

PHA LOÃNG NHÂN HIỆU - QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI HOA KỲ VÀ VIỆT NAM

NGUYỄN HẢI AN *

PHẠM THỊ DIỆP HẠNH **

Tóm tắt: Trên thế giới, vấn đề pha loãng nhãn hiệu đã được quy định trong pháp luật của một số quốc gia. Theo đó, dấu hiệu vi phạm được sử dụng trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng và làm giảm khả năng phân biệt hay danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng. Tại Việt Nam, xu hướng vi phạm này đang gia tăng, trong khi quy định của pháp luật lại không rõ ràng và cụ thể. Bài viết làm rõ bản chất của hành vi pha loãng nhãn hiệu; phân tích các quy định pháp luật cụ thể và thực tiễn xét xử của Hoa Kỳ, quốc gia có hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ về nội dung này, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành.

Từ khoá: Dấu hiệu; nhãn hiệu nổi tiếng; pha loãng

Nhận bài: 16/9/2019

Hoàn thành biên tập: 05/02/2020

Duyệt đăng: 20/02/2020

TRADEMARK DILUTION - THE LAW AND ITS PRACTICAL APPLICATION IN THE US AND VIETNAM

Abstract: Trademark dilution has been prescribed in the law of some countries in the world. Accordingly, the trademarks in question are identical or similar to the famous trademarks, degrading the distinctiveness or fame of those famous trademarks. This trend of violation is increasing in Vietnam, while the law in this regard is not clear and specific. The paper clarifies the nature of trademark dilution and analyses the relevant law and judicial practice of the US – a country where the law in this area is rather comprehensive. On that basis, the paper offers some proposals to improve the current law of Vietnam on trademark dilution.

Keywords: Violation; famous trademark; dilution

Received: Sept 16th, 2019; Editing completed: Feb 5th, 2020; Accepted for publication: Feb 20th, 2020

Để xây dựng được danh tiếng cho hàng hoá, dịch vụ trên thị trường, doanh nghiệp cần đầu tư rất nhiều công sức và tiền của, vì khi một sản phẩm có chất lượng, uy tín sẽ giúp doanh nghiệp có được khách

hàng. Nhãn hiệu chính là cầu nối giữa một doanh nghiệp cụ thể và chất lượng sản phẩm do họ sản xuất hoặc cung ứng. Đồng thời, nhờ có nhãn hiệu mà khách hàng có thể nhanh chóng nhận ra và quyết định lựa chọn sản phẩm mà họ muốn mua.

Nhãn hiệu càng nổi tiếng thì càng nhiều người biết tới hàng hoá, dịch vụ đó nhưng cũng sẽ làm gia tăng khả năng bị vi phạm. Khi một chủ thể lợi dụng uy tín mà các nhãn

* Thẩm tra viên chính, Tòa án nhân dân tối cao

E-mail: haiantatc@gmail.com

** Giảng viên, Trường đại học ngoại thương cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh

E-mail: phamthidiephanh.cs2@ftu.edu.vn

hiệu nổi tiếng đã tạo dựng được nhằm trục lợi bằng cách sử dụng những dấu hiệu trùng hoặc tương tự với các nhãn hiệu nổi tiếng sẽ làm suy yếu danh tiếng và làm mất tính độc đáo, khác biệt của một nhãn hiệu nổi tiếng. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chủ sở hữu của các nhãn hiệu nổi tiếng, pháp luật của một số nước đã đưa ra các quy định về pha loãng nhãn hiệu.

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có định nghĩa hay quy định cụ thể về pha loãng nhãn hiệu. Một số quy định có liên quan vẫn còn khá chung chung, gây khó khăn trong quá trình bảo hộ cho các nhãn hiệu nổi tiếng. Trong khi đó, với tốc độ hội nhập kinh tế của Việt Nam, những vi phạm đối với nhãn hiệu nổi tiếng ngày càng tăng về số lượng và trở nên phức tạp hơn. Do đó, việc nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của Hoa Kỳ, một nước có nền tảng pháp luật vững chắc trong việc bảo hộ nhãn hiệu nhằm rút ra một số đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay là cần thiết, không chỉ giúp các doanh nghiệp an tâm đầu tư, phát triển nhãn hiệu của mình thông qua việc tăng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng chi tiêu cho quảng cáo mà còn là cơ sở để Việt Nam xây dựng môi trường cạnh tranh công bằng và mang tính hội nhập.

I. Khái niệm pha loãng nhãn hiệu

Trước khi tìm hiểu khái niệm pha loãng nhãn hiệu, cũng cần thiết phải đề cập khái niệm về nhãn hiệu. Hiện nay, chưa có khái niệm thống nhất về nhãn hiệu trong các điều ước quốc tế hay trong quy định của các quốc gia nhưng hiểu một cách ngắn gọn thì nhãn hiệu bao gồm bất kì dấu hiệu nào cũng như

sự kết hợp của chúng, có khả năng phân biệt hàng hoá hay dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.⁽¹⁾

Pha loãng nhãn hiệu (“dilution”, nhiều nghiên cứu dịch là lu mờ nhãn hiệu) lần đầu được đề cập vào năm 1927 trong nghiên cứu của Schechter. Theo đó, Schechter đưa ra bốn nguyên tắc trong việc bảo hộ nhãn hiệu mà ông cho là cần thiết phải có và sau này đây là nền tảng để xây dựng các quy định pha loãng nhãn hiệu. Các nguyên tắc đó bao gồm: *“Giá trị của một nhãn hiệu nằm ở sức mạnh bán hàng; sức mạnh bán hàng nằm ở tâm lý của công chúng, không chỉ phụ thuộc vào chất lượng của hàng hoá mang nhãn hiệu đó mà còn phụ thuộc vào tính độc đáo và duy nhất của nhãn hiệu, cả hai yếu tố này có tác động ngang bằng nhau; tính độc đáo và duy nhất đó bị suy yếu và giảm sút khi nhãn hiệu này được sử dụng trên một sản phẩm dù có tương tự hay không; mức độ bảo hộ của nhãn hiệu phụ thuộc vào mức độ mà nhãn hiệu đó, bằng nỗ lực hay khả năng của chủ sở hữu, có tính độc đáo và khác biệt so với các nhãn hiệu khác”*.⁽²⁾

Trong bốn nguyên tắc trên, từ “pha loãng” (dilution) không được đề cập nhưng lại được tác giả sử dụng trong ví dụ minh họa cho các nguyên tắc này. Cụ thể, trong một vụ kiện tại Đức, chủ sở hữu nhãn hiệu nước súc miệng Odol phản đối việc bảo hộ

(1). Khoản 16 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

(2). Schechter, F. I. 1927, “The Rational Basis of Trademark Protection”, *Harvard Law Review*, vol 40/1927, p. 823.

nhãn hiệu Odol cho những sản phẩm bằng thép.⁽³⁾ Toà án khi xét xử cũng kết luận: nhãn hiệu của nguyên đơn sẽ bị mất sức mạnh bán hàng khi người khác cũng dùng nhãn hiệu đó để sử dụng trên sản phẩm của họ. Schechter cũng đồng ý với quan điểm này, ông lập luận nguyên đơn có lợi ích cao nhất khi nhãn hiệu của họ không bị “pha loãng”, vì như vậy nhãn hiệu đó sẽ bị giảm sự khác biệt, phân tán danh tính ngay cả khi sử dụng công khai trên các mặt hàng không cạnh tranh. Sau khi nghiên cứu của Schechter được công bố, từ “pha loãng” dần được sử dụng.

Trong Đạo luật liên bang của Hoa Kỳ về pha loãng nhãn hiệu năm 1995 (Federal Trademark Dilution Revision Act) đã đưa ra khái niệm về pha loãng nhãn hiệu như sau: *“Theo nguyên tắc công bằng, chủ sở hữu một nhãn hiệu nổi tiếng có tính phân biệt, dù là do bản chất hay do đạt được trong quá trình sử dụng, có quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn một người khác, vào bất kì thời điểm nào sau khi nhãn hiệu trở nên nổi tiếng, bắt đầu sử dụng nhãn hiệu hay tên thương mại trong thương mại mà có thể gây ra pha loãng nhãn hiệu nổi tiếng do giảm tính phân biệt của nhãn hiệu hoặc pha loãng nhãn hiệu do làm hoen ố nhãn hiệu, dù tồn tại hay không tồn tại nhầm lẫn thật sự hay khả năng nhầm lẫn, sự cạnh tranh, hay thiệt hại thật sự về mặt kinh tế.”* Khái niệm này cũng được nhắc lại tại Đạo luật Lanham Hoa Kỳ năm 1946.⁽⁴⁾

(3) Schechter, *Id*, p. 828.

(4) Điều 43 (c) (1), Đạo luật Lanham Hoa Kỳ, 1946.

2. Bảo hộ nhãn hiệu liên quan đến hành vi pha loãng

Về mức độ nổi tiếng của nhãn hiệu: Trong vi phạm nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu bị vi phạm có thể là bất kì nhãn hiệu nào đã được pháp luật bảo hộ, còn đối với hành vi pha loãng, nhãn hiệu đó phải là nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường. Trên thực tế, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Toà án ở một số bang của Hoa Kỳ có thể chấp nhận tinh hưởng khi có hành vi vi phạm, nhãn hiệu đó chưa thật sự nổi tiếng nhưng sau một thời gian, khi nhãn hiệu đã có được danh tiếng thì chủ sở hữu nhãn hiệu vẫn có quyền yêu cầu bên vi phạm đó chấm dứt hành vi bất hợp pháp. Trong khi đó, toà án một số bang khác lại không yêu cầu về điều kiện nổi tiếng của nhãn hiệu vẫn được bảo hộ bởi hành vi pha loãng.⁽⁵⁾

Về sự nhầm lẫn của khách hàng: Trong vi phạm nhãn hiệu thông thường, dấu hiệu vi phạm và nhãn hiệu được sử dụng trên các hàng hoá, dịch vụ cạnh tranh trực tiếp; do đó sẽ có khả năng gây nhầm lẫn cho khách hàng về nguồn gốc của sản phẩm. Tuy nhiên, trong các quy định pháp luật về pha loãng nhãn hiệu, các dấu hiệu gây pha loãng có thể sử dụng trên sản phẩm khác loại với sản phẩm mang nhãn hiệu được bảo hộ, không yêu cầu có sự nhầm lẫn của khách hàng về nguồn gốc sản phẩm.⁽⁶⁾

(5) Steven, L. & etc, “Protecting and enforcing trade dress”, *Annual forum on franchising*, Westin Harbour Castle Toronto: American Bar Association, 2009, p. 25.

(6) Welkowitz, D. S., “Trade dress and Patent - The Dilemma of confusion”, *Rutgers Law Journal*, vol 30/ 1999, p. 292.

3. Các dạng pha loãng nhãn hiệu

Theo Hiệp hội thương hiệu quốc tế (INTA), có ba dạng pha loãng nhãn hiệu: pha loãng nhãn hiệu do giảm tính phân biệt của nhãn hiệu (blurring); pha loãng nhãn hiệu do làm hoen ố nhãn hiệu (tarnishment); pha loãng nhãn hiệu để hưởng lợi từ nhãn hiệu nổi tiếng (freeriding).⁽⁷⁾ Ngoài ra, còn có một số dạng pha loãng nhãn hiệu khác như pha loãng nhãn hiệu bằng cách chiếm dụng tên miền và pha loãng nhãn hiệu do thoái hoá nhãn hiệu. Tuy nhiên, trong các tranh chấp trên thực tế chủ yếu đề cập hai loại pha loãng nhãn hiệu sau:

Thứ nhất, sự pha loãng nhãn hiệu do giảm tính phân biệt của nhãn hiệu (blurring).

Pha loãng nhãn hiệu do giảm tính phân biệt của nhãn hiệu được hiểu là sự giảm sút dần tính phân biệt và ấn tượng trong tâm trí của công chúng về nhãn hiệu hoặc tên riêng bằng cách sử dụng các dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu hoặc tên riêng đó cho nhóm hàng không cạnh tranh. Đây là dạng pha loãng nhãn hiệu phổ biến nhất và thường liên quan đến giá trị quảng cáo của một nhãn hiệu nổi tiếng.

Mặc dù hai sản phẩm, dịch vụ cùng bản chất, chức năng, không cạnh tranh trực tiếp nhưng sự nhận diện của khách hàng đối với một nhãn hiệu cũng giảm bớt vì nhãn hiệu đó không còn là đặc biệt, duy nhất trên thị trường, ngay cả khi người tiêu dùng không nhầm lẫn về nguồn gốc, về sự uỷ quyền hợp

pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu.⁽⁸⁾ Ví dụ: một nhà hàng lấy tên biên hiệu là “Tiffany”, sẽ có ít người nghĩ rằng đây là một nhánh kinh doanh mới của nhãn hiệu trang sức nổi tiếng “Tiffany”. Tuy nhiên, khi người tiêu dùng nhìn thấy tên “Tiffany”, trong tâm trí họ sẽ nghĩ đến cả nhà hàng và trang sức, họ sẽ phải nghĩ nhiều hơn để nhận diện về mặt hàng trang sức. Do đó, có thể nói, ấn tượng độc đáo về nhãn hiệu trang sức đã bị giảm sút.⁽⁹⁾

Thứ hai, sự pha loãng nhãn hiệu do làm hoen ố nhãn hiệu (tarnishment)

Pha loãng nhãn hiệu do làm hoen ố nhãn hiệu xảy ra khi nhãn hiệu nổi tiếng bị một bên khác sử dụng theo cách không phù hợp hay làm cho nhãn hiệu đó bị giảm giá trị hoặc suy yếu đi. Thông thường, trường hợp này là sử dụng dấu hiệu giống hệt hay tương tự, liên quan đến nội dung trái đạo đức xã hội (như tình dục hoặc bạo lực) hoặc có chủ đề trái với quan niệm của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc những vấn đề trực tiếp lên án hay tấn công chủ sở hữu nhãn hiệu hay sản phẩm hoặc dịch vụ của họ (như sử dụng trên sản phẩm có chất lượng kém).⁽¹⁰⁾

Cũng cần lưu ý, vi phạm làm hoen ố nhãn hiệu không áp dụng trong trường hợp bên vi phạm sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự trên sản phẩm có chất lượng bằng

(7). INTA, *Trademark Dilution (Intended for a non-legal audience)*, 2017, <https://www.inta.org/Trademark-Basics/FactSheets/Pages/Trademark-Dilution->, truy cập 15/7/2019.

(8). Carthy, J. T. M, “Trademarks and Unfair Competition”, *Clark Boardman Callaghan*, 1996, p.19.

(9). Dinwoodie, Graeme B. Janis & D., M, *Trade dress and design law*, Aspen Publishers, New York, 2010, p. 292.

(10). Phan Ngọc Tâm, “Học thuyết về sự lu mờ nhãn hiệu và sự vận dụng học thuyết này trong pháp luật EU và Việt Nam”, *Tap chí nhà nước và pháp luật*, số 12/2011, tr. 33.

hoặc cao hơn chất lượng sản phẩm chủ sở hữu nhãn hiệu.⁽¹¹⁾

4. Pha loãng nhãn hiệu và thực tiễn tại Hoa Kỳ

Như đã nêu trong phần khái niệm, pha loãng nhãn hiệu là vi phạm liên quan đến việc bảo hộ các nhãn hiệu nổi tiếng. Do đó, trong nội dung này sẽ làm rõ quy định của pháp luật Hoa Kỳ về hai vấn đề: thế nào là nhãn hiệu nổi tiếng; các tiêu chí xác định hành vi pha loãng nhãn hiệu.

4.1. Nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của Hoa Kỳ

Đạo luật Lanham đưa ra định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu "được số đông người tiêu dùng tại Hoa Kỳ công nhận rộng rãi như một dấu hiệu chỉ nguồn gốc hàng hoá hay dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu".⁽¹²⁾ Bên cạnh đó, pháp luật Hoa Kỳ cũng đưa ra một số tiêu chí để xác định một nhãn hiệu nổi tiếng, bao gồm:

- Thời hạn, mức độ, phạm vi địa lý của quảng cáo và công khai nhãn hiệu, cho dù được quảng cáo hoặc công khai bởi chủ sở hữu hoặc bên thứ ba.

- Số lượng, khối lượng, phạm vi địa lý của việc bán hàng hoá hoặc dịch vụ được cung cấp dưới nhãn hiệu.

- Mức độ công nhận thực tế của nhãn hiệu.

Trong những yếu tố này, không có yếu tố nào mang tính quyết định cũng như không

có thang đo nhất định cho từng yếu tố. Tuy từng trường hợp, toà án có thể xem xét một số hay tất cả các yếu tố để đưa ra kết luận. Tuy nhiên, "vấn đề trọng tâm của việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá nổi tiếng theo pháp luật Hoa Kỳ chính là sự lu mờ nhãn hiệu hàng hoá".⁽¹³⁾

4.2. Các tiêu chí xác định hành vi pha loãng nhãn hiệu

Trong từng trường hợp của pha loãng nhãn hiệu, toà án sẽ có những thử nghiệm khác nhau để xác định có hay không có hành vi vi phạm.

- Đối với pha loãng do giảm tính phân biệt của nhãn hiệu (blurring)

Đạo luật Lanham của Hoa Kỳ⁽¹⁴⁾ và Đạo luật liên bang về pha loãng nhãn hiệu đều có quy định về các dấu hiệu có khả năng gây ra sự pha loãng bằng cách làm giảm tính phân biệt căn cứ trên các quy định sau:

Thứ nhất, mức độ tương đồng giữa dấu hiệu xem xét và nhãn hiệu nổi tiếng. Các yếu tố được đánh giá có thể là chữ cái, chữ số, hình hoạ, màu sắc, âm thanh, mùi hương... hoặc kết hợp của chúng. Đây là các dấu hiệu được sử dụng trên hàng hoá, dịch vụ nhằm tạo sự phân biệt và chỉ ra nguồn gốc của sản phẩm. Tùy từng trường hợp, có thể đánh giá sự tương đồng của các yếu tố chính cấu thành nhãn hiệu hoặc đánh giá tổng thể nhãn hiệu.

(11). INTA, *Trademark Dilution (Intended for a non-legal audience)*, 2017, <https://www.inta.org/Trademark-Basics/FactSheets/Pages/Trademark-Dilution>, truy cập 15/7/2019.

(12). Điều 43 (c) (2) Đạo luật Lanham Hoa Kỳ năm 1946.

(13). Phan Ngọc Tâm, *Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật châu Âu và Hoa Kỳ*, <https://thegioi.luat.vn/bai-viet-hoc-thuat/bao-ho-nhan-hieu-noi-tieng-theo-phap-luat-chau-au-va-hoa-ky-5612/>, truy cập 01/7/2019.

(14). Điều 43 (c) (2) (B) Đạo luật Lanham Hoa Kỳ năm 1946.

Thứ hai, mức độ khác biệt của nhãn hiệu nổi tiếng. Để chứng minh hành vi pha loãng làm giảm tính phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng thì nhãn hiệu đó phải có tính độc đáo, khác biệt so với các nhãn hiệu khác trên thị trường.

Thứ ba, mức độ mà chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng tham gia vào việc sử dụng nhãn hiệu đó một cách đáng kể. Đây là những nỗ lực, sự đầu tư của chủ sở hữu nhãn hiệu cho chất lượng sản phẩm và quảng cáo nhằm phát triển thị trường cho các hàng hoá, dịch vụ sử dụng nhãn hiệu. Về mức độ sử dụng nhãn hiệu không chỉ do một mình chủ sở hữu nhãn hiệu thực hiện mà còn xét tới cả những liên kết hợp pháp từ chủ sở hữu với các chủ thể khác, như: nhượng quyền, liên doanh... Tiêu chí thứ ba có mối liên quan trực tiếp tới các yếu tố được đề cập trong tiêu chí thứ tư về mức công nhận của nhãn hiệu nổi tiếng. Theo đó, mức độ công nhận càng rộng thì chứng tỏ mức đầu tư của chủ sở hữu nhãn hiệu càng nhiều.⁽¹⁵⁾

Thứ tư, mức độ công nhận của nhãn hiệu nổi tiếng. Việc đánh giá mức độ công nhận của nhãn hiệu nổi tiếng sẽ căn cứ vào thời gian mà nhãn hiệu đó được sử dụng thương mại trên thị trường cũng như phạm vi địa lý của quảng cáo hay bán hàng. Một số yếu tố khác cũng dùng để đánh giá việc sử dụng nhãn hiệu là số lượng và khối lượng của hàng hoá, dịch vụ mà chủ sở hữu cung cấp.

Thứ năm, người sử dụng dấu hiệu có ý định tạo sự liên tưởng với nhãn hiệu nổi

tiếng. Có thể hiểu đây là cách xác định yếu tố lỗi của bên vi phạm. Sẽ bị coi là có lỗi cố ý, nếu bên vi phạm biết đây là nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường và thuộc về một chủ sở hữu nhất định nhưng vẫn cố tình sử dụng các dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng đó trong thương mại, mặc dù không dùng trên sản phẩm cạnh tranh nhưng vẫn là hành vi có lỗi. Trong Đạo luật Lanham cũng quy định một số trường hợp sử dụng dấu hiệu tương tự mà không bị coi là hành vi pha loãng như: sử dụng hợp lý để so sánh giữa các sản phẩm; dùng trong bình luận, cung cấp tin tức hay các mục đích phi thương mại...⁽¹⁶⁾

Thứ sáu, sự nhầm lẫn thực tế giữa dấu hiệu xem xét và nhãn hiệu nổi tiếng. Trong quy định tại Đạo luật liên bang của Hoa Kỳ về pha loãng nhãn hiệu năm 1995, sự nhầm lẫn thực tế là chứng cứ bắt buộc phải có để chứng minh cho sự vi phạm và là nguyên nhân gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, trong Đạo luật pha loãng nhãn hiệu sửa đổi năm 2006, quy định này đã được thay thế; theo đó, không bắt buộc phải có bằng chứng về sự nhầm lẫn của khách hàng hay có tổn thất về kinh tế của bên bị vi phạm hay không. Trên thực tế xét xử, các bên đương sự vẫn có thể cung cấp chứng cứ về “sự nhầm lẫn”, toà án sẽ xem xét và đánh giá yếu tố này trong mối tương quan với các yếu tố khác được quy định tại Điều 43 (c) (2) Đạo luật Lanham Hoa Kỳ năm 1946.

(15). Partishall, B. W, “The dilution rationale for trademark - trade identity protection, its progress and prospects”, *Northwestern University Law Review*, vol 5/1976, tr. 24.

(16). Điều 43 (c) (3) (A) Đạo luật Lanham Hoa Kỳ năm 1946.

Pháp luật Hoa Kỳ không quy định thứ tự quan trọng của các yếu tố cũng như không bắt buộc phải xem xét toàn bộ hay giới hạn những yếu tố cần xem xét. Thông thường, toà án áp dụng linh hoạt các yếu tố này tùy từng trường hợp để chứng minh hành vi pha loãng. Trong tranh chấp về pha loãng nhãn hiệu giữa tập đoàn Starbucks và ông ti Wolfe's Borough Coffee (kinh doanh dưới danh nghĩa Black Bear) đã thể hiện rõ luận điểm này.⁽¹⁷⁾

Thành lập từ năm 1971, Starbucks đã phát triển thành một nhà cung cấp cà phê đặc biệt nổi tiếng, với 8.700 địa điểm bán lẻ trên toàn thế giới và doanh thu 5,3 tỉ đô la (năm 2004 - thời điểm xảy ra hành vi vi phạm). Trong khi đó, Black Bear chỉ là một công ty nhỏ, chủ yếu kinh doanh và bán hạt cà phê rang qua mạng và một siêu thị bán lẻ hạn chế ở địa phương. Năm 1997, Black Bear phát triển loại cà phê pha trộn có tên là "Charbucks Blend", sau đó có thêm sản phẩm cà phê đen rang mang tên "Mister Charbucks" hay "Mr. Charbucks". Có thể thấy, hai công ti này kinh doanh khác lĩnh vực, một bên kinh doanh chuỗi cửa hiệu cà phê, còn một bên cung cấp cà phê đóng gói. Tuy nhiên, công ti Starbucks cho rằng Black Bear đã lợi dụng sự nổi tiếng nhãn hiệu của mình. Khi yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm không được chấp nhận, Starbucks đã nộp đơn kiện Black Bear ra toà vì hành vi pha loãng nhãn hiệu. Trải qua hai cấp xét xử, cuối cùng toà phúc thẩm đã lập luận:

Một là yếu tố tính tương tự của hai nhãn hiệu: Từ "Charbucks" đặt trong cụm từ "Charbucks Blend" và "Mister Charbucks" thì tính tương tự giữa dấu hiệu này và Starbucks rất ít. Trong khi đó, theo quy định của pháp luật nhấn mạnh sự tương tự là một yếu tố đặc biệt quan trọng khi chỉ ra rằng có hành vi pha loãng nhãn hiệu do làm giảm tính phân biệt của nhãn hiệu hay không.

Hai là yếu tố sự nhầm lẫn thực tế: Starbucks cho rằng việc Black Bear thừa nhận cố tình tạo ra sự liên tưởng với nhãn hiệu Starbucks là bằng chứng về sự nhầm lẫn thực tế nhưng toà phúc thẩm lại không đồng ý như vậy. Theo toà án, đây là hai vấn đề khác nhau. Starbucks cũng đưa ra kết quả khảo sát có 30,5% số khách hàng được hỏi nhầm lẫn giữa hai nhãn hiệu Starbucks và Charbucks nhưng kết quả này vẫn còn hạn chế so với một số trường hợp khác, sự nhầm lẫn có thể lên tới 70 - 90%. Mặt khác, trong quá trình xét xử vụ tranh chấp, Quốc hội đã thông qua Đạo luật pha loãng nhãn hiệu sửa đổi năm 2006, theo đó, yếu tố về sự nhầm lẫn thực tế không ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xảy ra hành vi pha loãng.

Mặc dù bốn yếu tố gồm tính phân biệt, mức độ nhận diện, sự độc quyền sử dụng nhãn hiệu của Starbucks, sự cố tình tạo ra liên tưởng của Black Bear đều có lợi và đúng về phía Starbucks nhưng theo toà án, yếu tố về sự tương tự của hai nhãn hiệu và sự nhầm lẫn thực tế lại quan trọng hơn và mang tính quyết định. Đối với hai yếu tố này, bằng chứng Starbucks đưa ra chưa đủ thuyết phục, chưa đủ mạnh để Starbucks có thể yêu cầu Black Bear chấm dứt sử dụng

(17). Bản án 588 F.3d 97 của Hoa Kỳ (2d Cir. Dec. 2009).

nhãn hiệu “Charbucks”. Do đó, toà tuyên bố giữ nguyên phán quyết của toà sơ thẩm và Black Bear thắng kiện.

- Đối với sự pha loãng do làm hoen ố nhãn hiệu (tarnishment)

Đạo luật Lanham không quy định các yếu tố cần xem xét trong pha loãng làm hoen ố nhãn hiệu như đối với pha loãng làm giảm tính phân biệt. Thông thường, hành vi pha loãng nhãn hiệu loại này dễ nhận ra do liên quan đến vi phạm làm tổn hại uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng.

Một ví dụ điển hình về pha loãng làm hoen ố nhãn hiệu là tranh chấp giữa V Secret Catalogue, Inc. và Victor Moseley & Cathy Moseley (kinh doanh dưới tên Victor's Little Secret).⁽¹⁸⁾ Tranh chấp bắt đầu khi một khách hàng cảm thấy bức tức vì thấy một dấu hiệu tương tự với Victoria's Secret bán sản phẩm đồi trụy. Khách hàng này đã viết thư gửi Victoria's Secret cảnh báo về việc nhãn hiệu của họ có thể bị thiệt hại do hoạt động kinh doanh của Moseley. Victoria's Secret sau đó khởi kiện Moseley về hành vi pha loãng nhãn hiệu. Trước khi Đạo luật sửa đổi về pha loãng nhãn hiệu năm 2006 được thông qua, tranh chấp được đưa ra toà xét xử nhiều lần và kết luận Victoria's Secret thua kiện.

Năm 2006, Đạo luật sửa đổi về pha loãng nhãn hiệu đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua. Vì vậy, vụ việc này được xét xử sơ thẩm lại tại Toà án quận tây Kentucky năm 2008, dựa trên các vấn đề sau:

Nhãn hiệu Victoria's Secret là nổi tiếng. Căn cứ theo quy định của pháp luật

Hoa Kỳ và xem xét số liệu của Victoria's Secret về doanh thu và hoạt động của hãng, toà án kết luận: nhãn hiệu của Victoria's Secret là nổi tiếng.

- Nhãn hiệu của Victoria's Secret có tính phân biệt. Toà án đã dựa trên một kết quả thẩm định hợp pháp, theo đó: từ “secret” trong nhãn hiệu và hàng hoá là đồ lót không có mối liên hệ nào về tính năng, công dụng hay mô tả nên “Victoria's Secret” là nhãn hiệu có tính phân biệt cao.

- Sự tương tự của hai dấu hiệu. Toà án cho rằng dấu hiệu “Victor's Secret” và “Victoria's Secret” khá tương tự nhau. Mặc dù sau đó Moseley đã thêm chữ “Little” vào giữa để dấu hiệu trở thành “Victor's Little Secret” nhưng toà cho rằng chữ “Little” được ghi rất nhỏ so với hai chữ còn lại. Như vậy, toà án cho rằng độ tương tự là rất lớn giữa hai dấu hiệu này.

- Moseley bắt đầu sử dụng nhãn hiệu sau khi nhãn hiệu của Victoria's Secret trở nên nổi tiếng. Nhãn hiệu Victoria's Secret được đăng kí vào năm 1981 trong khi Moseley mở cửa vào năm 1998. Khi đó, Victoria's Secret đã có hơn 750 cửa hàng và doanh thu hơn 2 tỉ USD.

- Việc sử dụng nhãn hiệu của Moseley có thể làm hoen ố nhãn hiệu. Toà án đã dựa trên lời khai của nhân chứng và tuyên bố của Victoria's Secret cho rằng họ rất cẩn trọng khi quảng cáo cho mặt hàng đồ lót, tránh thể hiện hình ảnh thiên về tình dục, mà phát triển hình ảnh “gợi cảm và vui tươi”. Trong khi đó, mặt hàng mà Moseley bán là những sản phẩm đồi trụy.

(18). Bản án 558 F. 2d 734 Supp của Hoa Kỳ năm 2008.

Dựa trên tất cả các yếu tố đó, Toà án cho rằng, việc Moseley sử dụng nhãn hiệu "Victor's Secret" hay "Victor's Little Secret" nhằm hoen ố nhãn hiệu "Victoria's Secret" và cho phép Victoria's Secret áp dụng biện pháp ngăn chặn.

5. Pha loãng nhãn hiệu và thực tiễn tại Việt Nam

Hiện nay, trong hệ thống pháp luật Việt Nam không có quy định cụ thể về pha loãng nhãn hiệu, tuy nhiên một số quy định có liên quan vẫn được thể hiện trong pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu.

Tại phần điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu, Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định một trong những trường hợp dấu hiệu không có khả năng phân biệt là: "*Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng kí cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng kí cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng kí nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng*".⁽¹⁹⁾ Mặc dù có những nội dung tương tự với quy định về pha loãng nhãn hiệu trong pháp luật Hoa Kỳ nhưng thực tế quy định này có nhiều điểm khác biệt:

Thứ nhất, về vị trí của các điều luật: Nếu pha loãng nhãn hiệu là các quy định rõ ràng, trực tiếp trong pháp luật Hoa Kỳ thì trong

pháp luật Việt Nam nội dung này chỉ là một phần liên quan đến các quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu. Theo đó, một dấu hiệu sẽ bị từ chối cấp hoặc chấm dứt hiệu lực hoặc hủy hiệu lực giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu nếu không đáp ứng điều kiện về khả năng phân biệt, khi dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu nổi tiếng, ngay cả khi có sử dụng trên các hàng hoá, dịch vụ cạnh tranh hay không.

Thứ hai, về sự nhầm lẫn của người tiêu dùng. Quy định của pháp luật Hoa Kỳ không yêu cầu có bằng chứng về sự nhầm lẫn của người tiêu dùng trong vi phạm về pha loãng nhãn hiệu. Còn theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHC ngày 14/02/2007 của Bộ khoa học và công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/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⁽²⁰⁾ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01/2007/TT-BKHC) có nêu chi tiết: "... việc sử dụng dấu hiệu có thể làm cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng có tồn tại mối quan hệ giữa hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng, có khả năng thực tế làm suy giảm khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc tổn hại đến uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng". Với quy định này, các chủ thể cần đưa ra bằng chứng về sự nhầm lẫn của người tiêu dùng. Đánh giá như thế nào về mức độ nhầm lẫn của người tiêu dùng, hiện nay pháp

(19). Điều 1 khoản 2 Điều 74 Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

(20). Điều 39.11 (iv) Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

luật Việt Nam vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể và trong thực tiễn xét xử cũng chưa đề cập.

Thứ ba, các yếu tố đánh giá về việc giảm khả năng phân biệt hoặc tổn hại đến uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng. Nội dung này, pháp luật Việt Nam cũng không có hướng dẫn cụ thể về các tiêu chí đánh giá thế nào là giảm khả năng phân biệt như trong pháp luật Hoa Kỳ. Điều này gây ra những khó khăn nhất định trong quá trình giải quyết tranh chấp có liên quan trên thực tế.

Thứ tư, quy định về nhãn hiệu nổi tiếng. Khoản 20 Điều 4 Luật SHTT năm 2005 quy định: “*Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam*”. Tuy nhiên, “*Một nhãn hiệu là nổi tiếng phải có đủ các tiêu chí hay chỉ thoả mãn một tiêu chí do luật quy định. Áp dụng tiêu chí đánh giá ở phạm vi nào*”⁽²¹⁾ chưa được làm rõ. Tuy nhiên, quy định này tương tự với quy định nhãn hiệu nổi tiếng ở Hoa Kỳ ở chỗ xem sự nổi tiếng là đối với người tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam và không công nhận sự nổi tiếng ở thị trường ngách, ở một ngành công nghiệp hay một khu vực cụ thể. Luật SHTT đưa ra các tiêu chí được xem xét khi đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 75 như sau:

“1. *Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo.*

2. *Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành.*

(21). Phạm Công Bảy, “Một số vấn đề về thực tiễn lập pháp Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực nhãn hiệu”, *Tạp chí tòa án nhân dân*, số 9/2014, tr. 36.

3. *Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp.*

4. *Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu.*

5. *Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.*

6. *Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu.*

7. *Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng*

8. *Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu”.*

Có thể thấy, tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng của Việt Nam mở rộng hơn, liệt kê nhiều yếu tố hơn so với quy định của Hoa Kỳ, chẳng hạn như: số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu, số lượng quốc gia công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng, giá chuyển nhượng... Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng không có quy định nào hướng dẫn cụ thể về các tiêu chí này, gây một số khó khăn cho quá trình giải quyết tranh chấp như ví dụ sau đây.⁽²²⁾

Công ti Marvel Characters được thành lập năm 1998 tại Hoa Kỳ và là một công ti trong lĩnh vực giải trí. Công ti sở hữu nhiều nhân vật truyện tranh và nhân vật truyền hình, trong đó có X-men là tập hợp những nhân vật đột biến gen có những khả năng đặc biệt. Nhãn hiệu “X-men” được Marvel đăng kí bảo hộ tại 51 quốc gia bao gồm Việt Nam. Tại Việt Nam, nhãn hiệu “X-men” của

(22). Bộ khoa học và công nghệ, 2013, *Áp dụng luật SHTT và cạnh tranh trong việc giải quyết vụ việc tại tòa án*, <https://www.most.gov.vn/thanhtra/Pages/ChiTietTin.aspx?groupID=4&IDNews=242&tiende=csdl.aspx>, truy cập 28/7/2019.

Marvel đăng kí cho các sản phẩm thuộc nhóm 09, 16, 25 và 28.

Năm 2006, Công ti Marvel Characters, Inc đã thông qua đại diện nộp đơn lên Cục sở hữu trí tuệ đề nghị huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu "X-men" cho sản phẩm xà bông và sữa tắm (nhóm 3) của Công ti TNHH hàng gia dụng quốc tế với lí do nhãn hiệu này trùng với nhãn hiệu "X-men" của Marvel và Công ti TNHH hàng gia dụng quốc tế lợi dụng sự nổi tiếng của nhãn hiệu "X-men" của Marvel, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Yêu cầu này của Marvel đã bị Cục SHTT từ chối, sau đó Marvel đã gửi đơn khởi kiện lên toà án.

Toà án đã phân tích một số luận điểm chính sau: 1) Marvel chưa đăng kí nhãn hiệu "X-men" cho hàng hoá thuộc nhóm 3 tại Hoa Kỳ và Việt Nam; 2) Về ý nghĩa, hình ảnh nhãn hiệu "X-men" của Marvel là những dị nhân có khả năng đặc biệt, còn của Công ti TNHH Hàng gia dụng quốc tế chỉ "đàn ông đích thực"; 3) Nhãn hiệu "X-men" được Công ti TNHH Hàng gia dụng quốc tế đăng kí tại Việt Nam trước so với Marvel; 4) Tuy giống về cách phát âm nhưng hình ảnh và kiểu chữ của hai nhãn hiệu là khác nhau; 5) Chứng cứ mà Marvel cung cấp không đủ chứng minh là nhãn hiệu nổi tiếng. Do đó, Toà đã bác đơn kiện của Marvel.

Có thể thấy, quy định của Hoa Kỳ và Việt Nam khác nhau về tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng, mặc dù nhãn hiệu "X-men" nổi tiếng tại Hoa Kỳ nhưng tại Việt Nam lại không được công nhận. Chính vì vậy, khi Toà án xem xét vụ án vẫn dựa theo quy định về vi phạm nhãn hiệu thông thường

tại Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN:⁽²³⁾ hai hàng hoá, dịch vụ bị coi là tương tự khi tương tự nhau về bản chất, chức năng, mục đích sử dụng, kênh phân phối. Trong khi hàng hoá, dịch vụ của Công ti Marvel và Công ti TNHH hàng gia dụng quốc tế sử dụng dấu hiệu đang tranh chấp không cùng loại.

Một tranh chấp khác liên quan đến hành vi pha loãng làm hoen ố nhãn hiệu. Tại Việt Nam, người tiêu dùng từ lâu vốn đã quen thuộc với dòng sản phẩm Milo, một loại đồ uống hương vị từ ca cao của công ti Nestle (Malaysia). Đây là tập đoàn sản xuất thực phẩm và dinh dưỡng hàng đầu thế giới, được thành lập từ năm 1912, đến nay Nestle đã và đang sản xuất sản phẩm tại 8 nhà máy lớn và mức doanh thu lên tới 71 tỉ USD mỗi năm. Tập đoàn này đã thành lập Công ti TNHH Nestle Việt Nam và kinh doanh tại Việt Nam từ năm 1993. Vào năm 2010, Công ti Minh Long, sản xuất phân bón có địa chỉ tại Hà Nội đã tiến hành đăng kí nhãn hiệu "MILO" cho sản phẩm của mình thuộc nhóm 5 (phân bón cây trồng). Biết được thông tin này, công ti Nestle Việt Nam đã gửi văn bản lên Cục SHTT phản đối việc cấp giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu cho Minh Long với lập luận cho rằng việc này có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm và làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu MILO - vốn là nhãn hiệu nổi tiếng và được người tiêu dùng biết đến rộng rãi với danh nghĩa là sản phẩm thực phẩm và đồ

(23). Điểm 39.9 (b) Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN.

uống dinh dưỡng. Ngoài ra, việc xuất hiện thêm sản phẩm phân bón MILO sẽ gây cảm giác phân cảm, thậm chí có thể gây nhầm lẫn tai hại cho một trong những nhóm khách hàng mục tiêu của Nestle ở đây là đối tượng trẻ em. Điều này về cơ bản sẽ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của không chỉ Nestle mà còn tới người tiêu dùng Việt Nam. Năm 2011, Cục SHTT đã ra quyết định huỷ bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ đã cấp cho công ti Minh Long.⁽²⁴⁾

Như vậy, “*tiêu chí căn bản của một nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu đó được biết đến rộng rãi trên thị trường và phạm vi lãnh thổ áp dụng tiêu chí đánh giá là thị trường nơi nhãn hiệu được xin đăng kí*”.⁽²⁵⁾ Mặc dù pháp luật Việt Nam không có quy định về hành vi pha loãng nhãn hiệu nhưng nếu bên có quyền lợi bị vi phạm đưa ra những bằng chứng về sự nổi tiếng của nhãn hiệu và những lập luận về những tổn thất có thể xảy ra thì vẫn có thể được cơ quan có thẩm quyền xem xét và bảo vệ lợi ích.

6. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về pha loãng nhãn hiệu

Trên cơ sở phân tích các quy định của Hoa Kỳ về hành vi pha loãng nhãn hiệu, có thể thấy các quy định của Hoa Kỳ tương đối đầy đủ và thực tiễn xét xử đã hỗ trợ, bổ sung cho quy định của pháp luật rất nhiều. Tuy

nhiên, khi xem xét, học hỏi kinh nghiệm của Hoa Kỳ không thể đưa hết các quy định này vào pháp luật Việt Nam vì giữa hai quốc gia vẫn còn nhiều điểm khác biệt về hệ thống chính trị, pháp luật và tình hình kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, hiện nay trên thế giới, hệ thống của nhiều quốc gia cũng không có quy định về pha loãng nhãn hiệu. Do đó, trước mắt, chưa cần thiết phải bổ sung quy định về pha loãng nhãn hiệu trong quy định pháp luật Việt Nam hiện hành mà nên sửa đổi, bổ sung một số quy định có liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Thứ nhất, về tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng

- Làm rõ một số tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng.

Về tiêu chí “số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu”,⁽²⁶⁾ pháp luật Việt Nam cũng có quy định tương đồng Công ước Paris,⁽²⁷⁾ được hiểu theo nghĩa rộng là bộ phận công chúng có liên quan đến hàng hoá, dịch vụ, bao gồm: những người trực tiếp sử dụng sản phẩm và những người biết đến sản phẩm thông qua các hoạt động quảng cáo. Tuy nhiên, cần có quy định làm rõ tiêu chí này. Nếu bằng chứng là khảo sát thì phải khảo sát như thế nào? khảo sát bao nhiêu người hay đơn vị khảo sát phải đáp ứng điều kiện gì?...

- Cần loại bỏ những quy định chưa hợp lí
Loại bỏ tiêu chí “số lượng quốc gia bảo

(24). FIRM, B. I. L, *Dùng để nhãn hiệu của bạn bị lu mờ*. <https://bancavip.com/blogs/tin-tuc-moi/dung-de-nhan-hieu-cua-ban-bi-lu-mo>, truy cập 28/7/2019.

(25). Nguyễn Hải An, Dương Anh Sơn, “Thực tiễn áp dụng pháp luật về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu qua một số vụ tranh chấp”, *Tạp chí khoa học pháp lí*, số 05/2017, tr. 14.

(26). Khoản 1 Điều 75 Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)

(27). Điều 6bis Công ước Paris về sở hữu công nghiệp năm 1967.

hộ nhãn hiệu” theo quy định tại khoản 6 Điều 75 Luật SHTT năm 2005. Theo quy định lại Điều 6bis Công ước Paris, Điều 16.2 của Hiệp định TRIPS Hiệp định TRIPS cũng như của hầu hết các nước trên thế giới (trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam), một nhãn hiệu nổi tiếng không cần thiết phải thực hiện thủ tục đăng kí bảo hộ tại các quốc gia vẫn đương nhiên được bảo hộ. Vì vậy, tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng dựa trên “số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu” là không cần thiết và gây mâu thuẫn giữa các điều luật. Mặt khác, việc xác định số lượng cần thiết các quốc gia bảo hộ nhãn hiệu cũng là một con số khó định lượng.

Loại bỏ tiêu chí “số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng” theo quy định tại khoản 7 Điều 75 Luật SHTT năm 2005. Theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Luật SHTT năm 2005: Nhãn hiệu nổi tiếng được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Do đó, tiêu chí này dường như không cần thiết. Hơn nữa, yếu tố này sẽ gây ra khó khăn cho việc bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp trong nước có nhãn hiệu đã đạt được sự nổi tiếng tại thị trường nội địa nhưng chưa có nhiều cơ hội mở rộng hoạt động ra nước ngoài (như nhãn hiệu Vinamilk của Tổng công ti sữa Việt Nam...), trong khi lại tạo ra lợi thế độc quyền cho các doanh nghiệp lớn của nước ngoài tại thị trường Việt Nam.

Thứ hai, về điều kiện bảo hộ về khả năng phân biệt của nhãn hiệu

Tại Việt Nam, một nhãn hiệu muốn được pháp luật bảo hộ thì cần thiết phải được cấp

văn bằng bảo hộ (trừ khi nhãn hiệu đó là nhãn hiệu nổi tiếng). Trong giai đoạn trước mắt, pháp luật Việt Nam không cần thiết phải bổ sung quy định về pha loãng nhãn hiệu mà có thể ngăn chặn hành vi này theo quy định tại Điều 74 Luật SHTT. Theo đó, những dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng sẽ đương nhiên bị từ chối đăng kí bảo hộ.

Tuy nhiên, cũng cần phải sửa đổi nội dung quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN. Theo đó, không cần thiết phải cung cấp bằng chứng có “*sự lầm tưởng của người tiêu dùng rằng có tồn tại mối quan hệ giữa hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng*”.⁽²⁸⁾ Chỉ cần chứng minh có sự tương đồng giữa dấu hiệu đang xem xét và nhãn hiệu nổi tiếng về cấu trúc, nội dung, ý nghĩa, hình thức thể hiện, sự phiên âm, hoặc dịch nghĩa là đã cấu thành hành vi vi phạm; ngay cả khi hàng hoá hoặc dịch vụ mang dấu hiệu không cùng loại.^{(29) (30)}

Cũng cần có quy định dấu hiệu tương tự làm giảm tính phân biệt và tổn hại đến uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng sẽ bị coi là hành vi vi phạm nếu sử dụng sau thời điểm nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng, giống như quy định tại Đạo luật Lanham của Hoa Kỳ.⁽³¹⁾ Đây là nội dung tương đối hợp lí, cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan./

(28). Điểm 39.11 (iv) Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN.

(29). Điểm 39.8 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN.

(30). Khuyến nghị chung của WIPO về nhãn hiệu nổi tiếng.

(31). Điều 45 (c) (1) - Đạo luật Lanham của Hoa Kỳ về bảo hộ nhãn hiệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Hải An, Dương Anh Sơn, “Thực tiễn áp dụng pháp luật về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu qua một số vụ tranh chấp”, *Tạp chí khoa học pháp lý*, số 05/2017.
2. Phạm Công Bảy, “Một số vấn đề về thực tiễn lập pháp Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực nhãn hiệu”, *Tạp chí tòa án nhân dân*, số 9/2014.
3. Carthy, J. T. M, *Trademarks and Unfair Competition*, Clark Boardman Callaghan, 1996.
4. Dinwoodie, Graeme B. Janis & D., M., *Trade dress and design law*, New York, Aspen Publishers, 2010.
5. Pattishall, B. W. “The dilution rationale for trademark - trade identity protection, its progress and prospects”, *Northwestern University Law Review*, vol 5/ 1976.
6. Schechter, F. I, “The Rational Basic of Trademark Protection”, *Harvard Law Review*, Vol 40/1927.
7. Steven, L. & etc, “Protecting and enforcing trade dress”, *Annual forum on franchising*, Westin Harbour Castle Toronto: American Bar Association, 2009.
8. Phan Ngọc Tâm, “Học thuyết về sự lu mờ nhãn hiệu và sự vận dụng học thuyết này trong pháp luật EU và Việt Nam”, *Tạp chí nhà nước và pháp luật*, số 12/2011.
9. Welkowitz, D. S., “Trade dress and Patent The Dilemma of confusion”, *Rutgers Law Journal*, vol 30/1999.

TRAO QUYỀN KINH TẾ CHO PHỤ NỮ TRONG THỨC ĐÁY BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (tiếp theo trang 42)

Chi khi chúng ta tính đến những đặc điểm văn hoá-xã hội như vậy mới có thể xây dựng chương trình đào tạo nghề, tạo việc làm phù hợp với điều kiện, năng lực và hoàn cảnh của phụ nữ và việc đào tạo nghề mới có hiệu quả./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thị Báo, *Đạt bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và tăng cường hợp tác phát triển*, <http://tcnn.vn/news/detail/43773/Giai-phap-thuc-hien-binh-dang-gioi-va-trao-quyen-cho-phu-nu-o-Viet-Nam-hien-nay.html>.
2. Ngọc Phong, *Trao quyền cho phụ nữ giúp kinh doanh bền vững hơn*, <https://enternews.vn/trao-quyen-cho-phu-nu-giup-kinh-doanh-ben-vung-hon-141450.html>.
3. Ngân hàng thế giới, *Trao quyền trong thực tế - Từ phân tích đến thực tiễn*, hoinhap.org.vn/thu-vien-hoi-nhap/29-gioi-thieu-sach/5768-trao-quyen-trong-thuc-te-tu-phan-tich-den-thuc-tien.html
4. Hoàng Bá Thịnh, “Chính sách đối với phụ nữ nông thôn trong thời kì công nghiệp hóa”, *Tạp chí cộng sản*, số 816/2010.
5. UN WOMEN - UN GLOBAL COMPACT, *Những nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ bình đẳng và thịnh vượng*, <http://cgfed.org.vn/nhung-nguyen-tac-trao-quyen-cho-phu-nu-binh-dang-la-thinh-vuong/>