

HOÀN THIÊN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG

ThS NGUYỄN TRỌNG LUẬN

Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Faculty of Civil Law, Ho Chi Minh City University of Law

Email: ntluan@hcmulaw.edu.vn

ThS ĐẶNG THÁI BÌNH

Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Faculty of Civil Law, Ho Chi Minh City University of Law

Email: dtbinh@hcmulaw.edu.vn

Tóm tắt

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nhãn hiệu nổi tiếng mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng trên thực tế đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Điều này xuất phát từ việc thiếu các quy định về thẩm quyền, quy trình thủ tục công nhận nhãn hiệu nổi tiếng cũng như cơ chế đánh giá lại nhãn hiệu nổi tiếng để loại bỏ khỏi danh mục. Bên cạnh đó, pháp luật cũng cần có những quy định hướng dẫn về tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022, 2025) để áp dụng thống nhất pháp luật. Trong phạm vi bài viết, nhóm tác giả tập trung phân tích pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng và đề xuất một số kiến nghị cho Việt Nam trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm từ một số quốc gia.

Từ khóa: nhãn hiệu nổi tiếng, bảo hộ, pháp luật sở hữu trí tuệ

Abstract

In today's market economy, well-known trademarks provide businesses with significant competitive advantages. However, the recognition of well-known trademarks in practice faces numerous difficulties and obstacles. This arises from the lack of regulations concerning the authority, procedures, and processes for recognizing well-known trademarks, as well as mechanisms for reassessing them to remove outdated trademarks from the list. Additionally, the law needs to provide clear guidelines on the evaluation criteria for well-known trademarks under Article 75 of the 2005 Law on Intellectual Property (amended and supplemented in 2009, 2019, 2022, and 2025) to ensure consistency in legal application. Within the scope of this article, the authors focus on analyzing Vietnamese legal provisions regarding the protection of well-known trademarks and propose several recommendations for Vietnam, drawing from the experiences of other countries.

Keywords: well-known trademark, protection, intellectual property law

DOI: <https://doi.org/10.70236/khplvn.744>

Ngày nhận bài: 13/10/2025

Ngày duyệt đăng: 02/4/2026

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhãn hiệu nổi tiếng trở thành một trong những tài sản vô hình có giá trị chiến lược đối với doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia. Không chỉ đơn thuần là dấu hiệu phân biệt hàng hóa, dịch vụ, nhãn hiệu nổi tiếng còn gắn liền với uy tín, chất lượng và niềm tin của người tiêu dùng, từ đó tạo ra giá trị thương mại to lớn và lợi thế cạnh tranh đáng kể. Chính điều

này khiến nhãn hiệu nổi tiếng dễ trở thành đối tượng của hành vi xâm phạm. Do vậy, các quy định pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng cần được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu bảo vệ hiệu quả đối với loại tài sản vô hình này.

Tại Việt Nam, pháp luật về sở hữu trí tuệ đã có những bước tiến quan trọng trong việc ghi nhận và bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng cho thấy vẫn còn tồn tại nhiều bất cập và khoảng trống pháp lý trong tiêu chí đánh giá, thẩm quyền và quy trình công nhận nhãn hiệu nổi tiếng, cũng như cơ chế rà soát, loại bỏ những nhãn hiệu không còn đáp ứng tiêu chí khỏi danh mục. Những hạn chế này không chỉ gây khó khăn cho cơ quan thực thi mà còn làm giảm hiệu quả bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam. Bài viết tập trung phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, chỉ ra những hạn chế và đề xuất các giải pháp hoàn thiện, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm từ một số quốc gia.

1. Định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng

Tại Việt Nam, định nghĩa pháp lý về nhãn hiệu nổi tiếng xuất hiện lần đầu tiên trong Nghị định số 06/2001/NĐ-CP.¹ Theo điểm b khoản 8 Điều 2 của Nghị định này: “Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu hàng hóa được sử dụng liên tục cho sản phẩm, dịch vụ có uy tín khiến cho nhãn hiệu được biết đến một cách rộng rãi”. Tuy nhiên, định nghĩa này có nhiều điểm bất cập. *Thứ nhất*, sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng có thể là hàng hóa hoặc dịch vụ nên việc định nghĩa “nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu hàng hóa...” là không phù hợp bởi sẽ làm thu hẹp nội hàm đối tượng của nhãn hiệu nổi tiếng. *Thứ hai*, định nghĩa này chưa xác định được phạm vi “biết đến một cách rộng rãi” của nhãn hiệu nổi tiếng. Ngoài ra, Nghị định số 06/2001/NĐ-CP chỉ đưa ra định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng mà không nêu các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng.²

Chính vì những bất cập nêu trên nên Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022, 2025) (sau đây gọi tắt là Luật SHTT năm 2005) đã sửa đổi lại định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng như sau: “Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam” (khoản 20 Điều 4). Với định nghĩa này, nhãn hiệu nổi tiếng có thể là nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu dịch vụ. Đồng thời, phạm vi “biết đến rộng rãi” của nhãn hiệu nổi tiếng được xác định là “trên toàn lãnh thổ Việt Nam”. Điều này có nghĩa rằng một nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng theo pháp luật Việt Nam thì điều quan trọng là nhãn hiệu đó phải được biết đến rộng rãi ở Việt Nam và không nhất thiết phải được biết đến rộng rãi tại các quốc gia khác. Nói cách khác, một nhãn hiệu nổi tiếng ở các quốc gia khác không đương nhiên được coi là nổi tiếng tại Việt Nam. Bằng chứng về mức độ công nhận rộng rãi đối với một nhãn hiệu cụ thể của công chúng

1 Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp.

2 Nguyễn Trọng Luận, “Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam – Một số bất cập và kinh nghiệm từ nước ngoài”, *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật*, số 2, 2021, tr. 56.

tiêu dùng nói chung ở một nước khác không thể thay thế bằng công chúng tiêu dùng tại nước mà nhãn hiệu đó được xem xét.³

Tuy nhiên, định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng trong Luật SHTT năm 2005 vẫn tồn tại điểm chưa hợp lý. Cụ thể, quy định này xác định đối tượng đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng là “người tiêu dùng”. Thế nhưng phạm vi “người tiêu dùng” lại quá rộng với nhiều thành phần, lĩnh vực, ngành nghề, độ tuổi, vùng miền... Điều này khiến việc chứng minh nhãn hiệu là nổi tiếng trở nên rất khó khăn trên thực tế. Do đó, có quan điểm cho rằng để đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng, chúng ta chỉ nên đánh giá ở người tiêu dùng gắn với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nhất định. Chẳng hạn, đối với một nhãn hiệu của một loại dụng cụ âm nhạc, người tiêu dùng chính là những người sử dụng nhạc cụ, chứ không nên mở rộng đến người khác.⁴ Hơn nữa, định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng trong Luật SHTT năm 2005 không tương thích với quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Theo quy định tại Điều 18.22 Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (*Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership*, CPTPP), “trong việc xác định một nhãn hiệu là nổi tiếng tại một Bên thành viên, Bên đó không cần yêu cầu danh tiếng của nhãn hiệu phải vượt ra ngoài bộ phận công chúng thường giao dịch với các hàng hóa hoặc dịch vụ tương ứng”. Bên cạnh đó, theo Điều 16.2 Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Hiệp định TRIPS): “Để xác định một nhãn hiệu hàng hóa có nổi tiếng hay không, phải xem xét danh tiếng của nhãn hiệu hàng hóa đó trong bộ phận công chúng có liên quan, kể cả danh tiếng tại nước Thành viên tương ứng đạt được nhờ hoạt động quảng cáo nhãn hiệu hàng hóa đó”. Như vậy, theo Hiệp định CPTPP và Hiệp định TRIPS, việc xác định nhãn hiệu nổi tiếng chỉ giới hạn trong phạm vi “bộ phận công chúng” có liên quan đến nhãn hiệu đó.

Để đảm bảo sự tương thích với Hiệp định CPTPP và Hiệp định TRIPS, Luật số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT đã thay đổi cụm từ “người tiêu dùng” thành “bộ phận công chúng có liên quan” trong định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng tại khoản 20 Điều 4. Theo đó, “nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được bộ phận công chúng có liên quan biết đến rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam”. Sự thay đổi này của Luật SHTT so với quy định trước đây là hoàn toàn phù hợp.

2. Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

Việc trở thành nhãn hiệu nổi tiếng phụ thuộc vào mức độ nhận biết của một bộ phận lớn công chúng liên quan. Vì vậy, bên cho rằng nhãn hiệu của mình là nhãn hiệu nổi tiếng cần phải dựa nhiều vào các bằng chứng để có thể

3 Nguyễn Ngọc Xuân Thảo, *Luật Sở hữu trí tuệ - Ấn lệ, lý thuyết và bài tập vận dụng*, Nxb. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2013, tr. 117.

4 Nguyễn Hồ Bích Hằng (chủ biên), *Sách tình huống Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam*, Nxb. Hồng Đức, 2016, tr. 376.

suy ra sự công nhận rộng rãi của công chúng.⁵ Các bằng chứng này cần xoay quanh những tiêu chí nhất định do pháp luật quy định. Trong Luật SHTT năm 2005, các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng được quy định tại Điều 75, bao gồm: (i) Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo; (ii) Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành; (iii) Doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hóa đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp; (iv) Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; (v) Uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; (vi) Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu; (vii) Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng; (viii) Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

Có thể thấy, để đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng, cần dựa trên nhiều tiêu chí. Tuy nhiên, theo nhóm tác giả, việc sử dụng thuật ngữ “người tiêu dùng liên quan” ở tiêu chí đầu tiên là chưa thống nhất với thuật ngữ “bộ phận công chúng có liên quan” trong định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng tại khoản 20 Điều 4 Luật SHTT năm 2005. Thật vậy, khái niệm công chúng có liên quan bao hàm người tiêu dùng liên quan, nhà sản xuất hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ và cả nhà phân phối, người bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ. Do đó, thiết nghĩ tiêu chí đánh giá đầu tiên cần sửa lại thành “Số lượng công chúng có liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo”.

Từ khi Luật SHTT ra đời vào năm 2005 đến khi được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2009, 2019, 2022 và 2025, các tiêu chí đánh giá này hoàn toàn không thay đổi. Sự thay đổi duy nhất nhưng quan trọng của quy định tại Điều 75 nằm ở “câu dẫn đề”. Trước khi sửa đổi Luật SHTT vào năm 2022, Điều 75 Luật SHTT năm 2005 quy định rằng “Các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng...”. Quy định này gây hiểu lầm rằng việc đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng phải bao gồm tất cả 8 tiêu chí, và không rõ một nhãn hiệu được xem là nổi tiếng chỉ khi đáp ứng được tất cả 8 tiêu chí hay chỉ cần đáp ứng một số tiêu chí nhất định.

Để khắc phục hạn chế này, Luật SHTT sửa đổi năm 2022 đã chỉnh sửa câu dẫn đề này thành “Việc xem xét, đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng được lựa chọn từ một số hoặc tất cả các tiêu chí sau đây”. Với quy định hiện hành, không nhất thiết tất cả 8 tiêu chí được liệt kê đều phải được đáp ứng để một nhãn hiệu mới được công nhận là nổi tiếng. Tùy từng ngữ cảnh nhất định, có thể sẽ phải xem xét tất cả các tiêu chí, nhưng trong một số trường hợp khác chỉ cần xem xét một số tiêu chí trong đó. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là “một số” là bao nhiêu? Câu trả lời hoàn toàn tùy thuộc vào từng

5 Gilbert Raymund T. Reyes, “As determined by competent authority: A search for institutional stability in determining whether a mark is well-known”, *Ateneo Law Journal*, Vol. 54(4), 2010, tr. 880-881.

tình huống cụ thể, không có đáp số chung cho tất cả các trường hợp. Điều này là phù hợp bởi các tình huống trên thực tế rất đa dạng, mỗi nhãn hiệu trong mỗi lĩnh vực cụ thể lại có những tiêu chí đánh giá khác nhau, vì vậy việc đánh giá một nhãn hiệu nổi tiếng cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể. Đồng thời điều này cũng sẽ giúp cơ quan có thẩm quyền linh hoạt hơn trong việc áp dụng pháp luật.

Tuy nhiên, theo nhóm tác giả, việc liệt kê các tiêu chí đánh giá là chưa đủ mà cần có thêm quy định hướng dẫn cho các tiêu chí này, nhất là những tiêu chí mang tính định lượng như số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu, số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu, số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng... Thật vậy, việc thiếu các quy định hướng dẫn cho các tiêu chí đánh giá tại Điều 75 có thể gây ra sự mơ hồ và dẫn đến những quyết định mang tính cảm tính của cơ quan có thẩm quyền trong việc công nhận hay không công nhận nhãn hiệu nổi tiếng. Do đó, thiết nghĩ pháp luật cần có những quy định hướng dẫn, diễn giải cụ thể, chi tiết hơn về các tiêu chí nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền trong việc áp dụng pháp luật.

Ở Trung Quốc, Văn phòng nhãn hiệu Trung Quốc (*China Trademark Office*) và Hội đồng xét duyệt và phán quyết nhãn hiệu (*Trademark Review and Adjudication Board*) đã đưa ra một số nội dung cụ thể đối với từng tiêu chí để đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng:⁶

(i) Bằng chứng cho việc sử dụng: các cơ quan này thường yêu cầu bằng chứng về việc sử dụng nhãn hiệu ít nhất 05 năm trước thời điểm xem xét. Việc sử dụng này cần được chứng minh trên khắp Trung Quốc, chứ không giới hạn ở một vài thành phố lớn;

(ii) Thông tin về tài chính và thị phần: dữ liệu này được lấy từ các hiệp hội ngành chính thức, có thời gian hoạt động ít nhất 03 năm;

(iii) Thông tin về quảng bá: các thông tin liên quan đến quảng bá, quảng cáo có sử dụng nhãn hiệu (bao gồm chi phí, thời gian và phạm vi) thường được yêu cầu cung cấp trong 03 năm trước thời điểm xem xét;

(iv) Các quyết định về giải quyết tranh chấp trước đây: các bên có thể đưa ra các phán quyết, bằng chứng về các tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu để được xem xét;

(v) Giải thưởng và sự công nhận chính thức: các cơ quan đánh giá nhãn hiệu ở Trung Quốc thường đánh giá cao các giải thưởng hoặc sự công nhận chính thức từ các tổ chức chính phủ cấp tỉnh hoặc trung ương (hoặc các hiệp hội ngành trực thuộc);

(vi) Số lượng và tính xác thực của các bằng chứng: các cơ quan có thể yêu cầu cung cấp một số lượng lớn thông tin hỗ trợ cho bằng chứng như báo cáo của kiểm toán viên, cơ quan thuế và các hợp đồng liên quan...

6 UK Intellectual Property Office, *China Well-Known Trademarks: IP in China Factsheet*, UK Government, 2020, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5f5b520cd3bf7f7237cf3e9f/China_Well-Known_Trademarks_IP_in_China_Factsheet.pdf, truy cập ngày 25/10/2025.

Ngoài ra, cách diễn đạt “được lựa chọn từ một số hoặc tất cả các tiêu chí sau đây” tại Điều 75 Luật SHTT năm 2005 đã đóng khung 8 tiêu chí được liệt kê mà không thể xem xét các tiêu chí khác kể cả khi chúng có liên quan và phù hợp để đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng. Điều này là không phù hợp với tinh thần của Khuyến nghị chung về các quy định bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng⁷ mà cả CPTPP và Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (*European Union – Vietnam Free Trade Agreement, EVFTA*) đều dẫn chiếu đến.⁸ Điều 2 Khuyến nghị này quy định rằng cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét các yếu tố có thể suy ra rằng nhãn hiệu đó có hoặc không nổi tiếng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin liên quan đến các yếu tố sau đây: (i) mức độ biết đến và thừa nhận nhãn hiệu trong công chúng; (ii) thời gian, mức độ và phạm vi địa lý mà nhãn hiệu được sử dụng; (iii) thời gian, mức độ và phạm vi địa lý mà nhãn hiệu được xúc tiến, bao gồm việc quảng cáo, giới thiệu tại các buổi triển lãm, trưng bày các sản phẩm hay dịch vụ mang nhãn hiệu; (iv) thời gian và phạm vi địa lý của việc đăng ký hay yêu cầu đăng ký nhãn hiệu; (v) việc thực hiện hiệu quả các quyền được trao bởi nhãn hiệu, đặc biệt là mức độ mà nhãn hiệu đã được các cơ quan có thẩm quyền thừa nhận là nhãn hiệu nổi tiếng; (vi) giá trị gắn liền với nhãn hiệu.

Cụm từ “bao gồm nhưng không giới hạn” mà Điều 2 Khuyến nghị chung về các quy định bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng đã khẳng định cơ quan có thẩm quyền hoàn toàn có thể xem xét các tiêu chí khác ngoài các tiêu chí đã được liệt kê. Nói cách khác, những tiêu chí để xác định nhãn hiệu nổi tiếng không bị giới hạn ở các tiêu chí đã được liệt kê và do đó trong nhiều trường hợp, việc đánh giá có thể dựa trên những tiêu chí khác. Tuy các quy định của Khuyến nghị chung chỉ là hướng dẫn và không có giá trị ràng buộc nhưng Việt Nam cũng cần cân nhắc nếu những quy định đó phù hợp.

Trong pháp luật Hoa Kỳ, Đạo luật về nhãn hiệu của Hoa Kỳ năm 2006 có quy định rằng khi quyết định liệu một nhãn hiệu có được coi là nhãn hiệu nổi tiếng hay không, Tòa án sẽ xem xét “mọi yếu tố liên quan, trong đó bao gồm” 4 yếu tố đánh giá cụ thể sau: (i) thời gian, mức độ và phạm vi quảng cáo và mức độ phổ biến của nhãn hiệu, cho dù việc quảng cáo hoặc phổ biến đó do chủ sở hữu nhãn hiệu hay các bên thứ ba thực hiện; (ii) số lượng, khối lượng và phạm vi địa lý của việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ được chào bán với nhãn hiệu đó; (iii) mức độ công nhận thực tế của nhãn hiệu; (iv) nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ hay chưa. Điều này có nghĩa là Tòa án có thể xem xét các yếu tố khác ngoài 4 yếu tố chính đã được Luật liệt kê để kết luận một nhãn hiệu có được xem là nhãn hiệu nổi tiếng hay không.⁹

7 Khuyến nghị chung về các quy định bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks) được Hội đồng Liên hiệp Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp và Đại hội đồng Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thông qua.

8 Khoản 3 Điều 18.22 Hiệp định CPTPP và Điều 12.20 Hiệp định EVFTA.

9 Nguyễn Ngọc Xuân Thảo, *tlđđ*, 2013, tr. 116-117.

Tương tự, Luật Nhân hiệu Trung Quốc năm 2001 ghi nhận những yếu tố cần thiết để xem xét quyết định một nhân hiệu là nổi tiếng: (i) danh tiếng của nhân hiệu đối với công chúng; (ii) thời gian sử dụng liên tục của chủ sở hữu đối với nhân hiệu; (iii) thời hạn, mức độ và phạm vi địa lý của việc quảng bá nhân hiệu; (iv) ghi nhận về việc bảo hộ nhân hiệu là nhân hiệu nổi tiếng; (v) những yếu tố khác có liên quan đến danh tiếng của nhân hiệu.¹⁰ Trong đó, tiêu chí thứ năm cho phép cơ quan có thẩm quyền xem xét các yếu tố khác, miễn là chúng góp phần tạo nên sự nổi tiếng của nhân hiệu.

Tại Pháp, để một nhân hiệu được coi là nổi tiếng, cần phải chứng minh rằng nhân hiệu này đã được một phần lớn công chúng có liên quan biết đến trên toàn lãnh thổ hoặc một phần đáng kể của lãnh thổ tại thời điểm xảy ra tranh chấp. Trong một bản án, Tòa phúc thẩm đã nhấn mạnh rằng việc chứng minh cần dựa trên nhiều yếu tố trong đó có (i) thời gian tồn tại và mức độ sử dụng của nhân hiệu, (ii) quy mô đầu tư vào hoạt động quảng bá và tiếp thị, (iii) phạm vi phân phối sản phẩm và dịch vụ gắn liền với nhân hiệu, đặc biệt là thị phần mà sản phẩm và dịch vụ này chiếm lĩnh.¹¹ Có thể thấy, có một số tiêu chí Tòa án Pháp nhấn mạnh tầm quan trọng đối với việc chứng minh một nhân hiệu là nổi tiếng, nhưng Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam lại không đề cập đến, như quy mô đầu tư vào hoạt động quảng bá và tiếp thị, thị phần mà sản phẩm và dịch vụ mang nhân hiệu chiếm lĩnh. Ngày nay, nhân hiệu được người tiêu dùng biết đến chủ yếu thông qua hoạt động marketing, quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo chí, mạng xã hội, trang web... và cả các hoạt động tiếp thị, catalogue, tờ rơi quảng cáo... Quy mô của các hoạt động này càng lớn thì mức độ nhận diện của người tiêu dùng đối với nhân hiệu càng cao. Bên cạnh đó, thị phần mà sản phẩm và dịch vụ mang nhân hiệu chiếm lĩnh cũng phản ánh mức độ nổi tiếng của nhân hiệu. Thật vậy, một nhân hiệu có thị phần lớn thường được người tiêu dùng biết đến và sử dụng; do đó, khi một nhân hiệu chiếm lĩnh thị trường, nó có cơ hội để trở thành một nhân hiệu nổi tiếng nhờ sự phổ biến rộng rãi của mình.

Từ những phân tích trên đây, nhóm tác giả kiến nghị bổ sung tiêu chí thứ chín tại Điều 75 Luật SHTT như sau:

“Điều 75. Tiêu chí đánh giá nhân hiệu nổi tiếng

Việc xem xét, đánh giá một nhân hiệu là nổi tiếng được lựa chọn từ một số hoặc tất cả các tiêu chí sau đây:

[...] 9. Các tiêu chí khác tạo nên sự nổi tiếng của nhân hiệu.”

Việc bổ sung này cho phép cơ quan thẩm quyền có thể xem xét các tiêu chí khác ngoài những tiêu chí mà Luật liệt kê. Chẳng hạn, ngoài tiêu chí về thị phần của nhân hiệu, quy mô đầu tư vào hoạt động quảng bá và tiếp thị đã phân tích trên đây, tiêu chí về giá trị của nhân hiệu thông qua định giá,

10 Điều 14 Luật Nhân hiệu nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 2001.

11 Cour d'appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 15 mars 2023, n° 21/10537.

hay lịch sử bảo vệ quyền thể hiện thông qua số lượng các vụ tranh chấp, số lượng hành vi xâm phạm cũng có thể được xem xét trong việc đánh giá nhân hiệu nổi tiếng. Thực tế cho thấy nhân hiệu nổi tiếng có uy tín lớn và giá trị thương mại cao. Điều này khiến cho nhân hiệu nổi tiếng dễ trở thành mục tiêu của những hành vi xâm phạm. Số lượng vụ tranh chấp hoặc số lượng hành vi xâm phạm lớn cũng chứng tỏ rằng nhân hiệu đã tạo dựng được uy tín và đã được biết đến rộng rãi.

3. Thẩm quyền và quy trình công nhận nhân hiệu nổi tiếng

Về mặt pháp lý, nhân hiệu nổi tiếng mang lại cho chủ sở hữu nhiều ưu thế so với các nhân hiệu thông thường. *Thứ nhất*, khác với nhân hiệu thông thường được xác lập quyền dựa trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký hoặc công nhận đăng ký quốc tế, quyền đối với nhân hiệu nổi tiếng lại được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.¹² *Thứ hai*, khác với nhân hiệu thông thường, nhân hiệu nổi tiếng được bảo hộ vô thời hạn (hay không xác định thời hạn). Đối với nhân hiệu thông thường, văn bằng bảo hộ có hiệu lực mười năm tính từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.¹³ Khi gia hạn văn bằng, chủ văn bằng phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lực.¹⁴ Tuy nhiên, đối với nhân hiệu nổi tiếng, vì quyền được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký, nên về nguyên tắc, nhân hiệu nổi tiếng được pháp luật bảo hộ vô thời hạn. *Thứ ba*, nhân hiệu nổi tiếng có phạm vi bảo hộ rộng hơn so với nhân hiệu thông thường. Một nhân hiệu nổi tiếng có thể được sử dụng làm nhân hiệu đối chứng để từ chối bảo hộ đối với cả những nhân hiệu đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự với hàng hóa, dịch vụ mang nhân hiệu nổi tiếng nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhân hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhân hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhân hiệu nổi tiếng.¹⁵ Tương tự, việc sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhân hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ mang nhân hiệu nổi tiếng cũng sẽ bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhân hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn. Điều này bắt nguồn từ việc nhân hiệu nổi tiếng có sự gắn kết mạnh mẽ với người tiêu dùng đến mức ngay cả việc sử dụng trong các lĩnh vực không cạnh tranh cũng có thể làm giảm giá trị của chúng.¹⁶ Trong khi đó, đối với nhân hiệu thông thường, hành vi xâm phạm chỉ giới hạn ở việc sử dụng dấu hiệu

12 Điểm a khoản 3 Điều 6 Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022 và 2025).

13 Khoản 6 Điều 93 Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022 và 2025).

14 Khoản 2 Điều 94 Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022 và 2025).

15 Điểm i khoản 2 Điều 74 Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022 và 2025).

16 Nobuyuki Matsubara, *Protection of well-known and famous trademarks*, Japan Patent Office Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII, Tokyo, 2004, tr. 46, https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/developing/training/textbook/document/index/protection_of_well-known_and_famous_trademarks_2004.pdf, truy cập ngày 15/02/2026.

trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan tới hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, mà không mở rộng cho các hàng hóa, dịch vụ khác.¹⁷ Chính vì những ưu thế trên của nhãn hiệu nổi tiếng so với nhãn hiệu thông thường, các tổ chức, cá nhân đều mong muốn nhãn hiệu của mình được công nhận là nổi tiếng. Tuy nhiên, hiện nay việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng trên thực tế là điều không dễ dàng do thiếu các quy định về trình tự, thủ tục công nhận. Bên cạnh đó, thẩm quyền công nhận nhãn hiệu nổi tiếng cũng chưa được quy định rõ ràng. Những vướng mắc này tạo ra rào cản đối với các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu cũng như các cơ quan có thẩm quyền trong việc công nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng.

Về thẩm quyền công nhận, hiện nay trên thực tế chỉ có hai cơ quan có thẩm quyền công nhận nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam là Tòa án (trong quá trình giải quyết tranh chấp) và Cục SHTT (trong quá trình xử lý đơn đăng ký hoặc phản đối). Tuy nhiên, hiện không có văn bản pháp luật nào quy định về thẩm quyền này. Thiết nghĩ, pháp luật SHTT cần bổ sung quy định xác định thẩm quyền công nhận nhãn hiệu nổi tiếng của hai cơ quan trên trong văn bản hướng dẫn thi hành Luật SHTT, chẳng hạn như Nghị định số 65/2023/NĐ-CP. Cụ thể, bổ sung khoản 2a vào Điều 10 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP như sau:

“2a. Thẩm quyền công nhận nhãn hiệu nổi tiếng:

a) Trong quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, yêu cầu chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu mà có đơn yêu cầu của một trong các bên liên quan đề nghị công nhận nhãn hiệu nổi tiếng theo các tiêu chí quy định tại Điều 75 của Luật SHTT thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có thẩm quyền xem xét công nhận hoặc không công nhận nhãn hiệu nổi tiếng trên cơ sở các chứng cứ chứng minh sự nổi tiếng của nhãn hiệu do bên yêu cầu cung cấp.

b) Trong quá trình xét xử các tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu mà một bên có yêu cầu công nhận nhãn hiệu nổi tiếng theo các tiêu chí quy định tại Điều 75 của Luật SHTT thì Tòa án có thẩm quyền xem xét công nhận hoặc không công nhận nhãn hiệu nổi tiếng trên cơ sở các chứng cứ chứng minh sự nổi tiếng của nhãn hiệu do bên yêu cầu cung cấp.”

Theo nhóm tác giả, chỉ nên trao thẩm quyền công nhận nhãn hiệu nổi tiếng cho hai cơ quan là cơ quan quản lý chuyên môn về quyền sở hữu công nghiệp (Cục Sở hữu trí tuệ) và cơ quan xét xử (Tòa án) mà không nên mở rộng thẩm quyền này cho các chủ thể khác như thanh tra, quản lý thị trường, hải quan, công an, ủy ban nhân dân các cấp. Điều này nhằm tránh nguy cơ công nhận nhãn hiệu nổi tiếng một cách tùy tiện. Kinh nghiệm từ Trung Quốc cho thấy ở quốc gia này chỉ có hai cách để công nhận nhãn hiệu nổi tiếng: công nhận hành chính và công nhận tư pháp. Công nhận hành chính bao gồm việc Cơ quan Quản lý SHTT Trung Quốc (CNIPA)

17 Khoản 1 Điều 129 Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022 và 2025).

công nhận nhãn hiệu nổi tiếng trong các vụ tranh chấp nhãn hiệu như phản đối đăng ký, hủy bỏ hiệu lực, v.v.; đồng thời bao gồm cả việc công nhận trong các vụ vi phạm nhãn hiệu. Công nhận tư pháp là việc tòa án công nhận nhãn hiệu nổi tiếng trong các vụ kiện dân sự về xâm phạm nhãn hiệu.¹⁸

Về quy trình công nhận, do thiếu thủ tục chính thức cho việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng nên trên thực tế, Cục SHTT thường công nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng trong một thủ tục đơn lẻ trong quá trình thẩm định, phản đối hoặc hủy bỏ liên quan đến một vụ việc cụ thể. Do đó, việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng chỉ được ghi nhận trong vụ việc đơn lẻ đó mà không được quản lý một cách hệ thống dưới dạng một nguồn tham khảo công khai. Theo quy định của pháp luật, các nhãn hiệu nổi tiếng phải được ghi nhận vào Danh mục nhãn hiệu nổi tiếng được lưu giữ tại Cục SHTT để làm thông tin tham khảo phục vụ công tác xác lập và bảo vệ quyền SHTT (khoản 4 Điều 27 Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN). Tuy nhiên, trên thực tế, việc lập, lưu giữ và công bố danh sách này vẫn chưa được thực hiện. Về phía Tòa án, Tòa án sẽ chỉ xem xét và công nhận nhãn hiệu nổi tiếng theo yêu cầu của đương sự khi giải quyết vụ tranh chấp trên cơ sở tài liệu, chứng cứ chứng minh do đương sự cung cấp. Chẳng hạn, trong vụ tranh chấp giữa nguyên đơn là Công ty Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (gọi tắt là Công ty BMW) và bị đơn là ông Nguyễn Mạnh T, nguyên đơn yêu cầu Tòa án công nhận BMW là nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam với lập luận: “Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft thành lập từ năm 1916 tại Cộng hòa Liên bang Đức... Qua quá trình phát triển từ ngày thành lập đến nay Công ty BMW đã trở thành một trong những công ty hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và phân phối các sản phẩm trong ngành ô tô, mô tô. Nhãn hiệu BMW đã được Công ty BMW đăng ký bảo hộ tại Việt Nam theo các đăng ký quốc tế vào các ngày 31/01/1950, 16/7/1980, 22/12/1995, 29/6/1984 và 26/3/1997. Nhãn hiệu BMW được bình chọn là một trong những thương hiệu nổi tiếng và uy tín nhất thế giới. Năm 2015, Interbrand xếp BMW vị trí số 11; Global RepTrak 100 của Reputation Institute xếp BMW đứng đầu. Tại Việt Nam, nhãn hiệu BMW được biết đến rộng rãi và phổ biến cho các sản phẩm ô tô, xe máy và phụ kiện, phụ tùng ô tô, xe máy, hội đủ điều kiện khẳng định BMW là nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Luật SHTT”. Trong phần nhận định của mình, Hội đồng xét xử đã công nhận BMW là nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam.¹⁹

Như đã đề cập, Cục SHTT và Tòa án là hai cơ quan có thẩm quyền công nhận nhãn hiệu nổi tiếng. Về phía Tòa án, việc công nhận sẽ được

18 Rebecca Liu, Yunze Lian, “How are well-known trademarks protected in China?”, *Managing Intellectual Property*, 2020, tr. 44.

19 Bản án số 1133/2018/KDTM-ST ngày 21/08/2018 của TAND TP. Hồ Chí Minh về tranh chấp kinh doanh thương mại.

thể hiện trong bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án khi giải quyết một vụ việc cụ thể, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ do đương sự cung cấp để chứng minh sự nổi tiếng của nhãn hiệu. Do đó, không cần thiết phải ban hành quy định của Tòa án về quy trình công nhận nhãn hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, về phía Cục SHTT, việc công nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng thường phát sinh trong một thủ tục đơn lẻ trong quá trình thẩm định đơn đăng ký, yêu cầu chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệu lực của văn bằng. Quyết định công nhận hoặc không công nhận nhãn hiệu nổi tiếng là tiền đề để giải quyết các đơn phản đối, đơn yêu cầu chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Do đó, cần sớm ban hành quy trình, thủ tục công nhận nhãn hiệu nổi tiếng bao gồm các quy định về đơn yêu cầu công nhận nhãn hiệu nổi tiếng, lệ phí yêu cầu, thời hạn xem xét công nhận hoặc không công nhận, khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại... Điều này là cần thiết nhằm hướng dẫn các cá nhân, tổ chức có nhu cầu công nhận nhãn hiệu nổi tiếng, cũng như các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Ngoài ra, như đã đề cập, khi một nhãn hiệu đã được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng thì sẽ được ghi nhận vào Danh mục nhãn hiệu nổi tiếng được lưu giữ tại Cục SHTT. Tuy nhiên, chúng ta lại thiếu quy định về việc công bố công khai Danh mục này, cũng như việc loại bỏ một nhãn hiệu không còn đáp ứng tiêu chí nhãn hiệu nổi tiếng khỏi Danh mục này. Thiết nghĩ, pháp luật cần sớm bổ sung các quy định này. ●

Tài liệu tham khảo

- [1] Bản án số 1133/2018/KDTM-ST ngày 21/8/2018 của TAND Thành phố Hồ Chí Minh [trans: Judgment No. 1133/2018/KDTM-ST dated August 21, 2018 of the People's Court of Ho Chi Minh City]
- [2] Nguyễn Hồ Bích Hằng (chủ biên), *Sách tình huống Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam*, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2016 [trans: Nguyen Ho Bich Hang (ed.), *Casebook on Vietnamese Intellectual Property Law*, Hong Duc Publishing House, Hanoi, 2016]
- [3] Rebecca Liu, Yunze Lian, "How are well-known trademarks protected in China?", *Managing Intellectual Property*, 2020
- [4] Nguyễn Trọng Luận, "Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam – Một số bất cập và kinh nghiệm từ nước ngoài", *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật*, số 02, 2021 [trans: Nguyen Trong Luan, "Protection of well-known trademarks in Vietnam – Some shortcomings and international experience", *State and Law Journal*, Issue 02(2021), 2021]
- [5] Nobuyuki Matsubara, *Protection of well-known and famous trademarks*, Japan Patent Office Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII, Tokyo, 2004
- [6] Gilbert Raymund T. Reyes, "As determined by competent authority: A search for institutional stability in determining whether a mark is well-known", *Ateneo Law Journal*, Vol. 54(4), 2010
- [7] Nguyễn Ngọc Xuân Thảo, *Luật Sở hữu trí tuệ - Ấn lệ, lý thuyết và bài tập vận dụng*, Nxb. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2013 [trans: Nguyen Ngoc Xuan Thao, *Intellectual Property Law - Precedents, theory and practical exercises*, Vietnam National University Ho Chi Minh City Press, Ho Chi Minh City, 2013]