

Các tiêu chuẩn trong Quy chế chung này chỉ là nguồn tham khảo để hướng dẫn và làm rõ các thủ tục của các Cơ quan SHTT ASEAN nhằm mục đích hài hòa các điều kiện và tiêu chuẩn chung trong ngắn hạn. Tại thời điểm Quy chế chung này được thông qua, chỉ một số ít nguyên tắc và tiêu chuẩn không được áp dụng tại một số Cơ quan SHTT ASEAN hoặc khác biệt so với thủ tục ở những Cơ quan SHTT khác.

Một số nguyên tắc hoặc tiêu chuẩn trong Quy chế chung này sẽ không được áp dụng tại một quốc gia khi mà luật nhân hiệu của quốc gia đó không quy định, chẳng hạn, nếu một luật nhân hiệu cụ thể không cho phép đăng ký một số dấu hiệu là nhân hiệu. Khi có những khác biệt như vậy, Cơ quan SHTT đó sẽ không áp dụng các nguyên tắc hoặc tiêu chuẩn liên quan cho đến khi các nguyên tắc hoặc tiêu chuẩn này tương thích với luật quốc gia của mình.

Quy chế chung này không quyết định kết quả thẩm định nội dung đơn nhân hiệu. Cơ quan SHTT vẫn giữ mọi quyền hạn và trách nhiệm được giao cho mình theo luật pháp quốc gia có liên quan. Quy chế chung được hiểu rằng bao gồm các nguyên tắc và tiêu chuẩn có thể được áp dụng không phụ thuộc vào cách thức mà từng Cơ quan tiến hành quy trình thẩm định của mình. Quy chế chung không được dùng làm cơ sở pháp lý của bất kỳ bên nào trong việc khiếu nại kết luận của bất kỳ quyết định của Cơ quan SHTT quốc gia hoặc cơ quan tư pháp nào.

HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á (ASEAN)

**QUY CHẾ CHUNG
VỀ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU**

PHẦN 1

**CƠ SỞ TUYỆT ĐỐI ĐỂ
TỪ CHỐI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU**

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU	5
Bối cảnh	5
Những hoạt động dẫn tới việc hình thành Quy chế chung	5
CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG QUY CHẾ CHUNG	8
1 DẤU HIỆU CÓ KHẢ NĂNG LÀM “NHÃN HIỆU”	10
1.1 Dấu hiệu nhìn thấy được	11
1.1.1 Dấu hiệu hai chiều.....	11
1.1.1.1 Từ ngữ, chữ cái, ký tự, chữ số, biểu tượng quy ước, khẩu hiệu.....	12
1.1.1.2 Dấu hiệu hình.....	14
1.1.1.3 Dấu hiệu hỗn hợp.....	16
1.1.2 Màu sắc.....	19
1.1.3 Dấu hiệu ba chiều.....	20
1.1.3.1 Hình dáng thiết bị gắn với sản phẩm.....	20
1.1.3.2 Hình dáng nằm trong sản phẩm hoặc trong một bộ phận của sản phẩm.....	21
1.1.3.3 Hình dáng vật chứa, vỏ bọc, bao gói.....	22
1.1.4 Dấu hiệu chuyển động (hoạt hình) và hình ba chiều.....	24
1.1.5 Dấu hiệu “vị trí”.....	24
1.2 Dấu hiệu không nhìn thấy được - Sự thể hiện bằng hình họa	28
1.2.1 Dấu hiệu có thể nhận biết bằng thính giác.....	29
1.2.2 Dấu hiệu có thể nhận biết bằng khứu giác.....	30
1.2.3 Dấu hiệu có thể nhận biết bằng vị giác.....	31
1.2.4 Dấu hiệu có thể nhận biết được bằng xúc giác.....	31
2 KHẢ NĂNG PHÂN BIỆT CỦA NHÃN HIỆU	32
2.1 Dấu hiệu không được xem là nhãn hiệu	32
2.1.1 Ký hiệu đơn giản.....	33
2.1.2 Những dấu hiệu phức tạp hoặc khó hiểu.....	34
2.1.3 Dấu hiệu màu.....	35
2.1.3.1 Dấu hiệu có màu đơn nhất.....	35
2.1.3.2 Dấu hiệu là sự kết hợp trừu tượng các màu sắc.....	38
2.1.4 Các dấu hiệu là các chữ cái, con số đơn lẻ.....	38
2.1.5 Dấu hiệu ba chiều.....	42
2.1.5.1 Hình dáng thông thường, phổ biến hoặc bắt nguồn từ bản chất của sản phẩm.....	45
2.1.5.2 Hình dáng có tính chức năng và hiệu quả kỹ thuật.....	49
2.1.6 Hoa văn và thiết kế bề mặt.....	55
2.1.7 Nhãn mác và khung phổ biến.....	58
2.1.8 Những câu quảng cáo đơn giản.....	60
2.2 Tên gọi chung, dấu hiệu thông thường và thiết yếu	63
2.2.1 Tên gọi chung, thông thường, thiết yếu.....	63
2.2.1.1 Tên giống cây trồng.....	64
2.2.1.2 Những tên gọi quốc tế không độc quyền - INNs.....	65
2.2.2 Các dấu hiệu hình chung, thông thường và thiết yếu.....	65
2.3 Các dấu hiệu mô tả	67
2.3.1 Các dấu hiệu mô tả nói chung.....	67
2.3.3 Biện thể của các từ có tính mô tả.....	71

2.3.4	CÁC YẾU TỐ TỪ CÓ TÍNH MÔ TẢ.....	73
2.3.5	Sự kết hợp của các từ có tính mô tả.....	74
2.3.6	Các dấu hiệu mô tả địa lý.....	76
2.3.6.1	Những đánh giá chung.....	76
2.3.6.2	Các dấu hiệu địa lý kỳ lạ, mơ hồ hoặc có vai trò gợi ý.....	76
2.3.6.3	Khả năng liên hệ về địa lý trong tương lai.....	79
2.3.6.4	Các dấu hiệu địa lý dạng hình.....	80
2.3.6.5	Các dấu hiệu địa lý chỉ ra nguồn gốc hoặc quan hệ địa lý thực.....	82
2.3.7	Các dấu hiệu thể hiện sự tán dương và các dấu hiệu khác.....	83
2.3.8	Các cụm từ và khẩu hiệu quảng cáo có tính mô tả.....	84
2.3.9	Các dấu hiệu dạng hình có tính mô tả.....	85
2.4.1	Tên người và công ty.....	89
2.4.2	Các tên và ký tự hư cấu.....	91
2.5	Tính phân biệt có được do cách kết hợp các yếu tố.....	92
2.6.	Tính phân biệt đạt được.....	96
2.6.1.	Tính phân biệt đạt được và "ý nghĩa thứ hai".....	96
2.6.2	Chứng minh tính phân biệt đạt được.....	98
3.	DẤU HIỆU CÓ TÍNH CHẤT LỪA DỐI.....	99
3.1.	Quy định chung về dấu hiệu có tính chất lừa dối.....	99
3.2	Dấu hiệu có tính chất lừa dối về địa lý.....	102
3.3	Tham chiếu chứng thực chính thức đối với dấu hiệu có tính chất lừa dối.....	104
4.	DẤU HIỆU NHÀ NƯỚC VÀ DẤU HIỆU CHÍNH THỨC, CÁC BIỂU TƯỢNG VÀ KÝ HIỆU.....	106
4.1	Dấu hiệu theo Điều 6ter của Công ước Paris.....	106
4.2	Các dấu hiệu và biểu tượng khác bị loại trừ khỏi nhãn hiệu.....	111
4.3	Các dấu hiệu bị loại trừ theo quy định pháp luật.....	112
5.	TRẬT TỰ CÔNG CỘNG, CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI.....	114
5.1	Quy định chung.....	114
5.2	Các vấn đề cụ thể.....	115
5.2.1	Bản chất của dấu hiệu.....	115
5.2.2	Bản chất của hàng hóa và dịch vụ.....	116
6.	NHÃN HIỆU TẬP THỂ VÀ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN.....	117
6.1	Quy định chung.....	117
6.1.1	Nhãn hiệu tập thể.....	117
6.1.2	Nhãn hiệu chứng nhận.....	118
6.2	Điều kiện ngoại lệ đối với thẩm định nội dung.....	118
6.2.1	Tính chất mô tả về địa lý.....	119
6.2.2	Quy định về việc sử dụng nhãn hiệu.....	119
6.2.3	Sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của chủ sở hữu nhãn hiệu.....	120

GIỚI THIỆU

Bối cảnh

Quy chế chung về Thẩm định nội dung nhãn hiệu của các nước ASEAN (dưới đây gọi tắt là “Quy chế chung”) được biên soạn trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa ASEAN và EU về Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (ECAP III). Dự án được Liên minh Châu Âu và ASEAN phê duyệt vào năm 2009 nhằm hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Dự án nhằm hỗ trợ các mục tiêu chiến lược được đề ra trong Kế hoạch hành động về quyền sở hữu trí tuệ của ASEAN giai đoạn 2011-2015.

Giai đoạn II của Dự án ECAP III sẽ giúp các nước ASEAN hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu và hệ thống thương mại quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo trong khu vực. Mục tiêu cụ thể của Dự án là tăng cường hội nhập khu vực trong ASEAN và cải thiện cũng như hài hòa hóa hơn nữa hệ thống xác lập, bảo hộ, quản trị và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực ASEAN, phù hợp với tiêu chuẩn và thực tiễn quốc tế, cũng như phù hợp với Kế hoạch hành động về Quyền sở hữu trí tuệ của ASEAN giai đoạn 2011-2015.

Cơ quan Hài hòa hóa thị trường nội khối Liên minh Châu Âu (OHIM) được giao là cơ quan triển khai Giai đoạn II của Dự án ECAP III giai đoạn 2013-2015.

Quy chế chung được xây dựng trên cơ sở xem xét các quy định pháp luật, các quyết định hành chính và tư pháp của các nước ASEAN liên quan đến quy trình thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu cũng như thực tiễn thẩm định tại các Cơ quan Sở hữu trí tuệ ASEAN. Hiện tại, tài liệu hướng dẫn và quy chế nội bộ về thẩm định nhãn hiệu của một số Cơ quan Sở hữu trí tuệ đang được xem xét. Quy chế chung này có xem xét quy trình thực tế và tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là Quy chế của Cộng đồng Châu Âu về Thẩm định nhãn hiệu cộng đồng đang áp dụng tại Cơ quan Hài hòa hóa thị trường nội khối - năm 2014 (dưới đây gọi tắt là “Quy chế OHIM”).

Quy chế chung ASEAN nhằm bổ sung cho các tài liệu hướng dẫn và quy chế thẩm định nội bộ nêu trên và hỗ trợ việc so sánh và hài hòa hóa các tiêu chuẩn và điều kiện thẩm định nhãn hiệu đang được áp dụng tại các Cơ quan Sở hữu trí tuệ ASEAN. Quy chế chung này có thể được sử dụng như một công cụ đào tạo thiết thực cho các thẩm định viên nhãn hiệu và như một tài liệu tham khảo cho các chuyên gia tư vấn chuyên ngành và các đại diện sở hữu công nghiệp.

Những hoạt động dẫn tới việc hình thành Quy chế chung

Mười nước ASEAN đã triển khai nhiều cam kết khu vực trong bối cảnh xây dựng một thị trường hội nhập chặt chẽ hơn trong thời gian trung và dài hạn. Dự án khu vực tổng thể bao gồm các dự án và hoạt động cụ thể thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Dự án xây dựng Quy chế chung về thẩm định nội dung nhãn hiệu của khu vực ASEAN một phần bị thách thức bởi một thực tế rằng có nhiều khác biệt tồn tại giữa các nước thành viên đặc biệt là quy mô nền kinh tế và dân số, văn hóa và ngôn ngữ, cũng như trình độ phát triển kinh tế (Cam-pu-chia, Lào và Myanmar là những nước kém phát triển). Lịch sử của mỗi nước quyết định cách thức xây dựng quy định pháp luật của nước đó, và do vậy, ảnh hưởng đến cấu trúc và nội dung của pháp luật về sở hữu trí tuệ, trong đó có hệ thống bảo hộ nhãn hiệu.

Tất cả các nước ASEAN đều đã và đang trong quá trình phê duyệt các quy định pháp luật về nhãn hiệu (dưới dạng một luật riêng hoặc dưới dạng chương hoặc điều khoản trong luật) cũng như rất nhiều quy định thấp hơn, bao gồm những quy định hướng dẫn thi hành và quyết định hành chính bổ trợ khác.

Những nước sau đây đã công bố hoặc đã thông qua nhằm mục đích sử dụng nội bộ cho các thẩm định viên nhãn hiệu, hướng dẫn hoặc quy chế thẩm định nhãn hiệu:

Cam-pu-chia:	Quy chế thẩm định nhãn hiệu, tháng 7/2013
Indonesia:	Hướng dẫn thẩm định nhãn hiệu (sửa đổi năm 2012)
Lào:	Quy chế thẩm định nhãn hiệu, tháng 9/2003
Malaysia:	Quy chế thi hành Luật Nhãn hiệu năm 2003 (sửa đổi lần 2)
Philippines:	Hướng dẫn thẩm định nhãn hiệu, tháng 8/2012
Singapore:	Quy chế thẩm định nhãn hiệu năm 2012
Việt Nam:	Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ban hành ngày 14/2/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; và Quy chế thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu ban hành kèm theo Quyết định số 709/QĐ-SHTT ngày 29/4/2010 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ.

Trong khi phần lớn các nội dung được quy định trong các văn bản hướng dẫn

thẩm định nhãn hiệu của các nước phù hợp với nội dung của Quy chế chung ASEAN thì vẫn còn tồn tại một số điểm khác biệt. Việc xây dựng Quy chế chung cho cả khu vực có thể khuyến khích hài hòa hóa các tiêu chuẩn và điều kiện thẩm định nhãn hiệu được thẩm định viên nhãn hiệu áp dụng trong khu vực.

Quá trình xây dựng Quy chế chung gồm những giai đoạn chính sau:

(i) Các chuyên khảo sát được triển khai bởi một chuyên gia của Dự án trong tháng 5 và tháng 6 năm 2014 tới từng Cơ quan Sở hữu trí tuệ của các nước ASEAN. Đoàn công tác đã tiến hành thu thập thông tin về các điều khoản liên quan trong luật, các quy định và hướng dẫn hành chính, những chỉ đạo và quy chế thẩm định áp dụng tại các cơ quan nhãn hiệu ASEAN, cũng như những quyết định của cơ quan tư pháp và hành chính đối với các vụ việc liên quan đến nhãn hiệu, về thẩm định nội dung đối với đơn nhãn hiệu của các cơ quan này. Đoàn công tác đã thảo luận với cán bộ có thẩm quyền về nội dung dự kiến của Quy chế chung cũng như cách hiểu và áp dụng cơ sở tương đối và tuyệt đối để từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu tại các cơ quan này.

(ii) Việc dự thảo Quy chế chung về thẩm định nội dung đối với nhãn hiệu được chuyên gia tư vấn thực hiện trên cơ sở quy định pháp luật về nhãn hiệu và thực tiễn thẩm định nhãn hiệu của các cơ quan sở hữu trí tuệ trong ASEAN thông qua việc thu thập thông tin từ các đoàn khảo sát cũng như những thực tiễn tốt của các cơ quan nhãn hiệu này. Dự thảo đã được trình lên cuộc họp Nhóm chuyên gia ASEAN về Thẩm định nhãn hiệu tổ chức từ 21-25/7/2014 tại Băng-cốc. Tại cuộc họp này, dự thảo Quy chế chung đã được thảo luận rất chi tiết.

(iii) Chuyên gia tư vấn đã chỉnh sửa dự thảo Quy chế chung trên cơ sở xem xét những góp ý, gợi ý và đề xuất từ các cơ quan sở hữu trí tuệ ASEAN trong và sau cuộc họp Nhóm chuyên gia nhãn hiệu nêu trên.

(iv) Dự thảo cuối cùng của Quy chế chung về thẩm định nội dung nhãn hiệu được hoàn thiện và trình vào ngày 30/9/2014.

Các thuật ngữ viết tắt được sử dụng trong Quy chế chung

Các nước ASEAN (Mã quốc gia)

BN: Bru-nây Đa-ru-sa-lam

ID: Indonesia

KH: Cam-pu chia

LA: Lào

MM: Myanmar

MY: Malaysia

PH: Philippines

SG: Singapore

TH: Thái Lan

VN: Việt Nam

Các thuật ngữ viết tắt khác

CTMR: Quy định của Hội đồng (Cộng đồng Châu Âu) số 207/2009 ngày 26/2/2009 về Nhãn hiệu Cộng đồng (Quy định nhãn hiệu Cộng đồng Châu Âu)

ECJ: Tòa án của Liên minh Châu Âu (Tòa án Châu Âu)

EU: Liên minh Châu Âu

GI: chỉ dẫn địa lý

IPL: Luật sở hữu trí tuệ

NCL: Hệ thống Phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, được xây dựng theo Thỏa ước Nice năm 1957

Phân loại Nice: Phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, được xây dựng theo Thỏa ước Nice năm 1957

OHIM: Cơ quan Hòa hòa thị trường nội khối (Cơ quan Nhãn hiệu và Kiểu dáng công nghiệp Cộng đồng Châu Âu)

CÔNG ƯỚC PARIS: Công ước Paris năm 1883 về Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, sửa đổi lần cuối tại Stockholm, năm 1967

SGT: Hiệp ước Singapore năm 2006 về Luật Nhãn hiệu và các Quy chế thi hành Hiệp ước này

TMA: Luật Nhãn hiệu

TML: Luật pháp Nhãn hiệu

TMR: Quy định về nhãn hiệu hoặc Quy tắc về nhãn hiệu

TRIPS: Hiệp định về Các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ

WHO: Tổ chức Y tế thế giới

WIPO: Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới

WTO: Tổ chức Thương mại thế giới

Tài liệu tham khảo

Thông tin tham khảo có trên tất cả các website đến ngày ngày 30 tháng 9 năm 2014.

CƠ SỞ TUYỆT ĐỐI ĐỂ TỪ CHỐI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

1 Dấu hiệu có khả năng làm “nhãn hiệu”¹

Việc đăng ký một dấu hiệu làm nhãn hiệu có thể bị từ chối nếu bản chất dấu hiệu là đối tượng của đơn không phù hợp với định nghĩa “nhãn” hoặc “nhãn hiệu” theo quy định của luật, hoặc dấu hiệu đó không đáp ứng các điều kiện được coi là có khả năng đăng ký làm nhãn hiệu.

Khi một dấu hiệu không phù hợp với định nghĩa “nhãn” hoặc “nhãn hiệu”, hoặc đối tượng đăng ký của đơn không phải là dấu hiệu có khả năng làm nhãn hiệu, thì đơn đăng ký đó phải bị từ chối. Trong trường hợp này, việc xem xét dấu hiệu đó trên cơ sở tương đối hoặc tuyệt đối để từ chối đơn là không cần thiết.

Xét về chức năng của nhãn hiệu, một dấu hiệu phải được coi là *có thể nhận biết được*. Về mặt lý thuyết, một dấu hiệu có thể nhận biết được bằng bất kỳ giác quan nào trong năm giác quan của con người (thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác và vị giác) đều có thể có chức năng như một nhãn hiệu để giúp phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ trong thương mại. Tuy nhiên, luật nhãn hiệu và thực tiễn áp dụng sẽ hạn chế tối đa và đáng kể khả năng đăng ký của dấu hiệu làm nhãn hiệu bằng cách yêu cầu dấu hiệu đó phải phù hợp với một trong hai điều kiện sau:

- a) dấu hiệu đó *có thể nhìn thấy được*,² hoặc
- b) dấu hiệu không thể nhìn thấy được nhưng có thể *được thể hiện bằng đồ họa*.³

¹ Trong Quy chế này, thuật ngữ “nhãn” hoặc “nhãn hiệu” được sử dụng thay thế nhau, và cả hai thuật ngữ đều bao gồm “nhãn hiệu dịch vụ”, ngoại trừ các trường hợp khác.

² Xem các quy định về nhãn hiệu trong BN TMA Mục 4(1); KH TML Điều 2(a), Quy chế thẩm định đơn nhãn hiệu trang 2; ID TML Điều 1.1; LA IPL Điều 16.1, Quyết định số 753 Điều 32 và 34 đoạn 4, Quy chế thẩm định đơn nhãn hiệu trang 4; MY TMA, Mục 3 và 10, Quy chế thẩm định đơn nhãn hiệu chương 4; MM; Luật SHTT của Philippines, Điều 121.1, Hướng dẫn thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu trang 18; TH TMA Mục 4 - “nhãn hiệu”; VN IPL Điều 72.1.

³ Xem định nghĩa “dấu hiệu” và “nhãn hiệu” trong SG TMA Mục 2(1) và 7(1)(a), Quy chế thẩm định đơn nhãn hiệu chương 1 “Nhãn hiệu là gì?”

1.1 Dấu hiệu nhìn thấy được

Hiệp định TRIPS cho phép các nước thành viên của WTO yêu cầu như một điều kiện để đăng ký dấu hiệu phải “*nhìn thấy được*”, tức là có thể nhận biết bằng thị giác.⁴

Nếu luật pháp quy định điều kiện này thì tất cả các đơn đăng ký dấu hiệu không nhìn thấy được làm nhãn hiệu đều phải bị từ chối thẳng thừng. Cụ thể, một dấu hiệu có thể nhận biết được bằng thính giác hoặc vị giác cũng không thể đăng ký làm nhãn hiệu được vì những dấu hiệu này không nhìn thấy được. Quy định này loại trừ việc đăng ký nhãn hiệu “âm thanh” và “mùi vị”, cũng như loại bỏ việc đăng ký những dấu hiệu có thể nhận biết bằng xúc giác hoặc vị giác.

Trong trường hợp luật pháp quy định dấu hiệu phải nhìn thấy được, thực tế cho thấy trường hợp dấu hiệu không nhìn thấy nhưng vẫn có thể thể hiện một cách trực quan là không liên quan trong trường hợp này. Việc thể hiện trực quan như vậy sẽ không làm thay đổi bản chất vốn có của dấu hiệu đó, và do đó dấu hiệu này không thể nhận biết được bằng thị giác khi được sử dụng làm nhãn hiệu trong quá trình thương mại.

Cần lưu ý rằng để đáp ứng mục đích của việc đăng ký dấu hiệu nhìn thấy được làm nhãn hiệu thì đơn nhãn hiệu phải bao gồm mẫu nhãn hiệu hoặc sự trình bày nhãn hiệu đó theo cách được quy định. Tuy nhiên, việc đáp ứng quy định này là một thủ tục hình thức bắt buộc và không làm thay đổi cơ bản bản chất của dấu hiệu đó.

Thông thường, những dấu hiệu nhìn thấy được sẽ rơi vào một trong những nhóm sau:

- Dấu hiệu hai chiều
- Màu sắc
- Dấu hiệu ba chiều

1.1.1 Dấu hiệu hai chiều

⁴ Hiệp định TRIPS, Điều 15.1, câu cuối.

Phần lớn những dấu hiệu đăng ký làm nhãn hiệu là những dấu hiệu nhìn thấy được. Những nhãn hiệu này sẽ được nhận biết bằng thị giác khi sử dụng trong thương mại để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ.

Dấu hiệu nhìn thấy được có thể được chấp nhận đăng ký làm nhãn hiệu theo một trong các nhóm sau đây

*1.1.1.1 Từ ngữ, chữ cái, ký tự, chữ số, biểu tượng quy ước, khẩu hiệu*⁵

Loại dấu hiệu này chỉ bao gồm những yếu tố có thể đọc được, gồm những dấu hiệu chứa một hoặc nhiều từ (có hoặc không có nghĩa), chữ cái, ký tự, chữ số hoặc biểu tượng quy ước, hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó, bao gồm khẩu hiệu và các thông điệp quảng cáo.

Một số dấu hiệu trong các nhóm dấu hiệu này có thể được đề cập dưới cách gọi khác tùy theo luật của từng nước ASEAN, và một số khác có thể không được viện dẫn trong luật. Ví dụ, theo luật một số nước, khẩu hiệu và thông điệp quảng cáo sẽ được gọi là “sự kết hợp của từ ngữ” và do đó có thể được đăng ký làm nhãn hiệu.

Loại dấu hiệu này có thể được thể hiện dưới dạng ký tự “tiêu chuẩn” hoặc ký tự đặc biệt, cách điệu, không tiêu chuẩn của bất kỳ bảng chữ cái nào, và có thể có một hoặc nhiều màu sắc. Những dấu hiệu này không bao gồm bất cứ yếu tố nền, khung hoặc yếu tố hình nào.

Những ví dụ sau đây minh họa cho loại dấu hiệu này:

KLAROSEPT

MONT BLANC

AIR INDIA

MILKYBON

⁵ Xem các quy định trong BN TMA, Phần 4(1); Quy chế thẩm định đơn nhãn hiệu KH trang 2; ID TML Điều 1.1; LA IPL Điều 16.1, Quy chế thẩm định đơn nhãn hiệu trang 4; MY TMA, Phần 3 và 10(1), Quy chế thẩm định đơn nhãn hiệu đoạn 4.11; MM; Luật SHTT PH, Phần 121.1, Quy chế thẩm định đơn nhãn hiệu trang 18; SG TMA Phần 2(1) – “dấu hiệu” và “nhãn hiệu”, Quy chế thẩm định đơn nhãn hiệu chương 1 “Nhãn hiệu là gì?”; TH TMA Phần 4 – “nhãn hiệu”; và VN IPL Điều 72.1. Quy chế thẩm định đơn nhãn hiệu OHIM, Phần B, Mục 2, điểm 9.1.

αλφάβητο

GML

1886

N° 5

H2NO

Giorgio@Play

Your flexible friend



Nhãn hiệu chữ cũng bao gồm dấu hiệu như *chữ ký cá nhân*, có thể là tên thật hoặc cách điệu. Những dấu hiệu như vậy thông thường vốn đã có khả năng phân biệt. Ví dụ:

Paul Smith

[Hình ảnh được lấy từ trang <http://www.paulsmith.co.uk/uk-en/shop/>]




[Ví dụ được cung cấp bởi Cơ quan Sở hữu trí tuệ Malaysia]

1.1.1.2 Dấu hiệu hình ⁶

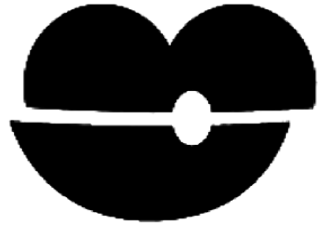
Loại dấu hiệu này gồm một hoặc nhiều yếu tố hình hai chiều. Dấu hiệu này có thể đại diện cho sinh vật có thật (động vật, hoa, v.v..), các nhân vật hoặc con người có thật hoặc tưởng tượng (chân dung, nhân vật hoạt hình, v.v..), các đồ vật hoặc sinh vật có thật hoặc tưởng tượng (mặt trời, ngôi sao, núi non, đĩa bay, con rồng, v.v..). Những dấu hiệu này cũng có thể là lô gô, chữ số, thiết bị, hình học trừu tượng hoặc tưởng tượng hoặc hình hai chiều được tạo ra có chủ đích.

Biểu tượng quy ước và các ký tự không có nghĩa hoặc khó hiểu đối với người tiêu dùng bình thường tại quốc gia nơi đơn đăng ký nhãn hiệu có thể được coi là những dấu hiệu hình hoặc yếu tố hình của dấu hiệu.

Dấu hiệu hình có thể có một hoặc nhiều màu sắc nhưng không chứa từ ngữ, chữ cái, ký tự, chữ số hoặc biểu tượng quy ước.

Ví dụ:

⁶ Xem quy định tại Luật Nhãn hiệu của Brunei, mục. 4(1); Luật Nhãn hiệu của Cam-pu-chia điều 2(a), Quy chế thẩm định nhãn hiệu trang 2 và 29; Luật Nhãn hiệu của Indonesia Điều 1.1; Luật SHTT của Lào điều 16.1, Quy chế thẩm định nhãn hiệu trang 4; Luật Nhãn hiệu của Malaysia mục 3 10(1); Myanmar; Bộ luật SHTT của Philippines, mục 121.1, Quy chế thẩm định nhãn hiệu trang 18; Luật Nhãn hiệu của Singapore mục 2(1) – “dấu hiệu” và “nhãn hiệu”, Quy chế thẩm định nhãn hiệu chương 1 “Nhãn hiệu là gì?”; Luật Nhãn hiệu Thái Lan mục 4 và 7(6); và Luật SHTT Việt Nam điều 72.1. Tương tự xem trong Quy chế thẩm định nhãn hiệu của OHIM, Phần B, Mục 2, điểm 9.2.





[Ví dụ được lấy từ đơn nhãn hiệu nộp theo hệ thống Madrid. Xin xem thêm tại http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf]

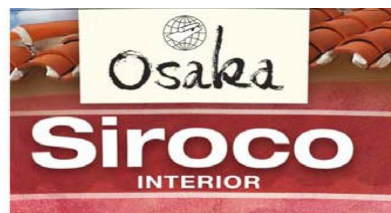
1.1.1.3 Dấu hiệu hỗn hợp⁷

Loại dấu hiệu này là sự kết hợp của một hoặc nhiều từ ngữ, chữ cái, ký tự, chữ số hoặc biểu tượng quy ước với một hoặc nhiều dấu hiệu hình hoặc yếu tố không phải chữ viết. Yếu tố hình có khi được thể hiện trong yếu tố từ ngữ (ví dụ hình ảnh mặt trời ở vị trí của chữ “o”), sát cạnh hoặc chồng lấn lên yếu tố từ ngữ, hoặc làm nền hoặc khung cho yếu tố từ ngữ.

Yếu tố không hình (từ ngữ, chữ số, v.v..) có khi được thể hiện trong các ký tự “tiêu chuẩn”, ký tự cách điệu hoặc ký tự đặc biệt, và dấu hiệu này có thể có một hoặc nhiều màu sắc.



⁷ Xem quy định tại Luật Nhãn hiệu của Brunei, mục. 4(1); Luật Nhãn hiệu của Cam-pu-chia điều 2(a), Quy chế thẩm định nhãn hiệu trang 2 và 29; Luật Nhãn hiệu của Indonesia Điều 1.1; Luật SHTT của Lào điều 16.1, Quy chế thẩm định nhãn hiệu trang 4; Luật Nhãn hiệu của Malaysia mục 3 10(1); Myanmar; Bộ luật SHTT của Philippines, mục 121.1, Quy chế thẩm định nhãn hiệu trang 18; Luật Nhãn hiệu của Singapore mục 2(1) – “dấu hiệu” và “nhãn hiệu”, Quy chế thẩm định nhãn hiệu chương 1 “Nhãn hiệu là gì?”; Luật Nhãn hiệu Thái Lan mục 4 và 7(6); và Luật SHTT Việt Nam điều 72.1.





*Родные,
Продукты!*

VietTiger



[Ví dụ được lấy từ đơn nhãn hiệu nộp theo hệ thống Madrid. Xin xem thêm tại http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf]

1.1.2 Màu sắc⁸

Một màu duy nhất hoặc sự kết hợp của hai hay nhiều màu sắc trong bản mô tả, được yêu cầu bảo hộ độc lập với hình dáng, đường viền cụ thể, yếu tố hoặc đường nét xác định, nghĩa là, được yêu cầu bảo hộ dưới bất kỳ hình dáng, sẽ không phù hợp với các điều kiện về tính rõ ràng, chính xác và thống nhất cần phải có đối với định nghĩa đầy đủ về phạm vi của đối tượng đăng ký bảo hộ.

Vì vậy, một dấu hiệu chứa một màu sắc duy nhất trong bản mô tả hoặc chứa hai hay nhiều màu sắc được yêu cầu bảo hộ dưới bất kỳ sự kết hợp hoặc hình dáng thì không thể coi là một nhãn hiệu.

Để được công nhận là một nhãn hiệu, màu sắc cần phải được thể hiện bằng hình dáng cụ thể hoặc cần có đường nét xác định rõ ràng. Sự kết hợp của hai hay nhiều màu sắc cần được thể hiện bằng đường nét hoặc hình dáng cụ thể, hoặc được kết hợp một cách thống nhất, xác định và riêng biệt.

Ví dụ, sự kết hợp màu sắc sau đây của các màu bạc, đồng và đen vào những vị trí và bộ phận đặc biệt trên những sản phẩm cụ thể (pin và ắc quy) có thể là một nhãn hiệu hợp lệ cho những hàng hóa này:



[Ví dụ được lấy từ Quy chế thẩm định nhãn hiệu của Philippines, trang 132]

⁸ Xem quy định trong Luật Nhãn hiệu của Brunei, mục 4(1); Quy chế thẩm định nhãn hiệu của Cam-pu-chia trang 18 và 21; Luật Nhãn hiệu của Indonesia Điều 1.1; Quyết định số 753 điều 17.4 và 32 của Lào, Quy chế thẩm định nhãn hiệu trang 4; Luật Nhãn hiệu của Malaysia mục 13; Myanmar; Bộ luật SHTT của Philippines mục 123.1(L), Quy chế thẩm định nhãn hiệu chương V điểm 5.3 trang 28, và chương XIII trang 136; Luật Nhãn hiệu của Singapore mục 2(1) “dấu hiệu” và “nhãn hiệu”, Quy chế thẩm định nhãn hiệu, chương 2 “Nhãn hiệu màu sắc”; Luật Nhãn hiệu của Thái Lan mục 4 – “nhãn hiệu”; và Luật SHTT Việt Nam điều 72.1, Thông tư 001/2007, mục 39.2.b(i). Tương tự xem thêm Quy chế thẩm định nhãn hiệu của OHIM, Phần B, Mục 2, điểm 9.5.

1.1.3 Dấu hiệu ba chiều⁹

Hình ba chiều là dấu hiệu “nhìn thấy được” và có khả năng “thể hiện bằng đồ họa”. Ở khía cạnh này, về mặt nguyên tắc, hình ba chiều cần được bảo hộ với danh nghĩa một nhãn hiệu.

Để được chấp nhận bảo hộ, những loại dấu hiệu ba chiều sau đây có thể có tính phân biệt:

- hình dáng của thiết bị *gắn* với hàng hóa hoặc được sử dụng liên quan đến dịch vụ mà nhãn hiệu đó sẽ phân biệt
- hình dáng *nằm* trong hàng hóa hoặc là một bộ phận của hàng hóa đó, hoặc là thiết bị được sử dụng liên quan đến dịch vụ mà nhãn hiệu đó sẽ giúp phân biệt;
- hình dáng của vật chứa, vỏ bọc, bao gói, v.v.. của hàng hóa hoặc thiết bị liên quan đến dịch vụ mà nhãn hiệu đó sẽ giúp phân biệt.

1.1.3.1 Hình dáng thiết bị gắn với sản phẩm

Thiết bị ba chiều không nằm trong sản phẩm (tức là, không phải là hình dáng của bản thân sản phẩm hoặc hình dáng của một bộ phận của sản phẩm) hoặc không tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm (không phải là vật chứa, vỏ bọc, bao gói, v.v..), nhưng được sử dụng như một thiết bị bên ngoài kết hợp với hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể, có thể được chấp nhận với danh nghĩa nhãn hiệu nếu không rơi vào các cơ sở từ chối khác.

Ví dụ, việc tạo ra mô hình của chiếc đồng hồ cát hoặc một quả chuông thêm vào phần cổ chai bia, hoặc gắn vào máy rót bia hoặc đặt trước cửa hàng bán những sản phẩm đó, có thể có chức năng như là một nhãn hiệu phù hợp cho sản phẩm bia và cho dịch vụ liên quan đến loại sản phẩm này.

Trong ví dụ sau đây, một con ngựa trắng mô hình được gắn vào chai chứa sản phẩm được sử dụng như một nhãn hiệu để chỉ nguồn gốc thương mại:

⁹ Xem quy định trong Luật Nhãn hiệu của Brunei, mục 4(1); Quy chế thẩm định nhãn hiệu của Campuchia trang 18 và 19; Quyết định số 753 điều 17.5 của Lào, Quy chế thẩm định nhãn hiệu, trang 19; Myanmar; Bộ luật SHTT của Philippines, mục 123.1(k), Quy chế thẩm định nhãn hiệu trang 18, chương XII; Luật Nhãn hiệu của Singapore mục 2(1) – “dấu hiệu” và “nhãn hiệu”, Quy chế thẩm định nhãn hiệu chương 3 “Nhãn hiệu hình dáng”; Luật Nhãn hiệu Thái Lan mục 4 – “nhãn hiệu”; và Luật SHTT Việt Nam điều 72.1 và 74.1. Tương tự xem Quy chế thẩm định nhãn hiệu của OHIM, Phần B, Mục 2, điểm 9.3.



[Hình ảnh lấy từ trang <http://www.scottishwhiskystore.com/shop/blended-whisky/white-horse/#tab-description>]

1.1.3.2 Hình dáng nằm trong sản phẩm hoặc trong một bộ phận của sản phẩm

Hình dáng của sản phẩm là dấu hiệu “có thể nhìn thấy được” và có thể “được thể hiện bằng đồ họa”. Về khía cạnh này, hình dáng của sản phẩm cần, về nguyên tắc, được chấp nhận đăng ký làm nhãn hiệu. Tuy nhiên, dấu hiệu đó vẫn cần phù hợp với những yêu cầu thông thường về đăng ký nhãn hiệu, đặc biệt là yêu cầu về khả năng phân biệt (xem chương 2, dưới đây).

Hình dáng được đăng ký làm nhãn hiệu có thể nằm trong toàn bộ sản phẩm hoặc trong một bộ phận cụ thể của sản phẩm. Ví dụ, hình dáng của thanh sô cô la có thể làm nhãn hiệu cho sô cô la nếu nó được xem như là một chỉ dẫn xuất xứ thương mại, nó có tính phân biệt đáng kể và không mang tính chức năng.



[Hình ảnh được lấy từ <http://www.chocablog.com/reviews/toblerone/>]

Tương tự, ví dụ, hình dáng cái móc cài trên nắp bút mực (hoặc của vật dùng để viết khác) có thể được đăng ký làm nhãn hiệu của vật dùng để viết.



[Hình ảnh được lấy từ <http://www.penhero.com/PenGallery/Parker/ParkerClassicSpacePen.htm>]

1.1.3.3 Hình dáng vật chứa, vỏ bọc, bao gói

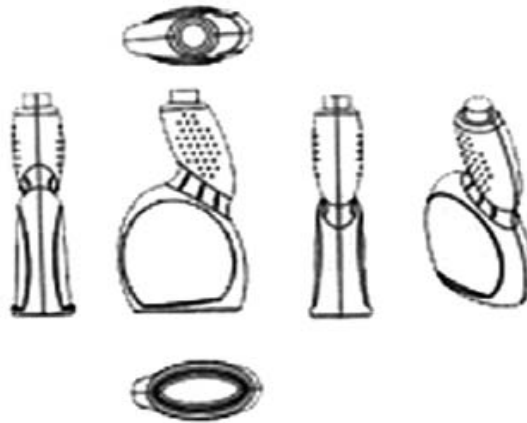
Hình dáng hoặc đặc điểm bên ngoài của vật chứa, vỏ bọc, bao gói hoặc các yếu tố bên ngoài khác của sản phẩm là dấu hiệu nhìn thấy được và có thể được “thể hiện bằng đồ họa”. Về khía cạnh này, hình dáng, đặc điểm bên ngoài hoặc các yếu tố khác liên quan đến hình dáng bên ngoài của hàng hóa, về nguyên tắc, cần được chấp nhận bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu.

Tuy nhiên, dấu hiệu loại này cần đáp ứng những yêu cầu thông thường về đăng ký nhãn hiệu. Đặc biệt, hình dáng đó phải có khả năng phân biệt và không mang tính chức năng (xem chương 2 dưới đây).

Ví dụ, những hình dáng vật chứa và vật bảo quản sản phẩm dưới đây có thể đăng ký làm nhãn hiệu của loại hàng hóa được đựng trong vật chứa hoặc vật bảo quản sản phẩm:



[Hình ảnh được lấy từ Quy chế thẩm định nhãn hiệu của Philippines, trang 126]





[Hình ảnh được lấy từ các đơn đăng ký nhãn hiệu số 1061542 và 1061835 nộp theo hệ thống Madrid. Xem tại http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf]

1.1.4 Dấu hiệu chuyển động (hoạt hình) và hình ba chiều¹⁰

Dấu hiệu chuyển động và hình ba chiều có thể được đăng ký làm nhãn hiệu vì đều là “dấu hiệu nhìn thấy được” và có thể được “thể hiện bằng đồ họa”.

Dấu hiệu chuyển động có thể là một đoạn phim hoặc phim ngắn được sử dụng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ trong việc, ví dụ, truyền tải thông tin tới công chúng thông qua video hoặc phương tiện nghe nhìn. Các dấu hiệu chuyển động không thể gắn kèm theo hàng hóa một cách cơ học mà chỉ có thể được sử dụng để phân biệt các sản phẩm kỹ thuật số và các dịch vụ về thiết bị xách tay như điện thoại di động hoặc các loại dịch vụ liên quan đến internet, v.v..

Hình ba chiều là loại dấu hiệu hình có thể nhìn được ba chiều của dấu hiệu tùy thuộc vào góc độ mà dấu hiệu đó được nhìn thấy. Trên thực tế, hình ba chiều có chức năng như dấu hiệu hình hai chiều và có hiệu ứng chuyển động.

1.1.5 Dấu hiệu “vị trí”¹¹

¹⁰ Xem quy định trong Luật Nhãn hiệu của Brunei, mục 4(1); Luật Nhãn hiệu của Cam-pu-chia điều 2(a); Luật SHTT của Lào điều 16.1; Luật Nhãn hiệu của Malaysia mục 10(1)(e); Myanmar; Bộ luật SHTT của Philippines mục 121.1; Luật Singapore mục 2(1) – “dấu hiệu” và “nhãn hiệu”, Quy chế thẩm định nhãn hiệu chương 1 “Nhãn hiệu là gì” trang 13; Luật SHTT Việt Nam điều 72.1. Trong tự xem Quy chế thẩm định nhãn hiệu của OHIM, Phần B, Mục 2, điểm 9.8.1 và Mục 4, điểm 2.1.2.4.

¹¹ Xem Quy chế thẩm định nhãn hiệu của OHIM, Phần B, Mục 2, điểm 9.8.2 và Mục 4, điểm 2.2.14.

Dấu hiệu “vị trí” là dấu hiệu hình, hỗn hợp, màu sắc hoặc hình ba chiều được gắn vào bộ phận cụ thể của hoặc vị trí cụ thể trên hàng hóa mà nhãn hiệu cần phân biệt. Nhãn hiệu loại này được gắn cố định tại cùng vị trí trên hàng hóa của vật mang nhãn hiệu, theo kích cỡ hoặc tỷ lệ tương xứng với kích thước của hàng hóa.

Thẩm định viên phải từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu nếu đơn đó yêu cầu bảo hộ một vị trí trên một sản phẩm và từ chối vì liên quan đến chức năng của sản phẩm. Mọi vị trí trên bề mặt của sản phẩm mà nhãn hiệu được gắn lên thường mang tính chức năng và việc bảo hộ độc quyền nhãn hiệu sẽ cản trở hoạt động thương mại và công nghiệp bình thường. Việc không giới hạn vị trí bề mặt sản phẩm cho các đối thủ cạnh tranh vì vậy rất cần thiết. Vị trí đó phải không hạn chế để tất cả các đối thủ cạnh tranh có thể sử dụng.

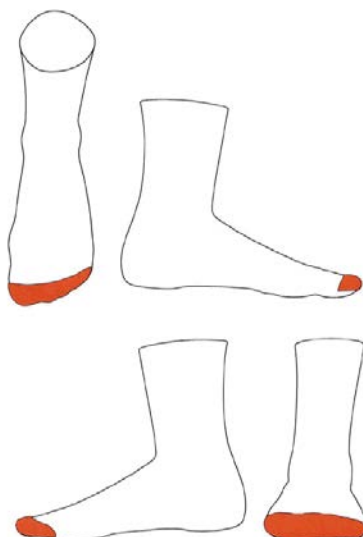
Tuy nhiên, dấu hiệu hình, hỗn hợp, màu sắc hoặc hình ba chiều có thể được đăng ký với sự *hạn chế* về vị trí trên hàng hóa được nêu trong đơn. Nếu người nộp đơn hạn chế vị trí của dấu hiệu vào một vị trí cụ thể trên sản phẩm, thì việc hạn chế này không nên là cơ sở để từ chối. Dấu hiệu có ý định gắn tại một vị trí cụ thể trên hàng hóa vì vậy cần phải phù hợp với yêu cầu về nội dung khi đăng ký.

Cụ thể, một dấu hiệu bị hạn chế về vị trí phải có khả năng *phân biệt* đáng kể với những hàng hóa (hoặc dịch vụ) cụ thể. Dấu hiệu phải được công chúng liên quan xem như là một nhãn hiệu với nguồn gốc thương mại rõ ràng, hơn là yếu tố thiết kế hoặc trang trí của sản phẩm. Hơn nữa, những đặc tính của dấu hiệu và giới hạn vị trí phải được thể hiện rõ ràng (xem mục 2, dưới đây).

Màu sắc duy nhất của một bộ phận (vị trí) cụ thể của một sản phẩm được xem là thiếu khả năng phân biệt trong trường hợp màu cam được nhuộm cho phần ngón chân của chiếc tất (được thể hiện dưới đây). OHIM từ chối đăng ký nhãn hiệu cho phần này vì cho rằng dấu hiệu đó sẽ được công chúng liên quan xem là thiết kế của sản phẩm bằng cách xem xét về tính năng hoặc tính thẩm mỹ. Màu sắc của phần ngón chân có thể chỉ dẫn đến tính năng của sản phẩm, cụ thể là để gia cố sản phẩm. Công chúng liên quan không có thói quen nhận biết màu sắc của phần ngón chân của chiếc tất như một sự chỉ dẫn đến nguồn gốc thương mại. Kết quả là, sản phẩm đó không có tính phân biệt. Tòa án Châu Âu đã tôn trọng quyết định từ chối của OHIM.¹²

¹² Quyết định của Tòa án Châu Âu, 15/6/2010, vụ T-547/08 (“Chiếc tất với màu cam ở phần ngón chân”). Xem thêm tại

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79459&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=332038>.



Tính phân biệt cũng được đề cập trong trường hợp vụ kiện của Margarete Steiff GmbH đối với quyết định của OHIM (vụ “STEIFF”). Theo đó, OHIM đã từ chối đăng ký nhãn hiệu “vị trí” cho nút kim loại được đặt trong giữa tai của thú bông (ví dụ chó hoặc gấu nhồi bông). Thiết bị này (nút kim loại) đặt ở chính giữa tai của con thú bông được cho là không có tính phân biệt. Công chúng liên quan sẽ không nhận biết được nút kim loại đó như một dấu hiệu về nguồn gốc thương mại của sản phẩm mà chỉ đơn thuần coi đó là một bộ phận của sản phẩm hoặc một chi tiết để trang trí cho sản phẩm. Nút kim loại được gắn với sản phẩm thú bông chỉ là một chi tiết thông thường cho loại sản phẩm kiểu này và do đó người tiêu dùng sẽ không thể nhận biết được đó là nhãn hiệu. Tòa án Châu Âu cũng tôn trọng quyết định từ chối này của OHIM.¹³



¹³ Quyết định của Tòa án Châu Âu, 16/1/2014, vụ T-433/12 (vụ “STEIFF”). Xem thêm tại <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146427&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=330342>.

[Hình ảnh lấy từ http://www.steiffbaby.co.uk/wp-content/uploads/2011/08/My_First_Steiff_Teddy_Bear_664120.jpg và từ <http://www.corfebears.co.uk/osp-3593.php>]

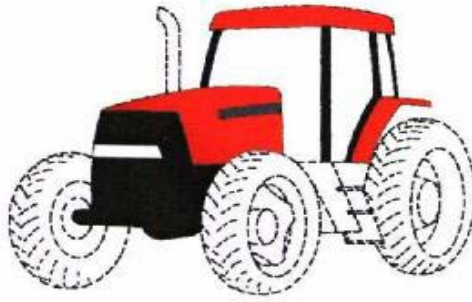
Dưới đây là một số ví dụ về nhãn hiệu đã được chấp nhận (bảo hộ) với sự hạn chế về “vị trí” của một vài yếu tố phân biệt nhất định:



đối với trang phục thể thao [ví dụ được cung cấp bởi các cơ quan SHTT Philippines].



đối với bóng đèn điện [đơn số 3799574 của OHIM CTM]



đối với xe và các loại máy dùng trong nông nghiệp [đơn số 9045907 của OHIM CTM]

1.2 Dấu hiệu không nhìn thấy được - Sự thể hiện bằng hình họa

Nếu luật không hạn chế đăng ký nhãn hiệu đối với những dấu hiệu “nhìn thấy được” thì bất kỳ dấu hiệu nào có thể nhận biết bằng một trong năm giác quan cơ bản của con người (thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác và khứu giác) đều có thể, về mặt nguyên tắc, được đăng ký làm nhãn hiệu. Tuy nhiên, để một dấu hiệu không nhìn thấy được được chấp nhận với danh nghĩa nhãn hiệu thì khả năng đăng ký sẽ phụ thuộc vào việc liệu dấu hiệu đó có thể được thể hiện bằng đồ họa hay không. Vì vậy, quyết định chấp nhận hoặc từ chối bảo hộ nhãn hiệu chứa dấu hiệu không nhìn thấy được sẽ phụ thuộc vào sự thể hiện bằng hình họa của dấu hiệu đó.¹⁴

Mặc dù cấu tạo hoặc sự thể hiện bằng hình họa của dấu hiệu là yêu cầu hình thức khi đăng ký nhãn hiệu bất kỳ, bao gồm cả nhãn hiệu nhìn thấy được, nhưng trong trường hợp dấu hiệu không nhìn thấy được thì sự thể hiện bằng hình họa của dấu hiệu đó là vô cùng quan trọng. Với cách tiếp cận này, nếu dấu hiệu không được thể hiện bằng đồ họa theo cách chấp nhận được thì dấu hiệu đó phải bị từ chối. Để người nộp đơn có thể đáp ứng quy định này, các điều kiện cụ thể về “thể hiện bằng đồ họa” cần được quy định rõ ràng.

Sự thể hiện bằng hình họa của dấu hiệu khi đăng ký làm nhãn hiệu cần phải hết sức rõ ràng, chính xác, đầy đủ, dễ tiếp cận, dễ hiểu, lâu bền và khách quan.¹⁵ Phương tiện sử dụng để thể hiện đồ họa cần phải ổn định, rõ ràng và

¹⁴ Xem quy định trong Luật Nhãn hiệu của Singapore mục 2(1) – “dấu hiệu” và “nhãn hiệu”, Quy chế thẩm định nhãn hiệu chương 1 “Nhãn hiệu là gì”, Tương tự, xem tại Quy chế thẩm định nhãn hiệu của OHIM, Phần B, Mục 2, điểm 9.4 và 9.7.

¹⁵ Xem quy định trong Quy chế thẩm định nhãn hiệu của OHIM, Phần B, Mục 2, điểm 9.4 và 9.7, và Mục 4, điểm 2.1.1, đoạn 2. Trong phần liên hệ sau Quy chế thẩm định nhãn hiệu của OHIM liên quan

khách quan. Việc thể hiện đồ họa của dấu hiệu mà có thể thay đổi theo thời gian hoặc dẫn tới cách hiểu chủ quan theo cách khác sẽ làm cho nhãn hiệu đó bị xác định một cách chủ quan. Sự mập mờ này sẽ gây ra sự không chắc chắn về pháp lý cho chủ nhãn hiệu và các đối thủ cạnh tranh.

Để được chấp nhận, sự thể hiện bằng hình họa của dấu hiệu phải đủ rõ ràng để hiểu đầy đủ những đường nét của nhãn hiệu và phạm vi yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu.

Chức năng của sự thể hiện bằng hình họa là nhằm xác định nhãn hiệu để quyết định đối tượng chính xác sẽ được bảo hộ, làm rõ đối tượng yêu cầu bảo hộ. Thông tin này phải luôn đảm bảo và khách quan để phạm vi bảo hộ được thiết lập một cách chắc chắn tại thời điểm tương lai bất kỳ trong thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu.

Sự thể hiện bằng hình họa phải được trình bày trực quan bằng *định dạng hai chiều*. Điều này có nghĩa là sự thể hiện đó phải sử dụng những đường nét, hình ảnh, ký tự có thể in được, v.v.. trên giấy hoặc dưới dạng có thể in được trên giấy.

Sự thể hiện bằng hình họa thực tế sẽ phụ thuộc nhiều vào bản chất của dấu hiệu và giác quan mà qua đó nhãn hiệu được cảm nhận. Những quy định sau đây được áp dụng để quyết định liệu sự thể hiện bằng hình họa đã đầy đủ hay chưa và cần được áp dụng đối với những dấu hiệu *không* nhìn thấy được, đó là những dấu hiệu có thể cảm nhận được bằng thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác.

1.2.1 Dấu hiệu có thể nhận biết bằng thính giác

Nếu dấu hiệu gồm giai điệu, tiếng chuông, tiếng động, bài hát hoặc các âm thanh khác được thể hiện một cách rõ ràng và chính xác bằng hệ thống ký hiệu âm nhạc, thì những ký hiệu âm nhạc như vậy phải được gửi kèm theo đơn đăng ký nhãn hiệu và như vậy đủ để đáp ứng yêu cầu thể hiện bằng đồ họa.¹⁶

Nếu dấu hiệu gồm âm thanh không phải của nhạc cụ hoặc tiếng động không thể thể hiện một cách chính xác và rõ ràng bằng các ký hiệu âm nhạc và nếu những dấu hiệu như vậy có thể được chấp nhận đăng ký theo luật, thẩm định viên có thể yêu cầu thể hiện đồ họa dưới dạng biểu đồ sóng âm thanh

đến phán quyết của Tòa án Công lý Châu Âu ngày 12/12/2002, C-273/00, “Sieckmann”, đoạn 46-55, và phán quyết ngày 06/05/2003, “Libertel”, C-104/01, đoạn 28-29).

¹⁶ Xem quy định Luật Nhãn hiệu của Singapore mục. 2(1), Quy chế thẩm định nhãn hiệu chương 1 “Nhãn hiệu là gì”, trang 10. Tương tự, xem Quy chế thẩm định nhãn hiệu của OHIM, Phần B, Mục 2, điểm 9.4.

(sonogram)¹⁷, hình ảnh sóng âm thanh (sonograph)¹⁸ hoặc dao động đồ¹⁹ kèm theo một *tệp ghi âm* điện tử (bản ghi âm) tương ứng nộp thông qua hệ thống nộp đơn điện tử hoặc với định dạng điện tử chuẩn²⁰.

Những sự thể hiện khác của nhãn hiệu âm thanh sẽ không được coi là sự thể hiện bằng hình họa đủ rõ ràng. Ví dụ, việc mô tả âm thanh hoặc tiếng động bằng văn bản, hoặc việc giải thích có sử dụng các từ ngữ tượng thanh sẽ không được chấp nhận.²¹

1.2.2 Dấu hiệu có thể nhận biết bằng khứu giác

Dấu hiệu chỉ có thể nhận biết được bằng khứu giác thì khó có thể thể hiện được bằng đồ họa một cách rõ ràng, chính xác, dễ tiếp cận, dễ hiểu, lâu bền và khách quan.

Công thức hóa học của một chất dùng để tạo ra một mùi vị nào đó sẽ không cho phép mùi vị đó được nhận biết bởi thẩm định viên. Nó thiếu “tính tiếp cận dễ dàng” bởi vì mỗi khi sản xuất ra chất này cần có sự so sánh.

Một ví dụ vật lý về nguyên liệu tạo ra mùi vị thì khó mà thể hiện bằng “đồ họa” và nhìn chung sẽ không thể ổn định và lâu bền được. Cơ quan Nhãn hiệu không được trang bị để nhận và bảo quản những nguyên liệu mẫu như vậy, do đó việc thiếu khả năng tiếp cận đối với nhãn hiệu sẽ là một rào cản.

Việc mô tả mùi vị không thể coi là khách quan bởi vì việc mô tả như vậy sẽ cho phép những cách hiểu chủ quan, hoặc cách hiểu khác nhau.

¹⁷ Một “biểu đồ sóng âm thanh” là một đồ thị tượng trưng cho âm thanh, cho thấy sự phân bố cường độ với tần suất khác nhau. Xin xem thêm tại:

<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sonogram?q=sonogram>

¹⁸ Một “Hình ảnh sóng âm thanh” là sự thể hiện đồ họa các tần số âm thanh thành phần. Xin xem thêm tại:

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sonography?q=sonograph#sonography_6

¹⁹ Một “dao động đồ” là bản ghi của máy đo dao động, một thiết bị để ghi lại các dao động, đặc biệt là dao động dòng điện, Xin xem thêm tại:

<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/oscillograph?q=oscillograph>

²⁰ Ví dụ, xem Quy chế thẩm định nhãn hiệu của OHIM, Phần B, Mục 2, điểm 9.4 và Mục 4, điểm 2.1.2.3.

²¹ Xem Luật NT của Singapore mục 2(1), Cẩm nang thẩm định Chương 1 “Nhãn hiệu là gì”, trang 11 và Quy chế thẩm định nhãn hiệu của OHIM, Phần B, Mục 2, điểm 9.4.

Hiện tại chưa có bảng phân loại khách quan được quốc tế thừa nhận đối với những mùi vị có khả năng áp dụng vào mục đích đăng ký nhãn hiệu.²²

1.2.3 Dấu hiệu có thể nhận biết bằng vị giác

Dấu hiệu chỉ có thể nhận biết được bằng vị giác khó có thể được thể hiện bằng đồ họa một cách rõ ràng, chính xác, dễ tiếp cận, dễ hiểu, lâu bền và có mục đích.

Lý do phản đối tương tự nêu tại mục 1.2.2 ở trên, liên quan đến những dấu hiệu có thể nhận biết bằng khứu giác, sẽ được đưa ra đối với những dấu hiệu có thể nhận biết bằng vị giác.²³

1.2.4 Dấu hiệu có thể nhận biết được bằng xúc giác

Dấu hiệu nhận biết được bằng xúc giác có thể sử dụng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt, dành cho những người khiếm thị, mặc dù họ cũng cần được tính là người tiêu dùng nói chung.

Những nhãn hiệu “xúc giác” này có thể được thể hiện bằng đồ họa theo nghĩa dấu hiệu này có những đặc điểm vật lý của một sản phẩm cụ thể hoặc của bao gói, hoặc của đồ vật được sử dụng liên quan đến dịch vụ mà nhãn hiệu được sử dụng.

Những quy định và tiêu chí đối với nhãn hiệu “ba chiều” cũng sẽ được áp dụng *có điều chỉnh* đối với những nhãn hiệu này. Những điều kiện thông thường liên quan đến tính phân biệt và tính chức năng cũng phải được đáp ứng.

²² Liên quan đến vấn đề này, xin xem thêm Quy chế thẩm định nhãn hiệu Singapore, chương 1 “Nhãn hiệu là gì”, trang 12; và Quy chế thẩm định nhãn hiệu của OHIM, Phần B, Mục 2, điểm 9.7 và Mục 4, điểm 2.1.2.1.

²³ Ví dụ, xem Quy chế thẩm định nhãn hiệu của OHIM, Phần B, Mục 4, điểm 2.1.2.2.

2 Khả năng phân biệt của nhãn hiệu

Yêu cầu cơ bản đối với dấu hiệu đăng ký làm nhãn hiệu là dấu hiệu đó phải có tính phân biệt được các hàng hóa hoặc dịch vụ sử dụng dấu hiệu đó trong hoạt động kinh doanh/thương mại. Điều này có nghĩa là dấu hiệu đó phải *có khả năng phân biệt* hàng hóa và dịch vụ trong quá trình kinh doanh/thương mại.²⁴

Tính phân biệt của dấu hiệu nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu cần được xem xét từng trường hợp với hàng hóa và dịch vụ cụ thể mà nhãn hiệu được sử dụng và được yêu cầu bảo hộ. Tương tự, tính phân biệt phải được xem xét trên cơ sở cách hiểu của công chúng (những người mà nhãn hiệu sẽ hướng đến) về dấu hiệu, đó là, bộ phận công chúng có liên quan. Việc đánh giá này phải được thực hiện đối với từng đơn đăng ký nhãn hiệu, dựa vào từng trường hợp cụ thể.²⁵

Để đăng ký nhãn hiệu, việc thiếu tính phân biệt của dấu hiệu có thể xuất phát từ:

- (i) thực tế là các yếu tố cấu thành của dấu hiệu khi được sử dụng làm nhãn hiệu làm cho nó khó hiểu hoặc không thể nhận biết được bởi người tiêu dùng trung bình, hoặc thực tế là người tiêu dùng trung bình sẽ không hiểu hoặc nhận ra rằng dấu hiệu được sử dụng có chủ ý làm nhãn hiệu; hoặc
- (ii) mối quan hệ giữa nhãn hiệu và các hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể sử dụng nhãn hiệu trong quá trình kinh doanh/thương mại, hoặc bối cảnh pháp lý, xã hội hoặc kinh tế ở nơi mà nhãn hiệu được sử dụng.

2.1 Dấu hiệu không được xem là nhãn hiệu

Một dấu hiệu không được xem hoặc thừa nhận bởi công chúng có liên quan, hoặc không được người tiêu dùng hiểu là nhãn hiệu đó chỉ dẫn nguồn gốc thương mại, thì không thể đăng ký làm nhãn hiệu.

²⁴ Xem quy định trong Luật Nhãn hiệu của Brunei, mục 6(1)(b); Luật Nhãn hiệu của Cam-pu-chia điều 4(a); Luật Nhãn hiệu của Indonesia điều 5(b); Luật SHTT của Lào 23.1, Quyết định số 753 điều 39; Luật Nhãn hiệu của Malaysia mục 10(2A); Myanmar; Bộ luật SHTT của Philippines mục 121.1; Luật của Singapore mục 7(1)(b); Luật Nhãn hiệu của Thái Lan mục 6(1); Luật SHTT Việt Nam điều 72.2. Tương tự xem thêm Quy chế thẩm định nhãn hiệu của OHIM, Phần B, Mục 4, điểm 2.2.

²⁵ Xem Quy chế thẩm định nhãn hiệu của OHIM, Phần B, Mục 4, điểm 2.2.1.

Để được thừa nhận là nhãn hiệu, dấu hiệu đang xem xét phải được xác định là một yếu tố độc lập với sản phẩm hoặc dịch vụ được sử dụng. Một dấu hiệu không thể phân biệt được một sản phẩm (hoặc dịch vụ) nếu nó không được coi là khác biệt và độc lập với sản phẩm mà nó sẽ phân biệt. Ví dụ, trường hợp sẽ xảy ra nếu dấu hiệu được xem xét như một phần của hình dáng bên ngoài thông thường của sản phẩm hoặc của kiểu dáng của sản phẩm.

Những loại dấu hiệu sau đây có thể được xem là *hiển nhiên* không được người tiêu dùng thừa nhận là nhãn hiệu chỉ dẫn xuất xứ thương mại:

- con số đơn thuần
- dấu hiệu hỗn hợp hoặc khó hiểu
- màu sắc
- chữ cái hoặc chữ số đơn lẻ
- hình dáng ba chiều
- họa tiết trang trí và kiểu dáng bên ngoài
- nhãn mác thông dụng
- thông điệp quảng cáo đơn giản.

2.1.1 Ký hiệu đơn giản

Một dấu hiệu chứa hình học đơn giản hoàn toàn thiếu đường nét để trở nên đặc biệt, hoặc thu hút sự chú ý của người tiêu dùng khi dấu hiệu đó được sử dụng trong kinh doanh/thương mại, thì dấu hiệu đó sẽ không có tính phân biệt và không thể thực hiện chức năng như một nhãn hiệu.²⁶

Ví dụ, những dấu hiệu sau đây sẽ không có tính phân biệt đáng kể để có thể nhận biết là nhãn hiệu, và do đó không thể đăng ký làm nhãn hiệu được:

²⁶ Ví dụ, xem quy định trong Quy chế thẩm định nhãn hiệu của Lào trang 26; Luật SHTT Việt Nam điều 74.2.a, Thông tư 01/2007 mục 39.4.a. Tương tự Quy chế thẩm định nhãn hiệu của OHIM, Phần B, Mục 4, điểm 2.2.7.



Quy định tương tự sẽ áp dụng đối với những dấu hiệu như biểu tượng in văn bản, dấu chấm than (!), dấu hỏi chấm (?), phần trăm (%) hoặc “và” (&), và các biểu tượng thông dụng tương tự - những biểu tượng vốn rất bình thường và không có tính phân biệt.

2.1.2 Những dấu hiệu phức tạp hoặc khó hiểu

Những dấu hiệu bao gồm các yếu tố khó hiểu hoặc quá rắc rối phức tạp sẽ không được người tiêu dùng thông thường xem là nhãn hiệu nếu được sử dụng trong thương mại, hoặc sẽ làm cho người tiêu dùng khó nhận biết hoặc ghi nhớ. Các dấu hiệu như vậy không có khả năng phân biệt hàng hóa và dịch vụ trong thương mại và do đó không thể được đăng ký nhãn hiệu.²⁷

Ví dụ:²⁸



Đơn số 4-2009-24600



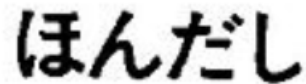
²⁷ Xem các quy định trong Quy chế thẩm định NH của Lào, tr.26; Thông tư 01/2007/TT-BKHCN của Việt Nam, Điều 39.4.b;

²⁸ Các ví dụ do Cục SHTT Việt Nam cung cấp.

Đơn quốc tế số 1101043

Các dấu hiệu được thể hiện bằng các chữ viết của một quốc gia nhất định mà mặc nhiên khó hiểu đối với công chúng vẫn có thể được chấp nhận tùy thuộc vào việc nộp bản phiên âm của từ hoặc đoạn chữ đó, theo yêu cầu của thẩm định viên được quy định trong luật áp dụng. Điều này được áp dụng đối với các trường hợp mà dấu hiệu có chứa từ ngữ được viết bằng chữ cái hoặc ký tự như chữ Ả Rập, chữ Kirin, chữ Phạn, chữ Trung Quốc, chữ Nhật Bản, chữ Hàn Quốc hay các chữ khác.

Ví dụ:


[Các ví dụ được cung cấp bởi Cục SHTT Việt Nam]

Nếu những từ hoặc đoạn chữ khó hiểu được kết hợp với một yếu tố hình thì sự kết hợp đó có thể xem là có tính phân biệt. Tuy nhiên, thẩm định viên có thể yêu cầu bản phiên âm hoặc bản dịch từ hoặc đoạn chữ khó hiểu đó.

2.1.3 Dấu hiệu màu ²⁹

2.1.3.1 Dấu hiệu có màu đơn nhất

Dấu hiệu có màu đơn nhất (chỉ gồm một màu) nếu không được thể hiện dưới một hình dáng, đường viền cụ thể hay một yếu tố, dấu hiệu xác định nào khác (tức là bất kỳ dạng nào có thể hình dung được) thì sẽ không được đăng ký nhãn hiệu. Yêu cầu bảo hộ một màu sắc trong bản mô tả có thể được xem là yêu cầu bảo hộ ý nghĩa của màu sắc đó. Dấu hiệu này sẽ được xem là không tuân

²⁹ Xem quy định tại Đ.6(1)(b) Luật NH Brunei; tr.21 Quy chế NH Cam-pu-chia; Đ.1.1 Luật NH và Chương II.A.1 Quy chế về NH Indonesia; tr.26 Quy chế NH Lào; Đoạn 4.8 Chương 4 Quy chế NH Malaysia; Đ.123.1(L) Luật SHTT và Chương XIII Quy chế Philippines; Mục.2(1) – “NH và “NHHH” trong Luật NH và tr.4, 6 - “NH màu” trong Quy chế NH Singapore; Mục.4-”NH” Luật NH Thái Lan; và Đ.39.2.b(i) Thông tư 01/2007/TT-BKHCN Việt Nam. Ngoài ra là điểm 2.1.2.5 và 2.2.4., Mục 4, Phần B, Quy chế OHIM.

theo các điều kiện về tính rõ ràng, tính chính xác và tính thống nhất trong phạm vi bảo hộ nhãn hiệu. Do đó dấu hiệu sẽ không có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ trong thương mại.

Thêm vào đó, việc yêu cầu bảo hộ dấu hiệu có màu sắc đơn nhất sẽ làm hạn chế sự tự do của các nhà kinh doanh khác trong việc sử dụng màu sắc đó để chào bán hàng hóa, dịch vụ cùng loại. Điều này sẽ cản trở cho hoạt động thương mại và do đó đi ngược lại chính sách công.

Dấu hiệu có màu sắc đơn nhất có thể được trình bày và sử dụng một cách đa dạng trong thương mại. Công chúng sẽ thường không coi màu sắc là một nhãn hiệu. Người tiêu dùng thường không xác định nguồn gốc thương mại của hàng hóa chỉ dựa trên màu sắc của hàng hóa hay màu sắc của vật bảo quản. Người tiêu dùng sẽ tìm kiếm một từ ngữ hay một dấu hiệu hình nào đó để phân biệt những hàng hóa, dịch vụ cụ thể.

Những màu sắc đơn lẻ thường không được sử dụng như một cách thức để nhận dạng thương hiệu, mà chúng được xem là có tính chức năng. Điều đó có nghĩa là trong thực tiễn một màu sắc đơn lẻ sẽ có chức năng đơn thuần là để trang trí hoặc tạo ra bề ngoài hấp dẫn cho hàng hóa, dịch vụ, và sẽ không được xem là một chỉ dẫn cho nguồn gốc thương mại.

Theo đó, một dấu hiệu có màu sắc đơn nhất phải được xem là không phải là một nhãn hiệu và thẩm định viên phải từ chối dựa trên căn cứ đó. Để được đăng ký, dấu hiệu màu sắc cần được thể hiện dưới một hình dáng cụ thể hoặc một đường viền xác định.

Ví dụ, dấu hiệu sau đây chỉ mang một màu đỏ duy nhất đã bị từ chối bảo hộ tại Việt Nam, với lý do không phải là một nhãn hiệu:



Đơn quốc tế số 801739

[Ví dụ được cung cấp bởi Cục SHTT Việt Nam]

Tương tự, dấu hiệu một màu sau đây cũng bị từ chối bảo hộ tại Malaysia:



01015661 – Công ty NESTLÉ S. A.

[Ví dụ được cung cấp bởi Cơ quan SHTT Malaysia]

Đối với các trường hợp màu sắc được sử dụng như là một phần của sản phẩm, hoặc có một vị trí cụ thể trên sản phẩm và khả năng được chấp nhận là một nhãn hiệu, hãy xem Mục 1.1.5 (nhãn “vị trí”)

Có thể bỏ qua những căn cứ từ chối ở trên trong trường hợp đặc biệt khi màu sắc được xem là khác lạ hoặc nổi bật khi được sử dụng kết hợp với những hàng hóa, dịch vụ cụ thể. Ví dụ, màu “hồng huỳnh quang” được sử dụng cho sản phẩm lốp xe (thường là màu đen) có thể xem là có tính phân biệt.

Cũng có thể bỏ qua căn cứ từ chối ở trên nếu màu sắc đó đạt được yêu cầu về *khả năng phân biệt* thông qua việc được sử dụng trong thương mại. Trường hợp đặc biệt này cần phải được chứng minh và chứng cứ để chứng minh sẽ được nộp kèm đơn đăng ký nhãn hiệu (xem Mục 2.6 dưới đây).

Tuy nhiên, khả năng phân biệt đó không được xem xét nếu màu sắc đó mang tính chức năng theo quy ước hoặc do bản chất kỹ thuật vốn có hoặc bản chất của sản phẩm gắn liền với dấu hiệu đó. Đối với những trường hợp như vậy, thẩm định viên phải từ chối đơn đối với đơn đăng ký của dấu hiệu màu sắc.

Bản chất chức năng của một màu sắc cụ thể có thể là do quy ước hoặc theo tiêu chuẩn kỹ thuật trong một lĩnh vực cụ thể của sản phẩm. Ví dụ, việc sử dụng màu đỏ cho các thiết bị, dụng cụ chữa cháy, hoặc quy định về màu sắc đối với các thành phần của dây điện trong mạch điện.

Tính chức năng của một màu sắc có thể do bản chất vật lý, kỹ thuật của màu sắc quyết định. Ví dụ, màu đen khi được sử dụng trong một vài sản phẩm, như động cơ đốt trong hay mô tơ, có thể tạo ra hiệu ứng nhiệt cần thiết để nâng cao hiệu suất bức xạ nhiệt.

Ngoài ra, một màu sắc được xem là có tính chức năng nếu nó là màu phổ biến của các hàng hóa, dịch vụ nhất định trong thương mại, hoặc nó là màu sắc tự nhiên của hàng hóa. Mọi nhu cầu về sử dụng màu sắc này của bên thứ ba sẽ

làm cho màu sắc mang tính chất chức năng và sẽ cản trở việc đăng ký nhãn hiệu của màu sắc này.

2.1.3.2 Dấu hiệu là sự kết hợp trừu tượng các màu sắc

Trong trường hợp dấu hiệu yêu cầu bảo hộ có chứa một sự kết hợp hay hình dáng có thể hình dung được giữa hai hoặc nhiều màu sắc, thì những màu sắc đó trên thực tế có thể được sử dụng hiệu quả để tạo ra nhiều sự kết hợp hay hình dáng khác nhau. Điều đó sẽ không cho phép người tiêu dùng thông thường có thể nhận thức và ghi nhớ bất kỳ sự kết hợp cụ thể nào giữa các màu sắc đó. Sự đa dạng về cách kết hợp đó sẽ làm cho dấu hiệu không xác định được phạm vi bảo hộ. Các đối thủ cạnh tranh sẽ không thể dự đoán được cách thức mà chủ sở hữu nhãn hiệu định sử dụng nhãn hiệu đó trong thương mại và họ có thể không tránh khỏi nguy cơ tranh chấp trong việc sử dụng các màu sắc. Điều đó cũng sẽ khiến cho các cơ quan có thẩm quyền không thể đưa ra được một phạm vi bảo hộ rõ ràng cho nhãn hiệu, tạo ra tính không chắc chắn về mặt pháp lý.

Theo đó, một dấu hiệu có chứa một sự kết hợp trừu tượng, không xác định của hai hoặc nhiều màu thì sẽ không được đăng ký nhãn hiệu. Để được đăng ký, các màu sắc cần phải tạo thành một hình dáng hoặc đường viền cụ thể, hoặc được kết hợp theo một cách trình bày đơn giản, theo quy định và thống nhất.

Pháp luật cũng quy định, những căn cứ từ chối ở trên có thể được bỏ qua trong trường hợp đặc biệt mà sự kết hợp màu sắc đáp ứng yêu cầu về khả năng phân biệt thông qua việc sử dụng trong thương mại. Trường hợp này cần phải được chứng minh, và chứng cứ để chứng minh sẽ được nộp cùng với đơn đăng ký. Tuy nhiên, giống như trường hợp với các màu sắc đơn nhất (xem mục 2.1.3.1 ở trên), nếu sự kết hợp giữa các màu sắc mang tính chức năng theo bất kỳ cách nào, sẽ không được coi là có khả năng phân biệt và đơn đăng ký sẽ bị từ chối.

Ví dụ, việc sử dụng các màu sắc cho các khay của máy rửa bát hoặc chất tẩy rửa là phổ biến trong ngành công nghiệp liên quan để chỉ dẫn rằng sản phẩm chứa nhiều thành phần khác nhau. Ý nghĩa cung cấp thông tin này, trong các trường hợp cụ thể, làm cho sự kết hợp màu sắc mang tính chức năng và không được bảo hộ nhãn hiệu độc quyền đối với sản phẩm, dịch vụ liên quan.

2.1.4 Các dấu hiệu là các chữ cái, con số đơn lẻ

Dấu hiệu dạng chữ cái hay con số có thể xem là đáp ứng được yêu cầu về khả năng phân biệt để được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.³⁰

³⁰ Xem quy định trong Mục 4(1) Luật NH Brunei; tr. 28 Quy chế NH Cam-pu chia; Điều.1.1 Luật NH Indonesia; Đ 17.2 Quyết định 753 và tr.4&26 Quy chế NH Lào; Mục 3(1) Luật NH Malaysia;

Nếu chữ cái hay con số được thể hiện dưới một hình dáng, phong cách, màu sắc hay kết hợp màu sắc một cách đặc biệt thì nó có thể được xem là có khả năng phân biệt và do đó có thể được đăng ký, không phụ thuộc vào việc áp dụng các căn cứ từ chối khác (ví dụ, tên gọi chung hay dấu hiệu mang tính mô tả đối với hàng hóa, dịch vụ nhất định).

Ví dụ, các dấu hiệu sau đây có thể được xem là có khả năng phân biệt:

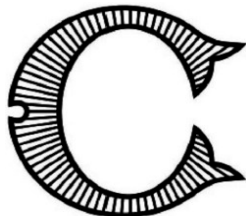


[Hình ảnh được lấy từ <https://www.etsy.com/listing/177338132/mosaic-number-house-number-number-6?ref=market>]



[Các logo của Google và Amazon]

Các dấu hiệu dạng chữ cái duy nhất sau đây được xem là có đủ khả năng phân biệt:



[Các ví dụ được cung cấp bởi cơ quan SHTT Philippines]



06007262 - Tập đoàn RADIANCE HOSPITALITY PTE. LTD.



08025300 - REPSOL S.A.

[Các ví dụ được cung cấp bởi Cơ quan SHTT Malaysia]



Đơn số 4-2011-19180



Đơn số 4-2011-21087



Đơn số 4-200511949

[Các ví dụ được cung cấp bởi Cục SHTT Việt Nam]

Trong trường hợp các dấu hiệu dạng chữ cái, con số đơn lẻ được trình bày ở dạng tiêu chuẩn, tức là không có hình dáng, phong cách, màu sắc hay kết hợp màu sắc đặc biệt, thì việc thẩm định nên thận trọng hơn. Những dấu hiệu như vậy thường bị giả định là thiếu đi khả năng phân biệt. Việc đăng ký có thể được chấp nhận nếu dấu hiệu đáp ứng đủ yêu cầu về khả năng phân biệt và không vi phạm các căn cứ từ chối khác như tên gọi chung hay mang tính mô tả đối với những hàng hóa, dịch vụ cụ thể.

Ví dụ, dấu hiệu sau đây có thể được xem là rõ ràng không có khả năng phân biệt:



[Ví dụ được cung cấp bởi Cơ quan SHTT Philippines]

Những dấu hiệu sau đây đã bị từ chối đăng ký tại Việt Nam do thiếu khả năng phân biệt:



Đơn số 4-2009-06807



Đơn số 4-2009-27613



Đơn số 4-2010-17584

[Các ví dụ được cung cấp bởi Cục SHTT Việt Nam]

2.1.5 Dấu hiệu ba chiều

Dấu hiệu ba chiều có thể được đăng ký nhãn hiệu nếu chúng có khả năng phân biệt. Quy định này sẽ không áp dụng đối với luật pháp loại trừ việc đăng ký nhãn hiệu ba chiều.³¹

Nếu hình dáng của một sản phẩm, hay một phần của sản phẩm, hay của bao bì, đồ chứa sản phẩm không có khả năng phân biệt, nhưng được trình bày trong sự kết hợp với một dấu hiệu khác có khả năng phân biệt, thì sự kết hợp tổng thể đó được xem là có khả năng phân biệt. Các yếu tố có khả năng phân biệt nằm trong sự kết hợp tổng thể sẽ mang lại cho tổng thể có khả năng phân biệt, ngay cả khi một vài yếu tố khác trong tổng thể không có khả năng phân biệt. Ví dụ như trường hợp của một nhãn hiệu ba chiều chứa một cái chai theo dạng tiêu chuẩn được dán một nhãn dán có khả năng phân biệt được dán trên đó.

Nếu nhận thấy khả năng phân biệt trong hình dáng của sản phẩm, một phần của sản phẩm hay bao bì, đồ chứa sản phẩm mà không kết hợp với dấu

³¹ Xem các quy định trong Mục 4(1) và 6(2) Luật NH Brunei; tr.18 Quy chế NH Cam-pu-chia; Đ17.5 Quyết định 753 và tr.4 Quy chế NH của Lào; IPL của Myanmar; Mục 121.1 Luật SHTT và Chương XII Quy chế NH Philippines; Mục 2(1) và 7 Luật Singapore và tr.7 Chương 3 “nhãn hình dạng” Quy chế NH Singapore; mục 4 – “nhãn hiệu” Luật NH Thái Lan; và điều 74.2.b Luật SHTT Việt Nam. Và điểm 2.2.12 và 2.5 Mục 4, Phần B, Quy chế của OHIM.

hiệu có khả năng phân biệt nào khác, thì việc thẩm định cần tiến hành cẩn trọng hơn nhằm xác định khả năng phân biệt ngay trong chính hình dáng sản phẩm.

Một dấu hiệu có chứa hình ảnh hay cách trình bày hai chiều của một dấu hiệu ba chiều cần được xem xét và thẩm định giống như dấu hiệu ba chiều mà nó thể hiện. Có nghĩa là nếu một dấu hiệu ba chiều của một hàng hóa không được đăng ký thì mô phỏng hai chiều của dấu hiệu ba chiều đó cũng sẽ bị thẩm định viên đưa ra từ chối.

Ví dụ, dụng cụ hai chiều sau đây đã bị từ chối đăng ký tại Việt Nam vì nó được xem là thể hiện dấu hiệu ba chiều thông thường mô tả bản chất của sản phẩm:

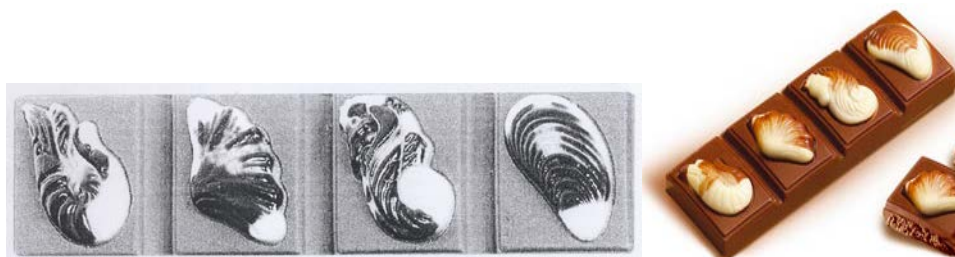


Trái cây được bảo quản - Đơn số 4-2009-17819

[Ví dụ được cung cấp bởi Cục SHTT Việt Nam]

Dấu hiệu ba chiều của sản phẩm, hay của một phần sản phẩm, hay của bao bì, đồ chứa sản phẩm, sẽ đáp ứng được chức năng phân biệt của nhãn hiệu nếu người tiêu dùng nhận biết được dấu hiệu đó và xem dấu hiệu đó như một chỉ dẫn về xuất xứ thương mại. Ngược lại, một dấu hiệu ba chiều không thể được đăng ký nhãn hiệu nếu nó không có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ nếu dấu hiệu đó không được xem như một chỉ dẫn về nguồn gốc thương mại hay xuất xứ thương mại của hàng hóa, dịch vụ liên quan đến dấu hiệu được sử dụng.

Ví dụ, dấu hiệu hình sau đây của thanh sôcôla đã bị từ chối đăng ký tại Malaysia cho nhóm “bánh, kẹo, sôcôla và các sản phẩm sôcôla” vì lý do là dấu hiệu này không có khả năng phân biệt, bản thân không có khả năng phân biệt và nó phổ biến trong ngành thương mại sôcôla:



Đơn số 05015047 - “Thanh Sôcôla SEASHELL”

[Ví dụ được cung cấp bởi cơ quan SHTT Malaysia]

Việc thẩm định loại dấu hiệu này nên được tiến hành dựa trên cơ sở đánh giá rằng hình dáng của sản phẩm hay của bao bì, đồ chứa sản phẩm sẽ không được công chúng nhận thức một cách thông thường như là một dấu hiệu để truyền tải thông tin về xuất xứ thương mại của sản phẩm. Thay vào đó, hình dáng của sản phẩm sẽ thường được nhận biết như là thiết kế của sản phẩm, hay cách trang trí, cách trình bày mang tính thẩm mỹ nhằm mục đích làm cho hàng hóa hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng tiềm năng. Theo căn cứ này, thẩm định viên phải từ chối do thiếu khả năng phân biệt. Nghĩa vụ chứng minh hình dáng của sản phẩm được xem như một nhãn hiệu mà không chỉ là thiết kế của sản phẩm phải được nộp kèm theo đơn đăng ký.

Cần nhắc lại rằng thiết kế của một sản phẩm có thể được bảo hộ độc lập về kiểu dáng công nghiệp, và trong một số trường hợp có thể được bảo hộ quyền tác giả như một tác phẩm nghệ thuật. Một kiểu dáng công nghiệp đề cập đến khía cạnh hình ảnh hoặc bề ngoài của một dụng cụ có ích và không truyền tải thông tin về xuất xứ hay nguồn gốc thương mại của sản phẩm. Theo quy định pháp luật về kiểu dáng công nghiệp, một kiểu dáng đã đăng ký hay chưa đăng ký có thể cho phép người sở hữu có độc quyền trong việc khai thác thương mại kiểu dáng đó, nhưng những quyền này sẽ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian hạn chế, sau đó kiểu dáng đó thường sẽ thuộc về sở hữu công đồng.

Không giống như kiểu dáng công nghiệp, quyền đối với nhãn hiệu đã đăng ký, bao gồm cả những nhãn hiệu ba chiều, có thể có hiệu lực vô thời hạn (nếu gia hạn theo chu kỳ đều đặn). Điều đó sẽ dẫn đến một vấn đề về chính sách công là độc quyền đối với hình dáng của sản phẩm sẽ được bảo hộ theo hệ thống kiểu dáng công nghiệp, và chỉ có thể bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu khi hình dáng của sản phẩm có khả năng phân biệt rõ ràng như là một chỉ dẫn về xuất xứ thương mại.

Không giống như những căn cứ từ chối có thể được bỏ qua như đã đề cập ở trên, dấu hiệu ba chiều vẫn sẽ bị từ chối đăng ký ngay cả khi đạt được yêu cầu về khả năng phân biệt, theo những căn cứ cụ thể như sau:³²

- Hình dáng thông thường, phổ biến hoặc bắt nguồn từ bản chất của sản phẩm

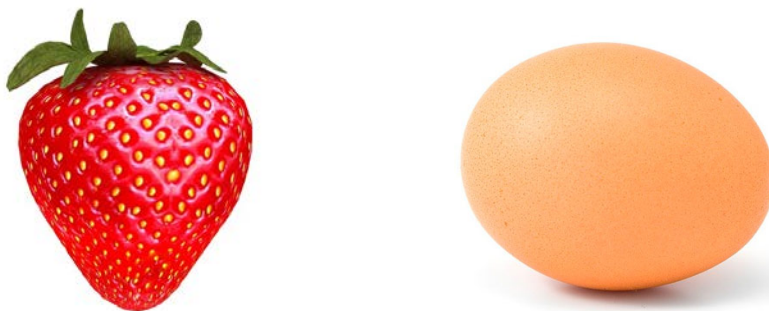
³² Xem các quy định trong mục 6(2) Luật NH Brunei; tr.19 Quy chế NH Cam-pu chia; Đ17.5 Quyết định 753 và tr.4 Quy chế NH Lào; mục 123.1(k) Luật SHTT Philippines và tr.122,133,134, Chương XII, Tài liệu hướng dẫn NH của Philippines; Mục 7(3) Luật NH và tr.7,9 Chương 3 “nhãn hình dạng” Quy chế NH của Singapore; Mục 4 “nhãn hiệu” Luật NH của Thái Lan; điều 74.2.a,b Luật SHTT Việt Nam. Điểm 2.5 và mục 4, phần B, Quy chế của OHIM.

- Hình dáng có tính chức năng hoặc hiệu quả kỹ thuật.

2.1.5.1 Hình dáng thông thường, phổ biến hoặc bắt nguồn từ bản chất của sản phẩm

Hình dáng của một sản phẩm hay của bao bì, đồ chứa sản phẩm không thể được đăng ký nhãn hiệu nếu nó mang hình dáng bắt nguồn từ bản chất của sản phẩm (hoặc dịch vụ). Tương tự, một hình dáng không thể được đăng ký nhãn hiệu nếu nó có chứa hình dáng thông thường của sản phẩm, của bao bì, đồ chứa của sản phẩm đó, hay nếu nó là hình dáng phổ biến trong ngành công nghiệp mà sản phẩm có liên quan.

Ví dụ, những dấu hiệu ba chiều sau đây không thể được đăng ký nhãn hiệu, tương ứng, cho “trái cây” hoặc “trứng tươi”:



[Hình ảnh được lấy từ <http://www.turbosquid.com/3d-models/3ds-max-strawberry-fruit-fresh/691309> và <http://kottke.org/14/04/egg>]

Dấu hiệu sau đây cũng bị từ chối đăng ký tại Việt Nam do nó được xem là thông thường và xuất phát từ bản chất của chính sản phẩm:



Giày thể thao Đơn số. 4-2005-13334

[Ví dụ được cung cấp bởi Cục SHTT Việt Nam]

Liên quan đến bao bì và đồ chứa, cách trình bày thông thường của sản phẩm và hình dáng theo tiêu chuẩn của đồ chứa – nếu thiếu đi bất kỳ dấu hiệu có khả năng phân biệt hay đặc điểm đặc biệt nào – sẽ không thể đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, nếu một gói bọc hay đồ chứa không có khả năng phân biệt nhưng lại chứa một dấu hiệu có đủ khả năng phân biệt thì sẽ làm cho sự kết hợp đó có khả năng phân biệt, và sự kết hợp đó có thể được đăng ký nhãn hiệu.

Ví dụ, hình dáng sau đây của sản phẩm có thể không được đăng ký nhãn hiệu để phân biệt sản phẩm rượu vang do hình dáng này là thông thường hoặc là hình dáng tiêu chuẩn đối với chai rượu trong ngành công nghiệp rượu vang:



[Hình ảnh được lấy từ <http://www.alcoholstore.co.uk/store/products/shiny-bottle-wine-2/>]

Dấu hiệu sau đây cũng bị từ chối đăng ký bởi cơ quan SHTT Malaysia do thiếu khả năng phân biệt và do hình dáng phổ biến của chai:



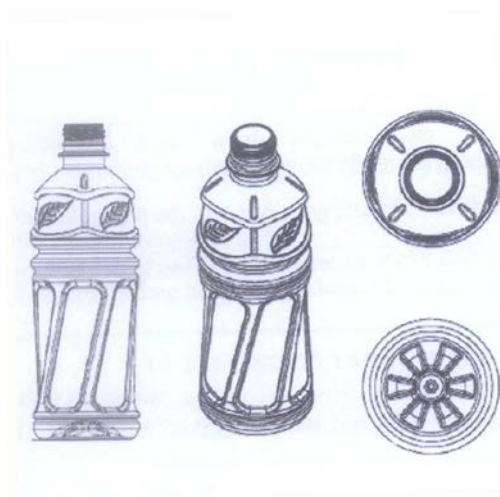
Đơn số 03002023 - Công ty NESTLÉ S.A.

[Ví dụ được cung cấp bởi cơ quan SHTT Malaysia]

Tương tự, dấu hiệu dưới đây cũng bị Cục SHTT Việt Nam từ chối đăng ký do thiếu khả năng phân biệt và do hình dáng phổ biến của chai:



Sản phẩm nhóm 3-- Đơn số. 4-2003-10944



Sản phẩm nhóm 21 -- Đơn số. 4-2011-16952

[Ví dụ được cung cấp bởi Cục SHTT Việt Nam]

Hình dáng của một đồ chứa không thông thường, không theo tiêu chuẩn có thể xem là có đủ khả năng phân biệt và được chấp nhận đăng ký. Ví dụ, hình dáng của các chai dưới đây được xem là có khả năng phân biệt và được đăng ký:



Đơn số 4-2012-18308

[Ví dụ được cung cấp bởi Cục SHTT Việt Nam]

Bao gói và hình dáng sản phẩm ở ví dụ dưới đây được xem là quá quen thuộc với sản phẩm sôcôla và không đáp ứng yêu cầu về khả năng phân biệt:³³



Trong trường hợp được minh họa ở trên, hình dáng sản phẩm được bắt nguồn trực tiếp từ chính sản phẩm hoặc không có khả năng phân biệt đối với hình dáng tự nhiên hoặc thông thường của sản phẩm liên quan. Những hình dáng như vậy không được tư hữu hóa bởi vì tất cả các đối thủ cạnh tranh trong thị trường của sản phẩm đó cần được phép sử dụng tự do hình dáng giống hoặc tương tự cho các sản phẩm của họ, mà không bị cản trở bởi bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. Dành độc quyền nhãn hiệu cho những hình dáng phổ biến hoặc thiết

³³ Phán quyết của Tòa án Châu Âu, ngày 24/5/2012, vụ việc C-98/11 P “Hình dáng của một chú thỏ làm bằng sôcôla với một dải ruy băng đỏ”

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130de8db454cc04a44f3dabf88c90f1347635.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaNuOe0?text=&docid=123102&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=540089> .

yếu trong thương mại sẽ hạn chế sự cạnh tranh một cách thiếu công bằng đối với hàng hóa đó, và gây ra những hệ quả không mong muốn đối với nền kinh tế và công chúng.

Ngoài ra, một hình dáng thông thường hay phổ biến đối với một sản phẩm sẽ không được người tiêu dùng xem xét khi quyết định mua sản phẩm. Để có khả năng phân biệt như một nhãn hiệu, hình dáng của sản phẩm hay của bao bì, đồ chứa sản phẩm phải khác biệt đáng kể so với những hình dáng đã phổ biến, thông thường hoặc thiết yếu trong lĩnh vực liên quan. Hình dáng phải khác xa với những hình dáng thông thường được coi hoặc được sử dụng cho sản phẩm liên quan, và có khả năng tạo ra một ấn tượng đối với người tiêu dùng như là một chỉ dẫn về xuất xứ thương mại.

Tuy nhiên, nếu một dấu hiệu có khả năng phân biệt được đi kèm với một dấu hiệu không có khả năng phân biệt, sự kết hợp đó được xem là có khả năng phân biệt.

2.1.5.2 *Hình dáng có tính chức năng và hiệu quả kỹ thuật*

Hình dáng của một sản phẩm hay bao bì, đồ chứa sản phẩm được tạo ra từ yêu cầu về chức năng hoặc tạo ra hiệu quả kỹ thuật, bao gồm bất kỳ lợi thế về kinh tế hay thực tiễn nào cho sản lượng hay qui trình sản xuất, sẽ được xem là không có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ trong thương mại và không có chức năng của một nhãn hiệu. Thẩm định viên phải từ chối đối với những hình dáng ba chiều như vậy, bất kể là loại hàng hóa, dịch vụ nào.

Đặc điểm của hình dáng mà đáp ứng được những yêu cầu về chức năng hay mang lại một hiệu quả hay lợi thế về mặt kỹ thuật có thể xem là “giải pháp kỹ thuật” hoặc sáng chế. Là một vấn đề chính sách công, một hình dáng được quyết định bởi mặt kỹ thuật chỉ nên được trao độc quyền sở hữu trí tuệ thông qua hệ thống sáng chế (hoặc giải pháp hữu ích), trong đó có tập hợp các điều kiện và yêu cầu pháp lý riêng để đánh giá khả năng dành độc quyền cho hình dáng như vậy.

Hệ thống sáng chế có những điều kiện cụ thể đối với việc bảo hộ các giải pháp kỹ thuật và sẽ không trao độc quyền cho những công nghệ không đáp ứng được những điều kiện này. Hơn nữa, khi được cấp bằng độc quyền sáng chế, thời hạn hiệu lực thường không vượt quá thời hạn chuẩn là 20 năm, sau đó công nghệ bộc lộ trong sáng chế đó sẽ thuộc về sở hữu công cộng. Nếu hình dáng xác định mang tính kỹ thuật của sản phẩm được trao độc quyền thông qua hệ thống nhãn hiệu, giải pháp kỹ thuật (sáng chế và giải pháp hữu ích) có thể nằm trong quyền kiểm soát tư nhân vô thời hạn nếu nhãn hiệu được gia hạn bảo hộ. Việc sở

hữu vĩnh viễn những hình dáng có tính chức năng như thế sẽ đi ngược lại với mục đích của chính sách công là luôn tạo thuận lợi cho việc phổ biến và tiếp cận công nghệ mới bằng cách đưa các giải pháp kỹ thuật thành sở hữu công cộng càng sớm càng tốt.

Thẩm định viên phải phản đối đơn nếu các đặc điểm chính của hình dáng mang tính chất chức năng, ngay cả khi hình dáng sản phẩm bao gồm những đặc điểm khác không có bản chất chức năng hay kỹ thuật. Một hình dáng sản phẩm nên được xem xét là có tính chất chức năng và bị từ chối đơn, trong bất kỳ trường hợp nào mà những yếu tố thiết yếu của hình dáng đó có hiệu quả mang tính kỹ thuật, kinh tế, thương mại hay thực tiễn liên quan đến sản phẩm.

Một hình dáng sản phẩm được xem là có tính chức năng trong những trường hợp sau đây, cụ thể:

- Hình dáng là cần thiết để cho phép sản phẩm được sử dụng cho mục đích mong đợi của nó, hoặc là một hình dáng thân thiện với người dùng của sản phẩm,
- Hình dáng cho phép sản xuất hoặc lắp ráp hàng hóa một cách hiệu quả và kinh tế hơn (ví dụ như tiết kiệm nguyên liệu hoặc năng lượng),
- Hình dáng tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hay lưu trữ hàng hóa,
- Hình dáng cho sản phẩm có hiệu suất và hoạt động tốt hơn và độ bền cao hơn,
- Hình dáng cho phép sản phẩm phù hợp hoặc kết hợp được với sản phẩm khác.

Một hình dáng được bộc lộ và được yêu cầu bảo hộ trong tài liệu sáng chế hoặc trong tài liệu kỹ thuật liên quan đến loại sản phẩm mà định đăng ký nhãn hiệu, phải được xem là có tính chức năng bởi vì đối tượng yêu cầu bảo hộ trong tài liệu sáng chế phải được coi là một giải pháp kỹ thuật.

Những căn cứ từ chối tuyệt đối dựa trên tính chức năng cũng không thể bỏ qua kể cả trong trường hợp hình dáng sản phẩm đáp ứng yêu cầu về khả năng phân biệt. Trên thực tế ngay cả khi hình dáng mang tính chức năng được người tiêu dùng thừa nhận như một chỉ dẫn về xuất xứ thương mại của hàng hóa, hoặc được xem là có khả năng phân biệt, hình dáng đó cũng không thể được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu.

Ví dụ, các hình dáng sau đây của sản phẩm bị từ chối nhãn hiệu đối với các sản phẩm tương ứng, trên cơ sở tính chức năng:



[Ví dụ được lấy từ các đơn đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid. Xem tại <http://www.wipo.int/romarin/>

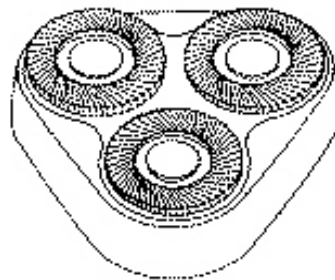
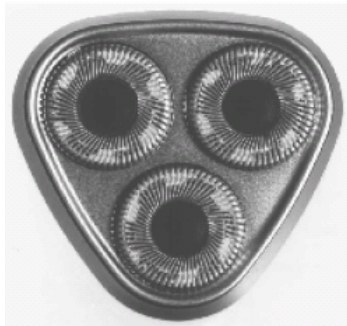


“đèn sử dụng với mục đích y tế, cụ thể là đèn mổ”

[Ví dụ được lấy từ đơn đăng ký nhãn hiệu 1061514 theo Nghị định thư Madrid. Xem tại http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf]

Nếu một hình dáng có tính chất chức năng vì nó mang lại một hiệu quả kỹ thuật hay lợi thế về chức năng (bao gồm cả ở khâu sản xuất, lắp ráp, vận chuyển hay sử dụng sản phẩm cho mục đích thiết kế) thì vẫn sẽ bị từ chối đơn, ngay cả khi có những hình dáng khác có thể mang lại tính chức năng tương đương hoặc mang lại lợi thế hoặc hiệu ứng tương tự.

Ví dụ, các hình dáng sau đây là một bộ phận của một sản phẩm (đầu dao cạo điện) được xem là có tính chức năng và do đó không được đăng ký dù thực tế là tồn tại những hình dáng khác cho cùng loại sản phẩm:



[Ví dụ được lấy từ http://www.ippt.eu/files/2002/IPPT20020618_ECJ_Philips_v_Remington.pdf và từ tài liệu hướng dẫn của OHIM Phần B, Mục 4, điểm 2.5.3]

Một ví dụ khác của hình dáng mang tính chức năng đã bị từ chối đăng ký nhãn hiệu do mang tính chất chức năng là viên gạch đồ chơi của LEGO.³⁴

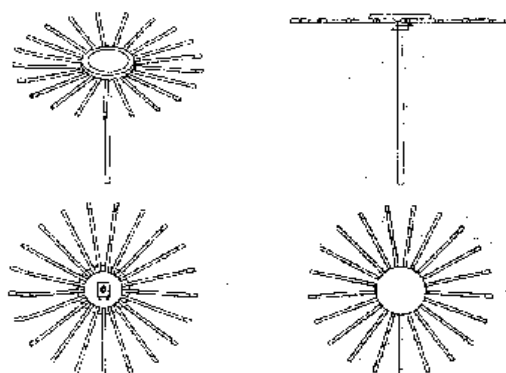


Ở Việt Nam hình dáng ba chiều sau đây được xem là có tính chức năng hoặc mang lại một hiệu quả kỹ thuật, và đã bị từ chối đăng ký nhãn hiệu:



“Hộp đựng trang sức, đồng hồ”
Đơn số:4-2012-26667

³⁴ Xem quyết định của Tòa án Châu Âu, vụ việc C-48/09, “viên gạch đồ chơi Lego màu đỏ”, ngày 14/9/2010 và điểm 2.5.3, mục 4, phần B, Quy chế OHIM.



sản phẩm “ăng ten” - Đơn số. 4-2004-09042

Một loại hình dáng mang tính chức năng cũng không thích hợp cho việc đăng ký nhãn hiệu như hoa văn bề mặt vì chúng có chức năng cung cấp độ bám, sức kéo hoặc hiệu ứng vật lý, kỹ thuật khác. Thực tế là những hoa văn bề mặt như vậy có thể mang tính thẩm mỹ hoặc trang trí nhưng không thể tránh được việc bị từ chối đơn do mang tính chức năng, tùy trường hợp.

Ví dụ, các hoa văn bề mặt sau không được bảo hộ nhãn hiệu cho lốp xe hoặc giày chạy:

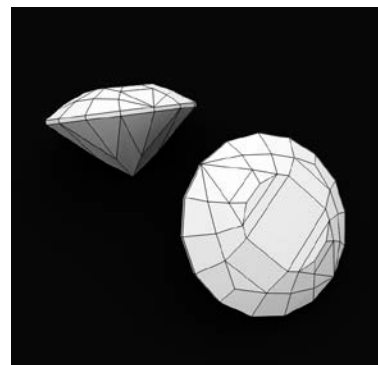


[Hình ảnh được lấy tương ứng từ <http://www.cdtextbook.com/steersusp/wheelsTires/construct/treaddesign.html> và <http://thumbs.dreamstime.com/x/running-shoe-yellow-black-tread-pattern-11961527.jpg>]

Hình dáng mà bổ sung giá trị nội tại cho sản phẩm cũng được xem là có tính chất chức năng và phải cho phép tất cả các đối thủ cạnh tranh sử dụng. Điều này phù hợp với chính sách công nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và ngăn chặn độc quyền đối với những hình dáng có giá trị kinh tế, và sự cạnh tranh sẽ mang lại một nguồn cung sản phẩm lớn hơn cho công chúng với giá cả rẻ hơn.

Ví dụ, các hình dáng được sử dụng để cắt ngọc và đá quý để chúng có thể phản chiếu ánh sáng tốt hơn hoặc trông sáng hơn đã thêm giá trị nội tại cho đá quý và đồ trang sức. Trên thực tế, việc cắt cụ thể một viên ngọc là một trong những yếu tố quan trọng xác định giá trị thương mại của hàng hoá đó. Một loại đá quý mà không được đưa ra các hình dáng đúng sẽ mất đi giá trị thương mại của nó. Do đó hình dáng như vậy được xem là có tính chất chức năng và theo đó, nếu đưa ra một hình dáng khác cho sản phẩm đó, sản phẩm sẽ không cho chức năng như mong muốn.

Ví dụ, các hình dáng ba chiều minh họa dưới đây không được đăng ký nhãn hiệu cho đá quý hoặc đồ trang sức:



[Hình ảnh lấy từ <http://www.turbosquid.com/3d-models/maya-gem-cuts/720214>]

2.1.6 Hoa văn và thiết kế bề mặt

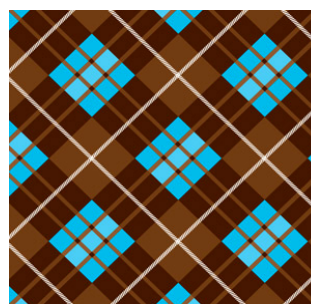
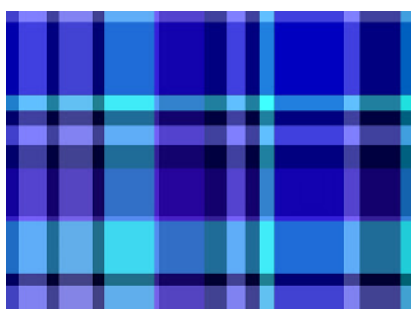
Các hoa văn thường được sử dụng trên bề mặt của một vài sản phẩm hoặc sử dụng cho các sản phẩm bằng phẳng như nguyên liệu dệt may, vải, quần áo, giấy dán tường, gạch, bộ đồ ăn, đồ da hay các sản phẩm tương tự khác.³⁵ Những hoa văn như vậy thường không được công chúng xem như một nhãn hiệu

³⁵ Xem Mục 2.2.13, Mục 4, Phần, B, Quy chế OHIM.

chỉ dẫn nguồn gốc thương mại, mà chỉ đơn thuần là thiết kế trang trí cho sản phẩm hấp dẫn hơn.

Một hoa văn trên bề mặt sản phẩm thường có chức năng giống như thiết kế của sản phẩm và được người tiêu dùng nhìn nhận như là một phần của sản phẩm. Nó không được xem như một dấu hiệu phân biệt và tách rời với sản phẩm để chỉ dẫn nguồn gốc thương mại. Những hoa văn như vậy sẽ không có chức năng của nhãn hiệu và thẩm định viên phải từ chối.

Ví dụ, những hoa văn bề mặt sau không được xem là nhãn hiệu:



[Hình ảnh được lấy từ <http://nattosoup.blogspot.com/2013/03/creating-plaid-patterns-with-copies-and.html> và <http://blog.thinkplaid.com/2007/03/plaid-pattern.html>]

Tương tự như vậy, những hoa văn trên giấy dán tường, bộ đồ ăn, khăn trải bàn hay những sản phẩm tương tự thường sẽ không người tiêu dùng nhìn nhận như một nhãn hiệu mà là thiết kế trang trí của sản phẩm. Ví dụ:



[Hình ảnh lấy từ <http://printpattern.blogspot.com/2011/02/wallpaper-elle-decoration.html>]

Ví dụ, thiết kế bề mặt sau đã bị từ chối đơn đăng ký tại Việt Nam do thiếu khả năng phân biệt hàng hóa:

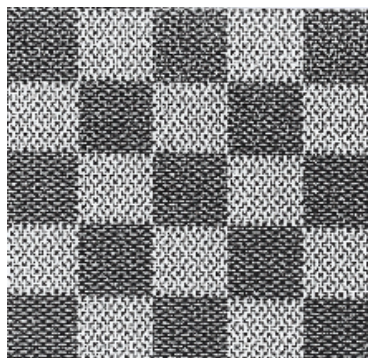


“Vật liệu xây dựng, không phải kim loại” - Đơn số. 4-2009-23542

[Ví dụ được cung cấp bởi Cục SHTT Việt Nam]

Tuy nhiên, căn cứ từ chổi này có thể được bỏ qua đối với hoa văn cụ thể nếu người nộp đơn có thể chứng minh hoa văn có khả năng phân biệt và có chức năng giống như một nhãn hiệu khi được sử dụng trong thương mại.

Ví dụ, hoa văn sau được xem là có khả năng phân biệt tại Malaysia:



07015465 - Louis Vuitton Malletier



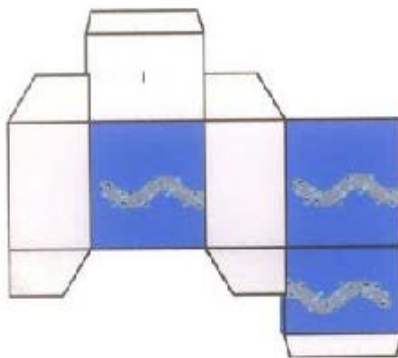
00004038 - BURBERRY Ltd.

[Ví dụ được cung cấp bởi cơ quan SHTT Malaysia]

2.1.7 Nhãn mác và khung phổ biến

Một vài nhãn mác và khung là quen thuộc và thông thường trong thương mại nói chung hoặc đối với một ngành công nghiệp cụ thể, do đó sẽ không được công chúng xem là dấu hiệu cụ thể chỉ dẫn nguồn gốc thương mại.³⁶

Ví dụ, tại Việt Nam nhãn mác sau đã bị từ chối đăng ký do sự phổ biến và thiếu khả năng phân biệt:



“Thuốc” - Đơn đăng ký số. 4-2008-18928

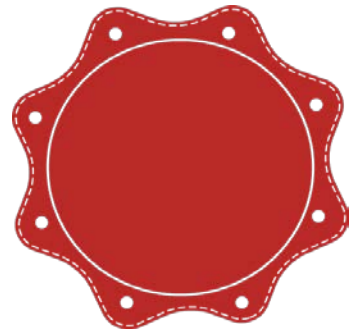
³⁶ Xem điểm 2.2.11, Mục 4, Phần B, Quy chế của OHIM.



Sản phẩm nhóm 30 - Đơn số. 4-2002-07244:

[Ví dụ được cung cấp bởi Cục SHTT Việt Nam]

Những ví dụ sau đây về nhãn mác và khung hình thường tự chúng sẽ không được công nhận là nhãn hiệu, bất kể là chúng được sử dụng cho loại hàng hóa hay dịch vụ nào:



[Hình ảnh lấy tương ứng, từ http://www.4shared.com/all-images/IIUk98vo/Simple_Label_Frames_Set_2.html và <http://www.fotor.com/features/cliparts/frame-label-b9cc3bb3bb7d42a2955bceba571530bf>]

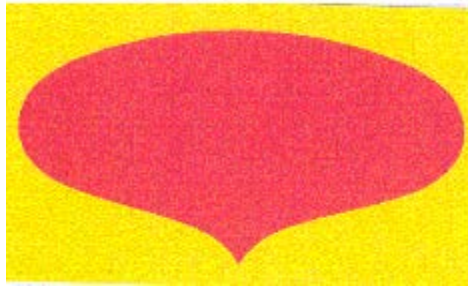
Trong các ví dụ trên, nếu một dấu hiệu phân biệt (chữ hoặc hình) được bổ sung hoặc đặt cạnh nhãn hoặc khung hình cơ sở, dấu hiệu kết hợp đó có thể đáp ứng được yêu cầu về khả năng phân biệt và có thể được bảo hộ tổng thể.

Tuy nhiên, một nhãn mác hay khung có thể xem là có khả năng phân biệt nếu nó không quen thuộc hay thông thường trong thương mại, hoặc nó chứa những yếu tố, đặc điểm mà bản thân chúng là đáp ứng đủ khả năng phân biệt.

Ví dụ, những thiết bị nhãn mác sau đây được xem là khác lạ và có khả năng phân biệt tại Malaysia:



02006414 – Công ty NESTLÉ S.A.



03003257 – Công ty NESTLÉ S.A.

[Ví dụ được cung cấp bởi cơ quan SHTT Malaysia]

2.1.8 Những câu quảng cáo đơn giản

Những câu và khẩu hiệu mang tính chất quảng cáo, quảng bá đơn giản có chứa thông điệp hay thông tin tiếp thị theo tiêu chuẩn về sản phẩm, dịch vụ hay nhà kinh doanh sẽ không được xem là một dấu hiệu chỉ dẫn xuất xứ thương mại. Những câu hay khẩu hiệu như vậy không có khả năng phân biệt và không có chức năng của nhãn hiệu. Thẩm định viên phải từ chối đơn theo căn cứ đó.³⁷

Một câu quảng cáo hay khẩu hiệu có thể coi là đủ khả năng phân biệt nếu như nó khác lạ hoặc nổi bật vì ý nghĩa của nó, cách dùng từ hay cấu trúc câu, ví dụ như trong các trường hợp sau:³⁸

- Câu quảng cáo có nhiều hơn một ý nghĩa và ý nghĩa thứ hai được che đậy, không dễ nhận ra hoặc khác lạ xét trong bối cảnh sản phẩm, dịch vụ được quảng cáo;

³⁷ Xem các quy định trong Mục 6(1) Luật NH của Brunei; tr.28 Quy chế NH của Cam-pu-chia; Đ.5.b Luật SHTT của Indonesia; tr.26 Quy chế NH của Lào; Mục 10(1)(d) và (e) Luật NH của Malaysia; IPL của Myanmar; Chương IX, tr.72 Tài liệu hướng dẫn SHTT của Philippines; Chương 14 “Khẩu hiệu” Quy chế NH của Singapore; Mục 4 “nhãn hiệu” và 6(1) Luật NH của Thái Lan; Đ.74.2.c Luật SHTT và điểm 39.3.f và g Thông tư 01/2007/TT-BKHCN Việt Nam.

³⁸ Xem điểm 2.2.6, Mục 4, Phần B, Quy chế OHIM.

- Câu khẩu hiệu dùng cách chơi chữ hoặc dùng từ ngữ theo một ý nghĩa khác lạ;
- Câu quảng cáo có những yếu tố gây bất ngờ hoặc một ẩn ý không ngờ tới;
- Câu khẩu hiệu thể hiện một nghịch lý hoặc cần phải diễn giải để hiểu được;
- Câu quảng cáo có vần hay nhịp điệu dễ nhớ;
- Câu quảng cáo có cú pháp khác lạ.

Ví dụ, những câu quảng cáo sau đây là quen thuộc và phổ biến và không đủ khả năng phân biệt để đăng ký nhãn hiệu cho bất kỳ hàng hóa, dịch vụ nào:

“Thương hiệu mà bạn có thể tin tưởng”

“Bạn sẽ an tâm khi bên cạnh chúng tôi”

“Chúng tôi làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn”.

“Không chỉ là nước ... mà là nước tốt cho sức khỏe!”³⁹

Những câu quảng cáo này là những câu mang tính tổng hợp hoặc tán dương chất lượng hoặc ưu điểm của sản phẩm, dịch vụ gắn liền với câu quảng cáo đó. Chúng sẽ không được hiểu là nhãn hiệu mà giống như câu chào hàng phổ biến và do đó không đủ khả năng phân biệt để đăng ký nhãn hiệu.

Những câu quảng cáo sau đây được xem là không đủ khả năng phân biệt để đăng ký nhãn hiệu tại Philippines cho hàng hóa, sản phẩm cụ thể:⁴⁰

- “Chúng tôi giao hàng tốt nhất!” (cho sản phẩm bánh pizza, mì ống, mì spaghetti, bánh mì)
- “Sự lựa chọn lành mạnh của bạn, của gia đình bạn, sự lựa chọn tốt nhất của bạn” (cho sản phẩm chất ngọt tự nhiên)
- “Giải pháp cho sự ô nhiễm của nhân loại” (cho dịch vụ môi trường).

³⁹ Ví dụ được cung cấp bởi Cơ quan SHTT Malaysia

⁴⁰ Ví dụ được cung cấp bởi Cơ quan SHTT Philippines

Tương tự, những câu quảng cáo sau đây cũng bị từ chối tại Việt Nam do thiếu khả năng phân biệt:⁴¹

- “Chúng tôi mang lại cho bạn nhiều hơn” (cho dịch vụ “marketing” - Đơn số 4-2012-01305)
- “Đối tác cho sự thành công của bạn” (cho sản phẩm, dịch vụ nhóm 9, 12, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45 - Đơn số. 4-2008-9718)
- “Nền tảng tài chính cho thành công của bạn” (cho dịch vụ nhóm 36 - Đơn số. 4-2008-09484)

Ngược lại, những câu quảng cáo sau được xem là có khả năng phân biệt tại Philippines và được đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa cụ thể:⁴²

- “Mang lại niềm vui cho cả thế giới” (cho sản phẩm kem, kem nước, mút đông lạnh, chế phẩm để làm các sản phẩm ở trên, bánh kẹo, sôcôla, kẹo sôcôla)
- “Tuyên phòng thủ đầu tiên của bạn” (cho sản phẩm súng ngắn, đạn dược, phụ tùng thay thế súng ngắn)
- “Giữ gìn tuổi tác như một bí mật” (cho sản phẩm xà phòng, kem dưỡng tóc, tinh dầu).

Đối với những câu quảng cáo và khẩu hiệu mang tính chất mô tả, gây hiểu lầm và mang tính tán dương, xem Mục 2.3 và Chương 3, dưới đây.

⁴¹ Ví dụ được cung cấp bởi Cục SHTT Việt Nam.

⁴² Ví dụ được cung cấp bởi Cơ quan SHTT Philippines.

2.2 Tên gọi chung, dấu hiệu thông thường và thiết yếu ⁴³

2.2.1 Tên gọi chung, thông thường, thiết yếu

Một dấu hiệu chỉ chứa hoặc chủ yếu là một từ là tên gọi chung, tên thông thường, thiết yếu, tên khoa học hoặc kỹ thuật của một sản phẩm, dịch vụ hoặc một loại sản phẩm, dịch vụ cụ thể không thể sở hữu độc quyền bởi bất kỳ nhà kinh doanh duy nhất nào với danh nghĩa một nhãn hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ. Những tên gọi như vậy phải được tự do sử dụng bởi tất cả các đối thủ cạnh tranh để họ có thể tiến hành các hoạt động thương mại bình thường và không bị cản trở bởi độc quyền của một bên thứ ba.

Những thuật ngữ như vậy được hiểu trong giới kinh doanh, người tiêu dùng, công chúng nói chung là chỉ dẫn chung cho loại hàng hóa, dịch vụ. Trong thực tiễn những tên gọi như vậy cho phép nhà kinh doanh chào hàng đến người tiêu dùng theo một cách dễ hiểu. Việc đánh giá căn cứ từ chối cần cân nhắc đến hàng hóa, dịch vụ cụ thể, loại hàng hóa, dịch vụ của dấu hiệu yêu cầu bảo hộ. Một thuật ngữ phổ biến hoặc chung đối với một loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể có thể mang khả năng phân biệt cao đối với một loại hàng hóa, dịch vụ khác.

Ví dụ, những từ ngữ sau đây đã bị từ chối đăng ký tại Việt Nam với lý do là tên gọi chung, thông thường và thiết yếu cho sản phẩm, dịch vụ được chỉ dẫn: ⁴⁴

- "COTTON" cho vải, quần áo, dịch vụ đan
- "VASELINE" cho các sản phẩm chăm sóc da

Căn cứ từ chối này áp dụng không chỉ với tên gọi phổ biến, tiêu chuẩn của hàng hóa dịch vụ mà còn đối với tên gọi đã trở thành thông thường, hoặc có một ý nghĩa mới về mặt ngôn ngữ đối với sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một quốc gia nhất định, trong một bộ phận dân số có liên quan. Ví dụ, nó phổ biến theo cách mà giới trẻ có xu hướng là tạo ra, đặt ra những cách gọi sáng tạo để chỉ dẫn một số hàng hóa, dịch vụ. Do đó, việc từ chối đơn cần được xem xét trên phương diện một quốc gia hay cộng đồng cụ thể, và theo ngôn ngữ và tiếng nói tại đó.

⁴³ Xem các quy định trong điểm 6(1)(c) và (d), Luật NH của Brunei; Đ. 4(a) Luật NH và tr.30 Quy chế NH của Cam-pu-chia; Đ. 5.d Luật SHTT của Indonesia; Đ.23.2 Luật SHTT của Lào; điểm 10(1) (d) Luật NH của Malaysia; IPL của Myanmar; điểm 123.1(h) và (i) Luật SHTT của Philippines; điểm 7(1)(c) và (d) Luật NH của Singapore; điểm 7(2) Luật NH của Thái Lan; Đ.74.2.b Luật SHTT và điểm 39.3.e Thông tư 01/2007/TT-BKHCHN của Việt Nam. Và điểm 2.4, Mục 4, Phần B, Quy chế của OHIM.

⁴⁴ Ví dụ được cung cấp bởi Cục SHTT Việt Nam.

Ví dụ, nếu từ “CHOPP” được một lượng lớn người tiêu dùng trong một quốc gia sử dụng để chỉ định sản phẩm “bia tươi”, thuật ngữ này sẽ không thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm bia và dịch vụ liên quan đến bia tại quốc gia đó.

Ngoài những thuật ngữ phổ biến và tiêu chuẩn, những tên gọi khoa học, kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ cũng không thể được đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ liên quan. Mặc dù công chúng có thể không quen thuộc với những thuật ngữ như vậy, nhưng giới kinh doanh và người tiêu dùng đặc thù trong lĩnh vực đó (ví dụ, bác sĩ, các nhà phát triển phần mềm, kỹ sư điện tử, v.v..) và các nhà cung cấp cũng cần sử dụng một cách không hạn chế những tên gọi khoa học, kỹ thuật đó trong thương mại.

Ví dụ, có thể hầu hết người tiêu dùng thông thường không biết từ “RESISTOR”, nhưng nó có một ý nghĩa cụ thể (trong tiếng anh và các ngôn ngữ khác) đối những ai hoạt động trong ngành công nghiệp điện tử. Do đó, thuật ngữ đó sẽ không được đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm, thiết bị điện hoặc các bộ phận kèm theo. Tuy nhiên, thuật ngữ đó có thể được chấp nhận hợp lệ là một nhãn hiệu đối với những hàng hóa khác, ví dụ như quần áo may mặc, vì nó không phải tên gọi chung để chỉ dẫn các sản phẩm này.

2.2.1.1 Tên giống cây trồng

Một trường hợp đặc biệt của tên gọi chung có liên quan đến tên gọi của các giống cây trồng được bảo hộ theo hệ thống bảo hộ giống cây trồng. Giống cây trồng được bảo hộ được quy định một tên gọi cụ thể để chỉ dẫn loài cây trồng và nguyên liệu của giống cây đó. Công ước UPOV quy định rằng một giống cây trồng được bảo hộ cần có một “tên gọi”, mà sẽ trở thành tên gọi chung của nó. Mỗi bên tham gia ký kết phải đảm bảo rằng không cấp một quyền nào liên quan đến tên gọi giống cây trồng mà có thể ngăn cản việc sử dụng tự do tên gọi đó cho giống cây trồng, ngay cả sau khi hết thời hạn bảo hộ⁴⁵.

Một giống cây trồng được nộp đăng ký tại nhiều quốc gia phải có cùng một tên gọi ở tất cả các quốc gia đăng ký. Bất kỳ người nào chào bán hoặc đưa ra thị trường nguyên liệu nhân giống của giống cây đã được bảo hộ, tại một quốc gia, đều phải sử dụng tên gọi của giống cây cho nguyên liệu đó, ngay cả sau khi hết thời hạn bảo hộ đối với giống cây. Điều đó có nghĩa là tên gọi của giống cây được bảo hộ đó sẽ không thể được đăng ký bởi bất kỳ người nào làm nhãn hiệu cho sản phẩm của giống cây đó, kể cả người nắm giữ quyền đối với giống cây trồng. Nếu một nhãn hiệu được sử dụng cho các sản phẩm của giống cây trồng

⁴⁵ Đ.20 Công ước UPOV về bảo hộ những giống cây trồng mới (1991) tại http://www.upov.int/upovlex/en/conventions/1991/w_up912_.html#_20

(hạt giống, ngũ cốc, trái cây), nó phải dễ nhận biết và có khả năng phân biệt với tên gọi của giống cây trồng.

Luật pháp quốc gia về bảo vệ giống cây trồng thường có những điều khoản tương tự về tên gọi giống cây trồng⁴⁶. Khi áp dụng những điều khoản như vậy tại quốc gia liên quan, thẩm định viên phải từ chối đăng ký nhãn hiệu của dấu hiệu mang tên gọi giống cây trồng, nếu hàng hóa được chỉ định trong đơn đăng ký có liên quan đến sản phẩm của giống cây trồng đó.

2.2.1.2 *Những tên gọi quốc tế không độc quyền - INNs*

Một trường hợp cụ thể về các thuật ngữ kỹ thuật chung liên quan đến tên của một vài chất hóa học đã được sử dụng thực tế hoặc có tiềm năng sử dụng trong tương lai cho các mục đích dược học, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liệt kê trong danh sách “Những tên gọi quốc tế không độc quyền (gọi tắt là INNs)”.

“ Những tên gọi quốc tế không độc quyền (INNs) phân biệt các chất dược phẩm hoặc các thành phần hoạt chất dược phẩm. Mỗi INN là một tên gọi độc nhất được công nhận toàn cầu và thuộc sở hữu công cộng. Một tên gọi không độc quyền cũng được xem là một tên gọi chung. [...] Để INN phổ biến khắp toàn cầu, WHO đã chính thức biến chúng thành sở hữu công cộng, do đó chúng có tên gọi là “không độc quyền”. Chúng có thể được sử dụng không hạn chế để chỉ dẫn các chất dược phẩm.”⁴⁷

Nếu một dấu hiệu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm, hoặc chứa, một thuật ngữ mà giống toàn bộ hay đáng kể một INN, và có mục đích sử dụng đối với các sản phẩm y tế hoặc dược phẩm, thẩm định viên phải từ chối đơn. Trong trường hợp không chắc chắn, thẩm định viên nên tham khảo danh sách mới cập nhật các INN của WHO⁴⁸.

2.2.2 **Các dấu hiệu hình chung, thông thường và thiết yếu**

Một số dấu hiệu hình, theo quy ước hoặc theo tập quán, có một ý nghĩa nhất định, được hiểu rộng rãi trong giới kinh doanh và người tiêu dùng liên quan, hoặc một bộ phận lớn người tiêu dùng, đối với toàn bộ hay một số hàng

⁴⁶ Ví dụ, tại Indonesia xem Đ. 4(g) Quy chế số 13 năm 2004 theo Luật số 23 năm 2000 về bảo hộ giống cây trồng; tại Lào xem Luật SHTT Đ.73; tại Malaysia xem mục 16 Luật về Bảo hộ giống cây trồng; tại Singapore xem Luật về bảo hộ giống cây trồng số 22 năm 2004; tại Việt Nam xem Đ.163 Luật SHTT số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

⁴⁷ <http://www.who.int/medicines/services/inn/innguidance/en/>

⁴⁸ <http://www.who.int/entity/medicines/publications/druginformation/inlists/en/index.html>

hóa, sản phẩm cụ thể. Giống như trường hợp các tên gọi chung, phổ biến của hàng hóa, dịch vụ, những dấu hiệu hình như vậy không có chức năng của một nhãn hiệu đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mà nó chỉ dẫn.

Ví dụ, các dấu hiệu sau đây thường được sử dụng trong ngành công nghiệp da để chỉ dẫn rằng một sản phẩm được làm toàn bộ hay một phần bằng da. Những dấu hiệu này không thể được đăng ký nhãn hiệu cho loại sản phẩm đó, hay hàng hóa, dịch vụ liên quan. Việc đăng ký những dấu hiệu này để sử dụng cho các loại hàng hóa khác có thể được cho phép, nếu không bị từ chối theo những căn cứ khác, đặc biệt là dấu hiệu đó phải không có tính chất lừa dối hoặc gây nhầm lẫn khi sử dụng kết hợp với các hàng hóa khác:



[Hình ảnh được lấy từ <http://www.tandyleatherfactory.com/en-usd/product/kodiak-oil-tanned-cowhide-side-tan-9075-03.aspx> và <http://www.vse-seniorum.cz/www-vse-seniorum-cz/eshop/4-1-Pece-o-kozeny-nabytek/0/5/20-LM-Strong-silne-znecistení-kuze>]

Tương tự, dấu hiệu sau đây là thông thường đối với dịch vụ cắt tóc:



[Sản phẩm được cung cấp bởi cơ quan SHTT Philippines.]

Ở Việt Nam, những dấu hiệu sau đây không được chấp nhận đăng ký do những dấu hiệu này chung, phổ biến và thiết yếu với dịch vụ đi kèm:



“Xây dựng điện” - Đơn số 4-2009-14218



“Truyền thông” - Đơn số. 4-2010-26087

2.3 Các dấu hiệu mô tả

2.3.1 Các dấu hiệu mô tả nói chung

Một nhãn hiệu chỉ chứa duy nhất hoặc có yếu tố chính là một dấu hiệu *có tính mô tả* hoặc được coi có mang tính mô tả chính hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đó thì phải bị từ chối bảo hộ làm nhãn hiệu cho chính các hàng hóa hoặc dịch vụ nêu trên.⁴⁹

Các dấu hiệu mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ không được sử dụng như nhãn hiệu cho chính các hàng hóa hoặc dịch vụ đó bởi các dấu hiệu này không được xem là các yếu tố mang tính phân biệt để chỉ dẫn nguồn gốc thương mại khác biệt với các hàng hóa hoặc dịch vụ khác có cùng cách mô tả như vậy. Các thuật ngữ có tính mô tả như vậy là các yếu tố phổ biến vì vậy cần được đảm bảo để tất cả những người kinh doanh đều có thể sử dụng để tiếp cận người tiêu dùng và để quảng bá về hàng hóa và dịch vụ của họ mà không gặp bất kì cản trở nào từ những nhà cạnh tranh khác. Đây là một vấn đề thuộc chính sách công, trong đó

⁴⁹ Xem các quy định trong BN TMA, mục 6(1)(c); KH TML Đ.4(a) Quy chế NH tr. 30 và 31; ID TML Đ. 5.d); LA IPL Đ. 23.2 Quyết định 753 Đ. 40; MY TMA, mục 10(1)(d); MM; Luật SHTT PH, mục 123.1(J) và (L); SG TMA mục 7(1)(c); TH TMA mục 7(2); và VN IPL, điều. 74.2.c), Thông tư 01/2007 điểm. 39.3.f) và g), điểm. 39.4.d). Ngoài ra, xem Quy chế OHIM, Phần B, Chương 4, mục 2.3.

tất cả các đối tượng tham gia thị trường đều được tự do tiếp cận với các thuật ngữ mang tính mô tả.

Một dấu hiệu được cho là có tính mô tả nếu một bộ phận công chúng hoặc người tiêu dùng trong lĩnh vực liên quan nhận thấy rằng dấu hiệu này cung cấp thông tin về chính hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đó. Cụ thể, những thông tin này có thể thể hiện bản chất, chủng loại, đối tượng, chất lượng, xuất xứ hoặc nguồn gốc địa lý, số lượng, kích cỡ, mục đích, cách sử dụng, giá trị hoặc bất kỳ các tính chất liên quan nào khác của hàng hóa hoặc dịch vụ.

Một dấu hiệu thể hiện một mối liên hệ đơn giản chỉ mang *tính gợi tưởng* về các đặc điểm của sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc một sự liên hệ *gián tiếp* với các đặc tính của các hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan, không bị xem là “có tính mô tả”.

Sự liên hệ cơ bản để xác định bất kỳ một dấu hiệu (yếu tố chữ hoặc hình) có tính mô tả hay không là ý nghĩa và cách hiểu phổ biến về dấu hiệu đó của các người tiêu dùng trong lĩnh vực liên quan tại mỗi quốc gia. Đối với các tên gọi và chỉ dẫn chung, cơ sở để từ chối phải được đánh giá trên cơ sở có tính đến cả ngôn ngữ bản địa và nhận thức của các người tiêu dùng tại quốc gia liên quan.

Các thuật ngữ có tính mô tả trong ngôn ngữ nước ngoài nên được đánh giá trên cơ sở kiến thức và mức độ hiểu các thuật ngữ đó của người tiêu dùng liên quan tại quốc gia liên quan. Nếu một ngôn ngữ nước ngoài hoặc các thuật ngữ hoặc các cách thể hiện nhất định bằng ngôn ngữ nước ngoài có thể hiểu được dễ dàng tại quốc gia này, cơ sở để từ chối phải được áp dụng tương tự như đối với các thuật ngữ được thể hiện bằng ngôn ngữ của chính quốc gia đó.

2.3.2 Các từ có tính mô tả

Các dấu hiệu gồm một hoặc nhiều từ mô tả về bản chất, đối tượng, chất lượng, số lượng, kích cỡ, mục đích, cách sử dụng hoặc bất kỳ tính chất nào khác của các hàng hóa và dịch vụ cụ thể phải bị từ chối.

Để xem xét một từ “có tính mô tả” hay không, từ đó phải luôn được đặt trong mối quan hệ với các hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đó. Một số từ nhất định bị xem là có tính mô tả bất kể được đăng ký cho hàng hóa hay dịch vụ nào, ví dụ như những từ liên quan đến giá trị hoặc kích cỡ (xem ví dụ nêu trên). Trong các trường hợp khác, một từ có thể mang tính mô tả chính một số hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định nhưng lại mang tính phân biệt (và chính vì thế có thể được bảo hộ) khi sử dụng cho các hàng hóa và dịch vụ khác. Ví dụ, từ “COMEDY” có tính mô tả khi được sử dụng làm nhãn hiệu cho các chương trình ti vi và dịch vụ phát sóng. Tuy nhiên, từ này lại có tính phân biệt khi được sử dụng làm nhãn hiệu cho quần áo và các loại trang phục nói chung, hoặc cho mỹ phẩm.

Ví dụ về thuật ngữ có tính mô tả:

- về chủng loại hoặc bản chất của hàng hóa hoặc dịch vụ: “RAPILATHER” cho xà phòng và kem cạo râu tạo bọt, “24-SEVEN” cho dịch vụ ngân hàng trực tuyến, “SOFTER” cho gối và đệm;
- về đối tượng của hàng hóa hoặc dịch vụ: “GEOGRAPHY” cho sách hoặc xuất bản phẩm, “MAGNETIK” cho các vật ghi dữ liệu điện tử, phần mềm, các xuất bản phẩm điện tử, v.v..., “DRAMA” cho các chương trình truyền hình giải trí, v.v..., “CAR” cho phương tiện đi lại hoặc dịch vụ sửa chữa cơ khí;
- về chất lượng của hàng hóa hoặc dịch vụ: “EXTRA”, “PRIME”, “PREMIUM”, “DELUXE” cho bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào; “LITE”, “FRESH” hoặc “SKIM” cho thực phẩm; “14k”, “18k” hoặc “24k” cho trang sức;⁵⁰
- về số lượng của hàng hóa hoặc dịch vụ: “KILOVALUE” cho gạo và các loại ngũ cốc khác; “500”, “1000” cho dược phẩm/thuốc (thể hiện milligram liều lượng);⁵¹
- về kích cỡ của hàng hóa hoặc dịch vụ: “FAMILY”, “GIANT”, “JUNIOR” cho bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào;
- về mục đích hoặc cách sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ: “UPCUTTER” cho thiết bị cắt, “STRIKE” cho diêm và các sản phẩm thấp sáng; “SANITARY” cho các dịch vụ dọn dẹp và vệ sinh, “THE FIDUCIARY” cho dịch vụ tài chính và ngân hàng;
- về giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ: “2-for-ONE”⁵² trong mối quan hệ với dịch vụ bán và phân phối có giảm giá, “50/OFF” cho bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào;
- về các tính chất khác của hàng hóa hoặc dịch vụ: “FRESH” cho các sản phẩm dọn dẹp nhà cửa; “BRIGHT-N-CLEAR” cho sơn tường tổng hợp; “STOUT” cho bia và rượu; “RUSTOFF” cho các sản phẩm chăm sóc và đánh bóng kim loại; “TWO LITER” hoặc “TURBO” cho động cơ mô-tô hoặc ô-tô; “4-GB” hoặc “2-TERA” cho máy tính và phần cứng hoặc phần mềm liên quan; “3-N-1”, “3-in-1” hoặc “3-N-One” cho các sản phẩm cà phê (thể hiện rằng sản phẩm bao gồm cà phê, đường và kem); “125”, “250” cho phương tiện đi lại, cụ thể, xe máy (thể hiện dung tích động cơ theo phân khối); “LOW CALORIE”, “TASTY”, “NUTRITIOUS” cho đồ ăn; “ENERGY SAVER” cho bóng đèn, đèn huỳnh quang⁵³; “SMART” cho các thiết bị điện có bộ xử lý, có thể lập trình được, có chức năng tự động hoặc có khả năng xử

⁵⁰ Ví dụ do Cơ quan SHTT Philippines cung cấp.

⁵¹ Ví dụ do Cơ quan SHTT Philippines cung cấp.

⁵² Ví dụ do Cơ quan SHTT Singapore gợi ý.

⁵³ Ví dụ do Cơ quan SHTT Philippines cung cấp.

lý thông tin.⁵⁴

Tại Indonesia, các dấu hiệu bị từ chối dựa trên tính mô tả là:⁵⁵

Best Mart cho các dịch vụ siêu thị cỡ nhỏ

International Standard Academy cho các dịch vụ giáo dục

BESTCHEF cho các dịch vụ nhà hàng

organic water cho nước khoáng

**A
PROPERTY** cho cơ quan bất động sản và dịch vụ quản lý.

Tại Malaysia, các thuật ngữ sau được xem là có tính mô tả:⁵⁶

“EXTRASAFE” (01002067 - SẢN PHẨM CAO SU TAKASOSDN. BHD).

Extra SMS (07022197 -- DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI MALAYSIA SDN. BHD.)

“SUPERGUARD” (02001109 -- KAO KABUSHIKI KAISHA (a.k.a. KAO CORPORATION).

⁵⁴ Xem Quy chế về Nhãn hiệu của Cam-pu-chia, tr. 36.

⁵⁵ Ví dụ do Cơ quan SHTT Indonesia cung cấp.

⁵⁶ Ví dụ do Cơ quan SHTT Malaysia cung cấp.

SLIMFIT

SLIM FIT

Slim Fit

cho dịch vụ liên quan đến vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp, liệu pháp thẩm mỹ, biện pháp làm thon nhỏ cơ thể, chăm sóc sức khỏe, phòng ở cá nhân, dịch vụ chăm sóc làm đẹp, v.v... - Đơn số 03015603

Tại Việt Nam, các thuật ngữ sau được xem là có tính mô tả:⁵⁷

Perfect

Đơn số 4-2011-10424

COOL FRESH

cho hàng hóa ở nhóm 3 - Đơn số 4-2011-01628

Tại Cam-pu-chia, các dấu hiệu sau bị từ chối ngay từ đầu trên cơ sở tính mô tả:⁵⁸

plus⁺soft

cho quần áo (nhóm 25) - Đơn số 42186/11

2.3.3 Biến thể của các từ có tính mô tả

Sự thay đổi đơn giản so với cách viết chuẩn của một từ bằng cách đánh vần sai hoặc sử dụng âm tương đương sẽ không làm thay đổi tính mô tả của từ. Cách sử dụng âm tương đương của một từ có tính mô tả vẫn sẽ khiến từ sử dụng âm tương đương đó bị cho là có tính mô tả.

Ví dụ như từ “bright” có tính mô tả đối với sản phẩm sơn tường thì từ BRITE cũng sẽ có tính mô tả đối với các hàng hóa cùng loại liên quan. Điều này cũng áp dụng đối với những thay đổi trong cách viết, ví dụ, “RESIST”NT” (từ gốc RESISTANT), “X-RA-FRESH” (từ gốc EXTRA FRESH),

⁵⁷ Ví dụ do Cơ quan SHTT Việt Nam cung cấp.

⁵⁸ Ví dụ do Cơ quan SHTT Cam-pu-chia cung cấp.

“KWIK_GRIPP” (từ gốc QUICK GRIP), “EE-ZEE-HOLD” (từ gốc EASY HOLD) v.v...

Những từ bị đánh vần sai dưới đây được cho là có tính mô tả đối với một số hàng hóa ở Malaysia:⁵⁹

Careklean cho chế phẩm tẩy trắng, làm sạch, đánh bóng và cọ rửa (nhóm 3) (92005280 - ANTARA ABDI (M) SDN BHD.)

“KLEAN `N” RINSE” cho các giải pháp làm sạch và ngâm ướt kính áp tròng (nhóm 5) (93007872 - EXCEL PHARMACEUTICAL SDN.BHD.)

SURE-LOC cho đồ sắt, khóa cửa, khóa trụ, khóa vành, chốt cửa, khóa móc, lò xo sàn bằng kim loại, bản lề, tay cầm cửa, thanh kéo-đẩy và tấm kim loại, v.v... - Đơn số 00006118

Tuy nhiên, các biến thể về cách viết hoặc đánh vần sai một từ có thể tạo ra những tính phân biệt cần thiết nếu khiến từ đó gây ấn tượng, ngạc nhiên hoặc dễ nhớ đối với những người tiêu dùng liên quan. Ví dụ, trường hợp xảy ra khi một biến thể về cách viết làm thay đổi một cách hiệu quả nghĩa của từ khi tạo ra một nghĩa thay thế hoặc một cách chơi chữ khiến người tiêu dùng phải suy nghĩ để hiểu mối quan hệ biến thể đó với nghĩa gốc của từ.

Ví dụ, kết hợp từ “MINUTE MAID” (thực chất là “minute made”) được chấp thuận bảo hộ làm nhãn hiệu ở Châu Âu đối với các sản phẩm như bia, nước khoáng và nước tinh khiết và các loại đồ uống không cồn khác, nước trái cây và nước ép trái cây, si-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.⁶⁰

Tương tự, nhãn “XTRA DELIXIOUS” (ví dụ “Extra Delicious”) được cho là có tính phân biệt ở Malaysia vì biến thể về cách viết của nó được kết hợp thành một hình ảnh khác thường:



Cho các các loại thức ăn và thực phẩm - Đơn số 05001995

[Ví dụ do Cơ quan SHTT Malaysia cung cấp]

⁵⁹ Ví dụ do Cơ quan SHTT Malaysia cung cấp.

⁶⁰ Đơn đăng ký của Cộng đồng châu Âu số 002091262, trích trong Quy chế OHIM, Phần B, Chương 4, mục 2.3.2.3. Xem đơn đăng ký này trong cơ sở dữ liệu nhãn hiệu của OHIM tại <https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/002091262>

Ở Việt Nam, biến thể về cách viết sau được cho là có tính phân biệt:



cho hàng hóa trong nhóm 5 của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nice - Đơn số 4-2004-03598

[Ví dụ do Cơ quan SHTT Việt Nam cung cấp]

2.3.4 Các yếu tố từ có tính mô tả

Một số yếu tố từ được sử dụng phổ biến như các bộ phận cấu thành, tiền tố hoặc hậu tố để cấu tạo nên các từ khác và có nghĩa mang tính mô tả hoặc tính thông tin chung, hoặc được sử dụng phổ biến trong ngôn ngữ của một quốc gia cụ thể, thực chất không được chấp thuận bảo hộ làm nhãn hiệu cho hàng hóa hoặc dịch vụ nói chung, hoặc với một số hàng hóa và dịch vụ liên quan mà việc sử dụng các yếu tố từ như vậy là phổ biến. Những yếu tố từ như vậy không được phép bị tư hữu hóa. Do bản chất mang tính mô tả, các yếu tố này không có tính phân biệt và không được sử dụng làm nhãn hiệu đối với các hàng hóa hoặc dịch vụ nói chung và với một số các hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định nói riêng.⁶¹

Ví dụ, các yếu tố từ sau trong tiếng Anh không được chấp thuận bảo hộ làm nhãn hiệu cho bất kỳ loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào, hoặc cho một số hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định mà nghĩa của chúng được sử dụng phổ biến và không thể bị tư hữu hóa bởi bất kỳ cá nhân nào:

- “mini”: nhỏ, kích cỡ tiêu giảm (ví dụ đối với các thành phần điện);
- “micro” : rất nhỏ (nhỏ hơn “mini”, ví dụ đối với các thành phần điện, lò vi sóng);
- “nano” : rất nhỏ, tinh vi hoặc liên quan đến công nghệ nano (ví dụ đối với các thành phần điện hoặc thiết bị điện);
- “mid”, “midi” : ở khoảng giữa các phạm vi định tính hoặc định lượng (ví dụ đối với các loại quần áo; đối với các sản phẩm thường được thiết kế với kích cỡ hoặc phạm vi kích cỡ khác biệt);
- “multi”, “poly”, “pluri” : vô số, hoặc hàng hóa (hoặc dịch vụ) có hoặc mang một số hoặc đa số các tính chất hoặc các cách sử dụng;
- “plus”, “extra” : thêm hoặc ngoài cách thể hiện hoặc đặc điểm thông thường hoặc chuẩn mực của một sản phẩm (hoặc dịch vụ);

⁶¹ Xem Hướng dẫn của OHIM, Phần B, Chương 3, mục 2.2.2

- “eco”, “bio” : được sản xuất một cách tự nhiên hoặc một cách đảm bảo về phương diện sinh thái hoặc tuân theo một số mức chuẩn mực về tính thân thiện với môi trường;
- “semi” : chưa hoàn chỉnh về chất lượng hoặc một phần ⁶² (ví dụ đối với sữa hoặc các sản phẩm sữa với một phần chất béo hoặc đã được tách chất béo).

Tương tự, các yếu tố từ khác có nghĩa mô tả thông dụng trong ngôn ngữ một quốc gia cũng bị từ chối bảo hộ. Cơ sở từ chối này yêu cầu phải xem xét các đánh giá cụ thể của người tiêu dùng tại quốc gia đó đối với những ngôn ngữ bản địa được sử dụng. Cơ sở này cũng yêu cầu phải đánh giá mức độ nhận thức và cách sử dụng ngôn ngữ nước ngoài (ví dụ tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, v.v...) của các người tiêu dùng liên quan tại quốc gia đó.

Khi một yếu tố từ không có tính mô tả đối với các hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định, cơ sở từ chối này sẽ không được áp dụng. Hơn nữa, đối với các từ có tính mô tả, nếu người nộp đơn có thể chứng minh được rằng yếu tố từ có tính mô tả đó đạt được tính phân biệt thông qua quá trình sử dụng trên thị trường và được sử dụng hiệu quả như một nhãn hiệu cho các hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì cơ sở từ chối nêu trên sẽ không được áp dụng.

2.3.5 Sự kết hợp của các từ có tính mô tả

Sự kết hợp đơn giản của các thuật ngữ chung chung hoặc có tính mô tả sẽ vẫn được xem là có tính mô tả. Hai từ khi để riêng mà mỗi từ đều có nghĩa chung chung hoặc có tính mô tả đối với hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan thì được cho là có tính mô tả khi kết hợp cùng nhau. Do vậy, sự kết hợp của hai hoặc nhiều từ có tính mô tả (hoặc có nghĩa chung chung) sẽ vẫn có thể bị từ chối nếu được sử dụng đối với các hàng hóa và dịch vụ được mô tả liên quan.

Ví dụ, ở Việt Nam, những sự kết hợp các từ có tính mô tả sau không được chấp thuận bảo hộ làm nhãn hiệu: ⁶³

- “GOODCHECK” đối với các hàng hóa trong nhóm 5 của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nice - Đơn số 4-2009-16064
- “HEAR MUSIC” đối với hàng hóa trong nhóm 9 của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nice - Đơn số 4-2009-18861

Tương tự, trong trường hợp do các cơ quan có thẩm quyền của Cộng đồng châu Âu quyết định, những kết hợp từ sau sẽ được cho là có tính mô tả và chính vì thế không được chấp thuận bảo hộ làm nhãn hiệu: ⁶⁴

⁶² Ví dụ do Cơ quan SHTT Philippines cung cấp.

⁶³ Ví dụ do Cơ quan SHTT Việt Nam cung cấp.

⁶⁴ Ví dụ được lấy trong Hướng dẫn của OHIM, Phần B, Chương 3, Mục 2.3.2.2.

- “TRUSTEDLINK” đối với phần mềm dùng cho thương mại điện tử, dịch vụ tư vấn kinh doanh, dịch vụ tích hợp phần mềm và dịch vụ giáo dục dành cho các công nghệ và dịch vụ thương mại điện tử (đánh giá ngày 26/10/2000, T-345/99)
- “CINE COMEDY” đối với việc phát sóng của đài phát thanh và các chương trình truyền hình, sản xuất, trình chiếu và cho thuê phim, và phân phối, chuyển giao, cho thuê và các hình thức khai thác khác các quyền liên quan đến phim (phán quyết ngày 31/01/2001, T-136/99)
- “COMPANYLINE” đối với việc bảo hiểm và các vấn đề tài chính (phán quyết ngày 19/09/2002, C-104/00 P)
- “TELEAID” đối với các thiết bị điện để truyền tải lời nói và dữ liệu, các dịch vụ sửa chữa ô tô và phương tiện đi lại, sự vận hành các mạng truyền thông, các dịch vụ kéo phương tiện đi lại và cứu hộ giao thông và các dịch vụ tính toán để xác định vị trí phương tiện (phán quyết ngày 20/03/2002, T-355/00)
- “BIOMILD” đối với sữa chua hữu cơ có vị dứa (phán quyết ngày 12/02/2004, C-265/00)
- “QUICKGRIPP” đối với các dụng cụ cầm tay, bàn kẹp và các bộ phận của các dụng cụ và các bàn kẹp (điều lệnh ngày 27/05/2004, T-61/03)
- “TWIST AND POUR” đối với các bình nhựa cầm tay - một phần không thể thiếu của thiết bị chứa, tích trữ và đổ dung dịch màu hoặc sơn (phán quyết ngày 12/06/2007, T-190/05)
- “CLEARWIFI” đối với các dịch vụ viễn thông, như đường truy cập tốc độ cao đối với máy tính và các mạng truyền thông (phán quyết ngày 19/11/2009, T-399/08)
- “STEAM GLIDE” đối với bàn là điện, bàn là điện phẳng, bàn là điện để là quần áo, các bộ phận và phụ kiện cho các hàng hóa được đề cập ở trên (phán quyết ngày 16/01/2013, T-544/11).

Tuy nhiên, sự kết hợp một từ có tính mô tả với một từ hoặc một yếu tố từ có tính phân biệt có thể khiến kết hợp từ này trở thành một tổng thể có đủ tính phân biệt. Cụ thể, cách kết hợp một từ có tính mô tả với một nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó của cùng chủ sở hữu thông thường sẽ không bị coi là có tính mô tả đối với cùng loại hàng hóa và dịch vụ đó.

Tương tự, một kết hợp của một hoặc nhiều từ có tính mô tả với các yếu tố hình có tính phân biệt có thể làm cho kết hợp này (dấu hiệu hỗn hợp) có đủ tính phân biệt.

Ví dụ, các dấu hiệu hỗn hợp sau khi gồm các từ hoặc yếu tố có tính mô tả được kết hợp với cách thể hiện bằng hình ảnh có tính phân biệt thì được xem là có tính phân biệt ở Malaysia:



đối với nước khoáng hoặc nước có ga, đồ uống không cồn, nước trái cây và nước trái cây ép, xi rô và các đồ uống khác (nhóm 32)

04005494 -- CHEONG KIM CHUAN TRADING SDN. BHD.



đối với bia, nước khoáng và nước có ga, đồ uống không cồn; nước trái cây và nước trái cây ép; xi rô và chế phẩm để làm đồ uống (nhóm 32)

07022647 – TH TONG FOOD INDUSTRIES SDN. BHD.

[Các ví dụ do Cơ quan SHTT Malaysia cung cấp]

Tương tự, một kết hợp các từ mà khác thường hoặc lạ đến mức tạo ra một ấn tượng đủ để làm mất đi lớp nghĩa đen của các từ cơ bản này thì có thể được xem như đủ tính phân biệt. Nếu một kết hợp gồm hai hoặc nhiều từ hoặc yếu tố có tính mô tả vốn đã kỳ lạ thì sự kết hợp này có thể có đủ tính phân biệt.⁶⁵

Ví dụ, các kết hợp của các yếu tố có tính mô tả sau có thể được coi là có tính phân biệt:⁶⁶

- “YOUTH CODE” đối với mỹ phẩm;
- “MR SUSHI” đối với thức ăn Nhật bao gồm gia vị và tất cả các thành phần liên quan để chế biến sushi.

2.3.6 Các dấu hiệu mô tả địa lý

2.3.6.1 Những đánh giá chung

Các dấu hiệu địa lý là tên, thuật ngữ, các dấu hiệu hình hoặc dấu hiệu hỗn hợp chỉ ra hoặc thể hiện một nội dung về nguồn gốc địa lý. Các thuật ngữ địa lý bao gồm tên của bất kỳ vị trí địa lý nào, không chỉ là những ranh giới mang tính

⁶⁵ Xem Hướng dẫn của OHIM, Phần B, Chương 4, mục 2.3.2.2.

⁶⁶ Ví dụ do Cơ quan SHTT Singapore cung cấp.

chính trị mà còn gồm tên của hiện tượng địa lý hoặc địa hình bao gồm sông, núi, sa mạc, rừng, đại dương, hồ, v.v..⁶⁷

Một dấu hiệu bao gồm hoặc chứa một thuật ngữ địa lý, hoặc một yếu tố hình có ý nghĩa hoặc nghĩa mang tính địa lý có thể có đủ tính phân biệt để được nhận ra và có chức năng như một nhãn hiệu trong thương mại. Tuy nhiên, một dấu hiệu địa lý có thể có tính mô tả khi được sử dụng với các hàng hóa và dịch vụ nhất định. Trong trường hợp này, dấu hiệu đó phải bị từ chối bảo hộ.

Ví dụ, “BOHEMIA” có tính mô tả địa lý đối với bia, chỉ ra rằng vùng Bohemia (Cộng hòa Séc) thực tế là vùng sản xuất bia. Bohemia cũng là một vùng được biết đến với các sản phẩm pha lê truyền thống. Chính vì thế các quan hệ địa lý như đối với các sản phẩm “beer” và “crystal” là *hiển nhiên*. Trên cơ sở quan hệ địa lý đó, các nhãn hiệu sau bị từ chối ở Malaysia:⁶⁸

“BOHEMIA”

đối với sản phẩm bia (nhóm 32)

Đơn số 92008724 - CERVECERIA CUAUHTEMOC S.A. DE C.V.

Bohemian-Art

đối với đồ và vật dụng gia dụng hoặc đồ dùng nhà bếp, kính bán thành phẩm, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ bằng đất nung (nhóm 21)

SOUTHERN POTTERY (M) SDN. BHD -- Đơn số 07005436

Tính mô tả của một dấu hiệu địa lý nên được đánh giá trong khi có các nhân tố sau:

- (a) trong trường hợp một bộ phận cộng đồng liên quan tại một nước biết hoặc nhận ra dấu hiệu đó như là một thuật ngữ địa lý hoặc là một dấu hiệu địa lý chỉ ra được một vị trí địa lý;
- (b) trong trường hợp một bộ phận cộng đồng liên tưởng địa điểm được nêu ra hoặc chỉ ra qua dấu hiệu địa lý với hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể trong đơn.

Nếu một dấu hiệu địa lý không được cộng đồng biết đến, hoặc được biết đến nhưng không được nhận ra như một địa điểm thực tế là hoặc có khả năng là

⁶⁷ Xem các quy định trong BN TMA, mục 6(1)(c); KH Quy chế NH tr. 37 và 38; ID TML Đ. 5.d); LA IPL Đ. 23.2; MY TMA mục 14(1)(f); MM; Luật SHTT PH, mục 123.1(j); SG TMA mục 7(1)(c); TH TMA mục 7(2), Thông báo của Bộ Thương mại 20/09/2004, mục 2; và VN IPL, điều. 74.2.c) và e). Ngoài ra xem Quy chế OHIM, Phần B, Chương 4, mục 2.3.2.6.

⁶⁸ Ví dụ do Cơ quan SHTT Malaysia cung cấp.

nơi xuất xứ của các hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định, dấu hiệu này sẽ không được xem là có tính mô tả địa lý.

Sau đây là ví dụ về tên địa lý có thể được coi như có tính mô tả đối với các hàng hóa cụ thể:⁶⁹

“PARIS” đối với quần áo và mỹ phẩm;

“NETHERLANDS” đối với đồ uống có cồn;

“ATLANTIC” đối với tôm và cá hồi.

Các dạng tính từ của các tên địa lý phải được đồng nhất với tên địa lý và được chấp nhận hoặc bị từ chối trên cùng các cơ sở về tính mô tả. Ví dụ, “PARIS” và “PARISAN” nên cùng được xem là các thuật ngữ địa lý. Thậm chí nếu từ “parisian” không là tên địa lý của bất kỳ địa danh cụ thể nào thì vẫn sẽ được coi là có tính mô tả địa lý vì nó trực tiếp chỉ ra thành phố Pa-ri ở Pháp.

Ở Việt Nam, dấu hiệu sau bị từ chối đăng ký đối với bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào bởi vì “Ha Noi” là tên thủ đô của Việt Nam:⁷⁰



Đơn số 4-2008-16905

Tuy nhiên, dấu hiệu sau bao gồm tên “Hanoi” trong một kết hợp với yếu tố có tính phân biệt “TCIC” thì được chấp nhận. Trong trường hợp này, yếu tố địa lý “Hanoi” được hiểu như một sự bổ sung thông tin về mặt địa lý:



Đơn số 4-2011-01766

2.3.6.2 Các dấu hiệu địa lý kỳ lạ, mơ hồ hoặc có vai trò gợi ý

Một tên địa lý mà thông thường không chỉ ra một địa điểm có thể hoặc có khả năng là nơi xuất xứ của các sản phẩm cụ thể, và không thể được coi là có tính mô tả bất kỳ đặc điểm nào liên quan đến xuất xứ địa lý của các hàng hóa hoặc dịch vụ thì không có “tính mô tả” về mặt địa lý và không nên bị từ chối.

⁶⁹ Ví dụ do Cơ quan SHTT Singapore cung cấp.

⁷⁰ Ví dụ do Cơ quan SHTT Việt Nam cung cấp.

Điều tương tự cũng áp dụng với tên mà chỉ đơn giản mang tính gợi ý về một địa điểm hoặc vị trí xuất xứ cụ thể.

Ví dụ, “MONT BLANC”, “ANNAPURNA” hoặc “EVEREST” (tên của các đỉnh núi), “SERENGETI” (tên của một sa mạc), và “NIAGARA” (tên của một thác nước) có thể được đăng ký như nhãn hiệu để phân biệt các phương tiện để viết, dụng cụ chiếu sáng và đốt nóng, kính mắt và thấu kính, và các thiết bị và phụ kiện vệ sinh.

Các ví dụ khác về tên địa lý là các nhãn hiệu có tính phân biệt đối với các sản phẩm cụ thể:

“TICINO” đối với các phụ kiện và phụ tùng điện;

“DUNLOP” đối với pin, dụng cụ quang học, kính và thấu kính.

“TUCSON”,⁷¹ “TORINO” và “PLYMOUTH” đối với ô tô.

Tương tự, “ALASKA” khi đăng ký đối với sữa và các sản phẩm bơ sữa khác, và “MANHATTAN” khi đăng ký đối với quần áo và các loại giày dép có thể được chấp nhận.⁷²

Những cái tên như vậy không mô tả vị trí địa lý nơi chế tạo hoặc sản xuất những sản phẩm đó vì quan hệ giữa hàng hóa và tên địa lý là mơ hồ, kỳ lạ hoặc đơn giản chỉ mang tính gợi ý. Vì thế, chúng có thể có chức năng như nhãn hiệu trong thương mại.

Các tên địa lý của thành phố, vùng miền, tỉnh hoặc các địa điểm khác mà không được người tiêu dùng và giới kinh doanh liên quan tại quốc gia đó biết đến, hoặc bản thân các tên địa lý này không được biết đến hoặc không thể là nơi xuất xứ hoặc sản xuất của hàng hóa (hoặc dịch vụ) mang nhãn hiệu, thì không nên được xem là có tính mô tả địa lý và có thể được chấp thuận bảo hộ làm nhãn hiệu. Điều này có thể được xác định bằng cách chứng minh rằng liên hệ tới với địa lý đó có được biết đến hoặc phổ biến qua thực tiễn thương mại hoặc kinh doanh liên quan.

Ví dụ, tên “CANTA” chỉ ra một thị trấn nhỏ ở Peru sẽ không nên được xem là có tính mô tả địa lý (ví dụ chỉ ra xuất xứ hoặc nguồn gốc địa lý) nếu nó được sử dụng như một thương hiệu cho các dụng cụ khoa học, hàng hải, khảo sát, chụp ảnh, điện ảnh, quang học, cân nặng và đo lường. Đối với những sản phẩm này, tên “CANTA” sẽ được công chúng nhận thức như một cái tên kỳ lạ, không liên quan đến xuất xứ địa lý thật hoặc có khả năng là thật của các sản phẩm này.

2.3.6.3 Khả năng liên hệ về địa lý trong tương lai

⁷¹ Ví dụ do Cơ quan SHTT Philippines cung cấp.

⁷² Ví dụ do Cơ quan SHTT Philippines cung cấp.

Dấu hiệu địa lý có thể bị từ chối chấp thuận bảo hộ làm nhãn hiệu dựa trên cơ sở tính mô tả nếu dấu hiệu địa lý đó hiện tại không được sử dụng tại một quốc gia nhưng, trong một phân tích từ chối, có thể được giả định là được sử dụng hoặc được biết đến tại quốc gia đó do sự phát triển trong quan hệ buôn bán của quốc gia đó. Một sự liên hệ có thể thấy trước được của những hàng hóa nhất định với một xuất xứ địa lý cụ thể có thể được đánh giá qua nhận thức của những thành viên trong cộng đồng kinh tế địa phương, giới buôn bán địa phương và từ những dữ liệu và thông tin phản đối đã có, ví dụ như trên internet. Những thông tin như vậy là ở thời điểm hiện tại và có thể được hình thành tại thời điểm nộp đơn nên không thể đơn thuần được coi là chỉ mang tính lý thuyết hoặc suy đoán.

Sự từ chối dựa trên những cơ sở này có thể là do sự phản đối từ bên thứ ba hoặc từ cơ quan chính phủ nước ngoài có thẩm quyền. Việc từ chối sẽ không mang tính mặc nhiên nếu thẩm định viên không tiếp cận được với các thông tin liên quan đến tên địa lý đó.

Tuy nhiên, trong tương lai không rõ ràng, khả năng một số hàng hóa hoặc dịch vụ có thể bắt nguồn hoặc phát triển từ một vị trí địa lý cụ thể chỉ mang tính lý thuyết hoặc suy đoán thì không nên được sử dụng làm cơ sở để từ chối bảo hộ tên địa lý làm nhãn hiệu do tính mô tả về mặt địa lý của tên đó.

Ví dụ, nếu Ethiopia được giới buôn bán cà phê biết đến như một địa điểm xuất xứ của hạt cà phê chất lượng cao và các sản phẩm liên quan, thì tên của một vùng hoặc một địa điểm cụ thể ở Ethiopia có thể có lý do để được coi là vị trí xuất xứ của những sản phẩm nêu trên, kể cả khi cái tên cụ thể của vị trí đó chưa được một bộ phận công chúng tại quốc gia nơi mà tên địa lý này đang yêu cầu được bảo hộ như một nhãn hiệu biết đến.

Cách tiếp cận như vậy đối với các dấu hiệu địa lý giúp ngăn chặn những ý đồ xấu trong việc đăng ký các dấu hiệu quan trọng về mặt địa lý, đặc biệt là dấu hiệu của nước ngoài.

2.3.6.4 *Các dấu hiệu địa lý dạng hình*

Các dấu hiệu dạng hình và hỗn hợp mà là các đặc điểm đại diện hoặc mang các đặc điểm đại diện của các tòa nhà, cấu trúc, các mốc địa hình và các hình ảnh nổi tiếng khác có thể có chức năng chỉ dẫn xuất xứ địa lý nếu chúng thể hiện sự liên hệ rõ ràng tới một nguồn gốc địa lý cụ thể. Những dấu hiệu dạng hình như vậy nên được xem xét giống như đối với các tên và thuật ngữ địa lý cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan.

Các hình ảnh cụ thể mà liên hệ rõ ràng tới các quốc gia, vùng miền, thành phố hoặc các vị trí cụ thể khác thì có thể được một bộ phận người tiêu dùng tại một quốc gia biết đến. Ví dụ, các dấu hiệu dạng hình sau rõ ràng sẽ đưa tới một

giả định rằng hàng hóa hoặc dịch vụ được phát triển hoặc có liên quan đến xuất xứ địa lý gắn với hình ảnh đó, như ví dụ dưới đây: Pháp, Hoa Kỳ, và Nhật Bản:



[Nguồn ảnh từ <http://www.clker.com/clipart-la-tour-eiffel-eiffel-tower--4.html>; <http://lossuperinfantes.blogspot.com/2014/02/tipos-de-recursos-ejemplos.html>; và http://homepage2.nifty.com/hsuzuki/wallpaper/e_04_fuji_01.htm

Dấu hiệu dạng hình sau không được phép đăng ký đối với bất kỳ loại hàng hóa và dịch vụ nào ở Việt Nam bởi dấu hiệu này là đặc điểm đại diện cho một ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội mà người tiêu dùng có thể nhận thức rằng dấu hiệu này chỉ ra nguồn gốc địa lý:



Đơn số 4-2010-17717

[Ví dụ do Cơ quan SHTT Việt Nam cung cấp]

Các ví dụ sau về nhãn hiệu hỗn hợp chứa các yếu tố hình mà có thể được nhận ra là có liên hệ trực tiếp tới vị trí địa lý: ⁷³

⁷³ Ví dụ do Cơ quan SHTT Philippines cung cấp.



Bản phác thảo, hình dáng hoặc bản đồ của một quốc gia, khi có thể được xác định rõ ràng, nên được xem như dấu hiệu mô tả địa lý. Ví dụ, bản đồ cờ dưới đây của Thái Lan là dấu hiệu mô tả địa lý:



[Nguồn ảnh: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag-map_of_Thailand.png]

Để xác định liệu một dấu hiệu hình hoặc dấu hiệu hỗn hợp có tính mô tả hay lừa dối về mặt địa lý hay không, thẩm định viên phải đánh giá hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể trong đơn và xem xét nhận thức và kiến thức của người tiêu dùng liên quan về dấu hiệu địa lý đó.

Liên quan đến các dấu hiệu *có tính mô tả* về mặt địa lý, xem mục 2.3.6.1. Liên quan đến dấu hiệu mang *tính lừa dối* hoặc nhầm lẫn về mặt địa lý, xem mục 3.2.

2.3.6.5 Các dấu hiệu địa lý chỉ ra nguồn gốc hoặc quan hệ địa lý thực

Một số dấu hiệu địa lý chỉ ra nguồn gốc địa lý hoặc quan hệ địa lý thực. Lý do có thể liên quan tới địa điểm hình thành ban đầu và địa điểm hoạt động thương mại hiện tại. Nếu các dấu hiệu đó đạt được tính phân biệt hoặc có lớp nghĩa thứ hai thông qua việc sử dụng thì có thể được chấp thuận bảo hộ làm nhãn hiệu.

Khi luật quy định rằng trường hợp dấu hiệu bao gồm hoặc chứa tên của một quốc gia, thẩm định viên có thể yêu cầu người nộp đơn nộp các bằng chứng chứng minh rằng cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đó đã cho phép đăng ký nhãn hiệu này.

Các ví dụ sau về dấu hiệu chứa các thuật ngữ địa lý nhưng không bị từ chối trên cơ sở “có tính mô tả về mặt địa lý”: những dấu hiệu này có tính phân biệt và có thể được chấp thuận bảo hộ làm nhãn hiệu đối với hàng hóa và dịch vụ liên quan.

“SINGAPORE AIRLINES”, “BANGKOK AIRWAYS” và “SWISS” đối với dịch vụ vận tải hàng không;

“MINNESOTA RUBBER” đối với các sản phẩm được đóng khuôn làm từ cao su hoặc nhựa dùng cho mục đích công nghiệp;

“MYANMAR” và “MANILA” đối với sản phẩm bia;

“YOKOHAMA” đối với lốp xe và các sản phẩm cao su liên quan;

“OERLIKON” đối với dụng cụ cầm tay và dụng cụ hàn điện ;

“ZURICH” đối với các dịch vụ bảo hiểm và tài chính;

“VAUXHALL” đối với các ô-tô;

Khi người nộp đơn không có liên hệ nào với vị trí địa lý nằm trong nhãn hiệu được nộp để yêu cầu bảo hộ, nếu dấu hiệu có tính mô tả hoặc có tính lừa dối, thẩm định viên có thể từ chối hoặc yêu cầu bằng chứng chứng minh tính phân biệt để hủy bỏ việc từ chối này.

Một dấu hiệu bao gồm hoặc chứa bản đồ hoặc bản phác thảo hình của một quốc gia cũng sẽ chỉ ra nguồn gốc địa lý thực. Liên quan đến điểm này, xem mục 2.3.6.4.

Liên quan đến các dấu hiệu có tính lừa dối hoặc gây nhầm lẫn về mặt địa lý, xem mục 3.2.

2.3.7 Các dấu hiệu thể hiện sự tán dương và các dấu hiệu khác

Các thuật ngữ tán dương là các thuật ngữ thể hiện các đặc điểm được mong muốn hoặc nổi trội của các hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan. Các thuật ngữ này áp dụng hoặc dẫn chiếu trực tiếp tới hàng hóa hoặc dịch vụ, nên thể hiện khả năng và mô tả được các hàng hóa hoặc dịch vụ.

Các dấu hiệu thể hiện sự tán dương nên được xem như các thuật ngữ mô tả, bất kể liệu các dấu hiệu này có đúng, có thể xác định được, có tính suy đoán, phóng đại, không hợp lý hoặc hoàn toàn sai hay không. Như các dấu hiệu mô tả, các dấu hiệu này nên bị từ chối bảo hộ làm nhãn hiệu.

Ví dụ các dấu hiệu thể hiện sự tán dương nên bị từ chối tính mô tả như: “SUPER”, “SUPREME”, “BEST”, “EXTRA FINE”, “FIRST”, “PRIME”, “MODERN”, “ULTIMATE”, “PREMIUM”.

Một thuật ngữ mà chỉ đơn giản mang nghĩa chung chung và tích cực nhưng không trực tiếp “mô tả” hàng hóa hoặc dịch vụ thì không nên được xem là có tính mô tả trên cơ sở thể hiện sự tán dương như nêu trên. Ví dụ, những từ như “HEAVENLY”, “KUDOS”, hoặc “GLORY” không nên được xem như có tính tán dương hoặc có tính mô tả.

Liên quan đến các cụm từ hoặc khẩu hiệu tán dương, xem mục 2.3.8.

Một dấu hiệu *hình* cũng có thể được xem như có tính tán dương hoặc tính mô tả. Ví dụ, dấu hiệu hình sau được cho là có tính mô tả vì nó nói chung được công chúng hiểu với nghĩa “tốt”, “tối ưu”, “số một”:



đối với “giấy” - Đơn số 4-2004-01831

[Ví dụ do Cơ quan SHTT Việt Nam cung cấp]

2.3.8 Các cụm từ và khẩu hiệu quảng cáo có tính mô tả

Một cụm từ hoặc khẩu hiệu quảng cáo nên bị từ chối đăng ký nhãn hiệu nếu cụm từ này có tính mô tả. Đó là trường hợp khi cụm từ truyền tải trực tiếp thông tin về các hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan, cụ thể thể hiện được bản chất, chủng loại, chất lượng, mục đích dự tính, giá trị thương mại, giá cả và các đặc điểm khác của hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc những gì cụm từ này cung cấp cho công chúng.⁷⁴

Cơ sở này cũng được áp dụng để từ chối nếu các cụm từ hoặc khẩu hiệu có tính tán dương hoặc mô tả hoặc tán dương chất lượng, lợi ích hoặc các tính chất thực hoặc được cho là thực của hàng hóa hoặc dịch vụ.

Ví dụ về các khẩu hiệu có tính mô tả hoặc có tính tán dương như:

⁷⁴ Ví dụ, xem Quy chế OHIM, Phần B, Chương 4, mục 2.2.6.

“Melts in your mouth, not in your hands” (đối với các sản phẩm sô-cô-la)

“We put safety first” (đối với các phương tiện và ô-tô)

“First of the class”

“Number one – now and always”

“Buy the Number One in the market”

“Coffee/chocolate/fruit product... at its best!” (đối với cà phê, sô-cô-la hoặc trái cây)

“Only the best for you!”

“We do fashion like no others” (đối với quần áo, kính, trang sức)

[Ví dụ do Cơ quan SHTT Việt Nam cung cấp]

Một khẩu hiệu hoặc cụm từ có tính mô tả hoặc tán dương có thể thể hiện tính phân biệt bằng cách kết hợp các yếu tố từ hoặc hình có đủ tính phân biệt.



01008384 - US POINT VISION CARE GROUP SDN. BHD.

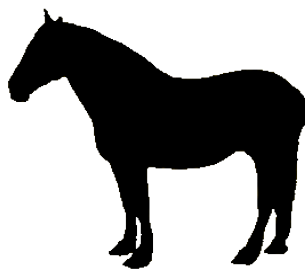
[Các ví dụ do Cơ quan SHTT Malaysia cung cấp]

2.3.9 Các dấu hiệu dạng hình có tính mô tả

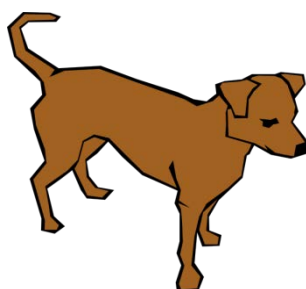
Các dấu hiệu hình có tính mô tả liên quan đến các hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể nên bị từ chối bảo hộ làm nhãn hiệu cho các hàng hóa hoặc dịch vụ này. Đối với trường hợp này, cơ sở căn bản để áp dụng cũng giống như các dấu hiệu từ có tính mô tả.

Một dấu hiệu dạng hình nên được xem là có tính mô tả khi chứa một đặc điểm đại diện giống các hàng hóa (hoặc dịch vụ) liên quan, hoặc nó không đủ khác so với cách thể hiện hàng hóa hoặc dịch vụ đó. Nếu một dấu hiệu hình thể hiện rõ ràng bản chất, chủng loại, mục đích hoặc các tính chất khác của hàng hóa hoặc dịch vụ thì nên bị từ chối trên cơ sở tính mô tả.

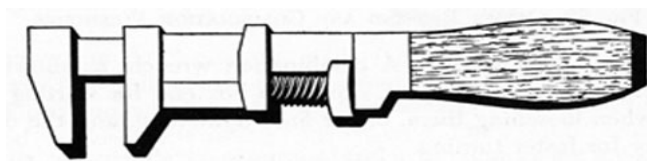
Các ví dụ sau là ví dụ của các dấu hiệu hình nên bị xem là có tính mô tả đối với các hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan:



Đối với thiết bị cưỡi ngựa, hoặc các phương tiện di chuyển bằng ngựa
[nguồn ảnh http://funny-pictures.picphotos.net/animal-silhouette-silhouette-clip-art/funny-clip-art-cool-drawings.com*image-files*animal-silhouette-horse.gif/]



Đối với sản phẩm thức ăn cho chó [nguồn ảnh
<http://www.clipartbest.com/dog-drawing-pictures>]



Đối với các dụng cụ cầm tay và công cụ hạng nặng [nguồn ảnh
<http://hnsa.org/doc/tools/>]



Đối với mì và miến (nhóm 30)

00009185 - CHEAH PAK FOO T/A FOO WON MEE MANUFACTURER

[Các ví dụ do Cơ quan SHTT Malaysia cung cấp]



Đối với dịch vụ khách sạn

Dấu hiệu này được hiểu là “năm ngôi sao (five stars)”, là đơn vị chuẩn để mô tả chất lượng trong ngành công nghiệp khách sạn.

[Các ví dụ do Cơ quan SHTT Việt Nam cung cấp]

Một dấu hiệu dạng hình được cho là khác với các khía cạnh và hình dáng thông thường của các hàng hóa liên quan hoặc khác với các điểm tốt liên quan đến các dịch vụ cụ thể, hoặc *được thiết kế* khác nhiều so với tiêu chuẩn, đặc điểm đại diện của hàng hóa hoặc dịch vụ, không nên bị xem là “có tính mô tả” và nên được cho phép đăng ký. Tương tự đối với các dấu hiệu dạng hình mà chỉ đơn giản mang tính tượng trưng hoặc khơi gợi lên các tính chất nhất định của hàng hóa hoặc dịch vụ.

Ví dụ, các dấu hiệu hình sau không nên bị cho là có tính mô tả đối với các hàng hóa cụ thể hoặc các dịch vụ liên quan:



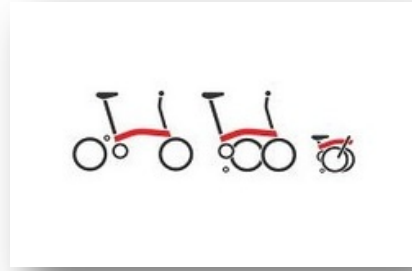
Đối với các phụ kiện cho động vật và các dịch vụ thú y.

[Nguồn ảnh <http://www.clipartbest.com/quarter-horse-face-silhouette>]



đối với dụng cụ cầm tay và công cụ hạng nặng, hoặc các cửa hiệu sửa chữa cơ khí

[Nguồn ảnh <http://www.pd4pic.com/wrench/>]



đối với khóa và khóa an ninh, và đối với xe đạp, xe đạp gấp và các bộ phận xe đạp.⁷⁵



đối với các loại đồ giấm, rau và trái cây đã qua chế biến, rau và trái cây đóng hộp; dầu thực phẩm và chất béo; gia cầm và gia súc; thịt và các chiết xuất từ thịt (nhóm 29)

02001898 - STC CATERERS SDN. BHD.⁷⁶

Ở Việt Nam, dấu hiệu sau được chấp nhận do cách thể hiện khác thường và có tính phân biệt, mặc dù trên thực tế hình con chồn được cho là có tính mô tả với một số loại “cà phê” và “sản phẩm cà phê” nhất định tại quốc gia đó:⁷⁷



Đối với “cà phê” hoặc “sản phẩm cà phê” - Đơn số 4-2008-01941

⁷⁵ Ví dụ do Cơ quan SHTT Philippines cung cấp.

⁷⁶ Ví dụ do Cơ quan SHTT Malaysia cung cấp.

⁷⁷ Ví dụ do Cơ quan SHTT Việt Nam cung cấp.

2.4 Tên và chân dung người

2.4.1 Tên người và công ty

Một dấu hiệu có thể bao gồm, một phần hoặc toàn bộ, tên của một cá nhân hoặc một thực thể pháp lý như tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn, tổ chức hoặc một tổ chức hoạt động không vì mục đích lợi nhuận (tổ chức, câu lạc bộ, tập thể...). Dấu hiệu cũng có thể chứa chân dung hoặc hình ảnh của một người cụ thể.⁷⁸

Tên (họ, tên hoặc tên đầy đủ) của một cá nhân nên được cho là vốn đã có tính phân biệt, bất kể khả năng trùng tên xảy ra tại quốc gia có liên quan. Trong trường hợp này, nguyên tắc đến trước được đăng ký trước sẽ được áp dụng đồng thời với việc áp dụng nguyên tắc đặc trưng riêng đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu. Ví dụ, tên “MILLER” có thể được đăng ký nhãn hiệu đối với một số hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể bởi một người và cũng tên đó được đăng ký cho hàng hóa hoặc dịch vụ khác bởi một người khác.

Trong trường hợp một tên có tính phân biệt đối với hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể thì có thể được chấp thuận bảo hộ làm nhãn hiệu dù có được thể hiện hay thiết kế như nào. Tên này có thể được thể hiện bằng các kí tự chuẩn, phong chữ đặc biệt hoặc dưới dạng hình.

Nếu dấu hiệu mà chứa tên không ứng với tên của người nộp đơn, thẩm định viên có thể yêu cầu người nộp đơn nộp bằng chứng chứng minh sự đồng ý từ người có tên được nêu ra trong dấu hiệu hoặc từ đại diện pháp lý của người đó (xem Phần 2 của Hướng dẫn này liên quan đến quyền của bên thứ ba trong một tên).

Ví dụ, những tên cá nhân sau có tính phân biệt và có thể được đăng ký nhãn hiệu:

Jim Thompson

 **pierre cardin**

YVES SAINT LAURENT

⁷⁸ Xem các quy định trong BN TMA, mục 4(1); KH Quy chế NH tr. 31; ID TML Đ. 1.1; LA IPL Đ. 23.7; MY TMA, mục 10(1)(a) và (b); MM; Luật SHTT PH, mục 123.1(c); SG TMA mục 2(1) – “dấu hiệu” và “nhãn hiệu”, TMR r. 14; TH TMA mục 4 – “nhãn hiệu”; và VN IPL, điều. 73.3, Thông tư 01/2007 mục. 39.4.f).



04019735 - Đã được đăng ký - RAMLY FOOD PROCESSING SDN.
BHD.⁷⁹

Tương tự như trường hợp nêu trên đối với *chân dung*, *hình ảnh* hoặc hình giống với bề ngoài của một người. Một dấu hiệu chứa chân dung của một người nên được xem là vốn đã có tính phân biệt và có thể được chấp thuận bảo hộ làm nhãn hiệu.

Các vấn đề về tranh chấp quyền có thể xảy ra đối với việc sử dụng tên riêng, chức danh hoặc chân dung làm nhãn hiệu, cụ thể như đối với những người nổi tiếng vẫn còn sống thì, dựa trên các cơ sở *tương đối*, sẽ được xem xét khả năng từ chối hoặc hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. (Xem Phần 2, chương 8 của Hướng dẫn này.)

Tên của một người nổi tiếng hoặc được biết đến nhưng đã qua đời có thể được sử dụng làm nhãn hiệu. Ví dụ, các tên sau có thể được đăng ký nhãn hiệu đối với các hàng hóa được đề cập kèm theo nếu luật không hạn chế hoặc cấm:

- “BOLIVAR” (từ Simon Bolivar, một chiến binh người Nam Mỹ đấu tranh cho tự do ở thế kỷ 19) đối với máy móc và dụng cụ phẫu thuật, y học, nha khoa và thú y;
- “DARWIN” (từ Charles Darwin, một nhà khoa học người Anh ở thế kỷ 19) đối với các sản phẩm rau và trái cây đã qua chế biến;
- “BACH” (từ Johann Sebastian Bach, một nhà soạn nhạc người Đức ở thế kỷ 17) đối với các sản phẩm sô-cô-la và mứt kẹo.

Luật có thể hạn chế hoặc cấm đăng ký tên của những người đã mất vì lý do trật tự công cộng, đạo đức xã hội và sự tôn trọng của công chúng đối với ký ức về những người này. Điều này phụ thuộc vào truyền thống, lịch sử và chính sách của quốc gia liên quan khoảng thời gian từ sau khi nghi ngờ những nhân vật nổi tiếng này đã mất, nhận thức và sự nhạy cảm của công chúng tại quốc gia đó. Ý kiến từ chối có thể được đưa ra đại diện cho một bộ phận nhỏ người dân

⁷⁹ Ví dụ do Cơ quan SHTT Malaysia cung cấp.

tại quốc gia đó hoặc vì sự tôn trọng đối với những nhân vật nhận được sự tôn trọng hoặc có vị trí đặc biệt tại một quốc gia khác.

Ví dụ, tại một số quốc gia, các tên như SUKARNO, LADY DIANA, CHÉ GUEVARA hoặc EINSTEIN có thể không được phép đăng ký nhãn hiệu.⁸⁰ Khi những tên này được đưa vào trong đơn đăng ký nhãn hiệu, thẩm định viên nên xem xét, và nếu cần thiết, từ chối đăng ký bảo hộ cho làm nhãn hiệu.

Tên thương mại của một thực thể pháp lý như tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn, tổ chức hoặc tên của một tổ chức hoạt động không vì mục đích lợi nhuận (tổ chức, câu lạc bộ thể thao, tập thể...) có thể được đăng ký nhãn hiệu nếu tên này có tính phân biệt khi được sử dụng với các hàng hóa và dịch vụ liên quan. Tính phân biệt có thể vốn đã có hoặc có thể đạt được.

Thông thường có trường hợp mà một phần có tính phân biệt trong tên thương mại của một công ty được sử dụng như “nhãn hiệu chính của công ty” hoặc nhãn hiệu cơ bản được sử dụng với các hàng hóa và dịch vụ của công ty đó. Ví dụ, nhãn hiệu “BAYER” (từ Bayer A.G), “TOYOTA” (từ Tập đoàn Toyota Motor) và MANCHESTER UNITED (từ Câu lạc bộ bóng đá Manchester United) thì có tính phân biệt.

Tương tự đối với tên của các tổ chức và cơ quan mà thông thường vốn đã có tính phân biệt và có thể được đăng ký làm nhãn hiệu. Ví dụ, ESA (Cơ quan Vũ trụ châu Âu) hoặc MIT (Viện Công nghệ Massachusetts) có thể được đăng ký làm nhãn hiệu.

2.4.2 Các tên và ký tự hư cấu

Một nhãn hiệu có thể chứa một cái tên hư cấu, được tạo ra một cách ngẫu hứng hoặc hình ảnh của một *nhân vật hư cấu*. Những dấu hiệu như vậy thông thường vốn đã có tính phân biệt vì chúng được tự tạo ra một cách *đặc biệt* để được sử dụng như nhãn hiệu.

Nếu dấu hiệu bao gồm tên hoặc ký tự mà bị thẩm định viên nghi ngờ liệu dấu hiệu đó có được tạo ra một cách ngẫu hứng hoặc hư cấu hay không, thẩm định viên có thể yêu cầu các thông tin được làm sáng tỏ hoặc được xác định trong đơn đăng ký nhãn hiệu.

Ví dụ về một nhãn hiệu chứa tên được tạo ra một cách ngẫu hứng và một nhân vật hư cấu:

⁸⁰ Ví dụ, TMA Brunei, mục 7(c) cấm đăng ký bất kỳ nhãn hiệu nào chứa hoặc bao gồm một “tên của Quốc vương đang trị vì hoặc bất kỳ thành viên Hoàng tộc, hoặc bất kỳ sự giả mạo nào các nhân vật này”.



[Nguồn ảnh <http://juanvaldez3.blogspot.com/2012/06/quienes-somos.html>]

2.5 *Tính phân biệt có được do cách kết hợp các yếu tố*

Một dấu hiệu mà vốn không có tính phân biệt, hoặc mang nghĩa chung chung hoặc có tính mô tả, có thể tránh bị từ chối nếu được kết hợp với một dấu hiệu hoặc yếu tố vốn có tính phân biệt, và cả hai được kết hợp thành một tổng thể chung. Trong trường hợp này, việc đăng ký nên dựa trên sự kết hợp chứ không phải với từng yếu tố riêng lẻ không có tính phân biệt.

Ví dụ về các dấu hiệu nếu đứng một mình không thể được chấp thuận bảo hộ làm nhãn hiệu vì thiếu tính phân biệt, nhưng có thể được chấp thuận khi được kết hợp với một dấu hiệu có tính phân biệt:

“RAPILATHER”

“GILLETTE RAPILATHER”

đôi với xà phòng và kem cạo râu tạo bọt;

“SOFTER”

GUNILLA - Softer Bed Gear

đôi với gối và đệm;

“EXTRA”

“ARIEL Extra

đôi với xà phòng giặt và sản phẩm tẩy rửa;

“GIANT”

“KELLOG”S Giant Servings”

đôi với các sản phẩm thực phẩm ngũ cốc;



“COLLAGEN”

đối với thực phẩm chức năng cho xương khớp và các sản phẩm dùng làm thuốc
[Nguồn ảnh <http://www.naturallife.com.uy>];

“EXPERT IN BONE NUTRITION”

“ANLENE

EXPERT IN BONE
NUTRITION”

đối với sữa và các sản phẩm sữa;

“SUPER”

“SAN MIG COFFEE SUPER”

đối với các sản phẩm cà phê;

“HEALTHY WHITENING”

“LISTERINE

HEALTHY WHITENING”

đối với nước súc miệng làm trắng răng;



“TERIYAKI”

đối với các dịch vụ nhà hàng; 81

⁸¹ Ví dụ do Cơ quan SHTT Philippines cung cấp.

ECO MIND

đối với hàng hóa trong nhóm 3 và 5 của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nice
[Đơn số 4-2012-01957] ⁸²



đối với sản phẩm rượu [Nguồn ảnh http://www.oempromo.com/Homecare-and-Houseware/Wine/index_7.htm và <http://www.liberty-laser.com/html/gallery.html>]



đối với thức ăn cho mèo và vật nuôi [Nguồn ảnh và <http://www.jeremynoeljohnson.com/my-thoughts/dem-cats/> và <http://pubpages.unh.edu/~mpx52/catsupplies.html>]

Để một dấu hiệu không có tính phân biệt, có nghĩa chung chung hoặc có tính mô tả khi được thể hiện dưới dạng phân biệt hoặc kết hợp với một yếu tố có tính phân biệt có thể được đăng ký làm nhãn hiệu thì hình thức thể hiện đó hoặc

⁸² Ví dụ do Cơ quan SHTT Việt Nam cung cấp.

yếu tố đó *vốn dĩ phải có đủ tính phân biệt*. Sự kết hợp hoặc sự thể hiện không có đủ tính phân biệt khi xét một cách tổng thể sẽ bị từ chối trên cơ sở dấu hiệu không có tính phân biệt hoặc mang tính mô tả.

Người tiêu dùng khi gặp một dấu hiệu chứa một kết hợp cả yếu tố từ và yếu tố hình sẽ có xu hướng tập trung vào yếu tố từ hơn yếu tố hình. Nếu yếu tố từ không có tính phân biệt, yếu tố hình cần có tính phân biệt cao để khiến tổng thể kết hợp này đạt tới mức độ phân biệt cần thiết. Một yếu tố hình không truyền tải bất kỳ một “thông điệp nhãn hiệu” nào tới người tiêu dùng thì không được sử dụng như một dấu hiệu có tính phân biệt và sự kết hợp của dấu hiệu này với yếu tố từ không có tính phân biệt sẽ không được chấp thuận bảo hộ làm nhãn hiệu.

Các nguyên tắc sau nên được áp dụng khi đánh giá liệu một kết hợp của dấu hiệu từ không có tính phân biệt với một dấu hiệu hình có khiến kết hợp này đủ tính phân biệt không:

- Một sự thay đổi đơn giản trong kiểu dáng, định dạng hoặc màu sắc của ký tự thì không đủ để làm cho dấu hiệu có tính phân biệt. Ví dụ:

“PRIME”

PRIME

- Yếu tố hình khi được kết hợp với một yếu tố từ không có tính phân biệt không nên chứa bất kỳ yếu tố nào trong các yếu tố sau, vì các yếu tố này sẽ không chỉ ra tính phân biệt cần thiết, cụ thể:
 - hình dáng đơn giản, cơ bản;
 - chi tiết trang trí hoặc chi tiết riêng rẽ;
 - họa tiết nền;
 - chi tiết mô tả về bao bì hoặc hộp đựng, hoặc điểm bán của các hàng hóa liên quan;
 - khung, hộp, nhãn hoặc hình dáng được sử dụng phổ biến trong thương mại và sẽ không được chú ý hoặc nhận ra như một nhãn hiệu bởi các người tiêu dùng thông thường.

Ví dụ, các kết hợp sau không được cho là có đủ tính phân biệt:

“100% NATURAL”



Đối với các mỹ phẩm hoặc các sản phẩm chăm sóc sức khỏe

[Nguồn ảnh <http://www.foodnavigator-usa.com/Markets/Natural-Clean-Label-Trends-2013-Who-s-driving-the-agenda-From-Simple-Truth-to-Open-Nature>]

“RIESLING”



Đối với sản phẩm rượu

[Nguồn ảnh <http://www.winelabels.org/artmake.htm>]

“BIOMEDICAL”

“BIOMEDICAL”



Đối với các sản phẩm và dịch vụ về thuốc và sức khỏe

[Nguồn ảnh <http://www.clker.com/clipart-swoosh-red.html>]



“FRESHLY FRUIT”

“FRESHLY FRUIT”

đối với nước trái cây ép, mứt và các sản phẩm trái cây

[Nguồn ảnh <http://www.realsimple.com/food-recipes/shopping-storing/food/guide-to-organic-labels-1000000696097/>]

2.6. Tính phân biệt đạt được

2.6.1. Tính phân biệt đạt được và "ý nghĩa thứ hai"

Dấu hiệu không sẵn có tính phân biệt, hoặc chung chung, phổ biến, hay mô tả về những hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể, về nguyên tắc nên bị từ chối đăng ký. Những dấu hiệu này không có chức năng như là nhãn hiệu mà tất cả các đối thủ cạnh tranh cần để có thể sử dụng chúng một cách tự do trong quá trình

thương mại. Nó không thể bị chiếm đoạt hay sở hữu độc quyền của bất kỳ nhà kinh doanh cụ thể nào.

Tuy nhiên, điều kiện từ chối này có thể bỏ qua đối với các dấu hiệu nhất định nếu chúng minh được những dấu hiệu này có thể đạt được tính phân biệt thông qua việc sử dụng trên thị trường và có chức năng hiệu quả như một nhãn hiệu khi được sử dụng gắn liền với các hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể.⁸³

Trường hợp đặc biệt là một ngoại lệ trong quy định khi mà dấu hiệu không có khả năng phân biệt, chung chung và mang tính mô tả không được chấp nhận như là nhãn hiệu bởi vì không biểu hiện những chức năng thương mại thông thường. Nếu có bằng chứng cho thấy rằng - bất kể sự thiếu vắng ngay từ đầu của tính phân biệt - dấu hiệu được nhận ra như là nhãn hiệu bởi người tiêu dùng và có chức năng hiệu quả để chỉ ra nguồn gốc thương mại của hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể, dấu hiệu đó có thể được đăng ký như là một nhãn hiệu cho hàng hóa hoặc dịch vụ đó.⁸⁴

Tính phân biệt đạt được cũng có thể được mô tả như một trường hợp của "ý nghĩa thứ hai" đạt được bởi dấu hiệu. Điều này có nghĩa - đối với những hàng hóa và dịch vụ cụ thể - ý nghĩa đầu tiên, thông thường của dấu hiệu đã được thay thế bởi một ý nghĩa mới, "ý nghĩa thứ hai" như là chỉ dẫn về nguồn gốc thương mại trong tâm trí người tiêu dùng. Ý nghĩa thứ hai này cho phép dấu hiệu có chức năng hiệu quả như một nhãn hiệu ở trên thị trường.

Một dấu hiệu có thể đạt được tính phân biệt là nhờ kết quả của việc sử dụng liên tục dấu hiệu đó như một nhãn hiệu gắn với hàng hóa và dịch vụ cụ thể. Nó có thể được hỗ trợ bằng các quảng cáo phù hợp và hoạt động truyền bá bởi chủ nhãn hiệu nhằm mục đích quảng bá đến quần chúng và người tiêu dùng rằng dấu hiệu này là biểu hiện của nguồn gốc thương mại của hàng hóa và dịch vụ.

Như với bất kỳ dấu hiệu nào khác, tính phân biệt đạt được phải được đánh giá có tính đến ý nghĩa của dấu hiệu trong ngôn ngữ mà người tiêu dùng liên quan có thể hiểu được. Nó có thể khác nhau trong phạm vi một quốc gia phụ thuộc vào khu vực của người tiêu dùng liên quan và loại hàng hóa hay dịch vụ mà nhãn hiệu được sử dụng.

Ví dụ, nhãn hiệu dưới đây sử dụng nhất quán một hình dáng riêng biệt có màu cam đã trở thành dấu hiệu để phân biệt cho những sản phẩm và dịch vụ của công ty Migros đang hoạt động tại Thụy Sĩ và các nước láng giềng.

⁸³ Ví dụ, Hiệp định TRIPS, Điều 15.1 nêu "Trường hợp bản thân các dấu hiệu không có khả năng phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ tương ứng, các Thành viên có thể quy định rằng khả năng được đăng ký phụ thuộc vào tính phân biệt đạt được thông qua việc sử dụng." [nhấn mạnh thêm]

⁸⁴ Xem quy định ở BN TMA, m. 6(1); Sổ tay KH TM phần 29; MY TMA m. 10(2B)(b); MM; Mã PH IP, m. 123.2; SG TMA m. 7(2), Sổ tay TM chương 6 "Bằng chứng của tính phân biệt đạt được thông qua sử dụng"; TH TMA m.7 đoạn 3 và Thông báo của Bộ trưởng Bộ Thương Mại ngày 11 tháng 10 năm 2012, Điều 2; và Thông tư 01/2007 mục 39.5. Hướng dẫn của OHIM, Phần B, Mục 4, Khoản 2.12.



[Ảnh được lấy từ: <http://www.migros.ch/fr/medias/logos.html?currentPage=2>]

Tương tự như vậy, những nhãn hiệu được phép đăng ký tại Malaysia dựa trên bằng chứng rằng nhãn hiệu đó đã đạt được tính phân biệt (ý nghĩa thứ hai) thông qua sử dụng:

Secret Recipe
Fine Quality Cakes

Đơn số 97009666 - Đối với *bánh ngọt và bánh mì*.

[Ví dụ được cung cấp bởi những người phụ trách về sở hữu trí tuệ ở Malaysia]

Tuy nhiên, tính phân biệt có được thông qua sử dụng không áp dụng với các dấu hiệu là chức năng hay được xác định bởi kết quả hoặc lợi thế kỹ thuật. Theo quy định, những dấu hiệu không thuộc sự sở hữu độc quyền của bất kỳ cá nhân kinh doanh nào. Độc quyền đối với thiết bị cung cấp hiệu quả chức năng hoặc lợi thế kỹ thuật chỉ có thể thu được thông qua bằng sáng chế (bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích) (xem khoản 2.1.5.2 ở trên).

2.6.2 Chứng minh tính phân biệt đạt được

Người nộp đơn có thể viện dẫn về tính phân biệt đạt được để phản đối quyết định của thẩm định viên khi nói rằng dấu hiệu là không có tính phân biệt, chung chung hoặc mang tính mô tả. Chủ đơn có trách nhiệm chứng minh, nhưng thẩm định viên có thể bổ sung chứng cứ được chủ đơn nộp với bất kỳ thông tin liên quan nào thu được từ các nguồn khác nhau.

Tính phân biệt đạt được phải được chứng minh trong ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Trong ngày này, phải đưa ra bằng chứng chứng minh dấu hiệu đã đạt được tính phân biệt đối với hàng hóa và dịch vụ liên quan tại quốc gia đó. Ngày cuối cùng nộp những bằng chứng này được xác định như quyền ưu tiên trong trường hợp có tranh chấp với những đăng ký có trước hay những kiện tụng.

Như với tính phân biệt sẵn có, tính phân biệt đạt được phải được đánh giá trong điều kiện thực tế hoặc giả định của nhận thức người tiêu dùng thông thường. Điều này dựa vào việc người tiêu dùng quan tâm đến các dấu hiệu mà hàng hóa và dịch vụ có, bao gồm cả người tiêu dùng thực tế và người tiêu dùng tiềm năng.

Để thành công với yêu cầu bảo hộ cho tính phân biệt đạt được, phải thuyết phục được thẩm định viên rằng "có một tỷ lệ đáng kể cộng đồng liên quan trong

lãnh thổ sử dụng nhãn hiệu để nhận dạng hàng hóa và dịch vụ, nói cách khác, việc sử dụng nhãn hiệu đã tạo ra một liên kết trong tâm trí người tiêu dùng đối với hàng hóa và dịch vụ cụ thể, bất kể thực tế là vấn đề ngôn ngữ có thể làm giảm đi tính phân biệt khiến liên kết ít hữu dụng".⁸⁵

Tất cả bằng chứng sẽ được chấp nhận khi cho thấy dấu hiệu được nhận ra như một nhãn hiệu và được gắn với một nguồn gốc thương mại cụ thể tại quốc gia liên quan. Những loại bằng chứng thông thường cho mục đích trên bao gồm:

- Số liệu thống kê doanh thu và doanh số bán hàng trong nước,
- Số liệu thống kê về đầu tư cho quảng cáo trong nước,
- Khảo sát người tiêu dùng và thị trường,
- Báo cáo từ các hiệp hội doanh nghiệp và người tiêu dùng,
- Các báo cáo về loại hình, phạm vi và quy mô của chiến dịch quảng cáo,
- Các tài liệu về chiến dịch quảng cáo và xúc tiến truyền thông qua phương tiện kỹ thuật số,
- Catalog, bảng giá và hóa đơn,
- Các báo cáo quản lý.

Bằng chứng nên bao gồm các mẫu của nhãn hiệu, những cái được sử dụng thực tế trong thương mại gắn với hàng hóa và dịch vụ. Bằng chứng về việc sử dụng các dấu hiệu cùng với các nhãn hiệu khác sẽ được chấp nhận miễn là người tiêu dùng quy cho chỉ dẫn về nguồn gốc thương mại có liên quan đến dấu hiệu đang được theo đuổi bảo hộ. Cần chứng minh rằng các dấu hiệu đã được sử dụng liên tục hoặc chỉ gián đoạn khi có lý do hợp lý. Việc sử dụng không thường xuyên sẽ không thể tạo được tính phân biệt hay đạt được ý nghĩa thứ hai cho dấu hiệu.

Các thẩm định viên phải đánh giá bằng chứng trong toàn thể vì một bằng chứng đơn lẻ sẽ không chứng minh một cách rõ ràng tính phân biệt đạt được hay ý nghĩa thứ hai của dấu hiệu. Tuy nhiên, thẩm định viên có thể ngoại suy các bằng chứng sẵn có để đi đến một kết luận rằng một tỷ lệ đáng kể của công chúng tích cực có liên quan thừa nhận dấu hiệu như là một nhãn hiệu.

3. Dấu hiệu có tính chất lừa dối

3.1. Quy định chung về dấu hiệu có tính chất lừa dối

Dấu hiệu có tính chất lừa dối hoặc gây nhầm lẫn khi sử dụng thì không được đăng ký bảo hộ như nhãn hiệu cho các hàng hóa và dịch vụ.⁸⁶

⁸⁵ Xem Hướng dẫn của OHIM, Khoản 2.12.7

⁸⁶ Xem quy định ở BN TMA, m. 6(3)(b); KH TML đ. 4(c); ID TML đ. 5.a); LA IPL đ. 23.3 and 4; MY TMA, m.14(1)(a) và TMR, r. 13A(c) and (d); MM; Mã PH IP, m. 123.1(g); SG Act m. 7(4)(b), Sổ tay TM chương 12

Một dấu hiệu được xem là có tính chất lừa dối là khi sử dụng trong thương mại gắn với hàng hóa và dịch vụ liên quan sẽ mang đến thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về hàng hóa và dịch vụ đó. Đặc điểm lừa dối hoặc gây nhầm lẫn của dấu hiệu phải là rõ ràng nếu nhãn hiệu được gắn với hàng hóa và dịch vụ có liên quan. Về điểm này, thông tin mang tính lừa dối và gây nhầm lẫn được truyền tải bởi dấu hiệu liên quan đến bản chất, đối tượng, chất lượng, nguồn gốc địa lý, số lượng, kích thước, mục đích, lợi ích, giá trị hoặc những đặc tính khác có liên quan của hàng hóa và dịch vụ.

Dấu hiệu mà chỉ đơn thuần gọi lên hoặc ám chỉ những đặc tính có thể hoặc suy đoán của hàng hóa thì không nên đưa ra từ chối về tính lừa dối. Ví dụ, một dấu hiệu có từ "THANH KHIẾT" không nên được coi là có tính chất lừa dối đối với những thực phẩm không có chất béo hoặc không cholesterol dựa trên những lập luận cho rằng các loại thực phẩm như vậy không liên quan đến "THANH KHIẾT". Nhãn hiệu "THANH KHIẾT" sẽ được xem như là một dấu hiệu tương tượng hoặc một dấu hiệu chỉ đơn thuần ý ám chỉ những đặc tính khác của hàng hoá.

Từ chối việc đăng ký bảo hộ nên được quyết định không chỉ khi dấu hiệu đó thực sự có tính chất lừa dối hay là nguyên nhân gây ra sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng mà còn cả khi phát hiện bất cứ nguy cơ nào có khả năng khiến cho người tiêu dùng bị lừa dối hoặc nhầm lẫn nếu nhãn hiệu được sử dụng trong thương mại.

Khi đánh giá tính lừa dối của dấu hiệu, thẩm định viên nên tiếp cận dựa trên những giả định sau:

(a) Chủ sở hữu của nhãn hiệu sẽ không cố tình tìm cách đánh lừa người tiêu dùng khi sử dụng nhãn hiệu của họ; đúng hơn, nếu các dấu hiệu có thể được sử dụng theo cách không gây lừa dối người tiêu dùng thì có thể coi dấu hiệu sẽ được sử dụng theo cách đó.

(b) Người tiêu dùng thông thường sẽ chú ý, thận trọng và không dễ dàng để bị lừa dối. Một dấu hiệu nên bị từ chối vì mang tính chất lừa dối chỉ khi rõ ràng nó mâu thuẫn với những đặc tính của hàng hóa và dịch vụ và làm thất vọng kỳ vọng chính đáng của người tiêu dùng dựa trên ý nghĩa đầu tiên của nhãn hiệu được sử dụng với hàng hóa hoặc dịch vụ và xem xét các thông lệ thị trường thông thường và nhận thức của người tiêu dùng trong thị trường đó.⁸⁷

Khi áp dụng giả định đầu tiên theo mục (a) ở trên, không nên đưa ra từ chối nếu những thông số kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ là đủ khái quát để cho phép nhãn hiệu gắn với hàng hoá và dịch vụ đó, theo đó các dấu hiệu sẽ không mang tính chất lừa dối và gây nhầm lẫn. Ngược lại, nếu danh sách các hàng hóa và dịch vụ được giới hạn trong một số ít những hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể và các dấu hiệu có thể mang tính lừa dối hoặc gây nhầm lẫn đối với tất cả các hàng hóa và dịch vụ đó thì việc từ chối là cần thiết.

- "Nhãn hiệu mang tính lừa dối"; TH TMA m. 8(9); và VN IPL, đ. 73.4 và 5. Hướng dẫn của OHIM, Phần B, Mục 4, Khoản 2.7.

⁸⁷ Trong khía cạnh này, xem ví dụ, Hướng dẫn của OHIM, Phần B, Mục 4, Khoản 2.7.1.

Ví dụ, một nhãn hiệu có chứa từ "VÀNG" có thể được đăng ký cho "đồng hồ và thiết bị bấm giờ", những sản phẩm này có thể được làm bằng vàng hoặc không. Tuy nhiên, nhãn hiệu này không nên được chấp nhận đối với hàng hóa có đặc điểm được giới hạn là "đồ trang sức kỳ ảo và không quý giá" vì ý nghĩa của từ "VÀNG" trong nhãn hiệu sẽ mâu thuẫn trực tiếp với bản chất của hàng hóa sử dụng nhãn hiệu này.

Tương tự như vậy, nhãn hiệu "The Coffee Bean & Tea Leaf" có thể được đăng ký sử dụng đối với các hàng hoá và dịch vụ khác cà phê hoặc trà, ví dụ như các loại nước ép trái cây tươi. Sử dụng như vậy sẽ không gây ra sự lừa dối cho người tiêu dùng có liên quan.⁸⁸

Khi áp dụng các giả định thứ hai theo mục (b) ở trên, nhãn hiệu có chứa các từ ngữ mà không làm phát sinh bất kỳ vọng nào về hàng hóa thì không nên bị từ chối, vì từ được sử dụng là khái niệm không liên quan đến những hàng hóa đó. Trường hợp những thông số kỹ thuật trong đơn đăng ký bao gồm một loạt hàng hóa và dịch vụ khác nhau, thì thẩm định viên chỉ nên từ chối những hàng hóa và dịch vụ mà việc sử dụng nhãn hiệu đó rõ ràng là lừa dối và gây nhầm lẫn. Phần còn lại của hàng hóa hoặc dịch vụ có thể được duy trì và nhãn hiệu có thể được đăng ký với đặc tính bổ sung.

Ví dụ, nhãn hiệu "BLUE MOUNTAIN BEER" được gán cho các mặt hàng sau:

- Bia, bia ales;
- Sản phẩm thay thế bia;
- Nước khoáng;
- Đồ uống không có cồn khác;
- Sinh tố và nước ép trái cây;
- Xi rô và các chế phẩm để làm đồ uống.

Nhãn hiệu này có khả năng lừa dối hặc gây nhầm lẫn đối với "sản phẩm thay thế bia" bởi người tiêu dùng dựa vào nhãn hiệu này để xác định sản phẩm "bia" với những sản phẩm khác, nhưng nó lại không như vậy.

Việc từ chối bảo hộ cũng có thể được đưa ra đối với "Bia ales" nếu sử dụng nhãn hiệu "BLUE MOUNTAIN BEER", tại quốc gia có liên quan và xem xét nhận thức, thói quen của người tiêu dùng thông thường về bia và bia ales, cách thức mà các hàng hoá thường được cung cấp hoặc bày bán trong các cửa hàng, có khả năng làm phát sinh nhầm lẫn khi quyết định mua hàng của người tiêu dùng (tức là mua bia ale vì nhầm lẫn tin rằng đó là bia thông thường).

Tương tự như vậy, nhãn hiệu "Chuối sấy ABC" sẽ được chấp nhận đăng ký đối với các sản phẩm sấy thông thường. Tuy nhiên, nếu danh sách các mặt hàng bao gồm "xoài sấy" thì việc từ chối về khả năng gây lừa dối nên được đưa ra.⁸⁹

⁸⁸ Ví dụ được cung cấp bởi những người phụ trách về sở hữu trí tuệ ở Indonesia

⁸⁹ Ví dụ được cung cấp bởi những người phụ trách về sở hữu trí tuệ ở Singapore.

3.2 Dấu hiệu có tính chất lừa dối về địa lý

Dấu hiệu có chứa yếu tố là giới hạn địa lý hay có ý nghĩa địa lý thì nên bị từ chối nếu yếu tố đó làm cho những người tiêu dùng hiểu lầm về nguồn gốc địa lý hay xuất xứ thực sự của hàng hóa hoặc dịch vụ.

Nguồn gốc địa lý thực sự của hàng hóa có thể được đưa ra như một tham chiếu cụ thể trong các danh mục hàng hóa và dịch vụ do chủ đơn cung cấp, hoặc có thể được dựa trên những kiến thức thông thường và nhận thức hợp lý của các khu vực liên quan của người tiêu dùng.

Ví dụ, dấu hiệu có chứa các từ "PEPITA - CAFÉ DO BRASIL" sẽ bị từ chối nếu nhãn hiệu này sử dụng cho cà phê không có nguồn gốc từ Brazil. Đây là trường hợp mà các thông số kỹ thuật của hàng hóa gắn với nhãn hiệu trên đề cập rõ ràng đến cà phê có nguồn gốc khác từ Brazil, ví dụ, "cà phê trộn từ hạt cà phê châu Phi". Ngược lại, nếu các thông số kỹ thuật của hàng hóa đề cập một cách khái quát, ví dụ, "cà phê và sản phẩm từ cà phê", nhãn hiệu sẽ không ưu tiên truyền tải bất kỳ thông điệp lừa dối hoặc gây nhầm lẫn nào. Trong trường hợp này, các thẩm định viên nên coi rằng nhãn hiệu trong thực tế sẽ sử dụng trên cà phê và các sản phẩm từ cà phê có nguồn gốc từ Brazil.

Tuy nhiên, trong một trường hợp đặc biệt khi thẩm định viên thấy rằng - đối với cộng đồng tại đất nước có liên quan - chỉ dẫn tham chiếu về địa lý chứa đựng trong các dấu hiệu đủ mạnh để truyền đạt nhận thức sai lầm về nguồn gốc của hàng hóa, thẩm định viên có thể đưa ra từ chối hoặc yêu cầu cho một hạn định để chứng thực đơn đăng ký. Ví dụ, các thẩm định viên có thể yêu cầu thông số kỹ thuật của hàng hóa phải ghi rõ "cà phê và sản phẩm từ cà phê" có nguồn gốc từ Brazil.

(Nếu sau khi đăng ký, nhãn hiệu được sử dụng trong thương mại gây ra sự lừa dối hoặc nhầm lẫn cho người tiêu dùng, hành động pháp luật khác sẽ được thực hiện, bao gồm cả việc làm mất hiệu lực hay hủy bỏ đăng ký hoặc cấm sử dụng nhãn hiệu đó).

Ví dụ về một trường hợp gây lừa dối nếu đơn đăng ký nhãn hiệu "KALINGA GOLD" được nộp cho sản phẩm cà phê được làm từ cà phê không có nguồn gốc từ các khu vực sản xuất cà phê của Kalinga, ở phía bắc của Philippines.⁹⁰ Nhãn hiệu đó sẽ không tránh khỏi việc gây lừa dối nếu được gắn với hàng hoá mà không phù hợp với mong chờ của người dân ở Philippines về việc bày bán sản phẩm cà phê mang nhãn hiệu đó.

Ví dụ khác, nhãn hiệu "SWISSTIME" nên được coi là lừa dối, nếu được sử dụng cho đồng hồ nhưng lại không có liên quan nào tới Thụy Sĩ.⁹¹ Công chúng sẽ cho rằng yếu tố địa lý "Swiss" chỉ ra một kết nối chính xác đến quốc gia đó và sẽ bị lừa dối nếu kết nối đó không tồn tại.

⁹⁰ Ví dụ được cung cấp bởi những người phụ trách về sở hữu trí tuệ ở Philippines.

⁹¹ Ví dụ được cung cấp bởi những người phụ trách về sở hữu trí tuệ ở Philippines.

Dấu hiệu chỉ đơn thuần gọi lên hoặc ám chỉ về nguồn gốc địa lý có thể hoặc suy đoán của hàng hóa thì không nên đưa ra từ chối về việc mang tính lừa dối. Ví dụ, một nhãn hiệu cho hàng may mặc hoặc đặc sản có chứa tên nước ngoài như "TOSHIRO", "ANNUNZIATA" hoặc "BORIS" thì không nên coi là gây hiểu lầm chỉ vì những cái tên này có thể ám chỉ đến các nước Nhật Bản, Ý và Nga.

Liên quan đến những dấu hiệu về hình vẽ hoặc trộn lẫn bởi những công trình kiến trúc, những kết cấu, những tòa nhà hoặc những đặc điểm địa hình nổi tiếng, nó có thể hoàn toàn hoặc một phần mang tính chất lừa dối phụ thuộc vào ấn tượng và nhận thức của người tiêu dùng thông thường đối với hàng hóa và dịch vụ gắn nhãn hiệu đó. Nếu nhãn hiệu có chứa một hình ảnh gắn liền với một quốc gia, vùng miền hay địa điểm cụ thể là nguồn gốc địa lý chính đáng cho hàng hóa, nhưng những thông số kỹ thuật của hàng hóa lại chỉ ra hàng hóa đó có một nguồn gốc xuất xứ khác thì nhãn hiệu này nên bị coi là mang tính chất lừa dối.

Ví dụ, nhãn hiệu sau đây chứa tham chiếu rõ ràng đến một vị trí địa lý, đó là thành phố Paris, Pháp (Châu Âu).⁹² Nếu các thông số kỹ thuật của hàng hóa gắn nhãn hiệu này được giới hạn chỉ bao gồm "nước hoa, tinh dầu và mỹ phẩm có nguồn gốc từ châu Á", thì nhãn hiệu này sẽ bị từ chối vì lý do mang tính chất lừa dối. Công chúng sẽ bị lừa dối vì nó có một sự mâu thuẫn giữa các thông tin được truyền tải bởi dấu hiệu này (nguồn gốc tuyên bố của hàng hóa là từ thành phố Paris) và nơi xuất xứ thực tế của hàng hóa (tức là châu Á như đã nêu).



Tương tự như vậy, nhãn hiệu sau đây chứa chỉ dẫn rõ ràng về một vị trí địa lý là thành phố Rome, Ý (Châu Âu).⁹³ Nếu các thông số kỹ thuật của hàng hóa là "cà phê và các sản phẩm cà phê sản xuất tại Colombia", thì từ chối nên được đưa ra vì gây ra sự lừa dối bởi Ý được biết đến như là một địa điểm nổi tiếng về các cửa hàng rang cà phê và sản phẩm từ cà phê, và những tham chiếu đến Rome là một chỉ dẫn về nguồn gốc trong tâm trí của một người tiêu dùng cà phê thông thường.

⁹² Ví dụ được cung cấp bởi những người phụ trách về sở hữu trí tuệ ở Philippines.

⁹³ Ví dụ được cung cấp bởi những người phụ trách về sở hữu trí tuệ ở Philippines.



Ở Việt Nam các hình ảnh sau đây được coi là mang tính chất lừa dối địa lý gắn với các hàng hóa không có nguồn gốc từ các nước được chỉ dẫn trong các dấu hiệu:⁹⁴



Đối với micro, tivi, điện thoại di động - Đơn số 4-2012-28009



Đơn số 4-2008-20839

Tại Indonesia những dấu hiệu sau đây đã bị từ chối đăng ký vì họ đã sao chép các tên nước ngoài mà không được phép:⁹⁵



Đối với hàng hóa mục 25 của Bảng Phân loại Nice

TURKEY

Đối với hàng hóa mục 29 của Bảng Phân loại Nice

3.3 Tham chiếu chứng thực chính thức đối với dấu hiệu có tính chất lừa dối

Dấu hiệu sẽ bị từ chối đăng ký bảo hộ như nhãn hiệu nếu nó có chứa chỉ dẫn rõ ràng các hàng hóa hoặc dịch vụ đã nhận được ủy quyền hoặc chứng thực chính thức từ một cơ quan công, nhà chức trách hoặc tổ chức pháp luật.⁹⁶

⁹⁴ Ví dụ được cung cấp bởi những người phụ trách về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam.

⁹⁵ Ví dụ được cung cấp bởi những người phụ trách về sở hữu trí tuệ ở Indonesia.

⁹⁶ Xem ví dụ ID TML đ. 6(3).c); LA IPL đ. 23.3, Quyết định 753 đ. 41; SG TMR r. 13; TH TMA m. 8(8); VN IPL đ. 73.4.

Dấu hiệu đề cập đến một tổ chức giả định hay có sự xuất hiện của các chứng thực chính thức là tham chiếu chung chung của một vị trí hay cơ quan, sẽ không có đủ lý do để coi dấu hiệu đó là mang tính lừa dối.

Ví dụ, một dấu hiệu có chứa các từ "Kiểm tra quyền", "Chất lượng xuất khẩu"⁹⁷ hoặc "Tiêu chuẩn quốc tế" mà không đề cập cụ thể đến bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức nào thì không nên coi là mang tính lừa dối.

Mặt khác, một dấu hiệu có chứa từ "Tiêu chuẩn HALAL", "Chứng nhận ISO", hoặc "Kiểm tra - BSI" không nên được chấp nhận đăng ký bảo hộ, nếu các tổ chức có tên trong các nhãn hiệu đó có thẩm quyền ban hành các tiêu chuẩn/chứng nhận đó và không đồng ý cho việc sử dụng dấu hiệu này. Trường hợp pháp luật quy định về các hạn chế pháp lý liên quan đến đăng ký của bên thứ ba về các dấu hiệu có chứa tên hoặc chữ viết tắt, thẩm định viên có thể không cho phép đăng ký ngay cả khi người nộp đơn được sự đồng ý của các tổ chức có liên quan.

Tại Malaysia có trường hợp tương tự về việc từ chối những nhãn hiệu có chứa những từ: "HALAL", "BUATAN MALAYSIA" và "1MALAYSIA".⁹⁸

Tại Việt Nam các dấu hiệu sau đây không được chấp nhận vì chúng gây lừa dối đến việc tuân thủ các tiêu chuẩn:⁹⁹

- "Công nghệ Nhật Bản"
- "Tiêu chuẩn Đức"



Tương tự như vậy, nhãn hiệu có: "Chứng nhận hữu cơ"¹⁰⁰ có thể được hiểu để chỉ sản phẩm đã được kiểm tra là phù hợp với tiêu chuẩn sản phẩm hữu cơ bởi một số cơ quan có thẩm quyền. Đây không phải là trường hợp thẩm định viên nên từ chối đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu của bất kỳ hàng hóa và dịch vụ nào.

Nếu dấu hiệu đã nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu hoặc bao gồm một dấu hiệu trước đó đã được bảo hộ bởi một bên thứ ba (công khai hoặc tư nhân) như là một nhãn hiệu chứng nhận, dấu hiệu kiểm soát chất lượng hoặc tiêu chuẩn tuân thủ khác, thì thẩm định viên nên đưa ra từ chối. Trong mỗi liên hệ này, xem trong phần 2 của Hướng dẫn này, chương 2 về nhãn hiệu được đăng ký trước và chương 4 về nhãn hiệu không được đăng ký trước.

⁹⁷ Ví dụ được cung cấp bởi những người phụ trách về sở hữu trí tuệ ở Philippines.

⁹⁸ Ví dụ được cung cấp bởi những người phụ trách về sở hữu trí tuệ ở Malaysia.

⁹⁹ Ví dụ được cung cấp bởi những người phụ trách về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam.

¹⁰⁰ Ví dụ được cung cấp bởi những người phụ trách về sở hữu trí tuệ ở Philippines.

4. Dấu hiệu Nhà nước và Dấu hiệu chính thức, các biểu tượng và ký hiệu khác

4.1 Dấu hiệu theo Điều 6ter của Công ước Paris

Dấu hiệu có chứa các dấu hiệu chính thức, biểu tượng và ký hiệu khác của các nước hoặc các tổ chức liên chính phủ không thể được đăng ký như là một nhãn hiệu, trừ khi người nộp đơn đưa ra bằng chứng cho thấy Nhà nước hoặc tổ chức liên quan đã có sự ủy quyền cho việc đăng ký này. Đặc biệt, các dấu hiệu chính thức sau đây:¹⁰¹

- Quốc huy,
- Quốc kỳ,
- Các biểu tượng khác của quốc gia,
- Các dấu hiệu kiểm tra xác nhận và bảo đảm chính thức được thừa nhận bởi Nhà nước,
- Tên và chữ cái viết tắt của các tổ chức liên chính phủ quốc tế,
- Huy hiệu của các tổ chức liên chính phủ quốc tế,
- Cờ của các tổ chức liên chính phủ quốc tế,
- Các biểu tượng khác của các tổ chức liên chính phủ quốc tế,
- Bất kỳ mô phỏng nào của các huy hiệu đã đề cập ở trên.

Lý do cho việc từ chối dựa trên quy định của Điều 6ter của Công ước Paris về việc thông báo cho nhau các biểu tượng và dấu hiệu chính thức của các quốc gia, tên và biểu tượng của các tổ chức liên chính phủ. Các dấu hiệu và biểu tượng được truyền tải thông qua Điều 6ter có thể được tìm thấy trên cơ sở dữ liệu trực tuyến trên trang web của WIPO.¹⁰²

Các cơ quan chức năng Sở hữu trí tuệ quốc gia được yêu cầu để bảo vệ một cách mặc nhiên các dấu hiệu và biểu tượng đã được thông báo để chống lại việc đăng ký trái phép như một nhãn hiệu hay một phần của nhãn hiệu (trừ khi chúng có thông báo về việc từ chối theo cách thức quy định riêng). Quốc kỳ không cần phải được thông báo để hưởng lợi từ sự bảo vệ này.

Việc đăng ký bảo hộ phải bị từ chối đối với tất cả hàng hóa và dịch vụ có trong đơn. Tuy nhiên, đối với các dấu hiệu kiểm tra xác nhận và bảo đảm chính thức thì việc từ chối bởi thẩm định viên được giới hạn chỉ áp dụng trong các

¹⁰¹ Xem quy định trong BN TMA, m. 7(1)(a) và (b), 55 và 56, Biểu tượng và Tên riêng (Cap. 94) m. 3(c), Phụ lục Phần I; KH TML, đ. 4(d); ID TML, đ. 6(3).b) và c); LA IPL đ. 23.5 và 6; MY TMA m. 15(b), TMR, r. 13, 14 và 15, Sổ tay TM khoản 5.37; MM; Mã PH IP, m. 123.1(b); SG Act m. 7(11), (12) và (13), 56 và 57, TMR r. 11, 12 và 13, và Sổ tay công việc về "Những cơ sở từ chối đăng ký khác", tr.9 và 10; TH TMA, m. 8(1), (2), (6) và (7); và VN IPL, k. 73.1 và 2. Hướng dẫn của OHIM, Phần B, Mục 4, Khoản 2.8.

¹⁰² Xem tại trang web của WIPO: <http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/>.

trường hợp khi dấu hiệu có chứa chúng được nhằm để sử dụng trên hàng hoá cùng loại hoặc tương tự.

Sau đây là những ví dụ về các dấu hiệu được thông báo theo Điều 6ter của Công ước Paris, nó không thể đăng ký dưới dạng nhãn hiệu hoặc một phần của nhãn hiệu, trừ khi người nộp đơn đưa ra bằng chứng cho thấy các cơ quan quốc gia hoặc tổ chức liên chính phủ có thẩm quyền đã cho phép đăng ký:

- Quốc huy của các quốc gia



- Quốc kỳ của các quốc gia



- Các biểu tượng khác của quốc gia



- Các dấu hiệu kiểm tra xác nhận và bảo đảm chính thức được thừa nhận bởi Nhà nước¹⁰³

¹⁰³ Một vài dấu hiệu kiểm tra xác nhận và bảo đảm chính thức có thể gồm có "Thương hiệu quốc gia", cái mà Nhà nước hoặc một đại diện cơ quan Nhà nước đã thừa nhận như một dấu hiệu kiểm tra xác nhận chính thức cho hàng hóa và dịch vụ cụ thể.



- Tên và tên viết tắt của các tổ chức liên chính phủ quốc tế

LIÊN HIỆP QUỐC

TỔ CHỨC LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP LIÊN HIỆP QUỐC

TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI

DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

UN

FAO

WHO

- Huy hiệu của các tổ chức liên chính phủ quốc tế



- Cờ của các tổ chức liên chính phủ quốc tế



[Tổ chức cấm vũ khí hóa học - OPCW]



[Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN]

[Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN]

- Các biểu tượng khác của các tổ chức liên chính phủ quốc tế



F C T C

WHO FRAMEWORK CONVENTION
ON TOBACCO CONTROL



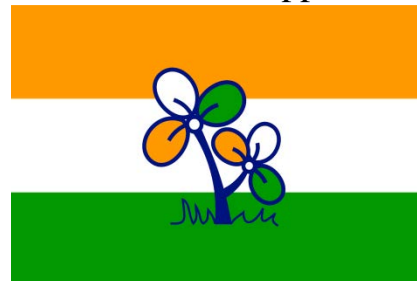
- Các mô phỏng huy hiệu khác

Thẩm định viên nên đưa ra từ chối chống lại bất kỳ nhãn hiệu nào có chứa mô phỏng của một huy hiệu, quốc kỳ hoặc dấu hiệu chính thức nào khác mà có thể dễ dàng nhận ra việc bắt chước trong dấu hiệu đó.

Ví dụ, các dấu hiệu sau đây có chứa biểu tượng hoặc bắt chước những biểu tượng đó nên bị từ chối đăng ký bảo hộ như một nhãn hiệu:



[Ví dụ được cung cấp bởi các đại diện về SHTT tại Philippines]



[Ảnh được lấy từ: <http://www.tinydeal.com/2014-world-cup-sale-si-1674.html> và <http://flagstamps.blogspot.com/2014/02/misuse-of-indian-national-cờ-by.html>]

Các dấu hiệu sau đây đã bị từ chối đăng ký bảo hộ như một nhãn hiệu tại Việt Nam vì sự tương đồng so với quốc kỳ của Cộng hòa Guinea



Đơn số 4-2008-26144

[Ví dụ được cung cấp bởi các đại diện về SHTT tại Việt Nam]

Tương tự như vậy, việc đăng ký của các nhãn hiệu sau đây đã được tuyên bố vô hiệu bởi một tòa án ở Hà Lan vì nó không có sự cho phép sử dụng đối với biểu tượng quốc gia Thụy Sĩ.¹⁰⁴

Swiss  Sense®

Swiss  Sense®

[Ảnh được lấy từ http://www.gevers.eu/sites/default/files/gevers_belgium_feb13-mip.pdf]

Một dấu hiệu có chứa mô phỏng đen trắng của biểu tượng, quốc kỳ hay dấu hiệu chính thức nên bị từ chối đăng ký nếu những đặc trưng cụ thể của mô phỏng trên có thể bị nhận ra. Tuy nhiên, một sự thay đổi toàn bộ trong màu sắc của lá cờ sẽ không bị coi như một mô phỏng ngoại trừ việc lá cờ đó có chứa những đặc trưng (biểu tượng, quốc huy,...) mà có thể được nhận ra bất kể việc thay đổi màu sắc.

Ví dụ, các hình vẽ sau đây có các đặc trưng (Chữ thập Thụy Sĩ) có thể được nhận ra cho dù có bất cứ thay đổi nào trong việc thể hiện màu sắc.



[Ảnh được lấy từ <http://forums.watchuseek.com/f2/my-swiss-army-watch-fake-roo-960583.html> và <http://www.crwflags.com/fotw/flags/ch.html>]

Một dấu hiệu bao gồm một bản mô phỏng cách điệu của một số yếu tố vay mượn hoặc lấy cảm hứng từ một biểu tượng của quốc gia không nên coi là sao chép theo quan điểm về một huy hiệu cho những mục đích này.

Ví dụ, dấu hiệu sau đây không phải là bất chước mặc dù hình vẽ được lấy cảm hứng từ quốc kỳ của Mỹ:

¹⁰⁴ Xem tại http://www.gevers.eu/sites/default/files/gevers_belgium_feb13-mip.pdf

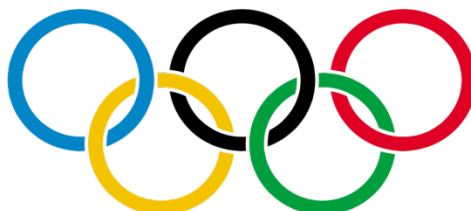


[Ví dụ được cung cấp bởi các nhà chức trách SHTT Philippine]

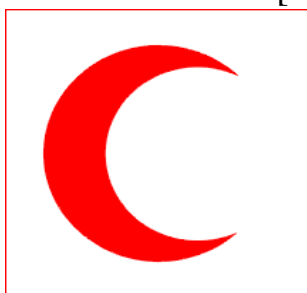
4.2 Các dấu hiệu và biểu tượng khác bị loại trừ khỏi nhãn hiệu¹⁰⁵

Ngoài các biểu tượng và các dấu hiệu chính thức khác ghi trong Điều 6ter của Công ước Paris, các dấu hiệu được bảo hộ bởi các điều ước quốc tế hoặc các điều khoản trong pháp luật quốc gia với sự ủy quyền thích hợp được đăng ký như là một nhãn hiệu hoặc như là một phần của nhãn hiệu. Dấu hiệu có chứa các biểu tượng như vậy phải bị từ chối bởi các thẩm định viên nếu sự ủy quyền không phù hợp.

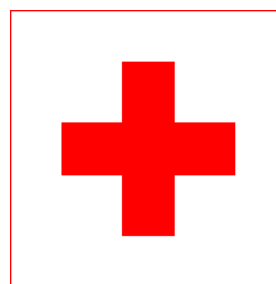
Ví dụ, một dấu hiệu không được phép chứa bất kỳ các dấu hiệu được bảo hộ nào theo Điều ước Nairobi về bảo hộ biểu tượng Olympic, và Công ước Gionevơ về việc cải thiện tình cảnh của những người bị thương trong quân đội trên chiến trường, ngày 22/08/1864:



[Biểu tượng Olympic]



[Trăng lưỡi liềm đỏ]



[Chữ thập đỏ]

Trường hợp pháp luật quốc gia về nhãn hiệu hoặc các điều ước mà quốc gia tham gia ngăn cấm việc đăng ký nhãn hiệu có chứa các biểu tượng và ký hiệu của quốc gia, vùng miền cụ thể, thì nhãn hiệu này nên bị từ chối đăng ký.

Các dấu hiệu sau đây đã bị từ chối ở Việt Nam vì có chứa dấu hiệu của đồng Euro:¹⁰⁶

¹⁰⁵ Xem Hướng dẫn của OHIM, Phần B, Mục 4, Khoản 2.8.3

¹⁰⁶ Ví dụ được cung cấp bởi những người phụ trách về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam.



Đơn số 4-2012-20098

4.3 Các dấu hiệu bị loại trừ theo quy định pháp luật

Thẩm định viên nên từ chối việc đăng ký bảo hộ trong trường hợp pháp luật quy định về hạn chế hoặc lệnh cấm liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu có chứa tên hoặc các yếu tố cụ thể khác. Sự hạn chế đó là cụ thể cho từng quốc gia và phải được đánh giá bởi các đại diện địa phương về SHTT trên cơ sở các tiêu chuẩn riêng của họ.

Ví dụ, những hạn chế theo luật định sau đây về việc đăng ký nhãn hiệu mà có chứa một số yếu tố nhất định được quy định trong luật của các nước:

Brunei:¹⁰⁷

- Hình ảnh đại diện của nhà vua Sultan Yang Di-Pertuan hoặc bất kỳ thành viên nào của gia đình hoàng gia, hay bất kỳ sự mô phỏng bắt chước nào;
- Bất kỳ từ, ký tự hay hình vẽ có khả năng khiến mọi người tin rằng người nộp đơn có sự bảo trợ và ủy quyền của Hoàng gia;
- Các tiêu chuẩn, huy hiệu và con dấu chính thức của Nhà vua Sultan Yang Di-Pertuan và Hoàng hậu Raja Isteri;
- Con dấu của quốc gia Brunei Darussalam;
- Quốc huy của Brunei;
- Biểu tượng hoặc con dấu chính thức của Tổ chức Liên Hiệp Quốc;
- Các huân chương, huy hiệu, huy chương, biểu tượng và huân huy chương được đề ra theo quy định của nhà vua;
- Các biểu tượng hay con dấu chính thức của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol);
- Các biểu tượng, ký hiệu hay phù hiệu của các dịch vụ hành chính của Brunei Darussalam;
- Tên của nhà vua Sultan Yang Di-Pertuan;
- Tên của hoàng hậu Raja Isteri;

Tên ICPO - Interpol hoặc Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol).

Malaysia:¹⁰⁸

¹⁰⁷ TMA m. 7(1)(c) và (d), và Chương 94 - Biểu tượng và Tên riêng (Ngăn chặn việc sử dụng không đúng cách) Act, 1967.

- Các từ "Bunga Raya" và hình ảnh của hoa dâm bụt hay bất kỳ sự mô phỏng bất chước nào;
- Hình ảnh hoặc từ ngữ đề cập đến Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, người đứng đầu đất nước hay bất kỳ sự mô phỏng bất chước nào;
- Hình ảnh của bất kỳ các cung điện hoàng gia hoặc của bất kỳ tòa nhà thuộc sở hữu của Chính phủ hay Nhà nước hoặc bất kỳ sự mô phỏng nào khác;
- Hình ảnh, khẩu hiệu, hoặc lời nói liên quan đến hoàng gia hay tiêu ngữ, huy chương, huy hiệu hoặc phù hiệu hoặc các hình vẽ tương tự có khả năng gây nhầm lẫn;
- Hình ảnh, khẩu hiệu hoặc lời nói liên quan đến vương miện hay cờ hiệu hoàng gia;
- Hình ảnh, khẩu hiệu hoặc lời nói liên quan đến tiêu ngữ, huy chương, huy hiệu hoặc phù hiệu quân đội Malaysia, Hải quân Hoàng gia Malaysia, Không quân Hoàng gia Malaysia và của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, hoặc các hình ảnh tương tự những thứ đã đề cập trên mà có khả năng bị nhầm lẫn với chúng.

Singapore:¹⁰⁹

- Hình ảnh đại diện của Tổng thống hoặc bất kỳ sự mô phỏng nào;
- Bất kỳ hình ảnh đại diện nào của quốc huy, huy hiệu, huy chương của Singapore hoặc những hình ảnh tương tự có khả năng gây nhầm lẫn với chúng;
- Bất kỳ hình ảnh đại diện nào của hoàng gia hoặc vương miện hoàng gia, hoặc quốc kỳ của Singapore, hoặc cờ của hoàng gia hoặc nhà vua;
- Từ "Hoàng gia", "Hoàng đế", "Tổng thống", hoặc "Chính phủ Singapore", hoặc bất kỳ từ, ký tự hay hình ảnh nếu nó khiến mọi người nghĩ rằng chúng nhận được sự bảo trợ hay ủy quyền của các những đối tượng trên;
- Các từ "Chữ Thập Đỏ" hoặc "Chữ Thập Gionevơ", hay bất kỳ hình ảnh nào của Hội Chữ Thập Gionevơ hoặc Hội Chữ Thập Đỏ, bất kỳ hình ảnh đại diện của chữ thập Liên bang Thụy Sĩ trong màu trắng hoặc màu bạc trên nền đỏ, hoặc bất kỳ hình ảnh tương tự nào khác;

¹⁰⁸ TMR r. 13(1)(b), (c) và (d), và 14.

¹⁰⁹ TMR r. 11 và 12.

- Từ "ANZAC".

Thái Lan:¹¹⁰

- Tên hoàng gia, chữ lồng hoàng gia, tên viết tắt của tên hoàng gia hoặc chữ viết lồng nhau hoàng gia;
- Hình ảnh của nhà vua, hoàng hậu hay người thừa kế ngai vàng;
- Tên, từ ngữ, thuật ngữ hoặc biểu tượng đại diện cho nhà vua, hoàng hậu hay người thừa kế ngai vàng hoặc các thành viên của gia đình hoàng gia.

5 Trật tự công cộng, chính sách công và đạo đức xã hội

5.1 Quy định chung

Nên có một sự phân biệt giữa các khái niệm "chính sách công", "trật tự công cộng" và "đạo đức xã hội".

"Chính sách công" và "trật tự công cộng" liên quan đến các khuôn khổ pháp lý chung của một quốc gia cụ thể, là cơ sở và mục đích cơ bản nằm dưới khuôn khổ pháp lý đó. Trong khuôn khổ pháp lý, bên cạnh pháp luật và các điều khoản hành chính, là các điều ước quốc tế và các cam kết quốc tế khác được thông qua bởi Nhà nước, cũng như thiết lập hệ thống luật. Các nguồn pháp luật phản ánh và thể hiện chính sách, nguyên tắc cơ bản và giá trị của Nhà nước.

"Đạo đức xã hội" là một tập hợp các nguyên tắc được xã hội thừa nhận trong thói quen và quy tắc ứng xử. Những nguyên tắc và luật lệ không được đặt trong luật pháp rõ ràng hay tiêu chuẩn hành chính, và có thể thay đổi theo thời gian. Chúng có thể rất khác nhau ở các nước hoặc khác nhau giữa các khu vực và cộng đồng bên trong cùng một quốc gia. Nguyên tắc và quy tắc đạo đức mang lại giá trị mà một cộng đồng quốc gia hay xã hội muốn giữ gìn, phát huy. Chúng được áp dụng cùng với các tiêu chuẩn pháp lý tích cực mà nói chung sẽ không phải đối với các vấn đề hoặc chi tiết là đối tượng của "đạo đức xã hội".

Từ định nghĩa của "chính sách công", "trật tự công cộng" và "đạo đức xã hội" là một vấn đề nghiêm túc trong nước, nó chỉ có thể được đánh giá và được quyết định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền của mỗi quốc gia. Việc xác định những gì là trái với trật tự công cộng hoặc các tiêu chuẩn của đạo đức phụ thuộc vào bối cảnh chính trị, văn hóa và tôn giáo hiện hành tại nước sở tại. Ngoài ra, các yếu tố như mức độ phần nộ do việc sử dụng các dấu hiệu vi phạm và quy mô, thành phần của cộng đồng được xác định có khả năng chịu ảnh hưởng bởi các dấu hiệu là những yếu tố được xem xét trong từng trường hợp.¹¹¹

¹¹⁰ TMA m.8(3), (4) và (5).

¹¹¹ Xem quy định trong BN TMA, m. 6(3)(a); KH TML đ.4(b); ID TML, đ. 5.a); LA IPL đ. 23.18, Quyết định 753 đ. 45 và 46; MY TMA m. 14(b) và (c), Sổ tay TM chương 5 khoản 5.5 đến 5.8; MM; Mã PH IP, m. 123.1(a) và (m), Hướng dẫn TM tr.87; SG Act m. 7(4)(a), Sổ tay TM chương 9 - "Những nhãn hiệu trái với chính sách công hoặc đạo đức xã hội"; TH TMA m. 8(9); và VN IPL, đ. 8.1 và Thông tư 01/2007 khoản 39.2.b.iii. Hướng dẫn của OHIM, Phần B, Mục 4, Khoản 2.6.

Các thẩm định viên cần từ chối đăng ký bảo hộ nhãn hiệu khi những tiêu chuẩn này bị vi phạm, xác định trong bối cảnh địa phương nơi đơn đăng ký được thẩm định.

5.2 Các vấn đề cụ thể

5.2.1 Bản chất của dấu hiệu

Trong phạm vi mà pháp luật quốc gia quy định, việc đăng ký bảo hộ dấu hiệu như nhãn hiệu nên bị từ chối từ các thẩm định viên nếu các dấu hiệu trái với chính sách công hay trật tự công cộng, hoặc trái với các nguyên tắc đã được chấp nhận của đạo đức xã hội tại quốc gia đó.

Khi đưa ra lý do của việc từ chối, nó nên được xem xét đến bản chất của dấu hiệu. Việc từ chối nên dựa vào bản chất của dấu hiệu đó có trái với chính sách công hay trật tự công cộng hoặc những chuẩn mực đạo đức đã được công nhận không.

Trong trường hợp này, tính chất của hàng hóa, dịch vụ và thông tin về người tiêu dùng được quan tâm thường ít có sự liên quan. Khả năng dấu hiệu bị từ chối bởi qua thẩm định thì nó trái với chính sách công, trật tự công cộng và đạo đức xã hội. Thực tế là việc các hàng hóa và dịch vụ được phân phối một cách hạn chế, hay đối tượng người tiêu dùng bị hạn chế cũng không thể đảm bảo việc các thành viên khác trong cộng đồng - kể cả không quan tâm đến những điều này - sẽ không bị tác động bởi sự hiện diện của những dấu hiệu đó trong thương mại.

Việc từ chối dựa trên cơ sở chính sách công, trật tự công cộng hay đạo đức xã hội cũng có thể được đưa ra trong trường hợp vấn đề không phải là ở bản chất của dấu hiệu nhưng việc sử dụng nó có thể gây ra những sai phạm. Đây là trường hợp của một số tên, biểu tượng hoặc hình ảnh được xem trọng hoặc bị hạn chế sử dụng ở một quốc gia cụ thể. Việc sử dụng những tên (ví dụ, tên của một anh hùng dân tộc), biểu tượng (ví dụ, biểu tượng hoàng gia) hoặc hình ảnh (ví dụ, một hình ảnh có ý nghĩa tôn giáo) như một nhãn hiệu gắn với hàng hóa hoặc dịch vụ được giao dịch trên thị trường sẽ là vi phạm và trái với chính sách công, trật tự công cộng hay đạo đức xã hội.

Ví dụ, việc đăng ký của nhãn hiệu "BUDDAH BAR" đã hết hiệu lực tại Indonesia và bị từ chối ở Philippin vì lý do trật tự công cộng dựa trên việc tôn trọng tín ngưỡng Phật giáo trong cộng đồng của những quốc gia này.¹¹²

Tương tự như vậy, việc đăng ký các nhãn hiệu sau đây đã bị từ chối ở Indonesia và Malaysia vì mâu thuẫn với các quy định hiện hành của đạo đức tôn giáo, gây ra sự xúc phạm đến niềm tin của người Hồi giáo và xuyên tạc lời dạy của đạo Hồi.¹¹³

MAŞAALLAH41

Đối với hàng hóa mục 25 của Bảng Phân loại Nice

¹¹² Thông tin được cung cấp tương ứng bởi những người phụ trách về sở hữu trí tuệ ở Indonesia và Philippines.

¹¹³ Ví dụ được cung cấp tương ứng bởi những người phụ trách về sở hữu trí tuệ ở Indonesia và Malaysia.



Đối với bia, nước khoáng, nước có ga và các loại đồ uống không có cồn; Đồ uống hoa quả và nước ép trái cây; Xirô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.

Đơn số 03013458

Ở Việt Nam dấu hiệu sau đây đã bị từ chối vì lý do đạo đức xã hội:¹¹⁴

The word "NUDE" is written in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving it a three-dimensional appearance as if it's a sign or a sticker.

Đơn số 4-2012-04183

Ở Indonesia dấu hiệu sau đây đã bị từ chối đăng ký vì dấu hiệu này liên quan đến dịch vụ bưu chính tại quốc gia đó (trong tiếng Indonesia "Kantor Pos" có nghĩa là "Bưu điện"):¹¹⁵

The words "KANTOR POS" are written in a bold, black, sans-serif font. The text is set against a bright yellow rectangular background, which has a slight glow effect.

Cho các dịch vụ nhà hàng.

Đối với việc từ chối đăng ký dựa trên cơ sở các chính sách công, trật tự công cộng hoặc đạo đức của một nước có thể áp dụng theo nhiều tiêu chuẩn sắc thái. Trong trường hợp pháp luật cho phép, các thẩm định viên sẽ đưa ra từ chối chống lại việc sử dụng nhãn hiệu gắn với các hàng hóa và dịch vụ cụ thể trong thương mại sẽ trái với chính sách công, trật tự công cộng và đạo đức xã hội. Điều này có thể giảm thiểu những đánh giá chủ quan và tránh những yêu cầu quyết định về vấn đề chính sách và đạo đức của dấu hiệu trừu tượng.

5.2.2 Bản chất của hàng hóa và dịch vụ

Các vấn đề liên quan tới việc từ chối đăng ký bảo hộ dựa trên cơ sở các chính sách công, trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội cũng được đề cập trong Công ước Paris (Điều 7) và Hiệp định TRIPS (Điều 15.4) như sau:

"Trong bất cứ trường hợp nào thì bản chất của hàng hóa và dịch vụ gắn nhãn hiệu cũng không tạo ra trở ngại cho việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đó."

Theo quy trình thẩm định nhãn hiệu, điều khoản này được hiểu là: việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không nên bị từ chối chỉ vì lý do liên quan đến bản chất của hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm cả những thông số kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ đó.¹¹⁶

Trong thực tế, lý do đó sẽ ngăn cản việc từ chối đăng ký bảo hộ, đặc biệt, đối với một vài hoặc tất cả các hàng hóa hoặc dịch vụ được liệt kê trong đơn đăng ký không được sản xuất, nhập khẩu, phân phối hoặc thương mại hóa ở

¹¹⁴ Ví dụ được cung cấp bởi những người phụ trách về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam

¹¹⁵ Ví dụ được cung cấp bởi những người phụ trách về sở hữu trí tuệ ở Indonesia

¹¹⁶ Ví dụ, xem quy định trong LA IPL m.23 đoạn cuối, và Quyết định 753 đ.45 đoạn cuối.

quốc gia mà đơn đăng ký được nộp sẽ là trở ngại do một số ràng buộc về pháp lý hoặc hành chính hiện hành của quốc gia đó.

Ví dụ, thông thường luật pháp quốc gia sẽ yêu cầu, trong các trường hợp đặc biệt vì lý do an toàn, sức khỏe và an ninh môi trường, một số sản phẩm (hoặc dịch vụ) phải chịu các quy định tán thành hoặc ủy quyền tiếp thị trước khi chúng có thể được sản xuất, nhập khẩu, phân phối hoặc thương mại hóa trong nước. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra trong một quốc gia cụ thể, việc nhập khẩu và phân phối hàng hóa cụ thể, hoặc cung cấp các dịch vụ nhất định hoàn toàn có thể bị hạn chế hoặc bị cấm bởi pháp luật.

Trong các trường hợp như vậy, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nên được coi như là một vấn đề riêng biệt và khác biệt với việc sản xuất, nhập khẩu, phân phối hoặc thương mại của hàng hoá, dịch vụ được gắn nhãn hiệu đó. Các điều kiện trước có thể được cho phép ngay cả khi những điều kiện sau không được phép.

Điều này có nghĩa rằng một nhãn hiệu có thể được đăng ký bảo hộ nếu nó không xung đột với bất kỳ căn cứ tuyệt đối hay tương đối nào để từ chối, ngay cả khi việc sản xuất, nhập khẩu, phân phối hoặc thương mại của hàng hoá, dịch vụ gắn với nhãn hiệu có sự ủy quyền trước hoặc là bị cấm hoàn toàn bởi pháp luật, thậm chí nếu tại thời điểm đăng ký, nhãn hiệu không được sử dụng trong thương mại tại quốc gia nơi đăng ký bảo hộ được cấp.

6 Nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận

6.1 Quy định chung

6.1.1 Nhãn hiệu tập thể

Việc công nhận và bảo hộ nhãn hiệu tập thể là một nghĩa vụ quốc tế theo Công ước Paris (Điều 7*bis*) và Hiệp định TRIPS (theo tham khảo Công ước Paris tại Điều 2.1).¹¹⁷

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu được sở hữu bởi một tổ chức "tập thể" với mục đích được sử dụng bởi tất cả các thành viên của tổ chức đó hoặc các thành viên cụ thể. Tổ chức tập thể sở hữu một nhãn hiệu tập thể được đăng ký có thể là một hiệp hội các nhà sản xuất, một hợp tác xã, một doanh nghiệp liên doanh của các nhà phân phối bán lẻ, một hội thương nhân hoặc một liên đoàn công nghiệp.¹¹⁸

¹¹⁷ Điều 7*bis* của Công ước Paris có nêu:

- (1) Các nước thành viên của Liên minh có trách nhiệm chấp nhận đơn đăng ký và bảo hộ các nhãn hiệu tập thể thuộc về các tập thể mà sự tồn tại của các tập thể đó không trái với luật pháp của nước xuất xứ, thậm chí nếu các tập thể đó không sở hữu cơ sở công nghiệp và thương mại.
- (2) Mỗi nước phải tự xác định các điều kiện cụ thể mà theo đó nhãn hiệu tập thể sẽ được bảo hộ và có thể từ chối bảo hộ nếu nhãn hiệu đó trái với lợi ích xã hội.

¹¹⁸ Xem quy định trong BN TMA, m. 50 và Phụ lục đầu tiên – “Nhãn hiệu tập thể”; KH TML đ. 2(b) và 17, Nghị định 46/2009, đ. 23, Sổ tay TM tr.22 đến 25; ID TML đ. 1.4, 50 và 51; LA IPL đ. 3.11, Quyết định 753 đ. 20, Sổ tay TM tr.21 và 22; MY; MM; Mã PH IP, m. 121.2 và 167; SG Act, m. 60 và Phụ lục đầu tiên, Sổ tay TM về “Nhãn hiệu tập thể”; TH TMA m. 4 – ““Nhãn hiệu tập thể”” và 94; và VN IPL, đ. 4.17, 87.3 và 105.4. Hướng dẫn của OHIM, Phần B, Mục 4, Khoản 2.11.

Tổ chức "tập thể" đăng ký nhãn hiệu tập thể phải bao gồm hai hoặc nhiều thành viên cùng chia sẻ một số mục đích thương mại thông thường hoặc sự quan tâm và có mục đích sử dụng nhãn hiệu tập thể phổ biến để phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của họ trong bối cảnh nỗ lực chung. Các nhãn hiệu tập thể chủ yếu được sử dụng bởi các thành viên của các tổ chức tập thể chứ không phải bởi bản thân tổ chức đang nắm giữ. Nó được tổ chức tương tự như của một "câu lạc bộ" của các nhà sản xuất, hoặc thương nhân mà các thành viên của họ được phép sử dụng nhãn hiệu tập thể của câu lạc bộ dưới các điều kiện mà họ đã đặt ra.

6.1.2 Nhãn hiệu chứng nhận

Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu được sở hữu bởi một đối tượng xác thực, thường là một công ty, một tổ chức hoặc một cơ quan công. Nhãn hiệu chứng nhận được sử dụng gắn với hàng hoá và dịch vụ sẽ chỉ ra cho người tiêu dùng rằng chủ sở hữu của nhãn hiệu đã "chứng nhận" những hàng hóa và dịch vụ đó tuân thủ các tiêu chuẩn nhất định về chất lượng, an toàn, thân thiện với môi trường, hoặc các thông số kỹ thuật khác có giá trị được công nhận bởi công chúng hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Giống như nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận được đăng ký để sử dụng bởi người khác không phải là chủ sở hữu đăng ký. Tuy nhiên, người sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sẽ thường có mối quan hệ hợp đồng với chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu đó, và có quyền lợi tương tự như người được cấp phép.

Không giống như nhãn hiệu tập thể, việc đăng ký nhãn hiệu chứng nhận là không bắt buộc trong bất kỳ hiệp ước quốc tế nào. Tuy nhiên, nhãn hiệu chứng nhận được công nhận và có thể được đăng ký bảo hộ theo các luật thương hiệu quốc gia.¹¹⁹

6.2 Điều kiện ngoại lệ đối với thẩm định nội dung

Nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận sẽ được xử lý và thẩm định giống như tiêu chuẩn thông thường của nhãn hiệu với hầu hết các căn cứ tuyệt đối áp dụng đối với việc từ chối đăng ký bảo hộ.¹²⁰

Nó bao gồm các trường hợp khi mà một dấu hiệu yêu cầu đăng ký bảo hộ như là một nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận mà gây nhầm lẫn về đặc điểm hoặc ý nghĩa của nhãn hiệu, có thể được nhận ra bởi công chúng liên quan. Đặc biệt, nếu một nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận có chứa dấu hiệu mà có thể được nhận thấy khi sử dụng đặc điểm khác nhau từ một nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận, thì nó nên bị từ chối từ thẩm định viên.

Ngoài các căn cứ thường dùng để từ chối, các khía cạnh ngoại lệ sau đây cũng cần được xem xét cụ thể bởi thẩm định viên cho việc thẩm định nội dung đối với nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận:

¹¹⁹ Ví dụ, xem quy định trong BN TMA, m. 52, Phụ lục thứ hai – “Nhãn hiệu chứng nhận”; LA IPL đ. 3.12, Quyết định 753 đ. 21; MY TMA m. 56; MM; SG Act m. 61 và Phụ lục thứ hai, Sổ tay TM về “Nhãn hiệu chứng nhận”; TH TMA m. 4 – ““Nhãn hiệu chứng nhận””, 82, 83 và 84; và VN IPL, đ. 4.18, 87.4 và 105.5, Thông tư 01/2007 m. 37.6.

¹²⁰ Xem Houngs dẫn của OHIM, Phần B, Mục 4, khoản 2.11.3

- Tính mô tả địa lý;
- Các quy định việc sử dụng nhãn hiệu;
- Việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận bởi chủ sở hữu đăng ký.

6.2.1 Tính chất mô tả về địa lý

Một dấu hiệu mang tính mô tả về nguồn gốc địa lý hay xuất xứ của hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ không thể được đăng ký một cách thông thường như là một nhãn hiệu cho hàng hóa hoặc dịch vụ (xem mục 2.3.6 ở trên).

Tuy nhiên, nhiều hiệp hội và hợp tác xã sản xuất có hoạt động trong các khu vực địa lý đặc biệt hoặc các địa điểm khác sử dụng một dấu hiệu phổ biến để chỉ ra rằng hàng hóa của họ có những đặc tính chung nhất định, đặc biệt là nguồn gốc địa lý. Những dấu hiệu có thể được đăng ký bảo hộ bởi các nhà sản xuất dưới dạng nhãn hiệu tập thể được sử dụng để chỉ ra nguồn gốc địa lý.

Để cho phép loại nhãn hiệu tập thể này được đăng ký bảo hộ, một ngoại lệ phải được thực hiện với các căn cứ từ chối tiêu chuẩn dựa trên tính mô tả địa lý của nhãn hiệu. Vì vậy, nhãn hiệu tập thể mà bao gồm các thuật ngữ địa lý hoặc các yếu tố địa lý khác thì không nên bị từ chối dựa trên tính mô tả địa lý của nó. Để đạt được kết quả này, đơn đăng ký bảo hộ cần chỉ ra rằng việc đăng ký được yêu cầu cho một nhãn hiệu tập thể và người nộp đơn là một tổ chức tập thể.

Nếu các dấu hiệu là mô tả các đặc tính của các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau về nguồn gốc địa lý, từ chối nên được đưa ra dựa trên các lý do thông thường.

Liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận, tổ chức các nhà sản xuất và các công ty tư nhân, cũng như các tổ chức công cộng, sử dụng dấu hiệu đặc biệt để chỉ ra các hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định đã được kiểm tra là phù hợp với các đặc điểm cụ thể, đặc biệt là về nguồn gốc địa lý. Những dấu hiệu này có thể được đăng ký bảo hộ như là nhãn hiệu chứng nhận. Để có kết quả đó, khi một đơn đăng ký liên quan đến ngoại lệ của nhãn hiệu chứng nhận thì phải đưa ra lý do từ chối dựa trên tính mô tả địa lý.

Một nhãn hiệu chứng nhận bao gồm thuật ngữ địa lý hoặc các yếu tố địa lý khác không nên bị từ chối dựa trên tính mô tả địa lý. Để đạt được điều này, đơn đăng ký bảo hộ nên chỉ ra rằng việc đăng ký được yêu cầu cho một nhãn hiệu chứng nhận.

6.2.2 Quy định về việc sử dụng nhãn hiệu

Đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận phải nộp cùng với các quy chế có liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu, trong đó có thể bao gồm hoặc tham khảo các thông số kỹ thuật nhất định về hàng hóa hay dịch vụ và cách thức mà các nhãn hiệu có thể được sử dụng.

Các thẩm định viên phải kiểm tra các quy chế của việc sử dụng đã được nộp và xem xét các quy chế để chắc chắn rằng chúng phù hợp với mục đích của nhãn hiệu. Các quy chế sử dụng của nhãn hiệu tập thể phải cung cấp được một

số cấu trúc hay phương pháp cho chủ sở hữu để kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu bởi các thành viên của tổ chức sở hữu.

Liên quan đến nhãn hiệu tập thể được sử dụng để chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm mang nhãn hiệu, các quy định của việc sử dụng nhãn nên chỉ ra các điều kiện cho người sử dụng và hàng hóa phải tuân thủ, đặc biệt, "liên kết chất lượng" giữa hàng hóa và nguồn gốc địa lý.

Trường hợp pháp luật có yêu cầu, các quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể cần cung cấp cho những người có hàng hoá được sản xuất trong cùng một vị trí địa lý và tuân thủ các thông số kỹ thuật sản phẩm, có thể trở thành thành viên của tổ chức tập thể hoặc sử dụng nhãn hiệu tập thể theo một sắp xếp đặc biệt. Tình trạng này nhằm tránh một tình huống mà một số nhà sản xuất địa phương từ khu vực quy định sẽ bị loại trừ khỏi việc sử dụng tên địa lý của nơi sản xuất, nơi mà họ được phép sản xuất và buôn bán thông thường.

Liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận về địa lý, nếu pháp luật yêu cầu, thẩm định viên nên kiểm tra các quy tắc sử dụng của các nhãn hiệu để chắc chắn rằng chúng không chứa bất kỳ điều khoản nào có thể gây phân biệt đối xử đối với các nhà sản xuất. Đặc biệt, các nhà sản xuất địa phương hoạt động trong các khu vực địa lý quy định và tuân thủ các điều kiện khác theo quy định để được chứng nhận như nhãn hiệu, nên được phép sử dụng nhãn hiệu đó.

6.2.3 Sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của chủ sở hữu nhãn hiệu

Trường hợp pháp luật có quy định, thẩm định viên nên đưa ra từ chối về việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận nếu đơn đăng ký chỉ ra rằng người đứng tên đăng ký có vấn đề về một hoạt động liên quan đến việc sản xuất hoặc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ được chứng nhận theo nhãn hiệu đó.

Nó thường được hiểu rằng một nhãn hiệu chứng nhận được sử dụng để chỉ ra rằng chủ sở hữu nhãn hiệu đã thực hiện một đánh giá độc lập các hàng hóa hoặc dịch vụ từ một bên thứ ba. Mối quan hệ thị trường sẽ được coi là không tồn tại nếu chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đối với hàng hóa và dịch vụ của mình.

**QUY CHẾ CHUNG CỦA ASEAN VỀ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐƠN
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU**

PHẦN 2

CƠ SỞ TƯƠNG ĐỐI ĐỂ TỪ CHỐI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

MỤC LỤC

TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG QUY CHẾ	4
CƠ SỞ TƯƠNG ĐỐI ĐỀ TỪ CHỐI ĐƠN ĐĂNG KÝ	6
1 LƯU Ý CHUNG	6
2 NHÃN HIỆU ĐÃ ĐĂNG KÝ TRƯỚC ĐÓ	7
2.1 Trùng (Giống hoàn toàn)	8
2.2 Nguy cơ gây nhầm lẫn	8
2.2.1 Lưu ý chung	8
2.2.2 So sánh hàng hóa và dịch vụ	10
2.2.2.1 Dấu hiệu trùng	10
2.2.2.2 Dấu hiệu tương tự	11
2.2.2.2.1 So sánh hình ảnh	12
2.2.2.2.2 So sánh ngữ âm	15
2.2.2.2.3 So sánh khái niệm	17
2.2.2.3 Các yếu tố yếu và phân biệt của dấu hiệu	22
2.2.2.4 Sự liên quan của việc phân biệt nâng cao một dấu hiệu.....	24
2.2.3 So sánh hàng hóa và dịch vụ	25
2.2.3.1 Định nghĩa hàng hóa và dịch vụ liên quan.....	25
2.2.3.2 Phân loại hàng hóa và dịch vụ	27
2.2.3.3 Hàng hóa và dịch vụ trùng nhau	27
2.2.3.4 Hàng hóa và dịch vụ tương tự.....	30
2.2.3.4.1 Đặc tính của hàng hóa và dịch vụ	31
2.2.3.4.2 Mục đích dự định và phương pháp sử dụng của hàng hóa và dịch vụ	31
2.2.3.4.3 Hàng hóa và dịch vụ bổ sung	32
2.2.3.4.4 Cạnh tranh giữa các hàng hóa và dịch vụ.....	33
2.2.3.4.5 Kênh phân phối hàng hóa và dịch vụ	33
2.2.3.4.6 Công chúng và người tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ liên quan.....	34
2.2.3.4.7 Xuất xứ, nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ.....	34
2.2.4 Công chúng và người tiêu dùng liên quan	35
2.2.4.1 Bộ phận người tiêu dùng liên quan	35
2.2.4.2 Sự liên quan của người tiêu dùng trong việc xác định khả năng nhầm lẫn	37
2.2.4.2.1 Hàng hóa và dịch vụ tương tự	37
2.2.4.2.2 Tính tương tự của dấu hiệu	37
2.2.4.2.3 Tính phân biệt của dấu hiệu	38
2.2.4.3 Mức độ quan tâm của khách hàng	38
2.2.5 Các yếu tố khác liên quan đến khả năng gây nhầm lẫn	39
2.2.5.1 Nhãn hiệu đồng dạng và chuỗi nhãn hiệu	40
2.2.5.2 Sự song song tồn tại trước đó của nhãn hiệu xung đột ở cùng một quốc gia.....	41
2.2.5.3 Các quyết định trước đó về các nhãn hiệu tương tự hoặc giống nhau	42
2.2.6 Đánh giá tổng thể về khả năng gây nhầm lẫn.....	43
2.2.6.1 Cần có một đánh giá tổng thể	43
2.2.6.2 Nguyên tắc phụ thuộc lẫn nhau của các yếu tố	44
3 CÁC DẤU HIỆU NỔI TIẾNG	45
3.1 Đánh giá chung	45
3.2 Nghĩa vụ từ chối việc đăng ký của một nhãn hiệu xung đột	47
3.3 Quyết định xem nhãn hiệu có nổi tiếng hay không	48

3.4	Quyết định “khu vực liên quan của công chúng”	52
3.5	Thiệt hại về lợi ích của chủ nhãn hiệu nổi tiếng	53
3.5.1	Những thiệt hại có thể xảy ra đối với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng	53
3.5.2	Gây phương hại tới <i>khả năng phân biệt</i> của nhãn hiệu nổi tiếng	54
3.5.3	Thiệt hại đối với <i>đanh tiếng</i> của nhãn hiệu nổi tiếng	55
3.5.4	Chiếm lợi thế cạnh tranh một cách không công bằng từ nhãn hiệu nổi tiếng	56
4	NHÃN HIỆU CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG KÝ TRƯỚC ĐÓ	59
5	CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ĐĂNG KÝ TRƯỚC ĐÓ	63
6	TÊN THƯƠNG MẠI VÀ TÊN CỦA CÁC THỰC THỂ	65
6.1	Tên thương mại và tên công ty	65
6.2	Tên của thực thể chưa sáp nhập	66
6.3	Tên miền	67
7	CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRƯỚC ĐÓ	68
7.1	Kiểu dáng công nghiệp	68
7.2	Các tác phẩm được bảo hộ bởi quyền tác giả	68
7.2.1	Các tác phẩm chứa trong nhãn hiệu.....	68
7.2.2	Tiêu đề của tác phẩm.....	69
8	TÊN RIÊNG, NHẬN DIỆN VÀ GIỐNG NHAU	71
9	TÊN GỌI VÀ BIỂU TƯỢNG CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG NHẤT ĐỊNH	73
10	NỘP ĐƠN KHÔNG TRUNG THỰC	75

Từ viết tắt sử dụng trong Quy chế

Các nước ASEAN (Mã quốc gia)

BN: Brunei Darussalam

ID: Indonesia

KH: Campuchia

LA: Lào

MM: Myanma

MY: Malaysia

PH: Philippines

SG: Singapore

TH: Thái Lan

VN: Việt Nam

Từ viết tắt khác

CTMR: Quy định của Hội đồng châu Âu (EC) số 207/2009 ngày 26/2/2009 về Nhãn hiệu hàng hóa Cộng đồng (Quy định về Nhãn hiệu hàng hóa Cộng đồng Châu Âu)

ECJ: Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu (Tòa án Công lý châu Âu)

EU: Liên minh châu Âu

GI: Chỉ dẫn địa lý

IPL: Luật Sở hữu trí tuệ

NCL: Bảng phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ dùng cho đăng ký nhãn hiệu được thiết lập theo Thỏa ước Nice năm 1957

Bảng phân loại Nice: Bảng phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ dùng cho đăng ký nhãn hiệu được thiết lập theo Thỏa ước Nice ký năm 1957

OHIM: Cơ quan hài hòa hóa thị trường nội khối (Cơ quan Nhãn hiệu và Kiểu dáng công nghiệp Cộng đồng châu Âu)

CÔNG ƯỚC PARIS: Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp ký kết năm 1883, sửa đổi lần cuối tại Stockholm năm 1967

SGT: Hiệp ước Singapore về Luật Nhãn hiệu và các quy định theo Hiệp ước ký năm 2006

TMA: Đạo luật Nhãn hiệu

TML: Luật Nhãn hiệu

TMR: Quy định về nhãn hiệu

TRIPS: Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ

WHO: Tổ chức Y tế Thế giới

WIPO: Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới

WTO: Tổ chức Thương mại Thế giới

Tham khảo

Tất cả các website tham khảo có thể xem từ ngày 30/9/2014.

CƠ SỞ TƯƠNG ĐỐI ĐỀ TỪ CHỐI ĐƠN ĐĂNG KÝ

1 Lưu ý chung

Dấu không đăng ký được nếu *việc sử dụng* dấu hiệu đó *trong thương mại* gây xung đột với quyền trước đó của người khác. Thực tế, một dấu hiệu không bị phản đối dựa trên cơ sở tuyệt đối trong việc từ chối đăng ký có thể bị phản đối trên cơ sở tồn tại quyền của bên thứ ba xung đột với việc sử dụng dấu hiệu đó làm nhãn hiệu trong thương mại.

Có một số loại quyền khác nhau có trước của các chủ thể quyền không liên quan đến người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể xung đột với nhãn hiệu của người nộp đơn và ngăn cản việc đăng ký. Loại quyền có trước có thể biện minh cho sự phản đối dựa trên cơ sở tương đối nhằm từ chối thường được quy định trong các luật nhãn hiệu nhưng cũng được thấy trong các luật khác, ví dụ như luật bản quyền và các luật về sở hữu trí tuệ khác.

Việc xung đột quyền của bên thứ ba có thể được giải quyết theo luật dân sự, luật chung hoặc các luật khác, ví dụ như đối với quyền cá nhân, tên công ty, cạnh tranh không lành mạnh hoặc gian dối.

Cơ sở từ chối được dựa trên các quyền tòi tại từ trước của người khác gọi là “cơ sở tương đối” bởi vì chúng không đề cập đến cơ sở khách quan tuyệt đối liên quan đến bản thân dấu hiệu nhưng lại phụ thuộc vào sự tồn tại quyền can thiệp của bên thứ ba.

Cơ sở tương đối đề từ chối có thể được đưa ra bởi thẩm định viên một cách *mặc nhiên*, ví dụ, theo ý kiến riêng của thẩm định viên, hoặc là do sự phản đối của bên thứ ba hoặc đơn khiếu nại việc đăng ký nhãn hiệu. Cơ sở tương đối cũng có thể được nêu ra khi yêu cầu sửa đổi, thu hồi, hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ đã cấp.

Việc từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu dựa trên cơ sở tương đối yêu cầu thẩm định viên tính đến tất cả các tình huống liên quan trong từng trường hợp cụ thể. Thẩm định viên bắt buộc phải hình dung ra các tình huống tương tự có khả năng nêu nhãn hiệu đó thật sự đã được sử dụng trong thương mại để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ đã xác định trong nước. Phân tích các yếu tố liên quan cuối cùng sẽ giúp thẩm định viên trả lời các câu hỏi sau để quyết định cho chấp nhận hay từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu:

‘Nếu nhãn hiệu (đã nộp đơn đăng ký) được sử dụng trong thương mại tại một quốc gia cho hàng hóa và dịch vụ đã xác định, việc sử dụng như vậy có gây định kiến không công bằng cho bên thứ ba?’

Nếu câu trả lời là “có” thì việc đăng ký nhãn hiệu đó là không được phép.

Tuy nhiên, cần phải nhắc lại rằng, trong cuộc cạnh tranh giữa các nhà cung cấp trong nền kinh tế thị trường, việc thành công của một nhà cung cấp sẽ có thể gây thiệt hại về kinh tế cho nhà cung cấp khác khi mà công chúng thích hàng hóa hay dịch vụ của nhà cung cấp này hơn hàng hóa và dịch vụ của các nhà cung cấp khác. Tuy nhiên, bất kỳ ý kiến nào bắt nguồn từ sở thích của khách hàng có thể là một hệ quả bình thường trong cạnh tranh trên thị trường và không bị coi là “không công bằng” nếu tuân thủ các quy định về cạnh tranh. Những quy định đó bao gồm tập quán thương mại trung thực và tôn trọng luật sở hữu trí tuệ, đặc biệt là luật pháp quy định các đặc điểm nhận diện của doanh nghiệp khác nhau được sử dụng trong thương mại.

Những phần sau là các cơ sở tương đối cơ bản để từ chối đăng ký, phản đối đăng ký nhãn hiệu dựa trên các loại quyền khác nhau của bên thứ ba.

2 Nhãn hiệu đã đăng ký trước đó

Cơ sở tương đối thông thường nhất được đưa ra để từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu đó là sự tồn tại một hoặc nhiều nhãn hiệu có trước đăng ký cho các hàng hóa hoặc dịch vụ trùng hoặc tương tự.¹

Quyền đối với nhãn hiệu luôn được xác lập cho một dấu hiệu cụ thể được dùng cho một số hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định. Do đó, để đánh giá sự liên quan của quyền đối với nhãn hiệu có trước để làm căn cứ từ chối thì thẩm định viên phải phải xem xét các nhãn hiệu đang xung đột cũng như mô tả về hàng hóa và dịch vụ mà những nhãn hiệu đó đăng ký.

Liên quan đến vấn đề này, các nhãn hiệu và hàng hóa và dịch vụ tương ứng phải được so sánh để xác định liệu chúng có thể gây thiệt hại cho chủ thể của các quyền có trước. Bước đầu tiên là phân biệt hai trường hợp sau:

- *Sự trùng nhau của các dấu hiệu và của các hàng hóa và dịch vụ nhất định (ví dụ như giống hoàn toàn),*

¹Xem các điều khoản trong TMA mục 8(1) và (2) của BN; TML Điều 4(g) của KH; TML Điều 6(1).a) của ID; IPL Điều 16.2 và 3, và 23.9 của LA; TMA mục 19(1) và (2) của MY; MM; IP Code s. 123.1(d) của PH; TMA mục 8(1) và (2) của SG; TMA s. 6(3) của TH; và IPL Điều 74(2).f) của VN.

- *Sự tương tự* của các dấu hiệu và của các hàng hóa và dịch vụ nhất định.

2.1 *Trùng (Giống hoàn toàn)*

‘Trùng’ (giống hoàn toàn)’ xảy ra khi nhãn hiệu trong đơn đăng ký trùng với nhãn hiệu có trước, và các hàng hóa và dịch vụ nhất định trong đơn đó cũng trùng với hàng hóa hoặc dịch vụ của nhãn hiệu có trước.²

Việc trùng thì thường ít xảy ra hơn so với trùng hoặc tương tự một phần. Tuy nhiên, khi việc trùng giữa các nhãn hiệu đã được xác định thì sẽ không cần phải đánh giá khả năng gây nhầm lẫn. Thẩm định viên có thể *hiển nhiên* từ chối và sự phản đối của bên thứ ba đối với việc đăng ký nhãn hiệu có sau nên được đưa ra.³

Thẩm định viên sẽ xác định liệu trường hợp trùng có tồn tại bằng cách áp dụng các phân tích và tiêu chí tương tự được sử dụng để xác định mức độ tương tự giữa các dấu hiệu xung đột và danh sách tương ứng hàng hóa và dịch vụ hay không. Việc phân tích đó phải thực hiện trước khi tìm ra khả năng gây nhầm lẫn.

2.2 *Nguy cơ gây nhầm lẫn*

2.2.1 *Lưu ý chung*

Hầu hết các trường hợp xung đột giữa các nhãn hiệu là tương tự chứ không phải là trùng nhau về dấu hiệu và hàng hóa hoặc dịch vụ - với các trường hợp tương tự đòi hỏi phải phân tích kỹ hơn. Trong những trường hợp nhãn hiệu tương tự như vậy, việc phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ dựa trên tiêu chí rộng hơn đó là nguy cơ gây nhầm lẫn. Điều này có nghĩa là việc đăng ký chỉ bị từ chối khi chỉ ra rằng, nhãn hiệu trong đơn đăng ký đã được sử dụng trong thương mại tại quốc gia đó cho các hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể, thì việc sử dụng đó sẽ bị xem là gây nhầm lẫn cho người đã sử dụng.⁴

²Xem các quy định trong TMA mục 8(1) của BN; TML Điều 4(g) của KH; TML Điều 6(1).a của ID; IPL Điều 16.2 và 23.9 và Quyết định 753 Điều 34(1).1 của LA; TMA mục 19(1)(a) và (2)(a) của MY; MM; IP Code, mục 123.1(d)(i) của PH; TMA s. 8(1) của SG; TMA s. 6(3) của TH; và IPL Điều 74(2).f của VN.

³Liên quan đến các quyền loại trừ có được do đăng ký, Hiệp định TRIPS (Điều 16.1) đề cập đến “việc trùng nhau” là “trong trường hợp sử dụng một dấu hiệu trùng nhau cho các hàng hóa hoặc dịch vụ giống nhau sẽ bị coi là có nguy cơ gây nhầm lẫn”

⁴Xem các quy định trong TMA mục 8(2) của BN; TML Điều 4(g) của KH; TML Điều 6(1).a của ID; IPL Điều 16.3 và 23.9, và quyết định 753 Điều 34(1).2, 35 và 36 của LA; TMA mục 19(1)(b) và (2)(b) của MY; MM; IP Code mục 123.1(d)(iii) của PH; TMA s. 8(2) của SG; TMA s. 6(3) của TH; và Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam Điều 74(2).f).

Theo khía cạnh này, sự nhầm lẫn được hiểu là bao gồm bất kỳ giả định hay cách hiểu nào của một người tiêu dùng bình thường cho rằng có sự liên quan giữa các nhãn hiệu đang xung đột, giữa chủ sở hữu những nhãn hiệu đó hoặc xuất xứ thương mại của hàng hóa hoặc dịch vụ của các nhãn hiệu tương ứng, liệu trên thực tế sự liên quan đó có tồn tại hay không.

Trong việc đánh giá nguy cơ gây nhầm lẫn, cả về nhầm lẫn trực tiếp và nhầm lẫn do liên kết đều phải được tính đến, cụ thể là các trường hợp:

- Một người tiêu dùng nhầm lẫn trực tiếp các nhãn hiệu được sử dụng trong thương mại (mà có thể dẫn đến quyết định mua hàng sai lầm), hoặc
- Một người tiêu dùng không nhầm lẫn các nhãn hiệu nhưng có thể giả định rằng có sự liên quan hoặc liên kết giữa xuất xứ thương mại của hàng hóa hoặc dịch vụ của những nhãn hiệu đó, do những hàng hóa, dịch vụ như vậy từ cùng một nhà cung cấp hoặc từ hai nhà cung cấp có mối liên hệ kinh tế với nhau.

Đối với mục đích nhãn hiệu, hai nhà cung cấp được xem là “*có liên hệ về kinh tế*” nếu họ có sự liên quan với nhau do bất kỳ sự sắp xếp nào dẫn đến việc kiểm soát riêng lẻ nhãn hiệu đang được nói đến hoặc cùng kiểm soát nhãn hiệu thông qua người thứ ba.

Đặc biệt, liên hệ này bao gồm mối quan hệ công ty mẹ - công ty con, li-xăng, thỏa thuận tài trợ, hợp đồng phân phối độc quyền hoặc thỏa thuận hợp đồng khác, hoặc nhà cung cấp thuộc một tập đoàn kinh tế riêng lẻ nào đó.

Vì vậy, thẩm định viên phải từ chối việc đăng ký nhãn hiệu nếu – đã xem xét tất cả các yếu tố liên quan – kết luận rằng việc sử dụng nhãn hiệu tại quốc gia có thể gây ra các giả định nêu trên trong suy nghĩ của người tiêu dùng liên quan.

Khác với trường hợp “trùng” được xác định một cách khách quan, việc xác định “nguy cơ gây nhầm lẫn” thường yêu cầu thẩm định viên phân tích và đánh giá các trường hợp liên quan. Mặc dù việc phân tích này có yếu tố chủ quan nhưng việc sử dụng tiêu chí thẩm định chuẩn sẽ dự đoán được kết luận đưa ra.

Nguy cơ gây nhầm lẫn sẽ chỉ được kết luận sau khi có sự đánh giá toàn diện tất cả các yếu tố và tình huống liên quan trong từng trường hợp cụ thể. Những yếu tố đó liên kết và phụ thuộc lẫn nhau, và bao gồm:

- Sự tương tự của *hàng hóa hoặc dịch vụ* liên quan,
- Sự tương tự của *dấu hiệu* xung đột,

- Công chúng và người tiêu dùng liên quan
- Các yếu tố liên quan khác.

Những yếu tố này được nói đến ở các mục sau.⁵

2.2.2 So sánh hàng hóa và dịch vụ

Trong trường hợp có xung đột giữa hai nhãn hiệu, một khi hàng hóa hoặc dịch vụ được xác định là trùng hoặc tương tự thì xem xét các nhãn hiệu để quyết định xem chúng là trùng, tương tự hay khác nhau là cần thiết.

So sánh khách quan ban đầu nên bao gồm tất cả các yếu tố cảm quan trong các dấu hiệu, bất kể giá trị khác biệt. Ở giai đoạn này, việc so sánh các dấu hiệu cần duy trì khách quan.

Các yếu tố khác như đặc tính phân biệt của dấu hiệu hoặc các yếu tố chi phối hay yếu chỉ nên được xem xét trong giai đoạn sau để có đánh giá toàn diện về nguy cơ gây nhầm lẫn.

Các dấu hiệu xung đột cần được so sánh khi xuất hiện, tương ứng trong đơn và trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Thẩm định viên cần giả định các nhãn hiệu đó đang, sẽ hoặc đã được sử dụng trong thương mại khi chúng xuất hiện trên các tài liệu và giấy chứng nhận đăng ký.

Nếu các dấu hiệu rõ ràng là khác nhau, thẩm định viên sẽ kết thúc việc thẩm định nguy cơ gây nhầm lẫn.

Mặt khác, phát hiện sự tương tự không nên, dựa trên sự tương tự này, kết luận nhãn hiệu đang được thẩm định có thể gây ra nhầm lẫn. Kết luận này chỉ được đưa ra sau khi có sự đánh giá toàn diện tất cả các yếu tố liên quan.

2.2.2.1 Dấu hiệu trùng

⁵Liên quan đến các yếu tố cần được phân tích để xác định nguy cơ gây nhầm lẫn, một số ví dụ về tiêu chí phân tích được nêu trong văn bản của một số nước ASEAN: Quy chế thẩm định nhãn hiệu của KH trang 54 đến 67; Quy chế thẩm định nhãn hiệu của ID chương IV.B.2.1) a); Quyết định 753 Điều 34, 35, 36 và 37 của LA; Quy chế thẩm định nhãn hiệu của MY chương 11 đoạn 11.5 đến 11.45; Quy chế thẩm định nhãn hiệu của PH chương X trang 89 đến 118; Quy chế thẩm định nhãn hiệu của SG chương 7 - ‘Cơ sở tương đối để từ chối đăng ký’; và Thông tư 01/2007 của Việt Nam mục 39.8 và 9.

Nếu thẩm định viên nhận thấy dấu hiệu trong đơn đăng ký trùng với nhãn hiệu có trước, đăng ký này sẽ bị từ chối đối với hàng hóa và dịch vụ mà cả hai nhãn hiệu bao gồm.

Mặc dù về nguyên tắc, đánh giá là “trùng” khi các dấu hiệu trùng nhau ở mọi khía cạnh nhưng việc thẩm định vẫn nên được tiến hành trên cơ sở những khác biệt *không đáng kể* đối với một người tiêu dùng thông thường không thể nhận thấy được đối với hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan. Bất kỳ khác biệt *không thể nhận thấy được* mà không thẩm định cẩn thận, chặt chẽ các nhãn hiệu, nên được xem là “không đáng kể”.

Hai dấu hiệu trùng nhau trong *mọi* khía cạnh, hoặc thể hiện *khác nhau không đáng kể* khiến người tiêu dùng liên quan không thể nhận biết thì cần được xem là “trùng”.

Trùng chỉ một số yếu tố (giống nhau một phần) không được xem là trùng nhưng được xem là tương tự. Ví dụ, trong các trường hợp sau các nhãn hiệu không được xem là trùng:

- Hai nhãn hiệu gồm các từ nghe có vẻ giống nhau nhưng có cách viết khác nhau,
- Hai nhãn hiệu gồm các từ trùng nhau ngoại trừ một chữ cái hoặc chữ số,
- Một nhãn hiệu được chứa đựng hoàn toàn trong nhãn hiệu khác, nhưng nhãn hiệu khác đó có một yếu tố hình bổ sung hoặc được thể hiện bằng các ký tự, kiểu và màu khác nhau.

Tuy nhiên, đối với các dấu hiệu từ, việc biến đổi chữ viết hoa hoặc chữ viết thường sẽ không được xem xét: ‘những biến đổi như vậy sẽ được xem sự khác biệt không đáng kể’.

2.2.2.2 *Dấu hiệu tương tự*

Trong hầu hết các trường hợp xung đột giữa các nhãn hiệu, việc phản đối thực tế sẽ dựa trên sự tương tự của các dấu hiệu và sự tương tự đó (cùng với các yếu tố liên quan khác) có thể gây ra nhầm lẫn.

Theo đó, “tương tự” có nghĩa là một tình huống mà có hai dấu hiệu không phải trùng nhau hoàn toàn; chúng giống nhau ở một số khía cạnh và khác nhau ở một số khía cạnh khác.

Khi so sánh các dấu hiệu, thẩm định viên nên bỏ qua các yếu tố và đặc điểm không đáng kể, tập trung vào các yếu tố cảm nhận được một cách rõ ràng. Một yếu tố hoặc đặc điểm trên nhãn hiệu được xem là ‘không đáng kể’ nếu ngay từ cái nhìn đầu tiên nó không có gì đáng chú ý. Điều này có thể là do đặc điểm về kích thước hoặc vị trí trên nhãn hiệu. Nếu đặc điểm chỉ cảm nhận được dựa trên việc thẩm định chặt chẽ và thận trọng thì nó hiển nhiên không liên quan đến mục đích xác định tính tương tự.

Các dấu hiệu bao gồm các chữ tượng hình, ký tự hoặc văn bản bằng *tiếng nước ngoài* hoặc *ký tự nước ngoài* mà khó hiểu đối với một người tiêu dùng bình thường tại một quốc gia thì chúng cần được xem là dấu hiệu tượng hình bởi chúng không thể được so sánh bằng ngữ âm hay khái niệm trong ngôn ngữ của quốc gia liên quan. Một bản dịch sẽ chỉ phục vụ cho mục đích thông tin bởi vì nhãn hiệu được sử dụng trên thị trường dưới dạng ban đầu (ví dụ, bằng tiếng nước ngoài hoặc ký tự nước ngoài). Trong mối quan hệ này, xem mục 1.1.1.2 Phần 1 của Quy chế này.

Các khía cạnh cần được so sánh để xác định tính tương tự giữa các dấu hiệu đó là các đặc điểm về hình ảnh, *về ngữ âm và khái niệm*. Thẩm định viên nên xem xét *tổng thể* các dấu hiệu đang xung đột trên cơ sở các đặc điểm về hình ảnh, ngữ âm và khái niệm, và phải tính đến mức độ khác biệt vốn có hoặc khác biệt yêu cầu của dấu hiệu trước đó (trích dẫn hoặc đối lập).⁶

2.2.3.2.1 So sánh hình ảnh

Các khía cạnh hoặc ấn tượng về hình ảnh của một dấu hiệu liên quan để so sánh các dấu hiệu có thể nhận thấy bằng mắt, cho dù là chữ, hình ảnh, hỗn hợp, dấu hiệu ba chiều hoặc dấu hiệu màu. So sánh hình ảnh sẽ xác định nhãn hiệu có sau giống với nhãn hiệu có trước đến mức độ nào.

Tương tự về hình ảnh cần được đánh giá có tính đến các yếu tố khác nhau phụ thuộc vào loại dấu hiệu nhìn thấy được bị xung đột. So sánh giữa hai nhãn hiệu chỉ có chữ hoặc hai nhãn hiệu chỉ có hình ảnh sẽ rõ ràng hơn là so sánh giữa, ví dụ, một nhãn hiệu toàn bằng chữ và một nhãn hiệu hỗn hợp (chữ và yếu tố hình).

⁶Về vấn đề này, xem phán quyết của ECJ ngày 22/9/1999, vụ án C-342/97, ‘Lloyd Schuhfabrik Meyer’, Đoạn 26, trong đó ECJ nêu rằng:

“[...] đánh giá toàn diện về nguy cơ gây nhầm lẫn phải, khi đề cập đến tính tương tự về hình ảnh, âm thanh hoặc khái niệm của các dấu hiệu đang điều tra, dựa trên tổng thể chung mà chúng tạo ra, mang lại trong tâm trí, đặc biệt là cả thành phần khác biệt và nổi trội. [...] {T}Việc *nhận thức* về nhãn hiệu trong tâm trí của một người tiêu dùng thông thường về một danh mục hàng hóa hoặc dịch vụ đang xung đột đóng một vai trò quyết định trong đánh giá toàn diện về nguy cơ gây nhầm lẫn. Một người tiêu dùng bình thường thông thường nhận thấy một nhãn hiệu tổng thể và không tiến hành phân tích các chi tiết khác nhau [...]”

Tương tự về hình ảnh phụ thuộc vào các yếu tố chung giữa hai nhãn hiệu. Tuy nhiên, tương tự về hình ảnh có thể cũng xảy ra nếu, mặc dù có một số yếu tố riêng khác biệt chứa trong nhãn hiệu, bố trí tổng thể, tỷ lệ và lựa chọn màu sắc làm nên nhãn hiệu, xét về tổng thể là trông tương tự nhau.

Dấu hiệu chữ

(1) Đề cập đến xung đột giữa hai *nhãn hiệu chỉ có chữ*, so sánh bằng hình ảnh sẽ dựa trên số lượng và trình tự của các chữ cái, chữ số và ký tự chứa trong nhãn hiệu. Việc phân tích cần tiến hành bằng ngôn ngữ (và ký tự) của cơ quan quốc gia, cũng như bằng ngôn ngữ khác được sử dụng hoặc được hiểu rộng rãi trong cả nước. Tuy nhiên, một từ được chuyển từ một loại chữ này sang loại chữ khác có thể không còn tương tự về hình ảnh. (Tuy nhiên các dấu hiệu có thể vẫn còn phát âm tương tự - xem phía dưới).

Một người tiêu dùng bình thường sẽ nhìn nhãn hiệu một cách tổng thể và không chú ý đến các khác biệt nhỏ trong số lượng chữ cái hoặc vị trí. Tuy nhiên, các chữ cái đầu của một từ có xu hướng được chú ý nhiều hơn các chữ cái khác trong từ. Về điều này, khác nhau trong chữ cái đầu có thể khiến nhãn hiệu nhìn sẽ khác hơn là biến đổi một trong các chữ cái ở giữa.

Độ dài của từ và cách chia tách của một từ cũng là yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức về hình ảnh của dấu hiệu chữ.

Tuy nhiên, không thể thiết lập một quy tắc an toàn về số lượng các chữ cái khác nhau trong một từ giúp tránh tìm ra tính tương tự về hình ảnh, hoặc số lượng các chữ cái giống nhau để xác định tương tự về hình ảnh giữa hai từ.

(2) Trong trường hợp mâu thuẫn giữa *dấu hiệu chỉ có chữ* và *dấu hiệu chữ hỗn hợp* (ví dụ một từ được trình bày bằng các ký tự đặc biệt, kiểu chữ, font chữ hoặc màu sắc, hoặc kết hợp với một yếu tố hình) yếu tố từ này thường được chú ý và ghi nhớ dễ hơn bởi vì người tiêu dùng có xu hướng đọc trước các từ trong dấu hiệu bất cứ khi nào có thể.

Tính tương tự bằng hình ảnh phụ thuộc vào việc các chữ cái trong các từ tương ứng của nhãn hiệu có cùng một vị trí hay không, và cũng phụ thuộc vào độ ấn tượng của bất kỳ đặc tính hình ảnh đặc biệt nào, loại chữ hoặc yếu tố hình của nhãn hiệu. Nếu yếu tố hình ảnh hoặc các ký tự đặc biệt không đủ mạnh để gây ấn tượng về khác biệt giữa hai dấu hiệu, thì việc trùng hay tương tự của các từ sẽ được ưu tiên.

Nếu các yếu tố hình của một nhãn hiệu mạnh hoặc các chữ cái được cách điệu rõ, nhãn hiệu đó có thể được xem là khác biệt về hình ảnh so với nhãn hiệu toàn bằng chữ không có yếu tố hình.

(3) Trong trường hợp xung đột giữa *hai dấu hiệu hỗn hợp*, (ví dụ, cả hai nhãn hiệu đều có chữ với hoặc không có ký tự đặc biệt, chữ, font hoặc màu sắc, và được kết hợp với các yếu tố hình), tính tương tự về hình ảnh có thể có nếu các chữ cái hoặc từ giống nhau, cùng vị trí và các yếu tố hình (kiểu chữ, font chữ, màu sắc) không đủ mạnh để gây ấn tượng khác biệt đáng kể.

Ví dụ, các dấu hiệu hỗn hợp sau đây có thể xem là tương tự về thị giác khi nhìn:



[Ví dụ được cung cấp bởi Cơ quan Sở hữu trí tuệ Indonesia]



(Japan Airlines' service mark)

[Ví dụ lấy từ Quy chế thẩm định nhãn hiệu của Cam-pu-chia, trang 59]

Tuy nhiên, nếu một số ký tự hoặc chỉ một phần của từ hoặc các từ giống nhau trong hai dấu hiệu, và kiểu dáng hoặc các yếu tố hình khác nhau rõ rệt trong mỗi nhãn hiệu thì chúng có thể được xem là khác nhau về hình ảnh.

(4) Trong trường hợp *dấu hiệu hỗn hợp xung đột với dấu hiệu chỉ có hình*, sự tương tự về hình ảnh phụ thuộc hoàn toàn vào các yếu tố hình bởi vì chỉ một trong các nhãn hiệu có một yếu tố chữ và nhãn hiệu kia lại không có. Trong

trường hợp này, sự tương tự bằng hình ảnh có thể được tìm nếu các yếu tố hình trong cả hai nhãn hiệu thấy rõ ràng và tương tự hoặc gần như giống hệt nhau. Tuy nhiên, nếu yếu tố chữ trong dấu hiệu hỗn hợp nổi bật hơn so với yếu tố hình, tính tương tự bằng hình ảnh với nhãn hiệu chỉ có hình sẽ không còn.

Dấu hiệu hình ảnh và dấu hiệu màu

(1) Trong trường hợp xung đột giữa *hai dấu hiệu chỉ có hình ảnh* (ví dụ, không dấu hiệu nào có chứa chữ), các đặc điểm có thể được xem là tương tự về hình ảnh nếu chúng đồng nhất về hình dạng, đường nét và tỷ lệ. Một biến thể trong màu sắc sử dụng, hoặc một sự chuyển đổi màu sắc từ đen sang trắng cũng không thể khiến dấu hiệu khác nhau.

(2) Trong trường hợp dấu hiệu có *kết hợp màu sắc*, tính tương tự về hình ảnh sẽ được tìm thấy nếu màu sắc của nhãn hiệu sau là giống nhau, hoặc màu nằm trong một dải các màu mà một người bình thường không thể phân biệt được với nhãn hiệu trước.

Dấu hiệu ba chiều

Nếu cả hai dấu hiệu đang xung đột là dấu hiệu *ba chiều*, sự tương tự về hình ảnh sẽ phụ thuộc vào hình dạng, tỷ lệ và cách chọn màu sắc, nếu có.

Ấn tượng đầu tiên về hình ảnh của dấu hiệu có thể mang tính quyết định về sự tương tự. Bất kỳ khác biệt nào nhận biết được sau khi thẩm định, đo lường kỹ lưỡng hoặc các xác nhận khác sẽ không dẫn đến sự khác nhau.

Trong trường hợp *dấu hiệu ba chiều có trước trái ngược với dấu hiệu hình hai chiều*, tương tự về hình ảnh có thể sẽ được tìm thấy nếu dấu hiệu hai chiều tái tạo hiệu quả hình dạng của dấu hiệu có trước vì vậy nó có thể dễ dàng xác định đầu bản tái tạo. Các khác biệt không đáng kể hoặc không liên quan trong dấu hiệu sẽ không tạo sự khác nhau về hình ảnh.

2.2.2.2.2 So sánh ngữ âm⁷

(1) So sánh ngữ âm của các dấu hiệu có thể nhận thấy bằng hình ảnh có thể chỉ được thực hiện giữa các dấu hiệu chứa một hoặc nhiều yếu tố từ có thể đọc hoặc phát âm được. So sánh như vậy là có thể ngay cả khi yếu tố từ cũng chứa một yếu tố hình hoặc sử dụng ký tự, chữ, font hoặc màu sắc đặc biệt.

⁷Đối với vấn đề này, xem hướng dẫn của OHIM, phần C, Mục 2, Chương 3, khoản 3.5

Không thể so sánh ngữ âm nếu một hoặc cả hai dấu hiệu xung đột không có yếu tố từ có thể đọc hoặc phát âm được. Tuy nhiên, những dấu hiệu như thế có thể vẫn so sánh được bằng mắt và bằng khái niệm.

(2) So sánh ngữ âm phải dựa trên các mã phát âm của người tiêu dùng bình thường tại nước liên quan. Các từ nước ngoài có thể được phát âm khác ở các nước khác và cách mà một từ phát âm ở nước xuất xứ từ đó không phải lúc nào cũng liên quan.

Ví dụ, từ “LOVING KARE” có thể phát âm tương tự hoặc giống với “LAVINKER” khi người tiêu dùng không phải người Anh.

Nếu cần thiết, so sánh ngữ âm nên bao gồm phiên âm của các yếu tố chữ và đánh giá về âm tạo ra.

(3) Ấn tượng ngữ âm tổng thể của một dấu hiệu chứa một yếu tố chữ phụ thuộc vào số lượng và trình tự của các âm tiết của chữ, và cách thức từ đó được phát âm tại một nước cụ thể. Tương tự về phát âm sẽ được tìm thấy nếu âm thanh từ cách phát âm các yếu tố chữ trong dấu hiệu xung đột là như nhau, hoặc đủ gần để có thể phân biệt được bằng ngữ âm.

Các âm tiết chung được tìm thấy trong cả hai dấu hiệu, trình tự và tổng số âm tiết tạo ra nhịp điệu cho từ sẽ ảnh hưởng đến sự tương tự hoặc khác nhau về ngữ âm.

(4) Các dấu hiệu đồ họa có thể được đọc như một phần của từ hoặc cụm từ cũng phải được xem xét trong so sánh về ngữ âm. Ví dụ, các dấu hiệu như ‘@’, ‘&’, ‘%’, ‘+’ và ‘#’ có tên(‘at’, ‘and’, ‘per cent’, ‘plus’, ‘hash’) và sẽ thường được người tiêu dùng đọc nếu chúng là một phần của nhãn hiệu có chữ. Điều tương tự cũng áp dụng để làm rời các chữ cái (‘Quali-T’ có thể phát âm như ‘quality’). Âm thanh của những dấu hiệu và chữ cái đó phải được tính vào để so sánh ngữ âm một cách đầy đủ. Âm thật sự của những dấu hiệu đồ họa sẽ phụ thuộc vào tên đặt cho dấu hiệu theo ngôn ngữ địa phương.

(5) Trường hợp các dấu hiệu đối lập chứa âm tiết hoặc chữ trùng nhưng thứ tự đảo ngược thì sự khác biệt đó không thể loại trừ tính tương tự về ngữ âm.

Ví dụ: BLUE GINGER và GINGER BLUES

(6) Giá trị ngữ âm của một từ nước ngoài hoặc của một từ lạ sẽ là giá trị ngữ âm của việc phát âm bởi công chúng trong quốc gia liên quan. Tuy nhiên, trong trường hợp có tỷ lệ lớn các khu vực người tiêu dùng liên quan trong một nước

cũng hiểu được từ nước ngoài đó và phát âm nó tương ứng với tiếng nước ngoài, thì việc phát âm này cũng phải được đưa vào xem xét để so sánh ngữ âm.

(7) Cần lưu ý đến các chữ cái khác nhau tạo ra các âm giống hệt hoặc tương tự khi phát âm. Ví dụ, âm của các chữ cái "b" và "p", hoặc "x" và "s" có thể do trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn khi phát âm trong bối cảnh cụ thể. Sự khác nhau của các chữ cái có thể vẫn tính tương tự về ngữ âm.

(8) Khi so sánh hai dấu hiệu hỗn hợp nhằm tìm sự tương tự về ngữ âm, các yếu tố chữ thông thường được ưu tiên so với các yếu tố hình bởi vì người tiêu dùng có khuynh hướng đọc và giữ lại chữ chứ không phải theo yếu tố hình ảnh đi kèm. Ví dụ, dấu hiệu hỗn hợp sau tại Indonesia được thấy là tương tự về ngữ âm bất kể hình ảnh hiển thị khác nhau:



và



2.2.2.2.3 So sánh khái niệm

Dấu hiệu có nội dung ngữ nghĩa

Sự tương tự giữa hai dấu hiệu có thể gây ra bởi tương tự trong khái niệm hoặc ý nghĩa của các dấu hiệu theo cách hiểu của người tiêu dùng bình thường tại quốc gia liên quan.

Đánh giá khái niệm chỉ có thể được thực hiện với các dấu hiệu có nội dung ngữ nghĩa, cụ thể là các dấu hiệu có ít nhất *một nghĩa* thường được hiểu bởi người tiêu dùng tại một nước cụ thể. Những dấu hiệu có nghĩa sẽ là:

- Dấu hiệu chứa một yếu tố *chữ* có ý nghĩa trong ngôn ngữ, hoặc một trong số các ngôn ngữ, trong số các nước liên quan, hoặc
- Dấu hiệu có yếu tố *hình* đại diện một cái gì đó có nghĩa, ví dụ một cái gì đó có thể được nhận ra và miêu tả hoặc có tên bằng chữ.

Nếu chỉ một trong các dấu hiệu xung đột có ý nghĩa thì không thể thực hiện so sánh. Kết luận về so sánh giữa các dấu hiệu đó sẽ không tương tự về khái niệm.

Các yếu tố liên quan để so sánh khái niệm

(1) Sự tương tự về khái niệm giữa hai dấu hiệu từ có thể được tìm thấy nếu cả hai từ có cùng nghĩa, đồng nghĩa hoặc đề cập đến một khái niệm hoặc ý tưởng nào đó đủ gần để liên hệ.

Ví dụ : PANTHER và PUMA

HEAVEN và PARADISE

Sunlight



[Hình ảnh lấy từ <http://www.oneclueanswer.com/tag/emoji-pop-sunlight/>]

(2) Trong trường hợp một dấu hiệu có từ ghép gồm hai hoặc nhiều từ được sử dụng với nhau và có một ý nghĩa cụ thể khác với nghĩa khi đứng từng từ riêng, thì chỉ nghĩa cụ thể đó mới được tính. Sẽ không có khái niệm tương tự giữa hai dấu hiệu chứa từ nếu tính tương tự chỉ dựa vào một trong các từ thành phần riêng biệt.

Ví dụ : FIREWORKS và SKUNK WORKS

DARKROOM và DARK SAND

Tuy nhiên, nếu dấu hiệu gồm một từ ghép hoặc thành ngữ bằng tiếng nước ngoài, và những người tiêu dùng bình thường trong nước chỉ có thể hiểu được một phần của từ chung trong cả hai dấu hiệu nhưng không hiểu toàn bộ thành ngữ, thì khái niệm tương tự chỉ có thể được đánh giá đối với các phần có ý nghĩa

với những người tiêu dùng đó. Khái niệm tương tự có thể được tìm thấy trong phạm vi mà chỉ ý nghĩa của phần chung được xem xét.

Ví dụ: GAMEBUDDY và GAMEWAY

Trong ví dụ này, nếu chỉ một từ “game” được hiểu bởi một khu vực những người tiêu dùng liên quan, thì yếu tố đó sẽ giới thiệu một mức độ khái niệm tương tự. Tuy nhiên, tùy thuộc vào các phần khác của dấu hiệu liên quan và nhận thức tổng thể, sự tương tự đó có thể không dẫn đến kết luận về nguy cơ gây nhầm lẫn nếu không có sự tương tự về hình ảnh hoặc ngữ âm giữa các dấu hiệu.

(3) Liên quan đến các dấu hiệu gồm *tên người*, khái niệm tương tự có thể được tìm thấy trong trường hợp một tên là nguồn gốc hoặc dẫn xuất cho tên khác, hoặc nếu chính tả khác nhau tạo ra tên giống nhau. .

Ví dụ : JAMIE và JAMES

CAROLE và KAROLE

KLAMBERT và KLAMBERTON

(4) Khái niệm tương tự có thể tìm thấy giữa hai dấu hiệu có chữ số hoặc chữ cái. Trong trường hợp này, khái niệm tương tự tạo ra từ việc ý nghĩa của các số giống hoặc dễ dàng liên quan, hoặc là chữ cái giống nhau. Một biến thể về kiểu dáng, font chữ hoặc màu sắc không thể che dấu việc giống nhau bởi vì ý nghĩa của số hoặc chữ cái sẽ được ưu tiên.

Ví dụ: JIM-1000 và JIM THOUSAND

MK-200 và MK2000

(5) Khái niệm tương tự cũng có thể tìm thấy giữa các dấu hiệu chứa *yếu tố hình* nếu *ý nghĩa hoặc khái niệm đại diện* bởi các yếu tố hình là giống trong cả

hai dấu hiệu, hoặc ý nghĩa của chúng có thể liên kết trực tiếp ngay cả khi hình ảnh không nhìn thấy tương tự.

Ví dụ:



[Hình ảnh lấy tương ứng từ <http://www.dezignwithaz.com/soccer-player-wall-stickers-p-1210.html> và <http://www.clipartpanda.com/categories/soccer-player-silhouette>]



[Hình ảnh lấy tương ứng từ <http://yamisnuffles.deviantart.com/art/Hummingbird-Tattoo-388443390> và <http://www.thisiscolossal.com/2012/09/gorgeous-painted-birds-by-adam-s-doyle/>]

(6) Khái niệm tương tự giữa *dấu hiệu chữ* và một nhãn hiệu chứa *yếu tố hình* có hoặc không có chữ, có thể được tìm thấy nếu dấu hiệu chứa chữ tương ứng với *ý nghĩa hoặc khái niệm đại diện* bởi yếu tố hình, hoặc nếu ý nghĩa của yếu tố hình có thể liên quan trực tiếp đến dấu hiệu chứa chữ.

Ví dụ:

RED SAMURAI

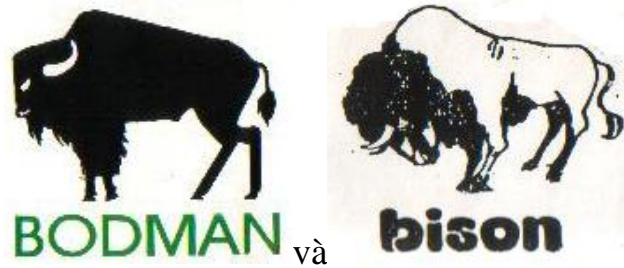
Hình ảnh lấy từ <http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-samurai-warrior-cute-image12292605>]



[Ví dụ được cung cấp bởi Cơ quan Sở hữu trí tuệ Philippines]

(7) Khái niệm tương tự giữa hai *dấu hiệu hỗn hợp* có thể được tìm thấy nếu các yếu tố chữ trong cả hai dấu hiệu là đồng nghĩa về khái niệm. Nếu các yếu tố từ khác nhau về khái niệm, các *yếu tố hình* có thể dẫn đến việc tìm ra sự tương tự trong các dấu hiệu nếu những dấu hiệu đó đủ nổi trội để cảm nhận được và vượt qua cả các yếu tố chữ khác nhau nhưng ít cảm nhận được. Nếu *ý nghĩa hoặc khái niệm đại diện* bởi các hình giống nhau hoặc tương tự, và các yếu tố hình nổi trội trong cả hai dấu hiệu thì có thể thấy khái niệm tương tự.

Ví dụ:



[Ví dụ cung cấp bởi Cơ quan Sở hữu trí tuệ của Indonesia]

2.2.2.3 Các yếu tố yếu và phân biệt của dấu hiệu

Khi hai dấu hiệu được so sánh để xác định nguy cơ gây nhầm lẫn, các yếu tố phân biệt mạnh chứa trong dấu hiệu phải được tính đến.

Nếu việc trùng hoặc tương tự trong dấu hiệu có trong một yếu tố vốn đã bền vững và đặc biệt ở nhãn hiệu có trước được sao chép toàn bộ hoặc đáng kể trong nhãn hiệu có sau, việc này sẽ làm cho các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đáng kể. Sự giống nhau hoặc tương tự liên quan đến yếu tố bền vững và đặc biệt sẽ có khả năng gây ra nhầm lẫn nếu cả hai dấu hiệu được sử dụng trên thị trường.

Ngược lại, nếu các yếu tố chữ hoặc hình trùng hoặc tương tự trong cả hai dấu hiệu không thể phân biệt được giữa chúng hoặc khả năng phân biệt là rất ít thì khi đó trùng hoặc tương tự về dấu hiệu sẽ phải dựa trên các yếu tố không được tuyên bố độc quyền bởi một trong hai dấu hiệu. Sự tương tự như vậy thông thường không thể kết luận là tìm thấy nguy cơ gây nhầm lẫn.

Đặc biệt, bất kỳ các yếu tố nào trong dấu hiệu là chung, mang tính mô tả, ca ngợi hoặc nói xấu liên quan đến các hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể, thì có mức độ phân biệt thấp và không hỗ trợ cho việc phát hiện nguy cơ gây nhầm lẫn.

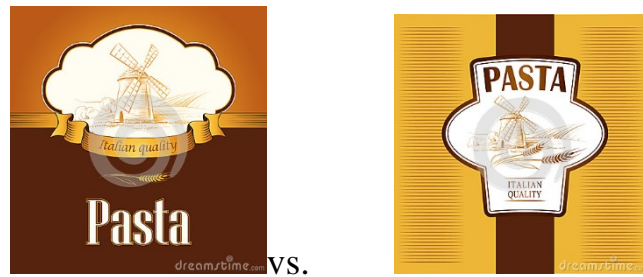
Ví dụ, nếu hai dấu hiệu chứa cùng yếu tố hình để chúng có thể được xem là tương tự về mặt hình ảnh, nhưng yếu tố chung đó vốn không phân biệt được đối với các hàng hóa hoặc dịch vụ thì khả năng tìm thấy nguy cơ gây nhầm lẫn giữa các dấu hiệu đó là không có. Chúng có thể được phép cùng tồn tại trên thị trường.

Sau đây là ví dụ về dấu hiệu chứa các yếu tố chia sẻ chung hoặc phổ biến:

MOVIE FAN

vs.

MOVIEPLEX



[Hình ảnh tương ứng lấy từ <http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-spaghetti-pasta-bakery-labels-pack-spaghet-windmill-field-bread-image35508609> và <http://www.dreamstime.com/stock-images-spaghetti-pasta-bakery-labels-pack-spaghet-windmill-field-bread-image35507744>]

Sau đây là ví dụ về dấu hiệu chữ có các yếu tố chung mang tính *mô tả*: các từ ‘protection screen’ và ‘protective screen’ là các phần của dấu hiệu dùng cho loại hàng hóa đơn thuần là miêu tả sản phẩm. Những dấu hiệu đó có thể cùng tồn tại trên thị trường.

Nivea protection screen và **Coral** protective screen

Ví dụ sau đây là về dấu hiệu chứa các yếu tố chia sẻ thể hiện sự *khen ngợi*: trong trường hợp này, từ ‘supreme’ được sử dụng ở cả hai dấu hiệu là không phân biệt được và không được sử dụng làm cơ sở phát hiện sự tương tự giữa các dấu hiệu.



[Hình ảnh lấy tương ứng từ <http://www.residentadvisor.net/record-label.aspx?id=1896> và <http://www.residentadvisor.net/record-label.aspx?id=6082>]

2.2.2.4 Sự liên quan của việc phân biệt nâng cao một dấu hiệu

Khả năng phân biệt một dấu hiệu là khả năng liên kết hoặc kết nối trong tâm trí người tiêu dùng đến các hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan từ xuất xứ thương mại cụ thể và do đó, phân biệt hàng hóa và dịch vụ đó với hàng hóa và dịch vụ của những nhà cung cấp khác trong cùng thị trường.

Các dấu hiệu có mức độ phân biệt khác nhau:

- ❖ Các dấu hiệu chỉ hoàn toàn mang tính chung chung, mô tả hoặc mang tính chức năng không có khả năng phân biệt.
- ❖ Các dấu hiệu *ám chỉ* tính chất, sử dụng, chủng loại, chất lượng hoặc các đặc điểm khác của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan nhưng không hoàn toàn chung chung, mô tả hay mang tính chức năng thì có mức độ phân biệt *thấp*. Chúng có thể được đăng ký dưới dạng dấu hiệu nhưng “yếu” bởi chúng không thể chống lại các nhãn hiệu có sau là những nhãn hiệu không tương tự hay giống hệt hoàn toàn.
- ❖ Các dấu hiệu *kỳ lạ hoặc ‘hay thay đổi’* mà *vốn đã* khác biệt và có mức độ phân biệt ‘tiêu chuẩn’ với các hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể hoặc tương tự. Sự tồn tại đó là cơ sở để từ chối nhãn hiệu liên quan đến cùng loại hàng hóa hoặc dịch vụ có sau.

Một dấu hiệu vốn không phân biệt được có thể *bắt buộc phân biệt* thông qua sử dụng trong thương mại. Sự khác biệt bắt buộc cần được thẩm định viên nhận diện đối với phạm vi được trích dẫn và chứng minh bởi bên liên quan. Nếu có bằng chứng chỉ ra sự khác biệt bắt buộc, dấu hiệu có thể được trích dẫn để phản đối việc đăng ký nhãn hiệu tranh chấp sau này.

Một dấu hiệu đã đăng ký cần có *được* ít nhất một mức phân biệt vốn có (hoặc bắt buộc) tối thiểu. Đây là ranh giới để thẩm định viên đánh giá nguy cơ gây nhầm lẫn trong trường hợp có tranh chấp với dấu hiệu có sau.

- ❖ Một dấu hiệu thông qua sử dụng và xúc tiến thị trường mà trở nên *nổi tiếng* đối với những người tiêu dùng liên quan thì có được ‘*khác biệt nâng cao*’ hoặc ‘*danh tiếng*’. Khác biệt nâng cao hay danh tiếng có thể đảm bảo cho việc tìm ra nguy cơ gây nhầm lẫn liên quan đến dấu hiệu có

sau ngay cả đối với các hàng hóa hoặc dịch vụ khác biệt (xem mục 3 dưới đây).

Liên quan đến dấu hiệu có khác biệt nâng cao (vốn có hoặc bắt buộc) ECJ đã nói rằng:

“...các nhãn hiệu có đặc điểm khác biệt cao, hoặc thuộc về *bản chất* hay do danh tiếng sở hữu trên thị trường thì đều hưởng bảo hộ rộng hơn so với các nhãn hiệu có đặc điểm khác biệt ít hơn.

... đặc điểm khác biệt của dấu hiệu có trước, cụ thể là danh tiếng của nó, phải được đưa vào khi xác định tính tương tự giữa các hàng hóa hoặc dịch vụ thuộc hai dấu hiệu đó có đủ để gia tăng nguy cơ gây nhầm lẫn hay không.”⁸

Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai dấu hiệu, danh tiếng hoặc khác biệt nâng cao của dấu hiệu có trước sẽ liên quan đến việc xác định nguy cơ gây nhầm lẫn. Danh tiếng của dấu hiệu bị tranh chấp không thích hợp cho mục đích đánh giá.

Đó là phạm vi bảo hộ của dấu hiệu có trước được trích dẫn giúp xác định liệu việc sử dụng dấu hiệu tranh chấp có gây ra nguy cơ gây nhầm lẫn hay không, bởi vì dấu hiệu có trước đã có độc quyền giúp chiếm ưu thế so với quyền của người nộp đơn sau.

2.2.3 So sánh hàng hóa và dịch vụ

2.2.3.1 Định nghĩa hàng hóa và dịch vụ liên quan

Để đánh giá khả năng một dấu hiệu có thể gây nhầm lẫn nếu được sử dụng để cạnh tranh với một dấu hiệu có trước, việc xác định liệu hàng hóa và dịch vụ liên quan sử dụng dấu hiệu tranh chấp tương ứng là giống hệt hay chỉ tương tự là cần thiết.

Nếu đơn phản đối nộp để ngăn cản việc đăng ký trên cơ sở dấu hiệu có trước bảo hộ cho hàng hóa và dịch vụ không trùng, tương tự hoặc liên quan đáng kể thì việc phản đối đó bị hủy bỏ. *Quy tắc “đặc trưng”* của nhãn hiệu mặc định rằng phạm vi bảo hộ của một nhãn hiệu bị giới hạn đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mang dấu hiệu đó hoặc đối với những hàng hóa dịch vụ liên quan đến việc sử

⁸Quyết định ngày 29/9/1998, vụ việc C-39/97, ‘Canon’, đoạn 18 và 24:

dụng dấu hiệu. Quy tắc này có một ngoại lệ khi dấu hiệu có trước là dấu hiệu nổi tiếng hoặc có được danh tiếng được đảm bảo phạm vi bảo hộ mở rộng.

Quy tắc đặc trưng cũng yêu cầu các hàng hóa và dịch vụ phải được nêu rõ ràng trong đơn. Thẩm định viên không nên chấp thuận đơn với đặc điểm hàng hóa hoặc dịch vụ rộng hoặc mơ hồ, hoặc tham chiếu chung chung đến các nhóm của phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ (Phân loại Nice – NCL) như là “tất cả các hàng hóa khác thuộc nhóm1”.

Việc xác định hàng hóa hoặc dịch vụ là trùng hay tương tự cũng cần bao gồm các hàng hóa hoặc dịch vụ sử dụng dấu hiệu trong thương mại, nếu dấu hiệu có trước yêu cầu quyền trên cơ sở sử dụng thêm hoặc thay thế việc đăng ký, ví dụ như khi yêu cầu tăng cường sự khác biệt hoặc danh tiếng của dấu hiệu.

Việc so sánh hàng hóa và dịch vụ phải khách quan, bất kể tương tự hay mức độ khác biệt của dấu hiệu đang xung đột.

Việc so sánh phải căn cứ vào đặc điểm hàng hóa dịch vụ nêu trong đơn đăng ký có trước và trong đơn nộp sau. Nếu việc xác định cơ sở tương đối để từ chối là do một phản đối tạo ra thì việc so sánh nên được giới hạn trong các hàng hóa hoặc dịch vụ mà đơn phản đối đề cập đến (phản đối một phần). Hàng hóa và dịch vụ không được bao gồm trong đơn phản đối thì không cần phải thẩm định trùng hay tương tự, trừ khi pháp luật yêu cầu thẩm định viên làm điều đó.

Phạm vi danh sách các hàng hóa và dịch vụ nêu trong đơn đăng ký có trước và đơn phản đối cần được phân tích cẩn thận có xem xét đến việc sử dụng các điều khoản xác định. Từ ngữ như “cụ thể”, “như là”, “bao gồm”, và “ví dụ” không ảnh hưởng đến hoặc phạm vi danh sách; chúng chỉ minh họa hoặc làm rõ thêm. Thẩm định viên có thể bỏ qua những từ ngữ này khi xác định phạm vi hàng hóa hoặc dịch vụ, hoặc có thể yêu cầu xóa các từ ngữ đó nếu các từ ngữ đó khiến đặc điểm hàng hóa, dịch vụ không rõ ràng.

Mặt khác, mô tả hàng hóa và dịch vụ bao gồm các từ ngữ như “cụ thể là” hoặc “độc quyền” thì những từ này sẽ được hiểu theo nghĩa là phạm vi bảo hộ và phạm vi bị giới hạn cho các hàng hóa và dịch vụ theo những từ đó.

Ví dụ, nếu đặc điểm hàng hóa và dịch vụ bao gồm “bộ dụng cụ và các dụng cụ khoa học, cụ thể là kính hiển vi và dụng cụ quang học” thì việc thẩm định cần được giới hạn chỉ so sánh các hàng hóa “kính hiển vi và dụng cụ quang học”. Tương tự như vậy, đặc điểm “dược phẩm dành riêng cho sử dụng ngoài da” thì nên giới hạn việc so sánh cho những hàng hóa đặc biệt chỉ định dùng cho da liễu.

Nếu đăng ký hoặc đơn đăng ký *từ bỏ* giới hạn phạm vi hàng hóa hoặc dịch vụ thuộc đơn đăng ký hoặc đơn không thừa nhận thì điều này cũng phải được đưa vào. Việc từ bỏ là ràng buộc đối với chủ dấu hiệu và cơ quan đăng ký. Điều này nghĩa là, đặc biệt, việc phản đối không thể dựa trên sự trùng hay tương tự của hàng hóa hoặc dịch vụ mà bị từ bỏ tuyệt đối trong đăng ký dấu hiệu việ n dẫn.

2.2.3.2 *Phân loại hàng hóa và dịch vụ*

Bảng phân loại Nice (NCL) thiết lập 45 nhóm theo đó, về nguyên tắc, tất cả hàng hóa và dịch vụ đều có thể được phân loại. Tuy nhiên, phạm vi và cấu trúc của mỗi nhóm lại khác nhau bởi vì chúng được xác định sử dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau.

Mục đích của NCL chủ yếu là phục vụ việc quản lý, sử dụng cấu trúc cơ sở dữ liệu nhãn hiệu và lệ phí đăng ký và việc gia hạn nhãn hiệu cũng như những thứ khác. Mặc dù các nhóm hàng hóa và dịch vụ trong NCL trong nhiều trường hợp có thể đưa ra chỉ dẫn chính xác về hàng hóa và dịch vụ tương tự hoặc liên quan nhưng những nhóm đó cũng không tự động xác định sự tương tự hay khác nhau của hàng hóa và dịch vụ nhằm mục đích xác định nguy cơ gây nhầm lẫn giữa hai dấu hiệu.

Trong mỗi liên hệ này, cần lưu ý rằng Hiệp ước Singapore (SGT) Điều 9 (2) quy định như sau:

“(2) (a) Hàng hóa hoặc dịch vụ có thể không bị coi là tương tự nhau trên cơ sở là trong đơn đăng ký hoặc công báo của Cơ quan, chúng nằm trong cùng nhóm của phân loại Nice.

(b) Hàng hóa hoặc dịch vụ có thể không được coi là khác nhau trên cơ sở là trong đăng ký hoặc công báo của Cơ quan, chúng nằm trong các nhóm khác nhau của Bảng phân loại Nice.”

Mặc dù phân loại hàng hóa và dịch vụ phù hợp với NCL nhưng không nên xem đó như là tiêu chí chính để quyết định xem liệu hàng hóa hoặc dịch vụ có tương tự để xác định nguy cơ gây nhầm lẫn, việc phân loại là một tham chiếu hữu ích cho mục đích này. Việc phân loại hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể trong nhóm đưa ra vẫn cần được cân nhắc với các yếu tố liên quan khác để kết luận xem liệu có sự tương tự hay không tương tự của hàng hóa và dịch vụ ở từng trường hợp cụ thể.

2.2.3.3 *Hàng hóa và dịch vụ trùng nhau*

Để quyết định liệu có sự trùng nhau về hàng hóa và dịch vụ hay không, thẩm định viên phải giải thích và hiểu được ý nghĩa và phạm vi của mỗi thuật ngữ trong mô tả sản phẩm. Để làm được điều này thẩm định viên nên tham khảo từ điển và từ đồng nghĩa, bảng phân loại Nice và dựa hiểu biết của thẩm định viên về việc sử dụng các từ ngữ trong ngôn ngữ địa phương tính đến tập quán thương mại địa phương.

Hàng hóa và dịch vụ quy định đối với hai nhãn hiệu xung đột phải được coi là “trùng” khi chúng trùng hợp hoàn toàn bởi vì cùng một thuật ngữ - hoặc từ đồng nghĩa – được sử dụng mô tả của cả hai nhãn hiệu. Các trường hợp trùng hoàn toàn hoặc một phần của hàng hóa và dịch vụ có thể xảy ra:

- Tất cả hàng hóa và dịch vụ được đề cập trong cả hai danh mục hàng hóa và dịch vụ là như nhau (cùng thuật ngữ hoặc từ đồng nghĩa),
- Một danh mục rộng của hàng hóa hoặc dịch vụ có trước, nhãn hiệu trích dẫn *bao gồm đầy đủ* hàng hóa hoặc dịch vụ của nhãn hiệu có sau , nhãn hiệu đang xung đột,
- Tất cả các hàng hóa hoặc dịch vụ có trước, nhãn hiệu trích dẫn *chứa hoàn toàn* danh hạng mục hàng hóa hoặc dịch vụ rộng hơn của nhãn hiệu có sau và đang xung đột,
- Hàng hóa hoặc dịch vụ của một nhãn hiệu *trùng một phần* với hàng hóa hoặc dịch vụ của nhãn hiệu khác, trong trường hợp đó, có sự trùng nhau về àng hóa hoặc dịch vụ.

Trường hợp 1: Tất cả hàng hóa và dịch vụ được đề cập trong cả hai danh mục như nhau (cùng thuật ngữ hoặc từ đồng nghĩa)

Ví dụ, việc chỉ định “ô tô (automobiles)” giống với “ô tô (automobiles)” và từ đồng nghĩa là “xe hơi (cars)”. “Thức ăn trẻ em (baby food)” đồng nghĩa với “thức ăn trẻ sơ sinh (infant food)”. ‘Dung môi gôm (gum solvent)’ đồng nghĩa với “chế phẩm gôm (degumming preparations)”. ‘Giày thể thao (sport shoes)’ và ‘giày vận động viên (athletics shoes)’ là đồng nghĩa. “Xà phòng đánh răng (dentifrice)” và “kem đánh răng (toothpaste)” đồng nghĩa. Do đó, các sản phẩm này có thể tương ứng xem là giống hệt nhau.

Một sự trùng hợp trong thuật ngữ hoặc tên sử dụng chỉ các hàng hóa hoặc dịch vụ không nhất thiết có nghĩa là hàng hóa hoặc dịch vụ trùng nhau. Việc trùng nhau phụ thuộc vào tính chất, mục đích, việc sử dụng, thành phần hoặc chất liệu và các đặc tính khác của hàng hóa hoặc dịch vụ.

Ví dụ, ‘dung môi’ (dành cho sơn và vecni) không giống với ‘dung môi’ (để loại bỏ thạch cao y tế bị dính). ‘Lưỡi dao’ (cho cưa máy) và ‘lưỡi dao’ (cho dụng cụ cầm tay) là không giống nhau.

Trường hợp 2: Danh mục rộng của hàng hóa hoặc dịch vụ có trước, nhãn hiệu trích dẫn *bao gồm đầy đủ* hàng hóa hoặc dịch vụ của nhãn hiệu có sau, nhãn hiệu đang xung đột

Ví dụ, nhãn hiệu có trước đăng ký cho “chế phẩm dược” và nhãn hiệu xung đột lại là “chế phẩm kháng sinh”. Danh mục “chế phẩm dược” rộng hơn danh mục “chế phẩm kháng sinh” do chỉ chỉ duy nhất một loại sản phẩm. “Giày dép” rộng hơn và bao gồm “giày thể thao”.

Trong trường hợp này, hàng hóa chứa trong các danh mục hẹp hơn của nhãn hiệu đang bị xung đột giống với hàng hóa thuộc nhãn hiệu trích dẫn.

Trường hợp 3: Tất cả các hàng hóa hoặc dịch vụ có trước, nhãn hiệu trích dẫn *nhằm hoàn toàn trong* danh mục hàng hóa hoặc dịch vụ rộng hơn của nhãn hiệu có sau và đang xung đột

Ví dụ, nhãn hiệu có trước đó cho sản phẩm “diệt cỏ và phân bón sinh học”, và nhãn hiệu xung đột được áp dụng cho “chất hóa học sử dụng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp; nhựa nhân tạo chưa qua chế biến, nhựa chưa qua chế biến, phân, chất chữa cháy, chế phẩm ủ và hàn, chất hóa học bảo quản thực phẩm; chất thuộc da; chất kết dính sử dụng trong công nghiệp”.

Bước đầu tiên, hàng hóa được đề cập trong đơn yêu cầu rộng hơn mà vốn đã khác với những hàng hóa trong đăng ký có trước nên bị bác bỏ bởi vì chúng không liên quan đến mục đích xác định *sự trùng/giống nhau* của hàng hóa (mặc dù những sản phẩm khác nhau đó có thể sau này liên quan để đánh giá tính tương tự của hàng hóa và để đánh giá tổng thể về nguy cơ gây nhầm lẫn). Trong ví dụ này, những hàng hóa sau có thể do đó không được tính đến: ‘chất hóa học sử dụng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp; nhựa nhân tạo chưa qua chế biến, nhựa chưa qua chế biến, phân, chất chữa cháy, chế phẩm ủ và hàn, chất hóa học bảo quản thực phẩm; chất thuộc da; chất kết dính sử dụng trong công nghiệp”.

Liên quan đến “hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp” và “phân”, những sản phẩm này có thể được xem là giống nhau với “thuốc diệt cỏ và phân bón sinh học”.

Trường hợp 4: Hàng hóa hoặc dịch vụ của một nhãn hiệu *trùng một phần* với

hàng hóa hoặc dịch vụ của nhãn hiệu khác

Trong trường hợp trùng, hàng hóa hoặc dịch vụ được chỉ định sẽ được xem là trùng nhau nếu chúng được thể hiện trong các danh mục rộng hơn và không thể chia tách khái niệm hàng hóa hoặc dịch vụ.

Ví dụ, nếu một trong các nhãn hiệu xung đột được đăng ký cho “hóa chất sử dụng trong công nghiệp” và nhãn hiệu khác nộp cho “nhựa nhân tạo chưa qua chế biến”, việc trùng lặp sẽ xảy ra đến mức mà cả hai khái niệm rộng đó có thể áp dụng *đồng thời* cho các hàng hóa nhất định. Những hàng hóa đó do đó sẽ nằm trong phạm vi đăng ký của *cả hai* nhãn hiệu. Ví dụ, hàng hóa “nhựa nhân tạo chưa qua chế biến sử dụng trong công nghiệp” sẽ nằm trong cả hai bản mô tả bởi vì những hàng hóa đó đồng thời là “nhựa nhân tạo chưa qua chế biến” và “chất hóa học sử dụng trong công nghiệp”.

Trong trường hợp như vậy, thẩm định viên không nên *mặc định* chia tách, phân loại hoặc giới hạn hàng hóa hoặc dịch vụ quy định trong danh mục hàng hóa và dịch vụ có nhãn hiệu xung đột.

Liên quan đến hàng hóa nhất định thuộc cả hai danh mục, thẩm định viên nên coi cả hai danh mục (rộng) hàng hóa là trùng nhau bởi hàng hóa do sự chồng chéo của các danh mục đó sẽ nằm trong phạm vi của cả hai danh mục hàng hóa.

2.2.3.4 *Hàng hóa và dịch vụ tương tự*

Hàng hóa và dịch vụ sẽ được xem là “tương tự” nếu chúng không trùng nhau nhưng có sự liên hệ do các đặc điểm vốn có của nó hoặc do các yếu tố ngoại vi khác liên quan đến việc sử dụng hoặc thương mại hóa có liên quan.

Việc kiểm tra tính tương tự nhằm mục đích thiết lập các liên kết liên quan có thể giữa hàng hóa và dịch vụ đủ điều kiện là “tương tự”. Điều này lần lượt sẽ là yếu tố để quyết định, tại giai đoạn đánh giá tổng thể, xem có nguy cơ gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu xung đột.

Việc kiểm tra tính tương tự yêu cầu thẩm định viên xác định các đặc điểm hoặc các yếu tố kết nối với hàng hóa hoặc sản phẩm. Thực tế, điều này có nghĩa là sự liên quan của một hoặc nhiều yếu tố sẽ phụ thuộc vào hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể bao hàm trong nhãn hiệu bị xung đột. Tất cả các yếu tố tương tự hiếm khi cùng có mặt trong một trường hợp duy nhất.

Các yếu tố nên được tính đến để xác định *tính tương tự của hàng hóa và dịch vụ* bao gồm những yếu tố sau, bên cạnh những yếu tố khác:⁹

⁹Liên quan đến vấn đề này, xem Hướng dẫn của OHIM, Phần C, Mục 2, Chương 2, khoản 3.1.1

- Đặc tính của hàng hóa và dịch vụ,
- Mục đích dự định và phương pháp sử dụng,
- Bổ sung,
- Cạnh tranh
- Kênh phân phối,
- Công chúng và người tiêu dùng liên quan,
- Xuất xứ, nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ.

2.2.3.4.1 Đặc tính của hàng hóa và dịch vụ

Đặc tính vốn có của hàng hóa và dịch vụ được dựa trên các đặc điểm, tính chất và chất lượng cụ thể của chúng. Đặc tính bao gồm thành phần và nguyên liệu của sản phẩm và cách nó hoạt động (ví dụ, vận hành bằng điện và bằng tay).

Đặc tính của một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể được xác định bởi tham chiếu đến một danh mục hàng hóa hoặc dịch vụ lớn hơn mà nó thuộc về. Ví dụ, tính chất của tuốc nơ vít là thuộc công cụ cầm tay, còn tính chất của một chiếc mũ là tính chất của một loại khăn trùm đầu.

Tuy nhiên, để xác định tính tương tự của hàng hóa và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, bản chất đơn thuần của hàng hóa hoặc dịch vụ không phải luôn luôn chỉ ra được rằng các hàng hóa đó là tương tự nhau.

Ví dụ, “dụng cụ đánh bóng sàn”, “máy hàn”, “máy cắt tóc” và “xe điện” là tất cả đều có đặc tính là “thiết bị điện” bởi vì chúng hoạt động sử dụng điện. ‘Bàn chải sơn’ và ‘bàn chải đánh răng’ đều có đặc tính của ‘bàn chải’. Tuy nhiên, mặc dù đặc tính chúng như vậy, những sản phẩm đó cũng không tương tự nhau bởi các yếu tố khác như mục đích và phương pháp sử dụng, người tiêu dùng thông thường, nhà sản xuất và kênh phân phối... sẽ cân nhắc để khiến chúng khác nhau trong phân tích cuối cùng.

2.2.3.4.2 Mục đích dự định và phương pháp sử dụng của hàng hóa và dịch vụ

“*Mục đích*” của một sản phẩm là lý do mà nó được phát minh hoặc sản xuất, và cũng là chức năng dự định hoặc sử dụng trong thực tế. Ví dụ, mục đích dự định của dầu máy là để bôi trơn bên trong động cơ mục đích của dầu hướng dương hoặc dầu olive không phải để bôi trơn máy móc mà để bổ sung các thực phẩm của con người.

Tuy nhiên, việc sử dụng một sản phẩm cụ thể có thể được đặt ra sẽ không thay đổi mục đích cơ bản hoặc chức năng của sản phẩm. Ví dụ, mục đích của dao là cắt, bất kể sự thật là nó có thể được sử dụng như đồ trang trí..

”*Phương pháp sử dụng*” của một sản phẩm đề cập đến cách thức mà hàng hóa được sử dụng để nhận ra mục đích của nó. Điều này đến lượt nó xuất phát từ mục đích dự định của sản phẩm hoặc tính chất vốn có của nó. Tuy nhiên, phương pháp sử dụng một mình nó sẽ không xác định được tính tương tự của hàng hóa.

Ví dụ, sản phẩm thuốc và mỹ phẩm cho sử dụng cá nhân dạng lỏng, kem hoặc rắn có thể được sử dụng và sử dụng trên cơ thể người bằng cùng phương pháp, và miếng băng nicotin được dùng giống như băng gạc dính. Tuy nhiên, những sản phẩm đó không thể được xem là tương tự bởi mục đích và cách thức thương mại là khác nhau.

2.2.3.4.3 Hàng hóa và dịch vụ bổ sung

Hàng hóa và dịch vụ có thể tương tự nếu chúng được sử dụng cùng nhau hoặc trong môi trường quan để cho phép chúng đạt được mục đích, hoạt động đúng chức năng hoặc bổ sung cho nhau.

Tuy nhiên, thực tế là hai sản phẩm có thể được sử dụng cùng lúc hoặc kết hợp, để thuận tiện cho người sử dụng, không có nghĩa là các sản phẩm đó bổ sung cho nhau nếu việc sử dụng kết hợp không cần thiết để đảm bảo hoạt động đúng chức năng tính chất. Ví dụ, “ủng cao su” và “ô” không bổ sung hay tương tự nhau chỉ bởi vì chúng có thể sử dụng cùng nhau trong ngày mưa. “Đồ ngọt” và “dụng cụ khai nút chai” là bổ sung (chai phải được mở để uống). Tuy nhiên, chúng lại không tương tự bởi vì nhà sản xuất và đặc tính vốn có của các sản phẩm đó là khác nhau.

Các sản phẩm bổ sung có thể được xem là “tương tự” để xác định nguy cơ gây nhầm lẫn, ngay cả khi đặc tính vốn có của chúng có thể khác nhau. Ví dụ:

- ‘kem đánh răng’ và ‘bàn chải đánh răng’,
- ‘kính (mắt kính)’ và ‘hộp kính’
- ‘vợt tennis’ và ‘bóng tennis’
- ‘tài liệu giảng dạy’ và ‘dịch vụ giáo dục’
- ‘Dịch vụ giặt ủi’ và ‘bột giặt’.

Hàng hóa và dịch vụ trong mỗi cặp ở trên có đặc tính vốn có khác nhau (và có thể có các nhà cung cấp khác nhau) nhưng có thể xem là tương tự bởi vì chúng được tạo ra là để làm cùng nhau, là bổ sung, được đưa đến cùng người tiêu dùng thông qua các kênh giống nhau.

Tuy nhiên, chai, lon và các hộp đựng khác sử dụng cùng với hàng hóa mà chúng chứa không được xem là sản phẩm bổ sung.

2.2.3.4.4 Cạnh tranh giữa các hàng hóa và dịch vụ

Các hàng hóa hoặc dịch vụ cạnh tranh khi chúng phục vụ cùng mục đích hoặc mục đích tương tự và hướng đến cùng đối tượng người tiêu dùng cho dù đặc tính vốn có khác nhau. Những hàng hóa hoặc dịch vụ đó là thay thế hiệu quả cho nhau và có thể được hoán đổi cho nhau.

Các hàng hóa và dịch vụ cạnh tranh trực tiếp với nhau bởi vì chúng thay thế hoặc thay thế cho cái khác, thực tế là tương đương trong thương mại và có thể được xem là tương tự với mục đích đăng ký nhãn hiệu.

Ví dụ:

- Sữa đậu nành và sữa bò
- Lò sưởi điện và lò sưởi bằng gas
- Dao cạo cầm tay và dao cạo điện

2.2.3.4.5 Kênh phân phối hàng hóa và dịch vụ

Tính tương tự giữa các hàng hóa và dịch vụ xuất phát từ thực tế là chúng được thương mại hóa hoặc phân phối thông qua cùng kênh hoặc cùng loại cửa hàng và điểm bán hàng. Các kênh phân phối, cửa hàng và các cửa hiệu sẽ giúp những người tiêu dùng tiếp xúc với sản phẩm (hoặc dịch vụ) đưa ra tại điểm bán hàng. Công chúng có xu hướng kết hợp các hàng hóa bằng cách giả định rằng chúng được sản xuất hoặc kiểm soát chất lượng như nhau.

Ví dụ: xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, kem dưỡng tóc, kem đánh răng, vitamin, thực phẩm bổ sung và sản phẩm thuốc không cần đơn có thể được tìm thấy trong cùng một cửa hàng đại lý, ví dụ hiệu thuốc và siêu thị. Những hàng hóa đó có thể được xem là tương tự trên khía cạnh là chúng có điểm chung là cùng được bán tại các điểm điểm bán hàng.

2.2.3.4.6 Công chúng và người tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ liên quan

Nếu hàng hóa hoặc dịch vụ được bán cho cùng công chúng hoặc người tiêu dùng thì có thể chỉ ra rằng thực tế như vậy khiến hàng hóa hoặc sản phẩm tương tự với mục đích tìm kiếm nguy cơ gây nhầm lẫn. Người tiêu dùng được đề cập đến một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể có thể là công chúng nói chung hoặc người tiêu dùng hay khách hàng doanh nghiệp cụ thể.

Ngược lại, thực tế có hai sản phẩm hoặc dịch vụ được đưa đến khách hàng có tính cách khác nhau sẽ cản trở việc tìm kiếm bằng chứng các sản phẩm hoặc hàng hóa là “tương tự”. Ví dụ, ‘hóa chất sử dụng trong công nghiệp’ và ‘phim chụp ảnh’ được đưa đến những kiểu người tiêu dùng khác nhau và không được xem là hàng hóa “tương tự”.

2.2.3.4.7 Xuất xứ, nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ

Xuất xứ thông thường của loại hàng hóa hoặc dịch vụ có thể là yếu tố quyết định tính tương tự. Nếu hàng hóa hoặc dịch vụ thường được sản xuất hoặc cung cấp bởi doanh nghiệp cùng loại có chỉ dẫn mạnh chỉ ra rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đó nên được xem là tương tự hoặc liên quan.

Kiểu xuất xứ liên quan đến các mục đích như vậy được đề cập đến trong các thỏa thuận chung cho phép hàng hóa hoặc dịch vụ vào thị trường. Điều này bao gồm thực tế rằng hàng hóa được sản xuất bởi các doanh nghiệp nhất định hoặc các doanh nghiệp có mối liên hệ kinh tế kiểm soát việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ liên quan.

Nguồn gốc địa lý của hàng hóa hoặc vị trí địa lý của nhà sản xuất không liên quan đến mối liên hệ này.

Các yếu tố chỉ ra nguồn gốc thông thường phổ biến của hàng hóa và dịch vụ bao gồm:

- Loại hình sản xuất. Nếu các loại sản phẩm khác nhau được sản xuất bởi cùng một loại ngành công nghiệp thì những hàng hóa đó sẽ được liên kết bởi thực tế như vậy. Ví dụ, các ngành công nghiệp cung cấp các hàng hóa chăm sóc sức khỏe có thể sản xuất không chỉ “dược phẩm” mà còn “sản phẩm vệ sinh cá nhân”, ‘xà phòng’, ‘mỹ phẩm’, ‘băng’, ‘dụng cụ phẫu thuật’, và ‘dụng cụ nha khoa’ và ‘đồ chỉnh hình’. Hợp tác xã nông nghiệp và nông nghiệp là nguồn gốc thông thường cho thực phẩm. Sản phẩm có thể được xem là “tương tự” đối với khía cạnh mà chúng liên quan bởi loại ngành công nghiệp tạo ra chúng.

- Phương pháp và công nghệ sử dụng trong sản xuất. Ví dụ, nhà máy dệt và nhà xưởng dệt có thể sản xuất quần áo và các vật dụng mặc, cũng như rèm và cánh buồm của thuyền. Các công ty có công nghệ để sản xuất các sản phẩm điện và điện tử có thể sản xuất các loại hàng hóa liên quan khác nhau được coi là ‘tương tự’ do công nghệ được sử dụng.
- Tập quán thương mại hoặc marketing thông thường. Người ta dự đoán rằng các ngành công nghiệp nhất định có xu hướng mở rộng đối với các ngành phụ cận hoặc liên quan khi chúng phát triển. Trong trường hợp như vậy, hàng hóa và dịch vụ trong những lĩnh vực thương mại liên kế điển hình sẽ chỉ ra rằng hàng hóa hoặc dịch vụ là ‘tương tự’. Ví dụ, công nghiệp may mặc và công nghiệp phụ kiện bằng da có thể liên kết với nhau khi chúng mở rộng. Các nhà sản xuất nước hoa và mỹ phẩm có thể giới thiệu dòng phụ kiện bao gồm kính râm.
- Cùng nhà cung cấp dịch vụ và hàng hóa liên quan. Thông thường nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ cung cấp hàng hóa cần thiết sử dụng liên quan đến việc mua sắm dịch vụ. Ví dụ, các doanh nghiệp cung cấp ‘dịch vụ spa và gym’ cũng sẽ cung cấp thực phẩm bổ sung, sản phẩm làm đẹp hoặc phụ kiện gym. Những dịch vụ đó và các sản phẩm liên quan có thể được xem là ‘tương tự’.

2.2.4 Công chúng và người tiêu dùng liên quan

Hàng hóa và dịch vụ trên thị trường được đưa ra công chúng và những người tiêu dùng mang đặc điểm khác nhau. Nghi vấn về nguy cơ gây nhầm lẫn cần tập trung vào khả năng hàng hóa hoặc dịch vụ trên thị trường tại một quốc gia có thể được công chúng hoặc người tiêu dùng nhận thấy khi xuất phát từ một doanh nghiệp thương mại cụ thể. Về vấn đề này, các đặc điểm của bộ phận người tiêu dùng liên quan đến sản phẩm và hàng hóa được đề cập đến sẽ là một yếu tố quan trọng để xác định liệu có khả năng gây nhầm lẫn nếu nhãn hiệu sau này cùng tồn tại trên thị trường với nhãn hiệu có trước hay không.¹⁰

2.2.4.1 Bộ phận người tiêu dùng liên quan

Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai nhãn hiệu, “nguy cơ gây nhầm lẫn” được thiết lập đề cập đến nhầm lẫn có thể xảy ra ảnh hưởng đến người tiêu dùng và công chúng tại đất nước diễn ra việc thẩm định.

¹⁰Về vấn đề này, xem hướng dẫn của OHIM, Phần C, Mục 2, Chương 6 .

Công chúng liên quan là bộ phận người tiêu dùng các hàng hóa hoặc dịch vụ trùng hoặc tương tự cụ thể đối với các nhãn hiệu xung đột. Nguy cơ gây nhầm lẫn có thể được xác định trên cơ sở người tiêu dùng *bình thường*. Điều này bao gồm cả người tiêu dùng *thực tế và tiềm năng*.

Nguy cơ gây nhầm lẫn nên được nhận biết chỉ khi nếu một bộ phận *lớn* người tiêu dùng liên quan tại quốc gia bị nhầm lẫn. Không cần thiết phải là tất cả hoặc hầu hết những người tiêu dùng thực tế hoặc tiềm năng bị nhầm lẫn.

Khi xác định “bộ phận công chúng liên quan” hoặc “người tiêu dùng liên quan”, nhất thiết phải phân biệt giữa công chúng và người tiêu dùng *nói chung* thuộc các lĩnh vực *chuyên nghiệp hoặc chuyên biệt*, phụ thuộc vào người mà hàng hóa hoặc dịch vụ hướng tới.

- Nếu hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự thuộc cả *hai* nhãn hiệu đều hướng đến người tiêu dùng thuộc *công chúng nói chung*, thì khi đó nguy cơ gây nhầm lẫn nên được đánh giá từ quan điểm của nhóm người tiêu dùng đó. Tương tự, nếu hàng hóa hoặc dịch vụ thuộc *cả hai* nhãn hiệu được nhắm đến chỉ những người tiêu dùng chuyên nghiệp hoặc chuyên biệt, ví dụ, chuyên gia y tế, kỹ sư, chuyên gia máy tính... thì trường hợp này cần được xem xét.
- Nếu hàng hóa hoặc dịch vụ thuộc hai nhãn hiệu tranh chấp cùng như nhau hướng đến công chúng nói chung cũng như người tiêu dùng chuyên nghiệp hoặc chuyên biệt thì khi đó tiêu chuẩn được áp dụng là quan điểm về hàng hóa hoặc dịch vụ của công chúng nói chung – được coi là có mức độ chú ý thấp hơn.
- Nếu hàng hóa hoặc dịch vụ thuộc một trong hai nhãn hiệu tranh chấp hướng đến *công chúng nói chung* và nhãn hiệu còn lại được sử dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ nhằm mục tiêu *người tiêu dùng chuyên nghiệp hoặc chuyên biệt* thì khi đó tiêu chuẩn được sử dụng là nhận biết của người tiêu dùng chuyên nghiệp hoặc chuyên biệt. Trong trường hợp này sẽ được hiểu rằng, mặc dù hàng hóa hoặc dịch vụ dành cho công chúng nói chung cũng có thể tiếp cận bộ phận chuyên nghiệp nhưng việc đổi ngược này là khá khó bởi vì hàng hóa hoặc dịch vụ phục vụ cho một bộ phận người tiêu dùng chuyên biệt thường không được đưa ra cho công chúng nói chung. Do đó, nhận thức của người tiêu dùng công chúng nói chung không liên quan bởi vì họ không được tiếp cận với những hàng hóa hoặc dịch vụ hướng đến bộ phận chuyên nghiệp hoặc chuyên biệt.

Ví dụ, nếu nhãn hiệu có trước bao gồm “chất dính sử dụng cho công nghiệp và phẫu thuật” và nhãn hiệu có sau gồm “chất dính và keo phục vụ mục đích văn phòng và hộ gia đình”, người tiêu dùng liên quan để tham khảo sẽ là những người tiêu dùng được chào bán cả hai loại sản phẩm đó, trong trường hợp này là người tiêu dùng chuyên nghiệp. Công chúng nói chung không sử dụng sản phẩm phục vụ mục đích công nghiệp.

Tương tự, nếu nhãn hiệu có trước gồm ‘máy móc và máy công cụ; motor và động cơ; dụng cụ cơ giới hóa nông nghiệp’ và nhãn hiệu sau này gồm ‘thiết bị gia dụng, cụ thể là máy xay sinh tố, máy cắt và máy trộn’ thì nhóm tham khảo phục vụ mục đích phân tích nhận thức sẽ là người tiêu dùng quan tâm đến cả hai loại sản phẩm trên, cụ thể là người tiêu dùng chuyên nghiệp. Công chúng nói chung thường không được chào bán các máy móc công nghiệp và nông nghiệp.

2.2.4.2 *Sự liên quan của người tiêu dùng trong việc xác định khả năng nhầm lẫn*

2.2.4.2.1 Hàng hóa và dịch vụ tương tự

Trong việc quyết định hàng hóa hoặc dịch vụ có đặc điểm giống nhau hay không, người tiêu dùng liên quan đến hàng hóa và dịch vụ sẽ là một yếu tố để xem xét. Cụ thể là, căn cứ vào việc khách hàng là người tiêu dùng trung gian hay là người tiêu dùng cuối cùng, hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ bị xem là liên quan nhiều hay ít. Các hàng hóa là nguyên liệu thô hoặc là đầu vào để sản xuất các sản phẩm khác được đưa đến khách hàng công nghiệp, chuyên nghiệp hoặc sản xuất. Các thành phẩm sẽ được đưa đến người tiêu dùng cuối cùng.

Ví dụ, nhà sản xuất thủy tinh tấm sẽ thường có khách hàng là nhà sản xuất cửa sổ, khung cửa sổ, gương... Tấm thủy tinh không được bán đến người tiêu dùng cuối cùng. Tương tự, hồ sơ khách hàng mua vật liệu xây dựng khác với hồ sơ khách hàng mua nhà hoặc mua dịch vụ xây dựng.

Trong trường hợp người tiêu dùng liên quan của các hàng hóa hoặc dịch vụ quy định là khác nhau trọng yếu thì khả năng xảy ra nhầm lẫn sẽ tương ứng thấp hơn.

2.2.4.2.2 Tính tương tự của dấu hiệu

Đặc điểm khách hàng trong một lĩnh vực cụ thể cũng quyết định nhận thức về tính tương tự của những dấu hiệu xung đột. Ví dụ, nghĩa và các đặc điểm ngữ âm của một dấu hiệu có thể được hiểu và nhận thức theo cách khác nhau, phụ thuộc vào văn hóa và ngôn ngữ của khách hàng (xem mục 2.2.3 ở trên).

Có những dấu hiệu có tính phân biệt rõ ràng đối với khách hàng có hiểu biết trung bình ở nước này, nhưng lại được cho là tương tự gây nhầm lẫn đối với khách hàng ở một nước khác. Thẩm định viên phải xét đến hồ sơ khách hàng của nước nộp đơn.

2.2.4.2.3 Tính phân biệt của dấu hiệu

Đặc điểm khách hàng thuộc một bộ phận cụ thể ở một nước sẽ quyết định nhận thức của bộ phận khách hàng đó về tính tương tự của những dấu hiệu xung đột. Nhận thức này sẽ quyết định khả năng phân biệt của một dấu hiệu của nhóm khách hàng này ở nước đó.

Ví dụ, nhãn hiệu ‘GOURMET – Moderna’ dùng cho thực phẩm có thể hiểu là một danh từ chung, có tính mô tả, khả năng phân biệt yếu hoặc vốn đã có tính phân biệt bởi một nhóm khách hàng ở nước khác, phụ thuộc vào kiến thức hoặc nhận thức của nhóm khách hàng đó về những từ liên quan.

2.2.4.3 *Mức độ quan tâm của khách hàng*

Khi phân tích khả năng gây nhầm lẫn (trùng hoặc tương tự) của nhãn hiệu dùng cho sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự nhau, cần phải xét đến mức độ quan tâm thường được kiểm chứng bởi các nhóm khách hàng liên quan.

Khách hàng được xem xét trong mỗi trường hợp như vậy phải là *khách hàng có hiểu biết trung bình* về chủng loại hoặc nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan. Khách hàng phải được hiểu là đối tượng “được cung cấp đầy đủ thông tin”, “có khả năng quan sát” và “thận trọng”. Mức độ quan tâm của khách hàng được cho là sẽ khác nhau tùy thuộc vào chủng loại hàng hóa hoặc dịch vụ mà họ sử dụng.¹¹

Trong khi mức độ quan tâm của khách hàng sẽ khác nhau theo chủng loại hàng hóa và dịch vụ và phụ thuộc vào khách hàng có phải là chuyên gia hay có hiểu biết hay không, thì các yếu tố khác cũng cần được xem xét. Mức độ quan tâm của một cá nhân khách hàng phụ thuộc vào các yếu tố độc lập với chuyên môn của cá nhân đó. Tuy nhiên, có thể thấy rằng khách hàng chủ động trong một lĩnh vực chuyên biệt sẽ ít bị nhầm lẫn khi họ mua sản phẩm hoặc dịch vụ quen thuộc với họ hoặc họ đã quen với việc mua sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Một yếu tố quyết định đến mức độ quan tâm của khách hàng chính là *mức độ tham gia* vào việc mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này phụ thuộc vào việc mua quan trọng đến mức nào đối với khách hàng. Mức độ quan trọng của việc mua càng cao thì mức độ quan tâm của khách hàng càng nhiều. Điều này dẫn

¹¹ Xem đánh giá trong Tài liệu hướng dẫn của OHIM, Phần C, Mục 2, chương 6, tiểu mục 3.

đến khả năng người mua hàng sẽ bị ít lừa gạt hoặc nhầm lẫn nếu gặp phải những nhãn hiệu tương tự nhau.

Mức độ quan tâm của khách hàng sẽ cao hơn khi họ mua những sản phẩm hoặc dịch vụ đắt tiền, không thường xuyên hoặc có khả năng nguy hiểm hoặc có tính mạo hiểm. Ví dụ, việc mua những hàng hóa như một ngôi nhà hoặc một chiếc ô tô, hoặc sử dụng dịch vụ y tế hoặc tư vấn tài chính, sẽ được xem xét cẩn thận hơn. Mức độ quan tâm tương tự cũng thể hiện ở những hàng hóa như dược phẩm khi được sỹ kê sản phẩm hoặc người mua thuốc mà “không có chỉ định của bác sỹ”.

Ngược lại, mức độ quan tâm sẽ thấp hơn khi khách hàng mua sản phẩm ít đắt đỏ hơn.

2.2.5 Các yếu tố khác liên quan đến khả năng gây nhầm lẫn

Các yếu tố khác liên quan đến quyết định về khả năng gây nhầm lẫn bao gồm các yếu tố sau:

- Nhãn hiệu đồng dạng hoặc một chuỗi nhãn hiệu
- Sự song song tồn tại của các nhãn hiệu xung đột ở một quốc gia
- Các quyết định trước đó về các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự

2.2.5.1 *Nhãn hiệu đồng dạng và chuỗi nhãn hiệu*¹²

- ❖ Nhãn hiệu “đồng dạng” là một nhóm nhãn hiệu có cùng một hoặc nhiều yếu tố phân biệt nói chung và cùng một chủ sở hữu. Các yếu tố chung này đã có tính phân biệt hoặc có được tính phân biệt thông qua quá trình sử dụng hoặc quảng cáo trong nước. Yếu tố phân biệt của các nhãn hiệu thuộc cùng một nhóm càng thể hiện rõ thông tin về nguồn gốc thương mại của sản phẩm hoặc dịch vụ mà các nhãn hiệu này truyền đạt. Những nhãn hiệu tạo thành nhóm nhãn hiệu đồng dạng thông thường sẽ được đăng ký (và có thể liên quan đến nhau vì mục đích chuyên nhượng), nhưng không loại trừ việc trong số những nhãn hiệu đồng dạng này sẽ có nhãn hiệu không được đăng ký. Những nhãn hiệu tạo thành nhãn hiệu đồng dạng cũng có thể được coi là “nhãn hiệu hợp nhất” hoặc “nhãn hiệu liên kết”.¹³
- ❖ Một “chuỗi” nhãn hiệu là một nhóm các nhãn hiệu đã được đăng ký đồng thời hoặc liên tiếp và sau đó được coi như một chuỗi nhãn hiệu theo quyết định của Cơ quan đăng ký. Các nhãn hiệu tạo nên một chuỗi này đều phải có chung các yếu tố phân biệt. Các biến thể hoặc sự khác biệt chỉ được liên hệ đến các vấn đề không có tính phân biệt. Kết quả của việc đăng ký dưới dạng một chuỗi này là có nhiều đăng ký đối với nhãn hiệu, điều này tạo nên một chuỗi “liên kết” trong đăng bạ nhãn hiệu và không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao một cách tách biệt. Những nhãn hiệu trong một chuỗi này thường sẽ được đăng ký, vì chuỗi nhãn hiệu là một liên kết thông thường chỉ được tạo nên giữa các nhãn hiệu đã được cấp chứng nhận.

Sự tồn tại của nhãn hiệu đồng dạng hoặc chuỗi nhãn hiệu càng khẳng định khả năng gây nhầm lẫn. Nếu nhãn hiệu xung đột chứa cùng một yếu tố phân biệt mà yếu tố này thể hiện đặc tính của các nhãn hiệu cùng thuộc một nhóm nhãn hiệu đồng dạng hoặc một chuỗi nhãn hiệu, khách hàng sẽ cho rằng nhãn hiệu xung đột thuộc nhóm nhãn hiệu đồng dạng hoặc chuỗi nhãn hiệu đó. Khách hàng có thể cho rằng hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu xung đột đó có cùng nguồn gốc thương mại với hàng hóa hoặc dịch vụ khác. Liên hệ sai lệch này cần phải tránh.

Khi muốn từ chối hoặc phản đối đăng ký nhãn hiệu sau dựa trên cơ sở nhãn hiệu trước đó, vốn thuộc nhóm nhãn hiệu đồng dạng, bên phản đối phải viện dẫn và

¹² Xem các quy định trong BN TMA mục 42(1)(c) and (2), TMR r. 17; MY TMA mục 24; MM; SG TMA mục 17, Tài liệu hướng dẫn nhãn hiệu về cơ sở đăng ký đoạn 39; TH TMA mục 14 và 50; và Luật SHTT VN IPL Điều. 4.19 và Thông tư 01/2007 mục 37.4.b..

¹³ Xem ví dụ về các quy định trong Luật SHTT Việt Nam, Điều 4.19 và Thông tư 01/2007 khoản. 37.4.b.

chứng minh được điều này. Nếu có nhãn hiệu đồng dạng và chuỗi nhãn hiệu tồn tại, thẩm định viên cần xem xét nhãn hiệu xung đột với nhóm nhãn hiệu đồng dạng *một cách tổng thể*. Việc phân tích này quyết định nhãn hiệu sau có chứa các đặc điểm nhất định của nhãn hiệu đồng dạng hay không, ví dụ như phải chắc chắn rằng khách hàng sẽ nhầm tưởng nhãn hiệu xung đột này là phần bổ sung của nhãn hiệu đồng dạng.

Yếu tố chung mà các nhãn hiệu của một nhóm đồng dạng hoặc chuỗi nhãn hiệu là phải có *tính phân biệt*. Nhãn hiệu đồng dạng hoặc một chuỗi nhãn hiệu sẽ không gây trở ngại đối với một nhãn hiệu đăng ký sau đó khi xem xét các yếu tố tên gọi chung, có tính mô tả hoặc tính phân biệt yếu.

Nhóm đồng dạng của các nhãn hiệu từ dựa trên tiền tố (prefix) hoặc hậu tố (suffix) tùy ý hoặc thay đổi theo chủng loại hàng hóa, sẽ là một ví dụ điển hình về việc xem xét khả năng gây nhầm lẫn. Ví dụ, các nhãn hiệu đồng dạng/chuỗi nhãn hiệu dựa trên hậu tố “KAST”:

PanaKast, MyroKast, FramaKast, SaniKast

Các nhãn hiệu đồng dạng sau đây dựa trên yếu tố chính “BAY” lấy từ tên của công ty BAYER:¹⁴

Baydur, Bayfil, Baycoll, Baygon, Baysol, Baypran, Baytril, Bayga, Bayfol, Bayflex, etc.

Khả năng gây nhầm lẫn của một chuỗi nhãn hiệu trước đó đòi hỏi nhãn hiệu đăng ký sau phải chứa yếu tố phân biệt so với chuỗi nhãn hiệu trùng hoặc tương tự. Khả năng này có thể bao gồm vị trí của các tiền tố và hậu tố, bởi vị trí của yếu tố phân biệt là một trong nhân tố tạo nên nhãn hiệu đồng dạng hoặc chuỗi nhãn hiệu. Trong trường hợp ngoại lệ, nếu có tính phân biệt mạnh thì phụ tố có thể đứng một mình. Trong trường hợp này, việc thay đổi vị trí sẽ không làm mất đi khả năng liên kết.

2.2.5.2 *Sự song song tồn tại trước đó của nhãn hiệu xung đột ở cùng một quốc gia*

Các nhãn hiệu xung đột cùng tồn tại trong một thị trường trong một khoảng thời gian nhất định là yếu tố cần phải xem xét.

¹⁴ Xem <http://www.bayer.com/en/products-from-a-to-z.aspx> .

Đối với việc tồn tại song song được coi như yếu tố ngăn cản việc xác định khả năng gây nhầm lẫn, thì cần phải dựa theo việc sử dụng đồng thời các nhãn hiệu trong cùng một thị trường ở một lãnh thổ quốc gia. Người nộp đơn phải chứng minh được rằng nhãn hiệu đã được sử dụng trong nước và không gây nhầm lẫn hoặc không có khả năng gây nhầm lẫn.

Khoảng thời gian cùng tồn tại của nhãn hiệu phải đủ dài để có thể đánh giá tác động của trường hợp này. Hơn nữa, sự song song tồn tại này phải diễn ra trong hòa bình, tức là sự tồn tại này được các bên liên quan chấp nhận hoặc không phản đối. Sự tồn tại song song này khi có tranh chấp giữa các bên sẽ không có giá trị nếu muốn xóa bỏ khả năng gây nhầm lẫn.

Điều này sẽ tác động đến các điều khoản của luật quốc gia về các quyền phát sinh từ việc sử dụng nhãn hiệu chưa đăng ký. Nếu luật có quy định về các quyền phát sinh từ quá trình sử dụng trên thị trường, hoặc việc “sử dụng đồng thời một cách trung thực” các quyền theo luật định, các yếu tố này có thể gây trở ngại cho việc phản đối.¹⁵

2.2.5.3 *Các quyết định trước đó về các nhãn hiệu tương tự hoặc giống nhau*

Đối với một nhãn hiệu đã nộp đơn đăng ký và một nhãn hiệu đối chứng nộp trước đó cũng gặp tình huống nộp đơn sớm hơn ở trong nước và một quyết định liên quan đã được đưa ra, thì thẩm định viên cần lưu ý tình huống này. Thẩm định viên cần thận trọng xem xét việc có đưa ra quyết định tương tự đối với trường hợp này hay không.

Quyết định của cơ quan nhãn hiệu hoặc một cơ quan khác trong trường hợp nộp đơn sớm hơn sẽ không ảnh hưởng đến việc thẩm định viên hoặc cơ quan nhận đơn đưa ra quyết định về trường hợp nộp đơn sau đó. Tuy nhiên, vì lý do an toàn pháp lý và khả năng dự đoán trước, các quyết định của cơ quan nhận đơn cần phải rõ ràng và xác thực, và các tình huống tương tự cũng dẫn đến các giải pháp tương tự, nếu phù hợp. Khi đưa ra quyết định, cơ quan nhận đơn cần tôn trọng quy tắc về đối xử bình đẳng và quản lý một cách đúng đắn.

Vì vậy, thẩm định viên cần đánh giá tính liên quan của các yếu tố của trường hợp trước, phân tích và viện chứng theo luật định để hỗ trợ cho quyết định trước đó. Nếu các tình huống và viện chứng theo luật định của trường hợp trước đó có thể áp dụng cho trường hợp đang xem xét, quyết định trước đó cũng cần phải xem xét và quyết định của thẩm định viên phải, nếu thỏa đáng, phù hợp với quyết định trước đó đối với cùng một trường hợp.

¹⁵ Xem các quy định trong BN TMA, mục10, MY TMA mục20; SG TMA mục9

Tuy nhiên, thẩm định viên cần phân biệt trường hợp trước đó với trường hợp đang xem xét khi mà thực tiễn và các tình huống có thể không đồng nhất với nhau. Kết luận của thẩm định viên phải dựa trên thực tiễn và các tình huống của nhãn hiệu đang xem xét, thậm chí điều này có thể dẫn tới một quyết định khác với quyết định trước đó đối với trường hợp tương tự trước đó. Thẩm định viên cần thận trọng vì tính đồng nhất của nhãn hiệu và hàng hóa hoặc dịch vụ trong hai trường hợp xảy ra tại thời điểm khác nhau có thể chứa đựng các tình huống thực tiễn và pháp lý khác biệt cơ bản trong mỗi trường hợp.

2.2.6 Đánh giá tổng thể về khả năng gây nhầm lẫn

2.2.6.1 Cần có một đánh giá tổng thể

Mục đích cơ bản của thẩm định nội dung đối với mọi yếu tố liên quan đến các dấu hiệu xung đột là xác định xem khả năng gây nhầm lẫn có thể xảy ra nếu cả hai dấu hiệu được phép cùng tồn tại trên một thị trường ở một nước hay không. Điều này đòi hỏi phải xem xét tất cả tình huống liên quan trong một đánh giá tổng thể.

Liên quan đến vấn đề này, thực tế là hai dấu hiệu có thể nhìn thấy được, phiên âm được hoặc giống về ngữ nghĩa, hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan trùng hoặc tương tự nhau, sẽ không quyết định được khả năng nhầm lẫn. Các yếu tố khác, đặc biệt là khả năng phân biệt và sự nổi tiếng của dấu hiệu trước đó sẽ đóng một vai trò quan trọng.

Khả năng gây nhầm lẫn chỉ có thể xảy ra khi đánh giá tổng thể mọi yếu tố và các tình huống có liên quan tới nhau trong từng trường hợp cụ thể. Các yếu tố đó bao gồm:

- Tính tương tự của hàng hoá hoặc dịch vụ liên quan,
- Tính tương tự của các dấu hiệu xung đột,
- Công chúng và khách hàng liên quan,
- Các yếu tố liên quan khác.

Việc tiếp cận bằng phân tích tổng thể có nghĩa là nhãn hiệu sau không thể bị từ chối nếu chỉ vì nhãn hiệu đó giống với nhãn hiệu nộp trước, hoặc vì hàng hóa hoặc dịch vụ được cho là trùng hoặc tương tự. Nói đúng hơn, cơ sở từ chối sẽ là – nếu nhãn hiệu xung đột sau đã từng được sử dụng trên thị trường của một quốc gia liên quan – thì sẽ có khả năng khách hàng sẽ bị nhầm lẫn về nguồn gốc

thương mại của hàng hóa hoặc dịch vụ. Việc đăng ký phải bị từ chối để ngăn chặn khả năng gây nhầm lẫn trên thị trường.

2.2.6.2 Nguyên tắc phụ thuộc lẫn nhau của các yếu tố

Các yếu tố đề cập về khả năng gây nhầm lẫn ở trên có tính *liên kết* và *phụ thuộc lẫn nhau*. Nguyên tắc phụ thuộc lẫn nhau có nghĩa là tất cả các yếu tố cần phải đưa ra xem xét và một vài yếu tố này có ảnh hưởng lớn hơn đến việc xác định khả năng gây nhầm lẫn, đặc biệt là tính tương tự của hàng hóa liên quan hoặc tính tương tự của các dấu hiệu xung đột.

Sự phụ thuộc lẫn nhau cũng có nghĩa rằng, khi phân tích tổng thể, tác động nhỏ hơn của một trong các yếu tố này có thể cân bằng bởi các tác động lớn hơn của một hoặc nhiều các yếu tố khác. Liên quan đến vấn đề này, Tòa Tư pháp châu Âu đã tiến hành:

“19 **việc đánh giá tổng thể** cho thấy **sự phụ thuộc lẫn nhau** giữa các yếu tố liên quan, đặc biệt là sự tương tự giữa nhãn hiệu và giữa hàng hóa hoặc dịch vụ. Theo đó, mức độ tương tự thấp hơn của hàng hóa hoặc dịch vụ có thể bù đắp bởi mức độ tương tự cao hơn giữa các nhãn hiệu, và ngược lại. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các yếu tố này được đề cập rõ ràng trong bản tường thuật lần thứ 10 trong tựa đề của Văn bản hướng dẫn [Văn bản hướng dẫn đầu tiên của Hội đồng số 89/104/EEC ngày 21 tháng 12 năm 1988 quy định chung về luật của các nước thành viên liên quan đến nhãn hiệu (OJ 1989 L 40, p. 1)], trong đó nêu rằng việc giải thích khái niệm tương tự liên quan đến khả năng gây nhầm lẫn là không thể thiếu được, việc đánh giá đúng phụ thuộc, đặc biệt là, vào sự thừa nhận nhãn hiệu trên thị trường và mức độ tương tự giữa nhãn hiệu và dấu hiệu và giữa hàng hóa hoặc dịch vụ được xác định.”¹⁶

Đối với đánh giá tổng thể cuối cùng về khả năng gây nhầm lẫn, thẩm định viên cần kết hợp các phân kết luận về các yếu tố riêng lẻ đã được phân tích. Thẩm định viên cần, đặc biệt là:

- o Đánh giá mức độ tương tự giữa hàng hóa và dịch vụ và mức độ quan tâm của khách hàng về hàng hóa hoặc dịch vụ đó;

¹⁶ Xem đoạn 19 về phán quyết ngày 22 tháng 6 năm 1999 đối với trường hợp C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer vs. Klijsen Handel, liên quan đến nhãn hiệu LLOYD và LOINT'S để phân biệt các sản phẩm giày dép.

- Xét xem các dấu hiệu xung đột có các yếu tố trùng hay chỉ tương tự, đánh giá mức độ tương tự giữa các dấu hiệu và các yếu tố của mỗi dấu hiệu có tương tự không (các yếu tố đó có tính phân biệt hay không, hoặc chỉ đơn thuần có tính mô tả hoặc đánh giá); và
- Xem xét mức độ phân biệt của nhãn hiệu đối chứng trước đó một cách tổng thể (nhãn hiệu có tính phân biệt yếu hay vốn đã có tính phân biệt và được biết đến rộng rãi?)

Thẩm định viên phải đưa ra một kết luận dựa trên đánh giá cá nhân về tất cả các yếu tố nêu trên. Mỗi trường hợp sẽ khác nhau và ít khi có thể đi đến kết luận rõ ràng rằng tình huống sẽ bị loại bỏ nếu không có phân tích tổng thể mọi yếu tố.

3 Các dấu hiệu nổi tiếng

3.1 Đánh giá chung

Sự tồn tại của một dấu hiệu đã có tính phân biệt hoặc có danh tiếng có thể là cơ sở từ chối đăng ký của nhãn hiệu nộp sau nếu việc sử dụng nhãn hiệu sau đó chắc chắn gây nhầm lẫn trên thị trường về nguồn gốc thương mại của hàng hóa hoặc dịch vụ đang xem xét.

Những dấu hiệu đã có tính phân biệt hoặc có danh tiếng cũng được đề cập trong Quy chế hướng dẫn này dưới dạng “các dấu hiệu nổi tiếng”. Các dấu hiệu này thường là nhãn hiệu, nhưng cũng có thể là tên thương mại, chỉ dẫn địa lý hoặc các dấu hiệu nhận diện khác của doanh nghiệp.

Công ước Paris và Hiệp định TRIPS thiết lập một nghĩa vụ quốc tế để bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng (không có một tài liệu tham khảo rõ ràng nào dành cho các dấu hiệu nổi tiếng khác). Việc bảo hộ này được coi là tối thiểu. Luật quốc gia có thể hoặc thường bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trên mức tối thiểu này.

Mức độ bảo hộ tối thiểu của quốc tế liên quan đến việc sử dụng trái phép và *đăng ký* trái phép nhãn hiệu nổi tiếng. Các điều khoản liên quan của Công ước Paris quy định như sau:

Điều 6bis

(1) Một cách mặc nhiên nếu luật quốc gia cho phép điều đó, hoặc theo đề nghị của bên có liên quan, các nước thành viên của Liên minh có trách nhiệm từ chối hoặc huỷ bỏ đăng ký, ngăn cấm việc sử dụng nhãn hiệu mà nhãn hiệu đó là sự sao chép, bắt chước, biên dịch, và có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã

được cơ quan có thẩm quyền của nước đăng ký hoặc nước sử dụng coi là nhãn hiệu nổi tiếng tại nước đó của người được Công ước cho hưởng lợi thể sử dụng nhãn hiệu đó trên các loại hàng hoá giống hoặc tương tự. Những quy định này cũng được áp dụng trong trường hợp thành phần chủ yếu của nhãn hiệu là sự sao chép của bất kỳ nhãn hiệu nổi tiếng nào hoặc là sự bắt chước có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đó.

(2) Thời hạn được yêu cầu huỷ bỏ nhãn hiệu như vậy: không ít hơn 5 năm kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu. Các nước thành viên của Liên minh có quyền quy định thời hạn theo đó có thể yêu cầu cấm sử dụng nhãn hiệu.

(3) Không được phép quy định thời hạn yêu cầu huỷ bỏ hoặc ngăn cấm việc sử dụng những nhãn hiệu được đăng ký hoặc được sử dụng với dụng ý xấu.

Các điều khoản bổ sung của Hiệp định TRIPS như sau:

Điều 16 Các quyền được cấp

1. [...]

2. Điều 6bis Công ước Paris (1967) phải được áp dụng, với những sửa đổi thích hợp, đối với các dịch vụ. Để xác định một nhãn hiệu hàng hoá có nổi tiếng hay không, phải xem xét danh tiếng của nhãn hiệu hàng hoá đó trong bộ phận công chúng có liên quan, kể cả danh tiếng tại nước Thành viên tương ứng đạt được nhờ hoạt động quảng cáo nhãn hiệu hàng hoá đó.

3. Điều 6bis Công ước Paris (1967) phải được áp dụng, với những sửa đổi thích hợp, đối với những hàng hoá hoặc dịch vụ không tương tự với những hàng hoá hoặc dịch vụ được đăng ký kèm theo một nhãn hiệu hàng hoá, với điều kiện là việc sử dụng nhãn hiệu hàng hoá đó cho những hàng hoá hoặc dịch vụ nói trên có khả năng làm người ta hiểu rằng có sự liên quan giữa những hàng hoá hoặc dịch vụ đó với chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá đã đăng ký và với điều kiện là lợi ích của chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá đã đăng ký có nguy cơ bị việc sử dụng nói trên gây tổn hại.

Các tiêu chuẩn quốc tế này được các nước ASEAN áp dụng và thể hiện trong luật nhãn hiệu và các quy định hành chính¹⁷

¹⁷ Xem các quy định trong luật BN TMA mục 8(3), 9(1)(b) và 54; KH TML điều. 4(e) và (f), 25 và

3.2 Nghĩa vụ từ chối việc đăng ký của một nhãn hiệu xung đột

Khi áp dụng các điều khoản quốc tế nêu ở trên thì việc đăng ký trái phép một nhãn hiệu chứa, hoặc tương tự gây nhầm lẫn với, một nhãn hiệu được coi là nổi tiếng ở trong nước sẽ bị từ chối.

Theo các điều khoản này và các điều khoản tương ứng trong luật quốc gia, việc đăng ký một nhãn hiệu xung đột sẽ bị từ chối ít nhất là khi xem xét các điều kiện sau đây:

- (i) nhãn hiệu xung đột chứa, hoặc tương tự gây nhầm lẫn với, nhãn hiệu nổi tiếng,
- (ii) phần chính của nhãn hiệu xung đột cấu thành việc sao chép nhãn hiệu nổi tiếng, hoặc
- (iii) nhãn hiệu xung đột bất chước và có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng;

và

- (a) Nhãn hiệu xung đột được sử dụng cho nhãn hiệu hoặc dịch vụ trùng hoặc tương tự nhau, hoặc
- (b) Nhãn hiệu xung đột được sử dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ mà không tương tự với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng nhãn hiệu xung đột có liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ đó cho thấy *mối liên hệ* giữa hàng hóa hoặc dịch vụ và chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng đã được đăng ký, và miễn là lợi ích của chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng đã đăng ký có khả năng bị *ảnh hưởng* bởi việc sử dụng này.

Việc thẩm định nội dung để từ chối một đăng ký trên cơ sở nhãn hiệu nổi tiếng trước đó sẽ được thực hiện thông qua áp dụng cùng một tiêu chí đã được thảo

26, Quy chế NH đoạn 48 đến 53; ID TML điều 4, 6(1).b), 6(2), và Tài liệu hướng dẫn về nhãn hiệu, chương IV.B.2.1).b; LA IPL điều 3.13, 16 đoạn thứ nhất, tiêu mục 2 và 3, và đoạn thứ hai, 23.10 và 23.12, Quyết định số 753 điều 38; MY TMA mục 14(1)(d) và (e) và 14(2), 70B, TMR r. 13A và 13B; MM; Luật SHTT PH mục 123.1.e và f, TMR r. 102, Tài liệu hướng dẫn về nhãn hiệu, chương XI, đoạn 119 đến 121; Luật SG mục 2(1) – ‘nhãn hiệu nổi tiếng, 8(4), (5) và (6), Tài liệu hướng dẫn “Cơ sở từ chối đăng ký nhãn hiệu”, đoạn 13 và 37; TH; và Luật SHTT VN điều 4.20, 74.2.i) và 75, Nghị định 103/2006 điều. 6.2, Thông tư 01/2007 mục 42.

luận ở trên liên quan đến dấu hiệu trùng hoặc tương tự của hàng hóa và dịch vụ và dấu hiệu trùng hoặc tương tự của nhãn hiệu.

Nếu phản đối trên cơ sở một nhãn hiệu nổi tiếng của hàng hóa hoặc dịch vụ không trùng hoặc tương tự với hàng hóa hoặc dịch vụ của nhãn hiệu đang xem xét, việc thẩm định cũng phải giải quyết các vấn đề hoặc các dấu hiệu tương ứng sau:

- Mức độ *nổi tiếng* của nhãn hiệu
- Mức độ sử dụng của nhãn hiệu xung đột trên hàng hóa hoặc dịch vụ khác nhau cho thấy *mối liên hệ* với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng, và
- Mức độ liên hệ có thể gây *ảnh hưởng đến lợi ích* của chủ nhãn hiệu nổi tiếng.

Mối liên hệ giữa việc sử dụng nhãn hiệu xung đột trên hàng hóa hoặc dịch vụ khác nhau và chủ sở hữu của nhãn hiệu nổi tiếng trước đó sẽ phụ thuộc, ngoài các yếu tố khác, vào mức độ tương tự của các nhãn hiệu xung đột, tính tương tự của hàng hóa hoặc dịch vụ tương ứng, khả năng phân biệt của nhãn hiệu trước đó, sự lớn mạnh và phạm vi nổi tiếng của nhãn hiệu trước đó. Những vấn đề liên quan đến mối liên hệ này được giải đáp tại mục 2.2 ở trên.

Các mục dưới đây giải đáp các câu hỏi về mức độ nổi tiếng của nhãn hiệu trước đó, và mức độ ảnh hưởng đối với lợi ích của chủ sở hữu khi nhãn hiệu bị phản đối

3.3 Quyết định xem nhãn hiệu có nổi tiếng hay không

Bên phản đối muốn yêu cầu mở rộng phạm vi bảo hộ đối với nhãn hiệu trên cơ sở nhãn hiệu đã nổi tiếng hoặc có danh tiếng thì phải cung cấp cơ sở lập luận. Thẩm định viên phải xem xét các luận cứ, và các luận cứ đó phải rõ ràng và có tính thuyết phục. Thẩm định viên không bắt buộc phải nghiên cứu mặc nhiên các yếu tố của sự việc, nhưng có thể sử dụng thông tin liên quan nào được cho là tri thức chung.

Mọi luận cứ đều phải phù hợp trong việc chứng minh tình trạng nổi tiếng của nhãn hiệu. Đối thủ cạnh tranh có thể cung cấp bất cứ chứng cứ nào để chứng minh nhãn hiệu của anh ta nổi tiếng hoặc có tính phân biệt cao hoặc có danh tiếng. Các luận cứ phải xem xét một cách tổng thể, cân nhắc giá trị chứng minh

của nhiều yếu tố khác nhau. Luận cứ có thể tập trung vào một hoặc nhiều yếu tố liên quan đến mức độ nổi tiếng của nhãn hiệu:¹⁸

- Mức độ nhận thức hoặc thừa nhận của nhãn hiệu trong một bộ phận công chúng trong một nước, là kết quả của quá trình sử dụng trong thương mại hoặc tiếp thị và quảng cáo;
- Khoảng thời gian, mức độ hoặc phạm vi địa lý của việc sử dụng nhãn hiệu trong thương mại, trong nước hoặc tại các nước khác;
- Khoảng thời gian, mức độ và phạm vi địa lý của hoạt động tiếp thị nhãn hiệu nổi tiếng, bao gồm hoạt động quảng cáo hoặc công khai và trưng bày, tại các hội chợ hoặc triển lãm, của hàng hóa và/hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu được gắn lên;
- Khoảng thời gian và phạm vi địa lý của bất kỳ đăng ký hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu nổi tiếng;
- Việc ghi nhận thực thi quyền thành công đối với nhãn hiệu nổi tiếng, đặc biệt, mức độ nhãn hiệu được các cơ quan có thẩm quyền thừa nhận là nhãn hiệu nổi tiếng;
- Giá trị gắn với nhãn hiệu nổi tiếng.

Không nên coi các yếu tố này là các điều kiện tích hợp hoặc duy nhất để quyết định nhãn hiệu có phải nổi tiếng hay không. Việc đưa ra quyết định trong mỗi trường hợp này phải dựa vào các tình huống cụ thể. Trong một số trường hợp mọi yếu tố có thể liên quan với nhau, và một quyết định có thể dựa trên các yếu tố khác có liên quan đến trường hợp đó.¹⁹

Sự không trung thực

Khi xem xét nhãn hiệu có nổi tiếng hay không, đối thủ cạnh tranh cũng có thể đưa ra luận cứ rằng đơn đăng ký một nhãn hiệu bị coi là trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với một dấu hiệu nổi tiếng được nộp một cách *không trung thực*. Khả

¹⁸ Xem các quy định của Tài liệu hướng dẫn nhãn hiệu KH, đoạn 48 đến 53; Tài liệu hướng dẫn nhãn hiệu và kiểu dáng, chương IV.B.2.1).b; LA IPL điều 16 đoạn 2, Quyết định số 753 . 38; MY TMR r. 13B; MM; PH TMR r. 102, Tài liệu hướng dẫn nhãn hiệu, chương XI, đoạn 119 đến 121; và Luật SHTT Việt Nam điều 75, Thông tư 01/2007 mục 42.3. Kiến nghị chung liên quan đến các quy định về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng được Liên minh Paris về Bảo hộ Sở hữu công nghiệp và Đại hội đồng WIPO thông qua năm 1999 (sau đây được gọi là “Kiến nghị chung của WIPO”).

¹⁹ Xem tài liệu Kiến nghị chung của WIPO, Điều 2(1)(c).

năng không trung thực của người nộp đơn là một yếu tố mà thẩm định viên cần xem xét khi phân tích các lợi ích xung đột về một đơn phản đối dựa trên một dấu hiệu nổi tiếng trước đó. Liên quan đến vấn đề này, xem thêm mục 3.5.4 và chương 10, dưới đây.²⁰

Ví dụ, ở Indonesia, nhãn hiệu sau đây (ở bên trái) đã bị từ chối trên cơ sở người nộp đơn đăng ký không trung thực, khi đánh giá nhận thức của anh ta về sự tồn tại của dấu hiệu nổi tiếng trước đó (ở bên phải):



và.



Dành cho dịch vụ nhà hàng

Dấu hiệu nổi tiếng thuộc Câu lạc bộ Major League Baseball Properties, Inc., Hoa Kỳ

Phương thức cung cấp luận cứ

Đối thủ cạnh tranh được tự do cung cấp luận cứ để chứng minh dấu hiệu bị phản đối được cho là đã nổi tiếng trong nước. Luận cứ này nhằm thuyết phục thẩm định viên rằng việc phản đối phải được chấp nhận vì nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh là nhãn hiệu nổi tiếng và có thể phải chịu những thiệt hại nếu nhãn hiệu bị phản đối được sử dụng.

Các dạng luận cứ mà đối thủ cạnh tranh có thể đưa ra, gồm:

- Lời tuyên thệ hoặc tuyên bố trịnh trọng từ các cơ quan có thẩm quyền, ví dụ, văn phòng thương mại hoặc hiệp hội các nhà sản xuất

²⁰ Liên quan đến sự không trung thực, tài liệu Kiến nghị chung của WIPO, Điều 3(2), nêu rõ:

“(2) [Xem xét Sự không trung thực] Sự không trung thực có thể coi như một trong số các yếu tố khác trong việc đánh giá lợi ích cạnh tranh khi áp dụng Phần II của các Quy định này.”

Xem thêm các quy định trong BN TMA mục 6(6); KH TML, điều 14.e; ID TML điều 4; Quyết định LA số 753, điều 36, đoạn 6, mục 7; SG TMA, mục 7(6) và 8(5) và (6).

- Các quyết định trước đó của tòa án hoặc cơ quan hành chính, bao gồm Cơ quan tiếp nhận sự việc
- Cuộc điều tra ý kiến và khảo sát thị trường
- Kiểm toán và thanh tra
- Giấy chứng nhận hoặc sự tặng thưởng của chuyên gia
- Các bài báo hoặc xuất bản chuyên ngành
- Tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị
- Báo cáo doanh thu từ hoạt động tiếp thị và quảng cáo nhãn hiệu
- Báo cáo kết quả kinh tế, doanh số bán hàng
- Bản mô tả về công ty
- Hóa đơn và các giấy tờ thương mại khác.²¹

Tuy nhiên, để quyết định nhãn hiệu có nổi tiếng hay không, thẩm định viên có thể không yêu cầu hoặc chờ đợi luận cứ liên quan đến các yếu tố thực tiễn sau:

- rằng nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh đã được sử dụng trong nước (danh tiếng của nhãn hiệu trong nước có được mà không cần đến việc sử dụng thực tiễn tại nước đó);
- rằng nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc rằng đơn đăng ký nhãn hiệu đã được nộp tại hoặc vào nước đó;
- rằng nhãn hiệu nổi tiếng ở một nước khác,
- hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu đã được nộp tại một quốc gia nước ngoài
- rằng nhãn hiệu đã nổi tiếng đối với công chúng trong nước.²²

²¹ Xem Tài liệu hướng dẫn của OHIM, Phần C, Mục 5, Chương 6, mục 3.1.4.4.

²² Xem Tài liệu Kiến nghị chung của WIPO, Điều 2(3)(a).

Các yếu tố này vượt quá các tiêu chuẩn để được thừa nhận hợp pháp là nhãn hiệu nổi tiếng và sẽ không liên quan đến vấn đề là nhãn hiệu có nổi tiếng với một bộ phận khách hàng nào đó tại nước của thẩm định viên.

Đặc biệt, cần lưu ý rằng việc bảo hộ mà dấu hiệu nổi tiếng dựa trên thực tế rằng dấu hiệu đó đã nổi tiếng hoặc có danh tiếng tại một nước muốn bảo hộ. Việc đăng ký là không bắt buộc.

3.4 Quyết định “khu vực liên quan của công chúng”

Bộ phận công chúng liên quan trong trường hợp có phản đối dựa trên nhãn hiệu nổi tiếng trước đó là bộ phận khách hàng của hàng hóa và dịch vụ mà nhãn hiệu nổi tiếng được sử dụng hoặc đăng ký. Đây là bộ phận khách hàng *thực sự* hoặc *tiềm năng* mà hàng hóa hoặc dịch vụ thường được nhắm tới, hoặc bộ phận khách hàng quen thuộc với hàng hóa hoặc dịch vụ phục vụ mục đích nghề nghiệp hoặc thương mại.

Các bộ phận công chúng liên quan bao gồm, nhưng không nhất thiết bị giới hạn ở:

- nhóm khách hàng thực sự và tiềm năng của hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng;
- những người tham gia vào kênh phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đó;
- vòng tuần hoàn thương mại liên quan đến các loại hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đó.²³

Nhận thức về nhãn hiệu của một bộ phận công chúng trong nước sẽ được coi là đủ để xem xét nhãn hiệu có nổi tiếng. Ví dụ, nếu một nhãn hiệu được cho là nổi tiếng đối với thành viên cộng đồng doanh nghiệp buôn bán hoặc giao thương hàng hóa hoặc dịch vụ trong nước, nhận thức này được cho là đủ.

Tiêu chuẩn để một nhãn hiệu được coi là “nổi tiếng” được thiết lập ở cấp độ “nhận thức của một *bộ phận công chúng liên quan*”. Nhận thức của tất cả các bộ phận công chúng liên quan trong nước là không cần thiết. Vì vậy, “bộ phận liên quan” của công chúng không có nghĩa rằng bộ phận công chúng nói chung phải quen thuộc với nhãn hiệu. Nhận thức này sẽ không thể xảy ra trong hầu hết các

²³ Xem tài liệu Kiến nghị chung của WIPO, Điều 2(2).

trường hợp, và chỉ có một số ít nhãn hiệu nổi tiếng có thể đáp ứng tiêu chuẩn này.

3.5 *Thiệt hại về lợi ích của chủ nhãn hiệu nổi tiếng*

3.5.1 **Những thiệt hại có thể xảy ra đối với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng**

Việc phản đối dựa trên nhãn hiệu trước đó đã có danh tiếng hoặc nổi tiếng phải đưa ra được chứng cứ hiển nhiên rằng việc sử dụng nhãn hiệu xung đột có thể gây tổn hại hoặc thiệt hại đến chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng trước đó.

Tổn hại hoặc thiệt hại đến chủ sở hữu nhãn hiệu trước đó có thể bắt nguồn từ một hoặc nhiều hậu quả không mong muốn từ việc sử dụng trái phép nhãn hiệu đó:

- ❖ thiệt hại tới *khả năng phân biệt* của nhãn hiệu nổi tiếng, hoặc làm *lu mờ* nhãn hiệu,
- ❖ tổn hại đến *danh tiếng* của nhãn hiệu nổi tiếng, hoặc làm *lu mờ* danh tiếng
- ❖ nắm *lợi thế một cách không công bằng* từ việc sử dụng trái phép nhãn hiệu nổi tiếng, cũng có thể coi như một hình thức *ăn theo* hoặc *ăn bám mang tính thương mại*

Đối với bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu nổi tiếng, một hoặc nhiều hậu quả không mong muốn có thể xảy ra cùng lúc.

Ví dụ sau chứng minh tình huống mà mức độ thiệt hại đề cập ở trên có thể xảy ra đồng thời với những thiệt hại của chủ sở hữu dấu hiệu nổi tiếng:

“STARBUCKS COFFEE” và “STAR BACK CAFÉ”



[Ví dụ do các cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ Brunei Darussalam cung cấp]

3.5.2 Gây phương hại tới *khả năng phân biệt* của nhãn hiệu nổi tiếng

Hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu nổi tiếng có thể ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng phân biệt của nhãn hiệu đó. Tác động trái chiều cũng có thể được mô tả là hiện tượng lu mờ tính phân biệt của nhãn hiệu thông qua việc làm giảm khả năng nhận diện đặc biệt của dấu hiệu. Tính đặc biệt và mức độ phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng sẽ bị giảm bớt, “bị gọt đẽo” là hậu quả của hành vi sử dụng không kiểm soát nhãn hiệu nổi tiếng.

Việc làm lu mờ tính phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng gây ra hậu quả rằng mức độ phân biệt đặc biệt và sự nhận diện của nhãn hiệu có thể làm giảm khả năng liên hệ ngay tức thì và rõ ràng của khách hàng về hàng hóa hoặc dịch vụ chứa nhãn hiệu. Khi tính duy nhất của nhãn hiệu nổi tiếng bị lu mờ bởi sự xuất hiện và tồn tại của những nhãn hiệu trùng hoặc tương tự của cùng một hàng hóa hoặc dịch vụ trên thị trường, nhãn hiệu trước đó sẽ không còn hiện diện trong tâm trí của khách hàng, sự liên hệ tức thì giữa nhãn hiệu với hàng hóa và dịch vụ của chủ sở hữu bắt đầu bị mờ nhạt.

Hậu quả này có thể ảnh hưởng tới chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng bởi nó làm giảm giá trị phân biệt và thương mại của nhãn hiệu. Tính phân biệt cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu gắn bó khách hàng với sản phẩm và dịch vụ mang nhãn hiệu sẽ bị giảm bớt. Giá trị phân biệt của dấu hiệu nổi tiếng được tạo nên thông qua đầu tư mạnh mẽ vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ và tăng cường tiếp thị và quảng cáo xuyên suốt. Nếu tính phân biệt của nhãn hiệu bị lu mờ, việc đầu tư này sẽ bị thiệt hại đáng kể.

Khi đối thủ cạnh tranh nêu vấn đề về việc gây thiệt hại hoặc làm lu mờ tính phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng, anh ta phải nêu luận cứ. Lý tưởng nhất là phải đưa ra được những chứng cứ thể hiện rằng khách hàng liên quan đã thay đổi suy nghĩ của họ và cách thức sử dụng hoặc tiếp cận ít hơn đối với sản phẩm hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, là hậu quả khi sự lớn mạnh của nhãn hiệu bị suy giảm.

Tuy nhiên, đối thủ cạnh tranh không bắt buộc phải chứng minh những tổn hại hoặc sự mất khả năng phân biệt thực sự của nhãn hiệu. Chỉ cần cung cấp chứng cứ về khả năng bị lu mờ của nhãn hiệu nếu nhãn hiệu xung đột được sử dụng. Thẩm định viên phải được thuyết phục rằng *rủi ro rất lớn* là thiệt hại đó có thể xảy ra. Khả năng thiệt hại có thể dựa trên các kết luận logic, qua đó phân tích được những tác động ngược chiều có thể có đối với tính phân biệt của nhãn hiệu. Thực tiễn thông thường và cách vận hành thị trường đối với hàng hóa và dịch vụ, và khách hàng liên quan cần phải được xem xét.

Tác động “*liên tiếp*” có thể được coi là một cách lập luận cho việc phản đối. Sự nguy hại của việc để xảy ra ngay từ đầu sự lu mờ tính phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng là các trường hợp khác có thể sẽ xảy ra theo với mức độ ngày càng tăng. Hậu quả cuối cùng có thể xảy ra là khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng sẽ biến mất do tác động “*liên tiếp*” của việc sử dụng không kiểm soát và trái phép các dấu hiệu trùng hoặc tương tự của doanh nghiệp khác. Vì vậy, việc sử dụng lần đầu dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng có thể làm tăng nguy cơ rằng hiện tượng lu mờ sẽ xảy ra trên thực tế.

Thiệt hại hoặc sự lu mờ khả năng phân biệt của nhãn hiệu là tất cả những gì có thể xảy ra khi nhãn hiệu có khả năng phân biệt cao, đặc biệt khi tính phân biệt là thuộc tính cố hữu. Tính phân biệt và tính duy nhất của nhãn hiệu càng mạnh thì hành vi sử dụng không kiểm soát nhãn hiệu hoặc dấu hiệu tương tự càng có khả năng gây thiệt hại đối với tính phân biệt đó.

Ngược lại, nếu nhãn hiệu nổi tiếng không có tính phân biệt rõ ràng, hoặc chứa các yếu tố thông thường hoặc có tính mô tả, các doanh nghiệp khác có thể nhận thấy sự cần thiết phải sử dụng các hình thức thể hiện này để vận hành doanh nghiệp một cách bình thường. Trong những trường hợp này, tính lu mờ của nhãn hiệu càng khó chứng minh.

3.5.3 Thiệt hại đối với *danh tiếng* của nhãn hiệu nổi tiếng

Thiệt hại đối với danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng có nghĩa rằng hình ảnh và liên hệ tích cực của nhãn hiệu này có thể sẽ *bị lu mờ*, mất giá trị do hành vi sử

dụng trái phép nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu tương tự. Việc sử dụng này có thể làm cho hình ảnh và liên hệ tích cực của nhãn hiệu trong tâm trí khách hàng sẽ bị thay thế bởi những giá trị hoặc liên hệ tiêu cực, gây tổn hại đến tên gọi của nhãn hiệu.

Sự lu mờ này có thể xảy ra, đặc biệt, nếu nhãn hiệu xung đột được sử dụng có sự liên hệ với hàng hóa hoặc dịch vụ không phù hợp với hình ảnh mà nhãn hiệu nổi tiếng đã gây dựng trong mắt công chúng hoặc được sử dụng trong bối cảnh đã bị lu mờ, tục tĩu hoặc không phù hợp với hình ảnh đó. Hàng hóa hoặc dịch vụ không cần thiết phải thuộc chủng loại được sử dụng cho các hoạt động vốn mang giá trị đạo đức thấp. Bản chất và ý định sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ đối lập hoặc đi ngược lại thông điệp chung của nhãn hiệu nổi tiếng.

Ví dụ, nếu một nhãn hiệu nổi tiếng được sử dụng cho nước hoa, hương thơm và mỹ phẩm mang thông điệp huyền bí và sự khác biệt, thì việc sử dụng một nhãn hiệu tương tự hoặc giống cho các sản phẩm chất tẩy trong gia đình sẽ tạo nên, trong tâm trí khách hàng, mối liên hệ giữa nhãn hiệu nổi tiếng với hàng hóa và dịch vụ khác xa với hình ảnh đã được chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng gây dựng cho hàng hóa và dịch vụ.

Nếu sự phản đối dựa trên sự lu mờ của nhãn hiệu, đối thủ cạnh tranh cần phải đưa ra luận cứ và chứng cứ thuyết phục thẩm định viên rằng việc sử dụng nhãn hiệu xung đột có thể gợi lên trong tâm trí khách hàng mối liên hệ về giá trị hoặc hình ảnh tiêu cực hoặc xung đột với hình ảnh mà nhãn hiệu nổi tiếng truyền tải. Việc phản đối phải biện luận hoặc chỉ được rằng hàng hóa hoặc dịch vụ của nhãn hiệu xung đột mang các đặc điểm tiêu cực so với hàng hóa hoặc dịch vụ của nhãn hiệu nổi tiếng.

Ví dụ, danh tiếng của nhãn hiệu được sử dụng cho các dịch vụ giáo dục cao cấp hoặc các hoạt động liên quan đến đào tạo có thể bị lu mờ và ảnh hưởng nếu một bên thứ ba được cho phép sử dụng nhãn hiệu đó cho các dịch vụ giải trí dành cho các quán bar hoặc câu lạc bộ đêm. Sự liên hệ này được suy đoán là có tác động xấu đến danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng.

Cần lưu ý rằng tác động xấu đối với danh tiếng của một nhãn hiệu có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của chủ sở hữu nhãn hiệu đó. Vì vậy, dựa vào bản chất của hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu nổi tiếng, sự mang tiếng xấu có thể không dễ dàng gì ngăn được và có thể có tác động tới hình ảnh và danh tiếng của những việc làm liên quan đến nhãn hiệu.

3.5.4 Chiếm lợi thế cạnh tranh một cách không công bằng từ nhãn hiệu nổi tiếng

Chiếm lợi thế cạnh tranh một cách không công bằng từ khả năng phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng là trường hợp đặc biệt của hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng. Hành vi này bao hàm các tình huống trong đó bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng, hoặc một dấu hiệu rất giống với nhãn hiệu nổi tiếng, theo cách nhằm đạt được lợi ích thương mại cho bên thứ ba đó và đối với hàng hóa và dịch vụ, và việc sử dụng *ăn theo* dựa trên sự phân biệt và danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng.

Thực tiễn không công bằng này dựa trên những lợi ích “ăn theo” từ hình ảnh, sức hút và danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng của người khác. Bằng cách sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng, những người “ăn theo” này sẽ làm thay đổi hoặc *chiếm lĩnh* một phần hình ảnh hoặc tên gọi tốt đẹp của nhãn hiệu trước đó cho sản phẩm hàng hóa hoặc dịch vụ của anh ta. Sẽ là sự tham ô hoặc “lấy đi” tính phân biệt và danh tiếng của nhãn hiệu trước đó.

Hành vi sử dụng này của bên thứ ba được cho là không công bằng bởi vì nó không đòi hỏi bất cứ đầu tư hay nỗ lực nào nhằm tạo ra hoặc duy trì tính phân biệt và danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng, và bởi vì hành vi này không được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép. Hành vi này được coi là *ăn theo thương mại*, và theo các điều khoản của các điều luật liên quan, hành vi sử dụng trái phép này có thể bổ sung vào hành vi cạnh tranh không lành mạnh²⁴

²⁴ Xem quyết định của Tòa án Tối cao Philippines ngày 18/8/2004 về trường hợp G.R. Số 143993, Tập đoàn McDONALD và tập đoàn L.C. BIG MAK BURGER, INC. et al. (“Big Mac” case), at http://www.lawphil.net/judjuris/juri2004/aug2004/gr_143993_2004.html .

Trong trường hợp này toà án đã tuyên bố rằng:

“Các quy định của luật liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh sẽ bao hàm rộng hơn và nhiều hơn luật liên quan đến xâm phạm nhãn hiệu, ở phạm vi hạn chế hơn, nhưng ở phạm vi nhỏ hẹp hơn, thừa nhận quyền duy nhất từ việc thừa nhận và đăng ký nhãn hiệu bởi người mà hàng hóa hoặc dịch vụ có liên hệ đầu tiên. [...] Bất kể có sự phân biệt giữa hành vi xâm phạm nhãn hiệu và hành vi cạnh tranh không lành mạnh, luật vẫn mở rộng để bảo vệ tối đa đối với bên bị hại trong cả hai trường hợp [...]

Bất kỳ hoạt động nào được cho là cấu thành hành vi cạnh tranh không lành mạnh nếu hậu quả tác động lên công chúng là sự mạo nhận hàng hóa của người này là hàng hóa của người khác. Any conduct may be said to constitute unfair competition if the effect is to pass off on the public the goods of one man as the goods of another. Việc chọn “B[ig] M[ak]” là tên thương mại của Bị đơn hoàn toàn không vì lý do tình cảm nhưng rõ ràng đã lợi dụng danh tiếng, tính đại chúng và sự tín nhiệm đã gây dựng được của Nguyên đơn McDonald's.” [...]

Tòa án Tối cao bổ sung thêm rằng:

“ Bằng chứng thiếu sót mà bên Bị đơn của nhãn hiệu “Big Mak” là do lỗi chân thật hoặc ngẫu nhiên, kết luận không thể tránh được là bên Bị đơn chấp nhận “Big Mak” “ăn theo” nhãn hiệu “Big Mac” đã gây dựng danh tiếng từ lâu. Điều này đã tiết kiệm cho bên Bị đơn nhiều chi phí quảng cáo để được thừa nhận nhãn hiệu và món hamburger trên thị trường”

Khi bên phản đối lập luận rằng việc sử dụng nhãn hiệu xung đột dẫn đến việc chiếm lợi thế cạnh tranh không lành mạnh về tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng, anh ta phải cung cấp được các luận cứ, cho phép thẩm định viên đi đến kết luận đó.

Kết luận này cần chỉ ra rằng mối liên hệ giữa nhãn hiệu xung đột với nhãn hiệu nổi tiếng sẽ chuyển đổi khả năng phân biệt và danh tiếng từ nhãn hiệu này sang nhãn hiệu khác. Đối với tác động này các dẫn chứng cần hướng tới khả năng phân biệt rõ ràng và bắt buộc của nhãn hiệu, sự tương tự của các dấu hiệu, mối liên hệ giữa hàng hóa và dịch vụ của hai nhãn hiệu.

Liên quan đến vấn đề này, nếu có khả năng trao đổi chéo giữa các *thị trường láng giềng* hoặc thói quen hoặc xu hướng của khách hàng đối với hàng hóa hoặc dịch vụ tương ứng, cần chứng minh rằng sự chuyển đổi hình ảnh không công bằng có thể dễ dàng xảy ra hơn trong trường hợp này. Việc sử dụng thực tiễn hoặc tiềm năng nhãn hiệu nổi tiếng trong chuyển giao quyền sử dụng và trao đổi hàng hóa cũng thể hiện điều này.

Không giống các tình huống gây tổn hại đến đặc tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng, sự hưởng không dựa trên đặc tính phân biệt hoặc danh tiếng, tự thân không gây ra tổn thất kinh tế trực tiếp đối với nhãn hiệu hoặc chủ sở hữu. Đúng hơn là, hành vi này mang lại lợi ích kinh tế cho bên thứ ba; những lợi ích này không công bằng bởi vì nó không bắt nguồn từ những nỗ lực hoặc đầu tư đúng đắn của bên thứ ba này. Tuy nhiên, những lợi ích “ăn theo” này không gây thiệt hại kinh tế trực tiếp đối với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc chủ sở hữu (nếu tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu đó không bị suy giảm).

Vì vậy, lý do cơ bản đằng sau việc từ chối đăng ký trên cơ sở hành vi ăn theo đối với đặc tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng chủ yếu dựa vào chính sách công hướng đến việc duy trì một sân chơi giữa các đối thủ cạnh tranh, và nhằm ngăn chặn những hành vi cấu thành hoặc cổ vũ cho hoạt động thương mại không công bằng hoặc cạnh tranh không lành mạnh.

4 Nhãn hiệu chưa được đăng ký trước đó

Việc phản đối và từ chối một đơn đăng ký có thể dựa trên quyền trước đó của một nhãn hiệu chưa đăng ký. Điều này phụ thuộc vào mức độ, theo luật áp dụng, việc *sử dụng nhãn hiệu trong thương mại* tạo ra độc quyền cho người sử dụng đối với nhãn hiệu gắn trên hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định, hoặc ít nhất là quyền phản đối việc đăng ký trái phép dấu hiệu đã sử dụng trước đó.

Điều này bao gồm tình huống, theo luật áp dụng, mà trong đó việc sử dụng nhãn hiệu trong thương mại trong nước cho phép người sử dụng được quyền ngăn cấm bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu tương tự và giống theo cách gây nhầm lẫn trên thị trường và giữa khách hàng liên quan,

Sự thừa nhận quyền đối với nhãn hiệu chưa đăng ký trước đó có thể được đề cập trong các điều khoản nhằm ngăn chặn đơn đăng ký được nộp vì mục đích “không trung thực” (xem chương 10, dưới đây). Trong tình huống này, việc không trung thực liên quan đến nhận thức của người nộp đơn về sự tồn tại của nhãn hiệu chưa đăng ký trước đó được cho là trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được nộp, do người khác sở hữu hoặc sử dụng đã có yêu cầu bảo hộ hợp pháp đối với nhãn hiệu đó.

Quyền đối với nhãn hiệu chưa đăng ký trước đó cũng không được thừa nhận trực tiếp trong luật nhằm cấm hàng hóa hoặc dịch vụ “mạo nhận” là của ai đó, và trong các điều khoản về “sử dụng đồng thời trung thực” một nhãn hiệu giống hoặc tương tự của hai người khác nhau trong cùng một nước.²⁵

Trong những tình huống này, việc phản đối đăng ký sẽ dựa trên phạm vi chính xác của việc sử dụng trước đó, bởi sẽ không có đăng ký nào được coi là cơ bản. Đối thủ cạnh tranh sẽ phải chứng minh cả hai rằng anh ta đang sử dụng nhãn hiệu trong nước và việc sử dụng này liên quan đến hàng hóa và dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa và dịch vụ đã nêu trong đơn.

Đối thủ cạnh tranh phải cung cấp chứng cứ liên quan và thẩm định viên cần phải thiết lập, như một bước đầu tiên, việc sử dụng và phạm vi sử dụng thực sự. Chỉ có tình huống thực tiễn trong nước tại thời điểm phản đối liên quan đến tác động này.

²⁵ Về vấn đề này, xem các quy định trong BN TMA mục 5(2), 8(4)(a) và 10; KH TML điều 26; ID TML điều 4; MY TMA mục 14(1)(a), 19(4) and 20, Quy chế NH chương 13 – mục 13.65 đến 13.76 về ‘Sử dụng đồng thời trung thực’; MM; SG TMA mục 8(7)(a) và 9, Tài liệu hướng dẫn về nhãn hiệu, chương 7, đoạn 13, mục (h) và đoạn 37 mục (d); TH TMA mục 46 đoạn 2; và VN IPL điều 74.2.g.

Một khi thực tế quyết định tình trạng và phạm vi quyền của người sử dụng được thiết lập, việc thẩm định sẽ thực hiện theo cách thức thông thường để quyết định nhãn hiệu đăng ký có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu chưa đăng ký trước đó hay không.

Nếu luật thừa nhận quyền phát sinh từ việc “sử dụng đồng thời một cách trung thực” nhãn hiệu, thẩm định viên cần áp dụng các điều khoản sao cho phù hợp.

Các trường hợp sau đây của Malaysia là ví dụ về các loại quyền bắt nguồn từ việc sử dụng đồng thời nhãn hiệu một cách trung thực:²⁶

Trường hợp I: Đơn đăng ký số 03011102

Nhãn hiệu:



Hàng hóa/Dịch vụ: Bột mì (nhóm 30).

Nhãn hiệu đối chứng – 93009760



Hàng hóa/Dịch vụ: Gạo (nhóm 30).

Trong trường hợp này, cả hai nhãn hiệu được phép tồn tại trên cơ sở sử dụng đồng thời một cách trung thực.

²⁶ Thông tin do các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ Malaysia cung cấp.

Trường hợp II: Đơn đăng ký số 91001563

Nhãn hiệu:



Hàng hóa/Dịch vụ: *Giấy, bìa cứng và hàng hóa làm từ nguyên liệu này, không nằm trong các nhóm khác; sản phẩm của ngành in; thiết bị đóng sách; ảnh chụp; đồ dùng văn phòng; đồ nhựa để đóng gói (không nằm trong các nhóm khác); biên quảng cáo; máy in; Bản in đúc(nhóm 16).*

Nhãn hiệu đối chứng đã đăng ký – R/024683**HOTEL SHANGRI-LA**

Hàng hóa/Dịch vụ: *Giấy và hàng hóa từ giấy, ảnh chụp và đồ dùng văn phòng và biên quảng cáo (nhóm 16).*

Trong trường hợp này, đối với nhãn hiệu đang theo đuổi việc nộp đơn tiếp tục được sử dụng trong giao thương tại Malaysia trước thời điểm đăng ký nhãn hiệu đối chứng đã được cấp chứng nhận. Cả hai trường hợp này đều được phép tồn tại trên thị trường Malaysia.

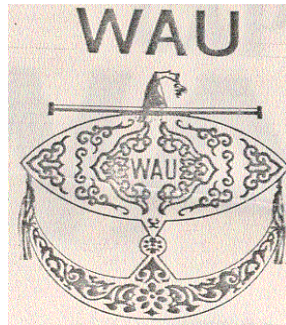
Trường hợp III: Đơn đăng ký số 90000355

Nhãn hiệu:



Hàng hóa/Dịch vụ: *Dầu ăn được(nhóm 29).*

Nhãn hiệu đã đăng ký trước đó: - M/083601



Hàng hóa/Dịch vụ: *Dầu ăn được (nhóm 29)*.

Những nhãn hiệu này được phép cùng tồn tại trên cơ sở đồng thuận của chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký trước đó. Điều kiện cho phép đăng ký nhãn hiệu sau là nhãn hiệu đó sẽ chỉ gắn với hàng hóa sản xuất và bán tại Bờ biển phía Tây Malaysia.

5 Chỉ dẫn địa lý đăng ký trước đó

Chỉ dẫn địa lý được thừa nhận và bảo hộ tại các nước ASEAN. Phần lớn ở các nước, chỉ dẫn địa lý có thể đăng ký và sự độc quyền sử dụng trong thương mại cũng có thể thiết lập.

Khi chỉ dẫn địa lý có thể đăng ký, việc phản đối đăng ký nhãn hiệu có thể dựa trên chỉ dẫn địa lý đã đăng ký trước đó. Một chỉ dẫn địa lý nổi tiếng có thể làm đối chứng chống lại việc đăng ký một nhãn hiệu gây nhầm lẫn hoặc lợi dụng danh tiếng của chỉ dẫn địa lý.²⁷

Không giống nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đặc biệt tập trung vào phạm vi bao phủ hàng hóa (dịch vụ không bao hàm trong đăng ký chỉ dẫn địa lý). Với bản chất này, chỉ dẫn địa lý phân biệt được chủng loại hàng hóa có đặc tính nhất định một cách chính xác và bắt nguồn từ một khu vực sản xuất đã được xác định một cách chính xác.

Chỉ dẫn địa lý không thể sử dụng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ khác với hàng hóa hoặc dịch vụ được thể hiện trong đăng ký đơn chỉ dẫn địa lý. Điều này thường giới hạn ở sự giống nhau của hàng hóa thể hiện trong đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý, và hàng hóa có liên hệ gần gũi hoặc bắt nguồn từ chỉ dẫn địa lý, cũng như các dịch vụ lệ thuộc và liên quan. Thực tế rằng một chỉ dẫn địa lý chỉ được đăng ký cho duy nhất một hoặc một vài hàng hóa nhất định không có nghĩa rằng chỉ dẫn địa lý không thể bảo hộ chống lại việc đăng ký nhãn hiệu mà nhãn hiệu đó ảnh hưởng đến quyền khai thác thương mại độc quyền.

Khi một chỉ dẫn địa lý có khả năng phân biệt cao, có danh tiếng hoặc được biết đến rộng rãi, việc bảo hộ dành cho nhãn hiệu nổi tiếng cũng áp dụng tương tự với chỉ dẫn địa lý. Trong trường hợp này, các vấn đề tương tự như sự giống nhau hoặc khả năng liên hệ cao hơn hoặc gần với hàng hóa hoặc dịch vụ cũng phải được xem xét. Giống với nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu xung đột có thể sẽ phải từ chối đăng ký hoặc bị giới hạn khi có rủi ro trong việc chuyển đổi không công bằng khả năng phân biệt và danh tiếng từ một chỉ dẫn địa lý nổi tiếng sang nhãn hiệu của bên thứ ba trái phép.

Khi đánh giá tổng thể để quyết định khả năng gây nhầm lẫn, thẩm định viên sẽ phải nghĩ đến yếu tố đặc biệt nhất định đối với chỉ dẫn địa lý. Không giống nhãn

²⁷ See the provisions in KH Law on Geographical Indications Art. 31 first and second paragraphs; ID TML Đ. 6(1).c); LA IPL Đ. 3.18, 23.13 and 23.14, Decision 753 Đ. 44; MY TMA mục 3 – ‘geographical indication’, mục 10(1)(d), 14(1)(f) and (g); MM; Luật SHTT PH mục 123.1(g) and (j); SG TMA mục 2(1) – ‘geographical indication’, mục 7(7) and (8), Geographical Indications Act of 1999 mục 2 – ‘geographical indication’ and mục 3(2) and (4); TH TMA mục 8(12); and VN IPL Đ. 4.22 and 74.2.e), k) and L), Circular 01/2007 s, 39.12.a).ii).

hiệu, tên thương mại và các đối tượng nhận diện doanh nghiệp khác, các nhà sản xuất sử dụng một chỉ dẫn địa lý không được linh động trong việc lựa chọn dấu hiệu của mình. Một chỉ dẫn địa lý cần phải, hoặc bao gồm, tên địa lý bắt nguồn từ tên vùng hoặc khu vực mà hàng hóa tương ứng được sử dụng. Các công ty thương mại và các hoạt động thương mại khác, ngược lại, được tự do không giới hạn trong việc tạo ra và lựa chọn các dấu hiệu cấu thành nhãn hiệu của họ.

Trong các trường hợp như vậy, việc bảo vệ thành công một chỉ dẫn địa lý đặc biệt quan trọng đối với khả năng thương mại của chỉ dẫn địa lý. Một nhãn hiệu chứa hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ, áp dụng cho những sản phẩm giống hoặc tương tự nhau, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính phân biệt và danh tiếng của chỉ dẫn địa lý.

Một doanh nhân chấp nhận một nhãn hiệu được cho là được tự do lựa chọn dấu hiệu hoặc tự do gây dựng nhãn hiệu. Nếu anh ta lựa chọn có chủ đích một dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ (đối với cùng một nhóm hàng hóa, dịch vụ giống nhau hoặc liên quan đến nhau), thì việc lựa chọn này có thể coi là cố gắng ăn theo danh tiếng của chỉ dẫn địa lý. Đối thủ cạnh tranh có thể đưa ra tình huống rằng việc đăng ký chỉ dẫn địa lý dưới dạng nhãn hiệu là một đăng ký “không trung thực”.

6 Tên thương mại và tên của các thực thể

Quyền trước đó có thể được viện dẫn như một cơ sở tương đối nhằm phủ nhận việc đăng ký nhãn hiệu bao gồm các quyền đạt được đối với các đối tượng nhận diện của doanh nghiệp như:

- tên thương mại
- tên doanh nghiệp
- tên các thực thể không được sáp nhập
- tên miền.

6.1 Tên thương mại và tên công ty

Tên thương mại là tên gọi để nhận diện một doanh nghiệp hoạt động trên thị trường ở một nước nhất định. Đây là một khái niệm linh hoạt không có một định nghĩa thống nhất trong bất kỳ thỏa thuận quốc tế nào, nhưng được thừa nhận và định nghĩa trong rất nhiều văn bản luật sở hữu trí tuệ.

Độc quyền trong tên thương mại có được trong lần sử dụng đầu tiên tên gọi này trong lãnh thổ quốc gia. Việc sử dụng tên thương mại sẽ thường phải ở cấp độ quốc gia hoặc ít nhất hơn là ở cấp độ khu vực.

Tên thương mại phải được bảo hộ thậm chí tên gọi chưa được đăng ký, bất kể tên tương tự được sử dụng hoặc đăng ký dưới dạng nhãn hiệu. Liên quan đến vấn đề này, Công ước Paris quy định như sau:

Điều 8 [Tên thương mại]

Tên thương mại được bảo hộ ở tất cả các nước thành viên của Liên minh mà không bị bắt buộc phải nộp đơn hoặc đăng ký, bất kể tên thương mại đó có hay không là một phần của một nhãn hiệu hàng hoá.

Tên công ty là tên gọi chính thức của một công ty hoặc tổ chức như được thể hiện trong các tài liệu của tổ chức. Tên công ty được thành lập theo luật và nằm trong số những thông tin đặc biệt về công ty khi được nêu trong đăng bạ công ty.

Không giống tên thương mại, tên doanh nghiệp không nhất thiết là tên gọi mà công ty hoặc doanh nghiệp được công chúng biết đến tại một thị trường nhất định. Tuy nhiên, thông thường tên gọi chính thức của một tập đoàn hoặc tên viết tắt lại trở thành tên thương mại của một công ty. Tên thương mại đến lượt lại có thể được chấp nhận là “nhãn hiệu gia đình” của một công ty và được đăng ký như một nhãn hiệu hoặc trở thành cơ sở của nhãn hiệu đồng dạng.

Ở phạm vi mà một người có thể có được độc quyền đối với tên thương mại hoặc tên doanh nghiệp, người đó dẫn chứng quyền đó trong các vụ kiện phản đối. Thẩm định viên sẽ đưa ra phản đối với nhãn hiệu sao chép hoặc mang tên thương mại hoặc tên doanh nghiệp mà việc sử dụng nhãn hiệu đó cho hàng hóa và dịch vụ nhất định có khả năng gây nhầm lẫn hoặc ấn tượng sai lệch về sự liên hệ cũng như mối liên kết thương mại với chủ sở hữu tên thương mại.²⁸

Thẩm định viên cần xem xét ngành hàng và hoạt động thương mại thực sự của doanh nghiệp sở hữu tên thương mại, so sánh chúng với hàng hóa và dịch vụ nêu trong đơn đăng xem xét. Nếu bản chất của hàng hóa và dịch vụ là trùng, giống hoặc liên quan thực chất đến hoạt động doanh nghiệp của chủ sở hữu tên thương mại, thì phải đưa ra quyết định từ chối.

Liên quan đến tính tương tự của dấu hiệu, thông thường tên thương mại và thậm chí, tên doanh nghiệp bao gồm các yếu tố như tên gọi chung, có tính mô tả hoặc không có tính phân biệt. Trong những trường hợp này, tên thương mại hoặc tên doanh nghiệp cũng chỉ được bảo hộ nếu hai dấu hiệu trùng nhau.

Khi tên thương mại hoặc tên doanh nghiệp bao hàm một hoặc nhiều yếu tố phân biệt, các yếu tố này được coi là cốt lõi để so sánh các dấu hiệu xung đột. Tuy nhiên, thông thường đây là trường hợp mà các yếu tố phân biệt của tên thương mại cũng được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu.

6.2 Tên của thực thể chưa sáp nhập

Tên của các tổ chức chưa sáp nhập hoặc phi lợi nhuận như hiệp hội thể thao, quỹ, hợp tác xã, câu lạc bộ, cũng được gắn độc quyền để có thể phản đối việc đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự.

²⁸ Xem các quy định trong BN TMA mục 8(4)(a) và (b); KH TML điều. 2(c), 4(e) và (f), và 2; ID TML điều .6(3).a); LA Law điều. 3.14 và 23.11, Quyết định số 753, điều 37; MY TMA mục 14(1)(a); MM; Bộ luật Sở hữu trí tuệ PH mục 165.2; Luật SHTTT SG mục 8(7)(a) và (b), và mục 8(8); TH TMA mục 8(9); và Luật SHTT của Việt Nam, điều 4.21, 6.3.b) và 74.2.j), Thông tư 01/2007 mục 1.6, 39.2.h) và 39.12.a).iii).

Với tên thương mại, câu hỏi liên quan đến mối quan hệ giữa các hoạt động của một thực thể đối lập và hàng hóa hoặc dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu cũng phải được Cơ quan nhận đơn thẩm định.

6.3 Tên miền

Tên miền được xác định là “một chuỗi gồm chữ và số được ngăn bởi dấu cách, [...] là địa chỉ kết nối mạng máy tính và xác định chủ sở hữu của địa chỉ”.²⁹ Một tên miền sẽ được sử dụng để xác định trang internet hoặc một loạt trang trên trang web.

Tên miền không phải là một đối tượng của sở hữu trí tuệ. Việc đăng ký tên miền với cơ quan đăng ký không làm phát sinh độc quyền.

Tuy nhiên, thông thường tên thương mại được tạo ra bằng cách thêm vào, giữa các yếu tố cơ bản, tên thương mại hoặc nhãn hiệu thuộc về người sử dụng tên miền đó. Trong trường hợp này, bất kỳ hành vi sử dụng trái phép tên miền mang nhãn hiệu hoặc tên thương mại của người khác có thể coi là việc sử dụng trái phép nhãn hiệu hoặc tên thương mại đó.

Việc nỗ lực đăng ký tên miền dưới dạng nhãn hiệu mà tên miền đó lại chứa nhãn hiệu hoặc tên thương mại thuộc quyền sở hữu của người khác có thể gây ra sự phản đối trên cơ sở độc quyền nhãn hiệu hoặc tên miền.

Thêm vào đó, nếu một tên miền có khả năng phân biệt được sử dụng trong thương mại hoặc trên internet theo cách mà tên miền đó trở nên nổi tiếng trong lãnh thổ một nước, việc sử dụng này có thể làm phát sinh quyền của người sử dụng trước, tương tự như đối với quyền đối với nhãn hiệu chưa đăng ký. Điều này phụ thuộc vào các điều khoản luật của các nước liên quan. Khi được tạo ra, các quyền này có thể trở thành cơ sở phản đối đăng ký nhãn hiệu, có khả năng gây nhầm lẫn với tên miền được chủ sở hữu sử dụng.

²⁹ <http://www.thefreedictionary.com/domain+name>

7 Các quyền sở hữu trí tuệ trước đó

Một nhãn hiệu có thể xung đột với độc quyền phát sinh từ quyền sở hữu trí tuệ khác, đặc biệt các quyền được tạo ra theo luật kiểu dáng và quyền tác giả nhằm bảo hộ các tác phẩm nhất định có thể sử dụng như nhãn hiệu.³⁰

7.1 Kiểu dáng công nghiệp

Nếu hình dáng một sản phẩm được đăng ký dưới dạng kiểu dáng công nghiệp, hoặc bảo hộ dưới dạng kiểu dáng chưa được đăng ký theo luật áp dụng, kiểu dáng đó có thể không được sử dụng theo mục đích thương mại nếu không được phép của chủ sở hữu kiểu dáng. Kiểu dáng đó có thể không được đăng ký, đặc biệt, dưới dạng nhãn hiệu ba chiều nếu không được sự cho phép và đồng thuận của chủ sở hữu độc quyền kiểu dáng.

Dựa vào phạm vi độc quyền theo luật kiểu dáng, quyền kiểu dáng có thể áp dụng bất kể hàng hóa mang nhãn hiệu đăng ký hoặc bị giới hạn ở chủng loại hàng hóa mang kiểu dáng.

Thậm chí luật nhãn hiệu không đề cập quyền kiểu dáng trước đó như một cơ sở từ chối đăng ký nhãn hiệu, các cơ sở từ chối này trực tiếp bắt nguồn từ bản thân các điều khoản của luật kiểu dáng. Việc phản đối đăng ký nhãn hiệu có thể thực hiện trên cơ sở quyền kiểu dáng trước đó, đặc biệt khi kiểu dáng của nhãn hiệu trùng hoặc không thể phân biệt được với kiểu dáng đã bảo hộ.

7.2 Các tác phẩm được bảo hộ bởi quyền tác giả

Quyền tác giả đối với các tác phẩm có thể là cơ sở phản đối đăng ký nhãn hiệu. Đây có thể là trường hợp, đặc biệt khi các tác phẩm hoặc tiêu đề của tác phẩm được sử dụng trong nhãn hiệu mà không được phép.

7.2.1 Các tác phẩm chứa trong nhãn hiệu

Các tác phẩm tượng trưng hoặc ba chiều có thể, và thông thường được sử dụng như nhãn hiệu hay một phần của nhãn hiệu.

Các yếu tố tượng trưng và ba chiều của nhãn hiệu có thể bao gồm các tác phẩm nghệ thuật được đưa vào hoặc sử dụng để tạo ra một logo, nhãn hoặc nhãn hiệu hình hoặc nhãn hiệu tổ hợp. Các tác phẩm nghệ thuật được bảo hộ theo quyền

³⁰ Xem các quy định trong BN TMA, mục 8(4)(b); KH điều. 14(e); ID TML điều. 4; LA IPL điều. 23.3; MY TMA mục 14(1)(a); MM; Bộ Luật SHTT PH mục 4.1.d; ; SG TMA mục 8(7)(b); TH TMA mục 8(9); và Luật SHTT VN điều. 74.2.m), Thông tư 01/2007 mục 39.4.e) và 39.12.a)(v).

tác giả và việc sử dụng các tác phẩm này đòi hỏi phải có được quyền đã được chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sử dụng.

Đặc biệt là, người đặt mua tác phẩm nghệ thuật sử dụng logo, nhãn hiệu hình hoặc tổ hợp sẽ được sở hữu quyền kinh tế đối với tác phẩm nghệ thuật đó. Tuy nhiên, không phải trong trường này, hoặc các tác phẩm tồn tại từ trước được doanh nghiệp lựa chọn và sử dụng như một nhãn hiệu mà không được phép, chủ sở hữu quyền tác giả có thể lên tiếng.

Chủ sở hữu quyền tác giả đối với một tác phẩm có thể nộp đơn phản đối, chống lại việc đăng ký một nhãn hiệu mang tác phẩm đã được bảo hộ mà không được phép chính đáng. Việc phản đối này có thể thực hiện bất kể hàng hóa hoặc dịch vụ gì được sử dụng cho nhãn hiệu xung đột, vì chủ sở hữu quyền tác giả được quyền kiểm soát hoạt động khai thác thương mại hoặc sử dụng thương mại tác phẩm mà không bao hàm bởi các giới hạn hoặc ngoại lệ theo luật bản quyền.

Khi đối thủ cạnh tranh chứng minh quyền tác giả đối với tác phẩm bị sử dụng trong nhãn hiệu nộp đơn đăng ký, người nộp đơn bắt buộc phải chứng minh quyền sử dụng đối với nhãn hiệu đó. Nếu người nộp đơn không cung cấp được dẫn chứng phù hợp, thẩm định viên có thể đưa ra quyết định từ chối đơn đăng ký.

7.2.2 Tiêu đề của tác phẩm

Tiêu đề của tác phẩm như sách, phim ảnh, nhạc, trò chơi và phần mềm là một phần quan trọng của các tác phẩm này. Đây được coi như yếu tố quan trọng của một tác phẩm ở một mức độ nào đó chúng sẽ xác định hoặc mô tả tác phẩm và sẽ, trong thực tiễn, thúc đẩy hoạt động khai thác thương mại. Tuy nhiên, theo luật quyền tác giả, tiêu đề tác phẩm cũng được bảo hộ dưới dạng tác phẩm nếu chúng đáp ứng tiêu chuẩn cần thiết về tính nguyên gốc.

Tiêu đề của tác phẩm có thể trở thành cơ sở của các chiến lược quảng cáo mở rộng, bao gồm các thỏa thuận buôn bán hoặc chuyển giao quyền sử dụng. Tiêu đề của tác phẩm có thể, và thường trở thành nhãn hiệu mà tác phẩm được đưa ra thị trường khi chúng trở thành những sản phẩm thương mại. Các sản phẩm đó bao gồm, đặc biệt, bất cứ nỗ lực vật chất đối với các tác phẩm đã được bảo hộ quyền tác giả, ví dụ: sách, đĩa DVD và thiết bị ghi khác (thẻ nhớ, đĩa quang, đầu quay kỹ thuật số) chứa các tác phẩm như sách kỹ thuật số, âm nhạc, tác phẩm nghe nhìn, trò chơi và phần mềm.

Nếu việc đăng ký nhãn hiệu chứa tiêu đề của một tác phẩm và nhãn hiệu được sử dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ có thể gây chòng chẹo hoặc gây trở ngại đối với hoạt động khai thác thông thường và mở rộng, đặc biệt, một tác phẩm văn

học, tác phẩm nghe nhìn hoặc âm nhạc, chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm đó có thể phản đối việc đăng ký.

Thẩm định viên cần xem xét mức độ mà tiêu đề tác phẩm được cho là nguyên gốc và có tính phân biệt, bản chất của hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đó. Khi tiêu đề của tác phẩm bao gồm các từ ngữ thông thường hoặc không phải nguyên gốc hoặc các yếu tố khác, hoặc không gợi ra trong tâm trí khách hàng về tác phẩm của tác giả, nhãn hiệu đó sẽ không ảnh hưởng gì đến khả năng khai thác thông thường của tác phẩm. Trong những trường hợp này việc phản đối có thể bị từ chối và nhãn hiệu được đăng ký.

Một ví dụ để vận dụng cơ sở từ chối là trường hợp tiêu đề “007” của tiểu thuyết điệp viên Ian Flemming. Thiết bị 007 dưới đây do công ty DANJAQ nộp dưới dạng đơn đăng ký nhãn hiệu tại Phillippine dành cho dụng cụ và thiết bị khoa học, hàng hải, khảo sát và điện tử (nhóm 9) và dịch vụ đào tạo và giải trí (nhóm 41).³¹



Đơn này ban đầu bị từ chối vì thẩm định viên dựa trên có sở rằng nhãn hiệu đã gây hiểu lầm về mối liên hệ với Ian Flemming, tác giả của cuốn tiểu thuyết và phim về điệp viên 007 James Bond đã được bảo hộ quyền tác giả.

Tập đoàn DANJAQ cung cấp chứng cứ rằng họ là công ty mẹ chịu trách nhiệm đối với nhãn hiệu và quyền tác giả đối với mọi nhân vật hoặc tài liệu liên quan đến các tác phẩm về điệp viên 007 James Bond của Ian Flemming. Việc đăng ký được phép thực hiện. Tuy nhiên, nếu tập đoàn DANJAQ không liên quan gì đến các tác phẩm về điệp viên 007 James Bond hoặc có liên quan đến Ian Flemming, việc từ chối đăng ký đã có thể xảy ra.

³¹ Thông tin do các cơ quan thực thi quyền SHTT Philippines cung cấp

8 Tên riêng, nhận diện và giống nhau

Những cá nhân, đặc biệt nếu họ được một bộ phận công chúng biết đến với những hoạt động trong giới thể thao, nghệ thuật, kinh doanh hoặc chính trị, có quyền ngăn cấm hành vi chiếm đoạt, sử dụng với mục đích thương mại tên gọi, bút danh, tên nghệ thuật, chân dung hoặc sự mô tả vóc dáng hoặc nhận diện

Quyền này bắt nguồn từ các điều khoản quy định trong luật nhãn hiệu, luật dân sự, luật đời tư hoặc những điều luật đặc biệt bảo vệ hình ảnh của các cơ quan công quyền của quốc gia hoặc nước ngoài, những người có chức sắc hoặc lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, cơ sở tương tự cũng có thể áp dụng không kể đến đạo luật về con người mà sự nhận diện được sử dụng nếu việc sử dụng đó không được phép hoặc có thể làm nảy sinh nhận thức rằng có mối liên hệ, liên minh, bảo trợ hoặc mối quan hệ khác giữa người đó với người sử dụng trái phép.³²

Đơn đăng ký nhãn hiệu chứa tên gọi, bút danh, chân dung hoặc biểu tượng khác để nhận diện một cách rõ ràng một cá nhân đặc biệt hoặc người có chức vụ có thể bị phản đối bởi một bên quan tâm và thẩm định viên có thể *mặc nhiên* đưa ra quyết định từ chối. Nếu quyền của người nộp đơn không rõ ràng, việc đăng ký nhãn hiệu đó sẽ bị từ chối.

Thẩm định viên cần xem xét, đặc biệt là, liệu dấu hiệu có nhận diện một cách hiệu quả cá nhân, người mà chưa cho phép việc đăng ký này.

Nếu dấu hiệu đăng ký chứa tên gọi mà không tương ứng với tên của người nộp đơn, thẩm định viên có thể yêu cầu người nộp đơn cung cấp chứng cứ về sự đồng thuận của người được mượn tên hoặc từ người đại diện hợp pháp của người đó.

Cơ sở từ chối hoặc phản đối sẽ không áp dụng nếu nhãn hiệu đề cập đến tên *không có thực hoặc hư cấu*, hoặc không phù hợp để xác định một người nhất định, hoặc nếu nhãn hiệu thể hiện cá tính hoặc chân dung *hư cấu* hoặc sẽ không liên quan tới một người nào. Nếu tên gọi này không có thực, thẩm định viên có thể yêu cầu nêu và làm rõ thông tin này trong đơn. (Xem mục 2.4, Phần 1 của Tài liệu hướng dẫn).

³² Xem quy định trong BN TMR, r. 12(1); KH TMA điều. 14(e); ID TML điều. 6(3).a); LA IPL điều. 23.7 và 8, Quyết định số 753 điều 42.4; MY TMA mục 16, Tài liệu hướng dẫn về nhãn hiệu, mục 5.40 to 5.43; MM; Bộ luật PH mục 123.1(c), Tài liệu hướng dẫn nhãn hiệu, chương IX mục 6; SG TMR r. 11 và 14, Tài liệu hướng dẫn nhãn hiệu chương 10 – ‘Tên gọi và biểu tượng của người nổi tiếng’; TH TMA mục 7(1), (4) và (5); và Luật SHTT VN IPL điều. 73.3 Thông tư 01/2007 mục 39.4.f) và 39.12.a)(iv).

Nếu dấu hiệu chứa tên riêng (tên, họ tên hoặc tên đầy đủ) của một cá nhân, dấu hiệu phải được coi là vốn đã có tính phân biệt, không kể đến tính phổ biến của sự việc ở nước liên quan. Trong trường hợp này, cách tiếp cận “đến trước phục vụ trước” sẽ chiếm ưu thế, liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định hoặc hơn thế nếu nhãn hiệu được coi là nổi tiếng.

Việc phản đối dựa trên quyền trước đó đối với nhãn hiệu hoặc tên thương mại bao gồm một tên gọi giống hoặc tương tự gây nhầm lẫn cần phải quyết định áp dụng tiêu chuẩn về khả năng gây nhầm lẫn.

Việc phản đối dựa vào tên gọi riêng của đối thủ cạnh tranh không nên được chấp nhận nếu không có lý do nào để cho rằng khách hàng sẽ liên hệ nhãn hiệu với đối thủ cạnh tranh trong thương mại. Ví dụ, một đơn đăng ký nhãn hiệu “FORD” dành cho ô tô không thể phản đối thành công bởi một [giả định] ông Albert J. Ford nào đó vì tên gọi của người này chứa từ “Ford”, nếu người này không tích cực và được biết đến trong ngành ô tô và sẽ rủi ro nếu một bộ phận công chúng liên hệ nhãn hiệu “FORD” với ông Albert J. Ford đó.

Việc cố gắng đăng ký nhãn hiệu một tên gọi của một người nổi tiếng dưới hình thức xuyên tạc hoặc bắt chước cũng có thể bị phản đối. Ví dụ, đơn đăng ký nhãn hiệu “PARES HILTON” sẽ bị cô ngôi sao Paris Hilton phản đối vì nhãn hiệu này có thể tạo ra liên tưởng tới nhãn hiệu của cô Hilton hoặc có thể gây tiếng xấu hoặc làm mờ nhạt các nhãn hiệu này.

9 Tên gọi và biểu tượng của các cộng đồng nhất định

Hầu hết các nước đều có các nhóm và cộng đồng dân tộc có bản sắc văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo khác biệt với bộ phận dân cư còn lại của nước đó. Các nhóm hoặc cộng đồng này, thường được biết đến là “cộng đồng địa phương” hoặc “cộng đồng bản địa”, có đặc trưng và tên gọi riêng, cũng như biểu tượng, bộ luật, hình thức thể hiện văn hóa, nghi lễ hoặc dấu hiệu khác. Các cộng đồng này có mong muốn chính đáng là kiểm soát việc sử dụng các dấu hiệu này – bao gồm việc khai thác thương mại – và để kiểm soát việc tiếp cận trái phép, hoặc phổ biến các dấu hiệu này bởi những cá nhân không thuộc cộng đồng đó.

Quyền của các cộng đồng địa phương, bản địa và các cộng đồng khác là kiểm soát việc tiếp cận, phổ biến và sử dụng các biểu tượng, bộ luật, hình thức thể hiện văn hóa, nghi lễ và các dấu hiệu khác được thừa nhận ở nhiều nước và các vấn đề liên quan đến việc kiểm soát các dấu hiệu này đã được thảo luận ở phạm vi quốc tế³³. Việc nhận diện các cộng đồng, các biểu tượng và dấu hiệu – xem có linh thiêng, bí mật hay được sử dụng công cộng – được yêu cầu tôn trọng và bảo vệ trước sự lạm dụng và sử dụng trái phép.

Trong Ủy ban liên chính phủ của WIPO về Sở hữu trí tuệ, Nguồn gen, Tri thức truyền thống và Văn hóa dân gian, các hình thức thể hiện văn hóa truyền thống, bao gồm các dấu hiệu truyền thống và linh thiêng và các hình tượng được bảo hộ chống lại các hành vi, đặc biệt là:³⁴

“[...] bất cứ việc sử dụng [sai trái hoặc gây hiểu lầm] các hình thức thể hiện văn hóa truyền thống [đã được bảo hộ], liên quan đến hàng hóa và dịch vụ, chứng thực hoặc liên kết bởi những người hưởng lợi” [...]

Một trong những cách thức để tránh và giảm các sự cố của việc hành vi tiếp cận trái phép, việc sử dụng hoặc phổ biến các biểu tượng, dấu hiệu của các cộng đồng bản địa là không cho phép việc chiếm đoạt dưới hình thức đăng ký nhãn hiệu (hoặc tên thương mại) bởi những người không thuộc cộng đồng. Trong khi mục tiêu chính sách này có thể thực thi trong luật sở hữu trí tuệ như là cơ sở tuyệt đối để từ chối ở mức độ có thể kiểm soát việc tiếp cận, sử dụng và phổ biến là quyền tập thể có thể được bảo hộ bởi các cộng đồng, nhóm người nhất định.³⁵

³³ Xem hoạt động của Ủy ban Liên chính phủ về Sở hữu trí tuệ, Nguồn gen, Tri thức truyền thống và Văn hóa dân gian của WIPO. Đặc biệt, các tài liệu trong một loạt các văn bản của WIPO/GRTKF/28 có thể tìm thấy tại: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=276220

³⁴ Xem Tài liệu WIPO/GRTKF/28/6, Điều 3.1(a)(iv) và 3.2(d).

³⁵ Xem các quy định trong KH TML điều. 4(b); ID TML điều. 5.a); LA IPL điều. 23.8 và 18, Quyết định số 753 điều. 37 và 46; MY TMA mục 14(1)(b); MM; Luật SHTT PH mục 123.1.a; SG Act mục 7(4)(a); TH TMA mục 8(9); and VN IPL Đ. 73.2.

Dựa vào quyền của các cộng đồng để kiểm soát việc nhận diện và các biểu tượng và dấu hiệu, thẩm định viên cần – dựa vào việc phản đối hoặc ngẫu nhiên – đưa ra ý kiến phản đối với việc đăng ký một nhãn hiệu nếu nhãn hiệu đó chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên của một cộng đồng địa phương hoặc bản địa hoặc một trong các biểu tượng, bộ luật, phù hiệu, hình thức thể hiện văn hóa, lễ nghi hoặc dấu hiệu khác. Việc sử dụng nhãn hiệu này chứa một trong số các dấu hiệu này sẽ tạo ra mối liên hệ không chính xác về một cộng đồng hoặc dân cư nhất định, hoặc gây hiểu nhầm về khả năng bảo trợ, liên minh hoặc mối liên hệ khác.

Ví dụ, ở Hoa Kỳ, năm 2012, Bộ tộc Navajo đã kiện công ty Urban Outfitters vì sử dụng trái phép tên gọi “Navajo” và “Navaho” cho nhãn hiệu hàng hóa bao gồm quần áo và đồ trang sức. Bên nguyên đơn đã yêu cầu, không kể vấn đề khác, rằng “khi Bên Bị đơn sử dụng nhãn hiệu 'Navajo' và 'Navaho' cho sản phẩm và dịch vụ thì mối liên hệ về Bộ tộc Navajo sẽ bị hiểu sai lệch”. Tòa án đã chấp nhận đơn kiện này.³⁶

Lý do tương tự cũng có thể áp dụng để phản đối đăng ký nhãn hiệu chứa dấu hiệu thuộc các cộng đồng bản địa hoặc cộng đồng khác, trong nước hoặc ở nước ngoài.

³⁶ Xem tại trang <http://www.law360.com/articles/429688/urban-outfitters-loses-bid-to-toss-navajo-trademark-suit> và <http://www.theguardian.com/world/2012/mar/01/navajo-nation-sues-urban-outfitters>

10 Nộp đơn không trung thực

Nhiều nước ASEAN có các điều khoản hoặc thực tiễn để xem xét khả năng một đăng ký có thể được nộp một cách không trung thực. Một vài điều khoản về nhãn hiệu của các nước này quy định về “sự trung thực” hoặc “có ý định chiếm đoạt” có thể là yếu tố gây cản trở hoặc làm mất hiệu lực một đăng ký nhãn hiệu.³⁷

Liên quan đến vấn đề này, “sự không trung thực” được hiểu là tình huống mà người nộp đơn biết rằng nhãn hiệu đó được nộp đã thuộc quyền sở hữu của người khác, người có bảo hộ hợp pháp với nhãn hiệu đó và không tán thành việc đăng ký đó. “Ý định chiếm đoạt” đề cập đến ý định của người nộp đơn về việc theo đuổi đăng ký mà việc đăng ký này có thể vi phạm các điều khoản của pháp luật hoặc các quyền trước đó.

Nhận thức về một nhãn hiệu xuất phát từ thực tế rằng người nộp đơn có mối liên hệ hoặc quan hệ kinh doanh với chủ sở hữu nhãn hiệu mà anh ta đang nỗ lực đăng ký.

Kiến nghị chung của WIPO, Điều 3(2), quy định về mối liên hệ với bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng như sau:

(2) [*Đánh giá sự không trung thực*] Sự không trung thực có thể được coi là một trong các yếu tố đánh giá những lợi ích xung đột khi áp dụng Phần II của các điều khoản này.

Trong các vụ kiện phản đối, các chứng cứ chứng minh rằng đơn được nộp một cách không trung thực, yếu tố này sẽ được thẩm định viên xem xét tại thời điểm đánh giá tổng thể về khả năng gây nhầm lẫn nếu nhãn hiệu xung đột này đã đăng ký.

Ảnh hưởng của sự không trung thực (hoặc thiếu tính trung thực) của một đăng ký nhãn hiệu có thể được viện dẫn như trong trường hợp Công ty TNHH Quản lý khách sạn quốc tế Shangri-La, Tập đoàn Shangri-La, Tập đoàn Khách sạn và Resort Makati Shangri-La và Tập đoàn Kuok của Philippines với Tập đoàn Nhóm phát triển doanh nghiệp, do Tòa án Tối cao của Philippines đưa ra phán quyết vào năm 2006.³⁸ Tòa án đã quyết định, trong các điểm khác, người nộp

³⁷ Ví dụ, xem các quy định liên quan trong BN TMA mục 6(6); KH TML, điều 14.e và Tài liệu hướng dẫn về nhãn hiệu đoạn 107; ID TML điều 4; Quyết định LA số 753, điều 36, đoạn 6, mục 7; MY TMA mục 25(1), 37(a) và 45(1)(c); SG TMA, mục 7(6) và 8(5) và (6).

³⁸ Quyết định của Tòa án tối cao Philippines, ngày 31 tháng 3 năm 2006, trường hợp G.R. số 159938, SHANGRI-LA INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT, LTD., et al. vs. DEVELOPERS GROUP OF COMPANIES, INC (“Shangri-La case”). Xem tại trang: http://www.lawphil.net/judjuris/juri2006/mar2006/gr_159938_2006.html .

đơn nhãn hiệu (được sao chép dưới đây) đã thực hiện hành vi không trung thực bởi hành vi này được hiểu rằng có sự tồn tại trước đó của một nhãn hiệu và vẫn cố gắng theo đuổi việc đăng ký dưới tên gọi đó mặc dù đã có nhận thức về thực tế này.



[Thông tin do các cơ quan thực thi quyền SHTT Phillippines cung cấp]

----- 0 -----