

MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHI ÁP DỤNG THUYẾT HẾT QUYỀN TRONG XỬ LÝ NHÃN HIỆU TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN KINH DOANH

Lê Xuân Lộc, Phan Minh Phương, Trần Thị Thu Hà

Công ty Luật TNHH T&G

Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với nhãn hiệu vẫn luôn được đề cao và áp dụng nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm diễn ra. Trong đó, nổi lên tranh luận về hành vi sử dụng nhãn hiệu trên các phương tiện kinh doanh khi chưa có sự cho phép của chủ sở hữu quyền để quảng cáo và chào bán sản phẩm, bao gồm cả sản phẩm chính hãng. Hiện nay, việc đánh giá và xử lý hành vi này vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau nên các cơ quan chức năng cần sớm thống nhất cách hiểu và giải thích pháp luật để có thể bảo vệ quyền SHTT của chủ thể quyền một cách hiệu quả.

Khái quát về thuyết hết quyền và mối quan hệ với hành vi sử dụng nhãn hiệu

Thuyết hết quyền (*the exhaustion doctrine/the first sale doctrine*) lần đầu tiên được xây dựng khi giải quyết một vụ việc về sáng chế năm 1873 tại Mỹ [1], và sau này được học giả Joseph Kohler (Đức) phát triển thêm. Theo đó, thuyết hết quyền xác định giới hạn mang tính độc quyền và cân bằng giữa bảo hộ quyền SHTT với đảm bảo sự lưu thông của thị trường cũng như duy trì cạnh tranh lành mạnh, cân bằng giữa bảo vệ lợi ích của chủ thể nắm giữ quyền SHTT với lợi ích của người tiêu dùng [2]. Thuyết hết quyền cũng giải thích rằng, quyền SHTT của chủ sở hữu sẽ không còn nữa sau khi sản phẩm liên quan đến quyền SHTT đó được bán cho người tiêu dùng.

Thuyết hết quyền được áp dụng phổ biến cho các đối tượng SHTT, đặc biệt liên quan đến nhãn hiệu. Về nguyên tắc, chủ thể quyền có quyền sử dụng nhãn hiệu đã được bảo hộ của mình trên các phương tiện kinh doanh để quảng bá hàng hóa, dịch vụ kinh doanh cũng như giúp người tiêu dùng nhận diện được hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu với các cơ

sở khác. Theo quy định tại Điều 21, Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN, phương tiện kinh doanh là bất kỳ phương tiện nào được gắn, chứa đựng đối tượng sở hữu công nghiệp được bảo hộ hoặc chỉ dẫn thương mại và được sử dụng nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh. Phương tiện kinh doanh có thể bao gồm: trang thông tin điện tử, tài liệu giới thiệu, danh thiếp, phương tiện vận tải và các vật dụng, trang trí trong cơ sở kinh doanh.

Trong khi đó, hết quyền cũng được đề cập tại Điểm b Khoản 2 Điều 125 Luật SHTT. Cụ thể, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý không có quyền cấm người khác lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ thể quyền hoặc người được chủ thể quyền cho phép đưa ra thị trường nước ngoài. “Sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp” được làm rõ tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định 103/2006/NĐ-CP,

là sản phẩm do chính chủ sở hữu, người được chuyển giao quyền sử dụng, kể cả chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc, người có quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp đã đưa ra thị trường trong nước hoặc nước ngoài.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, có thể thấy hết quyền sẽ tập trung áp dụng cho đối tượng là sản phẩm hoàn chỉnh. Trong trường hợp sản phẩm được gắn nhãn hiệu là hàng hoá chính hãng và do chủ thể quyền sản xuất, chủ thể quyền không thể cấm bên thứ ba thực hiện hành vi lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm đã được đưa ra thị trường hợp pháp trước đó. Nội hàm của quy định này muốn hướng tới các hành vi mà bên thứ ba có thể thực hiện đối với sản phẩm chính hãng mà không bị cấm, chỉ bao gồm 3 hành vi: 1) lưu thông (bán, trưng bày để bán, vận chuyển sản phẩm); 2) nhập khẩu; 3) khai thác công dụng sản phẩm. Tuy nhiên, các điều luật này rõ ràng không bao hàm hết các trường hợp về “sử dụng nhãn hiệu” theo quy định của Khoản 5 Điều 124 Luật SHTT. Hành vi sử dụng nhãn hiệu còn có thể là hành vi “gắn nhãn

hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh”. Hành vi sử dụng nhãn hiệu trên các phương tiện kinh doanh này hoàn toàn độc lập và khác biệt với 3 hành vi nêu trên. Nói cách khác, các hành vi sử dụng nhãn hiệu khác với 3 hành vi được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 125 Luật SHTT và được hướng dẫn tại Nghị định 103/2006/NĐ-CP không thuộc trường hợp hết quyền đối với sản phẩm của mình. Điều đó đồng nghĩa rằng, ngoài các hành vi thuộc đối tượng của hết quyền thì không một bên thứ ba nào có quyền sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ dưới các hình thức khác khi chưa có sự cho phép của chủ thể quyền, bao gồm cả việc sử dụng nhãn hiệu trên các phương tiện kinh doanh. Điều này nhằm bảo đảm tốt hơn các quyền vốn có của chủ thể quyền, đồng thời cũng hợp lý với quy định chung của pháp luật.

Thực tiễn xử lý hành vi sử dụng nhãn hiệu trên phương tiện kinh doanh

Hiện nay trên thị trường có nhiều cơ sở kinh doanh mặc dù không được chủ thể quyền cho phép nhưng lại sử dụng nhãn hiệu đã được bảo hộ lên các phương tiện kinh doanh như biển quảng cáo, các tài liệu tiếp thị... để phục vụ cho mục đích quảng cáo, kinh doanh. Các cơ sở kinh doanh này có thể chủ yếu bán hàng chính hãng với nguồn gốc hàng hóa được nhập về Việt Nam theo hình thức nhập khẩu song song, hàng xách tay. Việc sử dụng nhãn hiệu như vậy khiến cho người tiêu dùng dễ nhầm lẫn rằng cơ sở sản xuất đó là nhà phân phối chính hãng được sự cho phép của chủ thể quyền. Vậy câu hỏi đặt ra là: người tiêu dùng/các cơ sở kinh doanh sau khi mua sản phẩm chính hãng từ chủ thể quyền ngoài việc tự do sử dụng sản phẩm thì có thể tự do sử dụng nhãn hiệu trên các

phương tiện kinh doanh hay không? Nói cách khác, trong trường hợp các sản phẩm được kinh doanh là chính hãng thì hành vi sử dụng nhãn hiệu trên các phương tiện kinh doanh có cấu thành hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu theo quy định tại Điều 129 Luật SHTT hay không.

Dường như các cơ quan chức năng tại Việt Nam hiện nay đang có những quan điểm khác nhau trong cách hiểu vấn đề này, từ đó dẫn đến những bất cập trong quá trình thực thi để xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.

Chẳng hạn như vụ việc Apple Inc. đã từng gửi thư cảnh cáo tới tất cả những cửa hàng bán sản phẩm xách tay có sử dụng nhãn hiệu “logo Táo khuyết”, “Apple” hoặc “iPhone” trên biển hiệu cửa hàng, để yêu cầu chấm dứt ngay việc sử dụng các nhãn hiệu này [3]. Apple Inc. nhận định rằng, việc một số cửa hàng sử dụng các nhãn hiệu đã được bảo hộ của Apple khiến cho người tiêu dùng bị nhầm lẫn đây là cửa hàng được ủy quyền/nhà phân phối của Apple Inc. khi họ mua các sản phẩm mang nhãn hiệu này. Do đó, nếu các cửa hàng sử dụng nhãn hiệu như vậy sẽ ảnh hưởng xấu tới quyền lợi của người tiêu dùng và uy tín của Apple Inc. tại thị trường Việt Nam. Để tiến hành xử lý vi phạm, Cục SHTT đã đưa ra ý kiến chuyên môn cho rằng Apple Inc. hoặc nhà đại diện hợp pháp của Apple Inc. hoàn toàn có quyền đưa ra yêu cầu không được sử dụng nhãn hiệu, hình ảnh, tên sản phẩm và dịch vụ của họ vì họ có toàn quyền sở hữu các quyền SHTT đối với các đối tượng này trên lãnh thổ Việt Nam. Khi đã đăng ký và được bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam theo quy định của Luật SHTT, Apple Inc. và nhà đại diện hợp pháp của mình đều có quyền cho phép hoặc không cho phép các cá nhân, tổ chức khác sử dụng nhãn hiệu này. Chỉ những đại lý phân phối

hợp pháp hoặc những đơn vị được ủy quyền, được Apple Inc. cho phép mới được sử dụng logo, nhãn hiệu, hình ảnh, tên sản phẩm hoặc dịch vụ của Apple Inc. trên bảng hiệu, quảng cáo. Ngược lại, nếu những tổ chức, cá nhân kinh doanh không được Apple Inc. ủy quyền, hoặc không được sự chấp thuận phù hợp với quy định về bảo hộ nhãn hiệu và SHTT, hoặc không phân phối sản phẩm chính hãng, thậm chí bán hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc... thì thông qua đại diện hợp pháp của mình, Apple Inc. hoàn toàn có quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân này tháo dỡ, dừng sử dụng biển hiệu có vi phạm, chấm dứt sử dụng các nhãn hiệu mà Apple Inc. đã đăng ký.

Với những phân tích trên, theo quan điểm của người viết, để xác định rõ hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trong trường hợp này, chúng ta cần xem xét các yếu tố sau:

Đối tượng vi phạm

Trong các vụ việc nêu trên, dấu hiệu được xem xét là biển hiệu hoặc các dạng phương tiện kinh doanh khác. Dấu hiệu này không phải là tên người, dấu hiệu mô tả chủng loại, số lượng, chất lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ. Ngoài ra, dấu hiệu này được gắn trên biển hiệu để quảng cáo cho sản phẩm. Ngay cả khi sản phẩm được quảng cáo là chính hãng thì việc sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu cũng phải nhận được sự cho phép chủ thể quyền. Do đó, dấu hiệu này không thuộc trường hợp theo quy định tại Điều 125.2(h) Luật SHTT.

Hành vi sử dụng nhãn hiệu

Như đã phân tích ở trên, hành vi gắn nhãn hiệu lên phương tiện kinh doanh hoàn toàn là hành vi độc lập và khác biệt với hành vi lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm có gắn nhãn hiệu. Trên

thực tế, hành vi sử dụng nhãn hiệu trên phương tiện kinh doanh dạng này thường thông qua một chuỗi các hoạt động như tự in, tự vẽ, tự thiết kế nhãn hiệu sẽ được sử dụng trên biển hiệu và toàn bộ các hoạt động này không hề nằm dưới sự kiểm soát của chủ sở hữu nhãn hiệu. Do đó, ngoài 3 hành vi không bị hết quyền/cạn quyền được quy định rõ trong Điều 125.2(b) Luật SHTT (và hướng dẫn tại Nghị định 103/2006/NĐ-CP), chủ thể quyền vẫn có độc quyền thực hiện hành vi “gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh” (Khoản 5 Điều 124 Luật SHTT) cũng như các hành vi sử dụng nhãn hiệu khác theo quy định của pháp luật. Điều này có nghĩa rằng, không một bên thứ ba nào có quyền tự do sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ dưới mọi hình thức trong hoạt động kinh doanh khi chưa có sự cho phép của chủ thể quyền.

Ngoài ra, ngay cả khi việc tổ chức/cá nhân tự do sử dụng nhãn hiệu trên các phương tiện kinh doanh mà không được chủ thể quyền cho phép nhưng các sản phẩm kinh doanh là hàng chính hãng thì đây vẫn chưa phải là căn cứ để cho rằng hành vi này không phải là hành vi vi phạm dựa trên thuyết sử dụng trung thực (fair use) bên cạnh thuyết hết quyền. Một ví dụ có thể tham khảo là theo thông lệ quốc tế, trong các vụ việc tranh chấp tên miền liên quan đến nhãn hiệu, Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) đã ban hành văn bản hướng dẫn cách xác định thế nào là sử dụng trung thực. Theo đó, tại mục 2.8 của WIPO Overview, việc sử dụng trung thực phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí: 1) người vi phạm phải thực sự cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ được đề cập; 2) người vi phạm phải sử dụng trang web để chỉ bán hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo

hộ; 3) trang web phải tiết lộ chính xác và nổi bật mối quan hệ của người đăng ký với chủ thể quyền; và 4) người vi phạm không được “gây ảnh hưởng thị trường” bằng các tên miền mang nhãn hiệu được bảo hộ [4].

Như vậy, ngay cả khi sử dụng nhãn hiệu để bán sản phẩm chính hãng thì người sử dụng vẫn phải thể hiện được mối quan hệ của mình với chủ thể quyền. Hơn nữa, đối với tiêu chí không được gây ảnh hưởng thị trường, tiêu chí này thường sẽ xảy ra khả năng các tổ chức/cá nhân sử dụng nhãn hiệu trên tên miền mà không được chủ thể quyền cho phép sẽ có thể: 1) gây ra những nhầm lẫn rằng các tổ chức/cá nhân này là nhà phân phối do chủ thể quyền ủy quyền trong khi chất lượng sản phẩm không được đảm bảo và tạo ra hiệu ứng xấu đối với việc kinh doanh hợp pháp các sản phẩm đó trên thị trường; 2) làm chuyển hướng lưu lượng truy cập internet đến trang web của tổ chức/cá nhân đó và gây thiệt hại đối với trang web chính hãng của sản phẩm; 3) xuất hiện những tương tác tiêu cực về nhãn hiệu hoặc các sản phẩm mang nhãn hiệu trên các website đó mà chủ thể quyền không có quyền kiểm soát [5].

Do đó, phải có được sự cho phép của chủ thể quyền cũng như không gây phương hại đến quyền lợi của chủ thể quyền mới được coi là sử dụng trung thực nhãn hiệu để đăng ký tên miền. Mặc dù các quy định này không ràng buộc đối với Việt Nam nhưng nó là tiêu chí để cơ quan chức năng tham khảo trong quá trình đánh giá vi phạm.

Kết luận

Ở khía cạnh nào đó, việc một chủ thể kinh doanh sản phẩm chính hãng sử dụng nhãn hiệu đã được bảo hộ của chủ thể khác trong hoạt động kinh doanh hoặc gắn nhãn hiệu đó trên phương tiện kinh doanh

của mình (bao gồm cả phương tiện quảng cáo như website, biển hiệu, tài liệu giới thiệu sản phẩm/dịch vụ) cũng gây ra không ít ảnh hưởng tiêu cực cho chủ thể quyền. Điều này một mặt xâm phạm nghiêm trọng tới quyền SHTT của chủ thể quyền; mặt khác còn gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nhìn chung, việc áp dụng thuyết hết quyền trong xử lý nhãn hiệu trên các phương tiện kinh doanh hiện đang là một vấn đề phức tạp, cần được làm rõ để có thể áp dụng hiệu quả. Trong quá trình áp dụng cũng đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng để bảo đảm tốt nhất quyền cho chủ thể quyền; đồng thời vẫn phải duy trì trạng thái cân bằng giữa chủ sở hữu với thị trường và các cá nhân, tổ chức kinh doanh khác. Bên cạnh đó, các cơ quan có thẩm quyền cũng cần nghiên cứu, ban hành thêm các văn bản hướng dẫn và có sự tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình thực thi pháp luật nhằm bảo đảm tính tương thích và thống nhất về mặt quan điểm khi giải quyết các vụ việc trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/84/453>.
- [2] <https://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/117/506>.
- [3] <https://baohothuonghieuviet.com/blog/apple-dang-xu-cac-cua-hang-xach-tay-tai-viet-nam/>.
- [4] <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item28>.
- [5] https://www.americanbar.org/groups/business_law/publications/blt/2016/02/03_friedman/.