



QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT

Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN

Hà Nội, 16 Tháng 12 năm 2019

BMVN.

PRIVATE AND CONFIDENTIAL

1 Các quy định hiện hành



Các văn bản pháp lý

Các điều ước quốc tế

- Công ước Paris năm 1883
- Hiệp định TRIPS
- Hiệp định CPTPP
- Hiệp định EVFTA (đã ký kết, chưa có hiệu lực)

Luật quốc gia

- Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 và 2019

Các điều ước quốc tế

Công ước Paris

- Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá chỉ bị huỷ bỏ **sau một thời gian hợp lý**, và khi người liên quan **không biện hộ được việc không sử dụng**.
- Nhãn hiệu sử dụng có **khác biệt về chi tiết, nhưng không làm thay đổi tính phân biệt** theo mẫu đã đăng ký thì sẽ không bị đình chỉ.

Điều 5C – Nhãn hiệu hàng hoá: Không sử dụng
(Marks: Failure to Use)

Hiệp định TRIPS

- Đăng ký nhãn hiệu có thể chỉ có thể bị đình chỉ sau tối thiểu là **3 năm** liên tục không được sử dụng và chủ sở hữu không nêu được **lý do chính đáng** cản trở việc sử dụng.
- Những điều kiện khách quan gây trở ngại cho việc sử dụng, như việc **hạn chế nhập khẩu hoặc các yêu cầu khác** của Chính phủ đối với hàng hoá hoặc dịch vụ liên quan, phải được coi là lý do chính đáng.
- Việc sử dụng **bởi người khác** dưới sự kiểm soát của chủ sở hữu phải được coi là sử dụng.

Điều 19 – Yêu cầu sử dụng
(Use requirement)

Hiệp định CPTPP

- Không Bên nào được yêu cầu ghi nhận hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu như là
(b) điều kiện để việc sử dụng nhãn hiệu bởi người nhận chuyển giao quyền sử dụng được xem như là sử dụng bởi người nắm quyền trong thủ tục liên quan tới việc xác lập, duy trì và thực thi nhãn hiệu.

Điều 18.27 - Không ghi nhận hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng)

Hiệp định EVFTA

- Nhãn hiệu có thể bị huỷ hiệu lực nếu trong vòng **5 năm** liên tục không được đưa vào **sử dụng thực sự** (“genuine use”) mà không có **lý do chính đáng**.
- Trường hợp ngoại lệ: việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại ít nhất 3 tháng trước ngày có yêu cầu huỷ hiệu lực. Ngoại lệ này có thể **không được xem xét** nếu việc sử dụng xảy ra sau khi chủ sở hữu **biết** về yêu cầu huỷ bỏ nhãn hiệu có thể được nộp.

Điều 12.22 – Đình chỉ hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký
(Revocation of a Registered Trademark)

Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Quy định chung về sử dụng nhãn hiệu

- Nhãn hiệu bị hủy hiệu lực nếu không được sử dụng trong vòng **5 năm** liên tục mà không có **lý do chính đáng**.
- Việc sử dụng nhãn hiệu **bởi bên nhận** chuyển quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu.
- Trường hợp ngoại lệ: khi việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại ít nhất **3 tháng** tính đến ngày có yêu cầu hủy hiệu lực.

(Điều 95.1d, 136.2 Luật SHTT)

Các hành vi sử dụng nhãn hiệu

- **Gắn** nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh.
- **Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán** hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ.
- **Nhập khẩu** hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

(Điều 124.5 Luật SHTT)

Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Hiện trạng của PLVN về vấn đề sử dụng nhãn hiệu

❖ 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.

2

“Sử dụng thực sự” –
một số nguyên tắc và
tiêu chí đánh giá

Một số nguyên tắc và tiêu chí đánh giá “sử dụng thực sự”

- Sử dụng **mang tính tượng trưng** (token use) có được coi là sử dụng thực sự hay không?
- Sử dụng ở **quy mô nhỏ/tối thiểu** (minimal use) có cấu thành sử dụng thực sự hay không?
- Nhãn hiệu sử dụng khác biệt với nhãn hiệu đăng ký ở **mức độ nào** thì được coi là sử dụng nhãn hiệu đăng ký (màu sắc / phong chữ / các dấu hiệu kết hợp)?
- **Xuất khẩu** có cấu thành sử dụng nhãn hiệu không?
- **Quảng cáo** ở mức độ nào thì được coi là sử dụng thực sự?
- Việc sử dụng dấu hiệu là **tên công ty / tên thương mại** có được coi là bằng chứng sử dụng nhãn hiệu không?
- Việc sử dụng **nhãn hiệu nổi tiếng** có được tự động thừa nhận hay không?
- Các tiêu chí quan trọng để xem xét bằng chứng sử dụng (**địa điểm, thời gian, mức độ, bản chất của việc sử dụng ...**)
- Các **bằng chứng gián tiếp** (thị phần, nhập khẩu/cung cấp nguyên vật liệu, bao bì, cho chủ sở hữu nhãn hiệu, ngày hết hạn của sản phẩm ...)


Một số ví dụ tham khảo của EU

Đánh giá “sử dụng thực sự”

Vụ việc	Quyết định
Phán quyết 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160	Số lượng bán thử 15000 chai nước được coi chỉ mang tính tượng trưng (symbolic) căn cứ theo quy mô của thị trường Châu Âu, không được coi là sử dụng thực sự.
Quyết định 16/03/2011, R 820/2010-1, BE YOU	Hàng bán ra với mức lợi nhuận dưới 200 EUR trong thời gian 9 tháng không được coi là đủ để chứng minh sử dụng thực sự cho các sản phẩm trong Nhóm 14.
Quyết định 06/04/2011, R 999/2010-1, TAUTROPFEN CHARISMA (fig.)	11 hóa đơn cho 13 sản phẩm nước hoa được bán ở Tây Ban Nha từ năm 2003 đến 2005, với tổng doanh thu là 84,63 EURO không được coi là sử dụng thực sự.
Quyết định 21/06/1999, B 70 716, Oregon	Cơ quan nhãn hiệu cho rằng hóa đơn bán hàng 180 đôi giày là không đủ để chứng minh sử dụng thực sự.
Vụ việc C-495/07 WELLNESS	Tòa án phán quyết rằng việc sử dụng nhãn hiệu cho các sản phẩm khuyến mãi (đồ uống) được cung cấp như một phần thưởng nhằm khuyến khích việc mua một sản phẩm khác (quần áo) không được coi là sử dụng thực sự, do nhãn hiệu đã mất đi tính thương mại đối với các sản phẩm khuyến mại.

Một số ví dụ tham khảo của EU

Đánh giá về dấu hiệu sử dụng

Vụ việc	Nhãn hiệu đăng ký	Nhãn hiệu sử dụng	Được coi là sử dụng hay không
B 1 034 208	TONY HAWK		KHÔNG
C-252/12			CÓ
R 1140/2006-2		ESCORPION	KHÔNG
T-105/13	DRINKFIT		CÓ
T-46/13	 <i>La Sabiduría del Sabor</i>		KHÔNG

Một số ví dụ tham khảo của EU

Đánh giá về hàng hóa/dịch vụ

Vụ việc số	Hàng hóa/dịch vụ đăng ký	Hàng hóa/dịch vụ sử dụng	Được coi là sử dụng hay không
T-382/08, VOGUE	Đồ đi chân	Bán lẻ đồ đi chân	KHÔNG
R 1533/2007-4, GEO MADRID	Dịch vụ viễn thông	Cung cấp nền tảng mua sắm trên internet	KHÔNG
B 1 589 871 OXIL	Công tắc điện và các bộ phận của đèn	Thiết bị chiếu sáng	KHÔNG
B 1 259 136, LUPA	Dịch vụ vận tải và phân phối	Dịch vụ giao hàng tại nhà các sản phẩm mua tại một cửa hàng bán lẻ	KHÔNG

A decorative graphic consisting of two red squares. One square is larger and positioned on the left, with a smaller square positioned to its right and slightly higher.

3 Đề xuất

Đề xuất

- 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.

Q&A

BMVN.

