

SỬ DỤNG TÊN QUỐC GIA TRONG ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM

TS NGUYỄN THỊ HOÀNG HẠNH

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ, tư vấn – Cục Sở hữu trí tuệ
Director of Intellectual Property Training and Consultation Center (IPTC), IP VIETNAM

Email: hanhnh77@gmail.com

NGUYỄN PHẠM HỒNG ANH

Trường Đại học Ngoại thương

Foreign Trade University

Email: hanguyen12804@gmail.com

Tóm tắt

Việc sử dụng tên quốc gia trong đăng ký nhãn hiệu là vấn đề còn nhiều tranh luận và chưa có cách tiếp cận thống nhất trong hệ thống sở hữu trí tuệ. Đây có thể là chiến lược giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín và niềm tin của người tiêu dùng, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro pháp lý, gây nhầm lẫn về nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, dịch vụ và dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh. Trên cơ sở phân tích các điều ước quốc tế và kinh nghiệm của Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, bài viết làm rõ các điều kiện, giới hạn pháp lý đối với việc sử dụng tên quốc gia trong đăng ký nhãn hiệu. Từ thực tiễn Việt Nam, bài viết phân tích rủi ro khi trao quyền sử dụng tên quốc gia cho một chủ thể, đặc biệt về độc quyền hóa, kiểm soát chất lượng và uy tín quốc gia, qua đó đề xuất hướng hoàn thiện khung pháp lý.

Từ khóa: cạnh tranh không lành mạnh, đăng ký nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, tên quốc gia

Abstract

The use of country names in trademark registration remains a controversial issue, with no uniform approach within the intellectual property system. While such use may serve as a business strategy to enhance corporate reputation and consumer confidence, it may also entail legal risks, mislead consumers as to the origin and quality of goods and services, and result in unfair competition. Based on an analysis of international treaties and the experience of the European Union and the United States, this article clarifies the legal conditions and limitations governing the use of country names in trademark registration. In the Vietnamese context, the article examines the risks arising from granting a single entity the right to use a country name, particularly those relating to monopolization, quality control, and national reputation, thereby proposing directions for improving the legal framework.

Keywords: unfair competition, trademark registration, intellectual property, country name

DOI: <https://doi.org/10.70236/khplvn.736>

Ngày nhận bài: 13/10/2025

Ngày duyệt đăng: 02/4/2026

Việc sử dụng tên quốc gia trong đăng ký nhãn hiệu đặt ra nhiều vấn đề pháp lý đáng lưu ý, bởi tên quốc gia không chỉ gắn với nguồn gốc địa lý mà còn có thể liên quan đến uy tín, hình ảnh và lợi ích chung của quốc gia. Mặc dù các điều ước quốc tế, đặc biệt là Công ước Paris về Bảo hộ sở hữu công nghiệp, cùng các khuyến nghị của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (World Intellectual Property Organization, WIPO), điển hình là Dự thảo sửa đổi Khuyến nghị chung về bảo hộ tên quốc gia (sửa đổi lần hai ngày 20/3/2025) – Revised Draft Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Country Names (SCT/43/9 Rev.), đã bước đầu đưa ra định hướng chung về

bảo hộ tên quốc gia, pháp luật và thực tiễn của các nước trên thế giới vẫn có sự khác biệt đáng kể trong cách tiếp cận và áp dụng. Sự thiếu thống nhất này đặt ra yêu cầu nghiên cứu về điều kiện, giới hạn và cơ chế kiểm soát việc sử dụng tên quốc gia trong đăng ký nhãn hiệu, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào hệ thống thương mại và sở hữu trí tuệ quốc tế. Trên cơ sở phân tích pháp luật và thực tiễn quốc tế, bài viết tập trung đánh giá thực trạng, những bất cập và rủi ro tại Việt Nam, từ đó đề xuất một số định hướng hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao hiệu quả thực thi.

1. Quy định về việc sử dụng tên quốc gia trong đăng ký nhãn hiệu

Các quy định về việc sử dụng tên quốc gia trong đăng ký nhãn hiệu được điều chỉnh bởi các điều ước quốc tế và luật quốc gia. Các quy định này được xây dựng nhằm ngăn chặn việc lạm dụng tên quốc gia dẫn tới gây sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc và chất lượng thực sự của hàng hóa/dịch vụ, đồng thời giúp đảm bảo uy tín quốc gia khỏi các hành vi thương mại hóa trái phép và cạnh tranh không lành mạnh.

1.1. Quy định quốc tế về việc sử dụng tên quốc gia trong đăng ký nhãn hiệu

Công ước Paris và SCT/43/9 Rev. về bảo vệ tên quốc gia đã đưa ra các nền tảng pháp lý chung cho việc bảo vệ các biểu tượng quốc gia trong đăng ký nhãn hiệu.

Điều 6^{ter}(1)(a) Công ước Paris (1883) về Bảo hộ sở hữu công nghiệp quy định: “Các quốc gia thành viên của Liên minh thỏa thuận từ chối hoặc hủy bỏ việc đăng ký, ngăn cấm bằng các biện pháp thích hợp về việc sử dụng quốc huy, quốc kỳ hoặc các biểu tượng quốc gia khác của các quốc gia thành viên của Liên minh, các dấu hiệu kiểm tra xác nhận hoặc đảm bảo chính thức được các quốc gia đó chấp nhận, và bất cứ sự bắt chước nào mang đặc điểm của của các dấu hiệu này, làm nhãn hiệu hoặc làm thành phần của nhãn hiệu mà không được phép của các cơ quan có thẩm quyền”.¹ Như vậy, Điều 6^{ter} cấm các hành vi đăng ký và sử dụng trái phép các biểu tượng của quốc gia gây hiểu lầm cho công chúng. Tuy nhiên, quy định tại Điều 6^{ter} chủ yếu áp dụng cho các biểu tượng của quốc gia, không đề cập trực tiếp vấn đề tên quốc gia.

Vấn đề sử dụng tên quốc gia trong đăng ký nhãn hiệu xuất hiện ở hầu hết các quốc gia, các nước đã có những cách thức áp dụng riêng, tuy nhiên chưa có văn bản quy định chính thức ở tầm quốc tế về vấn đề này. SCT/43/9 Rev. đã đưa ra những hướng dẫn bổ sung về việc nghiêm cấm sử dụng tên quốc gia trong nhãn hiệu gây hiểu lầm cho người tiêu dùng hoặc lợi dụng uy tín quốc gia dẫn tới hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Trước tiên, SCT/43/9 Rev. định nghĩa “tên quốc gia” (*country name*) bao gồm: “tên chính thức, tên viết tắt, bản dịch, phiên âm, tên gọi, mã quốc tế, chữ viết tắt chuẩn và tính từ cho những tên này của các quốc gia thành viên”.² Các quốc gia thành viên của WIPO phải bảo vệ tên quốc gia khỏi những dấu hiệu gây

1 Điều 6^{ter}(1)(a), Công ước Paris về Bảo hộ sở hữu công nghiệp năm 1883.

2 Khoản 5 Điều 1 Tài liệu SCT/43/9 Rev. của Ủy ban Thường trực về Luật Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp và Chỉ dẫn địa lý (WIPO), 2020.

xung đột, trong trường hợp này là những dấu hiệu gây hiểu lầm hoặc lừa dối công chúng về bản chất, chất lượng và/hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa hoặc dịch vụ.

Như vậy, các doanh nghiệp vẫn có thể sử dụng tên quốc gia trong nhãn hiệu của mình, song phải đảm bảo không dẫn tới những sai lệch và hiểu lầm về nguồn gốc, tính chất, chất lượng hàng hóa/dịch vụ cho người tiêu dùng. Sự khác biệt về mức độ rõ ràng trong quy định về bảo hộ này cũng dẫn đến những tranh chấp trong thực tế về việc sử dụng tên quốc gia cho mục đích thương mại. Do đó, các quốc gia phải xây dựng các cơ chế pháp lý hỗ trợ – đặc biệt là chỉ dẫn địa lý hoặc các quy định về các loại nhãn hiệu cộng đồng khác.³ Bên cạnh đó, cách hiểu và giải thích các quy định của các điều ước quốc tế cũng có sự khác biệt ở mỗi quốc gia. Một số quốc gia sẽ sử dụng các biện pháp giải thích và áp dụng pháp luật nghiêm ngặt hơn thông qua việc mở rộng phạm vi nghiêm cấm đối với các hành vi lạm dụng trái phép tên quốc gia vì mục đích thương mại. Một số quốc gia khác áp dụng biện pháp ngược lại, miễn là các doanh nghiệp đảm bảo việc sử dụng này không dẫn tới các hệ quả như gây hiểu sai lệch về nhãn hiệu.

Để khắc phục vấn đề này, Điều 5 SCT/43/9 Rev. quy định các trường hợp cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia có thể chấp nhận việc đăng ký nhãn hiệu có tên quốc gia, bao gồm:⁴

(i) Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu được hỗ trợ bằng tài liệu chứng cứ chứng minh hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu được đề xuất đăng ký có nguồn gốc từ quốc gia được nêu trong nhãn hiệu;

(ii) Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu được hỗ trợ bằng tài liệu chứng cứ về sự cấp phép của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) của quốc gia thành viên có liên quan;

(iii) Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu được hỗ trợ bằng tài liệu chứng cứ về việc người nộp đơn tuân thủ luật quốc gia và/hoặc chính sách liên quan đến việc sử dụng tên quốc gia của quốc gia thành viên có liên quan được nêu trong nhãn hiệu;

(iv) Nếu người nộp đơn có bằng chứng chứng minh rằng tên quốc gia được sử dụng trong nhãn hiệu có ý nghĩa thứ cấp không mang ý nghĩa chỉ dẫn nguồn gốc địa lý và nhãn hiệu không có khả năng gây hiểu lầm hoặc lừa dối công chúng về nguồn gốc của hàng hóa và/hoặc dịch vụ mà người nộp đơn đề xuất đăng ký;

(v) Nếu người nộp đơn có bằng chứng chứng minh rằng đó là nhãn hiệu nổi tiếng và không có khả năng gây hiểu lầm hoặc lừa dối công chúng về nguồn gốc của hàng hóa và/hoặc dịch vụ mà người nộp đơn đề xuất đăng ký.

Có thể thấy, WIPO và các quốc gia thành viên đã và đang nỗ lực bổ sung, sửa đổi các quy định còn thiếu tính chặt chẽ, chưa có sự đồng nhất trong cách

3 Dev S. Gangjee, “Quibbling siblings: Conflicts between trademarks and geographical indications”, *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 82(3), 2007, tr. 1253-1291; Roland Knaak, “Geographical indications and their relationship with trade marks in EU law”, *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 46, 2015, tr. 843-867. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40319-015-0393-1>.

4 Điều 5 Tài liệu SCT/43/9 Rev., WIPO.

áp dụng, từng bước hoàn thiện khung pháp lý về bảo hộ nhãn hiệu, đặc biệt là việc sử dụng tên quốc gia trong đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Tuy nhiên, các khuyến nghị này chủ yếu dành cho việc đăng ký theo hình thức nhãn hiệu thông thường. Việc sử dụng tên quốc gia để đăng ký với các loại hình nhãn hiệu cộng đồng, cụ thể là chỉ dẫn địa lý hay nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận để dùng cho một cộng đồng nhà sản xuất kinh doanh chưa được nghiên cứu và đề cập tới.

1.2. Quy định của Việt Nam về việc sử dụng tên quốc gia trong đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được 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 quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022, 2025) (viết tắt là Luật SHTT năm 2005).⁵ Bên cạnh đó, Điều 73 quy định các dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu, cụ thể là các dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với quốc kỳ, quốc huy, quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và của các nước, quốc tế ca. Quy định này giống với quy định tại Điều 6^{ter} của Công ước Paris, trên cơ sở bảo hộ các biểu tượng của quốc gia khỏi việc bị sử dụng trái phép vì mục đích thương mại.

Quy định tại Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022, 2025) đề cập các địa danh, dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý là đặc sản địa phương của Việt Nam khi đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Và quy định này không bao gồm vấn đề tên quốc gia “Việt Nam”, tuy nhiên cho đến nay không một doanh nghiệp hoặc cá nhân Việt Nam nào được cấp quyền sử dụng mang tính độc quyền (loại trừ chủ thể khác) đối với tên quốc gia Việt Nam bằng viết đầy đủ hay viết tắt. Cần lưu ý rằng, khác với địa danh chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương, vốn do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép sử dụng theo Điều 87 và Điều 11 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022, 2025), tên quốc gia gắn liền với chủ quyền và uy tín quốc gia. Trên tinh thần nguyên tắc Nhà nước thống nhất đại diện chủ sở hữu đối với tài sản công (Điều 53 Hiến pháp năm 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2025), thẩm quyền cho phép sử dụng tên quốc gia “Việt Nam” làm nhãn hiệu thuộc về Chính phủ, không thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương. Trên thực tế, việc cho phép sử dụng tên “Việt Nam” hiện được thực hiện thông qua cơ chế nhãn hiệu chứng nhận mang tính cộng đồng, do Chính phủ (thông qua Văn phòng Chính phủ) chấp thuận và Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký, thay vì trao quyền độc quyền cho một chủ thể tư nhân.⁶

5 Trường Đại học Luật Hà Nội, *Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam*, do Phùng Trung Tập chủ biên, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2021 (tái bản 2024), tr. 125-127.

6 Điều 53 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025); Điều 198 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đại diện, thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu toàn dân; Nguyễn Ngọc Bảo Trân, “Xung đột quyền giữa chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu - Kinh nghiệm từ vụ việc thực tiễn”, *Tạp chí Công Thương*, số 7, 2023, <https://tapchicongthuong.vn/xung-dot-quyen-giua-chi-dan-dia-ly-va-nhan-hieu-kinh-nghiem-tu-vu-viec-thuc-tien-105473.htm>, truy cập ngày 14/4/2025.

Đối với trường hợp cần sử dụng tên Việt Nam để đăng ký dưới danh nghĩa nhãn hiệu cộng đồng cho một ngành hàng đã được đề cập và tạm thời điều chỉnh theo từng trường hợp cá biệt; cụ thể là trên cơ sở đề xuất của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngày 15/9/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 91/NQ-CP về việc cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia để thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu chứng nhận Gạo Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của các quốc gia đó về thẩm quyền cho phép sử dụng tên quốc gia làm nhãn hiệu.

2. Thực tiễn quốc tế về bảo hộ nhãn hiệu có chứa tên quốc gia

Quy định về tên quốc gia trong đăng ký nhãn hiệu có sự khác biệt giữa các khu vực pháp lý. Một số khu vực có hệ thống sở hữu trí tuệ phát triển nói chung và nhãn hiệu nói riêng như Liên minh châu Âu (*European Union*, EU) và Hoa Kỳ đã thiết lập cơ sở pháp lý rõ ràng để từ chối đăng ký hoặc vô hiệu hoá việc lạm dụng tên quốc gia trong đăng ký nhãn hiệu. Bên cạnh đó, cách tiếp cận của các quốc gia liên minh này cũng đặt nền tảng cho việc cân bằng giữa lợi ích của doanh nghiệp, đặc biệt trong xây dựng và duy trì uy tín của nhãn hiệu với lợi ích, uy tín quốc gia và bảo vệ người tiêu dùng khỏi các hành vi lừa dối và cạnh tranh không lành mạnh.

Tại EU, việc sử dụng tên quốc gia trong đăng ký nhãn hiệu chủ yếu được điều chỉnh bởi Quy chế nhãn hiệu của EU (*EU Trademark Regulation*, EUTMR). Điều 7(1)(g) quy định những dấu hiệu lừa dối công chúng, ví dụ về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ không được cấp phép đăng ký dưới danh nghĩa nhãn hiệu.⁷ Điều này đảm bảo rằng người tiêu dùng sẽ không bị hiểu lầm hoặc lừa dối về nguồn gốc thực sự của sản phẩm. Ví dụ, thuật ngữ “*Italian Leather*” được đặt cho một nhãn hiệu kinh doanh sản phẩm da không có nguồn gốc từ nước Ý sẽ không được cấp phép đăng ký nhãn hiệu. Ngược lại, thuật ngữ “*SwissTech*” được sử dụng cho nhãn hiệu kinh doanh dịch vụ phần mềm có nguồn gốc từ Thụy Sĩ có thể được chấp nhận.

Bên cạnh đó, Điều 7(1)(c) cũng ngăn chặn việc đăng ký các nhãn hiệu chỉ bao gồm các dấu hiệu hoặc chỉ dẫn vì mục đích thương mại để chỉ loại, chất lượng, số lượng, mục đích sử dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý hoặc thời gian sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, hoặc các đặc điểm khác của hàng hóa hoặc dịch vụ.⁸ Như vậy, tên quốc gia không thể được đăng ký làm nhãn hiệu nếu nhãn hiệu đăng ký chỉ bao gồm tên quốc gia hoặc chỉ chứa những đặc điểm thường gắn liền với quốc gia đó. Tuy nhiên, nếu đã đạt được tính phân biệt thông qua quá trình sử dụng hàng hóa/dịch vụ của khách hàng hoặc không mô tả trực tiếp hàng hóa/dịch vụ thì nhãn hiệu đó vẫn có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu theo Điều 7(3) của EUTMR. Ví dụ, nếu một tên gọi địa lý có ý nghĩa thứ cấp là tên một thương hiệu (tức là người tiêu

7 Điều 7(1)(g) Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark.

8 Điều 7(1)(c) Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark.

dùng có thể liên tưởng với một doanh nghiệp cụ thể thay vì là nguồn gốc địa lý của sản phẩm/dịch vụ đó) thì dấu hiệu này có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu. Thuật ngữ “*Swiss*” về bản chất thường được liên tưởng tới đất nước “Thụy Sĩ” nhưng “*SwissAir*” lại được khách hàng biết đến là tên của một hãng hàng không. Trong trường hợp này, “*SwissAir*” đã có được tính phân biệt thông qua quá trình sử dụng dịch vụ của khách hàng, nên có thể được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu.

Tình huống thực tế: *Iceland Foods Ltd. v Iceland* là một vụ việc tiêu biểu làm rõ cách tiếp cận của EU đối với việc sử dụng tên quốc gia trong đăng ký nhãn hiệu. Iceland Foods Limited là một chuỗi siêu thị thuộc sở hữu tư nhân của doanh nhân Malcolm Walker và tập đoàn đầu tư Brait của Nam Phi. Năm 2014, Iceland Foods Ltd. đã đăng ký nhãn hiệu dạng chữ tại Vương quốc Anh cho 21 nhóm hàng hóa/dịch vụ, bao gồm cá, thịt, nước tinh khiết, mỹ phẩm... Nhãn hiệu chữ “Iceland” cũng đã được đăng ký tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu (*European Union Intellectual Property Office, EUIPO*) vào năm 2014 với danh nghĩa là nhãn hiệu EU đối với 08 nhóm hàng hóa/dịch vụ, bao gồm các nhóm từ số 29 đến 32 và 35.

Iceland Foods Ltd. đã “tích cực theo đuổi và thắng nhiều vụ kiện chống lại các công ty của Iceland sử dụng tên quốc gia “Iceland” trong đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, ngay cả đối với những doanh nghiệp không kinh doanh hàng hóa/dịch vụ giống với Iceland Foods” (theo Bộ Ngoại giao Iceland),⁹ tạo ra lợi thế độc quyền thương mại về tên quốc gia đối với một lượng lớn hàng hóa/dịch vụ. Doanh nghiệp này thậm chí còn phản đối việc đăng ký đối với “*Inspired by Iceland*” – chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia được Chính phủ Iceland tài trợ và chứng thực một phần. Bộ Ngoại giao Iceland và Business Iceland (Íslandsstofa) đã nộp đơn yêu cầu hủy hiệu lực nhãn hiệu chữ EU “Iceland” lên EUIPO với lý do nhãn hiệu này mang tính mô tả, thiếu tính khác biệt và gây cản trở cho các công ty của nước này quảng bá hàng hóa và dịch vụ ra nước ngoài.

Giống như nhiều quốc gia khác, khung pháp lý về bảo hộ nhãn hiệu của Iceland cũng thể hiện sự bảo hộ mang tính gián tiếp đối với tên quốc gia. Vụ việc này cho thấy các quy định pháp lý hiện tại dường như chưa thực sự đủ chặt chẽ để ngăn chặn các tình huống lạm dụng tên quốc gia trong đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, dẫn tới tình trạng cạnh tranh không lành mạnh và độc quyền thương mại. Mục đích của Chính phủ Iceland khi đệ đơn khiếu nại lên EUIPO là để bảo vệ cho các doanh nghiệp của nước họ đối với việc sử dụng tên quốc gia trong đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thúc đẩy quảng bá hàng hóa/dịch vụ của Iceland ra thị trường quốc tế, đồng thời ngăn chặn hành vi độc quyền tên quốc gia và cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, một vấn đề đáng lo ngại là các thủ tục đề nghị hủy bỏ hiệu lực của một đăng ký nhãn hiệu thường mất rất nhiều thời gian. Thủ tục pháp lý kéo dài cùng với sự phát triển nhanh của một

9 Ministry for Foreign Affairs of Iceland, “EUIPO’s Grand Board rules in favour of Iceland”, 2022, <https://government.is/news/article/2022-12-22-EUIPOs-Grand-Board-rules-in-favour-of-Iceland/>, truy cập ngày 14/4/2025.

số thị trường, chủ sở hữu của nhãn hiệu vi phạm ngày càng có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, chiếm thị phần lớn hơn trên thị trường, gây khó khăn cho quá trình giải quyết tranh chấp.¹⁰

Trong hai phán quyết ngày 15/12/2022 đối với vụ *Iceland Foods Ltd. v Islandsstofa* (số R 1238/2019-G) và vụ *Iceland Foods Ltd v Icelandic Trademark Holding ehf* (số R 1613/2019-G), Hội đồng phúc thẩm của EUIPO đã xác nhận rằng nhãn hiệu chữ EU ICELAND và nhãn hiệu hình kết hợp thuật ngữ “ICELAND” đã được đăng ký trái với Điều 7(1)(c), EUTMR. Theo đó, Điều 7(1)(c) cấm việc đăng ký các nhãn hiệu chỉ bao gồm các dấu hiệu hoặc chỉ dẫn vì mục đích thương mại để chỉ loại, chất lượng, số lượng, mục đích sử dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý hoặc thời gian sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, hoặc các đặc điểm khác của hàng hóa hoặc dịch vụ. Cả hai nhãn hiệu này đều được đăng ký dưới tên chuỗi siêu thị của Vương quốc Anh “Iceland Foods Ltd”.

Khi đưa ra quyết định, Hội đồng phúc thẩm đã căn cứ, cùng với các căn cứ khác, vào phán quyết mang tính bước ngoặt trong vụ *Windsurfing Chiemsee Produktions v. Boots* (số C-108/97), trong đó xác nhận rằng tên địa lý về nguyên tắc có thể được đăng ký bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu theo Điều 7(1)(c), nếu tên địa lý trong nhãn hiệu: (i) không được công chúng có liên quan biết đến và liên tưởng tới một địa điểm địa lý nhất định, hoặc (ii) “bản chất” của địa danh được chỉ định không khiến công chúng hiểu sai lệch về nguồn gốc của hàng hóa/dịch vụ. Bên cạnh đó, khi đánh giá tính chất mô tả của nhãn hiệu chứa tên địa lý, khái niệm “lợi ích công cộng” là cơ sở của Điều 7(1)(c) cũng được xem xét, vì việc chấp nhận đăng ký nhãn hiệu đồng nghĩa với việc cấp cho chủ sở hữu quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu đã đăng ký.¹¹ Do đó, việc hủy đăng ký nhãn hiệu “ICELAND” thuộc sở hữu của Iceland Foods Ltd. là cần thiết để đảm bảo chỉ dẫn địa lý (trong trường hợp này là tên quốc gia) vẫn có thể được sử dụng rộng rãi bởi các doanh nghiệp Iceland khi miêu tả nguồn gốc thực sự của hàng hóa/dịch vụ. Hơn thế, Iceland được biết đến là một quốc gia nằm ở châu Âu về mặt địa lý, đồng thời là một quốc gia thành viên thuộc Khu vực kinh tế châu Âu (*European Economic Area*, EEA) và là đối tác kinh tế quan trọng của EU. Vì lẽ này, không giống như các khu vực địa lý nhỏ hơn thường chỉ được biết đến trong phạm vi địa phương, “Iceland” được kết luận là có độ nhận diện cao đối với công chúng liên quan.¹² Với các yếu tố trên, Hội đồng phúc thẩm EUIPO đã bác đơn kháng cáo của Iceland Foods Ltd. và giữ nguyên phán quyết của Ban hủy bỏ (*Cancellation Division*) năm 2019, kết luận rằng nhãn

10 Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (WIPO), *Document SCT/37/9*, 2017, tr. 18-19.

11 Alberto Ribeiro de Almeida & Suelen Carls, “The criteria to qualify a geographical term as generic: Are we moving from a European to a US perspective?”, *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 52(4), 2021, tr. 444-467, <https://doi.org/10.1007/s40319-021-01045-x>.

12 Sasha Muscat, “Iceland Foods loses latest round in its ongoing trademark battle with the country Iceland”, *Chambers and Partners*, 2025, <https://chambers.com/articles/iceland-foods-loses-latest-round-in-its-ongoing-trademark-battle-with-the-country-iceland>, truy cập ngày 14/4/2025.

hiệu “ICELAND” (bao gồm nhân hiệu chữ và nhân hiệu hình kết hợp thuật ngữ “ICELAND”) là nhân hiệu mang tính mô tả và không có tính phân biệt. Do đó, EUIPO quyết định hủy đăng ký hai nhân hiệu này và xóa khỏi sổ đăng bạ nhân hiệu EU.

Phán quyết này khẳng định lập trường của EU trong việc ngăn chặn tình trạng tư nhân hóa hoặc độc quyền tên quốc gia trong đăng ký nhân hiệu, chống lại hành vi cạnh tranh không lành mạnh, đồng thời đảm bảo rằng tên quốc gia vẫn có thể được sử dụng nếu thỏa mãn các quy định tại EUTMR.

Ở Hoa Kỳ, các điều khoản về bảo hộ tên quốc gia trong đăng ký nhân hiệu được quy định tại Đạo luật Lanham, cụ thể tại Mục 2(e)(3) (15 U.S.C. § 1052(e)(3)). Điều khoản này nêu rõ nhân hiệu được sử dụng trên hoặc liên quan đến hàng hóa của người nộp đơn đăng ký mô tả sai lệch về mặt địa lý của hàng hóa.¹³ Quy định này đảm bảo người tiêu dùng sẽ không bị nhầm lẫn về nguồn gốc thực sự của hàng hóa. Để xác định một nhân hiệu có thuộc trường hợp bị từ chối bảo hộ này hay không, Cơ quan Sáng chế và nhân hiệu Hoa Kỳ (USPTO) và tòa án áp dụng 03 tiêu chí, gồm:

- (i) ý nghĩa chính của nhân hiệu là vị trí địa lý được biết đến rộng rãi;
- (ii) hàng hóa hoặc dịch vụ có nguồn gốc từ địa điểm được xác định trong nhân hiệu, và

- (iii) người mua có thể tin rằng hàng hóa hoặc dịch vụ có nguồn gốc từ vị trí địa lý được xác định trong nhân hiệu.¹⁴

Nếu nằm trong các điều kiện này, nhân hiệu sẽ bị coi là mô tả sai lệch về mặt địa lý và bị từ chối cấp phép.

Khác với EU, Hoa Kỳ tập trung vào nhận thức của người tiêu dùng về hàng hóa và dịch vụ. Quy trình 03 bước xét duyệt dựa trên nhận thức của người tiêu dùng về nhân hiệu tuy thể hiện sự linh hoạt nhưng mang tính chủ quan, do đó cần tham khảo ý kiến của chuyên gia để đưa ra quyết định cuối cùng về việc chấp nhận hay từ chối đơn đăng ký nhân hiệu có chứa tên quốc gia. Hoa Kỳ đã cân bằng giữa quyền đối với nhân hiệu và lợi ích của người tiêu dùng, đảm bảo rằng các địa danh nổi tiếng và tên quốc gia không bị độc quyền thương mại và các địa danh ít được biết đến có thể được bảo hộ trong các trường hợp cụ thể. Cách tiếp cận này mở ra một hướng giải quyết linh hoạt hơn, khi nhận thức của người tiêu dùng có thể được tham khảo để cải thiện khung pháp lý về tên quốc gia trong đăng ký nhân hiệu.

3. Thực trạng sử dụng tên quốc gia trong đăng ký nhân hiệu tại Việt Nam

Như trên đã trình bày, hiện nay việc sử dụng tên quốc gia, cụ thể là chữ Việt Nam để đăng ký làm nhân hiệu chưa có quy định cụ thể. Tuy nhiên, trên thực tế, nhu cầu của doanh nghiệp là rất lớn trong sử dụng chữ Việt Nam dưới các hình thức đầy đủ, viết không dấu hay viết tắt. Thực tiễn xử lý hiện nay

13 Section 2(e)(3) (15 U.S.C. § 1052(e)(3)), US Lanham Act 1946.

14 United States Patent and Trademark Office (USPTO), *Trademark Manual of Examining Procedure (TMPEP)*, 7th edn, § 1210.01(a), tr. 887.

đối với các đơn đăng ký nhãn hiệu có chứa chữ Việt Nam như sau: Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng chữ Việt Nam với điều kiện các yếu tố còn lại cấu thành nên nhãn hiệu có khả năng phân biệt.¹⁵ Điều này có nghĩa là không một cá nhân hay doanh nghiệp nào được phép độc quyền sử dụng chữ Việt Nam cho sản phẩm, dịch vụ mà họ cung cấp.

Hiện nay có nhãn hiệu Gạo Việt Nam và cao su Việt Nam được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận dựa trên văn bản của Văn phòng Chính phủ cho phép sử dụng tên quốc gia “Việt Nam” để đăng ký nhãn hiệu.¹⁶ Thực tế phát triển thương hiệu quốc gia, thương hiệu ngành ở Việt Nam thời gian qua cũng cho thấy các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực của ngành có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu là tên quốc gia để tăng uy tín và là chiến lược phát triển của các ngành chủ lực, ví dụ như: Gỗ Việt Nam, Mắc ca Việt Nam...

Việc cấp đăng ký nhãn hiệu tên quốc gia Việt Nam hiện vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu để có định hướng và quy định cụ thể. Tuy nhiên, việc cấp độc quyền sử dụng tên quốc gia Việt Nam cho một ngành hàng cần thận trọng bởi việc này sẽ ảnh hưởng tới việc các doanh nghiệp khác sử dụng chữ Việt Nam với chỉ dẫn trung thực..

4. Một số đề xuất, kiến nghị

Trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế đã phân tích tại Mục 2 và thực trạng tại Việt Nam nêu ở Mục 3, phần này đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao hiệu quả bảo hộ tên quốc gia trong đăng ký nhãn hiệu, tập trung vào ba nhóm vấn đề sau:

Thứ nhất, tác động của việc trao quyền sử dụng độc quyền tên quốc gia cho một ngành hàng cần được xem xét một cách toàn diện trên cả hai mặt lợi ích và hạn chế. Để hoàn thiện khung pháp lý, cần phân tích việc sử dụng tên quốc gia từ góc độ mục đích, ý nghĩa của nhu cầu sử dụng chữ Việt Nam như một nhãn hiệu hoặc là một yếu tố cấu thành trong nhãn hiệu. Việc cấp phép chữ Việt Nam sử dụng làm nhãn hiệu cho một ngành hàng sẽ giúp nâng tầm thương hiệu quốc gia cho sản phẩm của ngành đó trên thị trường quốc tế, với sự cam kết và đảm bảo chất lượng đồng bộ, giúp tăng khả năng cạnh tranh và có thể tập trung nguồn lực cho việc quảng bá, tiếp thị cả trong nước và nước ngoài. Một ngành hàng hoặc một dòng sản phẩm chủ lực của Việt Nam nếu được độc quyền đăng ký chữ Việt Nam làm nhãn hiệu thì cũng tạo sức mạnh cộng hưởng thương hiệu, kết hợp uy tín quốc gia với sản phẩm cụ thể, tạo dựng được nhãn hiệu mạnh ngay từ đầu. Bên cạnh đó có thể tập trung nguồn lực đầu tư, tiếp thị, kiểm soát chất lượng đồng đều từ một đầu mối tránh phân tán quản lý. Đặc biệt với các sản phẩm nông sản, thực phẩm rất cần có các thương hiệu gắn với tên quốc gia, với tên quốc gia sản phẩm có thể được

15 Nguyễn Khánh, “Bảo hộ nhãn hiệu ‘Ngôi nhà cà phê’ có thật sự thuộc về The Coffee House?”, *Tạp chí Kinh tế Sài Gòn*, 2025, <https://thesaigontimes.vn/bao-ho-nhan-hieu-ngoi-nha-ca-phe-co-that-su-thuoc-ve-the-coffee-house/>, truy cập ngày 16/04/2025.

16 Văn phòng Chính phủ, Công văn số 1422/VPCP-KGVX ngày 17/02/2017 về việc sử dụng tên quốc gia “Việt Nam” trong nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”.

định vị ở phân khúc cao hơn, thu được giá trị gia tăng cao.¹⁷ Một nhãn hiệu độc quyền được đăng ký sẽ dễ dàng thực thi quyền hơn so với việc nhiều đơn vị cùng sử dụng tên quốc gia một cách tự phát và cũng sẽ tạo dựng được độ tin cậy cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào ngành hàng đó.

Tuy nhiên, mặt trái của việc cấp phép độc quyền sử dụng tên quốc gia cho một ngành hoặc một dòng sản phẩm sẽ dẫn tới nguy cơ độc quyền hóa, hạn chế cạnh tranh, các doanh nghiệp khác trong ngành không được cấp phép có thể bị thiệt thòi, khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu riêng. Khó khăn trong việc lựa chọn đối tượng được cấp phép: tiêu chí lựa chọn, tính minh bạch, công bằng là thách thức lớn. Rủi ro về quản lý chất lượng: Nếu đơn vị được cấp phép không đảm bảo được chất lượng đồng đều cho tất cả sản phẩm mang nhãn hiệu, uy tín của cả tên quốc gia gắn với sản phẩm đó sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và phạm vi bảo hộ và tính đại diện cũng cần được quan tâm vì nếu được cấp độc quyền tên quốc gia cho một sản phẩm thì cần có sự đại diện cho toàn bộ chất lượng và sự đa dạng của một ngành hàng quốc gia. Việc gắn chặt với một chủ thể độc quyền có thể làm giảm tính linh hoạt và khả năng thích ứng của ngành hàng trước biến động thị trường.

Thứ hai, cần hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực thực thi trong nước để tạo cơ sở quản lý và bảo vệ thương hiệu quốc gia. Trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn của Việt Nam, nhằm đảm bảo tôn trọng lợi ích cộng đồng và thúc đẩy phát triển thương hiệu quốc gia, cần có quy định và hướng dẫn rõ ràng hơn trong việc sử dụng tên quốc gia để đăng ký làm nhãn hiệu. Trường hợp sử dụng và cấp phép tên quốc gia làm nhãn hiệu cần tuân thủ các nguyên tắc thống nhất. Ví dụ, kinh nghiệm của EUIPO là cần xác định việc người tiêu dùng có đủ khả năng để nhận ra tên quốc gia đó không và sản phẩm, dịch vụ đăng ký có liên quan đặc biệt tới quốc gia không. Đồng thời, xác định rõ danh mục các loại hình sử dụng tên quốc gia, ví dụ như tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh...

Việc tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành chi tiết về việc thẩm định các dấu hiệu có chứa tên quốc gia trong đăng ký nhãn hiệu là yêu cầu cấp thiết, trong đó, các tiêu chí như “mang tính mô tả”, “gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng” cần tiếp tục được bổ sung làm rõ. Cục Sở hữu trí tuệ có thể cân nhắc thiết kế sổ tay hướng dẫn thẩm định với các tiêu chí, ví dụ cụ thể, mô tả những tình huống điển hình trong đăng ký nhãn hiệu và phương pháp xử lý, đảm bảo tính thống nhất trong quá trình thẩm định. Đồng thời, các quy định về đánh giá tính phân biệt thông qua quá trình sử dụng của người tiêu dùng với các tiêu chí cụ thể về mức độ, phạm vi, thời gian sử dụng, v.v... cũng cần được bổ sung, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động đăng ký và thẩm định nhãn hiệu.

Ngoài ra, việc sử dụng tên quốc gia trong tổng thể chung nhãn hiệu (thường là yếu tố bị loại trừ khi bảo hộ một nhãn hiệu tổng thể) cũng cần có những hướng dẫn thống nhất và được chú trọng trong thực thi quyền, cần có xử lý

17 Peeter W. J. Verlegh & Jan-Benedict E. M. Steenkamp, “A review and meta-analysis of country-of-origin research”, *Journal of Economic Psychology*, Vol. 20(5), 1999, tr. 521-546, [https://doi.org/10.1016/S0167-4870\(99\)00023-9](https://doi.org/10.1016/S0167-4870(99)00023-9).

nghiêm minh trong việc phát hiện sử dụng tên quốc gia Việt Nam trong các nhãn hiệu của nước ngoài. Các cơ quan thực thi có thể cân nhắc xây dựng cơ sở dữ liệu số về các trường hợp xâm phạm quyền, các tranh chấp liên quan đến việc sử dụng tên quốc gia trong đăng ký nhãn hiệu đã được giải quyết để tạo tiền đề về mặt pháp lý và ngăn chặn hiệu quả các vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai. Song song với xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn chi tiết về việc thẩm định nhãn hiệu, việc nâng cao năng lực của thẩm định viên là cần thiết để đảm bảo tính thống nhất trong cơ sở pháp lý và thực tiễn thi hành.

Thứ ba, cần đẩy mạnh hợp tác và bảo hộ quốc tế về tên quốc gia và chỉ dẫn địa lý. Việt Nam cần chủ động đàm phán và ký kết các hiệp định song phương và đa phương về bảo hộ chỉ dẫn địa lý và tên quốc gia, đặc biệt là với các đối tác chiến lược toàn diện như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore. Theo đó, nước ta cần tích cực tham gia vào quá trình xây dựng và hoàn thiện các điều ước quốc tế về bảo hộ tên quốc gia, điển hình là tham gia đóng góp vào sửa đổi và hoàn thiện các Khuyến nghị chung của WIPO về bảo hộ tên quốc gia, chỉ dẫn địa lý trong đăng ký nhãn hiệu, nhằm bảo đảm quyền lợi của các doanh nghiệp Việt Nam và nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tóm lại, việc sử dụng tên quốc gia trong đăng ký nhãn hiệu đặt ra yêu cầu cân bằng hài hòa giữa ba nhóm lợi ích: lợi ích của doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, lợi ích của người tiêu dùng được bảo vệ khỏi sự nhầm lẫn, và lợi ích, uy tín của quốc gia. Trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm quốc tế và xuất phát từ thực tiễn trong nước, việc hoàn thiện khung pháp lý theo hướng vừa bảo hộ hiệu quả tên quốc gia, vừa bảo đảm quyền tiếp cận công bằng của cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ mang thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế. ●

Tài liệu tham khảo

- [1] United States Court of Appeals for the Federal Circuit, *In re: Newbridge Cutlery Co.*, No. 13-1535 (Fed. Cir. 2015)
- [2] Alberto Ribeiro de Almeida & Suelen Carls, “The criteria to qualify a geographical term as generic: Are we moving from a European to a US perspective?”, *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 52(4), 2021. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40319-021-01045-x>.
- [3] Dev S. Gangjee, “Quibbling siblings: Conflicts between trademarks and geographical indications”, *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 82(3), 2007
- [4] Roland Knaak, “Geographical indications and their relationship with trade marks in EU law”, *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 46, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40319-015-0393-1>
- [5] Trường Đại học Luật Hà Nội, *Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam*, do Phùng Trung Tập chủ biên, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2021 (tái bản 2024) [trans: Hanoi Law University, *Textbook on Vietnamese Intellectual Property Law*, edited by Phùng Trung Tập, People's Public Security Publishing House, Hanoi, 2021 (reprinted 2024)]
- [6] Peeter W. J. Verlegh & Jan-Benedict E. M. Steenkamp, “A review and meta-analysis of country-of-origin research”, *Journal of Economic Psychology*, Vol. 20(5), 1999. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0167-4870\(99\)00023-9](https://doi.org/10.1016/S0167-4870(99)00023-9)