

# TẠO DỰNG NHÃN HIỆU

Tài liệu giới thiệu về nhãn hiệu  
cho doanh nghiệp vừa và nhỏ





## MỤC LỤC

<b>LỜI GIỚI THIỆU</b> .....	<b>7</b>
<b>NHÃN HIỆU</b> .....	<b>10</b>
1. NHÃN HIỆU LÀ GÌ ? .....	11
2. NHỮNG YẾU TỐ NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM NHÃN HIỆU ĐỂ PHÂN BIỆT SẢN PHẨM CỦA BẠN VỚI SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC ? .....	11
3. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NHÃN HIỆU VÀ THƯƠNG HIỆU ? .....	11
4. TẠI SAO LẠI SỬ DỤNG NHÃN HIỆU ? .....	13
<b>CÁC LOẠI NHÃN HIỆU</b> .....	<b>17</b>
5. NHÃN HIỆU DỊCH VỤ LÀ GÌ ? .....	19
6. NHÃN HIỆU TẬP THỂ LÀ GÌ ? .....	20
7. NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN LÀ GÌ ? .....	20
8. MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÃN HIỆU, NHÃN HIỆU TẬP THỂ VÀ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN LÀ GÌ ? .....	23
<b>TẠO DỰNG NHÃN HIỆU</b> .....	<b>26</b>
9. TẠI SAO CẦN CÓ MỘT NHÃN HIỆU MẠNH ? .....	27
10. LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHÂN BIỆT CỦA NHÃN HIỆU ? .....	31
11. CẦN LƯU Ý ĐIỀU GÌ KHI LỰA CHỌN HAY TẠO DỰNG MỘT NHÃN HIỆU ? .....	31
<b>BẢO HỘ NHÃN HIỆU</b> .....	<b>35</b>
12. DOANH NGHIỆP CÓ THỂ BẢO VỆ NHÃN HIỆU BẰNG CÁCH NÀO ? .....	36
13. NHỮNG CÔNG CỤ PHÁP LÝ NÀO KHÁC ĐỂ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU HOẶC NHỮNG KHÍA CẠNH KHÁC CỦA SẢN PHẨM ? .....	38
14. TẠI SAO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN NÊN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ? .....	41
15. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU MANG LẠI NHỮNG QUYỀN GÌ ? .....	42

16. VIỆC ĐĂNG KÝ TÊN DOANH NGHIỆP/TÊN THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY CÓ GIỐNG VỚI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU KHÔNG ?.....	43
17. NHỮNG LÝ DO CHÍNH TỪ CHỐI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU LÀ GÌ ? ...	44
18. BẠN CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC NHÃN HIỆU MIỄN PHÍ HAY MUA NÓ TỪ MỘT NGƯỜI KHÔNG CÒN NHU CẦU SỬ DỤNG NHÃN HIỆU NỮA ? .....	48
19. LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN BIẾT ĐƯỢC LIỆU NHÃN HIỆU DỰ ĐỊNH ĐĂNG KÝ CỦA BẠN CÓ XUNG ĐỘT VỚI NHÃN HIỆU CỦA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH KHÔNG ? .....	49
20. CÁC CHI PHÍ TẠO LẬP VÀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU GỒM NHỮNG GÌ ? .....	52
21. AI CÓ QUYỀN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ? .....	52
22. BẠN CÓ CẦN MỘT ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP KHI NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HAY KHÔNG ? .....	52
23. VIỆC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU KÉO DÀI BAO LÂU ? .....	53
24. BẠN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU BẰNG CÁCH NÀO ? .....	53
25. NHÃN HIỆU CỦA BẠN ĐƯỢC BẢO HỘ TRONG BAO LÂU ? .....	55
26. CÁC NHÃN HIỆU TRÙNG NHAU CÓ THỂ CÙNG TỒN TẠI ? .....	55
27. BẠN CÓ CẦN ĐĂNG KÝ CÁC BIẾN THỂ NHỎ CHO CÁC NHÃN HIỆU CỦA BẠN HAY KHÔNG ? .....	56
28. VIỆC GÌ XẢY RA NẾU BẠN MUỐN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CỦA MÌNH CHO MỘT SẢN PHẨM KHÁC ? .....	56
29. BẠN CÓ THỂ BẢO HỘ HÌNH DÁNG CỦA SẢN PHẨM BẰNG CÁCH NÀO ? .....	57
<b>BẢO HỘ NHÃN HIỆU Ở NƯỚC NGOÀI .....</b>	<b>60</b>
30. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI QUỐC GIA CỦA BẠN CÓ HIỆU LỰC QUỐC TẾ KHÔNG ? .....	61
31. BẠN CÓ NÊN CÂN NHẮC VIỆC BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẠI NƯỚC NGOÀI ? .....	61
32. KHI NÀO VÀ BẰNG CÁCH NÀO BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CỦA	

MÌNH TẠI NƯỚC NGOÀI ? .....	61
33. PHIÊN ÂM NHÃN HIỆU VÀ NHỮNG THÁCH THỨC ?.....	64
<b>SỬ DỤNG NHÃN HIỆU.....</b>	<b>69</b>
34. "SỬ DỤNG" NHÃN HIỆU NGHĨA LÀ GÌ ? SỰ LIÊN QUAN CỦA SỬ DỤNG NHÃN HIỆU VỚI CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU.....	70
35. BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU MÀ KHÔNG SỬ DỤNG NÓ HAY KHÔNG ? .....	71
36. BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHO CÁC SẢN PHẨM KHÁC ?.....	72
37. BẠN NÊN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO ?.....	73
38. BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CỦA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG QUẢNG CÁO CỦA MÌNH HAY KHÔNG ? .....	74
39. TÊN MIỀN LÀ GÌ VÀ NÓ CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NHÃN HIỆU ? .....	75
40. CẦN LƯU Ý ĐIỀU GÌ KHI SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TRÊN INTERNET.....	77
41. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI GIÁM SÁT HAY ĐIỀU PHỐI VIÊN NHÃN HIỆU LÀ GÌ ?.....	78
<b>THƯƠNG MẠI HÓA NHÃN HIỆU .....</b>	<b>81</b>
42. BẠN CÓ THỂ CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CỦA MÌNH CHO DOANH NGHIỆP KHÁC HAY KHÔNG ? .....	82
43. MỨC PHÍ CHUYỂN GIAO MÀ BẠN CÓ THỂ KỶ VỌNG NHẬN ĐƯỢC TỪ NHÃN HIỆU CỦA MÌNH ? .....	83
44. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐỘC QUYỀN VÀ KHÔNG ĐỘC QUYỀN ?.....	83
45. BẠN NÊN CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐỘC QUYỀN HAY KHÔNG ĐỘC QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU CỦA MÌNH ? .....	84
46. THỎA THUẬN NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NHÃN HIỆU ? .....	84
47. CÓ HẠN CHẾ NÀO TRONG VIỆC BÁN NHÃN HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP CỦA MÌNH CHO DOANH NGHIỆP KHÁC ? .....	85

48. DOANH NGHIỆP KHÁC CÓ THỂ BÁN LẠI SẢN PHẨM ĐÃ GẮN NHÃN HIỆU CỦA BẠN MÀ KHÔNG CẦN ỦY QUYỀN HAY KHÔNG ? ..... 85

**THỰC THI QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU..... 90**

49. TẠI SAO VIỆC PHÁT HIỆN CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN CÓ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG ? ..... 91

50. TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ NHÃN HIỆU KHÁC XÂM PHẠM QUYỀN CỦA BẠN ? ..... 92

51. DOANH NGHIỆP CỦA BẠN NÊN LÀM GÌ NẾU NHÃN HIỆU ĐANG BỊ NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG MÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ? ..... 93

52. LÀM THẾ NÀO ĐỂ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CÓ THỂ NGĂN CHẶN VIỆC NHẬP KHẨU CÁC HÀNG HÓA GIẢ MẠO NHÃN HIỆU ? ..... 95

53. BẠN CÓ NHỮNG LỰA CHỌN NÀO ĐỂ XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM BÊN NGOÀI TÒA ÁN ? ..... 95

**TỔNG KẾT CHUNG CHO MỘT CHIẾN LƯỢC NHÃN HIỆU HIỆU QUẢ ..... 96**

**PHỤ LỤC - CÁC TRANG WEB HỮU ÍCH ..... 97**

# LỜI GIỚI THIỆU



Đây là một cuốn trong chuỗi các ấn phẩm Sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp. Mục đích của cuốn sách này là nhằm giải thích tại sao việc **quản lý nhãn hiệu một cách hiệu quả** lại cần thiết với doanh nghiệp của bạn.

Quản lý nhãn hiệu phải là một phần quan trọng của **chiến lược xây dựng thương hiệu** của bất kỳ doanh nghiệp nào, dù lớn hay nhỏ. Với những thị trường mới phát triển và mạng Internet, doanh nghiệp ngày nay có khả năng sinh lời tốt hơn và có nhiều cơ hội hơn bao giờ hết để xây dựng các nhãn hiệu có giá trị và tạo ra nhiều hình mẫu doanh nghiệp để **nâng cao hình ảnh** của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những cơ hội này cũng đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với doanh nghiệp trong việc bảo vệ và tận dụng quyền đối với nhãn hiệu của mình và tránh xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của những người khác.

**Chiến lược quản lý nhãn hiệu** phải phản ánh các mối quan tâm và hoàn cảnh của doanh nghiệp, cũng như thị trường mục tiêu và lĩnh vực hoạt động của nó. Bên cạnh các cân nhắc về **mặt pháp lý**, doanh nghiệp cũng cần cân nhắc về **mặt thực tiễn** chẳng hạn như phân bổ ngân sách phù hợp, phân chia trách nhiệm giữa nhân viên của doanh nghiệp và công ty cung cấp dịch vụ, khả năng chấp nhận rủi ro, bảo hiểm, quan hệ hợp

tác với các bên bán hàng, bên nhượng quyền thương mại, bên phân phối, v.v. Chiến lược này cũng cần hài hòa với các kế hoạch **xây dựng thương hiệu** và **thông tin cạnh tranh** của doanh nghiệp để đảm bảo sự thành công trong một thị trường có tính cạnh tranh cao.

Mục tiêu của Tài liệu hướng dẫn này nhằm hỗ trợ nhiều đối tượng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp và chủ sở hữu/nhà quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể hiểu được cách thức:

- Tạo ra các nhãn hiệu mới có khả năng thu hút và hấp dẫn người tiêu dùng, đồng thời cũng dễ dàng thực thi chống lại các đối thủ cạnh tranh;
- Bảo vệ các dấu hiệu, slogan, khẩu hiệu định vị thương hiệu (taglines), logo và các thành phần quan trọng khác khỏi việc khai thác hay sử dụng trái phép của người khác;
- Tránh nguy cơ xâm phạm nhãn hiệu của người khác;
- Chủ động theo dõi nhãn hiệu của các đối thủ cạnh tranh;
- Khai thác tối ưu giá trị của các nhãn hiệu nhằm phát triển các chiến lược xây dựng thương hiệu mạnh mẽ hơn; và
- Vượt qua các biên giới quốc gia và khu vực thông qua việc sử dụng Hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu.



Tài liệu này được dịch và biên tập lại từ một ấn phẩm do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), một cơ quan chuyên môn của Liên Hợp quốc, xây dựng và cung cấp theo Giấy phép Creative Commons. Bạn có thể tải về tất cả ấn phẩm của WIPO đã đề cập tại [www.wipo.int/publications](http://www.wipo.int/publications), cũng như có thể truy cập miễn phí giáo trình IP PANORAMATM tại [wipo.int/sme/en/multimedia](http://wipo.int/sme/en/multimedia)

Tuy nhiên, ấn phẩm này cũng như các nguồn tài liệu khác đã đề cập không thể thay thế cho tư vấn pháp lý chuyên nghiệp.

# NHÃN HIỆU



## 1. NHÃN HIỆU LÀ GÌ ?

Nhãn hiệu là một dấu hiệu dùng để xác định và phân biệt sản phẩm của một doanh nghiệp với sản phẩm của những doanh nghiệp khác trên thị trường. Những sản phẩm mang nhãn hiệu có thể là hàng hoá hoặc dịch vụ. Quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam sử dụng thuật ngữ “nhãn hiệu” để quy định chung các dấu hiệu dùng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau (khoản 16, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022, sau đây gọi tắt là “Luật Sở hữu trí tuệ”). Và trong khuôn khổ Tài liệu này, thuật ngữ “nhãn hiệu” được dùng để chỉ chung các dấu hiệu dùng cho cả hàng hoá và dịch vụ.

## 2. NHỮNG YẾU TỐ NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM NHÃN HIỆU ĐỂ PHÂN BIỆT SẢN PHẨM CỦA BẠN VỚI SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC ?

Bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hoá hay dịch vụ đều có thể được sử dụng làm nhãn hiệu, ví dụ như từ ngữ, tên gọi, chữ cái, chữ số, tranh, ảnh, hình dáng, màu sắc, nhãn sản phẩm hay sự kết hợp các yếu tố trên. Ở hầu hết các quốc gia, khẩu hiệu định vị thương hiệu (taglines), khẩu hiệu (slogan) hay tiêu đề quảng cáo cũng có thể cấu thành nhãn hiệu.

Ngày càng có nhiều quốc gia cho phép đăng ký các nhãn hiệu phi truyền thống như màu sắc thuần túy, dấu hiệu ba chiều (hình dáng sản phẩm hoặc bao bì), hình ảnh chuyển động, hình ảnh nổi ba chiều, âm thanh, mùi vị, cử chỉ, dấu hiệu xúc giác (cảm nhận hay sờ chạm) và nhãn lưu động/nhãn biến thể. Tuy nhiên, các nhãn hiệu phi truyền thống tương đối hiếm và nhiều quốc gia giới hạn những dấu hiệu có thể đăng ký làm nhãn hiệu, thường chỉ cho phép các dấu hiệu có thể cảm nhận trực quan hoặc được thể hiện bằng đồ hoạ. Quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam chỉ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với hai loại nhãn hiệu phi truyền thống là nhãn hiệu âm thanh và nhãn hiệu ba chiều.

## 3. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NHÃN HIỆU VÀ THƯƠNG HIỆU ?

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa khái niệm “nhãn hiệu” và “thương hiệu”. Thương hiệu mang nghĩa rộng hơn và nói đến ấn tượng trực quan, cảm xúc, lý trí và văn hoá riêng được người tiêu dùng gắn với một công ty hay một sản phẩm. Nhãn hiệu là một yếu tố quan trọng của thương hiệu, nhưng một thương hiệu cũng sẽ bao gồm các yếu tố khác như kiểu dáng, trang trí thương mại, khẩu hiệu, biểu tượng và âm thanh, cùng với khái niệm, hình ảnh và danh tiếng mà người tiêu dùng gắn với những

sản phẩm cụ thể.

Ví dụ, từ MERCEDES-BENZ và thiết kế ngôi sao ba cánh là hai trong số các nhãn hiệu được dùng để nhận diện nhà sản xuất Daimler AG của Đức. Thương hiệu Mercedes bao gồm xe hơi, công nghệ, kiểu dáng sáng tạo, nhãn hiệu và cảm nhận của người tiêu dùng gắn với một sản phẩm chất lượng và sang trọng.

### Ví dụ về nhãn hiệu

**Một nhãn hiệu chỉ bao gồm các từ, chữ cái, chữ số, hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó**

Loại nhãn hiệu này thường có được sự bảo hộ rộng vì nó cho phép chủ sở hữu hạn chế việc đối thủ cạnh tranh sử dụng bất kỳ phiên bản thiết kế nào của nhãn hiệu mà tương tự gây nhầm lẫn cho cùng loại sản phẩm hay dịch vụ. Bản thân những từ và/hoặc các chữ cái hay chữ số này được bảo hộ.

Ví dụ: YAHOO!® được đăng ký là nhãn hiệu chữ thuần túy.

**Nhãn hiệu với từ ngữ được cách điệu**

Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu muốn bảo hộ không chỉ đối với các ký tự mà còn cả hình ảnh, màu sắc hay các yếu tố phân biệt khác, thì cần có một hình thức nhãn hiệu đặc biệt. Hình thức này thường được biết đến như một nhãn hiệu “hình và chữ”. Tuy nhiên, khi hình ảnh thay đổi

theo bất kỳ cách nào, thì đăng ký đó mất đi khả năng thực thi ở một mức độ nào đó vì sự bảo hộ chỉ dành cho đúng nhãn hiệu đã đăng ký (xem Mục số 37 về cách thức sử dụng nhãn hiệu được đăng ký bao gồm hình ảnh, màu sắc hay phong chữ cụ thể).

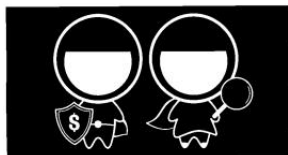
Ví dụ: Nhãn hiệu Vietcombank được đăng ký với phong chữ cách điệu

*Vietcombank*

Nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 366978

**Nhãn hiệu hình đơn thuần**

Một nhãn hiệu cũng có thể là một biểu tượng (logo) duy nhất. Trong trường hợp này, nhãn hiệu không bao gồm từ ngữ.



Nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 366978

**Nhãn hiệu bao gồm cả yếu tố hình và chữ**

Trong trường hợp các từ ngữ, chữ số và khẩu hiệu (slogans) mà thiếu khả năng phân biệt thì khó có thể được đăng ký bảo hộ cho riêng các yếu tố này, nhưng

lại có khả năng được bảo hộ nếu chúng được kết hợp với một yếu tố hình có khả năng phân biệt.



Nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 253231



Nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 272732

### Nhãn hiệu phi truyền thống

Các nhãn hiệu chỉ dựa trên một màu sắc đơn thuần, hình dáng bên ngoài, hình dạng, âm thanh, mùi, vị và họa tiết thường rất khó được bảo hộ (và ở hầu hết các quốc gia là không thể). Việt Nam hiện tại cũng chỉ bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống đối với dấu hiệu âm thanh và dấu hiệu ba chiều.

Tuy nhiên, có một vài ví dụ về các nhãn hiệu như vậy đã được chấp nhận ở một

số quốc gia (tham khảo một số ví dụ nước ngoài tại phiên bản gốc bằng tiếng Anh của ấn phẩm tại đường dẫn:

[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_900\\_1.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_900_1.pdf)

### 4. TẠI SAO LẠI SỬ DỤNG NHÃN HIỆU ?

- Nhãn hiệu giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm thấy sản phẩm của bạn. Chúng giúp phân biệt sản phẩm của bạn (cho dù là hàng hóa hay dịch vụ) với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và giúp xác định nguồn gốc của sản phẩm mang nhãn hiệu là của doanh nghiệp của chính bạn.

- Nhãn hiệu là một trong những công cụ tiếp thị và truyền thông hiệu quả nhất. Chúng là một công cụ mạnh mẽ để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng và làm nổi bật sản phẩm của bạn. Chúng có thể gói gọn trong một dấu hiệu duy nhất tất cả đặc tính và thông điệp mang tính trí tuệ và cảm xúc về doanh nghiệp, danh tiếng và sản phẩm của bạn, cũng như phong cách, nguyện vọng và ước muốn của khách hàng mục tiêu mà bạn muốn truyền tải.

- Nhãn hiệu là cơ sở để xây dựng hình ảnh và danh tiếng của thương hiệu. Chúng cho phép người tiêu dùng đưa ra quyết định mua sắm dựa trên những gì đã nghe, đọc hay trải nghiệm bản thân. Chúng tạo ra một mối quan hệ tin cậy mà có thể cho phép bạn thiết lập một tệp khách hàng trung thành và nâng cao

lợi thế thương mại của doanh nghiệp. Người tiêu dùng thường dành tình cảm cho một vài nhãn hiệu dựa trên một tập hợp các phẩm chất hay tính năng mong muốn của sản phẩm mang nhãn hiệu đó. Nhãn hiệu cũng khuyến khích các công ty đầu tư vào việc duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm duy trì hoặc nâng cao danh tiếng của họ. Xem Điểm 1, Bài 2 IP PANORAMA™ để biết thêm thông tin.

- **Nhãn hiệu giúp ngăn chặn sự nhầm lẫn của người tiêu dùng.** Chúng bảo vệ người tiêu dùng bằng cách chỉ ra (a) nguồn gốc của sản phẩm và (b) mức độ nhất quán về chất lượng của sản phẩm. Chúng giúp người tiêu dùng quyết định có tiếp tục mua một sản phẩm hay không. Nếu một sản phẩm gắn với một nhãn hiệu cụ thể mà bị lỗi, người tiêu dùng sẽ có thông tin chính xác về nguồn gốc của sản phẩm (có thể là nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất).

- **Nhãn hiệu là một trong những tài sản có giá trị nhất và lâu dài nhất của doanh nghiệp.** Chúng có thể tồn tại trong một thời gian rất dài, và do đó mang lại cho doanh nghiệp một lợi thế cạnh tranh dài hạn. Chúng có giá trị vượt ra ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi của bạn và thường mở đường cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh của bạn sang các sản phẩm khác. Chúng có thể được chuyển

giao quyền sử dụng hoặc nhượng quyền kinh doanh, từ đó đem lại một nguồn thu nhập bổ sung từ phí chuyển nhượng (xem Mục 42-43); chúng là một thành phần quan trọng của các thoả thuận nhượng quyền thương mại (xem Mục 46); và chúng có thể được bán cùng hoặc riêng rẽ với doanh nghiệp của bạn (xem Mục 47). Nhãn hiệu giúp bạn gia tăng doanh số bán hàng mạnh hơn và lợi nhuận cao hơn. Ngoài ra, chúng có thể được sử dụng như một tài sản đảm bảo để huy động vốn. Nhãn hiệu cũng có thể được sử dụng cho mục đích lập kế hoạch thuế khi chúng được chuyển nhượng cho một công ty mẹ (ở một lãnh thổ có mức thuế thấp), là bên thu phí chuyển nhượng nhãn hiệu từ các công ty con (ở một lãnh thổ có mức thuế cao).



Nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 245475

- **Nhãn hiệu mạnh giúp việc tuyển dụng và giữ nhân viên dễ dàng hơn.** Mọi người thích làm việc cho các thương hiệu nổi tiếng, được đánh giá cao và các doanh nghiệp sở hữu các nhãn hiệu đó.

- **Nhãn hiệu là một trong những vũ khí hiệu quả nhất chống lại hành vi cạnh tranh không lành mạnh.** Nhãn hiệu cho phép doanh nghiệp của bạn ngăn cấm các đối thủ cạnh tranh sử dụng trái phép nhãn hiệu của bạn (Xem Mục 15). Ngoài ra, chúng có thể được sử dụng để chống lại việc nhập khẩu song song (Xem Mục 48) và ngăn chặn việc nhập khẩu các sản phẩm giả mạo (Xem Mục 15 và 52). Và chúng có thể cho phép bạn ngăn cản người khác sử dụng nhãn hiệu của bạn như là một phần của tên miền (Xem Mục 39).

### Giá trị của nhãn hiệu

Một nhãn hiệu được lựa chọn và nuôi dưỡng cẩn thận là một tài sản kinh doanh có giá trị của hầu hết các doanh nghiệp. Nó có thể là tài sản giá trị nhất mà họ sở hữu. GOOGLE® được ước tính là thương hiệu có giá trị nhất trên thế giới với giá trị hơn 229 tỷ đô la Mỹ, theo sau là APPLE®, được ước tính hơn 228 tỷ đô la Mỹ, và Microsoft® với 121 tỷ đô la Mỹ.<sup>1</sup> Giá trị ước tính của những nhãn hiệu nổi tiếng khác như AT&T®, Facebook® và VISA® đều vượt qua 100 tỷ đô la Mỹ.

Điều này là nhờ việc người tiêu dùng đánh giá cao nhãn hiệu, danh tiếng, hình ảnh của nhãn hiệu và tập hợp các chất lượng mong muốn gắn với nhãn hiệu. Người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều tiền

hơn cho một sản phẩm mang nhãn hiệu được họ công nhận và đáp ứng được mong đợi của họ. Do đó, việc sở hữu một nhãn hiệu có hình ảnh và danh tiếng tốt mang lại cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh.



Nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 253229

<sup>1</sup> Top 100 thương hiệu toàn cầu giá trị nhất theo BrandZ, năm 2016.

## TỔNG KẾT

- Bạn đã có danh mục tất cả các yếu tố trong thương hiệu của bạn có thể được bảo hộ bao gồm nhãn hiệu, trang trí thương mại và/hoặc hình dáng sản phẩm chưa? Hãy dành thời gian để rà soát thông tin trong các phần dưới đây để đảm bảo bạn có một danh mục đầy đủ về các tài sản có thể được bảo hộ.

- Nhãn hiệu là một tài sản kinh doanh có giá trị. Nhãn hiệu không chỉ giúp phân biệt sản phẩm của bạn; nó còn xây dựng thương hiệu của bạn. Nó có thể mang lại cho bạn một lợi thế cạnh tranh và cho phép bạn phòng ngừa các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

- Nhãn hiệu được pháp luật bảo vệ nhằm hỗ trợ chức năng phân biệt sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp khác nhau và tránh cho người tiêu dùng bị nhầm lẫn về nguồn gốc sản phẩm. Bằng cách này, luật pháp về nhãn hiệu cũng giúp đảm bảo rằng chủ sở hữu nhãn hiệu, chứ không phải là một đối thủ cạnh tranh có hành vi bất chính, sẽ nhận ra những lợi ích gắn với một sản phẩm mong muốn.

- Để có thêm thông tin, xem Điểm 1, Bài 2 IP PANORAMA™ .



# CÁC LOẠI NHÃN HIỆU



Nhãn hiệu hàng hóa



Chỉ dẫn nguồn gốc  
thương mại của  
hàng hoá



Chỉ dẫn  
thành viên của một  
hiệp hội



Nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu dịch vụ



Chỉ dẫn nguồn gốc  
thương mại của  
dịch vụ



Chỉ dẫn sự tuân thủ  
các tiêu chuẩn định  
sẵn



Nhãn hiệu chứng nhận

## 5. NHÃN HIỆU DỊCH VỤ LÀ GÌ ?

Như chúng ta đã đề cập ở trên, một số lãnh thổ tư pháp phân biệt giữa nhãn hiệu hàng hoá và nhãn hiệu dịch vụ. Cả hai đều là những dấu hiệu có tính phân biệt; nhãn hiệu hàng hoá phân biệt hàng hoá của một doanh nghiệp với hàng hoá của những doanh nghiệp khác, trong khi nhãn hiệu dịch vụ thực hiện cùng chức năng đó liên quan đến dịch vụ. Dịch vụ có thể là bất kỳ hình thức nào, có thể kể đến một vài dịch vụ như tài chính, ngân hàng, du lịch, quảng cáo và phục vụ ăn uống. Về mặt pháp lý, không có sự khác biệt giữa hai thuật ngữ: nhãn hiệu dịch vụ có thể được đăng ký, gia hạn, huỷ bỏ, chuyển nhượng với một vài điều kiện như nhãn hiệu hàng hoá. Nhãn hiệu dịch vụ thường được gọi là nhãn hiệu cho thuận tiện, hoặc do một số quốc gia không công nhận thuật ngữ nhãn hiệu dịch vụ. Như đã nói ở trên, pháp luật hiện hành của Việt Nam chỉ quy định chung nhãn hiệu là dấu hiệu để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

*Ví dụ:*



Nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 98588

## Nhãn hiệu nổi tiếng

Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà nhãn hiệu đó muốn được bảo hộ. Bất kỳ loại nhãn hiệu cũng có thể trở thành “nổi tiếng” theo thời gian. Nhãn hiệu nổi tiếng thường được hưởng sự bảo hộ mạnh hơn. Chẳng hạn, nhãn hiệu nổi tiếng có thể được bảo hộ ngay cả khi không được đăng ký (hoặc chưa bao giờ được sử dụng) trên một lãnh thổ cụ thể. Hơn nữa, trong khi nhãn hiệu thường được bảo vệ nhằm chống lại các nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn chỉ khi chúng được sử dụng cho các sản phẩm trùng hay tương tự, thì nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ nhằm chống lại các nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn ngay cả khi chúng được dùng cho các sản phẩm không cùng loại nếu thoả mãn một số điều kiện cụ thể. Mục đích chính của việc bảo hộ mạnh hơn này là ngăn chặn việc các công ty lợi dụng danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng và/hoặc gây thiệt hại cho uy tín và danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng đó.

Thông thường, chủ sở hữu nhãn hiệu có trách nhiệm chứng minh nhãn hiệu của mình là nổi tiếng đối với người tiêu dùng trên một lãnh thổ cụ thể. Một số quốc gia quy định việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng có thể thực hiện thông qua biện pháp hành chính hoặc thủ tục tư pháp.

Bạn nên: (a) đăng ký nhãn hiệu nổi tiếng của bạn, ít nhất là với các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan nhất; (b) phản đối các đăng ký nhãn hiệu của các đối thủ cạnh tranh; và (c) giữ bằng chứng về việc sử dụng và danh tiếng nhãn hiệu của bạn, chẳng hạn số liệu bán hàng, chiến dịch quảng cáo, báo cáo thường niên và ý kiến của các bên thứ ba.

*Ví dụ:* Hãy tưởng tượng WONDERCOLA là một nhãn hiệu nổi tiếng về nước giải khát. Wondercola Inc. sẽ có quyền ngăn cản các bên khác sử dụng nhãn hiệu trùng hay tương tự gây nhầm lẫn ở các quốc gia mà các nhãn hiệu nổi tiếng được hưởng sự bảo hộ mạnh hơn và những nơi mà nhãn hiệu này nổi tiếng về nước giải khát. Sự bảo hộ cũng sẽ áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ không liên quan. Vì vậy nếu doanh nghiệp khác quyết định tiếp thị sản phẩm máy tính hay kính râm mà sử dụng nhãn hiệu WONDERCOLA, họ cần phải xin phép Wondercola Inc. hoặc không sẽ chịu nguy cơ bị kiện vì xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đó.

## 6. NHÃN HIỆU TẬP THỂ LÀ GÌ ?

**Nhãn hiệu tập thể** thường thuộc sở hữu của một hiệp hội hoặc hợp tác xã mà các thành viên có thể sử dụng nhãn hiệu tập thể để tiếp thị các sản phẩm của mình. Hiệp hội đó thường xây dựng một số tiêu chuẩn về sử dụng nhãn hiệu tập thể

(chẳng hạn tiêu chuẩn chất lượng) và cho phép các thành viên sử dụng nhãn hiệu nếu họ đáp ứng các tiêu chuẩn đó. Nhãn hiệu tập thể có thể xem là một hình thức liên kết hiệu quả trong tiếp thị sản phẩm của một nhóm doanh nghiệp khi từng thành viên có thể gặp khó khăn trong việc tiếp thị để được người tiêu dùng thừa nhận và/hoặc được phân phối theo các kênh chính thống.

*Ví dụ về nhãn hiệu tập thể:*



Nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 320161

## 7. NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN LÀ GÌ ?

**Nhãn hiệu chứng nhận** được cấp khi đáp ứng các tiêu chuẩn định sẵn nhưng không giới hạn đối với thành viên. Các tiêu chuẩn định sẵn có thể liên quan đến đặc tính hay chất lượng hàng hoá hoặc dịch vụ, điều kiện sản xuất hoặc thực hiện, các nhóm người sản xuất hoặc thực hiện, khu vực xuất xứ, v.v. Chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận cấp phép sử dụng nhãn hiệu cho những người khác để phân biệt các sản phẩm của họ nếu đáp ứng các tiêu chuẩn

định sẵn, và nhãn hiệu chứng nhận có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai có sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn đã được thiết lập. Thông điệp được nhãn hiệu chứng nhận truyền tải là các sản phẩm đã được thẩm định, thử nghiệm, kiểm tra hoặc xem xét theo cách nào đó bởi một người không phải là nhà sản xuất, và bằng các phương pháp do người chứng nhận/chủ sở hữu xác định. Một yêu cầu quan trọng đối với nhãn hiệu chứng nhận là đơn vị đơn đăng ký được coi là “có thẩm quyền chứng nhận” các sản phẩm liên quan. Về mặt logic, người chứng nhận/chủ sở hữu không được phép đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho chính hàng hoá hoặc dịch vụ của mình.

Ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, điểm khác biệt chính giữa nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận đó là nhãn hiệu tập thể chỉ có thể được sử dụng bởi một nhóm chủ thể cụ thể, ví dụ là các thành viên của một hiệp hội, trong khi nhãn hiệu chứng nhận có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai đáp ứng các tiêu chuẩn do chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận quy định (xem quy định tại Khoản 17 và 18, Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ). Không phải quốc gia nào cũng cho phép cả hai hình thức nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận. Do đó, một nhãn hiệu tập thể ở quốc gia này có thể đăng ký nhãn hiệu chứng nhận ở quốc gia khác và ngược lại.

*Ví dụ về nhãn hiệu chứng nhận:*



Nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 124661

### Chỉ dẫn địa lý

Từ ngữ hoặc dấu hiệu mang tính địa lý có thể không được chấp nhận bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu nếu chúng mang tính mô tả về nguồn gốc địa lý (xem Mục 15). Điểm đ, khoản 2, Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ quy định dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý được coi là không có khả năng phân biệt, theo đó không được bảo hộ với danh nghĩa là nhãn hiệu (trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận). Đây là điều quan trọng cần ghi nhớ khi bạn lựa chọn nhãn hiệu cho sản phẩm của mình. Các quốc gia quản lý chỉ dẫn địa lý (CDĐL) theo các cách khác nhau, như đã đề cập ở trên, vì vậy cần cẩn trọng khi lập kế hoạch sử dụng nhãn hiệu mang tính mô tả địa lý.

CDĐL là một dấu hiệu được sử dụng cho hàng hoá có xuất xứ địa lý cụ thể và có chất lượng, danh tiếng hay các đặc tính chủ yếu do lãnh thổ xuất xứ đó quyết định. CDĐL có thể được sử dụng bởi tất cả các nhà sản xuất làm ra sản phẩm của mình tại địa phương gắn với CDĐL và những sản phẩm đó có cùng những đặc tính cụ thể. Tên gọi xuất xứ (TGXX) là một dạng CDĐL đặc biệt. Nó thường chứa một địa danh hay một chỉ dẫn truyền thống được sử dụng cho hàng hoá có một chất lượng hoặc đặc tính cụ thể mà về cơ bản hoặc hoàn toàn là do môi trường địa lý nơi tạo ra sản phẩm đó quyết định, bao gồm cả yếu tố tự nhiên và con người.<sup>2</sup> Đăng ký quốc tế TGXX được điều chỉnh bởi Hiệp ước Lisbon về Bảo hộ và Đăng ký quốc tế TGXX do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) quản lý.

*Ví dụ:* Nhãn hiệu tập thể MELINDA® được 5200 thành viên của 16 hợp tác xã trồng táo tại Valle di Non và Valle di Sole (Italia) sử dụng. Họ đã thành lập ra Hiệp hội Melinda. Năm 2003, nhãn hiệu tập thể MELINDA® cũng được cấp chứng nhận bảo hộ TGXX.

Danh sách về các CDĐL được bảo hộ tại Việt Nam xem tại: <https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/danh-sach-cac-chi-dan-dia-ly-uoc-bao-ho-tai-viet-nam>

Ở một số quốc gia, CDĐL và TGXX chỉ có thể được bảo hộ thông qua hình thức nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận. Một số quốc gia khác thì có một hệ thống bảo hộ riêng để bảo hộ các đối tượng này.

*Ví dụ:* Theo quy định pháp luật của Nhật Bản, địa danh có thể được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu tập thể cho một số hàng hóa nhất định, nếu những hàng hóa này là sản phẩm nổi tiếng của một khu vực địa lý riêng biệt. Ví dụ, KOBE BEEF® được đăng ký là nhãn hiệu tập thể cho một vùng tại Nhật Bản, được sử dụng bởi những doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận cụ thể về gia súc và có trụ sở tại tỉnh Hyogo, Nhật Bản.

Tại Ấn Độ, từ trà DARJEELING® và logo được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận theo luật nhãn hiệu của Ấn Độ và do đó cũng được bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo hệ thống bảo hộ riêng của Ấn Độ. Hệ thống bảo

<sup>2</sup> Điều 2 của Hiệp ước Lisbon về Bảo hộ và Đăng ký quốc tế TGXX

hộ riêng có khả năng bảo hộ mạnh hơn bằng cách ngăn cản các đối thủ cạnh tranh sử dụng tên gọi đó ngay cả khi nó không gây ra sự nhầm lẫn. Ví dụ, quy định của Ấn Độ cấm tất cả các doanh nghiệp khác sử dụng tên DARJEELING® ngay cả khi một sản phẩm được dùng với tên “Darjeeling-Like Tea” Người tiêu dùng có thể hiểu đó không phải là trà DARJEELING® thực sự, nhưng việc sử dụng như vậy là không được phép vì từ DARJEELING® chỉ có thể được sử dụng bởi các doanh nghiệp được cấp phép.

Cũng có những quốc gia có quy định pháp luật khác nhau để bảo hộ CDĐL và TGXX đối với từng loại sản phẩm cụ thể (ví dụ như cơ chế bảo hộ riêng cho các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm, hoặc luật pháp về cạnh tranh không lành mạnh hay nhãn hiệu cho những sản phẩm khác), hoặc thậm chí cho những CDĐL hay TGXX cụ thể (ví dụ như rượu whiskey Scotland, dao kéo Soligen hay đồng hồ Thụy Sĩ). Quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về bảo hộ CDĐL không phân biệt loại sản phẩm ngoại trừ có cơ chế bảo hộ mạnh hơn cho rượu vang và rượu mạnh (tương tự áp dụng cho các chỉ dẫn địa lý của EU và Anh thông qua Hiệp định EVFTA và UKVFTA). Thông tin thêm về bảo hộ CDĐL và TGXX có thể xem tại trang web của WIPO: [www.wipo.int/geo\\_indications](http://www.wipo.int/geo_indications) và [www.wipo.int/lisbon](http://www.wipo.int/lisbon).

Ví dụ: PARMIGIANO REGGIANO® được công nhận là tên gọi xuất xứ được bảo hộ tại Liên minh châu Âu theo hệ thống riêng tại đó trong khi tại Mỹ thì không có hệ thống riêng, nên tên gọi và logo có chứa tên gọi PARMIGIANO REGGIANO® được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận. Logo này chỉ có thể sử dụng cho sản phẩm phô mai được chứng nhận là có xuất xứ từ khu vực địa lý được phân định PARMIGIANO REGGIANO® tại Ý (Parma và Reggio là các khu vực chính) và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật liên quan.

## 8. MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÃN HIỆU, NHÃN HIỆU TẬP THỂ VÀ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN LÀ GÌ ?

Nếu tất cả các loại nhãn hiệu nói chung chỉ dẫn về nguồn gốc của hàng hoá, thì nhãn hiệu giúp phân biệt nguồn gốc thương mại hoặc kinh doanh của hàng hoá, còn nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận giúp phân biệt hiệp hội hoặc sự chứng nhận của hàng hoá. Nói cách khác, một sản phẩm có thể mang nhãn hiệu của doanh nghiệp và cũng có thể mang cả nhãn hiệu tập thể hay nhãn hiệu chứng nhận. Chính vì vậy, ngay cả khi doanh nghiệp của bạn có thể tận dụng lợi thế của một nhãn hiệu tập thể hay nhãn hiệu chứng nhận, bạn cũng nên đảm bảo nhãn hiệu của doanh nghiệp được ưu tiên nhất. Nhãn hiệu là dấu hiệu duy nhất tạo sự kết nối với sản phẩm của doanh nghiệp.

*Ví dụ:* INTERFLORA® là một thương hiệu quốc tế kết nối các doanh nghiệp bán hoa trên toàn cầu cho phép khách hàng được giao hoa từ các doanh nghiệp bán hoa bản địa thông qua một hệ thống trung tâm. Cốt lõi của thương hiệu INTERFLORA® là nhãn hiệu tập thể được sử dụng bởi tất cả các doanh nghiệp bán hoa của INTERFLORA®. Các thành viên của INTERFLORA® sử dụng nhãn hiệu và thương hiệu riêng của doanh nghiệp nhưng thường sẽ gắn nhãn hiệu tập thể INTERFLORA® trên trang web, quảng cáo, v.v. để thể hiện sự liên kết của họ.



## TỔNG KẾT

- Rà soát danh mục nhãn hiệu của bạn. Xem lại các nhãn hiệu hiện tại của bạn và xác định loại của từng nhãn hiệu.

- Bạn có đang sử dụng tất cả nhãn hiệu có sẵn cho doanh nghiệp của mình không? Xác định các loại nhãn hiệu (nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu chứng nhận hoặc nhãn hiệu tập thể) và CDĐL mà doanh nghiệp của bạn có thể tận dụng và kết hợp chúng vào một chiến lược thương hiệu tổng thể.

# TẠO DỰNG NHÃN HIỆU



## 9. TẠI SAO CẦN CÓ MỘT NHÃN HIỆU MẠNH ?

Pháp luật về nhãn hiệu mang lại sự bảo hộ pháp lý cho các nhãn hiệu có **khả năng phân biệt**. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu đề cập đến việc khách hàng có thể dễ dàng nhận biết một nhãn hiệu gắn với những sản phẩm mang nhãn hiệu. Những nhãn hiệu có tính phân biệt đôi khi được gọi là nhãn hiệu “**mạnh**”. Một nhãn hiệu càng mạnh thì khả năng nhãn hiệu đó được chấp nhận bảo hộ càng cao (xem Mục 17) và nhận được sự bảo vệ cao hơn từ tòa án (xem Mục 50). Vì thế, cần phải hiểu được sự khác nhau giữa nhãn hiệu tự thân mạnh và tự thân yếu. Các nhãn hiệu có thể được xếp theo 05 loại, có tính phân biệt từ cao nhất (mạnh) đến thấp nhất (yếu).

- **Nhãn hiệu tự tạo hay tưởng tượng** là những từ hoặc dấu hiệu được sáng tạo ra mà không mang ý nghĩa thực sự nào. Vì chúng hoàn toàn là kết quả của sự tưởng tượng, nên một đối thủ cạnh tranh bán cùng sản phẩm sẽ không có lý lẽ nào giải thích cho việc sử dụng một nhãn hiệu trùng hay tương tự. Nhãn hiệu có tính tưởng tượng về mặt pháp lý là những nhãn hiệu mạnh nhất vì chúng có khả năng được chấp nhận bảo hộ cao nhất. Tuy nhiên, thách thức ở đây là nhân viên tiếp thị thường không thích sử dụng chúng. Nhãn hiệu có tính tưởng

tượng không mang lại cho người tiêu dùng bất kỳ gợi ý nào về sản phẩm được bán, và họ có thể thấy khó ghi nhớ từ hoặc gắn kết nó với sản phẩm của bạn. Bạn có thể phải nỗ lực nhiều hơn (tức là phải trả chi phí cao hơn) để quảng cáo nhãn hiệu. Tuy nhiên, một khi được tạo lập, những nhãn hiệu này có sức mạnh to lớn. Kết quả cuối cùng là nhóm tiếp thị của bạn sẽ yêu thích chúng.

*Ví dụ:*



Nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 230093

- **Nhãn hiệu tùy hứng** là những từ hay dấu hiệu có ý nghĩa, nhưng không có liên quan lô-gic đến sản phẩm được quảng cáo. Mặc dù nhãn hiệu tùy hứng cũng rất mạnh và dễ được bảo hộ, nhân viên tiếp thị về cơ bản cũng không thích chúng hơn nhãn hiệu tưởng tượng, cùng với lý do là chúng có thể đòi hỏi phải quảng cáo mạnh mẽ để tạo ra sự gắn kết giữa nhãn hiệu và sản phẩm trong tâm trí người tiêu dùng. Nhưng giống như nhãn hiệu tự tạo hay tưởng tượng, chúng thường sẽ được chấp nhận bảo hộ.

*Ví dụ:* Từ SUNNY hay hình ảnh mặt trời dùng để tiếp thị cho sản phẩm điện thoại di động. Sẽ không có lý do nào để đối thủ cạnh tranh sử dụng hình ảnh mặt trời để mô tả bất kỳ tính năng nào của sản phẩm điện thoại.

- **Nhãn hiệu gợi tả** là những nhãn hiệu gợi ý về bản chất, chất lượng hoặc thuộc tính của sản phẩm, nhưng không mô tả các thuộc tính đó. Chúng đòi hỏi sự tưởng tượng của một bộ phận người tiêu dùng để có thể nhận biết các thuộc tính này. Tuy nhiên, bởi vì chúng gợi ý chất lượng của sản phẩm, nên chúng có tính phân biệt thấp. Vì vậy, chúng được bảo hộ yếu hơn so với nhãn hiệu tưởng tượng hay tùy hứng. Ở một số quốc gia, một nhãn hiệu gợi tả có thể được xem là mang tính mô tả sản phẩm và do đó có thể không được chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu (xem Mục 17).

Đương nhiên, nhãn hiệu gợi tả hấp dẫn đối với việc tiếp thị vì bản thân chúng đã giống như một hình thức quảng cáo. Tuy nhiên, từ góc độ nhãn hiệu, nó sẽ là vấn đề nếu nhãn hiệu của bạn mô tả sản phẩm hay các tính năng của nó, vì bạn không thể ngăn cản người khác sử dụng những từ ngữ đó để mô tả sản phẩm cạnh tranh của họ.

*Ví dụ:* Nhãn hiệu SUNNY dùng để tiếp thị cho sản phẩm đèn có thể gợi ý rằng sản phẩm mang lại ánh sáng cho ngôi nhà

của bạn.

- **Nhãn hiệu có tính mô tả** là nhãn hiệu chỉ mô tả một số đặc tính của sản phẩm được đề cập, như chất lượng, chủng loại, hiệu quả, cách sử dụng, hình dạng, số lượng, mục đích, giá trị, nguyên liệu, xuất xứ, nơi bán, địa điểm cung cấp dịch vụ, thời gian sản xuất, v.v. Thuật ngữ mô tả có ít khả năng phân biệt và do đó không đáp ứng điều kiện bảo hộ trừ khi nó có thể chỉ ra được yếu tố có tính phân biệt đã được tạo dựng theo thời gian thông qua việc sử dụng rộng rãi trên thị trường (xem hộp cuối Mục 17 liên quan đến “ý nghĩa thứ hai”). Đối với mục đích tiếp thị, tất nhiên sẽ dễ dàng hơn khi một nhãn hiệu nói lên những gì bạn đang bán. Nhưng nói chung, nhãn hiệu có tính mô tả không thể thuộc sở hữu của một công ty và loại trừ việc sử dụng của các công ty khác.

*Ví dụ:* nhãn hiệu SWEET (NGỌT) có khả năng bị từ chối cho sản phẩm socola vì mang tính mô tả. Sẽ là không công bằng khi trao độc quyền sử dụng từ SWEET cho duy nhất một nhà sản xuất socola để tiếp thị sản phẩm của họ. Tương tự như vậy các thuật ngữ định tính hay khen ngợi như RAPID (NHANH CHÓNG), BEST (TỐT NHẤT), CLASSIC (TRUYỀN THỐNG) hay INNOVATIVE (ĐỔI MỚI) có khả năng bị từ chối trừ khi chúng là một phần của một nhãn hiệu khác có tính phân biệt.

- **Dấu hiệu chung** là những từ hoặc dấu hiệu là tên chủng loại hay vật thể mang tên đó. Những dấu hiệu này hoàn toàn không có khả năng phân biệt và không đáp ứng điều kiện bảo hộ nhãn hiệu vì nếu dành sự bảo hộ nhãn hiệu cho dấu hiệu đó sẽ tước đi quyền được đề cập đến tên sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. Khi một nhãn hiệu mạnh bị sử dụng không đúng cách, nó có thể mất đi khả năng phân biệt theo thời gian và trở thành dấu hiệu chung, theo đó sẽ không còn được bảo hộ (xem Mục 35).

*Ví dụ:* Không ai có thể tuyên bố độc quyền sử dụng từ CHAIR (GHẾ) cho sản phẩm ghế. Tương tự như vậy, hình ảnh một quả táo sẽ là biểu tượng chung cho sản phẩm táo, nhưng có thể là nhãn hiệu tùy hứng nếu đăng ký cho sản phẩm máy tính.

Một lưu ý quan trọng là việc **duy trì một nhãn hiệu mạnh đòi hỏi phải sử dụng nhãn hiệu một cách hợp lý**. Bạn cần đảm bảo doanh nghiệp của mình đang sử dụng nhãn hiệu theo cách thích hợp để không vô tình làm suy yếu một nhãn hiệu mạnh (xem Mục 37).

Mạnh



Nhãn hiệu tự tạo  
hay tưởng tượng

Nhãn hiệu tùy hứng

Nhãn hiệu gợi tả

Nhãn hiệu có tính  
mô tả

Dấu hiệu chung



Yếu



## Tầm quan trọng của nhãn hiệu mạnh

- Các nhãn hiệu mạnh có nhiều khả năng được chấp nhận bảo hộ. Chúng được bảo vệ tốt hơn trước các vấn đề phát sinh từ nhãn hiệu xung đột hay nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn. Mặt khác, nhãn hiệu yếu chịu nhiều sự cạnh tranh hơn. Các đối thủ cạnh tranh của bạn dễ dàng sử dụng một nhãn hiệu tương tự với một nhãn hiệu yếu và không bị xem là xâm phạm nhãn hiệu yếu đó.

- Nhãn hiệu mạnh có khả năng phân biệt sản phẩm của bạn với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh một cách rõ ràng. Chúng nổi bật giữa đám đông.

- Nhãn hiệu mạnh hiệu quả hơn khi sử dụng trong kinh doanh nhằm quảng bá hàng thật và mở rộng các dòng sản phẩm.

## 10. LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHÂN BIỆT CỦA NHÃN HIỆU ?

Nhãn hiệu có tính phân biệt càng cao, mức độ bảo hộ càng mạnh. Một nhãn hiệu có thể có tính phân biệt tự thân hoặc có thể đạt được khả năng phân biệt. Các nhãn hiệu tưởng tượng, tùy hứng hay gợi tả có tính phân biệt tự thân và nhận được mức độ bảo hộ cao. Nhãn hiệu mang tính mô tả không có tính phân biệt tự thân và chỉ được bảo hộ nếu đạt được “ý nghĩa thứ hai” (xem hộp sau Mục 17). Đây là các cách để nâng

cao khả năng phân biệt cho nhãn hiệu:

- Sử dụng một chữ viết đặc biệt thay vì chữ viết tiêu chuẩn.

- Lựa chọn và sử dụng màu sắc cụ thể.

- Thêm logo hoặc yếu tố hình hoạ bên cạnh các chữ cái.

Các nhãn hiệu “đơn giản” có thể nhận được sự bảo hộ dựa trên “ý nghĩa thứ hai”, nếu chúng được sử dụng mạnh mẽ theo thời gian và được tiếp thị tốt.

*Ví dụ:* Nhãn hiệu “SAY IT YOUR WAY” của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội đăng ký cho dịch vụ liên quan viễn thông, tại thời điểm đăng ký năm 2007 được xác định mang tính mô tả, không có khả năng phân biệt. Sau thời gian sử dụng rộng rãi, quảng cáo, nhãn hiệu “SAY IT YOUR WAY” đã đạt được khả năng phân biệt khi đăng ký lại năm 2016.

Mặt khác, các nhãn hiệu có tính phân biệt có thể mất đi sự bảo hộ và trở thành dấu hiệu chung do không được sử dụng đúng cách, vì vậy cần thiết phải duy trì việc sử dụng hợp lý và thực thi quyền đối với nhãn hiệu (xem Mục 37 và 49).

## 11. CẦN LƯU Ý ĐIỀU GÌ KHI LỰA CHỌN HAY TẠO DỰNG MỘT NHÃN HIỆU ?

Làm thế nào để lựa chọn một nhãn hiệu thích hợp? Không có quy tắc nghiêm ngặt cho việc này, nhưng các điểm dưới

đây có thể là thông tin tham khảo hữu ích.

- Kiểm tra để đảm bảo **chưa có ai đăng ký nhãn hiệu đó** hay một nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đó. Bạn có thể bắt đầu bằng cách tra cứu đơn giản trên Internet, sau đó là tra cứu toàn diện (xem cách thức xác minh nhãn hiệu ở Mục 19). Cần thực hiện việc tra cứu không chỉ ở Việt Nam, mà còn với tất cả các thị trường xuất khẩu liên quan.

- Kiểm tra xem dấu hiệu dự định đăng ký có **đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý tuyệt đối** để được đăng ký nhãn hiệu hay không (xem các lý do từ chối đơn tại Mục 17).

- Hãy cố gắng lựa chọn một **nhãn hiệu mạnh**. Sức mạnh pháp lý của một nhãn hiệu thường tỷ lệ nghịch với sức hấp dẫn của nhãn hiệu đối với nhóm làm tiếp thị. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng một nhãn hiệu mạnh sẽ là một công cụ tiếp thị mạnh mẽ mang tính dài hạn. Lựa chọn một nhãn hiệu tưởng tượng hay tùy hứng là sự đặt cược tồi nhất để có được quyền hợp pháp đối với nhãn hiệu.

- **Tránh bắt chước các nhãn hiệu hiện có**. Một nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh được thay đổi một chút hay một cách đánh vần khác của một nhãn hiệu nổi tiếng sẽ không được bảo hộ. Ví dụ, FRESH & EASY® là một nhãn hiệu đã đăng ký tại Mỹ cho chuỗi cửa hàng tạp

hoá nhỏ. Sẽ là không khôn ngoan nếu cố mở một cửa hàng tương tự và sử dụng nhãn hiệu FRESH AND EZ vì nó có khả năng bị xem là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hiện có, như vậy không thể được bảo hộ, hoặc nếu đã được bảo hộ thì có khả năng sẽ bị đề nghị hủy bỏ.

- Cân nhắc các **hạn chế** liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu có chứa các từ hay dấu hiệu **địa lý** (xem Mục 17 và hộp cuối Mục 6).

- Đảm bảo rằng nhãn hiệu không có bất kỳ **ý nghĩa không mong muốn** nào trong ngôn ngữ của bạn hoặc trong bất kỳ ngôn ngữ nào khác của các thị trường xuất khẩu tiềm năng.

- Kiểm tra xem **tên miền** tương ứng (ví dụ: địa chỉ Internet) có sẵn để đăng ký hay không (thông tin về mối quan hệ giữa nhãn hiệu và tên miền, xem Mục 39). Bạn cũng có thể kiểm tra xem **tài khoản người dùng** tương ứng có sẵn trên các trang mạng xã hội liên quan mà bạn sử dụng hay không, ví dụ: Twitter, Facebook, LinkedIn hay tương tự.

- Đảm bảo nhãn hiệu có thể **đọc, viết, đánh vần và ghi nhớ** một cách dễ dàng và phù hợp với mọi loại hình quảng cáo.

- Hãy đăng ký bảo hộ các **nhãn hiệu hình**. Khi tìm kiếm một sản phẩm, người tiêu dùng đa phần bị ấn tượng bởi màu sắc hay thiết kế đồ họa. Đó là lý do nhiều



doanh nghiệp sử dụng biểu tượng, logo, thiết kế hay kiểu dáng làm nhãn hiệu, chỉ duy nhất yếu tố đó hoặc thêm vào nhãn hiệu từ. Những yếu tố này cũng có thể được bảo hộ theo luật pháp về kiểu dáng công nghiệp hay quyền tác giả. Nếu bạn thuê một nghệ nhân sáng tác logo, hãy đảm bảo rằng bạn có một hợp đồng bằng văn bản quy định bạn sẽ sở hữu các quyền đối với logo đó (xem hợp đồng dưới đây).

### **Quản lý việc tạo ra nhãn hiệu mới**

Trong khi tạo ra một nhãn hiệu mới, hãy điều phối tất cả các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp của bạn, như tiếp thị, quảng cáo và quan hệ công chúng hay pháp lý. Nó giúp dung hoà các mối quan tâm khác nhau để tạo ra một nhãn hiệu tưởng tượng hay tự tạo thay vì một nhãn hiệu mang tính mô tả. Làm việc cùng với tất cả các bộ phận là cần thiết để tạo ra một chiến lược nhãn hiệu mạnh mẽ.

- Hãy nhấn mạnh những lợi ích của việc sử dụng một **nhãn hiệu mạnh**, chẳng hạn như nhãn hiệu tưởng tượng hay tự tạo, và tập trung doanh nghiệp của bạn vào những chiến lược **dài hạn**. Điều này sẽ giúp cân bằng những thách thức trong việc tạo ra một nhãn hiệu mới.

- **Việc thuê ngoài để thiết kế nhãn hiệu** có thể mang lại hiệu quả. Tức là bạn

thuê một nhà thiết kế, cùng với tư vấn của một chuyên gia về xây dựng thương hiệu. Những bên thuê ngoài này cũng cần **hợp tác chặt chẽ** với nhân viên tiếp thị và quảng cáo của bạn để xây dựng một chiến lược nhãn hiệu toàn diện. Điều quan trọng cần lưu ý là nhãn hiệu hay logo mang tính nghệ thuật cũng có thể được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả. Khi bạn thuê ngoài để thiết kế nhãn hiệu, tốt nhất là bạn nên làm rõ các vấn đề **sở hữu bản quyền** trong hợp đồng và/hoặc đảm bảo quyền tác giả đối với nhãn hiệu được chuyển nhượng chính thức cho doanh nghiệp của bạn.

## TỔNG KẾT

- **Nhãn hiệu của bạn mạnh như thế nào ?**

Hãy xác định nhãn hiệu của bạn có khả năng phân biệt như thế nào so với nhãn hiệu của những đối thủ cạnh tranh.

- **Tạo dựng một nhãn hiệu mới.** Điều phối những bộ phận nội bộ liên quan đến tiếp thị, quảng cáo, quan hệ công chúng và pháp lý trong việc tạo dựng nhãn hiệu mới để đảm bảo có một nhãn hiệu mạnh và khai thác đầy đủ tiềm năng của nó.

- **Tra cứu.** Hãy xác định tính khả dụng của nhãn hiệu mới, cũng như tên miền và tài khoản người dùng tương ứng trên các trang mạng xã hội (xem Mục 19).

- **Thêm thông tin.** Xem điểm 1-2, bài 02 IP PANORAMA™.

# BẢO HỘ NHÃN HIỆU



## 12. DOANH NGHIỆP CÓ THỂ BẢO VỆ NHÃN HIỆU BẰNG CÁCH NÀO ?

Nhãn hiệu có thể được bảo hộ thông qua việc đăng ký và/hoặc, trong một số trường hợp, thông qua việc sử dụng. Tại Việt Nam, Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ quy định quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký theo quy định. Đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thường rất hữu ích, và tại một số quốc gia điều này là bắt buộc. Điều 89 Luật Sở hữu trí tuệ quy định 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 thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

Nhiều quốc gia cũng bảo hộ nhãn hiệu được sử dụng trên thị trường nhưng không đăng ký. Tuy nhiên, những quốc gia này dành sự bảo hộ mạnh hơn cho những nhãn hiệu đã đăng ký. Vì vậy, ngay tại những quốc gia mà nhãn hiệu được bảo hộ thông qua việc sử dụng, bạn cũng nên đăng ký nhãn hiệu (xem hộp bên dưới và Mục 14).

## Các hệ thống đăng ký nộp đơn đầu tiên và sử dụng đầu tiên

Các quốc gia có thể áp dụng hệ thống đăng ký theo nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên” hoặc “sử dụng đầu tiên”. Mặc dù các hệ thống này có những tác động khác nhau đến doanh nghiệp, nhưng chiến lược tốt nhất luôn là đăng ký nhãn hiệu càng sớm càng tốt ở mỗi quốc gia mà doanh nghiệp dự định phát triển kinh doanh.

Ở những quốc gia áp dụng nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên”, quyền đối với một nhãn hiệu thuộc về doanh nghiệp nộp đơn đăng ký cho nhãn hiệu đó đầu tiên, ngay cả khi nó đã được doanh nghiệp khác sử dụng trước đó. Tuy nhiên, có ngoại lệ đối với những nhãn hiệu nổi tiếng (xem hộp sau Mục 5).

Vì thế, hệ thống đăng ký nộp đơn đầu tiên khuyến khích việc đăng ký nhãn hiệu sớm. Bởi vì việc sử dụng nhãn hiệu mà không đăng ký sẽ không tạo ra quyền nào, các đối thủ cạnh tranh có thể hủy hoại quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu thực sự bằng cách nộp đơn đăng ký cho một nhãn hiệu trùng hay tương tự gây nhầm lẫn.

*Ví dụ:* XYZ là nước áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Điều này có nghĩa là, trừ một số ít ngoại lệ, doanh nghiệp hay cá nhân đầu tiên nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ nhận được sự bảo hộ pháp lý

chứ không phải là doanh nghiệp hay cá nhân có thể chứng minh được việc sử dụng đầu tiên đối với nhãn hiệu đó. Vì vậy, nếu doanh nghiệp của bạn có tên là ABC, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày và bạn đã hoạt động được 03 năm tại nước XYZ nhưng một doanh nghiệp khác đăng ký nhãn hiệu ABC cho sản phẩm giày, thì doanh nghiệp đó dành được sự bảo hộ nhãn hiệu. Khi nhãn hiệu được bảo hộ, doanh nghiệp đó có thể ngăn cản bạn sử dụng nhãn hiệu ABC trên chính sản phẩm giày bạn sản xuất hay bán trên thị trường. Nếu bạn không thể chứng minh nhãn hiệu của bạn là nổi tiếng, rất khó để vượt qua nguyên tắc nộp đơn đầu tiên.

Tại các quốc gia áp dụng nguyên tắc sử dụng đầu tiên, chủ sở hữu nhãn hiệu là người đầu tiên sử dụng nhãn hiệu trên thị trường, bất kể là nhãn hiệu đã đăng ký hay chưa. Quyền phát sinh từ việc sử dụng thực tế như vậy thường được gọi là quyền theo “thông luật” hay “không đăng ký”.

Mặc dù việc đăng ký là không bắt buộc ở những quốc gia này, nhìn chung việc đăng ký nhãn hiệu là một chiến lược mạnh mẽ hơn vì nó thường sẽ mang cho bạn nhiều lựa chọn hơn.

Nếu mở rộng hoạt động kinh doanh ở các nước nộp đơn đầu tiên, thì bạn cần phải:

- Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở những quốc gia đó, trước khi nhập khẩu hay sản xuất thực tế bất kỳ sản phẩm nào và thậm chí là trước khi gặp gỡ hay đàm phán với các doanh nghiệp khác tại đó. Có một số doanh nghiệp chuyên đi săn các nhãn hiệu đang sử dụng hoặc có khả năng sử dụng nhưng chưa đăng ký. Họ thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu sau đó tiếp cận chủ sở hữu hợp pháp để đề nghị mua lại.

- Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ngay cả khi bạn chỉ sản xuất và không có ý định bán hàng ở đó. Nếu bạn đang tiến hành việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình tại một quốc gia như vậy thì bạn được coi là “đang sử dụng” nhãn hiệu tại quốc gia đó (xem Mục 34). Có một rủi ro là các công ty khác, hay thậm chí là bên được chuyển nhượng hay nhà phân phối của bạn, sẽ đăng ký nhãn hiệu của bạn. Công ty này sau đó sẽ có quyền ngăn cản bạn sản xuất hay xuất khẩu sản phẩm mang nhãn hiệu đã đăng ký, vì điều này chẳng khác nào hành vi xâm phạm nhãn hiệu, ngay cả khi bạn không bán sản phẩm tại quốc gia đó.

### 13. NHỮNG CÔNG CỤ PHÁP LÝ NÀO KHÁC ĐỂ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU HOẶC NHỮNG KHÍA CẠNH KHÁC CỦA SẢN PHẨM ?

Tuỳ thuộc vào bản chất của thương hiệu hay sản phẩm của bạn, bạn có thể sử dụng một hay nhiều quyền sở hữu trí tuệ sau đây để bảo vệ lợi ích kinh doanh của mình:

- **Trang trí thương mại (Trade dress/get-up).** Hình ảnh hay diện mạo tổng thể của một doanh nghiệp hay cách trình bày hàng hoá được gọi là “trade dress” tại một số quốc gia, hoặc “get-up” ở một số quốc gia khác. Nó bao gồm một hay nhiều yếu tố (như màu sắc, kích cỡ, và/hoặc hình dạng bao bì); hoặc có thể là hình ảnh tổng thể hay ý tưởng của một sản phẩm, bao bì và/hoặc trang trí, mà có thể bao hàm toàn bộ diện mạo và ấn tượng của một doanh nghiệp, gồm biểu hiệu, logo, đồng phục, hàng hoá, trang web, nhãn mác. Do đó, có thể hiểu trang trí thương mại đề cập đến cách thức một sản phẩm được “trang điểm” để đưa ra thị trường.

Các ví dụ có thể kể đến hộp nước hoa quả REALEMON® trông giống một quả chanh bằng nhựa, hình dáng chai COCA-COLA®, hay loại socola đặc biệt bọc giấy bạc FERRERO ROCHER®. Ngoài ra, một nhà hàng có thể sử dụng nhãn hiệu để bảo hộ tên nhà hàng của mình và đăng ký

bảo hộ trang trí thương mại cho giao diện và cảm nhận riêng biệt của nó, bao gồm cách trang trí, thực đơn, cách bài trí và phong cách phục vụ. Các ví dụ về nhà hàng có trang trí thương mại mang tính phân biệt là MCDONALD’S®, WENDY’S®, và FUDDRUCKERS®. Việc xác định và bảo hộ trang trí thương mại của bạn là cần thiết để tạo ra thương hiệu riêng biệt của bạn. Vì trang trí thương mại thường có chức năng giống nhãn hiệu là xác định nguồn gốc của sản phẩm trên thị trường, ở một số quốc gia có thể được bảo hộ theo luật pháp về nhãn hiệu, và ở một số quốc gia khác có thể đăng ký như một nhãn hiệu. Trang trí thương mại không phải là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, nhưng các yếu tố riêng lẻ của nó có thể được bảo vệ theo pháp luật về nhãn hiệu hoặc cạnh tranh không lành mạnh.

- **Kiểu dáng công nghiệp.** Sự độc quyền về các đặc điểm mang tính thẩm mỹ của một sản phẩm như hình dạng, trang trí, hoa văn, đường nét hay màu sắc mà đáp ứng các tiêu chí theo quy định thì có thể được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, và ở một số quốc gia còn gọi là “sáng chế kiểu dáng”. Để được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp phải có tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp (Điều 63 Luật Sở hữu trí tuệ). Không bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho bất kỳ đặc tính kỹ thuật

nào của sản phẩm, mà chỉ có thể bảo hộ cho hình dáng bên ngoài của sản phẩm mà không được xác định hoàn toàn bởi một đặc tính kỹ thuật. Quyền đối với kiểu dáng công nghiệp giới hạn về mặt thời gian (thường tối đa từ 10 đến 25 năm, tùy theo luật pháp của từng quốc gia). Khoản 4 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ quy định bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm. Sự bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho phép bạn ngăn cấm đối thủ trong việc tiếp thị các sản phẩm trùng hoặc trông giống nhau trong mắt người tiêu dùng. Tức là bạn có thể ngăn cản việc tiếp thị các sản phẩm mới có hình dáng trùng hoặc khác biệt không đáng kể, kể cả là có sao chép hình dáng sản phẩm của bạn hay không và kể cả là người tiêu dùng có thực sự nhầm lẫn hay không. Điều quan trọng cần lưu ý là nếu bạn muốn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, ở hầu hết các quốc gia, kiểu dáng đó phải được giữ bí mật trước khi đăng ký.<sup>3</sup>

- **Quyền tác giả.** Các tác phẩm văn học và nghệ thuật nguyên gốc có thể được bảo hộ quyền tác giả. Các tác phẩm bao gồm sách, tạp chí, sách hướng dẫn, âm nhạc, tranh, ảnh, quảng cáo, logo, một số loại cơ sở dữ liệu, chương trình máy tính, v.v. Bảo hộ quyền tác giả là tự động

(nghĩa là, quyền phát sinh mà không phải đăng ký) và tồn tại ít nhất 50 năm sau khi tác giả qua đời. Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ quy định cụ thể thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với từng loại tác phẩm, cụ thể: tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là 75 năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn 25 năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là 100 năm, kể từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện và các loại tác phẩm khác thì thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, chủ sở hữu cần phải đăng ký quyền tác giả để có thể thực thi quyền để ngăn chặn người có hành vi xâm phạm.<sup>4</sup> Khoản 2 Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ quy định Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả tại Việt Nam.

- **Sáng chế.** Chúng có thể được sử dụng

<sup>3</sup> Xem ấn phẩm số 498 WIPO *Tạo dáng sản phẩm*, và Bài 02 IP PANORAMA™.

<sup>4</sup> Xem ấn phẩm WIPO số 918 *Hình thức thể hiện sáng tạo* và Bài 05 PANORAMA™.

để bảo hộ các giải pháp kỹ thuật đáp ứng các tiêu chí về tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.<sup>5</sup>

- **Bí mật thương mại.** Thông tin kinh doanh bí mật có thể được bảo hộ dưới hình thức bí mật thương mại (bí mật kinh doanh) miễn là nó có giá trị thương mại và thường không được người khác biết đến và chủ sở hữu đã thực hiện các biện pháp hợp lý để giữ bí mật. Hãy đảm bảo bạn duy trì tính bảo mật của các tên hoặc nhãn hiệu sản phẩm mới chưa được sử dụng hoặc đăng ký.<sup>6</sup>

- **Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh, pháp luật về chống bán hàng giả mạo hoặc bảo vệ người tiêu dùng** có thể cho phép bạn thực hiện biện pháp chống lại các hành vi kinh doanh không lành mạnh của đối thủ cạnh tranh. Nội dung này được quy định cụ thể tại Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Cạnh tranh năm 2018 và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 và các quy định pháp luật liên quan khác. Chúng có thể mang lại cho bạn một số biện pháp bổ sung chống lại những kẻ cố gắng sao chép các khía cạnh khác nhau trên sản phẩm của bạn. Tuy nhiên, trên thực tế, một hành động pháp lý dựa trên luật pháp cạnh tranh, chống bán hàng giả mạo hay bảo vệ người tiêu dùng thường khó khăn, tốn kém và mất thời gian.

- **Bảo hộ đồng thời.** Tùy thuộc vào thương

hiệu và sản phẩm của bạn, bạn có thể sử dụng đa dạng các loại quyền sở hữu trí tuệ và tốt nhất là bạn nên xin tư vấn của luật sư sở hữu trí tuệ để đảm bảo rằng bạn đang bảo vệ các tài sản trí tuệ của mình đúng cách:

- Ở nhiều quốc gia, một dấu hiệu cụ thể có thể được bảo hộ đồng thời theo cả luật bản quyền, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; theo đó, dấu hiệu như vậy có thể đủ điều kiện theo các quy định pháp luật tương ứng như một tác phẩm nghệ thuật, cách trang trí hay logo. Tuy nhiên, mức độ và phạm vi bảo hộ đồng thời theo các đối tượng này tương đối khác nhau giữa các quốc gia.

- Ở nhiều quốc gia khác, bảo hộ quyền tác giả và kiểu dáng công nghiệp bị loại trừ lẫn nhau, nghĩa là một tác phẩm nghệ thuật cụ thể không còn được bảo hộ quyền tác giả tại thời điểm nó được sử dụng như một kiểu dáng công nghiệp. Nhưng ngay cả ở những quốc gia như vậy, một dấu hiệu có thể được đồng thời bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu.

<sup>5</sup> Xem ấn phẩm WIPO số 917.1 *Sáng tạo tương lai* và Bài 03 IP PANORAMA™.

<sup>6</sup> Xem Bài 04 IP PANORAMA™.



Ví dụ về logo vừa được bảo hộ nhãn hiệu vừa bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam:



Nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 328612

- Đôi lúc, có thể đăng ký một kiểu dáng công nghiệp trong đó bao gồm một phiên bản cách điệu của nhãn hiệu đã đăng ký.

Ví dụ về vấn đề bảo hộ đồng thời các quyền sở hữu trí tuệ có thể tham khảo tại phiên bản tiếng Anh của ấn phẩm tại đường dẫn:

[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_900\\_1.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_900_1.pdf).

#### 14. TẠI SAO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN NÊN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ?

Tuy ở nhiều quốc gia, việc đăng ký là không cần thiết để xác lập quyền (như đã nêu ở trên, theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam, nhãn hiệu chỉ có thể được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thông qua việc đăng ký, trừ nhãn hiệu nổi tiếng), nhưng việc đăng ký sẽ mang lại nhiều lợi ích:

- Chủ sở hữu đã đăng ký của nhãn hiệu có **độc quyền** sử dụng nhãn hiệu cho mục đích thương mại ở bất kỳ nơi nào **trong phạm vi quốc gia/khu vực** nơi nhãn hiệu được bảo hộ (xem Mục 30). Ngược lại, các quyền đối với nhãn hiệu không đăng ký, nếu có, sẽ bị giới hạn trong một phần phạm vi quốc gia nơi nhãn hiệu đang thực sự được sử dụng và đã có được danh tiếng thông qua việc sử dụng đó.

- **Dễ thực thi hơn.** Việc đăng ký nhãn hiệu thường mang giả định rằng bạn là chủ sở hữu của nhãn hiệu và do đó có quyền ngăn cản người khác sử dụng nhãn hiệu đó. Điều này giúp **giảm bớt gánh nặng chứng minh** trong các thủ tục tố tụng tại tòa án: bạn không phải chứng minh rằng nhãn hiệu đó là hợp lệ, rằng bạn là chủ sở hữu của nó hoặc nhãn hiệu đã có danh tiếng. Ở một số quốc gia, bạn cũng có thể được bồi thường thiệt hại bằng tiền cao hơn khi quyền đối với nhãn hiệu đã đăng ký bị xâm phạm.

- **Tính răn đe.** Đầu tiên, việc đăng ký cho phép bạn **sử dụng biểu tượng ®** ngay sau nhãn hiệu, giúp cảnh báo người khác rằng nhãn hiệu đã được đăng ký (xem hộp sau Mục 35). Thứ hai, một nhãn hiệu đã đăng ký có thể sẽ xuất hiện trong báo cáo tra cứu được thực hiện bởi một doanh nghiệp khác mà

muốn đăng ký một nhãn hiệu trùng hay tương tự gây nhầm lẫn; khi đó điều này sẽ làm doanh nghiệp khác nản lòng trong việc đăng ký nhãn hiệu đó (xem Mục 19). Thứ ba, một số cơ quan nhãn hiệu sẽ tự động từ chối đăng ký nhãn hiệu cho các hàng hoá/dịch vụ mà họ cho là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký của bạn trong cùng một nhóm phân loại (xem Mục 28).

- **Tài sản có giá trị.** Việc bán hoặc chuyển nhượng nhãn hiệu đã đăng ký sẽ dễ dàng hơn và thường ở mức giá cao hơn. Ngoài ra, mặc dù ở hầu hết các quốc gia, việc đăng ký là không bắt buộc, nhưng việc đăng ký làm cho việc sử dụng nhãn hiệu trong thỏa thuận nhượng quyền hoặc trong mua bán trở nên đơn giản hơn (xem Mục 42 và 46).

- **Huy động vốn.** Đôi khi, một nhãn hiệu đã đăng ký với danh tiếng tốt cũng có thể được sử dụng để nhận tài trợ hoặc thế chấp từ các tổ chức tài chính, mà ngày càng nhận thức được giá trị của thương hiệu đối với sự thành công trong kinh doanh.

- **Ngăn chặn việc nhập khẩu.** Nhiều quốc gia đã áp dụng các hệ thống cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký có thể ghi nhận nhãn hiệu đó với cơ quan hải quan bằng một khoản phí. Mục đích là để cho phép cơ quan hải

quan phát hiện và thu giữ hàng giả xâm phạm nhãn hiệu đã đăng ký của bạn. Các nhãn hiệu không đăng ký thường không nhận được sự hỗ trợ như vậy từ cơ quan hải quan (xem thêm Mục 52).

Điều quan trọng là đảm bảo rằng nhãn hiệu được đăng ký ở tất cả các thị trường có liên quan. Nếu không đăng ký nhãn hiệu, việc bạn đầu tư vào tiếp thị một sản phẩm có thể không mang lại kết quả như mong đợi, vì các doanh nghiệp đối thủ có thể sử dụng các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn. Khách hàng có thể bị nhầm lẫn khi mua sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và nghĩ rằng đó là sản phẩm của doanh nghiệp bạn. Điều này không chỉ có thể làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp và gây nhầm lẫn cho khách hàng mà còn có thể gây tổn hại đến danh tiếng và hình ảnh của doanh nghiệp của bạn, đặc biệt nếu sản phẩm của đối thủ có chất lượng kém hơn.

## 15. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU MANG LẠI NHỮNG QUYỀN GÌ ?

Độc quyền phát sinh từ việc bảo hộ nhãn hiệu cho phép bạn ngăn cản người khác tiếp thị các sản phẩm trùng hay tương tự gắn với một nhãn hiệu trùng hay tương tự gây nhầm lẫn. Vì vậy bạn có thể cấm các đối thủ cạnh tranh:

(a) gắn nhãn hiệu lên hàng hoá hoặc bao bì hàng hoá;

(b) tích trữ hoặc bán hàng hóa mang nhãn hiệu hoặc cung cấp dịch vụ gắn với nhãn hiệu dịch vụ;

(c) nhập khẩu hay xuất khẩu hàng hoá gắn với nhãn hiệu; và/hoặc

(d) sử dụng nhãn hiệu trên giấy tờ kinh doanh, trang web và trong quảng cáo.

Tuy nhiên, độc quyền này có giới hạn. Các quyền giới hạn ở:

- Quốc gia hay các quốc gia mà bạn đã đăng ký nhãn hiệu (xem Mục 30-31);

- Các hàng hoá/dịch vụ đăng ký theo nhãn hiệu (xem Mục 28); và

- Các tình huống mà người tiêu dùng có thể bị nhầm lẫn bởi hành vi xâm phạm nhãn hiệu (xem Mục 50).

## 16. VIỆC ĐĂNG KÝ TÊN DOANH NGHIỆP/TÊN THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY CÓ GIỐNG VỚI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU KHÔNG ?

Một quan niệm sai lầm phổ biến rằng việc đăng ký kinh doanh và tên thương mại của doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cũng tự động bảo vệ các tên doanh nghiệp và tên thương mại đó như một nhãn hiệu. Điều này là không đúng. Điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa tên doanh nghiệp, tên thương mại và nhãn hiệu:

- Tên doanh nghiệp là tên gọi pháp lý được ghi nhận trong sổ đăng ký doanh

nghiệp/thương mại. Nó được sử dụng trong các nội quy, hợp đồng, thuế và các hoạt động hành chính khác để xác định doanh nghiệp của bạn. Nó thường kết thúc bằng Ltd, Inc. hoặc một chữ viết tắt tương tự khác biểu thị đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp. Ví dụ: “Blackmark International Ltd.”

- Tên thương mại, hoặc tên kinh doanh, là tên mà bạn sử dụng để xác định doanh nghiệp của mình khi giao tiếp với khách hàng của bạn. Tên này có thể giống hoặc không giống với tên doanh nghiệp. Ở hầu hết các quốc gia, bạn có được một số độc quyền nhất định đối với tên thương mại/doanh nghiệp chỉ bằng cách sử dụng nó công khai (tức là không cần bất kỳ hình thức hoặc đăng ký pháp lý nào). Điểm b khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ quy định quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó.

- Nhãn hiệu là dấu hiệu bạn sử dụng để phân biệt sản phẩm của doanh nghiệp của mình với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. Ngay cả một doanh nghiệp nhỏ cũng có thể có nhiều hơn một nhãn hiệu. Ví dụ, Công ty TNHH quốc tế Blackmark có thể bán một trong các sản phẩm của mình với tên là BLACKMARK đồng thời bán sản phẩm khác là REDMARK. Các công

ty có thể sử dụng một nhãn hiệu cụ thể để phân biệt tất cả các sản phẩm của mình, một dòng sản phẩm hay một loại sản phẩm cụ thể. Khi một doanh nghiệp sử dụng tên thương mại, hay một phần của nó, như một nhãn hiệu, thì nên đăng ký bảo hộ tên thương mại đó dưới hình thức nhãn hiệu.

*Ví dụ:*



Các nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo các giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 169936 - 270349 - 253442 - 101198 - 179119 - 248527

## 17. NHỮNG LÝ DO CHÍNH TỪ CHỐI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU LÀ GÌ?

Bên cạnh sự hiểu biết về các nhãn hiệu mạnh, một doanh nghiệp cũng nên biết những loại nhãn hiệu nào sẽ không được chấp nhận bảo hộ. Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ quy định điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ. Điều 73 Luật Sở hữu trí tuệ quy định các dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu. Bên cạnh đó, Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ quy định các trường hợp nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt, theo đó sẽ không đáp

ứng điều kiện bảo hộ nhãn hiệu. Nhìn chung, có hai loại lý do để từ chối:

- **Lý do tuyệt đối** - các nguyên nhân tự thân của nhãn hiệu
- **Lý do tương đối** - các nguyên nhân phát sinh do sự tồn tại của các quyền có trước, có thể là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc đối tượng khác.

Đơn đăng ký nhãn hiệu có thể bị từ chối theo các lý do tuyệt đối sau đây:

- Tên gọi chung không bao giờ được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu. Điểm b, Khoản 2, Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ quy định tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ không có khả năng phân biệt (ví dụ, từ “Điện thoại” đăng ký nhãn hiệu dành cho các sản phẩm điện thoại di động, xem Mục 9).

- **Dấu hiệu thiếu yếu tố có tính phân biệt** (nghĩa là dấu hiệu không có khả năng phân biệt sản phẩm của doanh nghiệp này với sản phẩm của doanh nghiệp khác) sẽ không thể được đăng ký nhãn hiệu trừ khi bạn chứng minh là nó đã đạt được ý nghĩa thứ hai (xem hộp bên dưới). Những dấu hiệu dưới đây thường là thiếu yếu tố có tính phân biệt:

- Từ ngữ hoặc dấu hiệu mang tính mô tả. Điểm c, Khoản 2, Điều 74, Luật Sở hữu trí tuệ quy định dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính

chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ hoặc dấu hiệu làm gia tăng giá trị đáng kể cho hàng hóa sẽ bị xem là không khả năng phân biệt, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước ngày nộp đơn (xem Mục 10 và hộp phía dưới).

- **Từ ngữ hoặc dấu hiệu địa lý**, nếu chúng mang tính mô tả địa lý. Điểm đ, Khoản 2, Điều 74, Luật Sở hữu trí tuệ quy định dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ sẽ bị xem là không có khả năng phân biệt, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu trước ngày nộp đơn hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận. Ví dụ, một ban nhạc ở Bỉ lấy tên là BELGIAN BAND sẽ bị xem là mô tả địa lý, do đó sẽ không có khả năng phân biệt. Các nhà sản xuất âm nhạc khác của Bỉ có thể sử dụng từ “Belgian” để mô tả nơi xuất xứ cho sản phẩm của họ (xem hộp cuối Mục 7 liên quan đến chỉ dẫn địa lý).

- **Khẩu hiệu quảng cáo**, nếu chúng bao gồm yếu tố mang tính mô tả cao và không có tính phân biệt và không có khả năng phân biệt nguồn gốc. Các khẩu hiệu thường khó đạt được khả năng phân biệt và được bảo hộ nhãn

hiệu, bởi vì chức năng của chúng chủ yếu là quảng bá và truyền tải thông tin về công ty và sản phẩm của nó. Các khẩu hiệu quảng cáo thường bị từ chối vì thiếu khả năng phân biệt. Ví dụ, khẩu hiệu “hiểu rõ màu sắc hơn bất cứ ai” có thể bị từ chối vì cho sản phẩm vài bọc vì đó đơn giản là một tuyên bố mang tính chất tán dương chất lượng cho sản phẩm được quảng cáo. Những doanh nghiệp khác cũng phải được sử dụng những cụm từ như vậy. Lưu ý rằng một số quốc gia không cho phép bảo hộ nhãn hiệu đối với khẩu hiệu quảng cáo. Thực tiễn thẩm định của Việt Nam cũng thường từ chối các khẩu hiệu quảng cáo do mô tả theo quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 74, Luật Sở hữu trí tuệ.

## Đạt được khả năng phân biệt hoặc ý nghĩa thứ hai

Ở nhiều quốc gia, bạn có thể khắc phục được việc bị từ chối do thiếu yếu tố phân biệt nếu bạn có thể chứng minh được nhãn hiệu của mình đã đạt được ý nghĩa thứ hai hoặc khả năng phân biệt thông qua sử dụng. Điểm c, Khoản 2, Điều 74, Luật Sở hữu trí tuệ quy định ngoại lệ đối với các dấu hiệu mang tính mô tả nếu dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng. Một nhãn hiệu mang tính mô tả đạt được ý nghĩa thứ hai nếu có thể chứng minh rằng cộng đồng người tiêu dùng nhận biết được dấu hiệu mang tính mô tả đó là nhãn hiệu của sản phẩm của bạn. Điều này thường xảy ra nhờ việc sử dụng rộng rãi theo thời gian hoặc do chiến lược tiếp thị rầm rộ. Ví dụ, HEALTHY CHOICE® is là một nhãn hiệu “yếu” cho sản phẩm thức ăn sẵn lành mạnh đã đạt được khả năng phân biệt tại Mỹ vì cộng đồng người tiêu dùng liên hệ nhãn hiệu này với một nhà cung cấp thức ăn sẵn lành mạnh, chứ không phải với thức ăn lành mạnh nói chung.

Để chứng minh nhãn hiệu mang tính mô tả đó đã đạt được ý nghĩa thứ hai, có thể xem xét mọi loại bằng chứng: hoá đơn, phiếu giao hàng, phiếu đặt hàng, hoá đơn, biên lai, sổ sách kế toán, ấn phẩm quảng cáo, quảng cáo, hình ảnh chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu, giấy chứng nhận được một công ty quảng cáo, hiệp hội thương mại hoặc

khảo sát người tiêu dùng, v.v.

*Ví dụ:*

Khẩu hiệu THE GREATEST SHOW ON EARTH® (tạm dịch: Buổi biểu diễn hay nhất trên thế giới) được xem là nhãn hiệu đủ điều kiện bảo hộ tại Mỹ vì chủ sở hữu của nó, Công ty Ringling Bros-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc., đã tạo ra ý nghĩa thứ hai thông qua việc sử dụng lâu dài (hơn 100 năm) và rộng rãi khẩu hiệu đó và sự công nhận rộng rãi đối với khẩu hiệu đó là nhãn hiệu trên thị trường.

Dựa vào ý nghĩa thứ hai là một sự đánh cược mạo hiểm và để chứng minh thường tốn kém và khó khăn. Bên cạnh đó, đối với mỗi nơi, có thể sẽ có những phân tích và giải thích pháp luật khác nhau cho vấn đề này.

Do đó, một số nhãn hiệu có thể được bảo hộ ở một số quốc gia nhưng lại bị coi là có tính mô tả ở những quốc gia khác. Theo nguyên tắc chung, nên tránh chọn các từ hay dấu hiệu mang tính mô tả làm nhãn hiệu.

- Các nhãn hiệu dựa trên họ, tên của một ai đó. Ở một số quốc gia, đây có thể là lý do từ chối tuyệt đối, trong khi ở hầu hết các quốc gia khác, đây có thể là lý do từ chối tương đối (nghĩa là, việc sử dụng họ tên của chính mình được xem giống như các nhãn hiệu chữ thông thường) nếu nó chủ yếu chỉ là phần họ. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, phần họ có thể được đăng ký thành nhãn hiệu nếu nó mang ý nghĩa thứ hai. Ở phần lớn các quốc gia, tên của thể nhân hoặc pháp nhân và thậm chí cả bút danh có thể được đăng ký làm nhãn hiệu. Luật pháp Việt Nam cho phép sử dụng họ và tên làm nhãn hiệu nếu có khả năng phân biệt, ngoại trừ dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài thì không được bảo hộ nhãn hiệu tại Khoản 3 Điều 73 Luật Sở hữu trí tuệ.

- Nhãn hiệu mang tính lừa dối. đây là những nhãn hiệu có khả năng lừa dối hoặc gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của sản phẩm. Đây là nội dung giống với quy định tại Khoản 5, Điều 73 Luật Sở hữu trí tuệ. Chẳng hạn, việc đưa ra thị trường sản phẩm bơ thực vật dưới một nhãn hiệu thể hiện một con “bò cái” có thể bị từ chối bởi vì điều đó có thể bị coi là gây nhầm lẫn

đối với người tiêu dùng, những người có khả năng liên hệ nhãn hiệu đó với các sản phẩm từ sữa (ví dụ như bơ động vật).

- Các yếu tố mang tính chức năng. Các yếu tố mang tính chức năng của hình dáng hoặc bao bì sản phẩm, trái ngược với các yếu tố trang trí thuần túy, thường không thể bảo hộ nhãn hiệu. Ví dụ, khi hình dạng của một sản phẩm có các yếu tố quan trọng mang tính chức năng - như hình dạng của tay cầm và cụm lưỡi dao của một chiếc kéo, yếu tố cần thiết cho chức năng của chiếc kéo - thì hình dáng đó không thể được đăng ký nhãn hiệu. Tương tự, không thể đăng ký nhãn hiệu cho tay cầm, chẳng hạn như trên cốc cà phê, vì tay cầm thực hiện chức năng thiết yếu là cho phép chúng ta cầm một chiếc cốc nóng. Do đó, đối thủ cạnh tranh không thể sử dụng tay cầm sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh hiệu quả của họ.

- Nhãn hiệu bị coi là trái với trật tự hoặc đạo đức xã hội. Các từ hoặc sự minh họa bằng hình ảnh bị coi là vi phạm các chuẩn mực đạo đức và tôn giáo thông thường, thường không được bảo hộ như là các nhãn hiệu.

- Danh sách các tên hay biểu tượng bị cấm. Một số quốc gia có một danh sách các biểu tượng cụ thể không được đăng ký nhãn hiệu. Chúng có thể bao

một hay nhiều các đối tượng sau đây: **tên kinh doanh, tên người nổi tiếng, nhãn hiệu nổi tiếng** (xem hộp cuối Mục 5), **chỉ dẫn địa lý** được bảo hộ (xem hộp cuối Mục 7), **dấu hiệu của cộng đồng người bản địa và từ ngữ hay thành ngữ nước ngoài**. Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 73 Luật SHTT quy định rõ các dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu tại Việt Nam.

Các đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối theo “lý do tương đối” khi nhãn hiệu đó xung đột với quyền của nhãn hiệu có trước. Hai nhãn hiệu trùng nhau (hoặc rất tương tự nhau) cho cùng một loại sản phẩm có thể dẫn đến sự nhầm lẫn của người tiêu dùng. Một số cơ quan nhãn hiệu kiểm tra sự xung đột với các nhãn hiệu hiện có, bao gồm nhãn hiệu không đăng ký và nhãn hiệu nổi tiếng, như là một phần của quy trình đăng ký, trong khi nhiều cơ quan khác chỉ thực hiện bước này khi nhãn hiệu bị khiếu nại bởi doanh nghiệp khác sau khi nhãn hiệu được công bố. Quy trình thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam đánh giá đối tượng đăng ký theo từng điều kiện bảo hộ, bao gồm cả việc xem dấu hiệu đó có trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự (Điều 114 Luật Sở hữu trí tuệ). Trong cả hai trường hợp, nếu nhãn hiệu của bạn bị coi là trùng hay tương

tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hiện có cho các sản phẩm trùng hay tương tự, nó sẽ bị từ chối hoặc huỷ bỏ.

Cuối cùng, tại nhiều quốc gia, nhãn hiệu của bạn có bị từ chối nếu nó xung đột với các quyền có trước khác, ví dụ: kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả, tên người/công ty/doanh nghiệp, chỉ dẫn thương mại, chỉ dẫn địa lý hay dấu hiệu của cộng đồng người thiểu số. Nội dung này được quy định tại các điểm k, l, m, n, khoản 2 Điều 74, Luật Sở hữu trí tuệ.

## 18. BẠN CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC NHÃN HIỆU MIỄN PHÍ HAY MUA NÓ TỪ MỘT NGƯỜI KHÔNG CÒN NHU CẦU SỬ DỤNG NHÃN HIỆU NỮA ?

Có thể bạn muốn sử dụng lại nhãn hiệu của một đối thủ cạnh tranh khi nhãn hiệu đó không còn được sử dụng nữa, nhưng vẫn được người tiêu dùng ghi nhớ một cách rõ ràng từ trước. Ký ức của công chúng về một nhãn hiệu có từ trước đó có thể kích thích nhu cầu tức thì đối với sản phẩm mới của bạn, qua đó giảm chi phí quảng cáo và tăng lợi nhuận. Các nhãn hiệu đã bị từ bỏ có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai mà không cần xin phép hay trả phí (xem Mục 35). Tuy nhiên, sử dụng nhãn hiệu đã bị từ bỏ cũng có rủi ro, đặc biệt nếu chúng vẫn được người tiêu dùng ghi nhận. Sự giới thiệu lại này có thể gây nhầm lẫn



và đánh lừa người tiêu dùng. Ngoài ra, chủ nhãn hiệu ban đầu có thể chứng minh việc sử dụng (hoặc ý định tiếp tục sử dụng) nhãn hiệu và bác bỏ giả thiết về việc từ bỏ.

Nếu bạn quan tâm đến việc sử dụng một nhãn hiệu đã bị từ bỏ, cần chú ý các bước sau:

- Xin tư vấn của luật sư nhãn hiệu;
- Điều tra cẩn thận xem chủ sở hữu nhãn hiệu ban đầu đã không còn sử dụng nhãn hiệu và nhãn hiệu đã bị từ bỏ hay chưa;
- Nếu đăng ký nhãn hiệu vẫn còn hiệu lực, hãy yêu cầu huỷ bỏ đăng ký;
- Đăng ký nhãn hiệu theo mục đích của bạn; và
- Trả một khoản tiền vừa phải cho chủ sở hữu ban đầu để được chuyển nhượng hay yêu cầu không khởi kiện, chỉ để đảm bảo sự yên tâm.

Đôi khi bạn có thể mua một nhãn hiệu vẫn còn thuộc sở hữu và được sử dụng bởi doanh nghiệp khác. Khi bạn mua một nhãn hiệu từ người khác, hãy kiểm tra các điểm sau:

- Nhãn hiệu đã được đăng ký chưa? Tại quốc gia nào? Cho những nhóm hàng hoá/dịch vụ nào?
- Ai hiện đang sở hữu nhãn hiệu? Có ai đã từng sở hữu nhãn hiệu đó trước kia

không?

- Hiện đang có hợp đồng li-xăng nào không? Nếu có, phạm vi li-xăng là gì? Có phải là li-xăng “trơ trụi” (li-xăng không kiểm soát chất lượng của hàng hoá/dịch vụ) không?

- Có bất kỳ sự thể chấp, trở ngại, kiện tụng hay hành động đối đầu nào có thể gây hại cho nhãn hiệu không?

- Nhãn hiệu đã từng bị khiếu nại bởi các đối thủ cạnh tranh chưa?

- Bên bán có trao cho bạn những tuyên bố hay đảm bảo phù hợp trong thoả thuận mua bán không?

Lưu ý rằng tại một số quốc gia, để có hiệu lực, việc chuyển nhượng nhãn hiệu phải bao gồm cả chuyển nhượng danh tiếng của nhãn hiệu. Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành không có quy định cụ thể về vấn đề này.

## 19. LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN BIẾT ĐƯỢC LIỆU NHÃN HIỆU DỰ ĐỊNH ĐĂNG KÝ CỦA BẠN CÓ XUNG ĐỘT VỚI NHÃN HIỆU CỦA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH KHÔNG ?

Khi đã chọn một nhãn hiệu mới, bạn hãy tiến hành đánh giá nhãn hiệu một cách phù hợp (trong phạm vi điểm này, việc đánh giá có nghĩa là xem xét về khả năng có xung đột với nhãn hiệu của người khác hay không và nhãn hiệu

có khả năng được đăng ký hay không). Việc đánh giá nhãn hiệu phục vụ nhiều mục đích và giảm thiểu rủi ro đáng kể, tiết kiệm thời gian và nguồn lực quý báu của bạn:

- Việc đánh giá đảm bảo bạn sẽ không xâm phạm nhãn hiệu của một doanh nghiệp khác. Nếu bạn sử dụng nhãn hiệu mà xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của một người khác, bạn không những phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chịu dư luận xấu, mà còn có thể bị buộc phải ngừng sử dụng nhãn hiệu đó. Bạn có thể phải tiêu huỷ toàn bộ bao bì, tài liệu quảng cáo và tư liệu khác mang nhãn hiệu xâm phạm.

Ngoài ra, nó sẽ khiến doanh nghiệp của bạn mất thêm thời gian và tiền bạc để thay đổi hoàn toàn nhãn hiệu và cố gắng chuyển mọi lợi thế thương mại đã gây dựng sang thương hiệu mới. Sai lầm chủ yếu mà người thực hiện tra cứu nghiệp dư mắc phải là chỉ đánh giá xem có ai đã đăng ký chính xác cùng một nhãn hiệu đó hay chưa mà không xem xét liệu có tồn tại nhãn hiệu khác “tương tự” hay không (Mục 50). Hãy nhớ rằng sự xâm phạm nhãn hiệu xảy ra nếu nhãn hiệu dự định đăng ký hay một nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nó cho sản phẩm trùng hay tương tự đã được sở hữu bởi người khác.

- Qua đánh giá, bạn có thể biết được

**đánh giá nhãn hiệu dự định có thể được đăng ký hay không.** Bạn tránh được chi phí không cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu nếu biết trước là nhãn hiệu đó không thể sử dụng.

- Nếu nhãn hiệu dự định đăng ký của bạn có khả năng được bảo hộ, việc đánh giá sẽ giúp bạn xác định được sức mạnh của nhãn hiệu đó trên phương diện pháp lý.

- Những người khác có cổ phần trong doanh nghiệp của bạn có thể yêu cầu báo cáo đánh giá nhãn hiệu trước khi hợp tác với bạn. Ví dụ, bên phân phối sản phẩm hay công ty bảo hiểm của doanh nghiệp bạn có thể không muốn bạn nhận một rủi ro mà có thể tránh được.

Làm thế nào để đánh giá nhãn hiệu? Bạn có thể bắt đầu bằng việc tự mình tiến hành một tra cứu sơ bộ:

- Tra cứu các nhãn hiệu đã đăng ký và các đơn nhãn hiệu đang xử lý. Kiểm tra xem cơ quan nhãn hiệu quốc gia của bạn (hay công ty thương mại cung cấp cơ sở dữ liệu) có cơ sở dữ liệu nhãn hiệu trực tuyến miễn phí hay không. Tại Việt Nam, bạn có thể tham khảo các cơ sở dữ liệu tra cứu miễn phí của Cục Sở hữu trí tuệ tại trang web: [www.ipvietnam.gov.vn](http://www.ipvietnam.gov.vn). Danh sách các Cơ quan Sở hữu trí tuệ quốc gia có thể xem trên trang web WIPO: [www.wipo.int/directory/en/urls.jsp](http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp).

- Tra cứu cả những **nhãn hiệu không đăng ký** đã được sử dụng có thể gây xung đột. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia bảo hộ nhãn hiệu thông qua sử dụng (xem Mục 12). Tra cứu trên Internet bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo và Bing, và xem xét các kho trực tuyến, hướng dẫn sản phẩm, ấn phẩm thương mại có liên quan, v.v.

- Tìm kiếm các **tên công ty hay tên miền** trùng hoặc tương tự, mà có thể là trở ngại cho việc đăng ký nhãn hiệu (xem Mục 19 và 39).

Nếu nhãn hiệu của bạn vượt qua được vòng sàng lọc đầu tiên này, bạn có thể thuê một công ty tra cứu chuyên nghiệp hay một **đại diện sở hữu công nghiệp** thực hiện một **tra cứu toàn diện** với một khoản phí dịch vụ, và quan trọng hơn là có thể **diễn giải** các kết quả tra cứu. Danh sách các đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam được cung cấp trên trang web của Cục Sở hữu trí tuệ. Đại diện đó có thể thực hiện một hay nhiều trong các bước sau:

- Tra cứu các từ tương đương về ngữ âm, các từ nước ngoài tương đương, các biến thể đánh vần hoặc những thứ tương tự.

- Đôi khi, các tra cứu văn hoá ngôn ngữ và tra cứu nội hàm ngôn ngữ được thực hiện nhằm đảm bảo rằng nhãn hiệu dự

định đăng ký không gây ra vấn đề ở ngôn ngữ khác. Một nhà ngôn ngữ học địa phương sẽ cung cấp thông tin về sự phù hợp của nhãn hiệu, các ý nghĩa và liên kết tiềm năng, và những vấn đề về phát âm.

- Tra cứu danh bạ tên công ty hay doanh nghiệp, danh bạ điện thoại hay danh bạ thương mại chuyên ngành của bạn.

- Cung cấp cho bạn một **báo cáo đánh giá** nêu rõ mỗi xung đột tiềm ẩn được tìm thấy.

Hãy ghi nhớ rằng bất kỳ báo cáo tra cứu nào như vậy phải được thực hiện:

- Tại các **quốc gia** liên quan (cần nhắc cả kế hoạch mở rộng thị trường của doanh nghiệp trong tương lai);

- Cho các **sản phẩm** liên quan (nhãn hiệu được gộp thành các “nhóm” hàng hoá hoặc dịch vụ mà nó được dùng để phân biệt - do đó bạn có thể bắt đầu bằng cách làm quen với các nhóm nhãn hiệu khác nhau - xem Mục 28); và

- Với các nhãn hiệu **“tương tự gây nhầm lẫn”** (tư vấn của đại diện có thể có ích về vấn đề này).

Việc đánh giá nhãn hiệu cần phải kỹ lưỡng đến mức nào? Phạm vi tra cứu sẽ được xác định bởi mức độ chấp nhận rủi ro của bạn, ngân sách và thời gian sẵn có để hoàn thành công việc. Trong

bối cảnh quốc tế, việc tra cứu không chỉ là tốn kém mà còn mang tính may rủi. Ngoài ra, không tra cứu nào có thể phát hiện tất cả các hình thức sử dụng tiềm ẩn của nhãn hiệu không đăng ký. Tuy nhiên vẫn nên thực hiện một tra cứu giới hạn còn hơn là không tra cứu.

## 20. CÁC CHI PHÍ TẠO LẬP VÀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU GỒM NHỮNG GÌ ?

Điều quan trọng là phải có ngân sách hợp lý cho việc tạo lập và đăng ký nhãn hiệu:

- Các chi phí liên quan đến việc thiết kế một logo, từ ngữ, slogan, hay tagline để sử dụng làm nhãn hiệu, đặc biệt là khi bạn thuê ngoài.
- Chi phí để có báo cáo **đánh giá** nhãn hiệu.
- Chi phí liên quan đến quy trình **đăng ký** mà có thể thay đổi tùy thuộc vào số quốc gia và danh mục sản phẩm (hay nhóm nhãn hiệu). Cơ quan nhãn hiệu quốc gia sẽ cung cấp cho bạn chi phí cụ thể của việc đăng ký và gia hạn nhãn hiệu. Các doanh nghiệp lựa chọn sử dụng một đại diện sở hữu công nghiệp chuyên nghiệp để hỗ trợ thủ tục đăng ký sẽ chi trả thêm một khoản phí bổ sung nhưng sẽ tiết kiệm được đáng kể thời gian và sức lực trong quá trình đăng ký.

## 21. AI CÓ QUYỀN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ?

Nói chung, bất kỳ ai có ý định sử dụng nhãn hiệu hoặc để người khác sử dụng nhãn hiệu đều có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đó. Đó có thể là một cá nhân hay pháp nhân. Tuy nhiên, tại hầu hết các quốc gia, cá nhân nộp đơn đăng ký nhãn hiệu phải là cư dân của quốc gia đó. Tại Việt Nam, quyền đăng ký nhãn hiệu được quy định tại Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ.

## 22. BẠN CÓ CẦN MỘT ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP KHI NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HAY KHÔNG ?

Hầu hết các quốc gia không yêu cầu bạn phải thuê một đại diện sở hữu công nghiệp khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nếu bạn có nơi cư trú tại quốc gia đó, bạn có thể tự nộp đơn đăng ký (tương tự như quy định Điều 89 Luật Sở hữu trí tuệ). Tuy nhiên, một chuyên gia có kỹ năng trong tra cứu nhãn hiệu và quen thuộc với thủ tục đăng ký nhãn hiệu có thể giúp bạn **tiết kiệm thời gian**, đảm bảo rằng bạn đăng ký **đúng nhóm phân loại** và tránh việc bị từ chối theo cả lý do tuyệt đối hay tương đối.

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu không phải là một vấn đề quản trị thường ngày. Bạn phải xây dựng một **chiến lược** liên quan đến hình thức của nhãn hiệu và mô tả các hàng hoá hay dịch vụ liên

quan theo cách thức rộng hay hẹp. Bạn phải tính toán đến các kết quả tra cứu và tranh chấp có thể xảy ra. Bạn cũng phải cân nhắc các kế hoạch tương lai cho nhãn hiệu để đảm bảo tất cả các hàng hoá và dịch vụ liên quan được đăng ký trong đơn. Trong quá trình theo đuổi đơn, bạn có thể cần những tư vấn thực tế và phân tích rủi ro để có chiến lược tốt nhất trong việc hồi đáp các công văn của Cơ quan SHTT, đặc biệt là từ chối đơn. Đối với tất cả các lý do này, bạn nên tìm sự hỗ trợ của một đại diện sở hữu công nghiệp. Nếu bạn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài, bạn có thể được yêu cầu phải có đại diện sở hữu công nghiệp cư trú tại quốc gia đó. Cơ quan SHTT của quốc gia liên quan sẽ cung cấp cho bạn danh sách các đại diện sở hữu công nghiệp được cấp phép chính thức.

### **23. VIỆC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU KÉO DÀI BAO LÂU ?**

Điều này rất khác nhau giữa các quốc gia, thường dao động từ 03 tháng đến 02 năm, tùy thuộc vào việc cơ quan nhãn hiệu có thực hiện thẩm định nội dung một phần hay toàn bộ hay không và có thủ tục phản đối hay không (xem hộp sau Mục 24). Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, thời hạn thẩm định nhãn hiệu sẽ kéo dài khoảng 12 tháng kể từ thời điểm nộp đơn. Thời gian đăng

ký ảnh hưởng lớn đến thời gian ra mắt sản phẩm mới. Hãy đảm bảo bạn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu từ trước để đảm bảo nhận được đăng ký trước khi sử dụng nó trên sản phẩm hay trong quảng cáo.

### **24. BẠN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU BẰNG CÁCH NÀO ?**

Sau khi thực hiện việc tra cứu nhãn hiệu (xem Mục 24), đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp cho cơ quan nhãn hiệu quốc gia hay khu vực liên quan.

Hộp bên dưới cung cấp tổng quan cơ bản về quy trình nộp đơn. Lưu ý rằng có những khác biệt quan trọng giữa các quốc gia và thường tốt nhất là nên liên hệ với cơ quan nhãn hiệu hay đại diện sở hữu công nghiệp tại quốc gia liên quan để có được thông tin cập nhật về thủ tục nộp đơn và phí nộp đơn.

#### **Đăng ký nhãn hiệu - theo từng bước**

Các bước đăng ký nhãn hiệu do cơ quan nhãn hiệu thực hiện có sự khác nhau giữa quốc gia, nhưng nói chung là theo một mô hình tương tự. Thông thường, cơ quan nhãn hiệu có sẵn một tài liệu hướng dẫn về thẩm định trên internet. Những tài liệu này có thể cho bạn một cái nhìn rõ ràng về quy trình xử lý và thẩm định đơn.

## 1. Tờ khai đơn

Đầu tiên, bạn phải nộp tờ khai đăng ký nhãn hiệu mà trong đó sẽ bao gồm thông tin liên hệ chi tiết của doanh nghiệp bạn, hình minh họa nhãn hiệu (có thể phải theo định dạng cụ thể) và phần mô tả các hàng hoá, dịch vụ và/hoặc nhóm phân loại mà doanh nghiệp bạn muốn đăng ký cho nhãn hiệu. Bạn cũng phải trả phí theo quy định. Các mẫu tờ khai này có sẵn tại cơ quan nhãn hiệu hoặc trên internet, và tại nhiều quốc gia, toàn bộ quy trình có thể thực hiện qua hình thức trực tuyến.

Một số cơ quan nhãn hiệu có thể yêu cầu cung cấp bằng chứng cho việc sử dụng hay một tuyên bố rằng doanh nghiệp của bạn có ý định sử dụng nhãn hiệu. Cơ quan nhãn hiệu liên quan sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin chính xác hơn về quy trình đăng ký.

## 2. Thẩm định hình thức

Cơ quan thẩm định đơn để đảm bảo nó tuân thủ các yêu cầu hành chính hoặc hình thức hay chưa (ví dụ phí đăng ký đã được trả và đơn có được điền đúng cách hay không).

## 3. Thẩm định nội dung

Ở một số quốc gia, cơ quan nhãn hiệu chỉ thực hiện thẩm định nội dung một phần để xác định nhãn hiệu có khả năng bị từ chối vì lý do tuyệt đối hay

không (như đã giải thích tại Mục 11, lý do tuyệt đối đề cập đến các loại dấu hiệu bị loại trừ khỏi đăng ký nhãn hiệu theo quy định cụ thể của luật pháp về bảo hộ nhãn hiệu). Nếu thực hiện thẩm định nội dung đầy đủ, nó sẽ bao gồm cả thẩm định lý do tương đối tức là cơ quan sẽ kiểm tra xem nhãn hiệu đó có xung đột với một nhãn hiệu hiện có trên sổ đăng bạ với các nhóm phân loại có liên quan hay không.

## 4. Công bố và phản đối

Tại nhiều quốc gia, đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố trên công báo, với một thời hạn được ấn định để người khác có thể phản đối đăng ký đó. Tại một số quốc gia khác, nhãn hiệu chỉ được công bố sau khi nó đã được cấp văn bằng bảo hộ, kèm theo một thời hạn sau đó dành cho các đề nghị huỷ bỏ đăng ký.

## 5. Bảo hộ

Một khi quyết định rằng không có lý do từ chối, nhãn hiệu sẽ được bảo hộ, và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ được cấp và có hiệu lực trong vòng 10 năm.

## 6. Gia hạn

Nhãn hiệu có thể được gia hạn vô thời hạn bằng cách nộp phí gia hạn theo yêu cầu, nhưng đăng ký có thể bị chấm dứt hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

đối với một vài hàng hoá/dịch vụ nếu nhãn hiệu không được sử dụng trong một thời gian nhất định được quy định trong luật pháp bảo hộ nhãn hiệu (xem Mục 34).

## 25. NHÃN HIỆU CỦA BẠN ĐƯỢC BẢO HỘ TRONG BAO LÂU ?

Tuy thời hạn bảo hộ có thể khác nhau, nhưng tại nhiều quốc gia nhãn hiệu đã đăng ký có thể được bảo hộ trong thời hạn 10 năm. Đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn vô thời hạn (thông thường là cho mỗi giai đoạn 10 năm) với điều kiện phí gia hạn được thanh toán định kỳ (Khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ). Hãy đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn có người phụ trách việc đảm bảo gia hạn đăng ký nhãn hiệu đúng hạn tại tất cả các quốc gia tiếp tục nằm trong sự quan tâm của doanh nghiệp bạn (xem Mục 32).

## 26. CÁC NHÃN HIỆU TRÙNG NHAU CÓ THỂ CÙNG TỒN TẠI ?

Có. Các nhãn hiệu trùng nhau được sử dụng cho cùng hàng hoá hay dịch vụ có thể cùng tồn tại mà không có bất kỳ rủi ro nào về khả năng xâm phạm quyền của người khác ở các quốc gia khác nhau, với điều kiện nhãn hiệu không được coi là nhãn hiệu nổi tiếng. Các nhãn hiệu trùng hay tương tự có thể cùng tồn tại trong cùng một quốc gia, với điều kiện:

- Chúng được sử dụng cho các hàng hoá hoặc dịch vụ khác nhau nằm trong các nhóm phân loại khác nhau của bảng phân loại Ni-xơ (xem Mục 28) - ngoại trừ các nhãn hiệu nổi tiếng (xem hộp sau Mục 5); hoặc

- Không có khả năng gây nhầm lẫn trên thị trường; hoặc

- Có thoả thuận cùng tồn tại (xem dưới đây).

Ví dụ: DELTA® là một nhãn hiệu được đăng ký ở Liên minh châu Âu thuộc về nhiều công ty khác nhau về vận tải hàng không, máy hàn, bể bơi và thuốc lá.

Việc phải đối phó với các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự trên cùng một thị trường là tình huống tốt nhất nên tránh bằng cách tiến hành tra cứu nhãn hiệu kịp thời. Nếu, bất chấp những nỗ lực như vậy, xung đột vẫn phát sinh với nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn, bạn sẽ cần phải đánh giá trong từng trường hợp để đánh giá đâu sẽ là hành động thích hợp:

- Một lựa chọn là ký thỏa thuận cùng tồn tại với chủ sở hữu của nhãn hiệu xung đột. Mục tiêu chính của một thỏa thuận như vậy là đạt được sự chung sống hòa bình bằng cách chỉ ra cách các bên có thể tồn tại cùng nhau trên thị trường.

- Trong một số tình huống, kiện tụng có thể là cách phản ứng thích hợp duy nhất

để giải quyết xung đột với các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự trên cùng một thị trường.

- Các lựa chọn khác là mua (hoặc bán) hoặc chuyển nhượng nhãn hiệu gây xung đột (được thảo luận thêm trong Phần VII bên dưới).

## 27. BẠN CÓ CẦN ĐĂNG KÝ CÁC BIẾN THỂ NHỎ CHO NHÃN HIỆU CỦA BẠN HAY KHÔNG ?

Nhiều nhãn hiệu đã thay đổi nhỏ theo thời gian để hiện đại hoá hình ảnh của doanh nghiệp hay thích nghi với các hình thức quảng cáo mới. Bạn sẽ phải tham vấn cơ quan nhãn hiệu liên quan hay đại diện sở hữu công nghiệp liệu có cần nộp đơn mới và thanh toán phí liên quan hay không cho một thay đổi cụ thể.

Ví dụ:



Các nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 0034839 - 0155016 - 0272732

## 28. VIỆC GÌ XẢY RA NẾU BẠN MUỐN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CỦA MÌNH CHO MỘT SẢN PHẨM KHÁC ?

Khi điền tờ khai đăng ký nhãn hiệu, tại hầu hết các quốc gia, bạn được yêu cầu chỉ ra các hàng hoá và dịch vụ mà bạn

muốn đăng ký cho nhãn hiệu của mình và gộp chúng theo các nhóm (Khoản 3 Điều 105 Luật Sở hữu trí tuệ). Chúng đề cập đến các nhóm trong hệ thống phân loại nhãn hiệu. Nếu bạn đã đăng ký nhãn hiệu cho một sản phẩm cụ thể và muốn sử dụng nó cho một sản phẩm ở một nhóm khác, thì bạn nên nộp một đơn đăng ký nhãn hiệu mới.

Chúng ta hãy lấy một ví dụ. Nếu doanh nghiệp của bạn đang sản xuất dao và nĩa, bạn nên đăng ký nhãn hiệu cho nhóm 8 của hệ thống Ni-xơ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiếp thị các đồ dùng nhà bếp khác (chẳng hạn hộp đựng, chảo hay nồi) sử dụng cùng nhãn hiệu, bạn cũng sẽ phải đăng ký nhãn hiệu cho hàng hoá tương ứng trong nhóm 21. Ở một số quốc gia, bạn sẽ phải làm một đơn đăng ký riêng biệt cho từng nhóm sản phẩm trong khi ở những quốc gia khác, bạn có thể đưa một vài nhóm sản phẩm trong cùng một đơn duy nhất. Ở Việt Nam, bạn có thể đăng ký nhiều nhóm hàng hóa/dịch vụ cho một nhãn hiệu trong một đơn đăng ký.

### Một hệ thống được phân loại tốt

Hầu hết các quốc gia trên thế giới sử dụng các hệ thống phân loại quốc tế. Hệ thống Ni-xơ thiết lập một hệ thống phân loại cho các hàng hoá và dịch vụ cho tất cả các loại nhãn hiệu (có 34 nhóm hàng hoá và 11 nhóm dịch vụ), và hệ thống



Viên thiết lập một hệ thống cho các nhãn hiệu bao gồm hoặc chứa các yếu tố hình (có 29 loại). Thông tin thêm về Bảng phân loại Ni-xơ và Viên có tại [www.wipo.int/classifications](http://www.wipo.int/classifications).

Các hệ thống phân loại quốc tế cho phép lưu trữ dữ liệu về nhãn hiệu đã đăng ký một cách có trật tự liên quan đến các loại hàng hoá hay dịch vụ hay dựa trên cơ sở hình dạng của chúng. Điều này giúp việc truy xuất thông tin từ các cơ sở dữ liệu nhãn hiệu trở nên dễ dàng hơn. Điều quan trọng là phải đăng ký nhãn hiệu của bạn với tất cả các nhóm phân loại mà bạn có ý định sử dụng.

## 29. BẠN CÓ THỂ BẢO HỘ HÌNH DÁNG CỦA SẢN PHẨM BẰNG CÁCH NÀO ?

Hình dáng của sản phẩm có thể là yếu tố quan trọng đối với thương hiệu của bạn và có nhiều cách để bảo hộ yếu tố này.

- Hình dáng của một sản phẩm thường có thể được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (xem Mục 13). Thông thường, một doanh nghiệp sẽ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho hình dáng sản phẩm của bạn và khi mà nó đạt được khả năng phân biệt thông qua sử dụng, thì họ sẽ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ba chiều cho hình dáng đó.

- Tại hầu hết các quốc gia, bạn có thể đăng ký bảo hộ **nhãn hiệu ba chiều** cho hình dáng của sản phẩm, với điều kiện

là hình dáng đó thể hiện chức năng của một nhãn hiệu trên thị trường. Để đủ điều kiện, hình dáng sản phẩm phải có tính phân biệt. Hình dáng đó cũng không được quyết định bởi chức năng của sản phẩm (xem Mục 11). Nói chung, các kiểu mẫu và hình dáng quá đơn giản và đã được sử dụng rộng rãi sẽ không được bảo hộ. Một số quốc gia thậm chí còn yêu cầu một hình dáng cụ thể phải tự thân nó có tính phân biệt đối với người tiêu dùng. Luật pháp Việt Nam cho phép đăng ký nhãn hiệu ba chiều nếu có khả năng phân biệt hàng hóa/dịch vụ (Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ).

Điều này có nghĩa là người tiêu dùng phải nhận ra và chỉ kết nối sản phẩm có hình dáng cụ thể với doanh nghiệp của bạn (như hình dạng đặc biệt của Apple's iPod®). Ưu điểm của bảo hộ nhãn hiệu, hơn là bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, là nó có thể tồn tại vô thời hạn và thường tốn ít chi phí hơn để được bảo hộ.

- Một số lãnh thổ tài phán quy định việc bảo hộ dành cho **trang trí thương mại** thông qua luật pháp nhãn hiệu hay cạnh tranh không lành mạnh, mà có thể bảo hộ cho cả bao bì hay hình dáng sản phẩm (xem Mục 13). Tại một số quốc gia, các yêu cầu bảo hộ cũng giống như với nhãn hiệu, ở chỗ hình dáng cần phải có tính phân biệt và đặc điểm được bảo hộ không thể đóng vai trò như một

yếu tố mang tính chức năng. Việt Nam không coi trang trí thương mại là một đối tượng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. (xem Mục 17).

- Một số hình dáng nguyên gốc cũng có thể đủ điều kiện để bảo hộ **quyền tác giả** (xem Mục 13). Điều này không mạnh như bảo hộ nhãn hiệu hay kiểu dáng, nhưng hữu ích trong một số trường hợp nhất định; ví dụ ở các quốc gia mà bạn chưa đăng ký nhãn hiệu/kiểu dáng, hoặc nếu nhãn hiệu/kiểu dáng của bạn đã bị vô hiệu.

- Đôi khi, hình dáng của sản phẩm có thể được bảo hộ dưới **những hình thức quyền sở hữu trí tuệ khác nhau** (xem Mục 13).

## TỔNG KẾT

- **Hãy đăng ký nhãn hiệu của bạn!** Trong khi tại nhiều quốc gia, để được bảo hộ thì việc đăng ký là không bắt buộc (tại Việt Nam, việc đăng ký là bắt buộc), nhưng việc đăng ký sẽ mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Độc quyền phát sinh từ đăng ký nhãn hiệu cho phép bạn ngăn người khác tiếp thị các sản phẩm trùng hay tương tự dưới một nhãn hiệu trùng hay tương tự gây nhầm lẫn.

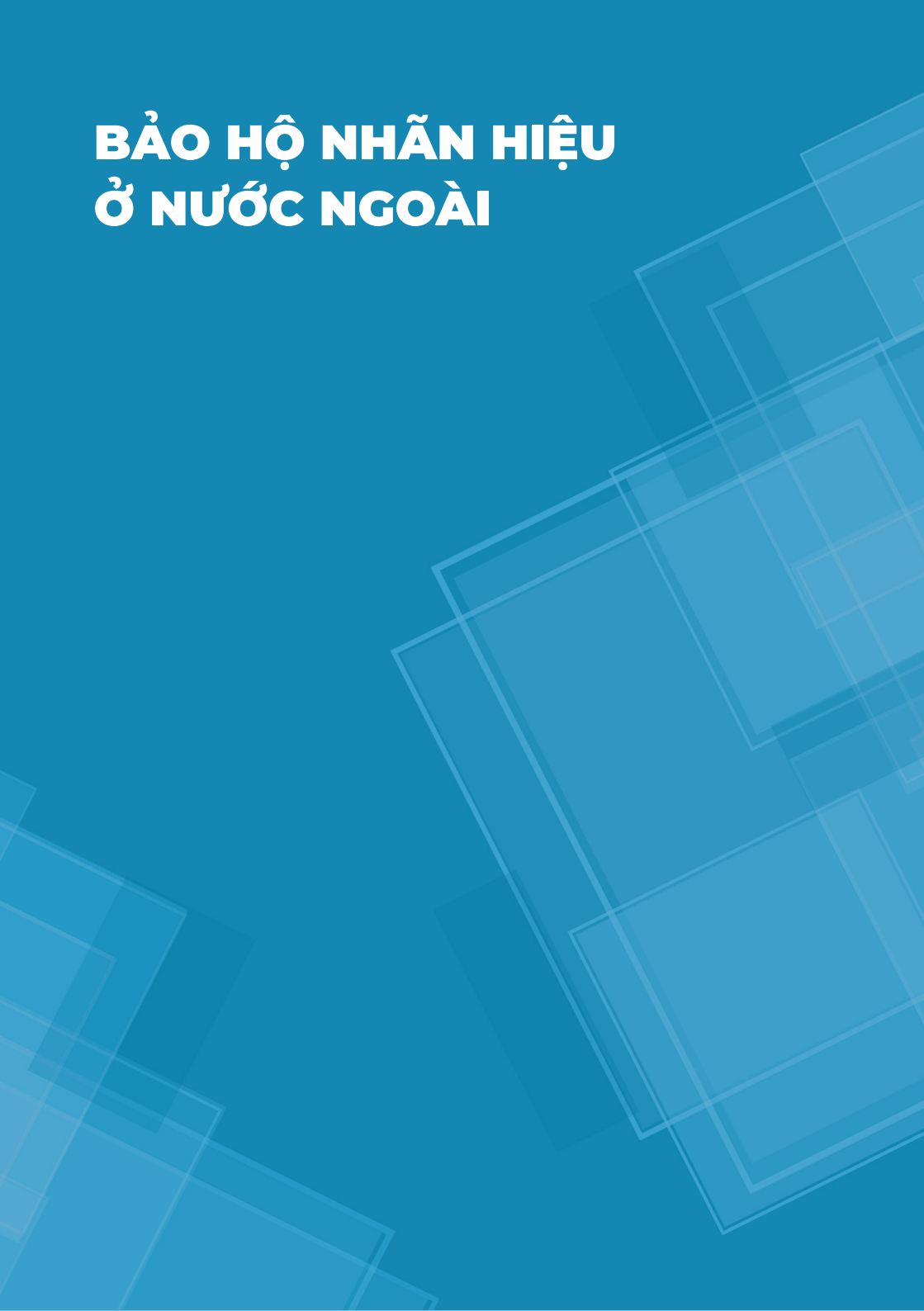
- **Bạn có đang sử dụng mọi cách thức khác nhau để bảo hộ thương hiệu và sản phẩm của bạn?** Hãy cân nhắc các lợi ích của bảo hộ nhãn hiệu trong các phần sau đây cùng với các cách thức bảo hộ thay thế và/hay chông lán (quyền tác giả, trang trí thương mại, kiểu dáng công nghiệp, v.v.). Hãy phân tích về mặt chi phí/lợi ích.

- **Nhãn hiệu của bạn có xung đột với nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh hay không?** Hãy thực hiện việc đánh giá nhãn hiệu và cũng cân nhắc việc sử dụng các dịch vụ của đại diện sở hữu công nghiệp.

- **Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.** Hãy cân nhắc sử dụng một đại diện sở hữu công nghiệp để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

- **Thêm thông tin.** Xem điểm 2-3, Bài 02, IP PANORAMA™ .

# **BẢO HỘ NHÃN HIỆU Ở NƯỚC NGOÀI**



### **30. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI QUỐC GIA CỦA BẠN CÓ HIỆU LỰC QUỐC TẾ KHÔNG ?**

Quyền phát sinh từ việc đăng ký nhãn hiệu thường chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ quốc gia có liên quan, do đó đăng ký có hiệu lực của một nhãn hiệu chỉ mang lại quyền cho chủ sở hữu tại quốc gia mà người đó đã đăng ký trừ khi nhãn hiệu đó được xem là nhãn hiệu nổi tiếng (Xem tại hộp sau Mục 5).

### **31. BẠN CÓ NÊN CÂN NHẮC VIỆC BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẠI NƯỚC NGOÀI ?**

Lý do để bạn đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia của mình cũng có thể áp dụng cho việc thương mại hóa sản phẩm của bạn tại các thị trường nước ngoài. Nếu bạn định gia nhập thị trường toàn cầu, thì bạn nên cân nhắc đăng ký nhãn hiệu của mình tại các quốc gia nằm trong chiến lược kinh doanh của mình, tức là những nơi bạn muốn sử dụng nhãn hiệu của mình hay chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó. Hệ thống Madrid tạo thuận lợi cho việc đăng ký và quản lý nhãn hiệu tại nhiều quốc gia. (xem hộp sau Mục số 32).

### **32. KHI NÀO VÀ BẰNG CÁCH NÀO BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CỦA MÌNH TẠI NƯỚC NGOÀI ?**

Bạn có thể đăng ký nhãn hiệu của mình tại nước ngoài ở bất kỳ thời điểm nào,

nhưng nên lưu ý rằng bạn thường chỉ có **sáu tháng** kể từ ngày bạn nộp đơn đăng ký tại quốc gia đầu tiên để đề nghị hưởng **quyền ưu tiên** cho việc bảo hộ nhãn hiệu ở các quốc gia khác. Hay nói cách khác, nếu bạn đăng ký trong vòng sáu tháng và đăng ký của bạn được chấp nhận bảo hộ, việc bảo hộ sẽ được coi có hiệu lực từ ngày mà bạn nộp đơn tại quốc gia đầu tiên. Do đó, bạn nên nộp đơn đăng ký quốc tế của mình trong khoảng thời gian này nếu bạn muốn tránh việc bị đối thủ cạnh tranh “cướp” nhãn hiệu của mình ở các quốc gia khác. Không giống như quyền đối với sáng chế và kiểu dáng khi việc bỏ lỡ ngày ưu tiên có thể gây hại cho những đơn sáng chế hoặc kiểu dáng của bạn nộp sau đó, trong trường hợp bỏ lỡ thời hạn 6 tháng để nộp đơn đăng ký ra nước ngoài thì nhãn hiệu sẽ chỉ có hiệu lực kể từ ngày nộp đơn mới đó và không được hưởng ngày nộp đơn của đơn gốc.

Có ba kênh chính để đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài:

- **Kênh quốc gia.** Bạn có thể nộp đơn tại Cơ quan nhãn hiệu của mỗi quốc gia mà bạn muốn đăng ký bảo hộ bằng cách nộp đơn tương ứng bằng ngôn ngữ tương ứng và trả phí theo yêu cầu. Như đã đề cập ở trên, một quốc gia có thể yêu cầu chỉ định một đại diện sở hữu công nghiệp có trụ sở tại quốc gia đó (Xem

Mục 22). Cần lưu ý rằng một số quốc gia không có hệ thống đăng ký quốc gia mà thay vào đó là một hệ thống khu vực. Việt Nam hiện chưa tham gia hệ thống bảo hộ cấp khu vực nào.

- **Kênh khu vực.** Nếu bạn muốn bảo hộ nhãn hiệu tại các quốc gia cùng là thành viên của một hệ thống nhãn hiệu khu vực, bạn có thể nộp đơn đăng ký với hiệu lực trong lãnh thổ của tất cả quốc gia thành viên bằng cách nộp một đơn đăng ký tại cơ quan khu vực có liên quan. Các cơ quan khu vực gồm:

- Tổ chức Sở hữu trí tuệ khu vực châu Phi (ARIPO) ([www.aripo.org](http://www.aripo.org));

- Cơ quan Sở hữu trí tuệ Benelux (BOIP) của ba nước Bỉ, Hà Lan và Luxembourg ([www.boip.int](http://www.boip.int));

- Cơ quan Sở hữu trí tuệ của Liên minh châu Âu (EUIPO) đối với bảo hộ nhãn hiệu cộng đồng (CTM) tại các nước thành viên của Liên minh châu Âu ([www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu));

- Tổ chức Sở hữu trí tuệ châu Phi dành cho các quốc gia châu Phi nói tiếng Pháp (OAPI) ([www.oapi.int](http://www.oapi.int)); và

- Hội đồng tối cao của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) - Hội đồng tối cao của GCC đã phê chuẩn Luật nhãn hiệu GCC (quy chế), xây dựng hệ thống nhãn hiệu khu vực cho sáu quốc gia khu vực vùng Vịnh (sắp ra mắt).

- **Kênh quốc tế.** Nếu quốc gia của bạn là thành viên của Hệ thống Madrid (Việt Nam hiện là thành viên của Hệ thống Madrid) và bạn có một đăng ký nhãn hiệu quốc gia hoặc khu vực, bạn có thể sử dụng Hệ thống Madrid để đăng ký nhãn hiệu đó ở bất kỳ quốc gia nào trong số 90 quốc gia thành viên của Hệ thống Madrid.

### Những tính năng chính của Hệ thống Madrid

- Để nộp đơn qua Hệ thống Madrid, bạn phải có mối liên hệ với nó, có nghĩa là, bạn phải có quốc tịch, nơi cư trú, hoặc cơ sở kinh doanh được thành lập tại lãnh thổ của bất kỳ thành viên nào của Liên minh Madrid ([www.wipo.int/madrid/en/members](http://www.wipo.int/madrid/en/members)).

- Đầu tiên bạn cần bảo hộ nhãn hiệu của mình (hoặc chỉ cần nộp đơn đăng ký) tại Cơ quan của quốc gia mà bạn có mối liên hệ. Cơ quan này sẽ được gọi là Cơ quan xuất xứ. Tiếp đó bạn có thể đề nghị cơ quan xuất xứ của mình gửi đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế của bạn cho WIPO để thẩm định hình thức. Đơn quốc tế phải chỉ định các quốc gia mà nhãn hiệu mong muốn được bảo hộ.

- Các cơ quan của mỗi Bên ký kết được chỉ định sẽ tiến hành thẩm định nội dung đăng ký quốc tế giống như xử lý đối với đơn nộp trực tiếp. Nếu đăng ký

được chấp nhận bảo hộ, nhãn hiệu sẽ được bảo hộ giống như nhãn hiệu của đơn nộp trực tiếp. Theo đó, một đăng ký quốc tế tương đương với một gói các đăng ký quốc gia.

- Mặc dù là một đăng ký duy nhất, nhưng nó vẫn có thể bị từ chối bảo hộ bởi một vài quốc gia, hoặc bị giới hạn sự bảo hộ ở một vài quốc gia. Đây là sự trái ngược với quyền đơn nhất khu vực, chẳng hạn như nhãn hiệu EU của Liên minh châu Âu không thể bị từ chối, giới hạn hay chuyển nhượng với hiệu lực tại một phần lãnh thổ, và có thể được thực thi chỉ bằng một hành động pháp lý xử lý xâm phạm diễn ra ở bất kỳ đâu trên phạm vi lãnh thổ đó (xem tại đường dẫn [euipo.europa.eu/ohimportal/en](http://euipo.europa.eu/ohimportal/en)).

- Đăng ký quốc tế vẫn phụ thuộc vào nhãn cơ sở (tức là nhãn đã được bảo hộ hoặc nộp đơn tại cơ quan xuất xứ) trong giai đoạn 5 năm kể từ ngày đăng ký. Nếu nhãn cơ sở bị chấm dứt hiệu lực trong thời hạn 5 năm đó, đăng ký quốc tế sẽ bị hủy bỏ. Tuy nhiên, bạn có thể chuyển đổi đăng ký quốc tế thành các đơn quốc gia hoặc khu vực riêng rẽ tại bất kỳ Bên ký kết được chỉ định trong vòng ba tháng kể từ ngày hủy bỏ hiệu lực của nhãn cơ sở, với một khoản phí bổ sung. Bất kỳ đơn nào như vậy sẽ được coi là có ngày nộp đơn là ngày của đăng ký quốc tế (hoặc trong trường hợp

chỉ định sau đó thì là ngày chỉ định).

## **Những lợi ích khi sử dụng Hệ thống Madrid**

Hệ thống Madrid, do WIPO quản lý, là một hệ thống thân thiện với người dùng cung cấp cho các chủ doanh nghiệp một cách thức đơn giản để bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tại nước ngoài với chi phí hiệu quả:

- Một đơn duy nhất được nộp thông qua một cơ quan để đăng ký bảo hộ trên 90 quốc gia;

- Bằng một ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha);

- Phí được thanh toán theo một loại tiền tệ (francs Thụy Sĩ);

- Kết quả sẽ là một đăng ký duy nhất;

- Có thể bổ sung các quốc gia khác vào danh mục sau đăng ký ở bất kỳ thời điểm nào.

- Nếu bạn muốn chuyển nhượng đăng ký tại một vài quốc gia được chỉ định hay đối với một vài sản phẩm hay dịch vụ, hay hạn chế danh mục các sản phẩm và dịch vụ tại một vài quốc gia được chỉ định, hệ thống này đủ linh hoạt để xử lý các tình huống này;

- Tất cả các thay đổi về sau có thể xử lý với một quy trình thủ tục đơn giản.

- Gia hạn rẻ hơn và dễ quản lý hơn.

- Các Cơ quan phải xử lý đơn trong thời hạn nghiêm ngặt (12 đến 18 tháng từ ngày đăng ký quốc tế).

- Không cần thuê đại diện sở hữu công nghiệp tại nước sở tại từ đầu (chỉ cần trong trường hợp bị từ chối).

Do đó, hệ thống Madrid **giảm bớt các thủ tục và chi phí hành chính** trong đăng ký và gia hạn nhãn hiệu ở nhiều quốc gia.

Các thông tin về cách thức sử dụng Hệ thống Madrid (ai có thể nộp đơn và nộp tại đâu, danh sách các thành viên, tờ khai, thông tin nộp đơn chung, các văn kiện pháp lý, các dịch vụ trực tuyến, v.v.) có thể xem tại trang web:

[www.wipo.int/multimedia/en/madrid/madrid- videos](http://www.wipo.int/multimedia/en/madrid/madrid- videos).



**Vietnam Airlines**

Nhãn hiệu "Vietnam Airlines" (và hình) đã được bảo hộ hệ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 30628 và được đăng ký ở hơn 20 quốc gia trên thế giới (theo thống kê của Đăng bạ Madrid của WIPO).

### 33. PHIÊN ÂM NHÃN HIỆU VÀ NHỮNG THÁCH THỨC ?

Người tiêu dùng thường mong đợi các sản phẩm mang nhãn hiệu được viết bằng chữ viết và ngôn ngữ của quốc gia mình. Do đó, các doanh nghiệp phải đối mặt với những vấn đề phức tạp trong việc dịch thuật hoặc phiên âm ở một số thị trường tiêu thụ lớn.

Dịch thuật hiểu đơn giản là lấy các từ trong một ngôn ngữ và xác định từ cùng ý nghĩa của chúng trong một ngôn ngữ khác.

Phiên âm, mặt khác, có nghĩa là chuyển đổi các từ ở một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác bằng cách giữ phát âm ở mức độ gần giống. Việc phiên âm được thực hiện thường là vì (a) nó trực quan hơn hoặc dễ thực hiện hơn, hoặc (b) các từ tương ứng có ý nghĩa không tồn tại trong ngôn ngữ đích (thường xảy ra trong trường hợp tên và địa điểm).

Ví dụ, nếu một nhãn hiệu dự định chứa các từ ngữ không phải tiếng Anh hay các ký từ không phải La Mã, bạn có thể được yêu cầu phải cung cấp cho cơ quan nhãn hiệu một bản dịch hay phiên âm từng từ hay ký tự, và toàn bộ các từ hay ký tự trong tổng thể, theo ngôn ngữ chính thức của quốc gia liên quan. Khoản 2 Điều 105 Luật Sở hữu trí tuệ quy định nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải



được phiên âm và nếu nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt. Điều này đúng với các ngôn ngữ của nhiều quốc gia châu Á, Trung Đông, cũng như Ai Cập, Israel hay Liên bang Nga. Nếu một nhãn hiệu chưa các con số không phải theo hệ Ả rập hay La Mã, những con số đó phải được thay thế bằng con số theo hệ Ả rập hay La Mã. Quan trọng là, ở một số tỉnh huống/quốc gia, một nhãn hiệu được phiên âm được coi là tự động được bảo hộ khi nhãn hiệu gốc được đăng ký hợp lệ, trong khi tại những quốc gia khác thì cần đăng ký riêng biệt (Việt Nam không có quy định về nội dung này). Tại những quốc gia như vậy, bạn nên đăng ký riêng rẽ nhãn hiệu bằng ngôn ngữ bản địa.

Việc phiên âm các kí tự có thể phức tạp nhiều hoặc ít hơn tùy thuộc vào yêu cầu của từng quốc gia, và mỗi quốc gia lại có những đặc thù riêng. Việc phiên âm một nhãn hiệu cũng nên được xem xét cùng với việc chuyển ngữ của tên miền tương ứng, mà sẽ được đăng ký theo chữ viết của quốc gia sở tại. Nên tham khảo tư vấn của đại diện sở hữu công nghiệp ở nước sở tại vì đây có thể là một vấn đề phức tạp cần sự hỗ trợ của chuyên gia.

## Phiên âm nhãn hiệu sang tiếng Trung Quốc

Không dễ để chọn đúng nhãn hiệu tiếng Trung Quốc để bảo hộ thương hiệu gốc của bạn và để tiếp thị sản phẩm của bạn một cách thành công. Đây là những yếu tố chính cần cân nhắc:

- Tiếng Trung có nhiều phương ngữ. Hầu hết các công ty đều tập trung vào tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông, hai phương ngữ được sử dụng chính của Trung Quốc.

Tiếng Trung có hơn 50.000 ký tự, nhiều ký tự trong đó có cùng phát âm. Nếu việc phiên âm không được thực hiện một cách chính xác, bạn có thể nhận được một nhãn hiệu có phát âm đúng nhưng lại không có nghĩa hoặc thậm chí là mang nghĩa tiêu cực đối với người tiêu dùng Trung Quốc.

Ở Trung Quốc, hầu hết các nhãn được viết bằng ký tự La Mã sẽ được xem là **nhãn hiệu hình**. Ở một số quốc gia khác, nhãn hiệu bằng ký tự Trung Quốc lại được xem là **nhãn hiệu hình**.

- Trung Quốc và Singapore đã áp dụng hệ thống chữ viết đơn giản hóa. Việc sử dụng ký tự Trung Quốc truyền thống (không đơn giản hóa) không được chấp nhận ở các quốc gia này. Tuy nhiên, Hong Kong (Trung Quốc) vẫn sử dụng ký tự Trung Quốc truyền thống.

- Người tiêu dùng Trung Quốc thường đặt biệt danh Trung Quốc cho các thương hiệu nước ngoài. Ví dụ, QUAKER® Oats được biết đến ở Trung Quốc là một thương hiệu cho người lớn tuổi (lao ren pai) dựa theo logo của nó và POLO® được đặt biệt danh là ngựa ba chân (san jiao ma). Đây thường là một chiến lược phù hợp khi lấy biệt danh tiếng Trung để đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc.

- Khi dịch thuật/phiên âm nhãn hiệu gốc của bạn sang tiếng Trung, bạn có ba lựa chọn:

1. Phương pháp khái niệm truyền đạt ý nghĩa chính xác của nhãn hiệu gốc, nhưng nhãn hiệu theo tiếng Trung Quốc có cách phát âm khác. Ví dụ, SHELL® dịch sang tiếng Trung Quốc là QIÀO PAI (壳牌), có nghĩa là “thương hiệu SHELL®.”

2. Phương pháp ngữ âm sử dụng ký tự Trung Quốc để tạo ra cách phát âm tương tự như nhãn hiệu gốc, nhưng nhãn hiệu tiếng Trung Quốc thường sẽ có ý nghĩa khác (hoặc không có nghĩa). Ví dụ, nhãn hiệu SONY® được phiên âm thành “suo ni,” có nghĩa là “cáp” (suo) và “ni cô” (ni).

3. Phương pháp ngữ âm - khái niệm kết hợp cả hai phương pháp trên và thường là phương pháp hiệu quả nhất. Nhãn hiệu tiếng Trung Quốc vừa có ngữ

âm tương tự như nhãn hiệu gốc của bạn vừa gợi lên những ý nghĩa về sản phẩm. Một trong những ví dụ rõ nhất là COCA-COLA®, được biết đến như là “ke kou ke le”, với phát âm giống như cách phát âm gốc và mang ý nghĩa là “niềm hạnh phúc ngon lành”.

*Ví dụ:*

淘 宝  
TAOBAO

Nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 359625

**Lựa chọn nhãn hiệu để bảo hộ tại nước ngoài**

Lựa chọn một nhãn hiệu thích hợp cho một thị trường nước ngoài thường là một nhiệm vụ phức tạp. Các gợi ý sau đây có thể hữu ích:

- **Lựa chọn một nhãn hiệu theo ngôn ngữ bản địa và đăng ký mọi biến thể.** Tham vấn chuyên gia ngôn ngữ và đảm bảo lựa chọn một nhãn hiệu mạnh cộng hưởng mạnh với người tiêu dùng bản địa.

- **Giám sát chặt chẽ các nhãn hiệu xâm phạm.** Tra cứu chính xác các nhãn hiệu nước ngoài mà “nghe” và “nhìn” tương tự với nhãn hiệu của bạn, hoặc có cùng ý nghĩa. Hãy tra cứu các tên miền đã

đăng ký trước.

- **Nộp đơn rộng rãi.** Hãy đăng ký tất cả các nhóm phân loại phù hợp và liên quan, nhưng chỉ cho các sản phẩm bạn đang sử dụng, và cho cả những sản phẩm bạn có thể sử dụng trong tương lai. Một số quốc gia không sử dụng Bảng phân loại Ni-xơ, hoặc có một hệ thống phân loại riêng. Cố vấn nhãn hiệu bản địa có thể giúp bạn đảm bảo đăng ký của bạn là chính xác và đầy đủ.

- **Làm quen với hệ thống nhãn hiệu bản địa.** Đừng cho rằng luật pháp ở nước ngoài giống luật pháp ở nước bạn. Phải nắm rõ những phạm bẫy của hệ thống bản địa và sử dụng luật sư mà bạn tin tưởng. Đó là quốc gia áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên hay sử dụng đầu tiên? Cơ quan nhãn hiệu có thực hiện thẩm định trên cơ sở tương đối không?

Hệ thống phản đối như thế nào? Mất bao nhiêu thời gian để đăng ký nhãn hiệu? Có cần phê duyệt cho việc chuyển nhượng hoặc chuyển giao nhãn hiệu không? Đây là một số câu hỏi quan trọng mà bạn cần đặt ra.



Nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 30837

## TỔNG KẾT

- **Quyền theo lãnh thổ.** Hãy nhớ rằng quyền đối với nhãn hiệu có tính lãnh thổ trừ khi nhãn hiệu của bạn được xem là nổi tiếng.

- **Thời hạn ưu tiên.** Hãy tận dụng thời hạn ưu tiên sáu tháng để nộp đơn đăng ký ra nước ngoài.

- **Nộp đơn ở đâu.** Hãy cân nhắc xem bạn sẽ nộp đơn ở đâu và cân nhắc chi phí đăng ký ở nhiều quốc gia khác nhau.

- **Nộp đơn như thế nào.** Hãy cân nhắc sử dụng hệ thống Madrid để tạo thuận lợi cho quy trình nộp đơn, giảm gánh nặng hành chính và chi phí liên quan đến đăng ký và gia hạn nhãn hiệu ở nhiều quốc gia khác nhau.

# SỬ DỤNG NHÃN HIỆU



### 34. “SỬ DỤNG” NHÃN HIỆU NGHĨA LÀ GÌ? SỰ LIÊN QUAN CỦA SỬ DỤNG NHÃN HIỆU VỚI CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU ?

Có nhiều nguồn tham chiếu pháp luật đối với thuật ngữ “sử dụng” nhãn hiệu. Định nghĩa này khác nhau giữa các quốc gia. Đối với một chuyên gia tư vấn về nhãn hiệu thì cần tham khảo những tài liệu hướng dẫn phù hợp. Tuy nhiên, đối với một chủ sở hữu doanh nghiệp thì dưới đây là một số nguồn tham chiếu pháp luật thích hợp:

- Chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký có thể ngăn cản việc *sử dụng* nhãn hiệu trái phép của người khác liên quan đến các sản phẩm trùng hay tương tự (xem Mục 15).

- Ở nhiều quốc gia, nhãn hiệu được bảo hộ thông qua việc *sử dụng*, mà không cần đăng ký (xem Mục 12 về các quốc gia sử dụng đầu tiên).

- Việc *sử dụng* trên thị trường là một yêu cầu để được đăng ký ở một số quốc gia (xem Mục 35). Việt Nam không yêu cầu việc sử dụng để được đăng ký nhãn hiệu. Quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam chỉ yêu cầu việc sử dụng để xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng (Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ).

- Ở nhiều quốc gia, việc *không sử dụng* nhãn hiệu trong một vài năm là một

bằng chứng cho việc từ bỏ nhãn hiệu (xem Mục 35). Tại Việt Nam, việc nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực; là căn cứ để chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (điểm d, Khoản 1, Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ).

- Một nhãn hiệu có tính mô tả có thể đạt được khả năng phân biệt thông qua việc *sử dụng* mạnh mẽ (xem ý nghĩa thứ hai, hộp sau Mục 17). Mặt khác, một nhãn hiệu có tính phân biệt có thể mất đi khả năng phân biệt thông qua *sử dụng* như danh từ chung (xem Mục 9 và 37 về dấu hiệu chung)

- Nhãn hiệu chứng nhận không thể được *sử dụng* bởi chủ sở hữu (xem Mục 7).

Những yếu tố cấu thành việc sử dụng một nhãn hiệu đã đăng ký là khác nhau giữa các quốc gia. Tuy nhiên, nói chung “việc sử dụng” nhãn hiệu đã đăng ký về mặt pháp lý là sử dụng nhãn hiệu chính xác như đã đăng ký. Việc sử dụng này phải diễn ra trong quá trình thương mại và do chủ sở hữu sử dụng hoặc của người được sự đồng ý của chủ sở hữu. Việc sử dụng nhãn hiệu phải gắn với hoặc liên

quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ và tại lãnh thổ mà nhãn hiệu đó được đăng ký. Việc sử dụng nhãn hiệu dưới hình thức biến thể của một số yếu tố có thể được coi là sử dụng nhãn hiệu, với điều kiện là không có sự thay đổi yếu tố phân biệt của nhãn hiệu. Việc sử dụng nhãn hiệu phải thực hiện nghiêm túc; việc sử dụng giả cách là không đủ để cấu thành việc sử dụng tại hầu hết quốc gia. Hơn nữa, việc gắn nhãn hiệu cho hàng hoá hoặc vật liệu để dán nhãn hoặc đóng gói hàng hóa trong lãnh thổ được đăng ký chỉ dành cho mục đích xuất khẩu có thể cấu thành việc sử dụng. Tuy nhiên, đây là một vùng xám ở nhiều quốc gia. Khoản 5 Điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ quy định sử dụng nhãn hiệu là việc (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. Cần nhắc lại là các yêu cầu pháp lý về “sử dụng” nhãn hiệu là khác nhau giữa các quốc gia, nhưng nhìn chung các yêu cầu sẽ được đáp ứng nếu chủ sở hữu:

- Gắn dấu hiệu đó cho hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa đó;
- Chào bán hoặc trưng bày hàng hóa để

bán, đưa ra thị trường hoặc tàng trữ cho những mục đích trên mang dấu hiệu đó, hoặc chào bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang dấu hiệu đó;

- Nhập khẩu hay xuất khẩu hàng hoá mang dấu hiệu đó;
- Sử dụng dấu hiệu trên hoá đơn, danh mục hàng hoá, catalogue, thư kinh doanh, bảng giá, tài liệu kinh doanh khác; hoặc
- Sử dụng dấu hiệu trong quảng cáo.

### 35. BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU MÀ KHÔNG SỬ DỤNG NÓ HAY KHÔNG ?

Bạn có thể *nộp đơn* đăng ký trước khi sử dụng nhãn hiệu nhưng một số quốc gia sẽ không cấp bảo hộ chính thức nhãn hiệu đó cho đến khi bạn xuất trình được **bằng chứng sử dụng**. Ở những quốc gia này, khái niệm sử dụng là rất quan trọng vì “sử dụng nhãn hiệu trong thương mại” làm cho địa vị của nhãn hiệu đó vượt trội hơn nhãn hiệu của các bên khác. Ở những quốc gia như vậy, việc sử dụng là một **yêu cầu để được đăng ký** hoặc điều kiện tiên quyết để yêu cầu phản đối hoặc kiện ra tòa vì hành vi xâm phạm. Tại Việt Nam, bằng chứng sử dụng không phải là một tài liệu bắt buộc để đăng ký nhãn hiệu.

Điều quan trọng nhất phải ghi nhớ là trong mọi tình huống phải nghiên cứu

luật pháp của nước bản địa và đăng ký nhãn hiệu càng sớm càng tốt.

Cũng cần lưu ý rằng, tại hầu hết các quốc gia, bao gồm cả Việt Nam, nếu bạn không sử dụng nhãn hiệu trong một khoảng thời gian theo quy định (thường là 3 đến 5 năm) sau khi được đăng ký, nó có thể bị xoá khỏi sổ đăng bạ vì bị coi như là từ bỏ nhãn hiệu. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ mất quyền đối với nhãn hiệu của mình.

**™ hay ® ?**

Việc sử dụng các biểu tượng<sup>®</sup>, <sup>™</sup>, <sup>SM</sup> hay các biểu tượng tương đương ngay phía sau nhãn hiệu không phải là một yêu cầu và thường không dành thêm sự bảo hộ pháp lý nào.

Tuy nhiên, đó có thể là một cách thuận tiện để thông báo cho người khác về một dấu hiệu cụ thể đã được bảo hộ nhãn hiệu, qua đó cảnh báo những người có ý định xâm phạm hay làm hàng giả.

Biểu tượng<sup>®</sup> chỉ có thể được sử dụng khi nhãn hiệu đã được đăng ký, trong khi <sup>™</sup> thường được sử dụng với nhãn hiệu không đăng ký. <sup>SM</sup> được sử dụng tương tự như <sup>™</sup> cho các nhãn hiệu không đăng ký, nhưng gắn với dịch vụ hơn là hàng hoá.

Sử dụng biểu tượng<sup>®</sup> gắn với các nhãn hiệu không đăng ký có thể bị xem là hành vi kinh doanh không lành mạnh

hoặc tiếp thị gây hiểu lầm. Hãy đảm bảo không sử dụng biểu tượng<sup>®</sup>, ví dụ, khi bạn xuất khẩu hàng hoá đến các quốc gia mà bạn chưa đăng ký nhãn hiệu.

## 36. BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHO CÁC SẢN PHẨM KHÁC ?

Khi bạn tung ra các sản phẩm mới hoặc các phiên bản mới của sản phẩm, bạn sẽ phải quyết định làm thế nào để phân biệt các sản phẩm/phiên bản từ sản phẩm ban đầu và làm thế nào để tạo thương hiệu cho chúng trên thị trường. Có nhiều lựa chọn khác nhau với các lợi ích và chi phí/rủi ro kèm theo. Bạn có thể:

- Sử dụng cùng một nhãn hiệu. Mở rộng nhãn hiệu hiện có cho các sản phẩm mới cho phép sản phẩm mới hưởng lợi từ hình ảnh và danh tiếng của nhãn hiệu. Lưu ý rằng bạn có thể phải nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho việc sử dụng nhãn hiệu mới (xem Mục 28).
- Tạo dựng một nhãn hiệu mới. Việc sử dụng một nhãn hiệu mới mà cụ thể và liên quan hơn đến sản phẩm mới giúp doanh nghiệp của bạn xác định sản phẩm mới cho một nhóm khách hàng cụ thể (ví dụ, trẻ em, thiếu niên, v.v.) hay để tạo dựng một hình ảnh cụ thể cho dòng sản phẩm mới.
- Sử dụng một nhãn hiệu bổ sung kết hợp với nhãn hiệu đầu tiên. Nhiều doanh



ngành chọn sử dụng một nhãn hiệu mới kết hợp với nhãn hiệu hiện có (ví dụ: NUTELLA® thường được sử dụng với FERRERO®).

- Dựa vào **kiểu dáng công nghiệp** mới của sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm (xem Mục 13).

- Sử dụng các **tác phẩm nghệ thuật** khác nhau trên nhãn mác hoặc bao bì của sản phẩm, để báo hiệu sản phẩm hoặc phiên bản mới cho người tiêu dùng; điều này có nghĩa là bạn đang dựa vào quyền tác giả và/hoặc kiểu dáng công nghiệp (xem Mục 13).

Các doanh nghiệp khác nhau áp dụng các biện pháp khác nhau, tùy thuộc vào chiến lược xây dựng thương hiệu của họ. Dù lựa chọn của bạn là gì, hãy đảm bảo rằng nhãn hiệu của bạn được đăng ký cho tất cả các nhóm hàng hóa / dịch vụ mà nó đang hoặc sẽ được sử dụng.

### **37. BẠN NÊN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO ?**

Sự bảo hộ thông qua đăng ký nhãn hiệu là không đủ. Việc bảo hộ có thể mất đi nếu nhãn hiệu không được sử dụng đúng cách. Một nhãn hiệu có thể trở thành **tên gọi chung** nếu nó được sử dụng rộng rãi đến mức trở thành một cái tên chung để chỉ một loại hàng hoá hay dịch vụ liên quan. Trong những trường hợp như vậy, nhãn hiệu sẽ không thể được đăng ký

và đăng ký trước đó cho nhãn hiệu có thể bị chấm dứt hiệu lực. Một số nhãn hiệu vẫn được bảo hộ ở một số quốc gia mặc dù được tuyên bố là tên gọi chung ở các nước khác. (xem số 9 về dấu hiệu chung).

*Ví dụ:* Trampoline (trò chơi mà người chơi bật nhún trên tấm bạt đàn hồi) đã được coi là tên gọi chung ở Mỹ, vì vậy các công ty khác cũng có thể sử dụng tên đó cho dụng cụ nhảy thể thao.

### **NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM VÀ KHÔNG NÊN LÀM ĐỂ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU PHÙ HỢP**

Các quy tắc sau có thể giúp ngăn chặn nhãn hiệu của bạn trở thành tên gọi chung:

- **Sử dụng biểu tượng** ® để biểu thị nhãn hiệu đã được đăng ký.

- **Phân biệt nhãn hiệu với từ ngữ xung quanh** bằng cách sử dụng chữ viết hoa, chữ đậm hoặc chữ nghiêng hoặc bằng cách đặt nhãn hiệu trong dấu ngoặc kép.

- **Sử dụng nhãn hiệu của bạn một cách nhất quán.** Nếu nhãn hiệu của bạn được đăng ký với cách chính tả, thiết kế, màu sắc hoặc phong chữ cụ thể, hãy đảm bảo rằng nhãn hiệu được sử dụng như đã đăng ký. Đừng biến đổi nhãn hiệu, ví dụ, thông qua dấu gạch nối, kết hợp hay viết tắt (ví dụ, “bút máy MONTBLANC®

sẽ không được gắn với nhãn hiệu thể hiện dưới dạng “Mont Blanc”).

- Không sử dụng nhãn hiệu như một danh từ. Chỉ sử dụng nhãn hiệu như một tính từ (ví dụ, gọi là “đồ chơi xếp khối LEGO®”, chứ không phải “Lego’s”).

- Không sử dụng nhãn hiệu như một động từ (ví dụ, gọi là “được chỉnh sửa bởi phần mềm ADOBE® PHOTOSHOP®”, chứ không phải là “được photoshop”).

- Không sử dụng nhãn hiệu ở dạng số nhiều (ví dụ, gọi là “kẹo TIC TAC®”, chứ không phải là “các tic tac”)

- Xây dựng các hướng dẫn và thực tiễn nhãn hiệu tốt nhất một cách rõ ràng và hợp lý. Hãy hướng dẫn các nhân viên, nhà cung cấp, nhà phân phối và người tiêu dùng cách thức sử dụng nhãn hiệu. Hãy đảm bảo các chính sách và tài liệu hướng dẫn được các bên liên quan sử dụng một cách nhất quán.

Những nỗ lực như vậy có thể thành công hoặc không trong việc ngăn nhãn hiệu của bạn trở thành tên gọi chung. Trên thực tế, về mặt pháp lý, điều quan trọng hơn là bạn phải cố gắng ngăn chặn nhãn hiệu của mình trở thành tên gọi chung (ví dụ, bằng cách gửi email hoặc ghi chú cho tác giả sử dụng sai nhãn hiệu của bạn) hơn là việc bạn đã sử dụng đúng.

### 38. BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CỦA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG QUẢNG CÁO CỦA MÌNH HAY KHÔNG ?

Sử dụng nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh trong quá trình quảng cáo thường là một hành động mạo hiểm. Luật pháp ở các quốc gia là khác nhau và nếu bạn cho rằng cần phải sử dụng nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh trong quảng cáo của mình, trước tiên bạn nên tham vấn ý kiến luật sư bản địa và ghi nhớ những điều sau:

- Hãy thận trọng nếu bạn định đề cập trong quảng cáo rằng sản phẩm của bạn tốt hơn sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Làm như vậy có thể là bất hợp pháp ở một số quốc gia. Điểm b, Khoản 5, Điều 45 Luật Cạnh tranh quy định việc so sánh hàng hóa, dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung được xem là một hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm. Hãy tham vấn ý kiến luật sư bản địa về luật pháp và quy định về quảng cáo so sánh ở quốc gia đó.

- Nếu bạn sử dụng một nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh trong quảng cáo của mình, hãy sử dụng một cách công bằng và đúng đắn vì ý nghĩa chính của quảng cáo là thông báo cho người tiêu dùng và không làm mất uy tín hay tấn công một cách không lành mạnh đối thủ cạnh

tranh.

- Tránh sử dụng nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh theo cách có thể gợi ý rằng đối thủ cạnh tranh xác nhận hay tài trợ cho sản phẩm của bạn. Ngoài ra, đừng lợi dụng danh tiếng nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh một cách không công bằng để quảng bá cho doanh nghiệp của bạn.

- Trong quảng cáo so sánh, hãy cẩn thận để **không làm thay đổi** nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh, đặc biệt nếu nhãn hiệu là logo, và sử dụng biểu tượng nhãn hiệu phù hợp. Một biến thể của nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh có thể “làm mờ” khả năng phân biệt của nhãn hiệu và do đó việc thay đổi có thể bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.

- Nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh có thể chứa một hoặc nhiều **yếu tố đồ họa**, chẳng hạn như logo, nhãn mác, thiết kế hoặc hình ba chiều. Tất cả các yếu tố đó cũng có thể được bảo vệ bởi luật bản quyền, vì vậy hãy xin phép chủ sở hữu bản quyền trước khi sử dụng các yếu tố đồ họa trong quảng cáo của bạn.

### **39. TÊN MIỀN LÀ GÌ VÀ NÓ CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NHÃN HIỆU ?**

Xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền là một vấn đề quan trọng. Tên miền là các địa chỉ Internet thân thiện với người dùng được sử dụng để tìm các trang web. Ví

dụ, tên miền “wipo.int” dẫn bạn đến trang web WIPO tại địa chỉ [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

Nói chung, các tên miền là có thể đăng ký trên cơ sở ai đến trước được đăng ký trước. Về vấn đề này, luật pháp hoặc tòa án quốc gia có thể đánh giá việc sử dụng hoặc tùy trường hợp, thậm chí đăng ký nhãn hiệu của một doanh nghiệp khác dưới dạng tên miền, theo các nguyên tắc xâm phạm nhãn hiệu. Việc đăng ký và sử dụng tên miền một cách không trung thực, lạm dụng thường được gọi là **chiếm đoạt tên miền**. Nếu doanh nghiệp của bạn được cho là đã tham gia vào hoạt động **chiếm đoạt tên miền** thì bạn không chỉ phải chuyển nhượng hoặc hủy bỏ tên miền mà còn có thể phải bồi thường thiệt hại. Do đó, điều quan trọng là tên miền dự định của bạn không phải là nhãn hiệu hoặc thậm chí là phần quan trọng trong nhãn hiệu của doanh nghiệp khác.

Mặt khác, nếu nhãn hiệu của doanh nghiệp bạn đang bị người khác sử dụng trong một tên miền hoặc đang bị chiếm đoạt tên miền, bạn có thể hành động để ngăn chặn hành vi lạm dụng nhãn hiệu của mình. Một lựa chọn có thể là sử dụng các dịch vụ trực tuyến phổ biến của WIPO để **giải quyết tranh chấp tên miền** tại: [www.wipo.int/amc/en/domains](http://www.wipo.int/amc/en/domains). Các công cụ trực tuyến này bao gồm các lập luận mẫu cũng như tổng quan về luật

pháp và chỉ số pháp lý cho hàng nghìn trường hợp tên miền WIPO đã được giải quyết. Dịch vụ này cung cấp một giải pháp hiệu quả về thời gian và chi phí ngoài toà án cho các chủ sở hữu thương hiệu trên toàn thế giới. Để tìm hiểu thông tin về người đăng ký tên miền, bạn có thể sử dụng một trong nhiều công cụ tra cứu tên miền trực tuyến miễn phí chẳng hạn như [www.whois.icann.org](http://www.whois.icann.org) hay [www.internic.net](http://www.internic.net).

## MỆO ĐỐI VỚI TÊN MIỀN

- **Đảm bảo rằng lựa chọn tên miền của bạn không xung đột với nhãn hiệu của bên thứ ba.** Thực hiện tra cứu nhãn hiệu (Mục 19) để biết liệu tên đã chọn đang được một đối thủ cạnh tranh sử dụng làm nhãn hiệu cho hàng hoá hay dịch vụ tương tự, hoặc là một nhãn hiệu nổi tiếng hay không.

- **Cân nhắc đăng ký nhãn hiệu của bạn làm tên miền.** Khách hàng sẽ dễ dàng tìm thấy trang web của bạn nếu bạn sử dụng một tên miền trùng hay tương tự với tên doanh nghiệp hay nhãn hiệu của bạn, vì vậy hãy cố gắng đăng ký nhãn hiệu của bạn làm tên miền trước khi người khác làm việc đó. Ngoài ra, khi lựa chọn một nhãn hiệu mới cho sản phẩm của bạn, hãy kiểm tra xem tên miền tương ứng có sẵn hay không.

- **Đăng ký tên miền của bạn làm nhãn**

**hiệu.** Đăng ký tên miền không tự động cấp quyền đối với nhãn hiệu. Ví dụ, nếu bạn mua tên miền “sunny.com”, không có nghĩa là bạn có thể ngăn cản người khác sử dụng “sunny” để bán sản phẩm (trực tuyến hay trực tiếp); nó chỉ cho phép bạn khả năng sử dụng một địa chỉ Internet cụ thể. Bạn nên cân nhắc đăng ký tên miền của mình làm nhãn hiệu (như trong ví dụ trên, là chữ sunny, và có hoặc không có đuôi “.com”). Một đăng ký nhãn hiệu sẽ (a) làm tăng sức mạnh trong việc thực thi quyền chống lại việc sử dụng tên đó để tiếp thị sản phẩm tương tự của người khác; và (b) có thể ngăn cản người khác đăng ký nhãn hiệu trùng cho các hàng hoá hay dịch vụ tương tự. Tại hầu hết các quốc gia, bạn có đăng ký tên miền của mình làm nhãn hiệu, với điều kiện nó có tính phân biệt (ví dụ, không phải là tên gọi chung) và đang được sử dụng để tiếp thị sản phẩm.

- **Làm thế nào để đăng ký tên miền?** Đăng ký tên miền tương đối dễ dàng, nhanh và rẻ. Cách dễ dàng nhất là đăng ký trực tuyến thông bất kỳ công ty đăng ký tên miền được cấp phép được liệt kê tại: [www.icann.org](http://www.icann.org) hay [www.internic.net](http://www.internic.net). Phí đăng ký thường từ 10 đến 35 USD và việc đăng ký chỉ mất vài phút.

## 40. CẦN LƯU Ý ĐIỀU GÌ KHI SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TRÊN INTERNET ?

Việc sử dụng nhãn hiệu trên Internet phát sinh một số vấn đề pháp lý gây tranh cãi mà không có phương án giải quyết thống nhất:

- Một vấn đề bắt nguồn từ thực tế là các quyền đối với nhãn hiệu có tính lãnh thổ (nghĩa là chúng chỉ được bảo hộ ở quốc gia hoặc khu vực mà nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc sử dụng), trong khi phạm vi tiếp cận của Internet là toàn cầu. Điều này gây ra vấn đề khi giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp sở hữu hợp pháp các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn cho các sản phẩm trùng hoặc tương tự ở các quốc gia khác nhau. Khi luật pháp trong lĩnh vực này vẫn đang phát triển, cách thức xử lý vấn đề này giữa các tòa án của các quốc gia là khác nhau đáng kể.

- Quảng cáo từ khoá là một hình thức quảng cáo trực tuyến. Nó dựa vào các từ khóa để kích hoạt hiển thị quảng cáo trong một cột riêng biệt bên cạnh số lần truy cập thực tế. Một số nhà khai thác công cụ tìm kiếm bán từ khoá cho các doanh nghiệp. Khi một người dùng nhập những từ khoá cụ thể vào công cụ tìm kiếm, quảng cáo sẽ xuất hiện cùng với kết quả tìm kiếm thực tế. Ví dụ, một doanh nghiệp xe đạp có thể mua từ MOUNTAINBIKE từ một công

cụ tìm kiếm. Mỗi lần người dùng nhập từ MOUNTAINBIKE vào công cụ tìm kiếm, banner quảng cáo của doanh nghiệp xe đạp sẽ hiện lên. Hơn nữa, nếu người dùng click vào banner, người đó sẽ được dẫn đến trang web của doanh nghiệp xe đạp. Tuy nhiên, một vấn đề nảy sinh khi công cụ tìm kiếm bán nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh làm từ khoá để kích hoạt quảng cáo. Ví dụ, giả sử rằng doanh nghiệp kinh doanh nói trên mua từ CANNONDALE®, nhãn hiệu của một doanh nghiệp cạnh tranh. Nếu người dùng nhập CANNONDALE®, banner của doanh nghiệp xe đạp đối thủ cạnh tranh sẽ xuất hiện ở đầu danh sách kết quả tìm kiếm. Loại kích hoạt từ khoá này ở một số quốc gia có thể khiến cả nhà khai thác công cụ tìm kiếm và doanh nghiệp quảng cáo phải chịu trách nhiệm pháp lý về xâm phạm nhãn hiệu, quảng cáo gây nhầm lẫn và cạnh tranh không lành mạnh.

- Siêu liên kết đến các trang web khác là một dịch vụ hữu ích cho khách hàng của bạn, nhưng ở nhiều quốc gia, không có quy định pháp luật rõ ràng về thời điểm và cách thức bạn có thể sử dụng những liên kết như vậy. Trong hầu hết các trường hợp, các liên kết là hoàn toàn hợp pháp và không cần sự xin phép của trang được liên kết để đưa vào liên kết. Tuy nhiên, một số loại liên kết có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý, vì vậy, việc xin

phép sử dụng các liên kết hoặc tránh đưa chúng vào là cần thiết. Các vấn đề có thể phát sinh với:

+ Các liên kết dẫn đến các trang web chứa các nội dung không hợp pháp;

+ Vác liên kết chứa logo của doanh nghiệp;

+ Liên kết sâu (liên kết mà bỏ qua trang chủ và thay vào đó đi thẳng đến một trang cụ thể) nếu những liên kết đó bỏ qua việc đăng ký hoặc cơ chế trả tiền hoặc nó bị chính trang chủ cấm; và

+ Đóng khung (hiển thị nội dung của trang web của người khác trong khung trên trang web của bạn) hoặc chèn (in lining) (tích hợp một tệp đồ họa từ một trang web khác vào trang web của riêng bạn).

#### **41. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI GIÁM SÁT HAY ĐIỀU PHỐI VIÊN NHÃN HIỆU LÀ GÌ ?**

Tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp và danh mục nhãn hiệu, bạn có thể cần một nhân viên chuyên trách để giám sát việc quản lý danh mục nhãn hiệu. Một trong những chức năng chính của người giám sát hay điều phối viên nhãn hiệu nội bộ là đảm bảo việc tuân thủ một cách thống nhất theo các thực tiễn tốt. Trước khi bất kỳ ai trong doanh nghiệp in danh thiếp, văn phòng phẩm, tài liệu quảng cáo, bao bì hay các tài liệu khác, người giám sát sẽ kiểm tra việc tuân thủ

hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu. Người giám sát cũng nên theo dõi mức độ và bản chất có thể thay đổi của việc sử dụng nhãn hiệu, và xác định xem có đăng ký cần thiết nào bị bỏ lỡ thời hạn để gia hạn không (nếu bạn bỏ lỡ thời hạn, đăng ký sẽ bị huỷ bỏ) hay đại diện sở hữu công nghiệp của công ty lưu tâm đến các đơn nộp mới không. Người giám sát cũng có thể là đầu mối đầu tiên cho bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc quản lý và sử dụng các nhãn hiệu hiện có hay nhãn hiệu dự định nộp trong khi hợp tác với các đại diện sở hữu công nghiệp hay luật sư bên ngoài.

Ngoài ra, người giám sát nhãn hiệu có thể phụ trách việc kiểm toán danh mục nhãn hiệu. Kiểm toán danh mục nhãn hiệu có thể hữu ích cho việc:

- Chuẩn bị một báo cáo về tình trạng của các nhãn hiệu đã đăng ký và các đơn đang xử lý, được sắp xếp theo sản phẩm, nhãn hiệu và quốc gia;

- Quyết định xem các đăng ký cụ thể có nên gia hạn, hay tiết kiệm chi phí bằng cách từ bỏ đăng ký, một phần hay toàn bộ;

- Rà soát các sản phẩm và tài liệu tiếp thị để đảm bảo rằng nhãn hiệu đang được sử dụng một cách nhất quán và phù hợp với các đăng ký và quy định pháp luật hiện hành về nhãn hiệu;

- Đánh giá xem các nhãn hiệu, slogan, khẩu hiệu định vị thương hiệu và logo chưa đăng ký có nên đăng ký và nếu có thì đăng ký ở đâu;
- Rà soát các thủ tục để lựa chọn và đăng ký nhãn hiệu, và đưa ra các khuyến nghị để cải tiến; và
- Chuẩn bị danh mục nhãn hiệu để đánh giá tính khả thi của giao dịch và để sử dụng như một tài sản thế chấp để huy động vốn.

### **Phân công một nhân viên để quản lý tất cả các tài sản trí tuệ và phối hợp với tất cả các lĩnh vực liên quan**

Cá nhân chịu trách nhiệm quản lý danh mục nhãn hiệu của bạn nên phối hợp chặt chẽ với nhân viên quản lý tiếp thị, quảng cáo và quan hệ công chúng của công ty bạn. Ngoài ra, đây có thể là cá nhân quản lý tất cả các tài sản trí tuệ của công ty, phối hợp với các đại diện sở hữu công nghiệp và luật sư bên ngoài và xây dựng các chính sách để đào tạo nhân viên về các thực tiễn hiệu quả về sở hữu trí tuệ. Để tối ưu hoá lợi ích và bảo vệ các tài sản trí tuệ một cách đầy đủ, tất cả các lĩnh vực cần được phối hợp với nhau.

## TỔNG KẾT

- **Bạn có đang sử dụng nhãn hiệu của mình một cách nhất quán không?**

Thường xuyên kiểm tra để đảm bảo bạn đang sử dụng nhãn hiệu ở hình thức thích hợp cho các sản phẩm và dịch vụ phù hợp.

- **Bạn có đang sử dụng các biểu tượng ®, ™ và SM thích hợp?** Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa các biểu tượng. Nếu bạn quyết định không đăng ký nhãn hiệu - hay nếu bạn xuất khẩu sản phẩm đến một quốc gia mà bạn không đăng ký nhãn hiệu - không nên sử dụng ® vì nó có thể bị coi là hành vi kinh doanh không lành mạnh hoặc quảng cáo gây nhầm lẫn.

- **Nhân viên của bạn có hiểu rõ việc sử dụng nhãn hiệu?** Hãy đào tạo nhân viên của bạn cách thức sử dụng nhãn hiệu để đảm bảo tính nhất quán.

- **Nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh.** Hãy tham vấn một đại diện sở hữu công nghiệp bản địa trước khi sử dụng nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh.

- **Thêm thông tin.** Xem điểm 4, bài 2, IP PANORAMA™.



# THƯƠNG MẠI HÓA NHÃN HIỆU



## 42. BẠN CÓ THỂ CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CỦA MÌNH CHO DOANH NGHIỆP KHÁC HAY KHÔNG ?

Nhãn hiệu có thể được chuyển giao quyền sử dụng cho các doanh nghiệp khác. Trong trường hợp đó, chủ sở hữu nhãn hiệu tiếp tục là chủ sở hữu nhãn hiệu được chuyển giao và chỉ cho phép một hoặc nhiều doanh nghiệp khác sử dụng nhãn hiệu đó. Điều này thường được thực hiện khi phí chuyển giao được thanh toán và có sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu. Điều này thường được quy định trong một thoả thuận chuyển giao bằng văn bản. Tuy thuộc vào bản chất của thoả thuận, người cấp phép (nghĩa là chủ sở hữu nhãn hiệu) thường giữ lại một mức độ nhất định trong việc kiểm soát đối với người được cấp phép (người được uỷ quyền) để đảm bảo rằng chất lượng nhất định được duy trì. Ở một số quốc gia, việc kiểm soát chất lượng là để duy trì khả năng thực thi của các quyền đối với nhãn hiệu.

Trên thực tế, việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thường được cấp trong phạm vi các thoả thuận chuyển giao rộng hơn, ví dụ thoả thuận nhượng quyền thương mại hay thoả thuận bao gồm chuyển giao các quyền SHTT khác chẳng hạn như sáng chế, bí quyết kỹ thuật và một mức độ hỗ trợ kỹ thuật

nhất định trong sản xuất một sản phẩm nhất định.

Ví dụ về nhãn hiệu thường được chuyển quyền sử dụng theo hình thức nhượng quyền thương mại:



Nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 175217

Một hình thức sinh lợi của chuyển giao nhãn hiệu là mua bán nhãn hiệu. Mua bán nhãn hiệu là một hình thức tiếp thị mà một quyền sở hữu trí tuệ (thường là nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và/hoặc quyền tác giả) được sử dụng trên một sản phẩm để nâng cao sức hấp dẫn của sản phẩm. Logo của các trường đại học, nhân vật hoạt hình, diễn viên, ngôi sao ca nhạc, vận động viên thể thao nổi tiếng, tranh, tượng nổi tiếng và nhiều hình ảnh khác xuất hiện trên toàn bộ các sản phẩm, chẳng hạn như áo phông, đồ chơi, đồ dùng văn phòng phẩm, cốc cà phê và áp phích. Mua bán nhãn hiệu cần có sự cho phép trước để sử dụng các quyền khác nhau của nhãn hiệu được mua bán. Cần hết sức thận trọng khi sử dụng hình ảnh của những người nổi tiếng khi mua bán nhãn hiệu, vì chúng được bảo hộ bởi các quyền riêng tư và

công khai. Chuyển giao nhãn hiệu trong trường hợp mua bán nhãn hiệu có thể là một nguồn thu nhập bổ sung:

- Chuyển giao. Đối với các doanh nghiệp sở hữu các nhãn hiệu (chẳng hạn như các câu lạc bộ thể thao, trường đại học, các nhân vật/hoạt hình), việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho các người mua tiềm năng có thể sinh lời thông qua phí chuyển giao. Nó cũng cho phép một doanh nghiệp tạo thu nhập từ thị trường sản phẩm mới với ít rủi ro và hiệu quả về chi phí.

- Nhận chuyển giao. Một doanh nghiệp sản xuất hàng hoá với giá rẻ và sản xuất hàng loạt, chẳng hạn như cốc cà phê, kẹo hay áo phông, có thể khiến sản phẩm của mình hấp dẫn hơn bằng cách sử dụng một logo hay nhãn hiệu nổi tiếng trên sản phẩm của mình.

#### 43. MỨC PHÍ CHUYỂN GIAO MÀ BẠN CÓ THỂ KỶ VỌNG NHẬN ĐƯỢC TỪ NHÃN HIỆU CỦA MÌNH ?

Trong các hợp đồng chuyển giao, chủ sở hữu quyền thường được trả tiền thông qua các khoản thanh toán một lần và/hoặc phí chuyển giao trả định kỳ, có thể dựa trên doanh số bán sản phẩm được cấp phép (phí chuyển giao tính trên mỗi đơn vị sản phẩm) hoặc trên doanh thu thuần (phí chuyển giao dựa trên doanh thu thuần). Trong nhiều trường hợp, thù

lao cho chuyển giao nhãn hiệu là sự kết hợp giữa phí chuyển giao trả một lần và phí trả định kỳ. Đôi khi cổ phần trong công ty của người được cấp phép có thể thay thế cho phí chuyển giao.

Trong khi các lĩnh vực cụ thể đều có các tiêu chuẩn cho mức phí chuyển giao và có thể hữu ích để tham khảo, mỗi thoả thuận chuyển giao là duy nhất và mức phí chuyển giao phụ thuộc vào các yếu tố cụ thể và rất khác biệt đang được thương lượng. Do đó, các tiêu chuẩn theo lĩnh vực có thể cho một vài gợi ý hữu ích, nhưng việc quá phụ thuộc vào các tiêu chuẩn đó thường không phù hợp vì giá trị của mỗi nhãn hiệu là khác nhau.

#### 44. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐỘC QUYỀN VÀ KHÔNG ĐỘC QUYỀN ?

Có ba loại thoả thuận chuyển giao quyền sử dụng có thể sử dụng tùy thuộc vào số người được cấp chuyển giao:

- **Chuyển giao độc quyền:** chỉ một người nhận chuyển giao duy nhất có quyền sử dụng nhãn hiệu, thậm chí chủ sở hữu nhãn hiệu cũng không được sử dụng;

- **Chuyển giao duy nhất:** chỉ một người nhận chuyển giao duy nhất và chủ sở hữu nhãn hiệu vẫn có quyền sử dụng nhãn hiệu; và

- **Chuyển giao không độc quyền:** nhiều

người nhận chuyển giao và chủ sở hữu nhãn hiệu vẫn có quyền sử dụng nhãn hiệu.

Trong một thoả thuận chuyển giao duy nhất, có thể có các điều khoản quy định chuyển giao độc quyền và đồng thời có cả các điều khoản chuyển giao không độc quyền.

#### **45. BẠN NÊN CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐỘC QUYỀN HAY KHÔNG ĐỘC QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU CỦA MÌNH ?**

Điều này phụ thuộc vào sản phẩm và chiến lược kinh doanh của công ty bạn. Ví dụ: nếu chiến lược kinh doanh của bạn có thể chuyển hướng sang nhượng quyền thương mại thì chuyển giao không độc quyền, loại chuyển giao được sử dụng rộng rãi, sẽ là lợi thế nhất. Nếu sản phẩm của bạn cần một công ty đầu tư mạnh để liên doanh thành công thì người được cấp phép tiềm năng đó sẽ không muốn đối mặt với sự cạnh tranh từ những người được chuyển giao khác và có thể đòi hỏi phải có sự chuyển giao độc quyền.

#### **46. THỎA THUẬN NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NHÃN HIỆU ?<sup>7</sup>**

Nhượng quyền thương mại là khi một người (bên nhượng quyền), người đã xây dựng một phương thức kinh doanh nhất

định, mở rộng hoạt động kinh doanh bằng cách trao cho những doanh nghiệp khác (bên nhận nhượng quyền) quyền sử dụng mô hình kinh doanh của họ để đổi lại một khoản phí. Cùng với việc cấp quyền sử dụng mô hình kinh doanh, bên nhượng quyền sẽ chuyển giao cho bên nhận nhượng quyền quyền sử dụng tài sản trí tuệ và bí quyết cũng như cung cấp các hoạt động đào tạo và hỗ trợ. Về bản chất, một doanh nghiệp thành công sẽ được nhân rộng và vận hành bởi các bên nhận nhượng quyền, và dưới sự giám sát và kiểm soát và hỗ trợ của bên nhượng quyền. Quyền sử dụng tài sản trí tuệ gắn với doanh nghiệp phải được trao cho bên nhận nhượng quyền để họ có thể vận hành doanh nghiệp một cách thành công. Những quyền sở hữu trí tuệ được chuyển giao trong một thoả thuận nhượng quyền thương mại thường là nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế và bí mật thương mại, hay nói cách khác là toàn bộ phạm vi quyền sở hữu trí tuệ.

<sup>7</sup> Để có thêm thông tin, xem ấn phẩm số 1035 của WIPO *In Good Company: Quản lý các vấn đề về sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại*.

Ví dụ: Một cửa hàng bán thịt gà hoạt động dưới nhãn hiệu NANDO'S®. Nó đã phát triển một hệ thống để chế biến và bán các sản phẩm này, với số lượng lớn và theo một cách thức đồng nhất. Hệ thống này bao gồm nhiều yếu tố khác nhau cùng đóng góp vào thành công của các cửa hàng NANDO'S®, bao gồm công thức và phương pháp chế biến thức ăn để tạo ra một sản phẩm với chất lượng đồng nhất, thiết kế đồng phục của nhân viên, thiết kế của cửa hàng, thiết kế của bao bì đóng gói, và hệ thống quản lý và kế toán. NANDO'S® truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho các bên nhận nhượng quyền thương mại và giữ quyền giám sát và kiểm soát. Là một thành phần quan trọng của thỏa thuận nhượng quyền thương mại, các bên nhận nhượng quyền thương mại cũng được ủy quyền và có nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu NANDO'S®. Ví dụ tương tự tại Việt Nam là thương hiệu dịch vụ kinh doanh quán cà phê, chẳng hạn:



*Chất lượng là đam mê*

Nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 383610

## 47. CÓ HẠN CHẾ NÀO TRONG VIỆC BÁN NHÃN HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP CỦA MÌNH CHO DOANH NGHIỆP KHÁC ?

Việc bán hay chuyển nhượng nhãn hiệu một cách độc lập từ doanh nghiệp hiện đang sở hữu nhãn hiệu đó ngày càng gia tăng. Trong trường hợp bán hay chuyển nhượng nhãn hiệu, cần phải nộp một bản sao thoả thuận, hay một phần của thoả thuận, cho cơ quan nhãn hiệu. Khoản 1 Điều 148 Luật Sở hữu trí tuệ quy định hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Tham khảo các ví dụ Mục “Lợi thế của Sở hữu trí tuệ”, cơ sở dữ liệu của WIPO về các trường hợp điển hình về sở hữu trí tuệ tại đường dẫn:

[www.wipo.int/ipadvantage](http://www.wipo.int/ipadvantage).

## 48. DOANH NGHIỆP KHÁC CÓ THỂ BÁN LẠI SẢN PHẨM ĐÃ GẮN NHÃN HIỆU CỦA BẠN MÀ KHÔNG CẦN ỦY QUYỀN HAY KHÔNG ?

Doanh nghiệp khác thường có thể bán lại hàng hoá mang nhãn hiệu mua từ doanh nghiệp của bạn trong phạm vi cùng một quốc gia mà không cần phải có sự cho phép của bạn. Tuy nhiên, việc người khác có thể bán lại sản phẩm được gắn nhãn hiệu của bạn một cách hợp pháp tại quốc gia khác hay không sẽ phụ thuộc vào quy định pháp luật liên quan (xem hộp dưới đây). Điểm b Khoản

2 Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ quy định bên chuyển nhượng quyền không được hạn chế trực tiếp hay gián tiếp bên được chuyển nhượng quyền xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo thỏa thuận chuyển nhượng sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển nhượng quyền nắm giữ quyền đối với nhãn hiệu hoặc có độc quyền xuất khẩu hàng hóa đó. Trong khi xây dựng chiến lược xuất khẩu của mình, bạn nên làm rõ vấn đề này, tốt nhất là tham vấn ý kiến của chuyên gia pháp lý. Tương tự, nếu doanh nghiệp của bạn có kế hoạch mua hàng hoá mang nhãn hiệu do một doanh nghiệp khác sở hữu, bạn nên chắc chắn liệu có cần sự cho phép chính thức của chủ sở hữu nhãn hiệu trước khi bạn bán hàng hoá ra nước ngoài. Bạn có thể ngạc nhiên rằng câu trả lời cho những câu trả lời khá phức tạp và có thể khác nhau giữa các quốc gia. Nhiều quốc gia đã xây dựng các học thuyết “cạnh quyền” hay “bán lần đầu” để quy định khi một chủ sở hữu nhãn hiệu có thể và không thể hành động chống lại người bán lại sản phẩm của họ.

### **Học thuyết nhập khẩu song song và cạnh quyền**

**Nhập khẩu song song** là hàng hoá được gắn nhãn hiệu nhập khẩu vào một thị trường và bán tại đó mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Hàng hoá là “chính hãng” (khác biệt với hàng giả) ở chỗ chúng được sản xuất bởi chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép. Tuy nhiên, chúng có thể được tạo ra hay đóng gói ở một quốc gia/thị trường cụ thể, từ đó được nhập khẩu vào một thị trường khác theo dự định của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Hai lý do chính của nhập khẩu song song là:

(1) các phiên bản khác nhau của sản phẩm được sản xuất để bán ở các thị trường khác nhau và

(2) các doanh nghiệp đặt ra các mức giá khác nhau cho sản phẩm của họ trên các thị trường khác nhau. Các nhà nhập khẩu song song thường mua sản phẩm ở một quốc gia ở mức giá (P1) rẻ hơn giá mà chúng được bán tại quốc gia thứ hai (P2), nhập khẩu sản phẩm vào quốc gia thứ hai và bán sản phẩm ở quốc gia đó với giá thường từ P1 đến P2.

**Cạnh quyền đối với nhãn hiệu** đề cập đến một trong những giới hạn quyền SHTT. Nhãn hiệu trao cho chủ sở hữu của nó quyền ngăn cản người khác sử dụng dấu hiệu được bảo hộ trên các sản phẩm trùng hay tương tự khi việc sử dụng như vậy tạo ra sự nhầm lẫn của người tiêu dùng. Quyền đối với nhãn hiệu trong việc loại trừ các nhãn hiệu khác khỏi thị trường bị giới hạn bởi học

thuyết cạnh quyền. Học thuyết này quy định rằng một khi chủ sở hữu nhãn hiệu bán một sản phẩm được gắn nhãn hiệu, họ thường không thể ngăn cản việc bán lại sản phẩm đó vì quyền đối với nhãn hiệu gắn với nhãn hiệu đó bị “cạnh quyền” trong lần bán hàng đầu tiên.

Việc chấm dứt quyền kiểm soát này là quan trọng đối với sự vận hành của bất kỳ nền kinh tế thị trường nào vì nó cho phép chuyển nhượng tự do hàng hóa và dịch vụ. Nếu không có học thuyết cạnh quyền, chủ sở hữu nhãn hiệu gốc sẽ thực hiện vĩnh viễn quyền kiểm soát đối với việc bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng các sản phẩm mang nhãn hiệu đó và sẽ kiểm soát vòng đời kinh tế của sản phẩm.

Để minh họa, hãy xem xét trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng iPHONE® dành cho điện thoại di động. Không có công ty nào khác ngoài Apple có thể bán sản phẩm điện thoại di động mới với dấu hiệu iPHONE® gắn trên đó. Nhưng khi người tiêu dùng mua iPHONE® từ đại lý được ủy quyền, người tiêu dùng có thể bán lại chính chiếc iPHONE® đó cho người khác. Khi Apple đã bán một điện thoại di động cụ thể lần đầu, họ không còn kiểm soát việc phân phối sản phẩm đó nữa. Quyền của Apple đối với nhãn hiệu iPHONE® cho sản phẩm điện thoại di động cụ thể đó sẽ “cạnh kiệt” khi chiếc

điện thoại được bán cho người tiêu dùng.

Học thuyết này là chung cho tất cả các quốc gia, nhưng tồn tại ba loại chế độ cạnh quyền khác nhau: quốc gia, khu vực và quốc tế. Cuộc tranh luận về việc chế độ nào được ưu tiên hơn vẫn còn nhiều tranh cãi, bởi vì nó có ý nghĩa kinh tế quan trọng.

- Nếu một quốc gia công nhận học thuyết về **cạnh quyền quốc gia**, thì quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu trong việc kiểm soát sự chuyển dịch của hàng hóa hoặc dịch vụ chỉ bị chấm dứt khi hàng hóa hoặc dịch vụ đó được đưa ra thị trường trong lãnh thổ quốc gia đó. Không được phép nhập khẩu song song trong trường hợp này. Chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền ngăn chặn sự chuyển dịch hàng hóa và dịch vụ và cô lập thị trường.

- Theo chính sách **cạnh quyền khu vực**, quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ chấm dứt khi một hàng hóa hay dịch vụ được đưa vào thị trường trong lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào trong một khu vực xác định, chẳng hạn như Liên minh châu Âu. Nhập khẩu song song là được phép, nhưng chỉ đối với hàng hóa lần đầu tiên được đưa vào thị trường trong phạm vi lãnh thổ khu vực đó.

- Nếu một quốc gia công nhận học thuyết **cạnh quyền quốc tế**, quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu bị chấm dứt khi hàng

hoá hay dịch vụ được bán hay tiếp thị lần đầu tiên tại bất kỳ đâu trên thế giới. Nhập khẩu song song là được phép; hàng hoá và dịch vụ được lưu thông tự do qua biên giới sau khi chúng được bán hay đưa ra thị trường lần đầu ở bất kỳ đâu trên thế giới. Điểm b, Khoản 2, Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ quy định chủ sở hữu nhãn hiệu không có quyền cấm người khác lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm do chủ sở hữu nhãn hiệu, người được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài.



## TỔNG KẾT

- **Thương mại hoá.** Hãy xem xét các lựa chọn khác nhau cho việc thương mại nhãn hiệu của bạn. Có nhiều cách sinh lời cho việc mở rộng kinh doanh của bạn.

- **Chuyển giao.** Mức phí chuyển giao và các đặc điểm khác của thoả thuận chuyển giao là một nội dung của việc thương lượng và bạn nên tìm tư vấn của đại diện sở hữu công nghiệp khi dự thảo và đàm phán thoả thuận chuyển giao.

- **Thoả thuận nhượng quyền thương mại.** Nhãn hiệu, cùng với bí mật thương mại, sáng chế và quyền tác giả, có thể là phần chính của thoả thuận nhượng quyền thương mại.

- **Ghi nhớ giá trị của nhãn hiệu.** Trong bất kỳ vụ mua bán nào để thương mại hoá nhãn hiệu của mình, bạn hãy cân nhắc làm cách nào để duy trì việc kiểm soát chất lượng đối với nhãn hiệu và hàng hoá hay dịch vụ mang nhãn hiệu.

- **Thêm thông tin.** Xem bài 12  
IP PANORAMA™ .

# THỰC THI QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU



## 49. TẠI SAO VIỆC PHÁT HIỆN CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN CÓ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG ?

Một đối thủ cạnh tranh có thể làm nhái sản phẩm của bạn bằng cách sử dụng một nhãn hiệu tương tự. Tình huống này gây ra hai vấn đề. Thứ nhất, đối thủ cạnh tranh đó đang sử dụng chính danh tiếng của bạn để lấy đi **doanh thu bán hàng** của bạn. Thứ hai, nếu đối thủ cạnh tranh bán sản phẩm kém chất lượng, nó sẽ tổn hại **danh tiếng** của bạn. Do đó, bạn phải giám sát một cách liên tục việc sử dụng các nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn của các doanh nghiệp khác. Bạn có thể thực hiện bằng cách:

- Tiến hành việc tra cứu nhãn hiệu (xem Mục số 19);
- Giám sát trên Internet và các cửa hàng thông thường của bạn;
- Đào tạo các nhân viên về quyền đối với nhãn hiệu và khuyến khích họ đề phòng việc xâm phạm; và
- Sử dụng các dịch vụ của một tổ chức chuyên nghiệp để phát hiện việc xâm phạm nhãn hiệu của bạn.

### Quản lý rủi ro về nhãn hiệu

Bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu chỉ là một khía cạnh của quản lý rủi ro nhằm bảo vệ thời gian và tiền bạc mà doanh nghiệp đã đầu tư vào thương hiệu tổng

thể của mình, bao gồm cả các nhãn hiệu. Triển khai một chiến lược mạnh mẽ trước khi xảy ra hành vi xâm phạm có thể giảm thiểu chi phí thực thi quyền về sau.

### Xây dựng kế hoạch

- Chỉ định một cá nhân trong công ty **chịu trách nhiệm** quản lý các tài sản trí tuệ.
- Xây dựng một **chiến lược tài chính** để quản lý nhãn hiệu, giải quyết các vấn đề như phí gia hạn hiệu lực, bảo hiểm và sử dụng chuyên gia độc lập như chuyên gia tư vấn về nhãn hiệu hay đại diện sở hữu công nghiệp.
- Phối hợp với các nhân viên để đảm bảo các nhãn hiệu của doanh nghiệp **được sử dụng** một cách nhất quán (tiếp thị, quảng cáo, v.v.) và xây dựng một hệ thống để ghi lại việc sử dụng các nhãn hiệu.

### Đảm bảo quyền đối nhãn hiệu

- Tùy thuộc vào nguồn lực sẵn có và chiến lược kinh doanh, hãy **đăng ký** nhãn hiệu tại mọi quốc gia mà bạn có ý định sản xuất hoặc tiếp thị các sản phẩm có liên quan.

### Thực thi và giám sát

- **Giám sát** các đăng bạ được công bố và các nguồn thông tin khác để xác định

các công ty và nhãn hiệu mới được quan tâm cũng như các sản phẩm cạnh tranh mà có thể xâm phạm quyền của bạn.

- Đào tạo nhân viên về hành vi xâm phạm quyền để hỗ trợ việc giám sát.

- Tìm kiếm tư vấn của chuyên gia độc lập để bảo vệ quyền của bạn trước các hành vi xâm phạm quyền.

- Thường xuyên đánh giá chiến lược khi doanh nghiệp phát triển và thay đổi.

## 50. TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO THÌ NHÃN HIỆU KHÁC XÂM PHẠM QUYỀN CỦA BẠN ?

Quyền đối với nhãn hiệu của bạn bị xâm phạm khi một đối thủ cạnh tranh sử dụng một nhãn hiệu *trùng* hoặc *tương tự gây nhầm lẫn* cho các sản phẩm *trùng* hoặc *tương tự*, tại một quốc gia mà nhãn hiệu của bạn được bảo hộ (xem Mục 15). Để chứng minh hành vi xâm phạm, bạn phải chứng minh rằng một nhãn hiệu cụ thể rất gần với nhãn hiệu của bạn đến mức người tiêu dùng *có thể bị nhầm lẫn*. Sự nhầm lẫn có thể là các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh giống với sản phẩm của bạn hoặc là doanh nghiệp này ở chừng mực nào đó được liên kết hoặc được chấp thuận, ủy quyền hoặc tài trợ bởi chính doanh nghiệp của bạn. Các yếu tố sau đây làm tăng "khả năng nhầm lẫn":

- Nếu bạn có một nhãn hiệu mạnh. Sức mạnh pháp lý của nhãn hiệu được xác định bằng việc bạn đã đăng ký nhãn hiệu hay chưa, khả năng phân biệt của nhãn hiệu trong mối liên quan với sản phẩm mang nhãn hiệu (xem Mục 9 và 10), bạn đã sử dụng nhãn hiệu được bao lâu và đã đầu tư bao nhiêu.

- Nếu như hai nhãn hiệu là tương tự nhau. Sự tương tự có thể là trong cách nhìn nhận trực quan các nhãn hiệu (hai logo tương tự nhau), phát âm (LIGHT với LITE) và ý nghĩa của từ (WHITE HORSE với CHEVAL BLANC).

- Nếu như các sản phẩm là tương tự nhau. Nếu như các sản phẩm đang cạnh tranh trực tiếp với nhau, vấn đề nghiêm trọng ở đây là người tiêu dùng sẽ nhầm tưởng rằng có mối liên kết giữa các nhà sản xuất.

- Nếu như có bằng chứng về sự gây nhầm lẫn thực tế. Tất cả các trường hợp thư, fax, email và cuộc gọi cũng như chuyển hướng sai hay bất kỳ khiếu nại nào của người tiêu dùng đều hữu ích trong việc đánh giá mức độ gây nhầm lẫn đối với công chúng.

- Nếu các sản phẩm được tiếp thị thông qua các kênh tiếp thị giống nhau.

Mức độ bảo hộ truyền thống này là không đủ để bảo vệ các nhãn hiệu nổi tiếng chống lại các hành vi không lành

mạnh nhằm trục lợi hoặc làm giảm uy tín của các nhãn hiệu này. Những nhãn hiệu như vậy được hưởng sự bảo hộ mạnh hơn ở hầu hết các quốc gia (xem hộp sau Mục 5).

Việt Nam cũng dành sự bảo hộ mạnh hơn cho nhãn hiệu nổi tiếng thông qua quy định tại điểm i, Khoản 2, Điều 74 và điểm d, Khoản 1, Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ.

### 51. DOANH NGHIỆP CỦA BẠN NÊN LÀM GÌ NẾU NHÃN HIỆU ĐANG BỊ NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG MÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ?

Việc tìm kiếm tư vấn từ chuyên gia luôn hữu ích nếu bạn tin rằng ai đó đang xâm phạm nhãn hiệu của bạn. Luật sư sở hữu trí tuệ sẽ là người phù hợp để cung cấp cho bạn thông tin về các lựa chọn để bắt đầu hành động chống lại hành vi làm hàng giả và xâm phạm và sẽ cho bạn lời tư vấn về cách thực thi các quyền của mình. Người đó sẽ cho bạn biết về các thủ tục dân sự hoặc hành chính, nếu có, phù hợp với trường hợp của bạn.

Nếu bạn đang phải đối mặt với hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của bạn, thì bạn có thể chọn cách gửi một lá thư (được gọi là “thư cảnh báo”) cho người bị cáo buộc có hành vi xâm phạm để thông báo cho họ về khả năng có xung đột quyền. Các doanh nghiệp nên

tim tới sự hỗ trợ của luật sư về nhãn hiệu khi soạn thảo lá thư này.

Nếu doanh nghiệp của bạn coi hành vi xâm phạm là cố ý và biết vị trí của hành vi xâm phạm thì bạn có thể thực hiện hành động bất ngờ bằng cách yêu cầu, với sự trợ giúp của luật sư nhãn hiệu, lệnh khám xét và thu giữ (thường là từ tòa án có thẩm quyền hoặc cảnh sát) để tiến hành một cuộc đột kích mà không báo trước cho doanh nghiệp/người bị cáo buộc xâm phạm. Các thủ tục hình sự có thể được tiến hành trong các trường hợp cố tình làm giả nhãn hiệu hoặc xâm phạm bản quyền trên quy mô thương mại. Tại Việt Nam, Điều 199 Luật Sở hữu trí tuệ quy định các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể: (i) Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác thì tùy theo tính chất, mức độ xâm phạm, có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự; (ii) Trong trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cơ quan tư pháp có thể buộc người có

hành vi xâm phạm phải thông báo cho bạn về danh tính của những người liên quan đến việc sản xuất và phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ xâm phạm và các kênh phân phối của họ. Như một biện pháp ngăn chặn hiệu quả đối với hành vi xâm phạm, theo yêu cầu của bạn, các cơ quan tư pháp có thể ra lệnh tiêu hủy hoặc xử lý hàng hóa và tài liệu xâm phạm bên ngoài các kênh thương mại mà không phải chi trả bất kỳ chi phí nào.

Phân tích trường hợp của Công ty Mỹ phẩm Sài Gòn (SCC) trong việc sử dụng hệ thống quyền sở hữu trí tuệ để chống lại hành vi xâm phạm của đối thủ cạnh tranh để làm rõ nội dung trên.

SCC là nhà sản xuất nước hoa, mỹ phẩm và đồ vệ sinh cá nhân hàng đầu tại Việt Nam. Bằng cách sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp của các đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài, SCC đảm bảo việc các tài sản trí tuệ của mình được bảo hộ trước khi đưa bất kỳ sản phẩm nào ra thị trường. Kết quả là SCC sở hữu hơn 200 nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp, trong đó có nhiều đơn được bảo hộ ở nước ngoài.

Một số cá nhân và doanh nghiệp đã tìm cách “dùng chui” (free-ride) các thương hiệu của SCC thông qua hành vi xâm phạm một số quyền sở hữu trí tuệ. Khi đối mặt với các hành vi xâm phạm, SCC

đã nhờ đến sự tham vấn pháp lý từ cả Cơ quan Sở hữu trí tuệ và các chuyên gia sở hữu trí tuệ và sau đó quyết định áp dụng những biện pháp bảo vệ dựa trên tính khả thi của việc thu được kết quả có lợi, các chi phí thực thi kỳ vọng, bồi thường thiệt hại và tác động có thể có đối với khách hàng và thị trường.

Các hành động cụ thể do SCC thực hiện để đối phó với các hành vi xâm phạm quyền bao gồm việc gửi thư cảnh báo đến các cửa hàng bán sản phẩm giả mạo, thông báo cho cơ quan hải quan về hành vi xâm phạm, điều chỉnh nhãn sản phẩm để tạo điều kiện trong việc nhận dạng sản phẩm gốc, tăng cường tiếp thị/ khuyến mãi để khách hàng trung thành với thương hiệu và vì các thủ tục hành chính và pháp lý.

Nhận thức sớm về tầm quan trọng của việc sử dụng hiệu quả hệ thống sở hữu trí tuệ đóng vai trò chính trong thành công của SCC. “Không đầu tư vào việc bảo hộ các tài sản trí tuệ của công ty, sẽ tạo một sự thuận lợi đáng kể cho các hành vi “dùng chui” nhằm hưởng lợi từ sự khéo léo, sáng tạo và danh tiếng của chính mình, khiến công ty trở nên khó khăn hơn, nếu không muốn là bất khả thi, để công ty tự xây dựng bản thân trở thành nhà sản xuất mỹ phẩm hàng đầu tại Việt Nam”, các nhà quản lý SCC cho biết.

Để có thêm thông tin, xem Mục Lợi thế từ Sở hữu trí tuệ, Cơ sở dữ liệu của WIPO về các phân tích trường hợp về Sở hữu trí tuệ tại đường dẫn:

[www.wipo.int/ipadvantage](http://www.wipo.int/ipadvantage).

## 52. LÀM THẾ NÀO ĐỂ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CÓ THỂ NGĂN CHẶN VIỆC NHẬP KHẨU CÁC HÀNG HOÁ GIẢ MẠO NHÃN HIỆU ?

Để ngăn chặn việc nhập khẩu các hàng hoá giả mạo nhãn hiệu, tại nhiều quốc gia, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể áp dụng các biện pháp tại biên giới thông qua cơ quan hải quan. Nhiều cơ quan hải quan có thể kiểm tra, thẩm định và thu giữ hàng hoá bị nghi ngờ là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hoặc đối tượng quyền sở hữu trí tuệ khác. Quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam cũng áp dụng các quy định tương tự, cụ thể tại Điều 216 Luật Sở hữu trí tuệ.

Các biện pháp hải quan chủ yếu nhằm xử lý các hàng hoá nhập khẩu. Một số cơ quan hải quan cũng thu giữ hàng hoá quá cảnh hoặc xuất khẩu. Các cán bộ hải quan có thể là sự trợ giúp to lớn cho các chủ sở hữu nhãn hiệu và cung cấp các thông tin giá trị để hỗ trợ công tác thực thi trong nước. Để tận dụng tối đa hiệu quả từ hệ thống hải quan, bạn nên:

- Liên hệ với các cơ quan hải quan để có thông tin về hệ thống hải quan bản địa.

- Liên hệ với một luật sư sở hữu trí tuệ để được tư vấn cách thức triển khai tốt nhất.

- Đăng ký giám sát nhãn hiệu của bạn tại cơ quan hải quan.

- Cung cấp thông tin nhiều nhất có thể cho cán bộ hải quan để họ có thể dễ dàng hơn trong việc nhận diện hàng hoá xâm phạm (ví dụ thông tin về dòng sản phẩm gắn với nhãn hiệu của bạn, thông tin về cách thức phân biệt hàng thật với hàng giả, ví dụ về hàng giả, thông tin về vị trí và điểm đến của hàng giả, v.v.).

- Trả phí theo quy định.

## 53. BẠN CÓ NHỮNG LỰA CHỌN NÀO ĐỂ XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM BÊN NGOÀI TOÀ ÁN ?

Trong một số trường hợp, cách thức hiệu quả để xử lý hành vi xâm phạm là thông qua trọng tài hoặc hoà giải. Lợi thế của trọng tài là một hình thức ít thủ tục hơn, nhanh hơn và rẻ hơn so với thủ tục toà án, và một phán quyết trọng tài dễ dàng thực thi hơn trên phạm vi quốc tế. Ưu điểm của hoà giải là các bên kiểm soát được quy trình giải quyết tranh chấp. Như vậy, nó có thể giúp duy trì mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp với doanh nghiệp khác mà bạn có thể mong muốn hợp tác trong tương lai. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập nội dung Trung tâm Trọng tài và Hoà giải trên trang web của WIPO tại đường dẫn: [www.wipo.int/amc](http://www.wipo.int/amc).

## TỔNG KẾT

- **Hãy cảnh giác.** Hãy theo dõi đối thủ cạnh tranh bất cứ khi nào có thể để phát hiện hành vi xâm phạm. Đào tạo nhân viên của bạn để thực hiện việc theo dõi hiệu quả hơn.

- **Quản lý rủi ro.** Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro để giảm thiểu rủi ro và tối ưu lợi nhuận.

- **Tìm kiếm tư vấn.** Tham vấn đại diện sở hữu công nghiệp trước khi thực hiện bất kỳ biện pháp nào, vì bất kỳ hành động nào từ phía bạn có thể tác động đến kết quả tranh tụng.

- **Đừng bỏ qua những lời buộc tội.** Nếu đối thủ cạnh tranh buộc tội bạn xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, hãy tìm kiếm sự tư vấn từ đại diện sở hữu công nghiệp. Bạn không thể phớt lờ cáo buộc của đối thủ cạnh tranh, ngay cả khi bạn nghĩ nó không có giá trị.

- **Biện pháp giải quyết tranh chấp thay thế.** Hãy cân nhắc các cách thức giải quyết tranh chấp bên ngoài tòa án bằng cách bổ sung các điều khoản về hoà giải và/hoặc trọng tài trong bất cứ thoả thuận li-xăng nào. (để có thêm thông tin, xem tại [www.wipo.int/amc](http://www.wipo.int/amc)).

## TỔNG KẾT CHUNG CHO MỘT CHIẾN LƯỢC NHÃN HIỆU HIỆU QUẢ

1. Lựa chọn một nhãn hiệu mạnh và hợp lệ. Cân nhắc các thị trường xuất khẩu tương lai.

2. Thực hiện tra cứu nhãn hiệu tại thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu tiềm năng và các kênh mở rộng.

3. Đăng ký nhãn hiệu sớm (trước khi tiếp thị và đưa sản phẩm ra thị trường). Hãy ghi nhớ thời hạn ưu tiên 6 tháng cho các đơn đăng ký ra nước ngoài.

4. Sử dụng biểu tượng ® đằng sau nhãn hiệu nếu đã đăng ký, đừng để nhãn hiệu của bạn trở thành tên gọi chung.

5. Tận dụng việc chuyển nhượng nhãn hiệu nếu thích hợp.

Đừng để người khác khiến công chúng nhầm lẫn nhãn hiệu của bạn. Phát hiện việc sử dụng trái phép đối với nhãn hiệu của bạn và nhanh chóng thông báo yêu cầu người có hành vi xâm phạm chấm dứt ngay hành vi xâm phạm, và áp dụng các biện pháp pháp lý nếu người có hành vi xâm phạm không hợp tác.

6. Liên hệ với cơ quan hải quan để ngăn chặn việc nhập khẩu/xuất khẩu các hàng hoá xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.



## PHỤ LỤC - CÁC TRANG WEB HỮU ÍCH

Để có thêm thông tin, xem tại:

- Các vấn đề về sở hữu trí tuệ từ góc nhìn doanh nghiệp [www.wipo.int/sme](http://www.wipo.int/sme)

- Tổng quan về nhãn hiệu  
[www.wipo.int/trademarks](http://www.wipo.int/trademarks)

- Hiệp hội Nhãn hiệu quốc tế  
[www.inta.org](http://www.inta.org)

- Các khía cạnh thực tiễn liên quan đến đăng ký nhãn hiệu - xem danh sách các trang web của các cơ quan nhãn hiệu quốc gia và khu vực tại  
[www.wipo.int/directory/en/urls.jsp](http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp)

- Hệ thống Madrid về Đăng ký quốc tế nhãn hiệu [www.wipo.int/madrid](http://www.wipo.int/madrid)

- Bảng phân loại Ni-xơ  
[www.wipo.int/classifications/nice](http://www.wipo.int/classifications/nice)

- Bảng phân loại Viên  
[www.wipo.int/classifications/vienna](http://www.wipo.int/classifications/vienna)

- Trung tâm Trọng tài và hoà giải WIPO  
[www.wipo.int/amc](http://www.wipo.int/amc)

- Xung đột giữa tên miền và nhãn hiệu, và thủ tục liên quan đến biện pháp giải quyết tranh chấp thay thế đối với tên miền [www.wipo.int/amc/en/domains](http://www.wipo.int/amc/en/domains)

- Tình hình phát triển liên quan đến vấn đề thực thi, đặc biệt trong bối cảnh các lợi ích xã hội rộng hơn và các mối quan tâm theo định hướng phát triển, và xem xét tác động tiềm tàng của trách nhiệm

xã hội của doanh nghiệp đối với hiệu quả thực thi

[www.wipo.int/enforcement/en](http://www.wipo.int/enforcement/en)

- Danh sách các cơ sở dữ liệu nhãn hiệu trực tuyến của các Cơ quan Sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới

[www.wipo.int/amc/en/trademark/output.html](http://www.wipo.int/amc/en/trademark/output.html)

- Global Brand Database - tra cứu miễn phí về nhãn hiệu trên nhiều nguồn dữ liệu  
[www.wipo.int/reference/en/branddb](http://www.wipo.int/reference/en/branddb)

- Madrid Monitor - thông tin chi tiết về tất cả các nhãn hiệu đã đăng ký thông qua Hệ thống Madrid

[www.wipo.int/madrid/monitor](http://www.wipo.int/madrid/monitor)

- Khuyến nghị chung của WIPO liên quan đến các quy định về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng

[www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346](http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346)

- Khuyến nghị chung của WIPO liên quan đến chuyển nhượng nhãn hiệu

[www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=344](http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=344)

- Khuyến nghị chung của WIPO liên quan đến các quy định về bảo hộ nhãn hiệu và những quyền sở hữu công nghiệp khác đối với các dấu hiệu khác trên Internet

[www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=345&plang=EN](http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=345&plang=EN)



Ấn phẩm này được dịch và biên tập lại từ tài liệu gốc “Making a Mark”, ISBN: 978-92-805-2180-1 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) xuất bản theo Giấy phép tài sản sáng tạo công cộng (CC BY 3.0 IGO License). Tham khảo nội dung Giấy phép tại <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>

WIPO không có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì liên quan đến việc chuyển thể, dịch hay biên tập từ nội dung tài liệu gốc.

Cục Sở hữu trí tuệ chịu trách nhiệm và sở hữu quyền tác giả đối với ấn phẩm tiếng Việt này.