

XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU, TÊN THƯƠNG MẠI

NHÃN HIỆU

- I. Định nghĩa và điều kiện bảo hộ
- II. Thủ tục xác lập quyền
- III. Các thủ tục sau xác lập quyền
- IV. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ

ĐỊNH NGHĨA:

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ

Nhãn hiệu:

(i) Là dấu hiệu nhìn thấy được:

- - chữ cái, từ ngữ,
- - hình vẽ, hình ảnh,
- - kể cả hình 3 chiều
- - kết hợp các yếu tố trên

Được thể
hiện bằng
một hoặc
nhiều
màu sắc

(ii) Có khả năng phân biệt HH/DV của chủ SH với HH/DV của chủ thể khác

Ví dụ về nhãn hiệu



Dấu hiệu loại trừ

NHÃN HIỆU

Các dấu hiệu không được dùng làm nhãn hiệu, trừ một số trường hợp ngoại lệ:

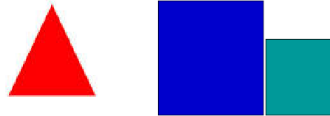
- quốc kỳ, quốc huy của các nước
- biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan NN, tổ chức chính trị của VN và tổ chức quốc tế
- tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của VN, của nước ngoài

Khả năng phân biệt

1. 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 các trường hợp sau:

- Hình, hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ khi đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa

Ví dụ: ABC



Bia 333 (đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi)

Khả năng phân biệt

- Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của HH, DV bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến

Khả năng phân biệt

- 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 HH/DV, 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 NH
- Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh

Khả năng phân biệt

- Các dấu hiệu xung đột với chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp đã thuộc quyền của người khác
Ví dụ:
 - Đăng ký NH “Vinamilk” (thuộc sở hữu của Cty CP Sữa Việt Nam) cho sản phẩm sữa
 - Đăng ký NH “Bưởi Phúc Trạch” (là chỉ dẫn địa lý) cho sản phẩm là quả bưởi

Nhãn hiệu đặc biệt

- Nhãn hiệu liên kết
- Nhãn hiệu tập thể
- Nhãn hiệu chứng nhận
- Nhãn hiệu nổi tiếng

Nhãn hiệu đặc biệt

- Nhãn hiệu liên kết
 - Là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau:

Nhãn hiệu đặc biệt

- Nhãn hiệu tập thể

nhãn hiệu dùng để phân biệt hh, dv của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu NH đó với hh, dv của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên tổ chức đó.



Nhãn hiệu đặc biệt

- Nhãn hiệu chứng nhận

- Chủ sở hữu cho phép người khác sử dụng
- Chứng nhận các đặc tính của hh, dv

Lưu ý: Chủ sở hữu không được sản xuất hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang NHCN



Nhãn hiệu đặc biệt

- Nhãn hiệu nổi tiếng
 - NH được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ VN

Nhãn hiệu đặc biệt

- Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng
 - Số lượng người tiêu dùng biết đến NH
 - Phạm vi lãnh thổ hh lưu thông
 - Doanh số, số lượng hàng hoá đã bán
 - Thời gian sử dụng liên tục NH
 - Uy tín rộng rãi của hh, dv mang NH
 - Số lượng quốc gia bảo hộ NH
 - Số lượng quốc gia công nhận NH là nổi tiếng
 - Giá chuyển nhượng, li-xăng, giá trị góp vốn

II. Xác lập quyền

1. Quyền đăng ký (cơ sở xác lập quyền)
2. Nguyên tắc phát sinh quyền
3. Đơn đăng ký xác lập quyền
4. Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, quyền ưu tiên
5. Quy trình xử lý đơn, phí, lệ phí đăng ký
6. Khiếu kiện về việc xác lập quyền
7. Đăng ký NH theo Thỏa ước/Nghị định thư Madrid

1. Quyền đăng ký

Nhãn hiệu	Quyền đăng ký
NH (gồm NHHH và NHDV)	Chủ thể SX, cung cấp hh, dv
NHTT	Tổ chức tập thể
NHCN	Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận, không sản xuất sp, cung cấp dịch vụ

2. Nguyên tắc phát sinh quyền

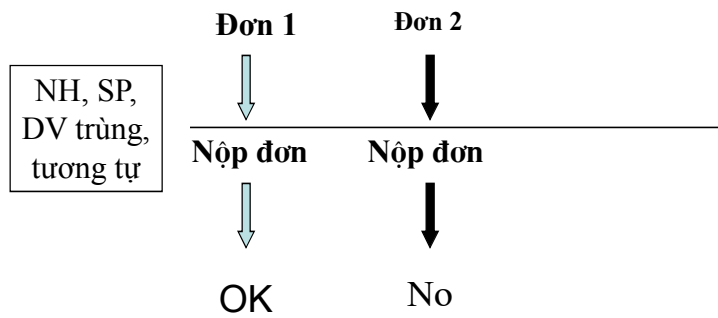
Nhãn hiệu:

- Quyết định cấp VBBH của Cục SHTT
- Chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký QT
- Thông qua sử dụng (đối với nhãn hiệu nổi tiếng)

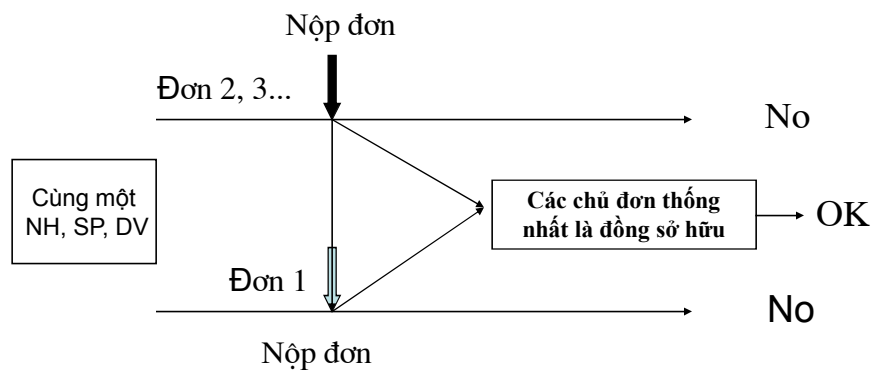
3. Đơn đăng ký nhãn hiệu

- **Đơn:**
 - Hình thức: bằng tiếng Việt, theo mẫu
 - Nội dung: thông tin về chủ đơn, địa chỉ, mô tả NH, phân nhóm hh, dv, v.v
- **Nộp đơn:**
 - Trực tiếp: tại Cục SHTT, các VPĐD
 - Thông qua t/c đại diện SHCN

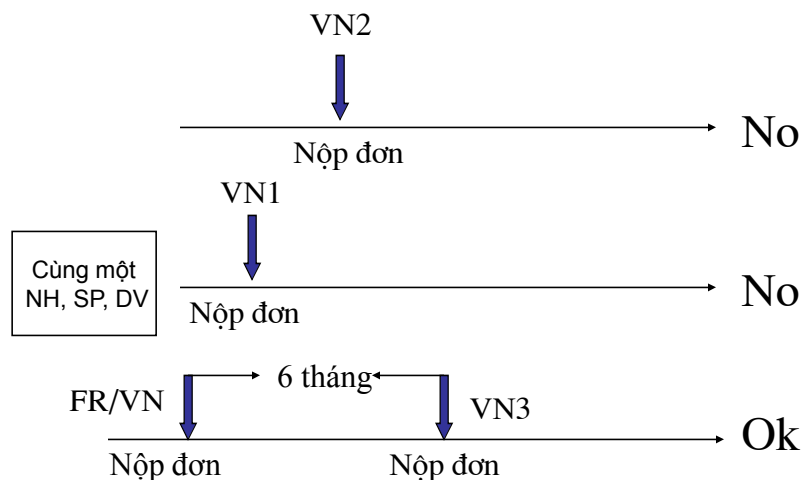
4. Nộp đơn đầu tiên



4. Nộp đơn đầu tiên



4. Nộp đơn đầu tiên, quyền ưu tiên



5. Quy trình xử lý đơn đăng ký NH

- Nhận đơn (Cục SHTT hoặc VPĐD Cục tại tp. HCM và Đà Nẵng)
- Thẩm định hình thức: 01 tháng (kể từ ngày nộp đơn)
- Công bố đơn: 02 tháng (kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ)
- Thẩm định nội dung: 09 tháng (kể từ ngày công bố đơn)
- Cấp VBBH, đăng bạ, công bố VBBH

5. Quy trình xử lý đơn

- Thẩm định hình thức:
 - quyền nộp đơn, tên, địa chỉ người nộp đơn, chữ ký của người nộp đơn, mô tả nhãn hiệu
 - phân nhóm hàng hóa, dịch vụ: Theo bảng phân loại NICE (www.noip.gov.vn)
- Ví dụ: Nhóm 05: Dược phẩm
Nhóm 12: Ô tô, xe máy

5. Quy trình xử lý đơn

- Thẩm định hình thức:
 - Đơn hợp lệ: Cục SHTT ban hành Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ
 - Đơn không hợp lệ: Cục SHTT ban hành Kết quả thẩm định hình thức (Thông báo dự định từ chối hình thức), thông báo v/v không hợp lệ và dành thời gian 01 tháng cho chủ đơn sửa lỗi.

5. Quy trình xử lý đơn

- Thẩm định nội dung:
 - Đáp ứng yêu cầu bảo hộ (NH có khả năng phân biệt): Cục SHTT ban hành Thông báo dự định cấp VBBH và nộp lệ phí
 - Không đáp ứng yêu cầu bảo hộ (NH không có khả năng phân biệt): Cục SHTT ban hành Kết quả thẩm định nội dung (Thông báo dự định từ chối cấp VBBH), thông báo lỗi và dành cho chủ đơn 02 tháng để trả lời.

6. PHÍ, LỆ PHÍ NỘP ĐƠN ĐK

Ví dụ: 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ:

Phí nộp đơn:

- Lệ phí nộp đơn (tính theo số nhóm, sp, dv): 180.000 đ
- Phí nộp đơn cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm: 30.000 đ
- Lệ phí công bố đơn: 120.000 đ
- Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung (tính theo số nhóm, sp, dv): 60.000 đ
- Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung cho các sp/dv thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm: 24.000 đ

6. PHÍ, LỆ PHÍ NỘP ĐƠN ĐK

- Phí thẩm định nội dung (tính theo số nhóm, sp,dv): 300.000 đ
- Phí thẩm định nội dung bổ sung cho các sp/dv thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm: 30.000 Đ

Khi có Thông báo cấp VBBH và nộp phí lệ phí:

- Phí cấp VBBH: 120.000 đ
- Phí công bố VBBH: 120.000 đ
- Phí đăng bạ VBBH (theo nhóm): 120.000 đ (Thêm 01 nhóm + 100.000 đ).

7. Khiếu kiện về việc xác lập quyền

Khiếu nại lần đầu (Cục trưởng Cục SHTT)

Không thoả mãn

Khiếu nại lần thứ 2 (BT)

Kiến ra Toà án hành chính

7. Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước/Nghị định thư Madrid

- NH đã đăng ký (được cấp VBBH), nộp đăng ký quốc tế NH theo Thỏa ước Madrid
- NH đã nộp đơn tại Việt Nam, nộp đăng ký quốc tế NH theo Nghị định thư Madrid
- Làm một đơn duy nhất bằng tiếng Pháp/tiếng Anh
- Nộp qua Cục SHTT
- Cục SHTT xác nhận
- Chuyển cho Văn phòng quốc tế của WIPO
- Đơn được VPQT thẩm định hình thức → đăng Công báo → chuyển cho các Nước được chỉ định để thẩm định → Các nước thẩm định nội dung theo Luật quốc gia của mình

7. Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước/Nghị định thư Madrid

- Phí thực hiện thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu (không bao gồm các khoản phí phải nộp cho Văn phòng quốc tế): 1.500.000 đ

III. Thủ tục sau xác lập quyền

1. Gia hạn hiệu lực, sửa đổi văn bằng
2. Chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực
3. Chuyển giao quyền

1. Gia hạn hiệu lực, sửa đổi VB

- Hiệu lực: từ ngày cấp bằng đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm
- Gia hạn hiệu lực:
 - + 6 tháng trước khi hết hạn, ân hạn 6 tháng (phải nêu rõ lý do và nộp phí ân hạn)
- Sửa đổi VBBH

2. Chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực

- Chấm dứt hiệu lực
 - + Chủ sở hữu từ bỏ
 - + Chủ sở hữu hoặc licensee không sử dụng 5 năm ... trừ khi việc sử dụng lại bắt đầu từ trước khi có yêu cầu ...ba tháng
 - + Chủ sở hữu không còn tồn tại hoặc không còn hoạt động kinh doanh

2. Chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực

- Chấm dứt hiệu lực (tiếp):
 - + Chủ sở hữu không gia hạn hiệu lực
 - + Chủ NHTT không kiểm soát, kiểm soát không hiệu quả ... Quy chế sử dụng NH
 - + Chủ NH chứng nhận vi phạm quy chế, không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả quy chế
- ↳ Chấm dứt hiệu lực một phần hoặc toàn bộ
- ↳ Điều kiện tương tự áp dụng đối với ĐKQT

2. Chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực

- Huỷ bỏ (tại thời điểm cấp VBBH):
 - + Chủ VB không có quyền nộp đơn
 - + đối tượng không đáp ứng ĐKBH
- ↳ Huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ
- ↳ Thời hiệu: 5 năm từ ngày cấp, trừ VBBH cấp do sự không trung thực của người nộp đơn: suốt thời hạn VBBH
- ↳ áp dụng tương tự với ĐKQT

3 Chuyển giao quyền SHCN đối với nhãn hiệu

- Chuyển nhượng quyền sở hữu: 1 phần hoặc toàn bộ (phải đăng ký tại Cục SHTT)
- Chuyển giao quyền sử dụng: độc quyền, không độc quyền, duy nhất, thứ cấp

IV. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu

Chủ sở hữu nhãn hiệu có các quyền tài sản:

- Sử dụng, cho phép người khác sử dụng NH
- Ngăn cấm người khác sử dụng NH
- Định đoạt NH

SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

Sử dụng NH gồm:

- Gắn NH được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh/dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong kinh doanh;
- Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán; nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang NH được bảo hộ.

QUYỀN NGĂN CẤM NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG NH

Ngoại lệ đối với quyền ngăn cấm người khác sử dụng NH:

- Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài bởi chủ sở hữu NH hoặc người được phép của chủ sở hữu NH;

QUYỀN NGĂN CẤM NGƯỜI KHÁC SỬ DỤNG NH (tiếp)

Ngoại lệ đối với quyền ngăn cấm người khác sử dụng NH:

- Sử dụng một cách trung thực 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 hoá, dịch vụ.

Hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu

- Trùng NH và trùng SP/DV;
- Trùng NH, SP/DV tương tự hoặc có liên quan và có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá;
- Tương tự NH, SP/DV trùng, tương tự hoặc có liên quan và có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc HH;
- Trùng hoặc tương tự NH (kể cả dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm), SP/DV bất kỳ và có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc HH hoặc mối quan hệ (đối với nhãn hiệu nổi tiếng)

Nghĩa vụ của chủ sở hữu

Sử dụng liên tục nhãn hiệu, nếu không sử dụng 5 năm liên tục có thể bị chấm dứt hiệu lực bảo hộ

TÊN THƯƠNG MẠI

1. Khái niệm & điều kiện bảo hộ
2. Đối tượng & xác lập quyền
3. Nội dung quyền

1. Khái niệm & điều kiện bảo hộ

TTM là:

- tên gọi của chủ thể kinh doanh
- dùng trong hoạt động kinh doanh
- để phân biệt các chủ thể kinh doanh trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh

VD:

- Công ty CP Sữa Vinamilk
- Công ty TNHH MTV HANEL

1. Khái niệm & điều kiện bảo hộ

Điều kiện:

- ✓ Có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh:
 - không trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với TTM mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh
 - không trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với NH của người khác hoặc với CD ĐL đã được bảo hộ trước ngày TTM đó được sử dụng

2. Đối tượng & xác lập quyền

- ✓ Tên của cơ quan NN, các tổ chức chính trị, xã hội..., các chủ thể khác không liên quan tới hoạt động kinh doanh
VD: Không thể đặt tên: Công ty CP UNICEF

2. Đối tượng & xác lập quyền

- ✓ Quyền đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp TTM

3. Nội dung quyền

Nội dung quyền: sử dụng, ngăn cấm sử dụng, định đoạt TTM

Giới hạn quyền:

- ✓ Sử dụng trung thực tên người, các dấu hiệu mô tả chủng loại, số lượng, chất lượng, công dụng nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác của HH, DV
- ✓ Quyền sở hữu TTM chỉ được chuyển nhượng khi chuyển cùng với cơ sở kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh có TTM đó.

THANK YOU