năng giải quyết các vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ, vừa được giao giải quyết các vụ việc liên quan đến các lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, giá, thú y.... Vì vậy, cần thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thực thi, hình thành các tổ, nhóm chuyên sâu về SHTT là việc làm cần thiết.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan thực thi

Xây dựng cơ chế hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thực thi quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Cụ thể như cơ quan Quản lý thị trường khi phát hiện các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu chia sẻ thông tin với cơ quan Công an, Hải Quan để kịp thời phát hiện và xử lý các chủ thể vi phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu (chủ thể nhập khẩu hàng nhái, hàng giả nhãn hiệu; chủ thể sử dụng nhãn hiệu của chủ thể quyền cho hàng hóa, dịch vụ của mình...).

Ngày nay, với sự phát triển của hệ thống công nghệ thông tin, cần xây dựng một kênh thông tin chung giữa các cơ quan thực thi quyền SHCN để kịp thời thông tin về các vụ vi phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu để có biện pháp xử lý phù hợp, thích đáng đối với các chủ thể có hành vi vi phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Ví dụ như khi chủ thể vừa bị xử lý vi phạm hành chính do hành vi vi phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu ở địa phương A, đã chuyển sang địa phương B để thực hiện hành vi tương tự, khi đó, cơ quan thực thi quyền SHCN ở địa phương B cần nắm được thông tin về chủ thể đó để có biện pháp theo dõi, xử lý kịp thời khi có hành vi vi phạm.

- Nâng cao nhận thức của người dân và sự phối hợp của chủ thể quyền

Nâng cao nhận thức đối với người tiêu dùng để người dân hiểu được rằng, chừng nào người tiêu dùng còn có nhu cầu sử dụng hàng nhái, hàng giả thì còn hành vi xâm phạm quyền SHCN của người khác và khi đó, quyền của chủ sở hữu đối với Nhãn hiệu và quyền lợi của người tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, hàng nhái, hàng giả nhãn hiệu đều là hàng không có nguồn gốc, chất lượng thấp, thì khi gặp vấn đề xảy ra, người tiêu dùng không được bảo vệ một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về SHCN đối với nhãn hiệu cho toàn xã hội, để người dân nhận thức được các hành vi vi phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu là hành vi vi phạm pháp luật. Để làm được điều này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước về SHCN đối với nhãn hiệu với cơ quan thông tin, truyền thông để phục vụ công tác tuyên truyền và đảm bảo công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao. Đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật về SHCN để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, việc nâng cao hiểu biết và lợi ích trong việc thiết lập việc tự bảo vệ và sử dụng quyền SHCN giữa các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ để công tác thực thi quyền SHTT đạt hiệu quả.

- Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế trong việc xây dựng văn bản pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu của Việt Nam

Để đảm bảo pháp luật về SHTT nói chung, pháp luật về bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu của Việt Nam phù hợp với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Khuyến khích các địa phương chủ động hợp tác quốc tế về thực thi quyền SHTT.

Kết luận chương 3

Trên cơ sở lý luận về bảo hộ nhãn hiệu và quyền SHCN đối với nhãn hiệu tại chương 1 và thực trạng bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật SHTT Việt Nam tại chương 2, tác giả đã nêu ra một số phương hướng hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ nhãn hiệu như: phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo hộ nhãn hiệu nhằm bảo vệ thành quả đầu tư của chủ sở hữu nhãn hiệu tránh cạnh tranh không lành mạnh; phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo hộ nhãn hiệu nhằm tránh gây nhầm lẫn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo hộ nhãn hiệu nhằm tạo thị trường minh bạch, thu hút đầu tư nước ngoài.

Trên cơ sở phương hướng hoàn thiện pháp luật, tác giả cũng đã đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ nhãn hiệu. Các giải pháp gồm: giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu và giải pháp nâng cao năng lực cơ chế bảo hộ nhãn hiệu.

KẾT LUẬN

Để phù hợp với yêu cầu của thực tiễn trong nền kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trong việc giải quyết các tranh chấp, xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền SHCN đối với nhãn hiệu, việc hoàn thiện pháp luật SHTT nói chung và pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh nói riêng là yêu cầu cấp thiết.

Luận văn đã làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản và phân tích các quy định của pháp luật về xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu và thực thi quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Trên cơ sở phân tích các quy định của pháp luật về nhãn hiệu, bảo hộ nhãn hiệu và việc thực thi quyền SHCN cũng như cơ chế bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu, Luận văn đã phân tích thực trạng pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu thông qua việc phân tích các số liệu giải quyết các vụ việc tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu và thực tiễn giải quyết một số vụ việc điển hình liên quan đến tranh chấp về nhãn hiệu đã được giải quyết trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh cơ quan xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu, các cơ quan thực thi cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xử lý và ngăn chặn các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực SHCN nói chung và SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng. Qua việc phân tích số liệu các vụ việc liên quan đến vi phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu do các cơ quan thực thi phát hiện và xử lý, Luận văn đã phân tích một số vụ việc cụ thể nhằm đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu hiện hành và chỉ ra những vướng mắc trong quá trình thực thi quyền SHCN đối với nhãn hiệu.

Từ những kết quả đạt được trong việc phân tích mặt lý luận và thực tiễn pháp luật về bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu, Luận văn đã đề ra những phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ

nhãn hiệu, góp phần giải quyết các vấn đề phát sinh trong việc xử lý các hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, các vấn đề về cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thị Tú Anh (2008), *Bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật Cộng hòa Pháp*, Tạp chí Luật học (số 12), trang 47 – 48.
2. Ban thường trực Chương trình 168 (2017), *Công văn số 276/BC-TTr ngày 15/12/2017 về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động phòng và chống xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ giai đoạn (2013 – 2017)*.
3. Bộ khoa học và Công nghệ (2016), *Thông tư số 16/2016/TT-BKHHCN ngày 30/6/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013*.
4. Chính phủ (2006), *Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp*.
5. Chính phủ (2017), *Nghị định 95/2017/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ*.
6. *Công ước Paris về bảo hộ quyền SHCN* (Thông qua ngày 20.3.1883, được sửa đổi tại Brussels ngày 14.12.1900, tại Washington ngày 2.6.1911, tại LaHay ngày 6.11.1925, tại London ngày 2.6.1934, tại

Lisbon ngày 31.10.1958 và tại Stockholm ngày 14.7.1967, và được tổng sửa đổi ngày 28.9.1979).

7. Trương Thị Minh Hiền (2016), *Đánh giá tính tương tự của dấu hiệu được sử dụng làm nhãn hiệu – một số vấn đề lý luận và thực tiễn*, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội.
8. *Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại* (gọi tắt là Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ) ký ngày 14/7/2000 tại Washington, Hoa Kỳ.
9. *Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền Sở hữu trí tuệ* (gọi tắt là Hiệp định TRIPs, ký ngày 15/4/1994 tại Marrakesh, Maroc.
10. Vĩnh Khang, *Vướng mắc trong xử lý hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ*, <http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/35194902-vuong-mac-trong-xu-ly-hang-hoa-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue.html>, ngày cập nhật 05/01/2018.
11. Thanh Lâm, *Giải quyết xâm phạm quyền SHTT tại Tòa* <http://baodatviet.vn/khoa-hoc/cuc-so-huu-tri-tue/giai-quyet-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue-tai-toa-2352843/>, ngày cập nhật 19/8/2013.
12. Mark Davision (1996), *Sở hữu trí tuệ quốc tế (bao gồm Hiệp định TRIPS - WTO*, Hội thảo về SHTT tại Hà Nội.
13. Ái Minh, *Giải quyết tranh chấp nhãn hiệu*, <http://plo.vn/thoi-su/tranh-chap-nhan-hieu-banh-trang-344058.html>, ngày cập nhật 13/09/2010.
14. Trần Thị Hồng Nhung (2015), *Thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính*, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.
15. Phạm Thị Kim Oanh (2009), *Cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu tại Việt Nam*, Đại học Ngoại Thương, Hà Nội.

16. Nguyễn Kiều Oanh (2014), *Những dấu hiệu không được bảo hộ là nhãn hiệu theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, một số vấn đề lý luận và thực tiễn*, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội.
17. Bùi Phụng (2002), *Từ điển Anh – Việt*, Nxb Văn hóa và thông tin, Hà Nội.
18. Quốc Hội (2009), *Luật SHTT 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009)*, Nxb Lao động, Hà Nội.
19. Phùng Trung Tập (2004), *Các yếu tố của quyền SHTT*, Nxb Tư pháp, Hà Nội.
20. Thanh tra Bộ khoa học và Công nghệ (2017), *Báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình phối hợp hành động chống xâm phạm quyền sở hữu giai đoạn (2012 – 2016)*.
21. Lê Xuân Thảo (2007), *Hội nhập quốc tế và đổi mới cơ chế thực thi, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam*, Tạp chí Cộng sản (số 4), trang 124.
22. Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), *Giáo trình Luật SHTT Việt Nam*, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
23. Lê Minh Trường, *Những tranh chấp nhãn hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ*, <https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-so-huu-tri-tue/nhung-tranh-chap-nhan-hieu--vi-pham-quyen-so-huu-tri-tue--.aspx>, cập nhật ngày 28/10/2014.
24. Đinh Đồng Vang (2013), *Quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam*, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội.
25. Vũ Thị Hải Yến (2016), *Bảo hộ nhãn hiệu đối với cá dấu hiệu hình ba chiều*, Tạp chí Luật học (số 4), trang 90.

26. *Intellectual Property Code of France* (1992-1996), Art. L711-1
http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/fr/fr065en.pdf. 18/2/2013.
27. *Lanham Act – US code 15* (1946-1998), Art. 1127,
<http://www.uspto.gov/web/offices/tac/tmlaw2.html>, 21/7/2017.
28. *Trademark Law of PRC* (1998-2001), Art. 3
http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/cn/cn007en.html.