

HIỆN TƯỢNG NHÃN HIỆU TRỞ THÀNH TÊN GỌI THÔNG THƯỜNG CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Nguyễn Linh

Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KASS Việt Nam

Nhãn hiệu (trademark) là thuật ngữ đã được chuẩn hóa quốc tế với nội hàm chung là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh khác nhau. Tính phân biệt chính là đặc tính cố hữu thuộc về bản chất của nhãn hiệu, chính vì thiếu đặc tính này nên tên gọi thông thường của sản phẩm/dịch vụ không thể trở thành nhãn hiệu được bảo hộ. Ngược lại, nhãn hiệu được bảo hộ trải qua thời gian sử dụng bị chuyển biến thành tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu cũng trở nên mất hiệu lực do mất đi đặc tính phân biệt.

Giải thích hiện tượng

Theo Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (International Trademark Association - INTA), nhãn hiệu trở thành tên gọi thông thường/tên chung (genericide) hoặc sự đại chúng hóa của nhãn hiệu (vulgarization of trademark) là hiện tượng xảy ra khi nhãn hiệu trở nên phổ biến và nổi tiếng đến mức công chúng coi nhãn hiệu đó là tên chung của sản phẩm hoặc dịch vụ chứ không phải là cách gọi nhãn hiệu dưới dạng nguồn gốc của sản phẩm/dịch vụ cụ thể. Cụ thể hơn, đây là hiện tượng nhãn hiệu mất đi khả năng liên hệ đến tổ chức, cá nhân đầu tiên tạo dựng ra nó, công chúng bắt đầu sử dụng nhãn hiệu làm tên chung của sản phẩm, dịch vụ từng mang nhãn hiệu. Do sự mất kết nối với thương hiệu được gây dựng, công chúng bao gồm cả người tiêu dùng chỉ đơn thuần nghĩ họ đang sử dụng một từ/cụm từ để mô tả loại sản phẩm, dịch vụ chứ không phải đề cập đến một nhãn hàng cụ thể trong mối tương quan phân biệt với các nhãn hàng khác. Nhãn hiệu trong trường hợp này không còn là tài sản trí tuệ thuộc quyền độc quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu mà thay vào đó thuộc về đại chúng, làm giàu thêm vốn từ

vựng về mặt ngôn ngữ và có thể trở thành từ được định nghĩa trong từ điển ngôn ngữ.

Một số biểu hiện của nhãn hiệu trở thành tên gọi chung chính là nhãn hiệu được đưa thành từ ngữ trong từ điển, trở thành tên gọi chung bị các đối thủ cạnh tranh và các bên thứ ba khác sử dụng trong thương mại kinh doanh, hoặc bị sử dụng trong các phương tiện truyền thông đại chúng dưới dạng tên gọi chung.

Cơ chế đình chỉ hiệu lực nhãn hiệu trở thành tên chung

Giống như việc bảo hộ độc quyền nhãn hiệu là hình thức bảo hộ theo phạm vi lãnh thổ, bị chi phối bởi hệ thống pháp luật của quốc gia sở tại, việc mất hiệu lực và trở thành tên gọi thông thường cũng căn cứ theo phạm vi lãnh thổ, dựa trên nhận thức chung của bộ phận công chúng liên quan thuộc phạm vi lãnh thổ quốc gia đó. Theo quan sát, nhãn hiệu trở thành tên chung bao gồm các loại sau đây: i) nhãn hiệu trở thành tên chung hoàn toàn trên phạm vi toàn thế giới; ii) nhãn hiệu vẫn còn được bảo hộ ở một số quốc gia, tuy nhiên bị coi là tên chung ở một số quốc gia khác, ví dụ Seirogan (nhãn hiệu của Taiko Pharmaceutical Co., Ltd.) bị coi là

tên gọi chung của một loại thuốc trị tiêu chảy và các bệnh đường ruột ở Mỹ, Nhật Bản nhưng vẫn được bảo hộ nhãn hiệu ở các quốc gia khác bao gồm Việt Nam; iii) nhãn hiệu có nguy cơ trở thành tên gọi chung như Google, Xerox.

Các tiêu chí chấm dứt/đình chỉ hiệu lực nhãn hiệu trở thành tên chung có thể mang tính khách quan, chủ yếu dựa trên thực tế về sự mất khả năng phân biệt của nhãn hiệu trong nhận thức của bộ phận công chúng có liên quan, hoặc mang tính chủ quan với việc đình chỉ phụ thuộc vào hoạt động hoặc sự ngừng hoạt động của chủ sở hữu nhãn hiệu (như công ty giải thể, phá sản, không duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu...). Về cơ chế, theo kết quả khảo sát về hiện tượng này của INTA trên toàn cầu, hầu hết các quốc gia đều có cơ chế để đình chỉ hiệu lực nhãn hiệu do trở thành tên gọi chung, và tùy quốc gia mà chủ sở hữu nhãn hiệu có thể có các biện pháp để ngăn chặn việc áp dụng cơ chế này.

Pháp luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam hiện hành không quy định về hiện tượng này mà chỉ đề cập đến khái niệm “tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ bằng

bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến” là một trong các dấu hiệu không đáp ứng khả năng phân biệt của nhãn hiệu để được bảo hộ nhãn hiệu (Điều 74.2.b Luật SHTT 2005)*.

Trên cơ sở để phù hợp với Hiệp định thương mại tự do đã ký kết giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), cụ thể theo Chương 2, Điều 12.22.2 quy định về đình chỉ hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký: “Một bên có thể quy định rằng nhãn hiệu có thể bị đình chỉ nếu, sau ngày đăng ký, do hậu quả của các hành động hoặc không hành động của chủ sở hữu, nhãn hiệu trở thành tên gọi chung của sản phẩm hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu đó đã đăng ký”, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022, có hiệu lực từ 1/1/2023, cũng đã bổ sung quy định vào Luật dưới dạng một căn cứ để chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, cụ thể như sau: “Nhãn hiệu được bảo hộ trở thành tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ đăng ký cho chính nhãn hiệu đó”.

Ngoài ý nghĩa để phù hợp với cam kết quốc tế thì việc bổ sung căn cứ là xác đáng và phù hợp với thực tiễn khi nhãn hiệu được bảo hộ đã mất đi khả năng phân biệt thì không còn thỏa đáng để chủ sở hữu nhãn hiệu tiếp tục được giữ quyền độc quyền của mình và ngăn các bên khác sử dụng. Trên cơ sở quy định chung được bổ sung tại Luật SHTT sửa đổi 2022 nêu trên, sẽ cần đến các quy định cụ thể hướng dẫn thi hành ở các văn bản dưới luật về cơ chế chấm dứt/đình chỉ hiệu lực

nhãn hiệu trở thành tên chung. Mặc dù cơ chế này còn đang bỏ ngỏ, nhưng cơ chế chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu trở thành tên chung tại Việt Nam sẽ là cơ chế áp dụng theo yêu cầu chứ không phải là cơ chế tự động, cụ thể hơn là việc chấm dứt này chỉ được thực hiện theo yêu cầu và người yêu cầu phải có nghĩa vụ chứng minh nhãn hiệu đó đã trở thành tên gọi chung. Cơ chế này có ưu điểm là giảm tải gánh nặng cho Cục SHTT trong việc phải chủ động rà soát, quản lý danh mục các nhãn hiệu đã cấp, tuy nhiên sẽ đặt gánh nặng lên vai các chủ thể khác khi phải chứng minh việc sử dụng không xâm phạm quyền. Việc chứng minh nhãn hiệu đã trở thành tên gọi chung có thể căn cứ vào các biểu hiện được nêu ở trên cộng với một số cơ sở như việc sử dụng nhãn hiệu dưới dạng tên gọi chung của chính chủ sở hữu nhãn hiệu và kết quả khảo sát người tiêu dùng.

Nguyên nhân và cách thức khiến cho nhãn hiệu trở thành tên chung

Mục tiêu hay đích đến của việc sáng tạo và phát triển thương hiệu của các chủ thể kinh doanh luôn là tạo dựng danh tiếng cho các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu. Tuy nhiên, khi nhãn hiệu được phổ biến rộng rãi và trở nên nổi tiếng cũng là lúc xuất hiện rủi ro nhãn hiệu trở thành tên chung. Quá trình trở thành tên gọi chung của nhãn hiệu xảy ra, dù khách quan hay chủ quan do một số nguyên nhân trực tiếp và theo một số cách thức sau đây:

Một là, do chính sách và chiến lược phát triển thương hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu, thường bắt nguồn từ các chiến dịch truyền thông quảng cáo với mục đích định vị nhãn hiệu của họ cho một loại sản phẩm, dịch vụ cụ thể trong tâm trí người tiêu dùng. Ví dụ như trong vụ kiện Aladdin Industries, Incorporated có

hành vi sử dụng dấu hiệu thermos xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Thermos của nguyên đơn King-Seeley Thermos Co. ra trước Tòa án Quận Massachusetts (Mỹ). Tòa án đã phán quyết rằng, “thermos” đã trở thành một thuật ngữ chung thuộc về công chúng chỉ sự cách nhiệt bằng chân không. Nhận định này bắt nguồn từ việc nguyên đơn đã thực hiện các chiến dịch quảng cáo và truyền thông trong đó chỉ dẫn thương mại về sản phẩm của họ là “Thermos bottle” (bình Thermos) thay vì “Thermos vacuum bottle” (bình giữ nhiệt/chân không Thermos) với dụng ý định hướng người tiêu dùng rằng nhãn hiệu “Thermos” là một tên gọi chung để phổ biến rộng rãi các sản phẩm của họ trong suốt các năm từ 1907-1923. Bên cạnh yếu tố về đặt tên nhãn hiệu theo cách dễ nhớ, dễ gọi trong cách thức phổ biến nhãn hiệu đến công chúng, chủ sở hữu hoặc nhà phân phối hoặc các bên nhận lixăng quyền sử dụng cũng thường chỉ dẫn nhãn hiệu theo cách ngắn gọn chỉ dùng nhãn hiệu độc lập thay vì dưới dạng một tính từ bổ trợ kết hợp tên gọi chung sản phẩm, dịch vụ. Thêm vào đó, công chúng, đặc biệt là giới trẻ tỏ ra “thời thượng” khi gọi tên các nhãn hiệu một cách vắn tắt, giản lược, ví dụ như “Google đi” thay vì “tìm kiếm trên Google đi” hay “Photoshop đi” thay vì “chỉnh sửa ảnh bằng Photoshop đi”. Xuất phát từ bản chất của nhãn hiệu là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể khác nhau thì nhãn hiệu cần phải đóng vai trò của một tính từ trong cách thức chỉ dẫn chứ không phải là một danh từ hay động từ, hành vi chỉ dẫn vắn tắt như vậy vô hình chung đã làm mờ đi tính phân biệt của nhãn hiệu.

Hai là, bắt nguồn từ sự quản lý lỏng lẻo, không giám sát và không bảo vệ nhãn hiệu của chủ sở hữu trước các hành vi xâm phạm quyền

*Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022 đã sửa đổi khái niệm này rõ ràng hơn thành “tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng thường xuyên và thừa nhận rộng rãi trước ngày nộp đơn”.

của các bên thứ ba khiến cho nhãn hiệu dễ dàng bị các bên khác sử dụng, qua đó nhãn hiệu trở nên phổ biến và có nguy cơ trở thành tên gọi chung của sản phẩm/dịch vụ. Ví dụ nhãn hiệu “Phở Thìn” có nguy cơ trở thành tên gọi chung cho món phở bò truyền thống Hà Nội, xuất phát từ việc các bên khác không phải chủ sở hữu nhãn hiệu “Phở Thìn” và không có mối liên hệ kinh doanh (lixiang, nhượng quyền thương mại hay chuyển nhượng) mở hàng loạt cửa hàng và trưng biển hiệu Phở Thìn.

Ba là, nhãn hiệu của loại sản phẩm/dịch vụ độc nhất trên thị trường vào thời điểm nhãn hiệu ra đời, cũng có nguy cơ bị trở thành tên gọi chung cao hơn so với các nhãn hiệu của các loại sản phẩm/dịch vụ mang tính thông thường, đại trà. Sản phẩm/dịch vụ đó mang tính độc quyền, không có các sản phẩm/dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nên không có nhãn hiệu cạnh tranh; công chúng khi biết đến loại sản phẩm/dịch vụ đó chỉ có nhận thức duy nhất về sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu, do đó sẽ ấn định trong tâm trí nhãn hiệu là tên gọi của loại sản phẩm/dịch vụ đó. Các loại nhãn hiệu thuộc trường hợp này có thể kể đến nhãn hiệu dưới dạng tên gọi của sản phẩm/quy trình được bảo hộ sáng chế. Ví dụ như Formica từng là nhãn hiệu được đăng ký cho loại vật liệu mới chưa từng có vào thời điểm nó được tạo ra năm 1912 - dạng vật liệu nhựa tổng hợp nhiều lớp, chịu nhiệt và hóa chất, được dùng rộng rãi cho các bề mặt đồ nội thất và đồ trang trí được bảo hộ sáng chế ở Mỹ năm 1913 (cho đến nay đã trở thành tên gọi chung ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam); hay nhãn hiệu dưới dạng tên gọi của các sản phẩm đồ ăn và thức uống với công thức chế biến độc đáo, mới lạ... như espresso từng là nhãn hiệu dùng cho loại cà phê đậm đặc không có sữa được rang và pha chế từ máy sử dụng nước

nóng nén bởi áp suất cao qua lớp bột cà phê xay mịn, nay đã trở thành tên chung của một loại café; hay chocoPie cho loại bánh ngọt gồm 2 lớp vỏ bánh có phủ socola cùng với nhân marshmallow kẹp ở giữa.

“Phòng thủ” để nhãn hiệu không trở thành tên chung

Trước nguy cơ chủ sở hữu có thể mất đi nhãn hiệu danh tiếng của mình, một số biện pháp chính sau đây được đề xuất dựa trên các khuyến nghị của Tổ chức SHTT Thế giới (WIPO) và INTA:

Thứ nhất, nhãn hiệu nên được sử dụng một cách nhất quán với đăng ký (về thiết kế, bố cục, màu sắc...) và sử dụng ký hiệu ® để chỉ dẫn nhãn hiệu đã được bảo hộ, để công chúng, người tiêu dùng và các bên thứ ba ý thức được rằng, nhãn hiệu là tài sản trí tuệ của chủ sở hữu.

Thứ hai, trong các chỉ dẫn thương mại về sản phẩm/dịch vụ, sử dụng nhãn hiệu dưới dạng tính từ đi kèm với tên sản phẩm/dịch vụ, tức là dưới dạng cụm từ. Hơn nữa, trong cách thức kết hợp cùng tên chung này, nên phân biệt với tên chung bằng cách thức thể hiện khác biệt, ví dụ như viết hoa chữ cái đầu, hoặc viết hoa toàn bộ nhãn hiệu, in nghiêng, bôi đậm hoặc đưa vào trong dấu ngoặc kép riêng nhãn hiệu.

Thứ ba, nhãn hiệu nên được gắn cho một dòng các sản phẩm/dịch vụ thay vì một sản phẩm/dịch vụ đơn lẻ, như vậy nguy cơ nhãn hiệu bị gán cho tên một sản phẩm/dịch vụ cụ thể sẽ giảm đi.

Thứ tư, cần xây dựng quy chế hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu để thống nhất việc sử dụng nhãn hiệu, đặc biệt là dành cho các nhà cung cấp, nhà phân phối và các bên liên quan trong việc sử dụng nhãn hiệu đúng cách. Khi có hành vi sử dụng không đúng, cần có quy chế giám sát và điều chỉnh.

Thứ năm, chủ sở hữu cần quản lý nhãn hiệu bằng việc gia hạn hiệu lực đúng thời hạn, đồng thời cần giám sát các bên thứ ba, thực hiện các biện pháp tự bảo vệ, gửi thư cảnh báo, yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu khi phát hiện bên thứ ba khác có hành vi vi phạm quyền đối với nhãn hiệu của chủ sở hữu ✍

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. <https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/resources/INTATMBasicsBrochure.pdf>, accessed 21 November 2022.
2. <https://www.inta.org/news-and-press/inta-news/genericide-survey-highlights-differences-in-cancellation-actions-worldwide/>, accessed 22 November 2022.
3. https://branddb.wipo.int/en/similarityname/results?strategy=exact&brandName=seirogan&rows=15&sort=score%20desc&_id=1669801712122&fcstatus=Ended, accessed 23 November 2022.
4. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.inta.org%2Fwp-content%2Fuploads%2Fpublic-files%2Fadvocacy%2Fcommittee-reports%2F20220302_INTA-Global-Genericide-Questionnaire-Results.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK, accessed 24 November 2022.
5. <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/321/577/303217/>, accessed 25 November 2022.
6. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5027217f-1db2-4ebb-9838-8696e97c6191>, accessed 26 November 2022.
7. <https://www.formica.com/en-us/articles/inspiration/history-of-the-formica-brand>, accessed 27 November 2022.
8. <https://www.wipo.int/sme/en/trade-marks.html>, accessed 28 November 2022.
9. <https://www.inta.org/news-and-press/inta-news/famous-and-well-known-marks-committee-develops-best-practices-to-avoid-genericide/>, accessed 29 November 2022.