

Pháp luật cần bảo vệ cả đối với Nhãn hiệu không đăng ký. Một góc nhìn từ luật Mỹ

Trần Đức Tuấn

Tóm tắt—Nhãn hiệu là kết quả của sự sáng tạo, là “tài sản” sống còn của nhiều doanh nghiệp. Việc bảo hộ nhãn hiệu bằng các quy định của pháp luật không chỉ giúp doanh nghiệp bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, mà còn giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm được các sản phẩm mà họ tìm kiếm. Ở nước ta, mặc dù đã có những văn bản pháp luật quy định nhằm bảo hộ sở hữu trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nói chung, tuy nhiên, cũng còn nhiều bất cập, đặc biệt là quy trình tố tụng, kinh nghiệm giải quyết và các chế tài phạt, bồi thường thiệt hại chưa đủ sức răn đe.

Với việc so sánh với các quy định của pháp luật Mỹ, bài viết sẽ đưa ra một góc nhìn khá khách quan đối với các bất cập trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ ở nước ta. Đồng thời, từ đó, bài viết sẽ đưa ra một số gợi ý, kiến nghị nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý hiện hành trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ, cũng như bảo hộ nhãn hiệu.

Từ khóa—Nhãn hiệu, bảo hộ, sở hữu trí tuệ, phạt vi phạm, pháp luật, Việt Nam, Mỹ

1 GIỚI THIỆU CHUNG

Nhãn hiệu có giá trị rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Sự tồn vong hay hưng thịnh của nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào nhãn hiệu. Do vậy, việc bảo hộ hay bảo vệ nhãn hiệu tránh sự vi phạm là hết sức quan trọng. Mặc dù, nước ta đã có Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi và bổ sung năm 2009) và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, tuy nhiên, trên thực tế, việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu cũng đang gặp nhiều khó khăn, cả về quy trình tố tụng còn rườm rà, tốn nhiều thời gian, công sức; cũng như cách thức nhìn nhận vấn đề luật nội dung và việc áp dụng còn nhiều cách hiểu khác nhau. Dẫn tới việc giải quyết chưa được thấu đáo. Từ đó,

chưa tạo ra được các tiền lệ mang tính chuẩn mực để các chủ thể hành xử. Việc vi phạm nhãn hiệu xảy ra khá nhiều.

Trước hết, bài viết khái quát các quy định pháp luật cơ bản liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu, đặc biệt là các nội dung còn bất cập thông qua việc so sánh với pháp luật của Mỹ. Sau đó, bài viết đưa ra một số nhận định, giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm bảo hộ nhãn hiệu được tốt hơn..

2 KHÁI QUÁT CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ NHÃN HIỆU

2.1 Tại sao nhãn hiệu cần được bảo hộ bởi pháp luật?

Mục đích của các quy định pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu là nhằm bảo vệ uy tín, danh tiếng cho doanh nghiệp, và giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận ra nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mà họ mua. Nhờ việc ngăn chặn người khác sao chép nhãn hiệu, mà người tiêu dùng giảm các chi phí và thời gian trong mua sắm, doanh nghiệp có được người tiêu dùng tiềm năng. Nhãn hiệu giúp phân biệt cùng loại sản phẩm của doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Từ đó, các doanh nghiệp sẽ chú trọng đầu tư, sáng tạo để đưa ra các sản phẩm có chất lượng, tạo ra các nhãn hiệu nổi tiếng, nâng cao sức cạnh tranh so với các đối thủ.

2.2 Quy định chung về nhãn hiệu và bảo hộ nhãn hiệu

Khoản 16 Điều 3 của Luật sở hữu trí tuệ đưa ra khái niệm nhãn hiệu. Theo đó, *nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau*. Dấu hiệu ở đây được hiểu là từ ngữ hoặc hình ảnh, logo để phân biệt các hàng hóa, dịch vụ.

Tuy nhiên, nhãn hiệu chỉ được bảo hộ khi đáp

Bài nhận ngày 18 tháng 12 năm 2015, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 25 tháng 01 năm 2016.

Tác giả Trần Đức Tuấn, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM (e-mail: tuantd@uel.edu.vn).

ứng đủ các điều kiện: (i) là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc; ⁶ (ii) có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.⁷

Để được coi là có khả năng phân biệt với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác, nhãn hiệu phải được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc vào các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 74.⁸

⁶ Điều 1127 Luật Lanham của Mỹ quy định: “*Nhãn hiệu chúng nhận là bất kỳ chữ, tên gọi, biểu tượng, hình vẽ hoặc sự kết hợp các yếu tố đó đã được sử dụng hoặc có ý định sử dụng trong hoạt động thương mại bởi một người không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu, được chủ sở hữu đăng ký nhằm mục đích cho phép người khác sử dụng và nộp đơn đăng ký bảo hộ nhằm chứng nhận rằng hàng hoá và dịch vụ mang nhãn có nguồn gốc khu vực hoặc nguồn gốc khác, có nguyên liệu, cách thức sản xuất, chất lượng, sự chính xác hoặc đặc tính khác của hàng hóa hay dịch vụ của người nào đó hoặc chứng nhận quy trình và cách thức sản xuất hàng hoá và dịch vụ được thực hiện bởi các thành viên của hiệp hội hoặc tổ chức khác*”.

Tuy điều luật này không trực tiếp quy định nhưng theo giải thích của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ và Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ thì nhãn hiệu còn bao gồm cả âm thanh, màu sắc (Tham khảo: Findlaw, *U.S. Supreme Court Decides Colors Alone May be Registered as a Trademark*, corporate.findlaw.com; Lynda Zadra-Symes, *Sounds, Smells, Shapes and Colors Protection and Enforcement of Nontraditional Trademarks in the U.S.*, knobbe.com).

⁷ Điều 72 Luật sở hữu trí tuệ (văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013).

⁸ Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu;
- Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;
- Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
- Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh;
- Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Luật này;
- Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký

Đối với nhãn hiệu, việc quy định cũng chỉ dừng lại ở những quy định chủ yếu mang tính định tính, mà không thể làm khác được hơn. Pháp luật để khoảng tùy nghi (discretion) cho những người áp dụng, nhất là đối với thẩm phán để phán xét tùy theo trường hợp cụ thể, dựa trên lẽ công bằng, không thiên vị.

3 BẤT CẬP TỪ VIỆC PHÁP LUẬT CHỈ BẢO HỘ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU ĐƯỢC ĐĂNG KÝ

Ở nước ta, nhãn hiệu được bảo hộ khi có Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, với thời hạn 10 năm (có thể gia hạn). Để được coi là chủ sở hữu nhãn hiệu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hoặc có nhãn hiệu đăng ký quốc tế được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc có nhãn hiệu nổi tiếng.

Pháp luật không bảo hộ khi có sử dụng trên thực tế đối với nhãn hiệu mà không đăng ký. Chính vì vậy, sự sao chép nhãn hiệu diễn ra khá phổ biến, vì

nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

g) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;

h) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật này;

i) 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;

k) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

l) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá;

m) Dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;

n) Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

dụ như, hàng loạt các nhãn hiệu “5 Cua” ở Vũng Tàu hay “Lạc Bà Vân” ở Phố Huế, Hà Nội. Từ những việc sao chép như vậy, mục đích tối quan trọng nhất của pháp luật liên quan đến kinh doanh, thương mại là bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng đã không đạt được. Người tiêu dùng không biết được đâu là “5 Cua” hay “Lạc Bà Vân” thật, không biết được ai là người đầu tiên sở hữu nhãn hiệu đó. Chính vì vậy, có rất nhiều cửa hàng trên các tuyến đường ở nước ta xuất hiện nhiều nhãn hiệu giống nhau, làm cho người tiêu dùng rất khó phân biệt được đâu là “chính hãng”, và người tạo ra nhãn hiệu chính hãng đó không được bảo vệ, từ từ, sẽ triệt tiêu sự sáng tạo ra các nhãn hiệu, nhãn hiệu mới có uy tín.

Có thể nói mục tiêu của luật pháp của nước ta đang theo hướng muốn được bảo hộ thì phải có nghĩa vụ đăng ký; không đăng ký mà bị vi phạm thì tự chịu trách nhiệm.

Ở Mỹ, để đảm bảo, khuyến khích sự sáng tạo, người tạo ra, sử dụng đầu tiên nhãn hiệu đương nhiên được bảo hộ. Đặc biệt, từ việc bảo hộ này, người tạo ra, sử dụng đầu tiên nhãn hiệu có thể kiện chống lại những người vi phạm nhãn hiệu đó. Do vậy, trong kinh doanh, người ta ý thức được rằng, một khi nhãn hiệu đã có người sử dụng thì đương nhiên, họ không được sử dụng nó nữa. Đặc biệt thông qua đó, người tiêu dùng được đảm bảo rằng, họ mua sản phẩm, dịch vụ đúng như mong đợi. Điều này là mục đích cuối cùng của luật pháp, giúp tạo ra những hành xử chuẩn mực trong kinh doanh, theo lẽ hợp lý.

Ngoài ra, nhãn hiệu đã được đăng ký và chưa đăng ký được phân biệt bằng ký hiệu rõ ràng trên hàng hóa, sản phẩm (® với nhãn hiệu đã được đăng ký, trong khi nhãn hiệu chưa được đăng ký là ™ (và việc sử dụng ® đối với hàng hóa, sản phẩm chưa được đăng ký sẽ là bất hợp pháp).

4 LUẬT MỸ: NHÃN HIỆU ĐƯỢC ĐĂNG KÝ CHỈ CÓ LỢI THẾ. SO SÁNH VỚI VIỆT NAM

Nhãn hiệu có thể được đăng ký kể từ khi nó ra đời. Luật Lanham của Mỹ quy định chủ sở hữu có toàn quyền trong việc đăng ký nhãn hiệu và ngăn cấm bất kỳ người nào khác sử dụng nhãn hiệu đó.⁹ Việc bảo hộ nhãn hiệu không dựa vào việc đăng ký, mà dựa vào việc *sử dụng trong thương mại*

trên thực tế, cụ thể hơn, đó là việc có hay không việc sử dụng nhãn hiệu đó gắn liền với sản phẩm hoặc dịch vụ trong quá trình hoạt động, sản xuất.¹⁰ Cả nhãn hiệu được đăng ký và không đăng ký đều được bảo hộ.

Tuy nhiên, việc đăng ký tạo ra những lợi thế nhất định: (i) quyền đối với nhãn hiệu toàn quốc gia; (ii) được mặc nhiên thừa nhận là nhãn hiệu hợp pháp; (iii) chủ sở hữu được cho là chủ sở hữu đích thực; (iv) không bị xem là từ bỏ sự bảo hộ trong trường hợp không sử dụng; (v) có quyền yêu cầu Tòa án Liên bang giải quyết trong tranh chấp liên quan việc xâm phạm nhãn hiệu; (vi) “tính không thể chối cãi được” (incontestability). Sau 5 năm kể từ khi đăng ký mà không có tranh chấp, nhãn hiệu được coi là không thể chối cãi được (được bảo hộ tuyệt đối); (vii) lời cảnh báo tới người khác (một người không thể viện dẫn rằng họ không biết nhãn hiệu đó đã được đăng ký để sử dụng); (viii) các chế tài nặng được áp dụng trong trường hợp vi phạm, bao gồm các chế tài phạt đến gấp 3 lần và có thể, chế tài hình sự sẽ được áp dụng đối với hành vi giả mạo nhãn hiệu đối với hàng hóa, dịch vụ; (ix) quyền yêu cầu Hải quan Mỹ để ngăn chặn người khác nhập khẩu các nhãn hiệu vi phạm.¹¹

Như đã phân tích ở trên, pháp luật Việt Nam chỉ bảo hộ đối với nhãn hiệu được đăng ký và cấp văn bằng hoặc đăng ký quốc tế hoặc nhãn hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu như các nhãn hiệu được bảo hộ là các nhãn hiệu được đăng ký. Cơ quan có thẩm quyền khá dè dặt trong việc xem xét nhãn hiệu nổi tiếng, mặc dù luật đã có quy định cụ thể về nhãn hiệu nổi tiếng.¹² Chẳng hạn như, nhãn hiệu mỳ tôm Hào Hào vẫn chưa được xem là nhãn hiệu nổi tiếng.

Pháp luật nước ta chủ yếu tập trung bảo hộ khi nhãn hiệu bị vi phạm, chứ chưa có các quy định cụ thể như pháp luật Mỹ, chẳng hạn như quyền của chủ nhãn hiệu để yêu cầu Hải quan ngăn chặn người khác nhập khẩu hàng hóa có nhãn hiệu vi phạm... hay chế tài hình sự chỉ mới áp dụng đối với người vi phạm nhãn hiệu vì *mục đích kinh doanh* (và người bị vi phạm phải chứng minh là người vi phạm sử dụng vào mục đích kinh

¹⁰ Xem thêm: Alan S. Gutterman, The Law of Domestic and International Strategic Alliance, trang 62.

¹¹ Subchapter 1 – The principle register, Lanham (Trademark) Act (15 U.S.C. (last undated in November 2005) (source: <http://www.bitlaw.com/source/15usc/>).

¹² Khoản 20 Điều 4; Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ.

⁹ Điều 1052 và Điều 1114 Luật Lanham.

doanh).¹³ Và sự vi phạm phổ biến về nhãn hiệu đôi khi xuất phát từ việc chế tài quá nhẹ.

5 QUY TRÌNH XỬ LÝ VI PHẠM ĐỂ BẢO VỆ NHÃN HIỆU

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nói chung, được quy định tại Phần thứ 5 của Luật sở hữu trí tuệ. Theo đó, đối với chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có các quyền (i) *áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm; (ii) yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại; (iii) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; (iv) khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.*¹⁴

Trên thực tế, chủ thể có quyền đối với nhãn hiệu (sở hữu trí tuệ nói chung) có 2 phương án để xử lý hành vi xâm phạm quyền, đó là (i) *gửi thư cảnh báo đến bên vi phạm*. Theo đó, bên bị vi phạm sẽ yêu cầu bên vi phạm chấm dứt việc vi phạm (còn yêu cầu “xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại” chỉ có giá trị khi sử dụng phương án 2); (ii) *yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi xâm phạm đối với bên vi phạm*. Bên bị vi phạm sẽ chuẩn bị các tài liệu cần thiết (đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm; tài liệu chứng minh tư cách chủ thể quyền; tài liệu chứng minh hành vi xâm phạm của bên bị xử lý (mẫu hàng hóa hoặc ảnh chụp dấu hiệu vi phạm...); và thông thường kèm theo Kết luận giám định của Viện khoa học sở hữu trí tuệ và các tài liệu khác có khả năng sử dụng trong quá trình xử lý của cơ quan có thẩm quyền).

Để đạt hiệu quả cao nhất, bên bị vi phạm nên đi theo tuần tự từ phương án 1 đến 2 (đầu tiên là gửi thư cảnh báo; sau đó sẽ yêu cầu cơ quan chức năng để xử lý).

Mặc dù vậy, trên thực tế, bên bị vi phạm còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, bởi quy trình tố tụng còn kéo dài, cách thức xem xét về vi phạm nhãn hiệu còn hạn chế, dẫn đến việc tòa án, hay cơ quan có thẩm quyền chỉ là giải pháp cuối cùng, không mong muốn phải tìm đến; chế tài xử lý còn nhẹ nên tính

răn đe còn chưa hiệu quả hay quy định về bồi thường thiệt hại chỉ mang tính “bù đắp” cho người bị vi phạm, mà chưa áp dụng khoản phạt hợp lý.¹⁵

Ở Mỹ, thông thường, phiên tòa được xét xử bởi 1 thẩm phán với thủ tục nhanh, gọn¹⁶ (ở nước ta, Hội đồng xét xử gồm 3 thành viên (trong một số trường hợp đặc biệt, gồm 5 thành viên). Từ đó, cũng dễ hơn trong việc quy trách nhiệm cá nhân. Về chế tài xử lý, luật không giới hạn mức phạt, mà tùy theo mức độ nghiêm trọng để đưa ra mức phạt phù hợp. Đối với bồi thường thiệt hại: Ngoài các thiệt hại thực tế,¹⁷ bên bị vi phạm còn có thể yêu cầu bồi thường các thiệt hại *trong tương lai* (các cơ hội kinh doanh...), yêu cầu Tòa án áp dụng một *khoản phạt* đối với bên vi phạm để răn đe bên vi phạm, đồng thời, răn đe, cảnh tỉnh những người khác trong xã hội.¹⁸

¹⁵ Mặc dù Luật sở hữu trí tuệ có điều khoản tiến bộ nhất liên quan đến chi phí luật sư. Theo đó, bên bị vi phạm có quyền đòi chi phí luật sư.

¹⁶ Phiên tòa chỉ có sự tham gia của bồi thẩm đoàn khi có một hoặc các bên yêu cầu.

Xem thêm:

- Số lượng phiên tòa có sự tham gia của bồi thẩm đoàn đang ngày càng giảm (Nguồn: David J. Beck, *A civil justice system with no trials*, lawyerist.com, 12/01/2014).

- Các phiên tòa có sự tham gia của bồi thẩm đoàn chỉ giải quyết một lượng nhỏ các tranh chấp dân sự, phần là bởi vì các bên tranh chấp chỉ có quyền yêu cầu phiên tòa có sự tham gia của bồi thẩm đoàn chỉ trong một lượng nhỏ các vụ việc dân sự (Nguồn: Randolph N. Jonakait, *The American Jury System*, Yale University Press, trang 13).

- Số lượng phiên tòa có sự tham gia của bồi thẩm đoàn trong các vụ án hình sự chiếm 66%; dân sự chiếm 31%; và 4% trong các trường hợp khác (Nguồn: US. Embassy, *Jury Service in the United States*, 01/7/2009).

- Thời gian trung bình của phiên tòa dân sự là 3,7 ngày (Nguồn *Civil Lawsuit Statistics*, www.statisticbrain.com).

- Bên yêu cầu xét xử có sự tham gia của bồi thẩm đoàn phải đóng tạm ứng tiền phí trả cho bồi thẩm đoàn (khoảng \$40/ngày) (Nguồn tham khảo: <http://litigation.findlaw.com/going-to-court/jury-trials-representing-yourself.html>)

¹⁷ Khoản 6 Điều 203 của Luật Sở hữu trí tuệ chỉ cho phép người bị vi phạm được yêu cầu bồi thường thiệt hại thực tế.

¹⁸ Gucci đã kiện Guess đòi 120 triệu đô la vì Guess sử dụng nhãn hiệu “G” (Quattro G). vi phạm nhãn hiệu “Square G” của Gucci. Mặc dù, thẩm phán Scheindlin chỉ yêu cầu Guess bồi thường cho Gucci \$4.66 triệu. (Cathleen Flahardy, *Gucci win trademark infringement cases against Guess*, IC Inside Counsel Website, 22/5/2012).

Ví dụ khác: Trong vụ kiện Lieback vs. McDonald, mặc dù bà Lieback chỉ mua ly cà phê với giá 49 cents, và bị thiệt hại khoảng 20,000 đô la, nhưng Tòa án yêu cầu McDonal phải bồi thường cho bà Lieback khoảng \$2,8 triệu. Mặc dù, sau đó 2 bên thỏa thuận mức bồi thường (không tiết lộ) khoảng \$600.000. (Kevin G. Cain, *The McDonald's Coffee Lawsuit*, <http://www.jtexconsumerlaw.com/>).

¹³ Điều 171 Bộ luật Hình sự.

¹⁴ Điều 198 Luật sở hữu trí tuệ.

6 KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Pháp luật đề ra các quy tắc để mọi thành viên trong xã hội tuân thủ, với mục đích cao nhất là duy trì trật tự xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ và tạo động lực để người dân sản xuất, kinh doanh, thương mại. Các quy định về nhãn hiệu nhằm mục đích bảo vệ cho người sở hữu tránh sự vi phạm, từ đó phát huy sự sáng tạo, nâng cao chất lượng hàng hóa, sản phẩm; đồng thời giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết các sản phẩm mà họ đang tìm kiếm.

Nhãn hiệu có giá trị sống còn đối với nhiều doanh nghiệp. Do vậy, cùng với các quy định là các biện pháp, các chế tài “đủ mạnh” hay với quy trình tố tụng nhanh chóng, hiệu quả sẽ giúp các doanh nghiệp bị vi phạm bảo vệ tốt các quyền, và lợi ích hợp pháp của mình.

Với việc bảo hộ cả đối với các nhãn hiệu, nhãn hiệu không đăng ký cùng với các quy định hợp lý trong việc bảo hộ nhãn hiệu, nhãn hiệu của Mỹ, các doanh nghiệp, những người sở hữu chúng sẽ “an tâm” trong việc phòng ngừa và xử lý vi phạm trong sở hữu trí tuệ. Đồng thời, tạo ra các chuẩn mực hành xử trong việc tôn trọng “những gì không phải là của mình, không phải do mình sáng tạo” thì không sử dụng.

Các quy định về bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt

Nam còn mới, ngoài ra, kinh nghiệm thực tiễn về việc ngăn ngừa, bảo vệ, xử lý vi phạm trong sở hữu trí tuệ nói chung, và đối với nhãn hiệu nói riêng của các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với cơ quan có thẩm quyền, còn nhiều hạn chế. Việc học hỏi các quy định và các kinh nghiệm trên thực tế của thế giới, đặc biệt là của các nước chú trọng đến bảo hộ sở hữu trí tuệ nhằm đảm bảo sáng tạo như Mỹ là cần thiết, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của nước nhà, đáp ứng hội nhập quốc tế, đặc biệt là với các cam kết như TPP./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Luật sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009).
- [2] Bộ luật hình sự 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009).
- [3] Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.
- [4] Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
- [5] Lanham (Trademark) Act (United States).
- [6] Brian T. Yeh, Intellectual Property Rights Violations: Federal Civil Remedies and Criminal Penalties Related to Copyrights, Trademarks, and Patents, <https://www.fas.org>.
- [7] Cathleen Flahardy, *Gucci win trademark infringement cases against Guess*, IC Inside Counsel Website, 22/5/2012
- [8] Kevin G. Cain, *The McDonald's Coffee Lawsuit*, <http://www.jtexconsumerlaw.com/>.

Unregistered trademarks also need legal protection: An approach from the U.S. law

Tran Duc Tuan

Abstract—Trademarks is the fruit of creativity, utmost important property of enterprises. The protection of trademarks with legal provisions not only secures their rights and legitimate interests, but makes it easier for consumers to find desired goods. Although there are a number of legal documents that protect intellectual properties in general and trademarks in particular, there still exist many limitations and drawbacks, especially in terms of

legal procedures, solving experience and remedies, compensations that are not sufficient for deterrence. By comparing with the U.S. law, the paper aims to provide an objective analysis on drawbacks of Vietnam's intellectual property (IP) protection law, thereby offering suggestions to improve the current legal framework of IP protection in general and trademark protection in particular.

Keywords—Trademarks, brands, protection, intellectual properties, punitive damages, law, Vietnam, the U.S.