

Mâu thuẫn “song quyền” theo Luật sở hữu trí tuệ, bất cập và cách thức tự vệ

(PLBQ) Luật sở hữu trí tuệ của ta quy định hai quyền độc lập, Quyền tác giả và Quyền sở hữu công nghiệp. Trường hợp, hai chủ thể sở hữu độc lập đối tượng nhưng khi sử dụng phát sinh “xung đột” thì sẽ giải quyết như thế nào ?

Nhãn hiệu hàng hóa là một tài sản trí tuệ giá trị đối với hoạt động kinh doanh. Mục đích của việc sử dụng nhãn hiệu là để phân biệt sản phẩm, dịch vụ của các nhà sản xuất, kinh doanh khác nhau. Chính vì lý do này mà nhãn hiệu có vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh, cạnh tranh và phát triển thị trường của một doanh nghiệp, dù doanh nghiệp đó thực hiện sản xuất hàng hóa hay cung cấp dịch vụ. Ngày nay, trong giai đoạn hội nhập phát triển kinh tế, đã xảy ra rất nhiều vụ việc tranh chấp, bảo hộ,.. liên quan tới các vấn đề nhãn hiệu.

Vụ án điển hình tranh chấp giữa Công ty cổ phần CVS Việt Nam với Công ty TNHH dược phẩm Kim Đồng liên quan nhãn hiệu “EXTRA” dùng cho sản phẩm thực phẩm chức năng là một ví dụ xung đột giữa Quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và Quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu.



Để đọc giả dễ hiểu, nắm bắt vấn đề, chúng tôi tóm tắt sự việc và mô hình hóa bằng tình huống giả định như sau:

Công ty SEALAW là chủ sở hữu nhãn hiệu “HONHA”, nhãn hiệu thông thường (đen trắng, chữ in hoa, font chữ Times New Roman) nhóm bảo hộ xe đạp, xe máy, ô tô và các linh kiện, phụ tùng theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 003355 cấp ngày 01/01/2012.

05/2019, Công ty SEALAW phát hiện Công ty B tại Hoà Bình sản xuất mũ bảo hiểm xe máy, mũ bảo hộ lao động gắn nhãn hiệu “Hongha” với chữ “H” đầu tiên cách điệu. Đồng thời, Công ty B sử dụng nhãn hiệu trên tại nhiều cửa hàng phân phối hàng hoá của mình.

Công ty SEALAW xác minh thêm, cho thấy Công ty B đã đăng kí quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng có chứa dấu hiệu Hongha với chữ “H” cách điệu, đã được Cục Bản quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả ngày 01/01/2015. Công ty B không đăng ký bảo hộ đối với nhãn hiệu đang sử dụng.

Vấn đề đặt ra cho giả định trên: Công ty B đã sử dụng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thay Nhãn hiệu (khi sử dụng dán lên sản phẩm chúng ta tạm gọi là nhãn hiệu), Công ty B có xâm phạm nhãn hiệu của Công ty SEALAW không? Nếu có vi phạm thì Công ty SEALAW phải bảo vệ quyền lợi mình như thế nào?

Hành vi của Công ty B có xâm phạm nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty SEALAW không?

Điểm c, khoản 1, Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ quy định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu: *“Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ”*

Khoản 3 Điều 11 Nghị định 105/2006/NĐ-CP đã hướng dẫn cách xác định dấu hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hay không, cần phải so sánh dấu hiệu đó với nhãn hiệu, đồng thời phải so sánh sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu đó với sản phẩm, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ. Chỉ có thể khẳng định có yếu tố xâm phạm khi đáp ứng cả hai điều kiện sau đây:

“a) Dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ; trong đó một dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu thuộc phạm

vi bảo hộ nếu có cùng cấu tạo, cách trình bày (kể cả màu sắc); một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số đặc điểm hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu, chữ, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;

b) Hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ.”

Phân tích chi tiết hai nhãn hiệu giả định:

Điểm phân tích	Nhãn Công ty SEALAW	Nhãn Công ty B	Đánh giá
Nhãn	HONHA	HONGHA (chữ H cách điệu)	
Cấu trúc	H,O,N,H,A	H,O,N,G,H,A Thêm chữ cái “G”	Sắp xếp tương đồng, điểm khác biệt duy nhất không đáng kể - chữ cái (1/6 chữ)

Thêm nữa, phân tích thời điểm đăng ký bảo hộ cho hai nhãn hiệu cho thấy nhãn HONHA có trước, HONGHA có sau, có thể Công ty B kinh doanh cùng lĩnh vực đã mong muốn tạo nhãn tương tự để dễ cạnh tranh không lành mạnh. Họ không thể đăng ký nhãn hiệu nên dùng biện pháp đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm mỹ thuật ứng dụng – đánh giá sự không trung thực.

Qua việc phân tích sơ bộ các dấu hiệu trên, chúng ta nhận thấy nhãn hiệu của hai Công ty sử dụng tương tự và gây nhầm lẫn, nhãn hàng hóa Công ty B đang sử dụng xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty SEALAW.

Hành vi sử dụng chữ HONGHA trên sản phẩm hàng hóa, biển hiệu cửa hàng phân phối là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty SEALAW.

Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả của Cục Bản quyền có đúng trình tự và quyền tác giả có được bảo vệ hay không ?

Trên thực tế, có không ít vụ xung đột quyền tác giả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu do đây là hai lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ khác nhau, do hai cơ quan quản lý khác nhau, có hệ thống quản lý tra cứu khác nhau, có đối tượng và mục đích sử dụng đối tượng khác nhau.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, một biểu tượng, hình ảnh, logo... có thể được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp dưới dạng nhãn hiệu hoặc được bảo hộ quyền tác giả dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Một mẫu thiết kế bao bì gói mì ăn liền, chai đựng nước, hộp đựng sản phẩm... có thể được bảo hộ như kiểu dáng công nghiệp hoặc tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Dù bảo hộ dưới dạng nào cũng được độc quyền sử dụng hình ảnh, thiết kế đó trên bao bì, trên sản phẩm hoặc dùng trong quảng cáo.

Đối với trường hợp HONHA với HONGHA, Công ty B đã đăng kí quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng có chứa dấu hiệu Hongha với chữ “H” cách điệu, đã được Cục Bản quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả ngày 01/01/2015. Điểm khác biệt và chính là đối tượng bảo hộ của tác phẩm là chữ “H” cách điệu và cách bố trí cấu trúc tác phẩm (vị trí đặt chữ “H” đầu cụm từ khác), còn các chữ khác thuộc loại thông thường, không bảo hộ độc lập.

Điều 52 Luật Sở hữu trí tuệ quy định:

“Điều 52. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.”

Cục Bản quyền cấp giấy chứng nhận quyền tác giả khi nhận được đơn hợp lệ là đúng quy trình, thủ tục. Cục bản quyền không chịu trách nhiệm về nội dung của tác phẩm và Giấy chứng nhận có hiệu lực.

Công ty SEALAW có quyền làm đơn yêu cầu Cục Bản xem xét, hủy giấy chứng nhận đã cấp cho Công ty B không ?

Đầu tiên, chúng ta khẳng định Công ty SEALAW có quyền theo điểm c khoản 1 điều 198 Luật sở hữu trí tuệ, nhưng Công ty SEALAW phải chứng minh được Công ty B đã sao chép các yếu tố sáng tạo từ nhãn hiệu đã được bảo hộ trước đó. Đồng thời sử dụng tác phẩm sai mục đích.

Theo đánh giá của chúng tôi, việc yêu cầu Cục Bản xem xét, hủy giấy chứng nhận đã cấp cho Công ty B là không khả thi bởi tác phẩm có sự sáng tạo (chữ H cách điệu và bố cục toàn tác phẩm). Như vậy, sẽ tồn tại sự mâu thuẫn giữa nhãn hiệu được bảo hộ bởi Cục sở hữu trí tuệ và Tác phẩm mỹ thuật công nghiệp ứng dụng được bảo hộ bởi Cục bản quyền.

Công ty SEALAW cần làm gì để bảo vệ quyền của mình ?

Đây thực tế là vấn đề xung đột của pháp luật, tuy nhiên các chủ thể - ở đây là Công ty SEALAW - cần căn cứ vào hành vi, mục đích, cách thức sử dụng tác phẩm của Công ty B để yêu cầu xử lý phù hợp, ví dụ:

1. Đánh giá chính xác xem tác phẩm của Công ty B có tương tự, sao chép các yếu tố của Nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ không. Vì bản thân nhãn hiệu, nếu là hình, mang màu sắc, chữ cách điệu khi thể hiện bằng bất kỳ phương tiện nào thì nó cũng là một tác phẩm.
2. Yêu cầu Công ty B sử dụng tác phẩm đúng phạm vi, phương thức theo Điều 20 Luật sở hữu trí tuệ, không được sử dụng, khai thác tác phẩm hội họa như một nhãn hiệu.
3. Chứng minh hành vi xâm phạm, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý, xử phạt hành chính hay áp dụng Điều 2020 Luật sở hữu trí tuệ buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; buộc xin lỗi, cải chính công khai; buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự; buộc bồi thường thiệt hại; buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối...

Cùng quan điểm nội dung trên, Luật sư Nguyễn Trần Tuyên - Đại diện sở hữu công nghiệp, Giám đốc ELITE LAW FIRM khuyến nghị :

Vụ án Công ty cò phần CVS Việt Nam với Công ty TNHH dược phẩm Kim Đồng liên quan nhãn hiệu “EXTRA” hay ví dụ minh họa trên là trường hợp điển hình và xảy ra thường xuyên trong xã hội mà pháp luật chưa kịp điều chỉnh. Chúng ta không thể tuyệt đối hóa quyền sở hữu công nghiệp mà loại bỏ quyền tác giả hoặc ngược lại.



Luật sư Nguyễn Trần Tuyên - Giám đốc ELITE LAW FIRM

Với kinh nghiệm xử lý tranh chấp sở hữu trí tuệ nhiều năm, chúng tôi khuyến cáo tổ chức, cá nhân sở hữu nhãn hiệu (đặc biệt nhãn hiệu hình) nên đăng ký đồng thời quyền tác giả đối với bản thiết kế nhãn hiệu. Đây là biện pháp phòng vệ trọn vẹn nhất cho quyền sở hữu trí tuệ, tức khi đó người chủ vừa có quyền tác giả (sở hữu tác phẩm) vừa có quyền sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu).

Vụ án kết thúc, nhưng tất cả các bên, cơ quan xét xử đều trăn trở, đều thấy không thỏa mãn, quyền không được bảo vệ. Đây cũng là bài học lớn cho doanh nghiệp Việt trong giai đoạn hội nhập.

Mạnh Thuật

