

Phân tích các chế tài đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu

NGUYỄN LÊ THANH MINH*

Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2009 đã tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc giải quyết các tranh chấp về sở hữu trí tuệ, trong đó có tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu tại Việt Nam. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá các loại chế tài đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa nhu cầu thực tiễn về xử lý các hành vi vi phạm quyền đối với nhãn hiệu.

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC LOẠI CHẾ TÀI ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM NHÃN HIỆU

Khoản 16, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”. Theo đó, về mặt pháp lý, bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau đều có thể trở thành nhãn hiệu.

Có thể hiểu, nhãn hiệu là một chế định đặc biệt của pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung, mà cụ thể hơn là pháp luật về sở hữu công nghiệp. Tương tự như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh..., nhãn hiệu bao hàm trong nó những nội dung ý tưởng sáng tạo và là thành quả lao động sáng tạo, uy tín kinh doanh của chủ sở hữu nhãn hiệu đó. Việc các chủ thể có quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đồng nghĩa với việc họ sẽ có một trong các quyền năng quan trọng nhất là được độc quyền khai thác, sử dụng đối với nhãn hiệu và do vậy thu được những khoản lợi rất lớn từ quyền năng này.

Từ những quyền lợi kinh tế có thể nói là rất lớn và hấp dẫn như vậy, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và mức độ ồ ạt và chuyên nghiệp càng tăng theo thời gian. Chính vì vậy, việc đặt ra những chế tài để xử

lý những hành vi xâm phạm đến nhãn hiệu là một nhu cầu thiết yếu và khách quan đối với hệ thống pháp luật Việt Nam.

Thực tế cho thấy, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã có những quy định về chế tài cụ thể hơn so với trước đây, nhằm bảo vệ nhãn hiệu cho chủ sở hữu và đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, cụ thể là:

Căn cứ để xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Theo Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, sau đó được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 119/NĐ-CP, ngày 30/12/2010, thì một hành vi được xem là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nói riêng và áp dụng cho cả những loại hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp khác nói chung được xem xét là hành vi cấu thành đầy đủ các căn cứ khi:

(i) Đối tượng được xem xét phải thuộc phạm vi đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo pháp luật. Điều này có nghĩa là, các loại nhãn hiệu, nếu muốn được xem xét là bị xâm phạm và yêu cầu áp dụng chế tài để xử lý đối với hành vi xâm phạm nó, thì trước hết nhãn hiệu đó phải là loại tài sản đã thực hiện đăng ký bảo hộ theo quy định về thủ tục luật định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009. Cụ thể là tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá của mình sản xuất hoặc dịch vụ, mà mình cung cấp. Như vậy, có thể thấy, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được xem xét dưới góc độ là “quyền”, đồng nghĩa với việc chủ sở hữu nhãn hiệu không bắt buộc phải thực hiện điều này theo luật định, mà có sự lựa chọn đăng ký hoặc không đăng ký.

* ThS., Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Tuy vậy, khi đã được xem xét là một điều kiện cần để xác định nhân hiệu đó được pháp luật bảo hộ và từ đó mới có thể áp dụng các loại chế tài để xử lý hành vi xâm phạm quyền, rõ ràng việc đăng ký bảo hộ nhân hiệu là một việc làm cần thiết đối với chủ sở hữu nhân hiệu. Đó là một trong những chứng cứ quan trọng và chủ thể tranh chấp không có văn bằng bảo hộ sẽ phải tự chứng minh quyền hợp pháp của mình, một việc làm khá khó khăn đối với chủ thể tranh chấp, khi những minh chứng về sở hữu nhân hiệu trong sản xuất và tiêu thụ là rất mờ nhạt và không có tính thuyết phục cao.

Ngoài ra, bên cạnh các loại nhân hiệu thông thường, một loại nhân hiệu đặc biệt, ví dụ như nhân hiệu nổi tiếng, thì việc bảo hộ không chỉ căn cứ trên đơn đăng ký bảo hộ, mà còn nằm ở những loại tài liệu, minh chứng thể hiện sự nổi tiếng của nhân hiệu theo các tiêu chí, mà Luật Sở hữu trí tuệ cũng đã có quy định rất cụ thể.

(ii) Các yếu tố cấu thành nhân hiệu phải nằm trong phạm vi được bảo hộ tại Điều 72 và không thuộc các trường hợp không được bảo hộ tại Điều 73 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005. Cụ thể, các dấu hiệu được bảo hộ này là: “dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc”. Các dấu hiệu không được bảo vệ chủ yếu xuất phát từ tính chất loại bỏ đi tính phân biệt, tính mới của nhân hiệu đó so với những đối tượng đặc biệt, nhạy cảm trong xã hội, như gây nhầm lẫn, trùng... với các biểu tượng quốc huy, quốc kỳ, cờ, tên của các tổ chức chính trị, xã hội...

(iii) Người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể quyền sở hữu công nghiệp đối với nhân hiệu và không thuộc các trường hợp được pháp luật cho phép sử dụng nhân hiệu. Căn cứ này được đưa ra bởi lẽ về nguyên tắc, thì chỉ có chủ thể quyền đối với nhân hiệu mới có độc quyền khai thác, sử dụng. Như vậy, tất cả những chủ thể còn lại khi có hành vi sử dụng, định đoạt các đối tượng sở hữu quyền của nhân hiệu một cách trái pháp luật, không thuộc các trường hợp loại trừ của pháp luật, thì sẽ bị xem xét là có căn cứ để xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

(iv) Hành vi xâm phạm phải xảy ra tại Việt Nam. Căn cứ này là do đặc điểm về phạm vi áp dụng của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

Như vậy, tổng hợp các căn cứ kể trên, tác giả cho rằng, Luật Sở hữu trí tuệ đã cơ bản xác định được chuẩn xác và rõ ràng những hành vi được xem là vi phạm pháp luật. Những căn cứ này rất quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền, giúp cho việc áp dụng các chế tài lên hành vi xâm phạm được minh bạch và công bằng hơn.

Các loại chế tài để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhân hiệu

Việc quy định cụ thể về những hành vi nào được xem là hành vi xâm phạm quyền đối với nhân hiệu, ngoài những căn cứ đã nêu trên, còn được dẫn chiếu

trong khoản 1 Điều 129, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005. Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ không tập trung phân tích sâu vào những quy định này, mà sẽ hướng đến phân tích chi tiết hơn về các loại chế tài hiện nay Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sử dụng để xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhân hiệu.

Theo quy định hiện hành, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 không có những quy định riêng về việc bảo vệ từng loại đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, mà tất cả đối tượng sở hữu này được quy định chung trong phần thứ V về Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nói chung. Theo phần này, tất cả các loại quyền sở hữu trí tuệ nói chung, trong đó, bao gồm: quyền tác giả, các quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp... do vậy, bao gồm cả quyền đối với nhân hiệu, có thể được lựa chọn cách thức bảo vệ bởi chủ thể quyền bằng biện pháp tự bảo vệ (Điều 198, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005), hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ (Điều 198 đến Điều 201 Luật này). Cách thức tự bảo vệ sẽ tùy thuộc vào từng chủ thể sở hữu quyền, nên tác giả sẽ chỉ tập trung vào biện pháp bảo vệ quyền cho chủ sở hữu bằng sự can thiệp từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Biện pháp dân sự

Theo quy định hiện hành tại Điều 202 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, những biện pháp dân sự này, bao gồm: buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; buộc xin lỗi, cải chính công khai; buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự; buộc bồi thường thiệt hại; buộc tiêu hủy, phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Theo chủ quan của tác giả, trong số các biện pháp dân sự, mà Luật đưa ra như trên, biện pháp buộc chấm dứt hành vi xâm phạm và buộc bồi thường thiệt hại là các biện pháp mang tính khả dĩ và thuận lợi nhất cho chủ sở hữu quyền bị xâm phạm, xuất phát từ tính chất của những loại chế tài này. Đơn cử một vụ việc tranh chấp về nhân hiệu của năm 2019 vừa qua, theo hồ sơ vụ tranh chấp thương mại, ngày 25/8/2008, nguyên đơn Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đông Phương được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp



Năm 2019, Công ty Asanzo đã bị tòa án tuyên chấm dứt sử dụng nhãn hiệu hình Asanzo có dấu mốc dán do xâm phạm nhãn hiệu của công ty khác

giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 107919 đối với nhãn hiệu Asano. Ngày 07/3/2014, bị đơn - Công ty Cổ phần Điện tử Asanzo Việt Nam được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 221067 đối với nhãn hiệu Asanzo. Tuy nhiên, trên thực tế Công ty Asanzo Việt Nam lại sử dụng nhãn hiệu Asanzo có dấu mốc ở cuối trên giao diện website Công ty và các sản phẩm điện tử do mình cung cấp. Vụ việc tranh chấp kéo dài trong một khoảng thời gian để sau đó, vào năm 2019, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy, tòa sơ thẩm giải quyết vụ án phù hợp với quy định pháp luật, nên giữ nguyên bản án sơ thẩm. Cụ thể là chấm dứt sử dụng nhãn hiệu hình Asanzo có dấu mốc dán trên giao diện trang web có địa chỉ asanzo.com.vn, biểu hiện và các sản phẩm thuộc nhóm 7, 9, 11 đang lưu hành trên thị trường, xóa bỏ nhãn hiệu đã dán trên toàn bộ sản phẩm thuộc nhóm trên đang lưu hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam, có trách nhiệm thanh toán cho Công ty Đông Phương số tiền 100 triệu đồng, buộc Asanzo Việt Nam phải xin lỗi, cải chính công khai trên 3 số liên tiếp của Báo Thanh niên.

Theo vụ việc này, có thể thấy rằng, các yêu cầu của phía nguyên đơn bao gồm hầu hết các chế tài dân sự như đã đưa ra tại Điều 202, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005. Tuy vậy, tác giả vẫn muốn nhấn mạnh rằng, biện pháp buộc chấm dứt hành vi xâm phạm vẫn mang một tầm quan trọng vượt trội so với các chế tài bổ sung còn lại. Cần lưu ý rằng, biện pháp dân sự vẫn có thể được áp dụng

đồng thời với các biện pháp hành chính hoặc hình sự đã áp dụng lên chính hành vi xâm phạm đó, tạo thuận lợi hơn cho phía nguyên đơn của vụ việc trong việc bảo vệ quyền lợi cho mình.

Biện pháp hành chính

Các hình thức xử phạt hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu được quy định cụ thể tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, ngày 29/8/2013 quy định về xử phạt hành chính đối với lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Cụ thể những loại chế tài chính trong lĩnh vực này bao gồm: cảnh cáo và phạt tiền, trong đó đối với biện pháp phạt tiền, mức tiền phạt cao nhất lên đến 250.000.000 đồng (khoảng 12.000 USD) (khoản 12, Điều 11).

Trong khi đó, theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Anh quốc (Intellectual property Act 2014), một hành vi xâm phạm đến nhãn hiệu sẽ bị phạt giam giữ tối đa đến 6 tháng hoặc/và bị phạt tiền lên đến 50.000 bảng Anh (Pound), tương đương với khoảng gần 1,5 tỷ đồng Việt Nam. Qua đó dễ dàng thấy được sự chênh lệch ở mức độ phạt tiền giữa hai hệ thống luật và cho chúng ta thấy sự thiếu tính răn đe trong chế tài xử phạt hành chính của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

Ngoài ra, khi đã thực hiện xử phạt hành chính, đối tượng xâm phạm nhãn hiệu sẽ bị phạt giam giữ bất kỳ chế tài hình sự nào khác. Do đó, mặc dù chế tài xử lý đã được quy định rất rõ ràng tại các văn bản quy phạm pháp luật, nhưng hiện nay, thực trạng xâm phạm nhãn hiệu vẫn phổ biến.

Biện pháp hình sự

Chế tài hình sự luôn là biện pháp xử lý hành vi vi phạm nghiêm khắc nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào và do vậy, biện pháp hình sự để xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu cũng không phải là ngoại lệ. Để áp dụng loại chế tài này, cần dẫn chiếu căn cứ để một hành vi cấu thành tội phạm từ Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Thông thường, các hành vi vi phạm đối với nhãn hiệu áp dụng biện pháp hình sự là

các hành vi có tính chất mức độ nguy hiểm cao cho xã hội tới mức bị coi là tội phạm. Các tội phạm thường thấy trong lĩnh vực này bao gồm: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả được quy định tại Điều 192, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại Điều 193; Tội buôn bán, sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh quy định tại Điều 194...

Có thể thấy rằng, việc áp dụng biện pháp hình sự luôn là biện pháp hiệu quả và nghiêm khắc nhất trong việc phòng ngừa, loại trừ tội phạm. Tuy nhiên, đứng từ góc nhìn thực tế, hầu hết các vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền nhãn hiệu cho đến nay đều chỉ dừng lại ở mức độ xử lý hành chính, dẫn đến việc áp dụng hình sự trong lĩnh vực này là tương đối khó khăn và thiếu hiệu quả. Đối với bản thân những chủ thể quyền nhãn hiệu bị xâm phạm, theo tâm lý thường thấy, đặc biệt là phần nhiều các doanh nghiệp Việt Nam, đều mong muốn giải quyết vụ việc được nhanh chóng, nhẹ nhàng, tránh phải liên quan đến các thủ tục tố tụng, nhất là tố tụng hình sự tại tòa án, đã phần nào làm cho các chế tài hình sự nói trên càng khó có thể khả thi hơn trong việc áp dụng. Những quy định về hình sự đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ cũng chỉ mới được thay đổi gần đây trong Bộ luật Hình sự năm 2015, do đó kinh nghiệm của các thẩm phán, cũng như những vụ án xét xử trên thực tế gần như là chưa có, gây khó khăn hơn cho việc áp dụng hình sự.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Đối với doanh nghiệp

- Nên rà soát lại và thực hiện việc tự bảo vệ nhãn hiệu của mình đúng mức độ hơn. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn xem nhẹ vấn đề này, đặc biệt là việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, dẫn đến tình trạng "mất bò mới lo làm chuồng", khi nhãn hiệu bị xâm phạm, thì

không có minh chứng bảo hộ để tự bảo vệ chính mình trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Doanh nghiệp Việt Nam nên tôn trọng và thực hiện nghiêm ngặt vấn đề bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, cũng như cả trên thế giới. Hiện nay, Việt Nam đã và đang tham gia và là thành viên của nhiều hiệp định song phương và cả đa phương về thương mại và sở hữu trí tuệ. Vì thế, việc đảm bảo tuân thủ pháp luật về nhãn hiệu không còn là vấn đề quốc gia, mà đã trở thành một xu hướng toàn cầu.

Đối với Nhà nước

- Cần rà soát lại các chế tài, đặc biệt là việc áp dụng các chế tài hành chính và hình sự. Việc thiếu đi tính khả thi trong việc áp dụng chế tài hình sự, cũng như việc chưa thực sự nghiêm khắc trong mức độ xử phạt của chế tài hành chính, về lâu dài có thể dẫn đến tình trạng bị "nhờn" pháp luật từ phía các chủ thể xâm phạm quyền. Do vậy, cần thay đổi thực trạng này càng sớm càng tốt mới có thể ngăn chặn được sự gia tăng số lượng các vụ việc xâm phạm nhãn hiệu thời gian gần đây.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phù hợp đối với cộng đồng doanh nghiệp và các thương nhân về pháp luật sở hữu trí tuệ nói chung. Điều này có thể góp phần xây dựng một sân chơi sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu nói riêng được sáng tạo, minh bạch và văn minh hơn, từ đó có thể dẫn đến thực hiện một cách nghiêm túc các biện pháp bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu. □

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quốc hội (2005). *Luật Sở hữu trí tuệ*, số 50/2005/QH11, ngày 29/11/2005
2. Quốc hội (2009). *Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ*, số 36/2009/QH12, ngày 19/6/2009
3. CIEM (2018). *Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: Tác động thể chế và điều chỉnh chính sách ở Việt Nam*
4. Ngô Tuấn Anh (2018). *Những thách thức trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay*, Báo cáo tại Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam năm 2018
5. ICTnews (2019). *Tòa án tuyên chấm dứt sử dụng nhãn hiệu Asanzo, CEO Asanzo nói gì?*. truy cập từ <https://ictnews.vietnamnet.vn/kham-pha/toa-an-tuyen-cham-dut-su-dung-nhan-hieu-asanzo-ceo-asanzo-noi-gi-33894.html>
6. Hải Nguyễn (2019). *Thương hiệu có giá trị nhất thế giới năm 2019*, truy cập từ <https://www.brandsvietnam.com/18427-Thuong-hieu-co-gia-tri-nhat-the-gioi-2019-Apple-dung-dau-voi-206-ty-USD>
7. Minh Tuệ (2019). *Tìm hiểu về các loại nhãn hiệu*, truy cập từ <https://antuongviet.vn/tim-hieu-ve-cac-loai-nhan-hieu-b2164.php>
8. Phạm Duy Khuong (2017). *Legal loopholes in handling trademark infringements in Vietnam*, Vietnam Law & Legal Forum