

ĐÁNH GIÁ YẾU TỐ XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

I. Xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau như được định nghĩa tại Điều 4.16 Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, các dấu hiệu này có thể là từ ngữ, hình ảnh (nhìn thấy được) hoặc sự kết hợp giữa các yếu tố đó được thể hiện bởi một hay nhiều màu sắc.



Theo quy định hiện hành, nhãn hiệu yêu cầu đăng ký phải được tiến hành thẩm định về hình thức và nội dung trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Chỉ những nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ mới có khả năng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ chứa mẫu nhãn hiệu được bảo hộ và danh mục sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu đó.

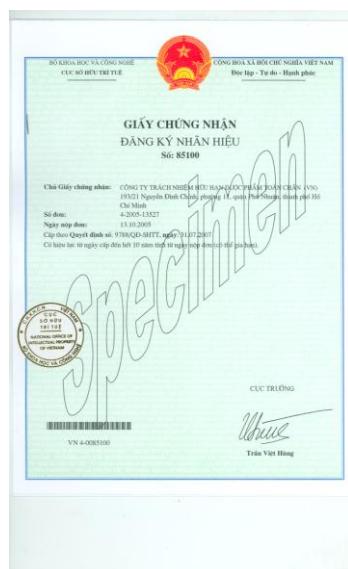
Phạm vi bảo hộ của một nhãn hiệu được xác định theo:

- Mẫu nhãn hiệu; và
- Danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu; và
- Thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu.

Trong đó: phần mẫu nhãn hiệu xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu. Nếu trong mẫu nhãn hiệu có yếu tố bị loại trừ do không có khả năng phân biệt nhưng có liên quan chặt chẽ với bộ phận còn lại và sự hiện diện của nó không làm mất khả năng phân biệt của nhãn hiệu thì yếu tố đó vẫn được giữ trong mẫu nhãn hiệu nhưng không thuộc phạm vi bảo hộ và điều đó được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

1. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho chủ đơn và có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn quy định. Đây là cơ sở chứng minh cho quyền sở hữu công nghiệp của chủ nhãn hiệu đối với nhãn hiệu và các sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu theo quy định của pháp luật.



Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được cấp trên cơ sở kết quả thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ, theo nguyên tắc: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chỉ được cấp khi nhãn hiệu đăng ký theo đơn phải đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ như không phải là các dấu hiệu không được chấp nhận làm nhãn hiệu được quy định tại Điều 73 và phải có khả năng phân biệt theo Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ...

2. Hiệu lực, thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu

Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu được quy định tại Điều 93.6 Luật Sở hữu trí tuệ là từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Việc gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được quy định tại các Điều 94, 95, 96 Luật Sở hữu trí tuệ.

3. Chủ Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu

Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì chủ thể đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được ghi nhận là chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Chủ thể của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể là cá nhân hoặc pháp nhân. Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có đầy đủ các quyền tài sản được quy định tại Điều 123 Luật Sở hữu trí tuệ. Bao gồm việc, khi phát hiện người thứ ba thực hiện các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có quyền thực hiện các biện pháp ngăn cấm người đó sử dụng nhãn hiệu của mình, yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm thực thi và bảo vệ quyền cho chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo Điều 125, Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ. Khi đó, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chính là văn bản pháp lý chứng minh quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Khi phát sinh những thay đổi về tên, địa chỉ của chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì chủ có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành ghi nhận những thay đổi này trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Nội dung các sửa đổi này sẽ được ghi nhận trong Đăng bạ quốc gia và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Trong trường hợp chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chuyển nhượng quyền Sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu cho người khác như quy định tại Điều 138 Luật Sở hữu trí tuệ hoặc đã chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho người khác như quy định tại Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ, thì người được chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu sẽ có quyền yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp nhằm thực thi và bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ và Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, như quy định tại Điều 148 Luật Sở hữu trí tuệ.

4. Nhãn hiệu đăng ký quốc tế có chỉ định Việt Nam

Việt Nam là thành viên của hệ thống Madrid về Đăng ký quốc tế nhãn hiệu, bao gồm thành viên của cả Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid. Theo đó, khi nhận được các đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu nộp tại Văn phòng Quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) tại Genève (Thụy Sĩ) có chỉ định Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định các đơn đăng ký đó như đối với các đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ (ngoại trừ việc thẩm định hình thức). Khi các nhãn hiệu đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ thì chủ các nhãn hiệu này cũng có các quyền và nghĩa vụ như chủ các nhãn hiệu nộp đơn trực tiếp theo thể thức quốc gia tại Cục Sở hữu trí tuệ.

II. Đánh giá yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

1. Yếu tố bị nghi ngờ xâm phạm

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu là việc cá nhân hoặc pháp nhân sử dụng trái phép dấu

hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ của người khác cho hàng hóa/dịch vụ trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Vì vậy, trong các trường hợp có nghi ngờ xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, yếu tố phải xem xét để đưa ra kết luận đó là bản thân dấu hiệu được sử dụng và hàng hóa/dịch vụ liên quan. Nghĩa là phải đánh giá mức độ trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn giữa dấu hiệu bị nghi ngờ xâm phạm với nhãn hiệu của chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đồng thời so sánh danh mục hàng hóa/dịch vụ của chúng.

2. Để đánh giá yếu tố bị nghi ngờ xâm phạm (sau đây gọi là dấu hiệu) có trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu đã được bảo hộ (sau đây gọi là đối chứng), cần phải so sánh về cấu trúc, cách phát âm (đối với dấu hiệu chữ), ý nghĩa (nội dung) và hình thức thể hiện của dấu hiệu (đối với cả dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình), đồng thời phải tiến hành so sánh sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu với sản phẩm, dịch vụ của đối chứng.

2.1. Dấu hiệu trùng với đối chứng: dấu hiệu bị coi là trùng với đối chứng nếu dấu hiệu đó giống hệt đối chứng về cấu trúc, ý nghĩa (nội dung) và hình thức thể hiện.

2.2. Dấu hiệu bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với đối chứng nếu:

2.2.1. Dấu hiệu đó gần giống với đối chứng về cấu trúc và/hoặc cách phát âm và/hoặc ý nghĩa (nội dung) và/hoặc hình thức thể hiện đến mức làm cho người tiêu dùng tưởng lầm rằng hai đối tượng đó là một hoặc đối tượng này là biến thể của đối tượng kia hoặc hai đối tượng đó có cùng một nguồn gốc.

2.2.2. Một dấu hiệu bị coi là tương tự về cấu trúc so với đối chứng nếu trong cấu trúc của dấu hiệu đó có chứa toàn bộ hoặc phần chủ yếu của đối chứng và toàn bộ hoặc phần chủ yếu của đối chứng bị chứa trong cấu trúc đó lại tạo thành phần chủ yếu của dấu hiệu (Nghĩa là: dấu hiệu được tạo thành bởi việc thêm những phần

mới là thứ yếu vào đối chứng hoặc vào phần chủ yếu của đối chứng; hoặc bằng cách loại bỏ phần thứ yếu khỏi đối chứng; hoặc thay đổi phần thứ yếu của đối chứng).

a) Thường trong các dấu hiệu đa âm, hoặc các dấu hiệu tương đối dài thì các phần khác nhau trong đó không phải đều có giá trị ngang nhau. Sẽ tồn tại phần có tính phân biệt cao gọi là phần chủ yếu, và phần có tính phân biệt thấp là phần thứ yếu. Phần chủ yếu thường có tính độc đáo, phát âm đặc biệt (thường là các từ tự tạo – invented words) hoặc các từ không có liên hệ gì với hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu. Sự trùng lặp các phần chủ yếu thường dẫn đến sự tương tự của dấu hiệu. Phần thứ yếu có thể là phần ít nhiều mang tính mô tả (ví dụ: New, Neo, Gold, Super...) hoặc các dấu hiệu ít khả năng phân biệt, hoặc do được sử dụng thường xuyên nên kém tính phân biệt (ví dụ: System, Club, Fashion...) cũng như các loại đuôi thường dùng (như: ol, in, ic, il...). Các phần thứ yếu tự mình không gây ra sự tương tự, nhưng cũng có thể làm tăng sự tương tự khi đi kèm với thành phần tương tự.

Ví dụ: Các nhãn hiệu chứa thành phần chủ yếu và thứ yếu (các phần gạch dưới là thành phần chủ yếu hoặc từ gốc)

NEO NESTLÉ

và **SUPER NESTLÉ**

KODAK GOLD

và **KODAK TROPICAL**

CHANELMODE

và **CHANELFASHION**

METRININ

và **METRINOL**

(trùng từ gốc METRIN - , chỉ khác -IN và -OL là đuôi thường dùng)

HÒA HẢI

và **TÂN HÒA HẢI**

b) Các phần chủ yếu (hoặc từ gốc) có thể được dùng làm phần chủ yếu để tạo nên một chuỗi (xêri) nhãn hiệu của một chủ xác định.

Một dấu hiệu của người khác có phần chủ yếu giống như phần chủ yếu của chuỗi này khiến người tiêu dùng nhầm lẫn là dấu hiệu cùng nằm trong chuỗi nhãn hiệu và do đó nhầm lẫn về chủ của hàng hóa, phần chủ yếu này có thể là từ ngữ, hình họa.

Ví dụ:

chuỗi **JASTOMIN, JASTOMINING, JASTOMINIC**

c) Trường hợp một dấu hiệu này nằm trong một dấu hiệu kia, và nếu dấu hiệu đầu tạo thành phần chủ yếu của dấu hiệu sau (ví dụ một từ tự đặt độc đáo) thì khả năng tương tự giữa hai dấu hiệu là rất lớn, ngay cả khi trong dấu hiệu sau còn có một phần chủ yếu khác.

Ví dụ:

XEROX

và **XEROXMATE** (kèm với phần thứ yếu)

hoặc **XEROX BELIS** (kèm với phần chủ yếu khác)

Nếu dấu hiệu đầu là phần thứ yếu và nằm trong dấu hiệu thứ hai thì khả năng tương tự khó xảy ra.

Ví dụ:

Ba dấu hiệu sau đây cho thuốc lá có khả năng phân biệt với nhau:

CLUB
PACIFIC CLUB
AMERICAN CLUB

d) Trường hợp các dấu hiệu chữ là tên người:

- Tên người Âu - Mỹ: cần lưu ý rằng tên người Âu - Mỹ thường có tên gọi (first name) và tên họ (family name), trong đó số lượng tên gọi tương đối ít, còn tên họ thì đa dạng hơn. Vì vậy, tên họ thường có tính độc đáo hơn tên gọi, nên nếu trùng về tên họ thì thường gây ra sự tương tự.

Ví dụ:

WINDERMAN
và **PETER WINDERMAN**

Nhưng nếu chỉ trùng về tên gọi thì ít khả năng tương tự nhau.

Ví dụ:

PETER
và **PETER WINDERMAN**
ROBERT **KENEDY**
và **ROBERT** **FORD**

* **Lưu ý:** Những tên gọi độc đáo hoặc hiếm vẫn có thể tạo nên tính phân biệt cho dấu hiệu.

- Tên người Việt: Tên người Việt (và tên của một số nước khác) có đặc điểm ngược lại là tên họ thường giới hạn trong một số lượng ít; còn tên gọi thì thực tế là rất đa dạng nên tên gọi (kể cả tên đệm) có tính phân biệt cao hơn. Do đó, nếu chỉ trùng về họ thì chúng ít khả năng tương tự.

Ví dụ:

NGUYỄN
và **NGUYỄN THÁI BÌNH**

NGUYỄN KIM
và **NGUYỄN THÀNH**

Nếu trùng về tên (kể cả tên đệm) thì thường gây nhầm lẫn.

Ví dụ:

THANH TÙNG
và **PHAN THANH TÙNG**

Tuy nhiên, nếu họ tên chỉ gồm hai chữ mà một chữ khác nhau thì vẫn có khả năng phân biệt:

Ví dụ:

LÊ LAN
và **LÝ LAN**

e) Trường hợp dấu hiệu có cách viết khác nhau, nhưng do cách phát âm theo một trong những ngôn ngữ phổ biến ở Việt Nam giống nhau thì vẫn có thể gây ra sự tương tự.

Ví dụ:

SUNSEAT

và **SUNSIT**

SERCUIT

và **SERKIT**

g) Một số trường hợp đặc biệt của dấu hiệu là tiếng Việt:

- Hai dấu hiệu tiếng Việt tuy khác nhau về dấu nhưng trùng về mặt ký tự, thì vẫn coi là tương tự nhau.

Ví dụ:

SAO VÀNG

và **SÁO VÀNG**

KIM HÙNG

và **KIM HÙNG**

(Điều này áp dụng để tránh việc sử dụng những dấu hiệu tiệm cận một nhãn hiệu được bảo hộ bằng cách sử dụng trùng ký tự chỉ thay đổi về dấu, khi sử dụng vẫn gây hiệu quả tương tự về thị giác).

- Hai dấu hiệu có cách viết khác nhau, nhưng do cách đọc giống nhau của dân cư ở một số vùng rộng lớn ở Việt Nam, thì vẫn bị coi là tương tự.

Ví dụ:

THÀNH LIÊM

và **THÀNH LIM**

MINH NHẬT

và **MINH NHỰT**

HẠNH PHÚC

và **HẠNH PHƯỚC**

NGỌC CHINH

và **NGỌC TRINH**

h) Hai dấu hiệu hình có nội dung trình bày giống nhau, hoặc có các phần chủ yếu giống nhau thì chúng tương tự với nhau (kể cả hình hai chiều và hình khối)

Ví dụ:

Hình mặt trời mọc lên khỏi mặt biển có các tia sáng hình sin cũng có khả năng tương tự với hình mặt trời mọc lên khỏi mặt đất có các tia sáng thẳng (cách trình bày khác nhau nhưng đều chung một ý nghĩa là mặt trời mọc).

2.2.3. Một dấu hiệu bị coi là tương tự về nghĩa so với đối chứng nếu dấu hiệu và đối chứng, hoặc nếu phần chủ yếu của dấu hiệu và đối chứng có cùng nội dung, diễn đạt cùng một đối tượng (sự vật, hiện tượng, khái niệm ...), hoặc diễn đạt hai đối tượng tương tự nhau.

a. - Trường hợp chúng có cách viết khác nhau, nhưng có cùng nghĩa tiếng Việt, hoặc một ngoại ngữ thông dụng tại Việt Nam như Anh, Pháp, Nga, Hán thì vẫn coi là tương tự

Ví dụ:

WHITE FLOWERS - FLEURS BLANCHES

ORIENT - БОЦТОК - PHƯƠNG ĐÔNG

hoặc cùng nghĩa tiếng Việt hoặc cùng nghĩa Hán Việt phổ biến.

Ví dụ:

CÁI HÒM - CÁI RỪNG

THUYỀN - GHE

KIM TINH - SAO VÀNG

BẠCH MÃ - NGỰA TRẮNG

TOÀN MỸ - HOÀN MỸ

- Trường hợp chúng có cách viết khác nhau, nhưng về nghĩa chúng giống nhau hoặc đối lập nhau (trong một số trường hợp) thì vẫn có thể tương tự gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Ví dụ:

MINI-SHIP

(con tàu nhỏ)

và **MINI BOAT**

và con thuyền nhỏ)

LA VACHE QUI RIT

(bò cười)

và **LAVACHE SERIEUSE**

và bò nghiêm nghị)

b. Trường hợp dấu hiệu và đối chứng có nhiều ký tự trùng nhau, nhưng nếu chúng có hai nghĩa rõ ràng, có thể phân biệt được với nhau, thì hai dấu hiệu đó vẫn có khả năng phân biệt.

Ví dụ:

THREE (ba, số 3) và **TREE** (cây, trồng cây)

SEE (thấy, nhìn thấy) và **SEA** (biển)

c. Mặc dù dấu hiệu và đối chứng có thể khác nhau về mặt ý nghĩa của hình (ví dụ hình hổ và hình sư tử) nhưng chúng được trình bày độc đáo ở chỗ chân đều xỏ giày và đầu đội mũ, thì **khả năng tương tự là rất cao**.

d. Nhưng nếu dấu hiệu và đối chứng giống nhau về mặt ý nghĩa (như cùng hình con voi, hình tàu thủy, hình đầu búp...) nhưng được trình bày theo các phong cách độc đáo khác nhau thì vẫn có khả năng phân biệt (ví dụ: con vịt thường và vịt Donald của Walt Disney, hoặc hình đầu voi với hình một đàn voi đều có khả năng phân biệt với nhau).

* **Lưu ý:** Điều này không áp dụng trong trường hợp một đối chứng hình đã nổi tiếng, khi đó mọi hình làm liên tưởng đến ý nghĩa của đối chứng thường gây nhầm lẫn nên bị coi là tương tự.

e. Một dấu hiệu chữ **có thể** tương tự với một đối chứng hình (hoặc ngược lại) nếu chúng giống nhau về ý nghĩa cụ thể (ví dụ: đối chứng là nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu đã có uy tín trên thị trường, nhãn hiệu thuộc dạng độc đáo hoặc rất ít có...).

Ví dụ:

MẶT TRỜI hoặc **SUN** với



CON VOI hoặc **ELEPHANT** với



với điều kiện là các sản phẩm mang nhãn hiệu hoàn toàn trùng nhau.

Ví dụ:

chữ “Vịt **DONALD**” và



g. Tuy nhiên, trường hợp dấu hiệu và đối chứng giống nhau về ý nghĩa chung nhưng về ý nghĩa cụ thể chúng lại khác biệt nhau thì vẫn có khả năng phân biệt.

Ví dụ:

CON CHIM và **hình chim bồ câu**
(chim bồ câu cũng thuộc loài chim, nhưng là giống chim cụ thể)

BÔNG HOA và **hình hoa hồng**
(hoa hồng cũng là hoa nói chung, nhưng là một giống hoa cụ thể)

h. Nếu dấu hiệu và đối chứng ở dạng hình cùng thể hiện một ý nghĩa cụ thể như nhau và có cách thể hiện tương tự nhưng với số lượng khác nhau thì bị coi là tương tự gây nhầm lẫn.

Ví dụ:

Hình một con đại bàng



và

hình nhiều con đại bàng



Hình một bông hoa hồng



và

hình nhiều bông hoa hồng



2.2.4. Một dấu hiệu bị coi là tương tự về hình thức thể hiện so với đối chứng nếu toàn bộ hoặc phần chủ yếu của dấu hiệu và toàn bộ hoặc phần chủ yếu của đối chứng được trình bày theo cùng một phong cách, trong đó màu sắc của dấu hiệu/đối chứng được coi là một yếu tố của phong cách trình bày. Cơ sở đánh giá:

a. Cảm tưởng chung về mặt hình họa có tính đến kiểu chữ, dạng trình bày hình họa độc đáo của chữ;

b. Gam màu của chữ;

c. Hai dấu hiệu có phần đặc trưng chủ yếu là chính các màu sắc thì sự giống nhau về màu sắc và cách sắp xếp các màu sẽ dẫn đến sự tương tự giữa chúng;

* **Lưu ý:** Sự trình bày đồ họa, màu sắc trong một số trường hợp không đóng vai trò chủ yếu, nhưng chúng có tác dụng làm tăng hay giảm sự tương tự của hai dấu hiệu.

d. Nếu dấu hiệu và đối chứng đều là chữ tượng hình của ngôn ngữ không phổ biến ở Việt Nam, thì sự tương tự của chúng được đánh giá chỉ như hai dấu hiệu hình với nhau.

2.2.5. “Phần chủ yếu của dấu hiệu/đối chứng” được hiểu là một hoặc một số yếu tố kết hợp với nhau, tạo thành một bộ phận của dấu hiệu/đối chứng, có ảnh hưởng lớn nhất đến khả năng cảm nhận của người tiêu dùng, có tác dụng gây ấn tượng cho người tiêu dùng khi tiếp xúc với hàng hoá/dịch vụ. Dấu hiệu/đối chứng có thể bao gồm một hoặc một số phần chủ yếu;

2.2.6. Dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn với đối chứng nếu là bản phiên âm hoặc dịch nghĩa từ đối chứng liên quan đến các ngoại ngữ thông dụng tại Việt Nam như nêu tại điểm 2.2.3.a;

2.2.7. Việc đánh giá tính tương tự của dấu hiệu được xem xét trên tất cả các phương diện: âm tiết, ngữ nghĩa, kết cấu của từ, cách thể hiện hình họa, cũng như ấn tượng thương mại (ấn tượng đối với người tiêu dùng trong quá trình thương mại); **Dấu hiệu chỉ cần tương tự với đối chứng, dù chỉ trên một phương diện cũng có thể đủ để gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.**

a. Dấu hiệu và đối chứng tương tự nhau khi chúng chứa phần hình và phần chữ tương ứng tương tự nhau, hoặc chúng tạo thành một tổng thể tương tự với nhau;

b. Dấu hiệu và đối chứng chứa phần hình hoặc phần chữ ít nhiều tương tự nhau, phần còn lại có khả năng phân biệt cao, thì về tổng thể, hai dấu hiệu có khả năng phân biệt với nhau;

c. Tuy nhiên, cần lưu ý:

Trong một dấu hiệu kết hợp thì phần từ ngữ thường đóng vai trò quan trọng hơn phần hình về khả năng phân biệt; phần chữ có ưu thế hơn phần hình ở chỗ ngoài khả năng nhìn thấy nó còn có thể giúp người tiêu dùng nghe được qua truyền khẩu hoặc qua các phương tiện thông tin bằng âm thanh.

d. So sánh một dấu hiệu với một đối chứng khác

Khi thẩm định một dấu hiệu, phải tiến hành xem xét khả năng trùng lặp và tương tự của nó với tất cả các đối chứng, cụ thể:

*Dấu hiệu chữ - với:

- Các dấu hiệu chữ (về kết cấu từ, về phát âm, về nghĩa, về trình bày mỹ thuật);
- Các dấu hiệu hình (về trình bày mỹ thuật, về ý nghĩa);
- Các dấu hiệu kết hợp (về kết cấu từ, về phát âm, về nghĩa/ý nghĩa, về trình bày mỹ thuật).

*Dấu hiệu hình - với:

- Các dấu hiệu hình;
- Các dấu hiệu chữ (về trình bày mỹ thuật, về nghĩa);
- Các dấu hiệu kết hợp (về trình bày mỹ thuật, về nghĩa/ý nghĩa).

*Dấu hiệu kết hợp - với:

- Các dấu hiệu chữ (về kết cấu từ, về phát âm, về nghĩa, về trình bày mỹ thuật);
- Các dấu hiệu hình (về trình bày mỹ thuật, về nghĩa);
- Các dấu hiệu kết hợp (về kết cấu từ, về phát âm, về nghĩa/ý nghĩa, về trình bày mỹ thuật).

e. Trường hợp một dấu hiệu tương tự với một nhãn hiệu nổi tiếng

Nhãn hiệu nổi tiếng được quy định tại Điều 4.20 và Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ. Nhãn hiệu nổi tiếng có tính phân biệt cao và phạm vi gây ấn tượng rộng và mạnh hơn một nhãn hiệu thông thường, do đó cần lưu ý:

- Khi đánh giá tính tương tự của một dấu hiệu với một nhãn hiệu nổi tiếng cần xem xét khắt khe hơn đối với một đối chứng thông thường, vì sự tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng thường gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng;

- Một dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng thì vẫn có thể bị coi là xâm phạm quyền đó với nhãn hiệu nổi tiếng cho cả sản phẩm/dịch vụ không tương tự với sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng nếu có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc sản phẩm/dịch vụ.

g. Một dấu hiệu chứa phần hình hoặc phần chữ tương tự gây nhầm lẫn với một đối chứng hình hay chữ đang được bảo hộ hoặc dấu hiệu có ngày nộp đơn/ngày ưu tiên sớm hơn thì dấu hiệu chỉ được coi là không xâm phạm sau khi loại bỏ phần tương tự gây nhầm lẫn đó.

2.2.8. Phần chủ yếu của dấu hiệu và đối chứng tương tự nhau thì dấu hiệu và đối chứng tương tự gây nhầm lẫn. Phần thứ yếu, màu sắc thể hiện có thể làm gia tăng hoặc giảm thiểu tính tương tự.

3. Đánh giá tính tương tự của sản phẩm, dịch vụ

Yếu tố quyết định thứ hai ảnh hưởng tới khả năng đánh giá đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm là sản phẩm, dịch vụ.

3.1. Hai sản phẩm hoặc hai dịch vụ được coi là trùng khi hai sản phẩm hoặc hai dịch vụ đó thuộc một chủng loại (ví dụ: xe ô tô con, xe ô tô chở khách, xe ô tô tải; dịch vụ khách sạn, dịch vụ khách sạn có chỗ để ô tô cho khách; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cửa hàng giải khát...);

3.2. Hai sản phẩm hoặc hai dịch vụ được coi là tương tự khi hai sản phẩm hoặc hai dịch vụ đó có các đặc điểm sau đây:

3.2.1. Có cùng bản chất (thành phần, cấu tạo...) **hoặc** cùng chức năng, mục đích sử dụng (ví dụ: quần, áo; giày, dép; mỹ phẩm, kem bôi dùng để trang điểm;...); **hoặc**

3.2.2. Có bản chất gần giống nhau **và** cùng chức năng, mục đích sử dụng (ví dụ: mì, miến; bia, rượu; gạch, ngói;...); **hoặc**

3.2.3. Tương tự nhau về bản chất (ví dụ: cacao, sô cô la, cà phê; bánh, mứt, kẹo;...); **hoặc**

3.2.4. Tương tự nhau về chức năng, mục đích sử dụng (ví dụ: dịch vụ mua bán mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ viện; chất dính dùng trong công nghiệp, chất dính dùng trong gia đình; ...); **và**

3.2.5. Được đưa ra thị trường theo cùng một kênh thương mại (phân phối theo cùng một phương thức, được bán cùng nhau hoặc cạnh nhau, trong cùng một loại cửa hàng...) (ví dụ: nước mắm, nước tương, muối; hương thấp, giấy vàng mã; chăn, gối, đệm; ...) hoặc được dùng cùng nhau (kem đánh răng, bàn chải đánh răng).

3.3. Một sản phẩm và một dịch vụ bị coi là tương tự nhau nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

3.3.1. Giữa chúng có mối liên quan với nhau về bản chất (sản phẩm, dịch vụ hoặc nguyên liệu, bộ phận của sản phẩm, dịch vụ này được cấu thành từ sản phẩm, dịch vụ kia) (ví dụ: xe máy, dịch vụ lắp ráp xe máy; quần áo, dịch vụ may đo;...);

3.3.2. Giữa chúng có mối liên quan với nhau về chức năng (để hoàn thành chức năng của sản phẩm, dịch vụ này phải sử dụng sản phẩm, dịch vụ kia hoặc chúng thường được sử dụng cùng nhau) (ví dụ: dược phẩm, mua bán dược phẩm; vàng bạc, mua bán vàng bạc; ...);

3.3.3. Giữa chúng có mối liên quan chặt chẽ với nhau về phương thức thực hiện (sản phẩm, dịch vụ này là kết quả của việc sử dụng, khai thác sản phẩm, dịch vụ

kia...) (ví dụ: phần mềm máy tính, thiết kế phần mềm máy tính; điện thoại, dịch vụ bưu chính viễn thông; ...).

4. Đánh giá khả năng xâm phạm của dấu hiệu với đối chứng

Tất cả các tình huống sau đây đều có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và cấu thành hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:

- Dấu hiệu trùng và sản phẩm, dịch vụ trùng;
- Dấu hiệu trùng và sản phẩm, dịch vụ tương tự;
- Dấu hiệu tương tự và sản phẩm, dịch vụ trùng;
- Dấu hiệu tương tự và sản phẩm, dịch vụ tương tự.

Trong trường hợp đối chứng là nhãn hiệu nổi tiếng thì tồn tại khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng ngay cả đối với sản phẩm, dịch vụ không trùng và không tương tự nếu làm người tiêu dùng nhầm lẫn là dấu hiệu đó có cùng nguồn gốc hoặc có liên hệ với nhãn hiệu nổi tiếng.

Ví dụ:

*Người tiêu dùng cho rằng nhãn hiệu **HONDA** cho sản phẩm bánh kẹo và nhãn hiệu nổi tiếng **HONDA** chỉ dùng cho ô tô, xe máy thuộc cùng một chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc hai chủ sở hữu nhãn hiệu có mối liên hệ gắn kết với nhau.*

5. Một dấu hiệu và một đối chứng có mẫu nhãn hiệu ít tương tự hơn đi kèm danh mục sản phẩm/dịch vụ tương tự nhiều hơn **có thể** gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Một dấu hiệu và một đối chứng có mẫu nhãn hiệu tương tự nhiều hơn đi kèm danh mục sản phẩm/dịch vụ tương đối xa **có thể không** gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

6. Một dấu hiệu về nguyên tắc không được xâm phạm đến quyền hợp pháp đã được hình thành từ trước của các chủ thể khác. Trong số đó, quyền tác giả, quyền về kiểu dáng công nghiệp và quyền đối với chỉ dẫn địa lý là dễ xảy ra xung đột nhất với quyền về nhãn hiệu. Khi cần thiết hoặc khi có đủ thông tin cần thiết, dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm cần được so sánh với đối tượng đang được bảo hộ theo quy định pháp luật về quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý.

III. Bài tập thực hành: