

Xử lý các thông báo từ chối bảo hộ nhãn hiệu dược phẩm tại Campuchia như thế nào ?

Copyright © 2021 KENFOX

Giới thiệu

Số lượng nhãn hiệu ngày càng tăng, đặc biệt là các nhãn hiệu dược phẩm, và quy trình thẩm định chặt chẽ quá mức cần thiết là những nguyên nhân cơ bản khiến cho nhiều nhãn hiệu xin đăng ký tại Campuchia bị từ chối. Thẩm định viên Cục Sở hữu Trí tuệ (SHTT) Campuchia thường đưa các nhãn hiệu đối chứng, thoát đầu, dường như khá tương tự, nhưng nếu xem xét kỹ, đó là những nhãn hiệu có thể phân biệt được với nhau. Tuy nhiên, nếu nhãn hiệu xin đăng ký bị từ chối, mà chủ đơn quyết định bỏ đơn/không theo đuổi đơn nhãn hiệu, việc tiếp tục sử dụng các nhãn hiệu đó là một quyết định mạo hiểm. Sử dụng một nhãn hiệu bị cho là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác có thể đặt bạn/doanh nghiệp của bạn vào những rủi ro pháp lý tiềm ẩn, vì rất có thể, bên kia sẽ khởi sự các biện pháp pháp lý chống lại bạn khi họ phát hiện ra bạn đang sử dụng một nhãn hiệu đã bị Cục SHTT Campuchia từ chối tương tự với nhãn hiệu của họ. Như vậy, việc đăng ký thành công nhãn hiệu tại Campuchia là bước đầu tiên, quan trọng nhất, trước khi bạn thương mại hoá các sản phẩm mang nhãn hiệu.

Đối với những nhãn hiệu bị từ chối, rõ ràng, vượt qua từ chối bảo hộ nhãn hiệu của Cơ quan SHTT cũng không khác gì một cuộc chiến, ở đó, ngoài việc sẵn sàng theo đuổi đến cùng đơn đăng ký nhãn hiệu, luật sư tư vấn SHTT tại thị trường này phải am hiểu luật pháp và thực tiễn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia, có kiến thức chuyên môn sâu rộng và có chiến lược tiếp cận sáng tạo, đúng đắn. Không hiếm các trường hợp nhãn hiệu bị từ chối, chủ đơn đã theo đuổi phúc đáp, khiếu nại không ít hơn hai lần, cuối cùng vẫn bị Cơ quan SHTT từ chối bảo hộ. Khách hàng không muốn và không cho phép lãng phí thời gian, tài chính của họ để đạt được kết quả tiêu cực, làm hỏng các kế hoạch phát triển kinh doanh của họ.

KENFOX IP & Law Office vui mừng thông báo, chúng tôi đã giành được hai thắng lợi liên tiếp cho EURODRUG, một tập đoàn dược phẩm danh tiếng đến từ Hà Lan.

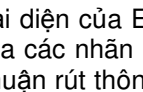
Hai nhãn hiệu dược phẩm “SPASMOPRIV” và “PUROXAN” bị từ chối

EURODRUG được thành lập tại Hà Lan vào những năm 1980. Công ty nhanh chóng mở rộng hoạt động sang Châu Á và các châu lục khác nhau. Hiện tại, EURODRUG đang hoạt động trên khắp 4 châu lục, cung cấp nhiều loại dược phẩm chăm sóc sức khỏe con người thông qua việc cung cấp các sản phẩm dược phẩm tiên phong.

Tháng 7/2020, EURODRUG nộp đơn đăng ký bảo hộ một số nhãn hiệu dược phẩm của họ tại Campuchia, trong đó, hai nhãn hiệu “SPASMOPRIV” và “PUROXAN” bị Cục SHTT Campuchia từ chối với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác. Cụ thể, nhãn hiệu “SPASMOPRIV” bị từ chối bảo hộ vì bị cho là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “SPASMOMEN” cho các sản phẩm thuộc nhóm 05, trong khi đó, nhãn hiệu “PUROXAN” bị từ chối bảo hộ do tương tự với 3 nhãn hiệu đối chứng đã đăng ký cho các

プロフィル

sản phẩm dược thuộc nhóm 05: (i) Nhãn hiệu “” (chữ tiếng Nhật, phiên âm

La tinh là “**Purofiru**”); (ii) Nhãn hiệu “**PUROFEX**” và “”. Không đồng ý với thông báo từ chối của Cục SHTT Campuchia, KENFOX IP & Law Office, đại diện của EURODRUG đã nộp đơn phúc đáp, đưa ra các lập luận, chứng cứ chứng minh sự khác biệt giữa các nhãn hiệu. Bị thuyết phục bởi các phân tích, lập luận và chứng cứ chứng minh, Cục SHTT đã chấp thuận rút thông báo từ chối và tiến hành các thủ tục bảo hộ cho hai nhãn hiệu “SPASMOPRIV” và “PUROXAN” của EURODRUG tại Campuchia.

Ý nghĩa gì đối với EURODRUG?

Campuchia là thị trường mới nổi, thu hút rất nhiều đầu tư nước ngoài, trong khi đó, EURODRUG đang hướng đầu tư của họ vào khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar. Việc chấp nhận bảo hộ hai nhãn hiệu nêu trên có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động đầu tư/kinh doanh của EURODRUG tại Campuchia ở chỗ:

- ✓ Nó là chứng nhận pháp lý đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh dược phẩm dưới các nhãn hiệu đã được bảo hộ;
- ✓ Nó là công cụ pháp lý chống lại các hành vi bất hợp pháp nếu bên thứ ba sử dụng các dấu hiệu trùng lặp/tương tự cho các sản phẩm cạnh tranh mà không được phép của EURODRUG tại Campuchia.

Điều cần ghi nhớ

Giống như nhiều cơ quan SHTT khác, thẩm định viên tại Campuchia sẽ ra từ chối nếu nhãn hiệu xin đăng ký bị cho là tương tự gây nhầm lẫn với một/các nhãn hiệu có trước. Mục đích của các từ chối này là nhằm ngăn chặn khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng mua hàng/người tiêu dùng liên quan. Tuy nhiên, Luật Campuchia không có quy định cụ thể về các tiêu chí (*như cấu trúc, cách phát âm, ý nghĩa nhãn hiệu, hình thức trình bày...*) hay tính tương quan giữa các hàng hoá/dịch vụ cần so sánh để thẩm định viên phải căn cứ vào đó nhằm đánh giá và đưa ra kết luận về khả năng đăng ký/tính tương tự giữa các nhãn hiệu. Việc này dẫn đến hai vấn đề, *thứ nhất*, thẩm định viên được trao thẩm quyền rất lớn trong việc tùy nghi từ chối nhãn hiệu xin đăng ký ở chỗ: chỉ cần nhãn hiệu có cách phát âm hay nhìn hơi giống với nhãn hiệu khác, thẩm định viên sẽ ngay lập tức ra thông báo từ chối, và thẩm định viên không có nghĩa vụ phải cung cấp các bằng chứng để hỗ trợ cho việc xác định tính tương tự gây nhầm lẫn giữa hai nhãn hiệu; *thứ hai*, thẩm định viên không nhất quán trong việc đánh giá các trường hợp nhãn hiệu có bản chất tương tự nhau. Hệ quả là, chủ đơn phải tốn kém chi phí theo đuổi vụ việc, trong khi kết quả không chắc chắn.

Nhiều nhãn hiệu dược phẩm nhìn thoáng qua, thường khá giống nhau về cấu trúc, hay cách phát âm, nhưng thực tế, chúng có khả năng phân biệt được với nhau dựa trên bản chất đặc thù của các nhãn hiệu trong ngành dược phẩm. Tuy vậy, khi liên quan đến nhãn hiệu dược phẩm, thẩm định viên của Cục SHTT Campuchia thường nghiêng về quan điểm cho rằng, việc kiểm tra tính tương tự gây nhầm lẫn cần có sự nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng hơn, và tốt hơn là, không cho phép đăng ký nhãn hiệu có tên gần giống nhau nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người tiêu dùng. Điều này là dễ hiểu vì giống như nhiều nước kém phát triển, tại Campuchia, văn hóa "*tự chữa bệnh*" là khá phổ biến, theo đó một số lượng lớn bệnh nhân tự dùng thuốc thông qua việc cố hiểu biết trung bình tại các nước kém phát triển thường không có kiến thức về các thành phần hoặc đặc tính của các sản phẩm dược được cung cấp trên thị trường, và/hoặc do do sự sai lệch của trí nhớ (*nhiều người tiêu dùng "có thể có nhưng ký ức mờ mịt về việc trước đây đã từng nhìn thấy hoặc nghe thấy một hoặc các nhãn hiệu liên quan*), họ có thể dễ dàng rơi vào tình trạng nhầm lẫn khi mua các sản phẩm dược. Trong nhiều trường hợp, người tiêu dùng có thể mua một sản phẩm dược ở hiệu thuốc với niềm tin rằng họ đang mua một sản phẩm khác. Nguy cơ nhầm lẫn này là hoàn toàn có thể nếu sự tương đồng về ngữ âm giữa các dấu hiệu quá mạnh khiến cho họ không thể phân biệt sản phẩm này với sản phẩm khác. Trong trường hợp này, không chỉ người tiêu dùng rơi vào tình trạng bối rối, mà có khi, cả dược sĩ cũng bị nhầm lẫn vì sự tương đồng về ngữ âm và/hoặc thị giác/bề ngoài của các nhãn hiệu.

Do đó, vượt qua các từ chối bảo hộ nhãn hiệu dược phẩm tại Campuchia là một thách thức. Nó đòi hỏi luật sư tư vấn SHTT phải chuẩn bị kỹ càng, đưa ra các lập luận có giá trị, có tính thuyết phục và phải đảm bảo luôn có tài liệu chứng minh cho các lập luận đó.

Xem xét các nhãn hiệu dược phẩm, có thể thấy rằng, hầu hết chủ nhãn hiệu dược phẩm có xu hướng tạo ra nhãn hiệu bằng cách sử dụng một phần trong thành phần hoạt chất, công dụng, đặc tính hoặc danh pháp quốc tế của các sản phẩm dược để ghép với thành phần/yếu tố khác để tạo ra các nhãn hiệu dược phẩm. Nhiều chủ nhãn hiệu tạo ra nhãn hiệu dược phẩm rất đơn giản bằng cách thêm một số chữ cái khác vào một tên gọi dược phẩm gốc hay biến đổi một vài ký tự trong tên gọi gốc, theo đó, tạo thành các tên rất gần với tên của thành phần hoạt chất hoặc danh pháp quốc tế. Xu hướng này có từ lâu, diễn ra ở rất nhiều quốc gia và ngày càng trở nên phổ biến nhằm hai mục đích, (i) *giúp các chuyên gia y tế có thể xác định ngay lập tức các đặc tính dược lý của thuốc thông qua tên gọi do chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra* và (ii) *giúp người tiêu dùng nhanh chóng tạo ra mối liên tưởng giữa sản phẩm dược mà họ đang tìm kiếm với thành phần hoạt tính, hay căn bệnh cần điều trị hoặc một bộ phận của cơ thể cần dùng thuốc*. Do đó, các thành phần chung sử

dụng trong các nhãn hiệu dược phẩm thường mang tính mô tả, gợi ý hoặc hàm chỉ một đặc tính, công dụng, hay hoạt chất nào đó của sản phẩm dược mang các tên gọi đó.

Trong vụ nhãn hiệu “**SPASMOPRIV**” vs. “**SPASMOMEN**”, Cục Sở hữu Trí tuệ Campuchia từ chối bảo hộ nhãn hiệu xin đăng ký “**SPASMOPRIV**” vì rằng nhãn hiệu này tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “**SPASMOMEN**”. Thoạt nhìn, hai nhãn hiệu có vẻ rất giống nhau vì trùng nhau ở hai âm tiết đầu tiên “**SPASMO**”. Tuy nhiên, trên thực tế, “**SPASMO**” là một từ được sử dụng trong từ điển y khoa để chỉ “*dạng kết hợp biểu thị sự co thắt*”. “**SPASMO**” là tên gọi một chứng bệnh “*co thắt đột ngột không tự chủ của một cơ, một nhóm cơ hoặc một cơ quan rộng như tim*”. Như vậy, thành phần này trong cả hai nhãn hiệu là tên gọi chung chỉ một chứng bệnh trong lĩnh vực y tế, do đó, nó mang tính mô tả khi áp dụng cho dược phẩm, và như vậy, không có ý nghĩa trong việc thực hiện chức năng phân biệt của nhãn hiệu. Nếu yếu tố chung của hai nhãn hiệu có tính phân biệt “yếu” (*nó có tính chất chung chung, mang tính mô tả hoặc mang tính gợi ý cao về hàng hóa và do vậy, được dùng phổ biến trong thương mại*), thì công chúng sẽ nhìn vào các yếu tố khác để phân biệt nguồn gốc của hàng hóa/dịch vụ mang những nhãn hiệu đó. Nói cách khác, công chúng mua hàng và/hoặc các chuyên gia y tế sẽ chú ý nhiều hơn đến các đặc điểm không phổ biến hoặc mới được thêm vào để ghi nhớ nhãn hiệu. Tại nhiều quốc gia, sự sửa đổi nhỏ giữa các nhãn hiệu dược phẩm được cho là đủ để tránh khả năng gây nhầm lẫn (*nghĩa là, ngưỡng phân biệt và không mô tả trong lĩnh vực dược phẩm thấp hơn so với các nhãn hiệu dùng trong các lĩnh vực khác*). Lập luận nêu trên là bước tiếp cận đầu tiên trong việc làm rõ lý do vì sao hai nhãn hiệu đang xem xét lại giống nhau và nhấn mạnh quyền của chủ đơn được tự do sử dụng thành phần tương tự.

Để tăng sức nặng/giá trị thuyết phục trong lập luận rằng: việc trao cho chủ nhãn hiệu đối chứng độc quyền đối với thành phần chung giữa hai nhãn hiệu là không công bằng và bất hợp lý, bạn nên cân nhắc sử dụng các nhãn hiệu tiền lệ có tính chất tương tự. Để chứng minh, bạn cần tra cứu cơ sở dữ liệu của Cục SHTT Campuchia và trích dẫn các ví dụ về những nhãn hiệu có chung tiền tố/hậu tố hay yếu tố đó, với lập luận rằng: Các nhãn hiệu đang xem xét đều có chung tiền tố/hậu tố hay yếu tố đó; đều dùng cho dược phẩm bởi các chủ thể khác nhau. Do đó, không có cơ sở để khẳng định khả năng/nguy cơ gây nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại về sản phẩm khi tiền tố/hậu tố hay yếu tố đó đã đều xuất hiện trong các nhãn hiệu dược phẩm bởi các chủ nhãn hiệu khác nhau. Nếu có thể, bạn cần chỉ ra nguồn gốc của tiền tố/hậu tố hay yếu tố đó xuất phát từ đâu trong lĩnh vực dược phẩm, bằng cách cung cấp các tài liệu in ấn từ website hay các dược điển, trên cơ sở này, dẫn đến kết luận rằng thành phần đó không có khả năng phân biệt tự thân, nói cách khác, việc kết luận về tính tương tự của hai nhãn hiệu dựa vào sự giống nhau của một thành phần đã mất khả năng phân biệt là không phù hợp.

Các tài liệu chứng minh nhãn hiệu xin đăng ký đã được sử dụng trong thương mại tại Campuchia có thể hữu ích trong việc làm tăng tính thuyết phục về khả năng phân biệt của các nhãn hiệu được xem xét.

Ngoài ra, nếu có thể, bạn nên cung cấp các tài liệu chứng minh rằng các nhãn hiệu bị cho là tương tự đang tồn tại song song của tại một số quốc gia. Các phán quyết được ban hành ở các khu vực tài phán khác trong những vụ việc tương tự có thể cung cấp dưới dạng tài liệu tham khảo cho thẩm định viên Campuchia để củng cố lập luận của bạn về tính khác biệt của các nhãn hiệu được xem xét.

Việc thu hẹp danh mục hàng hoá cũng có thể làm cho nhãn hiệu của bạn xa hơn nhãn hiệu đối chứng. Khi nhãn hiệu của bạn càng giống với nhãn hiệu khác thì hàng hóa mang các nhãn hiệu đó càng phải ít tương tự để thẩm định viên xác định rằng không có khả năng xảy ra nhầm lẫn. Một loại dược phẩm chữa bệnh chuyên biệt, chữa trị những loại bệnh đặc biệt khác rất nhiều so với một loại thuốc chữa bệnh thông dụng. Bạn có thể có thể đưa ra nhiều lập luận để chứng minh sự khác biệt của nhãn hiệu dựa trên các phân tích về sự khác biệt trong đặc tính, công dụng, chức năng, kênh tiêu thụ, đối tượng tiêu dùng giữa các sản phẩm dược, nhằm làm nổi bật sự khác biệt về sản phẩm mang các nhãn hiệu được xem xét, dẫn tới kết luận: không có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Nhìn chung, các nhãn hiệu dược phẩm, dù mức độ tương tự cao, sẽ không có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc nếu một nhãn hiệu dùng cho những loại dược phẩm (i) đắt tiền, (ii) chỉ được sử dụng bởi các bác sĩ trong bệnh viện và (iii) chỉ được bán theo kê đơn của bác sĩ, trong khi nhãn hiệu còn lại thì không. Hàng hóa được các bệnh viện và phòng khám mua với số lượng lớn (*chứ không phải bởi người tiêu dùng thông thường mua qua quầy*) rất quan trọng cho mục đích đánh giá khả năng gây nhầm lẫn. Nếu nhãn hiệu của bạn rơi vào các trường hợp này, bạn cần tận dụng phân tích để làm nổi bật sự khác biệt về cách sản phẩm được tiếp cận/tiêu dùng, dù cho chúng đều thuộc nhóm 05. Tất nhiên, nếu nhãn hiệu đối chứng có danh mục hàng hóa/dịch vụ rộng/có tính bao quát, khả năng nhầm lẫn giữa các hàng hoá mang nhãn hiệu sẽ không thể bị loại bỏ chỉ bằng cách thu hẹp danh mục hàng hóa.

Nếu nhãn hiệu vẫn tiếp tục bị từ chối sau khi phúc đáp, bạn vẫn còn cơ hội để theo đuổi nhãn hiệu của mình tại Campuchia bằng cách bổ sung tài liệu/chứng cứ mới. Trên thực tế, việc khẳng định từ chối của thẩm định viên phần nhiều là do niềm tin rằng: người tiêu dùng sẽ bị nhầm lẫn vì các nhãn hiệu đang xem xét rất giống nhau. Vì vậy, hai câu hỏi đặt ra ở đây là: Ai là người tiêu dùng của những hàng hoá mang nhãn hiệu đó? Có bằng chứng nào chứng minh họ không bị nhầm lẫn hay không? Với câu hỏi thứ nhất, bạn có thể nghiên cứu tính đặc thù của người tiêu dùng liên quan của Campuchia khi họ mua hàng. Họ gọi tên các nhãn hiệu đó như thế nào, tình hình kinh doanh sản phẩm đó tại Campuchia ra sao, người tiêu dùng đưa ra quyết định mua hàng dựa trên điều gì, cách mà hàng hoá tiếp cận với người tiêu dùng như thế nào? Họ là người mua hàng chủ động hay bị động?... Để trả lời các câu hỏi thứ hai, có thể sẽ cần tới các phiếu khảo sát, trong đó, các câu hỏi và trả lời được thiết kế tỉ mỉ sao cho bạn có thể phân tích/đánh giá được dữ liệu được tổng hợp từ các phiếu khảo sát đó, trên cơ sở này, làm tăng giá trị chứng minh cho lập luận của bạn.

Trong một số trường hợp, bạn có thể phải tiến hành các hành động mạnh mẽ để thúc đẩy vấn đề này đi xa hơn. Kiến nghị một cuộc gặp với Cục SHTT Campuchia hoặc thẩm định viên phụ trách để trao đổi, làm rõ các vấn đề chưa thỏa đáng nên được xem xét và tiến hành. Tất nhiên, bạn phải chuẩn bị thật kỹ các nội dung cần trao đổi vì cuộc gặp này không khác cuộc tranh luận trực tiếp, có điều, nó diễn ra dưới hình thức không chính thống, không giống như thủ tục đối thoại để giải quyết khiếu nại tại Việt Nam. Hành động này làm phát sinh chi phí, nhưng nếu nó giúp bạn lật ngược được quyết định từ chối không thuyết phục để nhãn hiệu của bạn được bản hộ sau thời gian dài tranh đấu, điều đó cũng rất xứng đáng!