

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU THEO HỆ THỐNG MADRID

*Phạm Thanh Tuấn**

Nhãn hiệu (trademark) là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các cơ sở sản xuất kinh doanh khác nhau. Một nhãn hiệu muốn được bảo hộ thì phải được đăng ký tại quốc gia nơi mà chủ của nhãn hiệu đó có tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Do hạn chế bởi yếu tố lãnh thổ nên khi một nhãn hiệu được bảo hộ tại quốc gia này thì không đương nhiên được bảo hộ tại những quốc gia khác. Vì vậy, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ra nước ngoài là điều hết sức cần thiết. Đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài có thể tiến hành theo nhiều cách: chủ nhãn hiệu có thể nộp đơn trực tiếp hay uỷ quyền cho tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp nộp đơn tới cơ quan nhãn hiệu của nước nơi nhãn hiệu đó có yêu cầu bảo hộ (nộp đơn quốc gia); chủ nhãn hiệu cũng có thể nộp đơn cho cơ quan đăng ký nhãn hiệu của Cộng đồng chung châu Âu (OHIM) để có thể được bảo hộ nhãn hiệu của mình tại các quốc gia trong Liên minh châu Âu (nộp đơn theo vùng). Hiện nay, một cách đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài rất phổ biến và hữu ích là: đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Madrid.

1. Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

Hiện nay, việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Madrid (sau đây gọi tắt là đăng ký quốc tế nhãn hiệu) được điều chỉnh bởi hai điều ước quốc tế là Thỏa ước Madrid (có 58 nước và vùng lãnh thổ tham gia - tính đến đầu năm 2006) có hiệu lực từ năm 1891 và Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid (có 68 thành viên, trong đó có 46 thành viên của Thỏa ước) có hiệu lực từ ngày 01/12/1995 và hoạt động từ ngày 01/04/1996. Lý do dẫn đến việc ra đời của Nghị định thư sau khi đã ký kết Thỏa ước Madrid là Thỏa ước Madrid

không có sự tham gia của một số cường quốc lớn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nói riêng như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh... Vì vậy, sự ra đời của Nghị định thư làm cho hệ thống Madrid được nhiều nước chấp thuận hơn. Nghị định thư khác với Thỏa ước ở một số điểm sau đây:

- Nghị định thư cho phép người nộp đơn được dựa trên các đơn quốc gia (các đơn đã đăng ký nhãn hiệu mà chưa được cấp bằng) mà không cần phải dựa trên các đăng ký quốc gia (các đơn đăng ký nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ).

- Nghị định thư quy định khả năng tham gia không chỉ dành cho các nước mà còn cho cả các tổ chức liên chính phủ có cơ quan đăng ký nhãn hiệu (ví dụ như OHIM). Điều này làm cho sự tham gia vào Nghị định thư của các bên được thuận lợi hơn.

- Nghị định thư làm hạn chế các rủi ro của việc “tấn công trung tâm” (attach central)¹ bằng việc Nghị định thư cho phép chuyển đổi một đăng ký quốc tế không còn được bảo hộ vì nhãn hiệu đó bị mất hiệu lực tại nước xuất xứ thành các đơn quốc gia hoặc khu vực tại các nước hay tổ chức liên chính phủ là thành viên được chỉ định, với ngày nộp đơn ưu tiên của đăng ký quốc tế đó.

- Ngôn ngữ sử dụng trong Thỏa ước chỉ là tiếng Pháp, trong khi Nghị định thư cho phép người nộp đơn có thể lựa chọn một trong

* Học viện lớp Cao học khoá 13 trường Đại học Luật Hà Nội

¹ Nguyên tắc “tấn công trung tâm” được hiểu là khi một nhãn hiệu bị mất hiệu lực hoặc không còn được bảo hộ toàn bộ hay một phần vì lý do nào đó tại quốc gia xuất xứ (country of origin) trong thời hạn 05 năm thì nhãn hiệu đó sẽ tự động chấm dứt hiệu lực tại tất cả các quốc gia khác, nơi nhãn hiệu được đăng ký quốc tế. Nếu hết thời hạn này, nhãn hiệu sẽ được bảo hộ độc lập tại các quốc gia khác, không phụ thuộc vào nhãn hiệu tại nước xuất xứ, tức là sau thời hạn 05 năm nói trên nếu nhãn hiệu có bị mất hiệu lực tại nước xuất xứ thì vẫn sẽ được bảo hộ ở các nước khác, nguyên tắc “tấn công trung tâm” không được áp dụng nữa.

ba ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Điều này tạo cơ hội cho người nộp đơn có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc sử dụng ngôn ngữ.

▪ Hiệu lực của việc bảo hộ những nhãn hiệu đăng ký theo Thoả ước Madrid là 20 năm, trong khi đó theo Nghị định thư thời hạn này là 10 năm².

Theo quy định tại hai Điều ước này thì các cá nhân hay pháp nhân có nơi cư trú, có cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc là công dân của nước, tổ chức liên chính phủ đã tham gia Thoả ước hay Nghị định thư Madrid có thể nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu của mình sau khi đã nộp đơn (nếu đăng ký theo Nghị định thư) hoặc đã được bảo hộ nhãn hiệu đó (nếu đăng ký theo Thoả ước) tại cơ quan xuất xứ thông qua việc nộp Đơn quốc tế. Đơn quốc tế này sẽ được gửi cho Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (tên viết tắt tiếng Anh là: WIPO) có trụ sở tại Thụy Sĩ thông qua cơ quan đăng ký nhãn hiệu của nước xuất xứ. Cơ quan này sẽ gửi cho Văn phòng quốc tế đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu đó (ở Việt Nam Cục Sở hữu trí tuệ sẽ chịu trách nhiệm chuyển đơn quốc tế cho Văn phòng quốc tế những đơn đăng ký có nguồn gốc từ Việt Nam). Trong đơn quốc tế, chủ nhãn hiệu yêu cầu đăng ký phải chỉ định rõ quốc gia trong hệ thống Madrid nơi mà nhãn hiệu yêu cầu được bảo hộ. Văn phòng sẽ kiểm tra đơn được nộp về mặt hình thức (như các giấy tờ tài liệu kèm theo đơn, việc xếp nhóm sản phẩm dịch vụ...) có hợp lệ hay không. Nếu thoả mãn các điều kiện về mặt hình thức, nhãn hiệu đó sẽ được ghi nhận vào đăng bạ quốc tế và công bố trên Công báo. Sau đó, Văn phòng sẽ chỉ định các quốc gia đã được chỉ định trong đơn. Nếu trong thời hạn từ 12 đến 18 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Văn phòng mà không có quốc gia nào thông báo từ chối bảo hộ thì nhãn hiệu đó sẽ được bảo hộ tại các quốc gia này. Như vậy, sự khác nhau giữa đăng ký quốc tế và đăng ký quốc gia chính là ở chỗ: đăng ký quốc gia chỉ có hiệu lực và được bảo hộ trong phạm vi

lãnh thổ quốc gia trong khi đăng ký quốc tế mở rộng phạm vi được bảo hộ của nhãn hiệu tới nhiều quốc gia được chỉ định trong đơn.

2. Những ưu điểm từ việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu

So với đăng ký quốc gia thì đăng ký quốc tế nhãn hiệu có những ưu điểm nổi bật như sau:

a. Đăng ký quốc tế sẽ giúp chủ nhãn hiệu hạn chế đến mức tối đa việc gặp phải các thủ tục hành chính so với đăng ký quốc gia. Thay vì việc phải nộp nhiều đơn bằng nhiều ngôn ngữ, gửi đến nhiều cơ quan nhãn hiệu của các nước với nhiều thủ tục khác nhau tùy theo việc quy định riêng của pháp luật mỗi nước, nếu nộp đơn đăng ký quốc tế, người nộp đơn chỉ phải nộp một đơn duy nhất để gửi cho một cơ quan bằng một trong ba ngôn ngữ lựa chọn là tiếng Pháp, tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha. Ví dụ: Nhãn hiệu "VINAMILK" muốn đăng ký để được bảo hộ tại một số quốc gia như: Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Trung Quốc. Trong trường hợp này Công ty sữa Việt Nam VINAMILK chỉ cần làm một đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu bằng một ngôn ngữ thống nhất gửi tới Văn phòng quốc tế thông qua Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần nhận thấy một thực tế rằng: việc đăng ký quốc tế sẽ có lợi hơn khi bên tiến hành đăng ký có chỉ định nhiều quốc gia khác nhau cùng bảo hộ nhãn hiệu; nếu việc đăng ký ra nước ngoài chỉ nhằm đạt được sự bảo hộ tại một hoặc hai quốc gia thì việc nộp đơn quốc gia nên được áp dụng.

b. Việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu là công cụ hữu hiệu để người nộp đơn giảm được các chi phí cho việc bảo hộ nhãn hiệu của mình tại nước ngoài. Theo quy định của Thoả ước và Nghị định thư Madrid, việc nộp đơn quốc tế sẽ phải chịu những khoản phí sau: phí cơ bản; phí phụ phí đối với mỗi nhóm hàng hoá và dịch vụ vượt quá ba nhóm và phí bổ sung đối với chỉ định mỗi bên tham gia được chỉ định. Các khoản phí này sẽ được nộp trực tiếp cho Văn phòng hay thông qua cơ quan nhãn hiệu của nước xuất xứ. Thủ tục này sẽ tránh việc phải nộp riêng lẻ cho từng cơ quan khác nhau của các nước. Các khoản phí riêng biệt và các khoản phí chỉ định được thu

² Xem thêm Điều 6 của Thoả ước và Nghị định thư Madrid.

bởi Văn phòng quốc tế sẽ được chuyển cho các bên tham gia.

c. Khả năng bảo hộ đối với các đơn quốc tế sẽ có hiệu lực như việc nộp đơn cho từng quốc gia. Một đơn có thể chỉ định nhiều quốc gia khác nhau bảo hộ. Việc nộp đơn qua Văn phòng quốc tế nếu không bị cơ quan nhãn hiệu của nước được chỉ định từ chối sẽ được coi như nộp đơn trực tiếp cho cơ quan nhãn hiệu đó. Như vậy, sẽ không có tình trạng phân biệt giữa đơn quốc tế và đơn quốc gia. Khi nộp đơn quốc tế, các chủ thể nộp đơn cũng được hưởng quyền ưu tiên theo ngày nộp đơn cho cơ quan nhãn hiệu nước xuất xứ, với điều kiện Văn phòng quốc tế phải nhận được đơn đăng ký này trong vòng hai tháng kể từ ngày người nộp đơn nộp cho cơ quan nhãn hiệu nước xuất xứ. Ngày nộp đơn cho cơ quan nước xuất xứ sẽ được coi là ngày nộp đơn quốc tế.

d. Một hệ quả tất yếu của việc đăng ký quốc tế ở đây chính là lợi ích trực tiếp mà chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ có được sau khi đăng ký: nhãn hiệu của họ sẽ được bảo hộ tại các quốc gia trong đơn đăng ký đã chỉ định. Việc “ăn cắp” nhãn hiệu tại các nước này sẽ không còn được “vô tư” như trước nữa. Các doanh nghiệp sẽ yên tâm xuất khẩu các mặt hàng, các dịch vụ của mình sang các nước này mà không sợ bị xâm phạm tới nhãn hiệu của mình. Một số doanh nghiệp Việt Nam do chưa nhận thức được điều này nên nhiều trường hợp đã bị phía đối tác xâm phạm. Điển hình như trường hợp của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và bốn nhãn hiệu công ty khác là Viettel, VDC, VTI và Saigon Postel bị một công ty của Mỹ có tên đầy đủ là Viaworld Internet Telecommunications Corporation – VITC “nhanh chân” đăng ký trước nhãn hiệu này tại cơ quan sáng chế và nhãn hiệu của Mỹ (USPTO)³, hay như vụ Công ty cà phê Trung Nguyên khi làm thủ tục đăng ký bảo hộ tại Mỹ mới biết rằng đã bị người khác đăng ký trước. Như vậy, chừng nào nhãn hiệu chưa được đăng ký tại thị trường nước ngoài, thì

khi đó khả năng nhãn hiệu đó bị xâm phạm tại các nước này là điều rất dễ xảy ra.

3. Thực trạng đăng ký quốc tế nhãn hiệu đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Việt Nam hiện nay là thành viên của cả Thoả ước Madrid (1949) và Nghị định thư⁴ nên việc đăng ký quốc tế đem lại nhiều lợi ích cho người nộp đơn. Tuy nhiên, việc đăng ký quốc tế các nhãn hiệu của mình đối với các doanh nghiệp nước ta là điều khá mới mẻ và chưa được quan tâm nhiều. Theo số liệu thống kê đến cuối tháng 10 năm 2006 tại Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO⁵ thì Việt Nam hiện nay có 133 nhãn hiệu đã được đăng ký thông qua Văn phòng quốc tế của WIPO, trong đó nhãn hiệu đầu tiên của nước ta đăng ký qua hình thức này là nhãn hiệu SEAPRODEX tại 8 quốc gia ngày 26 tháng 06 năm 1986. Ngoài ra một số nhãn hiệu như Trung Nguyên được bảo hộ tại 26 nước, nhãn hiệu VINATABA của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đăng ký bảo hộ tại hơn 40 nước⁶... Trong khi đó, một số nhãn hiệu nổi tiếng của các nước thông qua việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu đã được bảo hộ tại rất nhiều quốc gia. Nhãn hiệu hàng hoá nổi tiếng Honda (Nhật Bản) được trên 100 quốc gia bảo hộ; nhãn hiệu Valentino (Ý) được bảo hộ ở gần 130 quốc gia; Pierre Cardin (Pháp) được gần 100 quốc gia bảo hộ.

Trong tiến trình Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, thì việc quan tâm bảo vệ các tài sản sở hữu trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nói riêng là điều hết sức cần thiết. Các bài học của một số nhãn hiệu bị mất cắp tại thị trường nước ngoài mà bây giờ chúng ta vẫn chưa đòi lại được như trường hợp của thuốc lá mang nhãn hiệu VINATABA vẫn còn nguyên giá trị và là điều không thể tránh khỏi của mỗi doanh nghiệp.

⁴ Ngày 11 tháng 04 năm 2006, Chính Phủ Việt Nam đã nộp văn kiện gia nhập Nghị định thư liên quan đến Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu. Nghị định thư bắt đầu có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 11/07/2006 (Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ số 1331/TB-SHTT)

⁵ Xem thêm thông tin chi tiết tại trang web: <http://www.ipdl.wipo.int>.

⁶ Xem thêm thông tin trên trang web: www.ckt.gov.vn.

³ Xem thêm thông tin trên trang web: www.ckt.gov.vn.