**PHA LOÃNG NHÃN HIỆU – QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT**

**VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI HOA KỲ VÀ VIỆT NAM**

***Phạm Thị Diệp Hạnh***

**Tóm tắt:**

*Pháp luật của một số nước có quy định về pha loãng nhãn hiệu. 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. Xu hướng vi phạm này đang gia tăng tại Việt Nam, trong khi quy định pháp luật lại không rõ ràng và cụ thể. Do đó, bài viết đã tiến hành nghiên cứu để làm rõ bản chất của hành vi pha loãng nhãn hiệu; cũng như phân tích các quy định pháp luật cụ thể và thực tiễn xét xử của Hoa Kỳ, một nước có hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ về nội dung này. Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm từ Hoa Kỳ, tác giả đề xuất một số giải pháp trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành.*

**Từ khoá:** Dấu hiệu, khả năng gây nhầm lẫn, nhãn hiệu nổi tiếng, pha loãng, phân biệt.

**Abstract**:

*Some countries have the rules about trademark dilution. According, the marks are used in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark. This trend of violation is increasing in Vietnam, while the legal is not clear and specific. Therefore, the article arranged the theoretical systems of trademark dilution; as well as analyzing the specific laws and the cases in the United States which country has a quite good legal system about that problem. Base on the experiences of the United States, the author proposes some solutions to improve the current Vietnamese legal system.*

**Keywords**: Dilution, distinctiveness, marks, likelihood of confusion, famous trademark.

1. **Giới thiệu**

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 chủ sở hữu đầu tư cho nhãn hiệu càng nhiều và cũng làm gia tăng khả năng bị vi phạm. Khi một số kẻ lợi dụng danh tiếng mà các nhãn 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 đó.

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. Đây là những quy định mở rộng hơn so với việc bảo hộ các nhãn hiệu thông thường khác. Theo đó, chủ thể vi phạm có thể không sử dụng dấu hiệu trên các sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm có nhãn hiệu được bảo hộ; không gây nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ nhưng vẫn bị coi là vi phạm khi làm suy yếu danh tiếng kinh doanh và làm mất tính độc đáo, khác biệt của một nhãn hiệu nổi tiếng.

Hiện nay, pháp luật của 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 của Việt Nam hiện nay là cần thiết. Điều này 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, bình đẳng và mang tính hội nhập.

1. **Cơ sở lý thuyết**
   1. ***Khái niệm pha loãng nhãn hiệu***

Trước khi tìm hiểu khái niệm pha loãng nhãn hiệu, cũng cần thiết phải đề cập đến khái niệm về nhãn hiệu. Hiện nay, chưa có khái niệm thống nhất về nhãn hiệu trong các điều ước quốc tế hay trong các quy định của quốc gia, nhưng hiểu một cách ngắn gọn thì nhãn hiệu bao gồm bất kỳ dấu hiệu nào cũng như sự kết hợp của chúng, có khả năng phân biệt hàng hóa hay dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Nội dung về 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. Tác giả 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 quy tắc đó bao gồm: *“(1) Giá trị của một nhãn hiệu nằm ở sức mạnh bán hàng; (2) sức mạnh bán hàng nằm ở tâm lý của công chúng, không chỉ phụ thuộc vào chất lượng của hàng hóa 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; (3) 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; (4) 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”* [6].

Trong bốn nguyên tắc trên, từ “pha loãng” (dilution) không được đề cập đến nhưng lại được tác giả sử dụng trong ví dụ minh hoạ cho các nguyên tắc này. Cụ thể, trong một vụ kiện tại Đức, chủ sở hữu nhãn hiệu Odol của nước súc miệng phản đối việc bảo hộ nhãn hiệu Odol cho những sản phẩm bằng thép. Sau đó, tòa án tại Đức chỉ ra rằng khi công chúng nghe đến từ “Odol”, họ nghĩ đến sản phẩm nước súc miệng của nguyên đơn và mặt hàng khác mang nhãn hiệu Odol cũng khiến công chúng cho rằng đó là sản phẩm có chất lượng tốt. Do đó, tòa án 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 1995, sửa đổi bổ sung năm 2006 (Federal Trademark Dilution Act Revision 2006) đã đưa ra khái niệm về pha loãng nhãn hiệu như sau: “…*làm giảm đi khả năng phân biệt hay danh tiếng hàng hoá, dịch vụ của một nhãn hiệu nổi tiếng, bất kể sự hiện diện hay vắng mặt của sự cạnh tranh thực tế, khả năng gây nhầm lẫn hay thiệt hại kinh tế*” [2]. Khái niệm này cũng đã được nhắc lại tại Điều 43 (c), Đạo luật Laham (15 U.S.C. § 1125 (c)).

***2.2. So sánh bảo hộ nhãn hiệu theo quy định về hành vi pha loãng và vi phạm thông thường khác***

* *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 tình huống, 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. Hoặc 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 [7].
* *Về sự nhầm lẫn của khách hàng*: trong vi phạm truyền thống, dấu hiệu vi phạm được sử dụng trên các hàng hoá, dịch vụ cùng tính năng, công dụng, kênh phân phối với nhãn hiệu được bảo hộ, 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 lại không yêu cầu nguyên đơn phải chứng minh rằng người tiêu dùng có thể tin hàng hoá, dịch vụ do bị đơn cung cấp được sản xuất hay cấp phép bởi nguyên đơn [8]. Hay nói cách khác, 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.

***2.3. 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 (bluring), pha loãng nhãn hiệu do làm hoen ố nhãn hiệu (tarnishment) và pha loãng nhãn hiệu để hưởng lợi từ nhãn hiệu nổi tiếng (freeriding). 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 hóa nhãn hiệu. Tuy nhiên, trong các tranh chấp trên thực tế chủ yếu đề cập đến hai loại pha loãng nhãn hiệu sau:

*2.3.1. Sự pha loãng do giảm tính phân biệt của nhãn hiệu (Bluring)*

Blurring 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 [6]. Đây là dạng pha loãng nhãn hiệu phổ biến nhất và thường liên quan đến giá trị quảng cáo, 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], [5]. Ví dụ, một nhà hàng lấy tên biển 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].

*2.3.2. 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 sỡ 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) [12], [4]. Một ví dụ của vi phạm dạng này là một công ty đã sử dụng tờ quảng cáo in chữ “Enjoy Cocain” với hai màu đỏ và trắng với kiểu chữ giống hệt như của logo Coca-Cola (bản án 346 F Supp 1183 (EDNY 1972). Việc sử dụng trái phép nhãn hiệu trong ngữ cảnh vi phạm đạo đức, làm liên tưởng không tốt đến một loại thuốc bất hợp pháp, gây ảnh hưởng không tốt tới lợi thế thương mại và danh tiếng của chủ sở hữu.

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 hoặc cao hơn chất lượng sản phẩm cuả chủ sở hữu nhãn hiệu.

1. **Phương pháp nghiên cứu**

Để làm rõ các vấn đề nghiên cứu, bài viết sử dụng và kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau:

* **Phương pháp so sánh:** được sử dụng để phát hiện những điểm tương đồng và khác biệt trong pháp luật của Hoa Kỳ và Việt Nam liên quan đến các quy định về pha loãng nhãn hiệu nhằm bảo vệ nhãn hiệu nổi tiếng.
* **Phương pháp phân tích**: được sử dụng xuyên suốt bài viết nhằm phân tích các quy định của pháp luật Hoa Kỳ và Việt Nam cũng như thực tiễn xét xử của hai nước.
* **Phương pháp tổng hợp**: dựa trên những kiến thức đã thu thập được từ việc phân tích và so sánh pháp luật hai nước, bài viết tiến hành tổng hợp các nội dung liên quan đến kinh nghiệm của Hoa Kỳ, thực trạng pháp luật của Việt Nam, từ đó đề xuất một số kiến nghị trong việc hoàn thiện pháp luật hiện hành.

1. **Kết quả nghiên cứu**
   1. ***Quy định và thực tiễn xét xử của Hoa Kỳ về pha loãng nhãn hiệu***

Như đã nêu trong phần khái niệm, pha loãng nhãn hiệu là một 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: (1) thế nào là nhãn hiệu nổi tiếng; và (2) các dấu hiệu xác định hành vi pha loãng nhãn hiệu.

*3.1.1. Nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của Hoa Kỳ*

Trong 15 U.S.C. § 1125 (c) (2) có đưa ra định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng*“được số đông người tiêu dùng tại Hoa Kỳ công nhận rộng rãi như một dấu hiệu chỉ nguồn gốc hàng hóa hay dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu*”. Từ định nghĩa này có thể thấy để xác định một nhãn hiệu là nhãn hiệu nổi tiếng hay không, luật Hoa Kỳ chỉ xem xét mức độ nhận diện của nhãn hiệu đó trên toàn bộ người tiêu dùng tại Hoa Kỳ chứ không xét mức độ nhận diện trong một thị trường hay một ngành công nghiệp cụ thể. Bên cạnh đó, pháp luật Hoa Kỳ cũng đưa ra một số tiêu chỉ để xác định một nhãn hiệu nổi tiếng, bao gồm:

*(i) Thời hạn, mức độ và 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.*

*(ii) Số lượng, khối lượng và phạm vi địa lý của việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp dưới nhãn hiệu.*

*(iii) Mức độ công nhận thực tế của nhãn hiệu.*

*3.1.2. Các dấu hiệu 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 sự pha loãng do giảm tính phân biệt của nhãn hiệu (Bluring)**

Tại 15 U.S.C. § 1125 (c) (2) (B) và quy định trong 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 và nhãn hiệu nổi tiếng****.* So sánh các yếu tố cấu thành giữa dấu hiệu xem xét và nhãn hiệu nổi tiếng để xác định mức độ tương đồng của chúng. 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. Tuỳ 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.

***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. Sự phân biệt của nhãn hiệu có thể có được ngay từ khi chủ sở hữu bắt đầu sử dụng nhãn hiệu đó trong thương mại (hay còn được gọi là phân biệt tự thân) hoặc nhãn hiệu có được sự phân biệt thông qua một thời gian sử dụng (second meaning).

***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.

***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. Trong những yếu tố này, không có yếu tố nào mang tính quyết định cũng như không có một thang đo nhất định cho từng yếu tố. Tùy từng trường hợp, tòa án có thể xem xét một số hay tất cả các yếu tố để đưa ra kết luận.

***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. Thuật ngữ *“sử dụng trong thương mại”* cũng được quy định rõ tại 15 U.S.C. § 1125: “*nhãn hiệu được gắn theo bất kỳ cách nào lên hàng hóa, như: bao bì, nhãn mác hay tài liệu gắn với hàng hóa và hàng hóa đó được bán hay vận chuyển trong thương mại. Đối với dịch vụ, dấu hiệu được sử dụng hoặc hiển thị trong việc bán hoặc quảng cáo dịch vụ trong thương mại”.*

Trong Điều 43 (c) (3) (A), Đạo luật Laham 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…

***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. Nhưng trong Đạo luật pha loãng nhãn hiệu sửa đổi năm 2006, quy định này đã được sửa đổi; 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 15 U.S.C. § 1125 (c) (2) (B).

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, tòa 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 công ty Wolfe’s Borough Coffee (kinh doanh dưới danh nghĩa Black Bear) đã thể hiện rõ luận điểm này (bản án 588 F.3d 97 (2d Cir. Dec. 3, 2009)) .

Thành lập từ năm 1971, Starbucks ban đầu chỉ là một chuỗi cửa hàng cà phê nhỏ, sau đó 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 tỷ đô la (năm 2004). 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 ty 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 ty 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 theo 15 U.S.C § 1125 (c).

Trải qua hai cấp xét xử, cuối cùng Toà phúc thẩm đã lập luận:

* *Về yếu tố (1), tính tương tự của hai nhãn hiệu*, tòa phúc thẩm đồng ý với toà sơ thẩm: từ Charbucks đặt trong hoàn cảnh là “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.
* *Đối với yếu tố (6), sự nhầm lẫn thực tế*: Starbucks cho rằng việc Black Bear thừa nhận cố tình tạo ra sự liên tưởng với nhãn hiệu Starbucks đó 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.

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. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát mà Starbucks đưa ra vẫn còn hạn chế, chỉ có 30,5% số khách hàng tham gia khảo sát nhầm lẫn giữa hai nhãn hiệu Starbucks và Charbucks, trong khi trên thực tế có những trường hợp mức độ khảo sát người tiêu dùng nhầm lẫn có thể lên tới 70% – 90 %.

Kết luận cuối cùng của tòa phúc thẩm: 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 đứng 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. Mà 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 nhãn hiệu “Charbucks”. Do đó, tòa tuyên bố giữ nguyên phán quyết của tòa sơ thẩm, 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) trong bản án 558 F. Supp. 2d 734 (2008). Tranh chấp bắt đầu khi một khách hàng cảm thấy bực tức khi thấy một nhãn hiệu tương tự với Victoria’s Secret bán sản phẩm đồi truỵ. 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 tòa xét xử nhiều lần và kết luận Victoria’s Secret thua kiện.

Tuy nhiên, Quốc hội thể hiện sự không đồng tình với phán quyết này của tòa án và thông qua Đạo luật sửa đổi về pha loãng nhãn hiệu năm 2006. Vì vậy, vụ việc được xét xử sơ thẩm lại tại Tòa án quận Tây Kentucky năm 2008. Tại toà, Victoria’s Secret đã phải chứng minh các vấn đề sau:

(1) *Nhãn hiệu của Victoria’s Secret là nổi tiếng*. Dựa theo những yếu tố cần thiết để xác định một nhãn hiệu là nổi tiếng theo Đạo luật sửa đổi, đồng thời xem xét số liệu của Victoria’s Secret về doanh thu và hoạt động của hãng, tòa án kết luận: nhãn hiệu của Victoria’s Secret là nổi tiếng. Với kết luận này, Moseley cũng không phản đối.

(2) *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.

(3) *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 ký 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 tỷ USD. Moseley cũng không phản đối nội dung này.

(4) *Việc sử dụng nhãn hiệu của Moseley có thể làm hoen ố nhãn hiệu.* Tòa 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*”.

Dựa trên tất cả các yếu tố trên, Tòa án cho rằng, việc Moseley sử dụng nhãn hiệu “*Victor’s Secret*” hay “*Victor’s Little Secret*” làm hoen ố nhãn hiệu “*Victoria’s Secret*” và cho phép Victoria’s Secret áp dụng pháp ngăn chặn.

* 1. ***Quy định và thực tiễn xét xử của Việt Nam về pha loãng nhãn hiệu***

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 sở hữu trí tuệ (phần về nhãn hiệu).

Tại phần điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu, Điều 74 – Khoản 2 – Điểm i - Luật SHTT có 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 ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký 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 ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng » [3]*. Để giải thích rõ hơn nội dung thế nào là làm ảnh hưởng đến nhãn hiệu nổi tiếng, trong Điều 39.11, Điểm iv, Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 [1] có nêu chi tiết: *“…việc sử dụng dấu hiệu làm nhãn 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 ».* Nếu lướt qua phần này, có thể nhiều người sẽ cho rằng nội dung này tương tự với quy định về pha loãng nhãn hiệu trong luật pháp Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi phân tích kỹ sẽ thấy vẫn còn 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 ký nhãn hiệu (Khoản 2 - Điều 74 – Luật SHTT 2005). Theo đó, một dấu hiệu sẽ bị từ chối cấp/chấm dứt hiệu lực/hủy hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nếu như không đáp ứng điều kiện về khả năng phân biệt[[1]](#footnote-1), 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, vì có khả năng làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt hay tổn hại đến uy tín của của nhãn hiệu nổi tiếng.

***Thứ hai, về sự nhầm lẫn của người tiêu dùng***. Luật Hoa Kỳ quy định không yêu cầu có bằng chứng về sự nhầm lẫn của người tiêu dùng trong vi phạm về pha loãng nhãn hiệu. Còn theo hướng dẫn của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN thì người tiêu dùng phải có sự nhầm lẫn khi cho rằng có *"… tồn tại mối quan hệ giữa hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu đó với chủ sở hữu 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 luật Việt Nam vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể, hay trong thực tiễn xét xử cũng chưa đề cập đến.

***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 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.*** Một khái niệm có liên quan, không thể không nhắc tới là quy định về nhãn hiệu nổi tiếng trong pháp luật Việt Nam. Tại Điều 4 – Khoản 20 – Luật SHTT quy định: *“Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam”* 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. Tại Điều 75, Luật SHTT, đưa ra các tiêu chí được xem xét khi đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng:

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

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

*3. Doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hóa 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 hóa, 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 Hoa Kỳ và Việt Nam khác nhau. Tiêu chí của Việt Nam mở rộng hơn so với quy định của Hoa Kỳ, liệt kê nhiều yếu tố hơn khi xem xét một nhãn hiệu là nổi tiếng, 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, luật Việt Nam cũng không có quy định nào hướng dẫn cụ thể về các tiêu chí này. Quy định của pháp luật tại Việt Nam cũng chưa đề cập một cách trực tiếp tới các hành vi pha loãng nhãn hiệu, do đó, trong thực tế thi hành pháp luật đã dẫn đến việc giải quyết một số tranh chấp vẫn còn nhiều bất cập.

Ví dụ như trong tranh chấp giữa Công ty Marvel Characters, Inc. (Hoa Kỳ) và Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế (Việt Nam). Công ty Marvel Characters được thành lập năm 1998 tại Hoa Kỳ và là một công ty trong lĩnh vực giải trí. Những tác phẩm điện ảnh và truyện tranh của Marvel được bán rộng rãi ở nhiều nước trong đó bao gồm Việt Nam. Công ty 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 ký bảo hộ tại 51 quốc gia bao gồm Việt Nam. Tại Việt Nam, nhãn hiệu *“X-men”* của Marvel đăng ký cho các sản phẩm thuộc nhóm 09, 16, 25 và 28. Còn Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế được thành lập tại Việt Nam từ năm 2003 và sở hữu nhãn hiệu X-men cho sản phẩm xà bông và sữa tắm (nhóm 3).

Năm 2006, Công ty Marvel Characters, Inc đã thông qua đại diện nộp đơn lên Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu *“X-men”* của Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế, với lý do là nhãn hiệu này trùng với nhãn hiệu *“X-men”* của Marvel, và Công ty 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 ký 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 ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế chỉ “*đàn ông đích thực*”; (3) nhãn hiệu*“X-men”* được Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế đăng ký 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 Điểm b, Điều 39.9 trong Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, hai hàng hoá, dịch vụ bị coi là tương tự khi: tương tự nhau về bản chất, chức năng, mục đích sử dụng, cùng kênh phân phối ra thị trường. Do đó, Công ty Marvel thua kiện là do đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam sau Công ty TNHH Hàng gia dụng quốc tế và các hàng hoá, dịch vụ cùng sử dụng các nhãn hiệu đang tranh chấp không cùng loại.

Hay trong tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu “INTERBRAND” giữa tập đoàn Interbrand Group của Anh, thành lập năm 1974 nổi tiếng về dịch vụ tư vấn và quản trị thương hiệu, thuộc bảng xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới (Best Global Brands Rankings), khởi kiện Công ty cổ phần thương hiệu Quốc tế của Việt Nam về việc sử dụng trái phép nhãn hiệu “Interbrand JSC” [10]. Khi xử lý tranh chấp này, Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã gửi văn bản tới Cục SHTT để xác nhận xem INTERBRAND có phải là nhãn hiệu nổi tiếng hay không. Cục SHTT đã trả lời (văn bản số 5467/SHTT-TTKN): INTERBRAND được coi là nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam từ năm 2006 mà uy tín của nó đã được biết tới rộng rãi ở Việt Nam thông qua các cơ quan thông tấn báo chí. Cuối năm 2012, Toà án nhận định: (1) nguyên đơn đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu INTERBAND (sau khi phản đối thành công đơn nộp sớm hơn của bị đơn tại Cục SHTT); (2) đây là nhãn hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực định giá và tư vấn xây dựng thương hiệu trong khi bị đơn cũng hoạt động trong lĩnh vực này; (3) bị đơn sử dụng tên viết tắt là Interbrand JSC sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, xâm phạm nhãn hiệu đã đăng ký của Interbrand Group. Vì các lẽ đó, Tòa buộc bị đơn chấm dứt sử dụng nhãn hiệu INTERBRAND trong các hoạt động kinh doanh, trong tên viết tắt của doanh nghiệp và trong tên miền.

Điều đáng quan tâm ở vụ án này là Toà án đã nhận định sự nổi tiếng của nhãn hiệu INTERBRAND khi không xem xét trên các tiêu chí đánh giá theo quy định tại Điều 75 – Luật SHTT 2005 mà chỉ dựa trên ý kiến chuyên môn của Cục SHTT (không được xem là nguồn chứng cứ theo quy định tại Điều 75). Mặt khác, Toà án cũng công nhận việc bảo hộ nhãn hiệu INTERBRAND thông qua giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của nguyên đơn số 146017 cấp ngày 06/05/2010, trong khi một nhãn hiệu nổi tiếng vẫn được bảo hộ ngay cả khi chưa được đăng ký bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Một tranh chấp khác liên quan đến hành vi pha loãng làm giảm tính phân biệt và 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 cacao của công ty 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 sở hữu 6 đại lý phân phối trên thế giới, với số lượng websites tại 104 nước, mức doanh thu lên tới 71 tỉ dollar mỗi năm. Tập đoàn này đã thành lập Công ty TNHH Nestle Việt Nam và kinh doanh tại Việt Nam từ năm 1993. Vào năm 2010, công ty Minh Long, sản xuất phân bón có địa chỉ tại Hà Nội đã tiến hành đăng ký nhãn hiệu “MILO” cho sản phẩm của mình thuộc nhóm 5 (phân bón cây trồng). Biết được thông tin này, công ty Nestle Việt Nam đã gửi văn bản lên Cục SHTT phản đối việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 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 uống dinh dưỡng. Ngoài ra, việc xuất hiện thêm sản phẩm phân bón MILO sẽ gây cảm giác phản cảm, thậm chí gây nhầm lẫn tai hại cho người tiêu dùng cuối cùng trong nhóm khách hàng mục tiêu của Nestlé 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 Nestlé mà còn tới người tiêu dùng Việt Nam. Năm 2011, Cục SHTT đã ra Quyết định hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ đã cấp cho công ty Minh Long [11].

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.

1. **Một số đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam**

***4.1. Căn cứ đề xuất giải pháp***

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 trong 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 vẫn 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.

***4.2. Một số đề xuất góp phần hoàn thiện quy định pháp luật của Việt Nam***

* + 1. *Quy định về tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng*

Cần sửa đổi, bổ sung các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 75 - Luật SHTT, để làm căn cứ trong việc triển khai và áp dụng pháp luật hiệu quả. Nhằm đạt được những mục tiêu đó, thì cần: (1) quy định thêm một số nội dung không rõ ràng trong luật hiện hành, (2) loại bỏ hoặcthay đổi những nội dung chưa hợp lý.

***Thứ nhất, làm rõ các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng.***

*Đối với mức độ đo lường từng tiêu chí đánh giá*. Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có hướng dẫn về tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 75, Luật SHTT. Do đó, trong thời gian tới, pháp luật cần bổ sung nội dung này, có thể không cần quy định mức độ cụ thể nhưng cũng cần có văn bản hướng dẫn về cách triển khai. Ví dụ đối với yếu tố (1) về số lượng người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu nổi tiếng, cần hướng dẫn cách các bên cung cấp tài liệu. 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… Các hướng dẫn này nên được quy định trong những văn bản dưới luật bởi vì chúng cần được điều chỉnh thường xuyên để phù hợp với thực tiễn.

*Về cách thức áp dụng tiêu chí đánh giá.* Cần có quy định rõ ràng về việc không nên bắt buộc một nhãn hiệu phải đáp ứng tất cả những yếu tố nêu trong Điều 75, Luật SHTT thì mới được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng. Vì sự nổi tiếng của nhãn hiệu không phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ yếu tố nào, cho nên việc không đáp ứng được một hoặc một vài yếu tố không thể là cơ sở để kết luận rằng một nhãn hiệu không nổi tiếng.

***Thứ hai, cần loại bỏ những quy định chưa hợp lý.***

*Loại bỏ tiêu chí (6) tại Điều 75, Luật SHTT: số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu.* Theo quy định của hầu hết các nước trên thế giới (cũng như của Hoa Kỳ và Việt Nam), một nhãn hiệu nổi tiếng không cần thiết phải thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ tại các quốc gia vẫn đương nhiên được bảo hộ. Cho nên 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 (7) tại Điều 75, Luật SHTT: số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng.* Theo Khoản 20, Điều 4, Luật SHTT: nhãn hiệu nổi tiếng được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Do đó, tiêu chí (7) tại Điều 75 Luật SHTT 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 ty 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.

* + 1. *Quy định 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 về xem xét tính phân biệt của dấu hiệu. Những dấu hiệu sử dụng trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng sẽ đương nhiên bị từ chối đăng ký bảo hộ, do đó những doanh nghiệp nào sử dụng dấu hiệu đó sẽ không được pháp luật công nhận.

Tuy nhiên, cũng cần phải sửa đổi nội dung quy định tại Điều 39.11, Điểm iv Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007. 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 ».* Chỉ cần chứng minh, có sự tương đồng giữa dấu hiệu đang xem xét và nhãn hiệu nổi tiếng và dấu hiệu đang xem xét được sử dụng trên hàng hoá, dịch vụ trong thương mại là đã có cơ sở để đánh giá dấu hiệu đó không có khả năng phân biệt và bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

1. **Kết luận:**

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế như hiện nay, việc phát triển kinh doanh toàn cầu của các nhãn hiệu ngày càng được mở rộng. Trong khi đó, các quy định về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam vẫn còn thiếu. Nếu như không có những điều chỉnh hợp lý thì việc các doanh nghiệp lợi dụng uy tín của các nhãn hiệu nổi tiếng để trục lợi sẽ xảy ra thường xuyên hơn, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp. Do đó, bài viết đã tiến hành nghiên cứu pháp luật Hoa Kỳ trong việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng thông qua các quy định về pha loãng nhãn hiệu để đề xuất một số kiến nghị trong việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam.

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

[1] *Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 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, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011*, 2007.

[2] *Federal Trademark Dilution Act Revision 2006*, 1999.

[3] *Luật Sở hữu trí tuệ*, 2005.

[4] M. N. Tâm, "Học thuyết về sự lu mờ nhãn hiệu và sự vận dụng học thuyết này trong pháp luật EU và Việt Nam," *Nhà nước và pháp luật,* vol. 12, pp. 32-36, 2011.

[5] J. T. M. Carthy, *Trademarks and Unfair Competition*: Clark Boardman Callaghan, 1996.

[6] F. I. Schechter, "The Rational Basic of Trademark Protection," *Harvard Law Review,* vol. 40, pp. 813-833, 1927.

[7] L. Steven and etc, "Protecting and enforcing trade dress " presented at the Annual forum on franchising, Westin Harbour Castle Toronto, 2009.

[8] D. S. Welkowitz, "Trade dress and Patent - The Dilemma of confusion," *Rutgers Law Journal,* vol. 30:289, pp. 289-369, 1999.

[9] G. B. Dinwoodie and M. D. Janis, *Trade dress and design law*. New York: Aspen Publishers, 2010.

[10] Bross&Partner. (2018, 20/6/2019). *Việc TAND thành phố Hồ Chí Minh công nhận Interbrand là nhãn hiệu nổi tiếng có thực sự đúng?* Available: <http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/Binh-luan-phap-ly-xung-quanh-phan-quyet-cua-TAND-TP-Ho-Chi-Minh-ve-viec-cong-nhan-Interbrand-la-nhan-hieu-noi-tieng->

[11] B. I. L. Firm. (2018, 20/08/2019). *Đừng để nhãn hiệu của bạn bị lu mờ*. Available: <https://bancavip.com/blogs/tin-tuc-moi/dung-de-nhan-hieu-cua-ban-bi-lu-mo>

[12] INTA. (2017, 29/03/2019). *Trademark Dilution (Intended for a non-legal audience)*. Available: <https://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/Trademark-Dilution->

1. *Pháp luật của hầu hết các nước đều quy định về các điều kiện bảo hộ nhãn hiệu: (1): đó phải là dấu hiệu (chữ, số, hình hoạ, màu sắc, mùi hương, âm thanh…); (2): các dấu hiệu đó phải có khả năng phân biệt; (3): không thuộc các trường hợp cấm của pháp luật hoặc vi phạm đạo đức xã hội.* [↑](#footnote-ref-1)