

**Legal Aid Foundation of Los Angeles  
October 24, 2023  
Trademark Basics**

***Những Căn Bản về Thương Hiệu***

**Wing Lu**

**Nelson Mullins Riley & Scarborough, LLP**

Pacific Gateway

19191 South Vermont Avenue

Suite 900

Torrance, CA 90502

# Concept of Goodwill

## *Khái niệm của Thiện Chí*

- ◆ Trademarks = the Goodwill of the Product or Business
- ◆ Trademarks fix responsibility or source so that consumers know the quality.
- ◆ Trademarks reduce customers' search costs.
- ◆ *Thương hiệu = Sự Thiện Chí của Sản Phẩm hoặc Doanh Nghiệp*
- ◆ *Thương hiệu ấn định trách nhiệm hoặc nguồn gốc để người tiêu dùng biết được chất lượng.*
- ◆ *Thương hiệu giảm bớt chi phí tìm kiếm cho khách hàng.*

# Trademarks

## *Thương Hiệu*

- ◆ Any word, symbol, color, sound or device used to distinguish the goods or services of one person from another's
  - Not every phrase, word or picture that appears on a label is a trademark
  - Critical inquiry is how the designation would be perceived by the public.
- ◆ Trademarks are owned by the person or entity that first uses the mark in commerce
- ◆ *Bất kỳ từ ngữ, ký hiệu, màu sắc, âm thanh hoặc thiết bị nào được sử dụng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của người này với người khác*
  - *Không phải mọi cụm từ, từ hoặc hình ảnh xuất hiện trên nhãn đều là nhãn hiệu*
  - *Sự Dò Hỏi quan trọng là làm thế nào công chúng sẽ cảm nhận được tên gọi đó.*
- ◆ *Nhãn hiệu thuộc sở hữu của một cá nhân hoặc tổ chức sử dụng nhãn hiệu đó lần đầu tiên trong thương mại*

Word  
*Từ Ngữ*

**APPLE**  
***QUẢ TÁO***

Symbol  
*Ký Hiệu*



# Color *Màu Sắc*

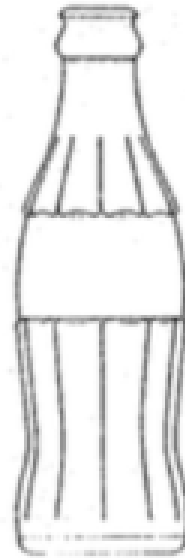


# Sound

## *Âm Thanh*

◆ <https://www.youtube.com/watch?v=SRMpeACi8tY>

Device – Trade Dress  
*Thiết Bị – Trang Phục Thương Mại*



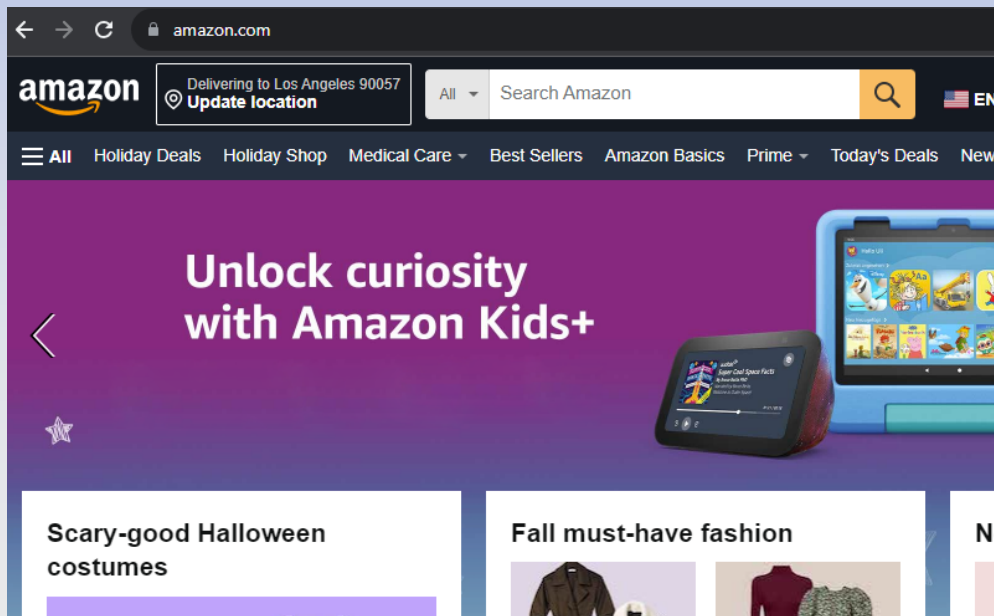
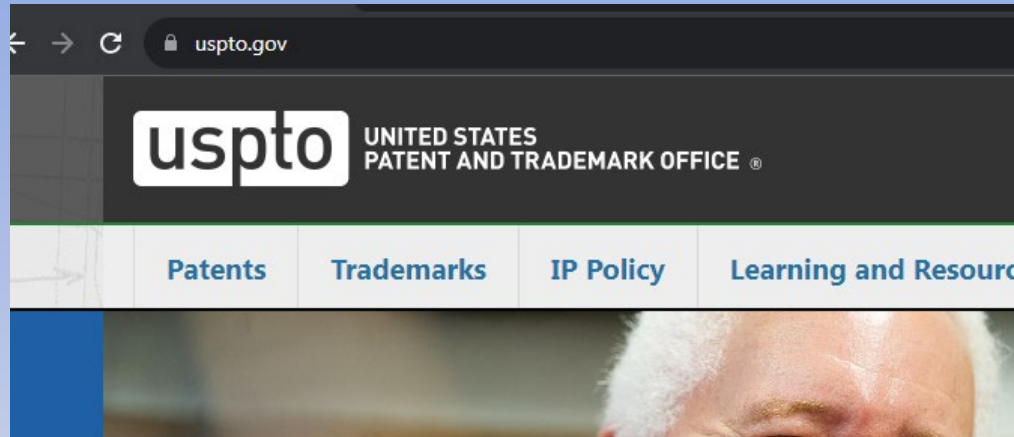
**US Registration  
Number 1,057,884**



# Not a Trademark

## *Không Phải là Nhãn Hiệu*

- ◆ Background
- ◆ Marketing content (the body of an ad)
- ◆ Titles of single literary works, movies or songs.
- ◆ *Nền*
- ◆ *Nội dung tiếp thị (thân bài của một quảng cáo)*
- ◆ *Tiêu đề của một tác phẩm văn học, phim hoặc các bài hát.*



# Benefits of Registration:

## *Các Lợi Ích của Việc Đăng Ký:*

- Constructive notice to the public of the registrant's ownership of the mark.
- Presumption of the registrant's nationwide right to use the mark in connection with the goods and/or services listed in the registration.
- The use of a U.S. registration upon which to obtain additional registrations in foreign countries.
- The ability to file a U.S. registration with U.S. Customs to prevent the importation of infringing goods.
- *Thông báo ngầm tới công chúng về quyền sở hữu nhãn hiệu của người đăng ký.*
- *Giả định quyền sử dụng nhãn hiệu trên toàn quốc của người đăng ký liên quan đến hàng hóa và/hoặc dịch vụ được liệt kê trong đăng ký.*
- *Việc sử dụng đăng ký tại Hoa Kỳ để có được đăng ký bổ sung ở nước ngoài.*
- *Khả năng nộp đơn đăng ký tại Hoa Kỳ với Hải quan Hoa Kỳ để ngăn chặn việc nhập khẩu hàng hóa vi phạm.*

# Spectrum of Strength of Marks

## *Sắc Cầu Vồng của Sức Mạnh Nhãn Hiệu*

**blackbaud®**

- ◆ Fanciful *Huyền ảo*
- ◆ Arbitrary *Tùy Tiện*
- ◆ Suggestive *Gợi ý*
- ◆ Descriptive *Mô tả*
- ◆ Generic *Tên Chung*



# Fanciful or Arbitrary

## *Huyền Ảo hay Tùy Tiện*

- ◆ Inherently distinctive and immediately protectable.
  - What is a fanciful mark?
  - What is an arbitrary mark?
- ◆ Danger of Genericide.
- ◆ *Vốn có tính phân biệt và có thể được bảo hộ ngay lập tức.*
  - *Một nhãn hiệu huyền ảo là gì?*
  - *Một nhãn hiệu tùy tiện là gì?*
- ◆ *Sự nguy hiểm của tên chung.*

# Suggestive vs. Descriptive

## *Gợi ý so với Mô tả*

- ◆ Descriptive – a mark that immediately conveys some knowledge of a characteristic or quality of the good or service.
- ◆ Suggestive - marks are those that, when applied to the goods or services at issue, require imagination, thought, or perception to reach a conclusion as to the nature of those goods or services.
- ◆ Thus, a suggestive term differs from a descriptive term, which immediately tells something about the goods or services
- ◆ *Tính mô tả – dấu hiệu truyền tải ngay một số kiến thức về đặc tính hoặc chất lượng của hàng hóa hoặc dịch vụ.*
- ◆ *Nhãn hiệu gợi ý là những nhãn hiệu mà khi áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ đang được đề cập, cần có trí tưởng tượng, suy nghĩ hoặc nhận thức để đưa ra kết luận về bản chất của hàng hóa hoặc dịch vụ đó.*
- ◆ *Do đó, thuật ngữ gợi ý khác với thuật ngữ mô tả, thuật ngữ này ngay lập tức nói lên điều gì đó về hàng hóa hoặc dịch vụ.*

# Other "Descriptive" Categories

## *Các Danh mục "Mô Tả" khác*

- ◆ Trade Dress in Product Configuration.
- ◆ Laudatory terms.
- ◆ Geographic terms.
- ◆ Model and grade designations.
- ◆ Personal names.
- ◆ *Trang phục thương mại trong cấu hình sản phẩm.*
- ◆ *Những lời khen ngợi.*
- ◆ *Thuật ngữ địa lý.*
- ◆ *Ký hiệu mô hình và cấp độ.*
- ◆ *Tên cá nhân.*

# Secondary Meaning

## *Ý nghĩa phụ*

- ◆ Evidence of prior registrations
- ◆ Amount spent on marketing
- ◆ Sales success
- ◆ Unsolicited media attention
- ◆ Long use in commerce (>5 years)
- ◆ Evidence of copying
- ◆ *Bằng chứng đã đăng ký trước*
- ◆ *Số tiền chi cho tiếp thị*
- ◆ *Sự Bán hàng thành công*
- ◆ *Sự chú ý của giới truyền thông không được yêu cầu*
- ◆ *Sử dụng lâu dài trong thương mại (>5 năm)*
- ◆ *Bằng chứng sao chép*



# Trademark Application Process

## *Quy Trình Đăng Ký Nhãn Hiệu*

- ◆ Intent to Use vs. Actual Use.
- ◆ Requirements: Mark, Description, Date of Use, Drawing, Specimen, Fees.
- ◆ Benefits of Registration:
  - Constructive notice to the public of the registrant's ownership of the mark.
  - Presumption of the registrant's nationwide right to use the mark in connection with the goods and/or services listed in the registration.
  - The use of a U.S. registration upon which to obtain additional registrations in foreign countries.
  - The ability to file a U.S. registration with U.S. Customs to prevent the importation of infringing goods.
- ◆ *Ý định Sử Dụng so với Sử Dụng Thực Sự.*
- ◆ *Các Yêu cầu: Dấu hiệu, Mô tả, Ngày sử dụng, Bản vẽ, Mẫu vật, Phí.*
- ◆ *Lợi ích của việc đăng ký:*
  - *Thông báo mang tính xây dựng tới công chúng về quyền sở hữu nhãn hiệu của người đăng ký.*
  - *Giả định quyền sử dụng nhãn hiệu trên toàn quốc của người đăng ký liên quan đến hàng hóa và/hoặc dịch vụ được liệt kê trong đăng ký.*
  - *Việc sử dụng đăng ký tại Hoa Kỳ để có được đăng ký bổ sung ở nước ngoài.*
  - *Khả năng nộp đơn đăng ký tại Hoa Kỳ với Hải quan Hoa Kỳ để ngăn chặn việc nhập khẩu hàng hóa vi phạm.*

# Trademark Maintenance Process

## *Quy Trình Bảo Trì Nhãn Hiệu*

- ◆ Section 8 and 15 between the 5<sup>th</sup> and 6<sup>th</sup> year.
  - Requirements
- ◆ Section 8 and 9 between the 9<sup>th</sup> and 10<sup>th</sup> year.
  - Requirements
  - Grace period
  - Costs
- ◆ *Điều Lệ số 8 và số 15 giữa năm thứ 5 và thứ 6.*
  - *Các Yêu cầu*
- ❖ *Điều Lệ số 8 và 9 giữa năm thứ 9 và năm thứ 10.*
  - *Những Yêu Cầu*
  - *Thời Gian hoãn Hạn*
  - *Chi Phí*

# Abandonment

## *Sự Bỏ Phế*

- ◆ Cease using a mark:
  - With intent not to resume.
  - Will be presumed after 3 years.
- ◆ Failure to police.
- ◆ *Ngừng sử dụng một nhãn hiệu:*
  - *Với ý định không tiếp tục.*
  - *Sẽ trở lại sau 3 năm.*
- ◆ *Thất bại với việc quản lý.*

# *Ex Parte and Inter Partes Proceedings*

## *Các Thủ Tục Tố Tụng Một Bên và Giữa Các Bên*

- ◆ Appeals of Examining Attorneys to the TTAB
  - Process
- ◆ Opposition - publication period
  - Requests for extension of time to oppose
  - Process
- ◆ Cancellation grounds
- ◆ Incontestability status
- ◆ *Khiếu nại của luật sư điều tra lên TTAB*
  - *Tiến Trình*
- ◆ *Sự Phản đối - thời điểm công bố*
  - *Yêu cầu xin kéo dài thời gian phản đối*
  - *Tiến Trình*
- ◆ *Các Lý do bãi bỏ*
- ◆ *Tình trạng không thể tranh cãi*

# Trademark Infringement or Opposition

## *Sự Vi phạm hoặc Phản Đối Nhãn Hiệu*

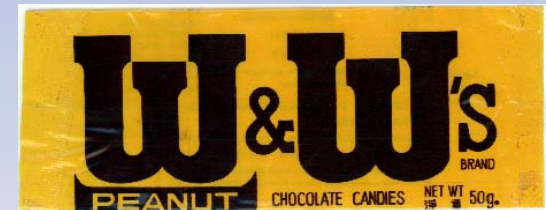
### ◆ Senior Owner of a Valid Mark

*Chủ sở hữu lâu năm của một  
nhãn hiệu hợp lệ*



### ◆ Likelihood of Confusion Test

*Khả năng xảy ra Việc Xét nghiệm sự  
nhầm lẫn*



### ◆ Damages

*Những Tổn thất*

### ◆ Injunction and Seizure of Infringing Goods

*Lệnh cấm và Tịch thu Hàng Hóa vi phạm*



# Trademark Searching and Clearance

## *Sự Tìm Kiếm và Thông Duyệt Nhãn Hiệu*

- ◆ Training on TESS search strategy  
*Đào tạo về chiến lược tìm kiếm TESS*
- ◆ Overview of clearance analysis  
*Tổng quát của sự phân tích việc thông duyệt*
- ◆ Review of actual searches  
*Đánh giá các tìm kiếm thực sự*

# International Classes

## *Các Lớp Học Quốc Tế*

- ◆ Number and description of classes
- ◆ Costs relating to International Classes
- ◆ Tools and Tips for determining classification of goods and services
- ◆ *Số lượng và sự mô tả của các lớp học*
- ◆ *Chi phí liên quan đến các Lớp Học Quốc Tế*
- ◆ *Các Công Cụ và Mẹo để xác định sự phân loại hàng hóa và dịch vụ*

Questions?  
*Câu hỏi ?*

Wing Lu

Nelson Mullins Riley & Scarborough, LLP

Pacific Gateway  
19191 South Vermont Avenue  
Suite 900

Torrance, CA 90502

T: 424.221.7431

F: 424.221.7499

E: [wing.lu@nelsonmullins.com](mailto:wing.lu@nelsonmullins.com)