



Original Article

The Solution to Overcome Conflicts in the Protection of Trademarks and Trade Names

Dang Thi Thanh*, Nguyen Nhat Quang

VNU University of Social Sciences and Humanities, 336 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam

Received 08 July 2020

Revised 01 September 2020 ; Accepted 07 September 2020

Abstract: The objective of this paper is to propose solutions to overcome conflicts between industrial property rights over trademarks and industrial property rights over trade names. The research tasks consist of: Identifying the cause and the nature of the conflict, the mechanism to deal with the conflict under Vietnam current law; Pointing out unresolved issues in that mechanism, comparing with intellectual property law and practice of other countries to look for proper solutions for Vietnam.

Keywords: Trademark, trade name, conflict, overlap, house mark, concurrent use, concurrent registration.

*Corresponding author.

Email address: thanhdangthivn@gmail.com

<https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4252>

Giải pháp khắc phục xung đột trong việc bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại

Đặng Thị Thanh*, Nguyễn Nhật Quang

*Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN,
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam*

Nhận ngày 08 tháng 7 năm 2020

Chỉnh sửa ngày 01 tháng 9 năm 2020; Chấp nhận đăng ngày 07 tháng 9 năm 2020

Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này là đề xuất giải pháp khắc phục xung đột giữa quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại. Nhiệm vụ nghiên cứu gồm: xác định bản chất và nguyên nhân xung đột, cơ chế giải quyết xung đột trong pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam hiện nay; chỉ ra những điểm bất cập trong pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam hiện nay; đối chiếu với thực tiễn và pháp luật của nước ngoài để rút ra bài học áp dụng cho Việt Nam.

Từ khóa: Nhãn hiệu, tên thương mại, xung đột, chồng lấn, nhãn hiệu cơ sở, đồng sử dụng, đăng ký đồng tồn tại.

1. Mở đầu

Trong thời đại hội nhập toàn cầu như hiện nay, Sở hữu trí tuệ (SHTT) trở thành một vấn đề quan trọng trong quan hệ thương mại quốc tế song phương và đa phương. Yêu cầu đối với việc bảo hộ tài sản trí tuệ ngày càng được coi trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, một kết quả sáng tạo hoặc một sản phẩm trí tuệ có thể được bảo hộ dưới các hình thức khác nhau của quyền SHTT. Điều này không chỉ gây nên hiện tượng “chồng lấn” quyền SHTT mà còn gây nên hiện tượng “xung đột” quyền SHTT.

Tại Việt Nam, vấn đề xung đột quyền SHTT diễn ra ngày càng phổ biến và phức tạp. Hiện tượng “xung đột” quyền SHTT khi các sản phẩm trí tuệ trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn được đăng ký bảo hộ dưới các hình thức khác nhau của quyền SHTT bởi nhiều chủ thể khác

nhau cho cùng một nhóm sản phẩm/dịch vụ hoặc nhóm sản phẩm/dịch vụ tương tự nhau. Ví dụ: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Toàn Thắng (có trụ sở kinh doanh ở tỉnh Bình Định, sau đây gọi tắt là Toàn Thắng Bình Định) và DNTN Toàn Thắng (có trụ sở kinh doanh ở tỉnh Khánh Hòa, sau đây gọi tắt là Toàn Thắng Khánh Hòa) cùng kinh doanh xăng dầu và đều có tên thương mại như trên theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư của mỗi tỉnh. Cục SHTT đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 56273 bảo hộ nhãn hiệu TOÀN THẮNG cho dịch vụ kinh doanh xăng dầu do Toàn Thắng Bình Định là chủ sở hữu. Toàn Thắng Bình Định sử dụng nhãn hiệu TOÀN THẮNG để kinh doanh xăng dầu, Toàn Thắng Khánh Hòa sử dụng tên thương mại TOÀN THẮNG để kinh doanh xăng dầu. Điều này đã dẫn đến hiện tượng “xung đột” quyền

*Tác giả liên hệ.

Địa chỉ email: thanh dangthivn@gmail.com

<https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4252>

SHTT khi cả hai doanh nghiệp đều trưng chữ “Toàn Thắng” trên các biển hiệu kinh doanh dọc quốc lộ 1A. Trong bài viết này, tác giả xin được tập trung phân tích những “xung đột” quyền SHTT trong việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) đối với nhãn hiệu và quyền SHCN đối với tên thương mại, từ đó tác giả sẽ đề xuất một số giải pháp về hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam để có thể hạn chế “xung đột” và giải quyết được hiện tượng “xung đột” quyền giữa hai đối tượng của quyền SHTT này.

Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề vừa nêu, trong bài viết này tác giả đặt mục tiêu tập trung vào việc phân tích xung đột giữa quyền SHCN đối với nhãn hiệu và quyền SHCN đối với tên thương mại và đề xuất giải pháp giải quyết xung đột này.

2. Thực tiễn pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và những điểm bất cập

2.1. Nguyên nhân và nội dung xung đột giữa quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại

Yếu tố gây xung đột về quyền SHCN giữa nhãn hiệu và tên thương mại là sự chồng lấn do giao thoa giữa hai loại quyền:

Đối tượng bảo hộ của tên thương mại là tên gọi, cũng có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu.

Chức năng phân biệt của nhãn hiệu và tên thương mại khác nhau về khách thể phân biệt. Nhãn hiệu phân biệt giữa hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp khác nhau, còn tên thương mại phân biệt các doanh nghiệp khác nhau hoạt động trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Tên thương mại đóng vai trò của nhãn hiệu khi gắn tên thương mại đó lên hàng hóa và dịch vụ để bán ra thị trường. Ví dụ: DNTN Toàn Thắng Khánh Hòa đã gắn tên thương mại Toàn Thắng lên dịch vụ kinh doanh xăng dầu để bán xăng dầu

ra thị trường; Tên thương mại “Hải Hà - Kotobuki” dùng trong chuỗi cửa hàng bánh kẹo giúp người tiêu dùng phân biệt hàng hóa của doanh nghiệp Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki với hàng hóa của các doanh nghiệp khác. Trong hai trường hợp trên, tên thương mại đã đóng vai trò của nhãn hiệu.

Nội dung quyền SHCN đối với nhãn hiệu bao gồm quyền sử dụng, cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu; quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu; quyền định đoạt đối với nhãn hiệu (chuyển nhượng quyền sở hữu và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu)¹. Nội dung quyền SHCN đối với tên thương mại bao gồm quyền sử dụng tên thương mại; quyền ngăn cấm người khác sử dụng tên thương mại; quyền định đoạt đối với tên thương mại (quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó; quyền sử dụng tên thương mại không được chuyển giao²). Sử dụng tên thương mại có phần đồng nhất với sử dụng nhãn hiệu, đó là gắn tên thương mại/nhãn hiệu lên hàng hóa, phương tiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, biển hiệu, giấy tờ giao dịch, mặc dù việc sử dụng đó khác nhau ở mức độ cụ thể về nguồn gốc thương mại được chỉ dẫn.

Phạm vi lãnh thổ bảo hộ của tên thương mại giới hạn ở khu vực kinh doanh, tức là khu vực địa lý nơi doanh nghiệp có bàn hàng, khách hàng hoặc danh tiếng (Khoản 21 Điều 4 Luật SHTT). Phạm vi bảo hộ nhãn hiệu là toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, do đó phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu luôn bao trùm phạm vi bảo hộ của tên thương mại.

Do vậy, cùng một đối tượng được bảo hộ bằng cả hai loại quyền thì có sự chồng lấn về nội dung và phạm vi quyền. Xung đột xảy ra khi quyền chồng lấn thuộc về hai chủ thể khác nhau, bởi vì việc thực hiện quyền của người này thuộc phạm vi quyền của người kia. Đó là sự xung đột giữa hai loại quyền [1].

¹ Theo điều 123, Luật SHTT năm 2013.

² Theo khoản 3 điều 139, khoản 1 điều 142, Luật SHTT năm 2013.

2.2. Cơ chế hạn chế xung đột quyền của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện nay.

Nguyên tắc ưu tiên bảo hộ quyền có trước, tức là chỉ bảo hộ nhãn hiệu đăng ký trước hoặc tên thương mại sử dụng trước, được quy định trong luật SHTT nhằm tránh xác lập quyền đối với nhãn hiệu và tên thương mại xung đột với nhau. Đó là quy định về điều kiện bảo hộ, xuất phát từ chức năng phân biệt của nhãn hiệu và tên thương mại. Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác đến mức có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ (điểm k khoản 2 Điều 74 Luật SHTT). Tên thương mại không được trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng (khoản 3 Điều 78, Luật SHTT). Như vậy, giữa nhãn hiệu và tên thương mại, quyền SHCN chỉ thuộc về đối tượng nào được bảo hộ trước.

Nguyên tắc ưu tiên bảo hộ quyền đối với tên thương mại có trước được thực hiện thông qua các quy định về nhãn hiệu: (i) Từ chối đăng ký nhãn hiệu xung đột với tên thương mại có trước; (ii) Khiếu nại quyết định cấp và hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cấp sai, gây xung đột; (iii) Hạn chế việc chuyển giao quyền đối với nhãn hiệu và tên thương mại nhằm bảo đảm chức năng phân biệt của hai đối tượng này, tránh tình trạng đồng tồn tại các quyền xung đột với nhau. [2]

Mặc dù đã có nguyên tắc *ưu tiên bảo hộ quyền có trước*, vẫn có tình huống luật định dẫn đến sự đồng tồn tại cặp quyền xung đột giữa nhãn hiệu có sau và tên thương mại có trước. Đó là, khi hết thời hiệu 5 năm của quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (khoản 3 Điều 96 Luật SHTT), những nhãn hiệu dù bị cấp sai vẫn được tiếp tục tồn tại. Ví dụ: Khách sạn Thắng Lợi ở Hà Nội là khách sạn lớn đầu tiên trên bờ Hồ Tây, do Nhà nước Cuba xây

tặng Nhà nước Việt Nam từ năm 1975. Một doanh nghiệp khác là Nhà khách Thắng Lợi - Công ty 489 Bộ Quốc phòng ở Thành phố Hồ Chí Minh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 4-0032704-000 đối với logo chứa các từ Thắng Lợi và Victory từ ngày 25/11/1999. Kể từ ngày 26/11/2004, Khách sạn Thắng Lợi ở Hà Nội đã không còn quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ nêu trên để bảo vệ tên thương mại được sử dụng trước của mình.

Nhằm hạn chế xung đột giữa các quyền đồng tồn tại như vậy, Luật SHTT đặt ra *nguyên tắc tôn trọng quyền đồng tồn tại, đặc biệt là quyền có trước*: Việc thực hiện quyền SHTT không được xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác (khoản 2 Điều 7, Luật SHTT); Quyền SHCN có thể bị hủy bỏ hiệu lực hoặc bị cấm sử dụng nếu xung đột với quyền SHTT của người khác được xác lập trước (khoản 1 Điều 17 Nghị định 103/2006/NĐ-CP³).

2.3. Những điểm bất cập của pháp luật hiện hành

Phạm vi lãnh thổ bảo hộ tên thương mại không được quy định rõ ràng, dễ gây hiểu sai. Phạm vi lãnh thổ bảo hộ tên thương mại được hiểu thông qua định nghĩa tên thương mại (khoản 21 Điều 4 Luật SHTT) và điều kiện bảo hộ tên thương mại (khoản Điều 76 và khoản 2 Điều 78, Luật SHTT), đó là khu vực kinh doanh của doanh nghiệp. Theo quy định này, nhiều tên thương mại trùng hoặc tương tự nhau trong cùng lĩnh vực kinh doanh tại các khu vực kinh doanh khác nhau phải được bảo hộ đồng thời. Tuy nhiên trên thực tế, phạm vi lãnh thổ bảo hộ tên thương mại lại bị hiểu sai thành toàn lãnh thổ Việt Nam, giống như các đối tượng SHCN khác. Với cách hiểu này, chỉ có tên thương mại đầu tiên được bảo hộ, kéo theo bất hợp lý trong việc giải quyết xung đột về xác lập quyền SHCN giữa tên thương mại và nhãn hiệu: Chỉ có nhãn hiệu tương ứng với tên thương mại đầu tiên của cùng một chủ thể mới được đăng ký. Do đó, tên thương mại có sau không được bảo hộ, bất kể

³ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số

122/2010/NĐ-CP, Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BKHCN ngày 31/12/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ

trường hợp nó đã từng tồn tại không xung đột với tên thương mại có trước trong khu vực kinh doanh tách biệt và được mở rộng sử dụng trước sang khu vực tranh chấp.

Trong vụ tranh chấp giữa hai DNTN xăng dầu cùng mang tên thương mại Toàn Thắng ở hai tỉnh Bình Định và Khánh Hòa. DNTN Toàn Thắng Bình Định đăng ký nhãn hiệu Toàn Thắng và cáo buộc rằng DNTN Toàn Thắng Khánh Hòa sử dụng tên thương mại xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, các cơ quan quản lý SHCN yêu cầu DNTN Toàn Thắng Khánh Hòa buộc phải đổi tên doanh nghiệp [3]. Giả định rằng DNTN Toàn Thắng Bình Định sử dụng tên thương mại Toàn Thắng trước tiên tại Bình Định; DNTN Toàn Thắng Khánh Hòa sử dụng tên thương mại sau tại Khánh Hòa; sau đó DNTN Toàn Thắng Khánh Hòa mở rộng kinh doanh sang Phú Yên trước, DNTN Toàn Thắng Bình Định mở rộng kinh doanh sang Phú Yên sau và cáo buộc DNTN Toàn Thắng Khánh Hòa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Toàn Thắng. Trong tình huống giả định này, yêu cầu đổi tên doanh nghiệp thực sự không thỏa đáng đối với DNTN Toàn Thắng Khánh Hòa.

Tranh chấp thường phát sinh khi khu vực kinh doanh của hai tên thương mại giao nhau. Trong thực tiễn, việc xác định khu vực kinh doanh của tên thương mại không tính đến quá trình mở rộng lãnh thổ kinh doanh. Nếu nhìn nhận khu vực địa lý của hai tên thương mại gồm hai phần - phần tách biệt và phần giao nhau, thì quyền đối với hai tên thương mại đều được bảo hộ trong phần tách biệt và tên thương mại nào được sử dụng trước trong phần giao thoa sẽ được bảo hộ ở phần giao thoa đó. Cách nhìn nhận này công bằng hơn, phù hợp với pháp luật hơn và như vậy, tranh chấp có thể được giải quyết bằng việc xác định ranh giới địa bàn hoạt động giữa hai bên theo nguyên tắc quyền đối với tên thương mại ở khu vực nào thuộc về doanh nghiệp đầu tiên sử dụng tên thương mại ở khu vực đó. Vì vậy, tranh chấp không thể được giải quyết một

cách công bằng do việc xác định ranh giới địa bàn hoạt động giữa hai bên không theo nguyên tắc quyền đối với tên thương mại ở khu vực nào thuộc về doanh nghiệp đầu tiên sử dụng tên thương mại ở khu vực đó. Ví dụ: Trong lĩnh vực xây dựng có hai doanh nghiệp mang tên riêng "Hòa Bình": (i) Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (ở thành phố Hồ Chí Minh) thành lập năm 1987, đã xây dựng rất nhiều công trình lớn tại khắp ba miền trong cả nước⁴; và (ii) Công ty TNHH Xây dựng Hòa Bình (HOA BINH CO., LTD) (ở Bình Thuận) thành lập năm 1999, hoạt động chủ yếu ở địa phương và các tỉnh Bình Phước, Đồng Tháp, Cần Thơ⁵. Có thể nói, miền Bắc và miền Trung là khu vực kinh doanh tách biệt của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Ở miền Nam, có sự giao nhau về khu vực kinh doanh của hai công ty. Ví dụ tại Cần Thơ, Công ty TNHH Xây dựng Hòa Bình mở Văn phòng đại diện năm 2009, trong khi Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bắt đầu hoạt động năm 2011 với công trình Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cần Thơ. Nếu có tranh chấp giữa hai doanh nghiệp về quyền đối với tên thương mại tại khu vực Cần Thơ thì quyền phải thuộc về Công ty TNHH Xây dựng Hòa Bình - là bên sử dụng tên thương mại này trước tại Cần Thơ.

Nguyên tắc tôn trọng quyền đồng tồn tại không cụ thể cho nên khó hiểu và khó thực hiện. "Không được xâm phạm quyền" của người khác được hiểu thế nào khi hai bên cùng có quyền sử dụng và ngăn cấm người khác sử dụng cùng một tên gọi. Việc thực hiện quyền của người này đương nhiên xâm phạm quyền của người khác. Quyền có sau "*có thể bị cấm*" thực hiện nếu xung đột với quyền có trước của người khác được hiểu thế nào, trường hợp nào bị cấm, cấm như thế nào? Những câu hỏi này chưa được trả lời. Vì vậy, trong thực tế xảy ra hiện tượng "*manh ai người ấy khai thác thị trường*", cho nên chủ sở hữu quyền có trước không những bị chia sẻ thị trường mà còn có nguy cơ bị mất cơ hội phát triển thị trường, bị cạnh tranh áp đảo và

⁴ <https://hbcg.vn/>

⁵ <https://doanhnghiepmoi.vn/thong-tin/Cong-Ty-TNHH-Xay-Dung-Hoa-Binh-59df3.html>

<http://masocongty.vn/company/958866/van-phong-dai-dien-cong-ty-tnhh-xay-dung-hoa-binh.html>

thậm chí là chủ thể quyền có trước bị mất một phần quyền ngăn cấm. Vấn đề đặt ra là để phân chia thị trường một cách công bằng, trong đó quyền có trước phải được bảo vệ thỏa đáng thì cần phải giới hạn quyền của các bên như thế nào: Phân chia quyền theo lãnh thổ? Phân chia quyền theo lĩnh vực kinh doanh? Đặt ra điều kiện sử dụng nhãn hiệu để bảo đảm phân biệt với tên thương mại?...

Nguyên tắc ưu tiên bảo hộ quyền có trước làm hạn chế phát triển nhãn hiệu. Vì sao cơ chế ưu tiên bảo hộ quyền có trước không triệt tiêu quyền xung đột mà vẫn để khoảng trống về thời hiệu hủy bỏ hiệu lực, cho phép tồn tại nhãn hiệu đăng ký sau? Chính sách này có thể được lý giải một phần bằng nhu cầu đăng ký một loại nhãn hiệu đặc biệt, đó là nhãn hiệu trùng với tên thương mại của cùng một doanh nghiệp. Tên thương mại thường được dùng làm nhãn hiệu dùng cho mọi hàng hóa, dịch vụ, hoặc dùng cho cả một dòng hàng hóa, dịch vụ của một doanh nghiệp, để chỉ dẫn hàng hóa, dịch vụ có cùng một nguồn gốc thương mại. Loại nhãn hiệu này gọi là “nhãn hiệu cơ sở”⁶. Nhu cầu bảo hộ “nhãn hiệu cơ sở” là nhu cầu thiết thực, vì mỗi doanh nghiệp trước hết đều đầu tư xây dựng danh tiếng của mình thông qua tên thương mại. Mặt khác, tên thương mại chỉ được bảo hộ trong khu vực kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy, trên cả nước cùng lúc có thể có nhiều doanh nghiệp sử dụng tên thương mại trùng hoặc tương tự với nhau ở các khu vực kinh doanh khác nhau. Do đó, nhu cầu đăng ký các “nhãn hiệu cơ sở” tương ứng với các tên thương mại đồng tồn tại từ trước gây xung đột với nhau.

Điểm bất cập nằm ở chỗ việc áp dụng triệt để nguyên tắc ưu tiên bảo hộ quyền có trước dường như không hợp lý: (i) Nhiều cơ sở kinh

doanh nhỏ hoạt động trong một khu vực địa lý rất hạn hẹp, chỉ dùng tên thương mại và không có nhu cầu cấm người khác sử dụng nhãn hiệu ngoài khu vực đó và ngược lại (ii) Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ ra phạm vi toàn quốc, nhưng không đăng ký được “nhãn hiệu cơ sở” chỉ vì trùng tên thương mại với các cơ sở kinh doanh nhỏ ở địa phương khác. Vấn đề đặt ra là liệu có thể cho phép đăng ký các “nhãn hiệu cơ sở” tương ứng với các tên thương mại đồng tồn tại hay không? Có thể dựa trên nguyên tắc giới hạn lãnh thổ bảo hộ của tên thương mại để đồng bảo hộ các “nhãn hiệu cơ sở” tương ứng hay không? Pháp luật hiện hành của Việt Nam hoàn toàn không đề cập đến tình huống này.

3. Pháp luật và thực tiễn của nước ngoài

3.1. Nguyên tắc ưu tiên bảo hộ quyền có trước

Quyền đối với nhãn hiệu thuộc về người nộp đơn đăng ký đầu tiên hoặc sử dụng đầu tiên. Đa số các nước trên thế giới (ví dụ: Trung Quốc⁷, Việt Nam,..) bảo hộ nhãn hiệu theo nguyên tắc đăng ký xác lập quyền và “*nộp đơn đầu tiên*”/ “*first to file*”, tức là dành quyền cho người nộp đơn đăng ký đầu tiên. Cũng có những nước bảo hộ nhãn hiệu không đăng ký theo nguyên tắc xác lập quyền trên cơ sở sử dụng và “*sử dụng đầu tiên*”/ “*first to use*”, tức là dành quyền cho người sử dụng đầu tiên mà không cần đăng ký. Tuy nhiên, những nước này cũng có hệ thống đăng ký nhãn hiệu và quyền đăng ký nhãn hiệu thuộc về người *sử dụng đầu tiên* [4]. Đa số các nước này là các quốc gia có thể chế Liên bang, điển hình là Hoa Kỳ, Canada⁸ và Australia. Nhãn hiệu

⁶ “Nhãn hiệu cơ sở” được định nghĩa trong Dictionary.com là nhãn hiệu gắn trên và xác định mọi sản phẩm của một doanh nghiệp (“House mark”: “a trademark that appears on and identifies all of a company's products”) https://www.dictionary.com/e/epidemic-vs-pandemic/?itm_source=parsely-api

Nhãn hiệu cơ sở thường trùng với phần tên riêng trong tên thương mại của cùng một chủ, tiếng Anh là “house mark”) doanh nghiệp.

⁷ Trung quốc, *Trademark Law of the People's Republic of China, as amended 2013*, Article 31 “Where two or more applicants apply to register identical or similar trademarks for use on the same kind of goods or similar goods, the trademark office shall first conduct examination of, give approval to and announce the trademark whose registration is applied for earlier than the rest...”

⁸ Canada, Trademark Act (R.S.C., 1985, c. T-13), Section 16 (1)

“Entitlement to registration

không đăng ký được bảo hộ theo địa bàn kinh doanh là lãnh thổ bang. Các “nhãn hiệu cơ sở” cũng được bảo hộ theo cơ chế bảo hộ nhãn hiệu không đăng ký. Vì vậy, những nhãn hiệu này đồng tồn tại ở các Bang khác nhau.

Quyền đối với tên thương mại thuộc về người sử dụng đầu tiên. Đa số các nước trên thế giới (Ví dụ: Trung Quốc – Điều 5(2) Luật Chống cạnh tranh không lành mạnh⁹, Việt Nam ...) bảo hộ tên thương mại theo nguyên tắc xác lập quyền trên cơ sở sử dụng và dành quyền cho người sử dụng đầu tiên. Tuy nhiên, tùy thuộc pháp luật quốc gia, phạm vi lãnh thổ bảo hộ tên thương mại là khu vực kinh doanh, được xác lập theo thực tiễn hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó, hoặc là toàn bộ lãnh thổ quốc gia [5].

Giữa nhãn hiệu và tên thương mại, quyền có trước được tôn tại. Nguyên tắc ưu tiên bảo hộ quyền có trước được áp dụng trong xác lập quyền cũng như trong thực thi quyền [5]. Cụ thể là quyền có trước là căn cứ để phủ nhận quyền có sau, dưới hình thức điều kiện bảo hộ, căn cứ phản đối hoặc hủy bỏ hiệu lực đăng ký.

Ví dụ điển hình là luật pháp Hoa Kỳ (Luật Nhãn hiệu Liên bang - Đạo luật Lanham, §2 (15 U.S.C. §1052(d))¹⁰, Trung Quốc (Điều 32 Luật Nhãn hiệu của Trung Quốc, sửa đổi năm 2013)¹¹, nhiều nước thuộc Khối Thịnh vượng chung, như

16 (1) Any applicant who has filed an application in accordance with subsection 30(2) for the registration of a registrable trademark is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of the goods or services specified in the application, unless at the filing date of the application or the date of first use of the trademark in Canada, whichever is earlier, it was confusing with (a) a trademark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person; (b) a trademark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or (c) a trade name that had been previously used in Canada by any other person.”

<https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/T-13/page-7.html#h-450650>

⁹ Trung quốc, Anti-unfair Competition Law of the People's Republic of China (Dịch: Luật Chống cạnh tranh không lành mạnh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa).

“5. An operator shall not adopt the following unfair means to carry on transactions in the market and cause damage to competitors:

Anh quốc (khoản (4) mục 5 Đạo luật Nhãn hiệu)¹², Singapore (khoản (7) Mục 8 Đạo luật Nhãn hiệu)¹³, nhiều nước thành viên EU, như Đức [6], Áo [7].

3.2. Sự đồng tồn tại quyền khi hết thời hiệu hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu

Quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực đăng ký các nhãn hiệu là quy định cho phép chủ sở hữu các quyền có trước được bảo vệ quyền của mình thông qua thủ tục yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu được đăng ký sau, mà trái quy định về điều kiện bảo hộ. Tuy nhiên, quyền này chỉ có thời hiệu luật định là 5 năm kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu. Nếu chủ sở hữu quyền có trước không thực hiện quyền trong thời hiệu đó thì sẽ phải chia sẻ độc quyền này với chủ nhãn hiệu đăng ký sau. Hai quyền sẽ tiếp tục tồn tại đồng thời một cách hợp pháp. Đây là chính sách cân bằng lợi ích giữa hai chủ thể. Sau thời hiệu 5 năm đó nhãn hiệu đã qua thời gian sử dụng, với sự đầu tư đáng kể và đủ đạt được khả năng phân biệt với tên thương mại.

Để tránh xung đột giữa quyền có trước và quyền có sau, pháp luật các nước có một số biện pháp khả dĩ:

Thứ nhất là quy định giới hạn các quyền đó sao cho trong phạm vi chồng lấn chúng không

...(3) using, without authorization, the business name or personal name of the other person on his own goods, leading people to mistake them for the goods of the other person;...”

¹⁰ Hoa Kỳ, US Trademark Law 1946 (Dịch: Luật Nhãn hiệu của Hoa Kỳ)

https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/la w/Trademark_Statutes.pdf

¹¹ Trung quốc, Trademark Law of the People's Republic of China, as amended 2013 (Dịch: Luật Nhãn hiệu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sửa đổi 2013)

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn195 en.pdf>

¹² Anh Quốc, Trademark Act 1994 (Dịch: Đạo luật Nhãn hiệu 1994)

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/5?view=plain>

¹³ Singapore, Trade Marks Act, 1998 (Dịch: Đạo luật Nhãn hiệu 1998) <https://sso.agc.gov.sg/Act/TMA1998>

đối kháng lẫn nhau. Cụ thể là việc sử dụng nhãn hiệu bởi chủ sở hữu sẽ không thuộc quyền ngăn cấm của chủ sở hữu tên thương mại và ngược lại việc sử dụng tên thương mại bởi chủ sở hữu cũng không thuộc quyền ngăn cấm của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Thứ hai là quy định cho phép chủ sở hữu quyền có trước được yêu cầu chủ sở hữu nhãn hiệu có sau phải bổ sung các yếu tố vào nhãn hiệu để phân biệt nhãn hiệu đó với tên thương mại có trước.

Cơ chế đồng tồn tại sau thời hiệu 5 năm phổ biến trong luật nhãn hiệu của các quốc gia. Ví dụ, Trung quốc (Điều 45, Điều 59 Luật Nhãn hiệu của Trung Quốc, sửa đổi năm 2013¹⁴, Hoa Kỳ (Section 15 Trademark Act, 15 U.S.C. §1065¹⁵ [8]).

3.3. Sự đồng tồn tại quyền trên cơ sở “sử dụng đồng thời một cách trung thực”

Rất nhiều quốc gia trên thế giới cho phép đồng tồn tại quyền trên cơ sở “sử dụng đồng thời một cách trung thực”, theo đó các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhau, dùng cho hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự với nhau có thể được đăng ký bởi các chủ thể khác nhau với các yêu cầu sau đây:

Thứ nhất, những nhãn hiệu này đã được sử dụng đồng thời một cách trung thực từ trước. Việc đánh giá tình trạng “sử dụng đồng thời một cách trung thực” dựa vào năm yếu tố: (i) Tính trung thực của việc sử dụng đồng thời; (ii) Mức độ sử dụng nhãn hiệu đồng thời xét về thời gian, không gian, khối lượng của hoạt động thương

mại và về hàng hóa, dịch vụ liên quan; (iii) Khả năng gây nhầm lẫn do tính tương tự giữa các nhãn hiệu; (iv) Các tình huống nhầm lẫn thực tế; (v) Sự bất tiện gây ra cho các bên liên quan. [9]. Trong 5 yếu tố nêu trên, yếu tố số (ii) mang tính định lượng. Cần hiểu rằng pháp luật không đặt ra chỉ tiêu định lượng, mà chỉ quy định rằng các đại lượng đó là tiêu chí để xem xét tính đồng thời của việc sử dụng tên thương mại /nhãn hiệu do các doanh nghiệp khác nhau thực hiện. Ví dụ về mặt thời gian, bất luận thời lượng sử dụng, chỉ cần xem xét xem thời gian hai bên sử dụng các nhãn hiệu có khoảng trùng nhau hay không; về mặt không gian, cần xem xét đến tính khác biệt về khu vực kinh doanh hoặc kênh thương mại để khẳng định có sự tách biệt về người tiêu dùng hay không.

Thứ hai, việc cho phép các đăng ký đồng tồn tại bị ràng buộc bởi những giới hạn và điều kiện thích hợp để bảo đảm khả năng phân biệt về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ gắn các nhãn hiệu đó. Những giới hạn và điều kiện này có thể thuộc về các phương diện khác nhau: (i) phương thức sử dụng nhãn hiệu (sử dụng yếu tố phân biệt bổ sung); (ii) địa bàn sử dụng nhãn hiệu (phân chia khu vực địa lý); (iii) lĩnh vực kinh doanh (phân chia kênh thương mại (online – offline, nhập khẩu – nội địa...); phân chia danh mục hàng hóa, dịch vụ...); (iv) giới hạn nội dung quyền (quyền ngăn cấm lẫn nhau...).

Cơ chế này phổ biến ở các nước có Luật án lệ, điển hình là Khối Thịnh vượng chung như Anh Quốc (điểm b khoản (1) và khoản (2) mục 7 Đạo Luật Nhãn hiệu 1994¹⁶), Singapore (điểm b khoản (1) mục 9 Đạo luật Nhãn hiệu¹⁷),

¹⁴ Trung quốc, *Trademark Law of the People's Republic of China, as amended 2013* (Dịch: Luật Nhãn hiệu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sửa đổi 2013) Article 59. ... "Where, before a trademark registrant applies for registration of a trademark, another party has used a trademark that is of certain influence and is identical with or similar to the registered trademark on the same kind of goods or similar goods, the holder of the exclusive right to use the registered trademark shall have no right to prohibit the said party from continued use of the trademark within the original scope of use, however, the holder may require the latter to add a proper mark for distinguishment." <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn195en.pdf>

¹⁵ Hoa Kỳ, *US Trademark Law 1946* (Dịch: Luật Nhãn hiệu của Hoa Kỳ) https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf

¹⁶ Anh Quốc, *Trademark Act 1994* (Dịch: Đạo luật Nhãn hiệu 1994) <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/5?view=plain>

¹⁷ Singapore, *Trade Marks Act, 1998* (Dịch: Đạo luật Nhãn hiệu 1998) <https://sso.agc.gov.sg/Act/TMA1998>

Malaysia (khoản (1) mục 20, điểm f khoản (1) Mục 40 Đạo luật Nhân hiệu 1976 [10]), Ấn Độ (mục 12 Đạo luật Nhân hiệu [9]; Hoa Kỳ (mục §2 (15 U.S.C. §1052(d) [4]). Đặc biệt có Thái Lan, là nước ngoài hệ thống Luật án lệ cũng theo mô hình này (Điều 27 Đạo luật Nhân hiệu).¹⁸

Quy định chi tiết và toàn diện nhất là pháp luật của Hoa Kỳ: “*Khi có xung đột về quyền giữa nhãn hiệu với tên thương mại, quyền đối với nhãn hiệu có trước sẽ ưu thắng nhưng quyền đối với nhãn hiệu có sau có thể đồng tồn tại với nhãn hiệu có trước*”. Pháp luật của Hoa Kỳ còn quy định rằng trong tình huống có nhiều người đã cùng sử dụng hợp pháp trong thương mại các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhau trước ngày bất kỳ người nào trong số họ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, nếu họ tiếp tục cùng sử dụng những nhãn hiệu đó dưới những điều kiện và hạn chế về phương thức sử dụng, về nơi sử dụng, về hàng hóa, dịch vụ, mà không có khả năng gây nhầm lẫn, hiểu sai hoặc lừa dối, thì họ có thể được cấp đăng ký nhãn hiệu (đăng ký đồng tồn tại trên cơ sở đồng sử dụng). Tuy nhiên, mỗi quyền đồng tồn tại đều bị hạn chế về (i) phương thức sử dụng; (ii) lãnh địa sử dụng; hoặc (iii) hàng hóa, dịch vụ. Những hạn chế này bảo đảm rằng sự đồng tồn tại các quyền đối với nhãn hiệu không gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa. [4]

Tên thương mại có trước khi được sử dụng với vai trò của nhãn hiệu cũng được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu. Như vậy “nhãn hiệu cơ sở” có thể được đồng bảo hộ theo đăng ký liên bang, theo đó nhãn hiệu có hiệu lực trên lãnh thổ Liên Bang, trừ lãnh thổ Bang nơi “nhãn hiệu cơ sở” và tên thương mại được bảo hộ. *Nhãn hiệu cơ sở* được đăng ký dưới danh nghĩa một loại nhãn hiệu đặc biệt, được quy định rất chi tiết trong Hướng dẫn thẩm định nhãn hiệu của Hoa Kỳ¹⁹. Tòa án Hoa Kỳ cho phép các doanh nghiệp đồng sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự tại các khu vực địa lý khác nhau vì không có khả

năng gây nhầm lẫn. Ví dụ, trong vụ Weiner King, Inc. kiện Wiener King Corp, Tòa liên bang cho phép đồng sử dụng nhãn hiệu "Weiner King" cho nhà hàng bán xúc xích ở New Jersey và nhãn hiệu "Wiener King" cho nhà hàng ở North Carolina. Tương tự, trong vụ Pinocchio's Pizza Inc kiện Sandra Inc, tòa cho phép sử dụng nhãn hiệu "PINOCCHIO'S" cho nhà hàng ở Maryland và nhãn hiệu "PINOCCHIOS" cho nhà hàng ở bất kỳ nơi nào khác trong cả nước [11]. Hội đồng giải quyết tranh chấp và khiếu nại về nhãn hiệu của Cơ quan Patent và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cũng có thẩm quyền quyết định công nhận quyền đồng sử dụng một nhãn hiệu. USPTO cấp đồng đăng ký đối với nhãn hiệu trên cơ sở quyền đồng sử dụng hợp pháp đã được Tòa án hoặc Hội đồng giải quyết tranh chấp và khiếu nại về nhãn hiệu công nhận. Đăng ký trên cơ sở đồng sử dụng phải nêu rõ điều kiện và giới hạn về phương thức sử dụng, về lãnh địa sử dụng, về hàng hóa, dịch vụ (§2 (15 U.S.C. §1052(d)). Ví dụ Đăng ký bị giới hạn lãnh thổ, gồm toàn bộ Hoa Kỳ trừ Bang New York theo Sử dụng đồng thời số 94002928. Đăng ký đồng thời với John Richard Grigonis (Đăng ký đồng thời số 4776479).

4. Giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm hạn chế xung đột

4.1. Làm rõ quy định về phạm vi lãnh thổ bảo hộ tên thương mại

Cần bổ sung quy định về *phạm vi lãnh thổ bảo hộ tên thương mại*, trong đó *khẳng định phạm vi bảo hộ chỉ giới hạn ở khu vực kinh doanh theo định nghĩa tại khoản 21 Điều 4 Luật SHTT* (không phải mặc nhiên là toàn bộ lãnh thổ Việt Nam). Đồng thời, cần bổ sung quy định làm rõ rằng các tên thương mại trùng hoặc tương tự với nhau, sử dụng trong cùng lĩnh vực kinh doanh

¹⁸ Thái Lan, *Trademark Act B.E. 2534, amended by Trademark Act (No.2) B.E. 2543 and Trademark Act (No.3) B.E. 2559* (Dịch: Đạo luật Nhân hiệu B.E. 2534, được sửa đổi theo Đạo luật Nhân hiệu (No.2) B.E. 2543 và Đạo luật Nhân hiệu (No.3) B.E. 2559), <https://wipolex.wipo.int/en/text/444230>

¹⁹ USPTO (2018), *1402.03(b) House Marks, TMETP - Trademark Manual of Examining Procedure, October 2018* (Dịch: 1402.03(b) Nhân hiệu cơ sở, TMETP – Hướng dẫn Thẩm định Nhân hiệu) <https://tmetp.uspto.gov/RDMS/TMETP/Jan2017#/Jan2017/TMETP-1400d1e2146.html>, truy cập 15/3/2020

nhưng khác khu vực kinh doanh được phép tồn tại và bảo hộ đồng thời.

Cần bổ sung quy định làm rõ *nguyên tắc quyền thuộc về người sử dụng trước khi xác định phạm vi lãnh thổ bảo hộ tên thương mại*. Trong trường hợp giữa hai tên thương mại có sự giao thoa về khu vực địa lý, tức là khu vực kinh doanh có phần chung (khu vực giao thoa) và các phần tách biệt (khu vực tách biệt) thì quyền SHCN đối với tên thương mại trong khu vực giao thoa thuộc về bên sử dụng trước tên thương mại trong khu vực đó. Tuy nhiên quyền trong khu vực giao thoa không làm triệt tiêu sự bảo hộ đối với tên thương mại của bên kia trong khu vực tách biệt. Nói cách khác *quyền SHCN đối với tên thương mại có thể đồng tồn tại trên cơ sở phân định lãnh thổ theo nguyên tắc ai sử dụng ở lãnh thổ nào trước sẽ xác lập quyền của mình ở lãnh thổ đó*.

4.2. Cụ thể hóa nguyên tắc tôn trọng quyền đồng tồn tại

Luật SHTT Việt Nam cần làm rõ nguyên tắc tôn trọng quyền được xác lập trước bằng một cơ chế phân chia quyền hợp lý. Cơ chế phân chia quyền khả dĩ có thể là: (i) Bảo tồn nguyên vẹn quyền của tên thương mại trong phạm vi lãnh thổ bảo hộ đã xác lập; thu hẹp quyền đối với nhãn hiệu đăng ký sau bằng toàn bộ quyền đối với tên thương mại đó (Tức là trong phạm vi lãnh thổ bảo hộ tên thương mại, chủ sở hữu tên thương mại có quyền ngăn cấm việc sử dụng nhãn hiệu đăng ký sau; chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký sau không có bất cứ quyền gì đối với nhãn hiệu. Nói cách khác, đây là nguyên tắc phân chia lãnh thổ trong đó lãnh thổ bảo hộ nhãn hiệu có sau không bao gồm lãnh thổ bảo hộ tên thương mại có trước); (ii) bảo tồn khả năng mở rộng khu vực kinh doanh cho chủ tên thương mại có trước (được quyền sử dụng tên thương mại trên toàn quốc mà không phải xin phép chủ nhãn hiệu có sau. Giải pháp này có tính mềm dẻo, dung hòa lợi ích các bên.

4.3. Bổ sung quy định về đồng bảo hộ “nhãn hiệu cơ sở” với tên thương mại trong trường hợp đã có các tên thương mại đang được bảo hộ đồng thời

Cần bổ sung quy định về “nhãn hiệu cơ sở” và tạo cơ sở pháp lý cho khả năng đồng tồn tại “nhãn hiệu cơ sở” đăng ký sau với tên thương mại có trước mà không cần thời hiệu 5 năm hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu. Trong trường hợp có sự xung đột giữa “nhãn hiệu cơ sở” và tên thương mại của hai chủ thể khác nhau, có thể cho phép hai đối tượng đó đồng tồn tại để cân bằng quyền lợi giữa các doanh nghiệp trong một số trường hợp có nhiều tên thương mại đang được bảo hộ đồng thời từ trước.

“Nhãn hiệu cơ sở” đăng ký sau của một trong các chủ sở hữu tên thương mại có thể đồng tồn tại với các tên thương mại đồng bảo hộ từ trước trên cơ sở phân chia quyền một cách hợp lý, tương tự như cơ chế nêu tại đề xuất thứ hai trên đây. Nghĩa là mỗi tên thương mại đều được bảo tồn quyền trong phạm vi lãnh thổ bảo hộ đã xác lập, trong đó chủ nhãn hiệu đăng ký sau không có bất cứ quyền gì (như phân tích tại điểm 4.2 trên đây). Lãnh thổ bảo hộ nhãn hiệu đăng ký sau không bao gồm các khu vực thuộc phạm vi lãnh thổ bảo hộ tên thương mại của người khác, tức là chỉ bao gồm phạm vi lãnh thổ bảo hộ tên thương mại của chủ sở hữu nhãn hiệu cơ sở tương ứng và những khu vực chưa có chủ (Khu vực chưa có chủ là khu vực địa lý không thuộc phạm vi bảo hộ tên thương mại của bất kỳ chủ thể nào). Trong những khu vực chưa có chủ đó mà chủ sở hữu mới giành quyền sở hữu nhãn hiệu không có quyền ngăn cấm việc sử dụng tên thương mại của những người khác để mở rộng khu vực kinh doanh.

Khi cho phép đồng tồn tại “nhãn hiệu cơ sở” đăng ký sau với tên thương mại có trước trên cơ sở các tên thương mại đang được bảo hộ đồng thời, ngoài việc phân chia khu vực địa lý và giới hạn quyền ngăn cấm như nêu trên, nếu cần thiết, phải đặt ra các điều kiện khác ràng buộc “nhãn hiệu cơ sở” đăng ký sau để bảo đảm không có khả năng nhầm lẫn giữa hai đối tượng này, như phương thức sử dụng nhãn hiệu (sử dụng yếu tố phân biệt bổ sung); lĩnh vực kinh doanh (phân chia kênh thương mại (online – offline, nhập khẩu – nội địa,...); phân chia danh mục hàng hóa, dịch vụ,...).

Ý nghĩa của giải pháp

Các giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật nêu trên sẽ góp phần giảm thiểu một loại xung đột đặc biệt, phát sinh từ sự chồng lấn, giao thoa giữa cấp quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên thương mại, hướng đến sự minh bạch và công bằng trong việc cân bằng lợi ích giữa các doanh nghiệp. Bên cạnh nguyên tắc dành quyền cho chủ thể đăng ký trước hoặc sử dụng trước, còn có nguyên tắc phân chia giữa các quyền đồng tồn tại.

5. Kết luận

Hiện tượng “xung đột” quyền trong bảo hộ các đối tượng của quyền SHTT là không thể tránh khỏi đặc biệt đối với nhãn hiệu và tên thương mại. Do vậy, việc đề ra các giải pháp để giải quyết các “xung đột” không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học, mà còn có ý nghĩa kinh tế - xã hội.

Để giải quyết được các xung đột giữa các đối tượng của quyền SHTT của Việt Nam, rất cần nghiên cứu kinh nghiệm, tham khảo pháp luật của một số quốc gia trong lĩnh vực liên quan để bổ sung, chỉnh sửa các quy định hiện hành của pháp luật SHTT.

Tài liệu tham khảo

- [1] Le Thi Nam Giang, Conflict between the protection of trademark and trade name (in Vietnamese), *Journal of Legal Sciences* 03 (76) (2013) 58-59.
- [2] Nguyen Thi Thu, Conflict between trademark and trade name in the protection of trademark (in Vietnamese), Faculty of Law - Hanoi National University, Ha Noi, 2015.
- [3] Nguyen Van Bay, Handling conflict between trademark and trade name in the enforcement of intellectual property rights (in Vietnamese), International seminar “The enforcement of intellectual property rights in Vietnam after accession to The World Trade Organization WTO” organized by University of Social Science and Humanity and KAZ Institute (GE), Feb.2011.
- [4] Trademark Angel, Trademarks: First-to-use and First-to-file Countries, <https://trademarkangel.com/trademarks-first-to-use-and-first-to-file-countries>, 2020 (accessed 25 March 2020).
- [5] Nguyễn Thị Quế Anh, Several issues regarding the protection of industrial rights of trade names around the world (in Vietnamese), *The Journal of Sciences of Hanoi National University, Economy – Law*, T. XVII, 2 (2002), 31- 35.
- [6] INTA Bulletin, Back to the Roots: Conflicts Between Trademarks and Company Names in Germany Before and After Céline, <https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/BacktotheRootsConflictsBetweenTrademarksandCompanyNamesinGermanyBeforeandAfterC%C3%A9line.aspx#>, 2020 (accessed 25 January 2020).
- [7] Kluwer Trademark Blog, Priority conflicts between trade names and trademarks in Austria: Defence of prior trade name in trademark cancellation action, http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2016/07/15/priority-conflicts-between-trade-names-and-trademarks-in-austria-defence-of-prior-trade-name-in-trademark-cancellation-actions/?doing_wp_cron=1594188717.4210169315338134765625, 2020 (accessed 27 January 2020).
- [8] ipwatchdog.com, Incontestable Status: What it is and why trademark owners want it, <https://www.ipwatchdog.com/2018/01/31/incontestable-status-federally-registered-trademark/id=93071>, 2020 (accessed 25 March 2020).
- [9] Legal Services India.com, Honest and Concurrent Use of Trademark, <http://www.legalservicesindia.com/article/2469/Honest-And-Concurrent-Use-of-Trademark.html>, 2020 (accessed 10 April 2020).
- [10] Hafiz Zubir Co, Trademark: concurrent registration, <https://hzac.com.my/trademark-concurrent-registration/>, 2020 (accessed 15 April 2020).
- [11] Lombard & Geliebter Trademark Attorneys, The Concurrent Use of Trademarks in Different Geographical Locations, http://www.lgtrademark.com/wpcontent/themes/nextclient/media/Concurrent_Use_of_Trademarks_in_Different_Geographical_Locations.pdf, 2020 (accessed 18 April 2020)