**Phúc đáp từ chối nhãn hiệu tại Lào trên cơ sở nhãn hiệu xin đăng ký mang tính mô tả - 4 khuyến nghị quan trọng**

 **Nhãn hiệu mang tính mô tả - Làm thế nào để đăng ký?**

**Nhãn hiệu mang tính mô tả - Làm thế nào để đăng ký?**

*Nhiều nhãn hiệu xin đăng ký bảo hộ tại Lào bị từ chối với lý do: Nhãn hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ vì mang tính mô tả hàng hóa/dịch vụ. Nhãn hiệu chỉ bao gồm các dấu hiệu được dùng trong thương mại, để chỉ ra loại, chất lượng, số lượng, mục đích sử dụng, giá trị, nơi xuất xứ, của hàng hóa, hoặc thời điểm sản xuất, hoặc các dấu hiệu đã trở nên phổ biến (customary) bằng ngôn ngữ hiện tại, hoặc đã được sử dụng trung thực trong các hoạt động thương mại tại Lào được xem là nhãn hiệu mang tính mô tả tính chất hoặc đặc tính nào đó của hàng hóa/dịch vụ, do vậy, không thể thực hiện khả năng phân biệt của nhãn hiệu và không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu tại Lào. Có nhiều nhãn hiệu, thoạt nhìn, có vẻ như mang tính mô tả đặc tính nào đó của hàng hóa/dịch, nhưng bản chất, nó không hề mang tính mô tả. Do vậy, không phải trường hợp nào thông báo từ chối của Cục SHTT Lào cũng đều có cơ sở.*

**Nếu nhãn hiệu của bạn mang tính mô tả sẽ như thế nào?**

Nhãn hiệu có thể là một từ hoặc sự kết hợp của các yếu tố hình và chữ. Nếu nhãn hiệu của bạn chỉ có một từ mà từ đó bị coi là “tên gọi chung” hay “từ ngữ có tính mô tả”, thì nhãn hiệu của bạn sẽ bị từ chối bảo hộ. Trong trường hợp nhãn hiệu của bạn là sự kết hợp của yếu tố hình và chữ, trong đó, yếu tố chữ bị coi là mang tính mô tả, trong khi yếu tố hình đáp ứng các điều kiện bảo hộ, thì nhãn hiệu của bạn sẽ được bảo hộ tổng thể, với yếu tố chữ sẽ bị loại trừ khỏi phạm vi bảo hộ.

“Tên gọi chung” trong lĩnh vực nhãn hiệu là thuật ngữ dùng để chỉ tên gọi chung chung của sản phẩm. Ví dụ, nếu công ty bản có ý định đăng ký nhãn hiệu “HOTEL” (có nghĩa là khách sạn) để cung cấp “dịch vụ khách sạn, dịch vụ lưu trú”, nhãn hiệu đó sẽ bị từ chối bảo hộ do “HOTEL” là tên gọi chung chung để chỉ nơi mà dịch vụ đó sẽ được thực hiện/cung cấp.

“Từ ngữ có tính mô tả”: là những từ ngữ thường được sử dụng trong thương mại để mô tả sản phẩm/dịch vụ. Ví dụ: Nếu bạn định đăng ký nhãn hiệu “PURE” (có nghĩa là tinh khiết) để bán sản phẩm nước uống, nhãn hiệu đó sẽ bị từ chối bảo hộ do nó mô tả tính chất của sản phẩm nước uống.

**Tại sao nhãn hiệu mang tính mô tả lại bị từ chối hoặc bị loại trừ khỏi phạm vi bảo hộ?**

Những nhãn hiệu có chứa các từ mang tính mô tả tính chất, đặc tính hàng hóa/dịch vụ sẽ bị từ chối bảo hộ hoặc loại trừ khỏi phạm vi bảo hộ vì chúng không thể thực hiện chức năng cơ bản của nhãn hiệu – chức năng chỉ dẫn và phân biệt nguồn gốc thương mại của hàng hóa/dịch vụ do tổ chức/cá nhân này cung cấp với hàng hóa/dịch vụ do tổ chức/cá nhân kia cung cấp.

Các từ có tính mô tả như “FAST” (nhanh), “BEST” (tốt nhất), “EXCELLENT” (xuất sắc) … là các thuật ngữ phổ biến để chỉ tính chất, đặc tính của hàng hóa/dịch vụ, vì vậy cần được đảm bảo để tất cả các tổ chức/cá nhân khác nhau đều có quyền sử dụng để quảng bá, tiếp thị cho hàng hóa/dịch vụ của họ mà không gặp bất kì cản trở nào và không ai được độc quyền sử dụng hay ngăn cấm người khác sử dụng các từ mang tính mô tả đó. Do đó, những thuật ngữ mang tính mô tả không thể được đăng ký để được sử dụng độc quyền bởi bất kỳ, tổ chức cá nhân nào.

**Nhãn hiệu mang tính mô tả có được bảo hộ tại Lào hay không?**

Để trả lời câu hỏi nêu trên, bạn nên tìm các câu trả lời thỏa đáng cho các câu hỏi sau đây:

*1. Liệu nhãn hiệu của bạn có thực sự mô tả hàng hóa/dịch vụ?*

Nhiều nhãn hiệu, thoạt nhìn, có khả năng nhiều người cho rằng nó mang tính mô tả. Nhưng trên thực tế, về bản chất, nó chỉ mang tính gợi ý, tức là, nó không mô tả trực tiếp bất kỳ đặc tính nào của hàng hóa, dịch vụ, mà khi đọc, hay nhìn, thấy nó chỉ gợi ý, hoặc khiến cho công chúng, người tiêu dùng liên tưởng đển một phẩm chất nào đó. Do vậy, khi nhận được thông báo của Cục SHTT Lào về dự định từ chối bảo hộ nhãn hiệu của bạn với lý nhãn hiệu xin đăng ký mang tính mô tả, bạn không cần quá lo lắng. Trước hết hãy xem xét, đánh giá xem liệu thực sự nhãn hiệu đó có truyền tải trực tiếp thông tin về các hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan hay không, hay nó chỉ mang tính gợi ý, ám chỉ một thuộc tính nào đó. Các phân tính/đánh giá của bạn sẽ giúp bạn thiết lập các lập luận nhằm chứng minh rằng nhãn hiệu xin đăng ký của bạn chỉ mang tính gợi tưởng về các đặc tính của sản phẩm/dịch vụ, hoặc một sự liên hệ gián tiếp với các đặc tính của các hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan, và như vậy, nhãn hiệu của bạn không bị xem là có tính mô tả. Ví dụ: Nhãn hiệu “HAPPYFOOT” (bàn chân hạnh phúc) cho các sản phẩm “nước ngâm chân, nước tắm, xà phòng, sữa tắm, sữa rửa mặt” vẫn được coi là có khả năng phân biệt tự thân và được cấp văn bằng bảo hộ tại Lào.

 **Nhãn hiệu mang tính mô tả - Làm thế nào để đăng ký?**

Ngay cả khi nhãn hiệu của bạn nhiều khả năng bị coi là mang tính mô tả, bạn cũng có thể tập trung sự phân tích/lập luận của mình về việc Cục SHTT Lào cần xem xét bảo hộ cho nhãn hiệu của bạn trên cơ sở xem xét nhận thức của các người tiêu dùng tại Lào. Nếu nhãn hiệu của bạn là từ ngữ nước ngoài, để đánh giá xem nhãn hiệu đó có bị coi là dấu hiệu mang tính mô tả hay không, nó cần phải được đánh
giá trên cơ sở kiến thức và mức độ hiểu biết về các thuật ngữ đó của người tiêu dùng liên quan tại Lào. Bạn có thể nhấn mạnh rằng nhãn hiệu xin đăng ký của bạn không dễ nhận biết bởi công chúng có liên quan tại Lào về các tính chất, thuộc tính khi họ tiếp cận nhãn hiệu của bạn và công chúng có liên quan coi đó là nhãn hiệu. Cuộc khảo sát về nhận thức của người tiêu dùng Lào đối với nhãn hiệu của bạn có thể hữu ích trong việc tăng cường giá trị cho các lập luận của bạn trong trường hợp này.

Cuối cùng, bạn cần xem xét tính tương quan của nhãn hiệu xin đăng ký của bạn với hàng hóa/dịch vụ gắn nhãn hiệu. Để đánh giá liệu một nhãn hiệu “có tính mô tả” hay không, nhãn hiệu đó phải luôn được đặt trong mối quan hệ (mối tương quan) với các hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu đó. Một số từ nhất định bị xem là có tính mô tả bất kể nó được đăng ký cho hàng hóa hay dịch vụ nào, ví dụ: GOOD (tốt), BEST (tốt nhất). Tuy nhiên, trong các trường hợp khác, một thuật ngữ/từ có thể mang tính mô tả chính hàng hóa/dịch vụ này, nhưng lại không được xem là mang tính mô tả các đặc tính của hàng hóa/dịch vụ kia. Ví dụ, từ “TRUSTEDLINK” (kết nối tin cậy) có thể bị coi là mang tính mô tả khi được sử dụng làm nhãn hiệu cho “phần mềm dùng cho thương mại điện tử, dịch vụ tư vấn kinh doanh, dịch vụ tích hợp phần mềm và dịch vụ giáo dục dành cho các công nghệ và dịch vụ thương mại điện tử”. Tuy nhiên, từ này lại có thể không bị coi là mang tính mô tả khi được sử dụng làm nhãn hiệu cho quần áo và các loại trang phục nói chung, hoặc cho mỹ phẩm.

*2. Liệu bạn có thể cung cấp các tài liệu để chứng minh nhãn hiệu của mình đã sử dụng rộng rãi trong thương mại?*

Pháp luật nhiều nước quy định, một dấu hiệu bị coi là mang tính mô tả, nhưng nếu đã sử dụng rộng rãi, liên tục trong thương mại, khiến cho công chúng, người tiêu dùng liên quan tại Lào coi đó là một nhãn hiệu gắn với một loại hàng hóa/dịch vụ cụ thể, thì nhãn hiệu có thể được coi là đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng và Cục SHTT Lào có thể thu hồi thông báo từ chối đối với nhãn hiệu đó. Cho mục đích này, bạn cần cung cấp các tài liệu, bằng chứng liên quan nhằm chứng minh rằng: Nhãn hiệu xin đăng ký của bạn đã được sử dụng liên tục, được người tiêu dùng Lào biết đến rộng rãi và việc sử dụng nhãn hiệu của bạn đã tạo ra một liên kết trong tâm trí người tiêu dùng đối với hàng hóa và dịch vụ cụ thể tại Lào.

Bạn cần cung cấp tất cả các thông tin, tài liệu, bằng chứng nhiều nhất có thể nhằm chứng minh rằng nhãn hiệu xin đăng ký của bạn được nhận ra như một nhãn hiệu và được gắn với một nguồn gốc thương mại cụ thể tại Lào, các thông tin, tài liệu, bằng chứng có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

* Số liệu thống kê doanh thu và doanh số bán hàng tại Lào;
* Số liệu thống kê về đầu tư cho quảng cáo tại Lào;
* Khảo sát người tiêu dùng và thị trường tại Lào;
* Báo cáo từ các hiệp hội doanh nghiệp và người tiêu dùng tại Lào;
* Các báo cáo về loại hình, phạm vi và quy mô của chiến dịch quảng cáo tại Lào;
* Các tài liệu về chiến dịch quảng cáo và xúc tiến truyền thông qua phương tiện kỹ thuật số tại Lào;
* Catalog, bảng giá và hóa đơn tại Lào;
* Các báo cáo quản lý.

*3. Liệu nhãn hiệu của bạn đã được bảo hộ ở nhiều quốc gia khác hay chưa?*

Nếu nhãn hiệu bị coi là mang tính mô tả nhưng đã được chấp nhận bảo hộ ở nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là các quốc gia nói tiếng Anh và/hoặc tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ, đây sẽ là tài liệu bổ trợ quan trọng để chứng minh rằng: Nhãn hiệu của bạn về bản chất không bị coi là mang tính mô tả nhằm thuyết phục thẩm định viên hủy bỏ quyết định/thông báo từ chối.

*4. Liệu có những nhãn hiệu mà bạn cho là mang tính mô tả nhưng đã được Cục SHTT Lào cấp văn bằng bảo hộ hay không?*

Bạn nên tìm kiếm các trường hợp nhãn hiệu mà bạn cho rằng tương tự như của mình nhưng vẫn đã được Cục SHTT Lào chấp nhận cấp văn bằng bảo hộ. Đây sẽ là các tiền lệ tốt làm tăng giá trị chứng minh và thuyết phục thẩm định viên xem xét cấp bảo hộ cho nhãn hiệu của bạn giống như các trường hợp nhãn hiệu mà bạn đã trích dẫn.

**Lời kết:**

 **Nhãn hiệu mang tính mô tả - Làm thế nào để đăng ký?**

Nhãn hiệu có tính lãnh thổ. Một nhãn hiệu có thể bị coi là mang tính mô tả ở quốc gia này, nhưng nó không thể mặc nhiên bị coi là truyền tải ngay lập tức hoặc tạo ra nhận thức đối với người tiêu dùng tại Lào về bất kỳ thành phần, phẩm chất hoặc đặc điểm nào của của hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu xin đăng ký. Việc từ chối nhãn hiệu xin đăng ký chỉ vì nó bị coi là mang tính mô tả ở một nước nào đó, và bắt buộc phải bị coi là mang tính mô tả tại Lào là không phù hợp vì nó sẽ phá hủy các nguyên tắc cơ bản của luật nhãn hiệu, nguyên tắc lãnh thổ. Nhận thức của người tiêu dùng tại Lào có vai trò quan trọng hơn để xác định liệu nhãn hiệu đó có bị coi là mang tính mô tả hàng hóa/dịch vụ hay không.

**KENFOX IP & Law Office** vinh dự được Asia IP xếp hạng là công ty hàng đầu (**first tier**) trong lĩnh vực sáng chế tại Lào vào năm 2019 và 2020 và là công ty hàng đấu trong lĩnh vực nhãn hiệu vào năm 2021. Công ty được chọn thắng giải thưởng “Công ty Sở hữu trí tuệ của Lào trong năm 2021”. Hãy liên hệ với KENFOX IP & Law Office ngay hôm nay nếu bạn cần một công ty cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp đồng hành cùng bạn, để bạn yên tâm phát triển doanh nghiệp của mình đúng hướng.

**By Nguyen Vu QUAN**

**Partner & IP Attorney**

**Contact**

**KENFOX IP & Law Office**

Building No. 6, Lane 12/93, Chinh Kinh Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

**Tel:** +84 24 3724 5656

**Email:** info@kenfoxlaw.com / kenfox@kenfoxlaw.com