**DỰ THẢO**

**BẢN TÓM TẮT NỘI DUNG TỌA ĐÀM**

**GIỮA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM NĂM 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Thực trạng** | **Đề xuất** | **Ý kiến của Cục** |
| 1 | Đăng ký nhãn hiệu chứa “Tên địa danh” không liên quan đến sản phẩm, dịch vụ đăng ký | Nhãn hiệu chứa tên địa danh có thể bị từ chối khi đăng ký với lý do có thể làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ | Tên địa danh mà người tiêu dùng ít biết đến có thể dùng để đăng ký là nhãn hiệu vì nó không liên tưởng cho người tiêu dùng về nơi sản xuất, cung cấp dịch vụ.  Để xem xét tên địa danh có được đăng ký làm nhãn hiệu hay không cần xem xét các yếu tố sau:   * Mức độ nhận biết của người tiêu dùng; * Việc sử dụng tên địa danh làm nhãn hiệu có ảnh hưởng tới các doanh nghiệp (nếu có hoặc sẽ có) đang hoặc sẽ hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ mang nhãn hiệu trên địa bàn mang tên địa danh hay không; * Có hay không trên địa bàn mang tên địa danh các sản phẩm và dịch vụ có tiếng tăm liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ mang nhãn hiệu | * Không phải tất cả địa danh khi đăng ký đều bị từ chối. Cục sẽ xem xét mức độ nổi tiếng của địa danh, sản phẩm gắn với nhãn hiệu mang tên địa danh. Thực tế, đã có một số nhãn hiệu mang tên địa danh được Cục chấp nhận bảo hộ. * Những nhãn hiệu là tên chung và gắn với sản phẩm bình thường thì vẫn được chấp nhận bảo hộ. * Nhiều khi cùng một nhãn hiệu khi gắn với sản phẩm này thì được bảo hộ nhưng khi gắn với sản phẩm khác sẽ bị từ chối. * Các địa danh lớn được biết đến rộng rãi như thủ đô các nước khi đăng ký sẽ bị từ chối. Nếu tên địa danh lớn nhưng nằm ở rất nhiều địa bàn khác nhau và không có khả năng gây nhầm lẫn khi gắn với sản phẩm thông thường như xe máy, quần áo sẽ không gây liên tưởng cho người tiêu dùng về xuất xứ của sản phẩm, thậm chí có nhiều thẩm định viên cũng không biết đến địa danh đó thì vẫn được bảo hộ. * Kinh nghiệm của Cục cho đến hiện tại, ngoại trừ nhãn hiệu mang địa danh nổi tiếng chắc chắn sẽ bị từ chối, còn các địa danh còn lại sẽ phải xem xét thận trọng, đặc biệt đối với nhãn hiệu gắn sản phẩm đặc biệt như sản phẩm nông sản (nhóm 29 đến 33), sản phẩm thủ công (nhóm 20, 21) vì có thể đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý. * Những bằng chứng để chứng minh nhãn hiệu mang tên địa danh không ảnh hưởng đến việc gây nhầm lẫn về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm có thể tìm thấy trên mạng internet và có thể được chấp nhận |
| 2 | Nhãn hiệu bị từ chối vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã hết hạn hiệu lực chưa quá 5 năm | Nhãn hiệu bị từ chối vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng đã hết hạn hiệu lực chưa quá 5 năm | Đề xuất sửa đổi Luật SHTT với quy định 3 năm thay cho 5 năm trong Điều 74.2(h) Luật SHTT. | Tất cả các căn cứ dùng để từ chối một đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc so sánh với các đối chứng đều phải lấy thời điểm ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn có ngày ưu tiên. |
| 3 | Cơ sở pháp lý để từ chối/phản đối đơn đăng ký và hủy bỏ GCN đã cấp dựa trên động cơ không trung thực và bằng chứng chứng minh cho động cơ không trung thực (bad faith) | Việc không có các quy định hay hướng dẫn trong các văn bản dưới luật liên quan tới “hành vi không trung thực” trong việc xác lập quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa thực sự là khó khăn và thách thức cho các chủ nhãn hiệu đích thực và cơ quan xác lập quyền. | Đề xuất sửa đổi Luật cần đưa ra định nghĩa rõ ràng và tiêu chí quy định cụ thể về “hành vi không trung thực” | * Chỉ xuất hiện ở trong việc tính thời hiệu để yêu cầu hủy bỏ hiệu lực là trong suốt thời hạn hiệu lực của VBBH nếu vì lý do không trung thực. Cục đang xem xét thêm là có nên bổ sung thêm các tình huống không trung thực vào điều quy định về quyền nộp đơn hay không nhưng khả năng này thấp. Động cơ không trung thực chỉ gắn với quyền nộp đơn. * Vấn đề động cơ không trung thực đã đề cập vào năm trước và trong xác lập quyền hiện nay cũng chưa có cơ sở nào để áp dụng điều đó để phản đối đơn nhưng nó có thể xem xét trong việc hủy bỏ VBBH. |
| 4 | Vấn đề disclaimer trong thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam và Hoa Kỳ cùng vài đề xuất giúp hoàn thiện quy tắc disclaimer ở Việt Nam | Có sự phân biệt đối xử giữa ĐKQT và ĐKQG liên quan đến loại trừ bảo hộ ở Việt Nam, cụ thể là chỉ có nhãn hiệu ĐKQG mới có “không bảo hộ riêng”, ĐKQT thì không => gây khó khăn cho quá trình thực thi, xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu ĐKQT và dự đoán rủi ro xâm phạm nhãn hiệu trong kinh doanh.  - Không có quy tắc thống nhất liên quan đến việc quyết định trường hợp nào thì phải ghi “không bảo hộ riêng”, trường hợp nào thì không => sự thiếu nhất quán trong các quyết định của Cục SHTT và pháp luật được áp dụng không thống nhất, các vụ việc có cùng tính chất nhưng lại được quyết định loại trừ bảo hộ khác nhau.  - Không có quy tắc thống nhất về cách xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu có trước chứa thành phần bị “không bảo hộ riêng” khi so sánh với nhãn hiệu nộp sau có chứa yếu tố bị loại trừ bảo hộ (thực chất quy tắc này là đánh giá khả năng nhầm lẫn giữa nhãn hiệu nộp sau và nhãn hiệu có trước) => làm xuất hiện nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu nại kéo dài giữa chủ đơn với Cục SHTT | * Quy định cụ thể về thủ tục cần tiến hành khi có yêu cầu disclaimer và khi NNĐ đã đồng ý với disclaimer đó thì tuyên bố cho disclaimer đó được thể hiện trên văn bằng như thế nào? * Đối với những NH mà disclaimer thì hệ quả của việc disclaimer đó thể hiện như thế nào? Hệ quả sẽ được thể hiện ở 2 vấn đề: *thứ nhất*, những nhãn có disclaimer thì được sử dụng như thế nào để chặn các nhãn nộp sau*; thứ hai,* phần thực thi đối với NH mà có disclaimer thì phải thực thi quyền như thế nào? * Cách thức nào có thể tiếp cận được thông tin về thành phần loại trừ trong đơn quốc tế và trong tuyên bố bảo hộ mà Cục gửi Văn phòng quốc tế. * Công bố disclaimer trên Công báo B | * Ở Việt Nam cũng có tuyên bố disclaimer đối với đơn quốc tế. * Cục sẽ tham khảo đăng bạ đang có từ trước để đưa nhãn hiệu về đúng bản chất của nó, nghĩa là giảm thiểu tối đa các dấu hiệu bị disclaimer trong mỗi NH. * Cục sẽ xem xét vấn đề NNĐ xin đăng ký cả yếu tố disclaime trên NH ngay từ giai đoạn thẩm định hình thức. * Những yếu tố hay dấu hiệu mang tính mô tả có thể nằm trong tổng thể NH xin bảo hộ sẽ bị loại trừ, có thể loại trừ cả cụm đó thay vì từng phần như hiện nay. * Cục đã nêu các thành phần loại trừ trong đơn quốc tế và trong tuyên bố bảo hộ, tuy nhiên mọi người không thể tiếp cận được thông tin này. Lý do Cục đưa ra tuyên bố bảo hộ nhưng cho tất cả các NH được bảo hộ trong 1 quyển công báo và gửi Văn phòng quốc tế. Một tuyên bố bảo hộ, trong đấy có list tất cả các NH được bảo hộ trong quyển công báo đó, phần ghi chú disclaimer ở bên tay phải. Vì Cục đưa cho họ 1 quyển nên họ không công bố file PDF đó lên được. Khi Thông tư 16 sửa đổi của Thông tư 01, trong đó đã nêu theo yêu cầu của chủ sở hữu sẽ cấp giấy xác nhận NH đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam và trong giấy xác nhận có nêu phần loại trừ. Ngay cả khi các đại diện xin xác nhận quốc tế thì không phải bất kỳ ai cũng có thể xin được nên việc tiếp cận rất khó. Khi muốn được xác nhận hoặc chủ sở hữu phải trực tiếp yêu cầu hoặc thông qua đại diện để yêu cầu. * Có 2 phương án để Cục có thể lựa chọn để xác nhận yếu tố loại trừ của NH quốc tế:   + Phương án thứ nhất sẽ từ chối nếu chủ sở hữu không chủ động loại trừ;  + Phương án thứ hai, có thể công bố trên công báo B đối với những NH được bảo hộ có phần loại trừ. |
| 5 | Một số vấn đề liên quan tới việc đánh giá. Dấu hiệu bị coi là mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ và dấu hiệu làm hiểu sai lệch, có tính chất lừa dối | * Nhiều dấu hiệu không chỉ dẫn thông tin trực tiếp về hàng hóa, dịch vụ bị từ chối bảo hộ * Nhãn hiệu bị từ chối vì mang ý nghĩa mô tả không phổ biến đối với người tiêu dùng * Tổng thể nhãn hiệu có khả năng phân biệt  nhưng vẫn bị từ chối * Bằng chứng chứng minh khả năng phân biệt tự thân của nhãn hiệu * Nhãn hiệu bị từ chối dù không có khả năng gây nhầm lẫn/ sai lệch về hàng hóa, dịch vụ * Dấu hiệu là chỉ dẫn về địa lý | * Cần có hướng dẫn chi tiết đối với việc đánh giá tính mô tả của dấu hiệu theo:   + Từng loại dấu hiệu cụ thể: dấu hiệu chữ, chữ viết tắt, tên người, slogan, dấu hiệu hình…);  + Từng loại thông tin mô tả (đối với hàng hóa, đối với dịch vụ, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng; giá trị; phương thức sản xuất; địa điểm, điều kiện và phương thức cung cấp dịch vụ; nguồn gốc địa lý);  + Tham khảo Hướng dẫn thẩm định của EU, khá chi tiết và đầy đủ, cân nhắc lựa chọn áp dụng phù hợp với thực tiễn Việt Nam   * Áp dụng 1 số nguyên tắc sau trong đánh giá khả năng phân biệt tự thân của nhãn hiệu:   + Dấu hiệu chỉ bị xem là có tính mô tả khi chỉ dẫn, cung cấp thông tin một cách trực tiếp về hàng hóa, dịch vụ. Các dấu hiệu mang tính chất gợi ý, không mang tính mô tả trực tiếp phải được coi là không có tính mô tả;  + Dựa trên mối liên hệ trực tiếp với các sản phẩm, dịch vụ xin đăng ký;  + Dựa trên hiểu biết thông thường của người tiêu dùng có liên quan  Quy định cụ thể ngôn ngữ nào được coi là thông dụng (Tiếng Anh, Tiếng Pháp? Từ ngữ có ý nghĩa mô tả trong ngôn ngữ không thông dụng đương nhiên có tính phân biệt, trừ trường hợp từ ngữ đó đã được sử dụng và hiểu biết rộng rãi tại Việt Nam, ví dụ: PIZZA, SUSHI…)  + Xét đến bằng chứng thực tế đăng ký, sử dụng nhãn hiệu nhằm chứng minh khả năng phân biệt tự thân (phân biệt với chứng minh nhãn hiệu đạt được khả năng phân biệt qua sử dụng);  + Trước khi kết luận dấu hiệu làm hiểu sai lệch hoặc lừa dối, cần xem xét khả năng được sử dụng theo cách thức không mang tính lừa dối liên quan tới các sản phẩm / dịch vụ đăng ký.  + Quy định thống nhất về các dấu hiệu chỉ dẫn về địa lý | Có một số case Cục xem xét NH đó có được bảo hộ tại các nước khác không, đặc biệt là các nước sử dụng tiếng Anh. Nếu các nước đó chấp nhận bảo hộ thì Cục cũng chấp nhận bảo hộ. |
| 6 | Từ chối nhãn hiệu bằng cách chia tách 1 phần nhãn hiệu | * Từ chối từng phần nhãn hiệu. Trên thực tế, khi dấu hiệu xin đăng ký được cấu thành từ nhiều yếu tố trong đó có yếu tố đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ và yếu tố không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT chấp nhận bảo hộ cho yếu tố đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ nếu chủ đơn đồng ý loại bỏ yếu tố không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ. * Việc từ chối từng phần nhãn hiệu theo thực tế thẩm định tại Việt Nam chỉ có thể áp dụng cho đơn quốc gia, và như vậy, không công bằng đối với đơn quốc tế. | Bỏ việc áp dụng từ chối từng phần nhãn hiệu. | Xu hướng cơ bản là Cục sẽ không từ chối từng phần NH, vì như thế có thể gây ra thay đổi bản chất NH. Cục đồng tình với đề xuất bỏ việc áp dụng từ chối từng phần nhãn hiệu. |
| 7 | Từ chối đăng ký nhãn hiệu đối với dấu hiệu có khả năng phân biệt yếu | * Việc đăng ký các từ hay hình vẽ, hình ảnh mang tính mô tả không trực tiếp hoặc liên tưởng hay gợi ý làm nhãn hiệu thường bị từ chối với lý do mang tính mô tả vi phạm các quy định theo  Điều 74.2(c) Luật Sở hữu trí tuệ. Đây là vấn đề thường xẩy ra nhiều tranh cãi nhất vì Cục Sở hữu trí tuệ thường cho rằng các dấu hiệu này mang tính mô tả trong khi đó chủ đơn cho rằng chúng không mô tả thuần túy, chỉ mang tính liên tưởng hay gợi ý các đặc tính hay chức năng của sản phẩm, dịch vụ. * Thông thường Cục SHTT khi dự định từ chối đăng ký dấu hiệu vì mang tính mô tả, không có khả năng phân biệt, trong Thông báo kết quả thẩm định nội dung thường chỉ chỉ ra cơ sở pháp lý là Điều 74.2(c) Luật Sở hữu trí tuệ, mà không hề nêu lý do hay trích dẫn các tài liệu tham chiếu để biện luận cho nhận định của họ. | Việc đánh giá liệu dấu hiệu mang tính mô tả không trực tiếp hoặc liên tưởng hay gợi ý có khả năng phân biệt hay không có khả năng phân biệt cần căn cứ theo danh mục sản phẩm và dịch vụ xin đăng ký, từ điển, tài liệu chuyên ngành, và căn cứ theo góc độ nhận biết của “người tiêu dùng trung bình có nhận biết và trí nhớ trung bình” để xem xét tất cả các khía cạnh :   1. Dấu hiệu đó có được xem như mô tả sản phẩm và dịch vụ xin đăng ký hay bất kỳ đặc tính hay chức năng của chúng?   2. Người khác đã sử dụng dấu hiệu đó như một từ hoặc cụm từ hay một dấu hiệu mô tả sản phẩm và dịch vụ?  3. “Người tiêu dùng trung bình” có khả năng nhận biết dấu hiệu đó như một dấu hiệu chỉ nguồn gốc của sản phẩm và dịch vụ? (“người tiêu dùng trung bình” chỉ coi dấu hiệu mang tính mô tả khi dấu hiệu đó đề cập đến sản phẩm và dịch vụ hay bất kỳ đặc tính hay chức năng của chúng ngay lập tức và không cần đòi hỏi phải nghĩ ngợi hay suy đoán). |  |
| 8 | Đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu sau khi nhãn hiệu đối chứng đã bị đình chỉ hiệu lực trên cơ sở 5 năm không sử dụng | Sau khi nhãn hiệu đối chứng đã bị đình chỉ hiệu lực, nhãn hiệu nộp đơn có được chấp nhận bảo hộ không?   * Trước năm 2019 được chấp nhận; * Từ năm 2019 không chấp nhận bảo hộ với lý do nhãn hiệu đối chứng vẫn có hiệu lực tại thời điểm nộp đơn nên việc từ chối là phù hợp. | * Thực hiện như trước năm 2019 áp dụng; * Xem xét áp dụng Điều 15.7 (b), Thông tư 01 (sửa đổi) để rút lại quyết định từ chối (nếu đã ban hành), tránh thủ tục khiếu nại tốn thời gian và chi phí. | * Mọi vấn đề giải quyết sẽ căn cứ vào ngày nộp đơn. Khi nộp đơn mà NH vẫn còn hiệu lực thì không ổn với quy định của Việt Nam, vậy thì cần phải nộp yêu cầu chấm dứt hiệu lực trước khi nộp đơn mới là đúng. Cục sẽ xem xét song song. Trường hợp mà nộp sau thì hiệu lực văn bằng sẽ tồn tại tới tận lúc có người nộp đơn đề nghị chấm dứt. Trường hợp xấu nhất, chúng ta biết có đối chứng mà có thể chấm dứt hiệu lực của nó sau khi nộp đơn thì chắc chắn sẽ phải nộp một cái đơn khác ngay sau đó để nhanh chóng với kỳ vọng sẽ được cấp. Đơn cũ sẽ không có cơ sở để cho rằng nó bị chấm dứt vì tại thời điểm chưa có đơn đề nghị chấm dứt thì nó vẫn còn hiệu lực. * Thời hạn chấm dứt hiệu lực văn bằng sẽ tính từ lúc người nộp đơn xin chấm dứt hiệu lực văn bằng, trừ trường hợp hủy bỏ hiệu lực văn bằng. Như vậy trước khi người nộp đơn đề nghị chấm dứt hiệu lực văn bằng thì văn bằng đó vẫn còn hiệu lực và vẫn là đối chứng để từ chối. Muốn được bảo hộ thì NH đối chứng phải bị chấm dứt trước ngày nộp đơn đăng ký hoặc ngày ưu tiên. Vậy hôm nay nộp đơn yêu cầu chấm dứt, hôm sau nộp đơn mới. * Nhãn hiệu sau khi chấm dứt hiệu lực rồi vẫn có thể yêu cầu hủy bỏ hiệu lực để không còn phát sinh bất cứ quyền gì nữa. |
| 9 | Quy định về sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam | * Tuân thủ các quy định chung về:   • quyền và nghĩa vụ sử dụng NH của chủ sở hữu;  • thời gian để chủ sở hữu thực hiện nghĩa vụ sử dụng NH;  • quyền đưa lý do chính đáng cho việc không sử dụng nhãn hiệu;  • công nhận việc sử dụng được thực hiện bởi bên nhận chuyển quyền.   * Thiếu các quy định cụ thể về “sử dụng thực sự” (genuine use) là 1 trong những cam kết trong EVFTA:   • các nguyên tắc/tiêu chí đánh giá bằng chứng sử dụng  • cách áp dụng trường hợp ngoại lệ (nếu việc sử dụng được thực hiện sau khi chủ sở hữu đã  biết về khả năng sẽ có yêu cầu hủy bỏ).   * Vấn đề: khó khăn trong quá trình xem xét đánh giá các bằng chứng sử dụng nhãn hiệu trong các vụ tranh chấp, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu cơ nhãn hiệu. | Điều chỉnh nghĩa vụ “sử dụng” thành “sử dụng thực sự”.  • Ban hành một Quy chế xét nghiệm nhãn hiệu bao gồm các nguyên tắc và tiêu chí đánh giá “sử dụng thực sự” của nhãn hiệu.  • Quy định cụ thể hơn về các lý do chính đáng cho việc không sử dụng và trường hợp loại lệ khi việc sử dụng nhãn hiệu được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trong thời hạn 3 tháng trước ngày hủy hiệu lực – không được chấp nhận nếu chủ sở hữu nhận thức được khả năng có yêu cầu hủy hiệu lực nhãn hiệu của bên thứ ba. | Theo sửa đổi Luật, người sử dụng văn bằng không nhất thiết phải là chủ SH mà có thế là người được chủ SH cho phép sử dụng. Chúng ta lưu ý là đăng ký NH như thế nào thì sử dụng đúng như vậy thì sẽ tối ưu hóa quyền của chủ SH. |
| 10 | Xử lý yêu cầu  hủy bỏ/chấm dứt hiệu lực Vbbh sắp hết hiệu lực | VBBH không còn hiệu lực 🡺 đối tượng của yêu cầu chấm dứt không còn 🡺 không còn cơ sở để giải quyết  🡺 Phù hợp với quy định của Pháp luật | * + Có những ưu tiên xem xét thích hợp đối với những trường hợp nhãn hiệu bị hủy bỏ/chấm dứt sắp hết hiệu lực 🡺ưu tiên xem xét trong thời hạn VBBH vẫn đang còn hiệu lực | NH khi hết hiệu lực vẫn còn 6 tháng để gia hạn nên vẫn cần có thời hạn để ra quyết định cho phù hợp với pháp luật. |