

Cách tiếp cận để vượt qua từ chối bảo hộ Nhãn hiệu xin đăng ký tương tự với Nhãn hiệu đối chứng đã hết hiệu lực tại Việt Nam

Đảo ngược Quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam luôn không đơn giản. Quy trình thẩm định nhãn hiệu tại Việt Nam phải tuân thủ quy trình chặt chẽ, nhiều bước: Thời gian thẩm định nhãn hiệu tại Việt Nam theo luật định diễn ra khá dài, báo cáo thẩm định được chuẩn bị và xem xét bởi thẩm định viên thứ nhất, thẩm định viên thứ hai và cuối cùng được trình lên Giám đốc Trung tâm nhãn hiệu để phê duyệt, dẫn đến khả năng sai sót ít xảy ra. Tuy nhiên, mặt trái của cơ chế này là sự chậm trễ, quá hạn thẩm định và trong nhiều trường hợp, các quyết định từ chối tỏ ra khắt khe, cứng nhắc tới mức không cần thiết, đặc biệt là khi trong Luật SHTT của Việt Nam còn thiết lập những quy định đóng. Mới đây, đội ngũ Sở hữu Trí tuệ của KENFOX IP & Law Office tại Hà Nội đã giành thắng lợi quan trọng trong việc đảo ngược Quyết định của Cục SHTT Việt Nam về việc từ chối bảo hộ nhãn hiệu cho Công ty dược phẩm hàng đầu tại Trung Quốc. Cơ sở pháp lý của quyết định từ chối dựa trên Điều 74.2h, Luật SHTT – một điều luật gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trong thời gian dài.

Bối cảnh:

Nhãn hiệu xin đăng ký “**BEIGENE**” cho các sản phẩm dược thuộc Nhóm 05 bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “**BEVIGENE**” thuộc Nhóm 05 đã đăng ký trước đó của một Công ty Việt Nam dù cho nhãn hiệu đối chứng đã hết hạn (chấm dứt hiệu lực) vào thời điểm thẩm định.

Nhãn hiệu xin đăng ký	Nhãn hiệu đối chứng
BEIGENE	BEVIGENE

Nhãn hiệu hết hiệu lực vẫn có thể được sử dụng làm đối chứng để chối bảo hộ nhãn hiệu xin đăng ký

Theo Điều 74.2h Luật SHTT, dù nhãn hiệu có trước (*nhãn hiệu đối chứng*) đã hết hiệu lực nhưng chưa quá 5 năm, nếu nhãn hiệu nộp đơn sau trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã hết hiệu lực đó, thì vẫn bị từ chối bảo hộ. Đối với nhiều người không phải là chuyên gia pháp lý, dường như điều luật này rất vô lý và khó hiểu. Nhãn hiệu bị hết hạn lẽ ra cần được xem như nhãn hiệu không còn hợp lệ để sử dụng làm đối chứng để từ chối bảo hộ nhãn hiệu nộp đơn sau. Tuy nhiên, quy định nêu trên có ý nghĩa của riêng nó. Mục đích của điều luật này là nhằm ngăn chặn nguy cơ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Các nhà làm luật cho rằng, người tiêu dùng liên quan và công chúng cần khoảng thời gian tối thiểu là 5 năm để quên đi sự tồn tại/xuất hiện của nhãn hiệu đó hoặc loại bỏ nhãn hiệu đó ra khỏi tâm trí của họ.

Ví dụ: Một nhãn hiệu được nộp đơn xin đăng ký vào ngày 01/01/2020 được thẩm định nội dung vào ngày 01/01/2021 bị cho là tương tự với một nhãn hiệu có trước đã hết hạn vào ngày 01/01/2020, thì nhãn hiệu hết hạn đó vẫn sẽ được sử dụng làm đối chứng để từ chối bảo hộ cho những nhãn hiệu trùng lặp hoặc tương tự nộp đơn sau trong thời hạn 5 năm kể từ khi hết hạn. Có nghĩa là, chỉ những đơn đăng ký nhãn hiệu nào nộp sớm nhất vào 02/01/2025 (*sau 5 năm kể từ thời điểm hết hạn của nhãn hiệu đối chứng*) mới được xem xét cấp văn bằng bảo hộ).

Theo nguyên tắc chung, nhãn hiệu xin đăng ký sẽ bị từ chối bảo hộ nếu nó tương tự với nhãn hiệu có trước về **cấu trúc, cách phát âm, ý nghĩa, hình thức thể hiện...** Trong trường hợp này, rõ ràng, nhãn hiệu nộp đơn gần như trùng lặp với nhãn hiệu đối chứng. Điểm khác biệt duy nhất là nhãn hiệu đối chứng có thêm chữ “V” trong khi nhãn hiệu xin đăng ký thì không. Do đó, khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa cho người tiêu dùng liên quan là có thể xảy ra.

Không đơn giản chỉ cần chứng minh nhãn hiệu đối chứng đã không được sử dụng trong 5 năm tại Việt Nam

Trước đây, trong trường hợp nhãn hiệu xin đăng ký bị từ chối bảo hộ theo Điều 74.2h, Luật SHTT, chủ đơn hoặc đại diện SHTT tại Việt Nam chỉ cần đệ trình bản kết quả điều tra thị trường đối với nhãn hiệu đối chứng do Trung tâm thông tin của Bộ công thương hay Bản tin giá cả của Bộ tài chính khẳng định rằng nhãn hiệu đối chứng không được sử dụng trong 5 liên tục, thì Cục SHTT sẽ ra chấp nhận bảo hộ cho nhãn hiệu nộp đơn sau.

Tuy nhiên, thực tiễn thẩm định nhãn hiệu bị từ chối này đã và đang bị xét lại với lý do, cụ thể, Điều 74.2h là quy định/nguyên tắc đóng, không đặt ra trường hợp loại trừ quy định rằng [Trừ trường hợp nhãn hiệu đối chứng đã không được sử dụng trong thời hạn 5 năm liên tục]. Do đó, trong thời gian gần đây, dù cho chủ đơn đã nộp bản kết quả điều tra thị trường nhằm chứng minh nhãn hiệu đối chứng đã không được sử dụng tại Việt Nam trong thời hạn 5 năm, Cục SHTT Việt Nam vẫn ra quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu nộp đơn sau trên cơ sở Điều 74.2h Luật SHTT.

Trong khi đó, tại Việt Nam, hiện chưa thiết lập thủ tục xử lý trường hợp nhãn hiệu bị hết hiệu lực chưa quá 5 năm trong bối cảnh nhãn hiệu đó được đưa ra làm nhãn hiệu đối chứng để từ chối nhãn hiệu nộp đơn sau. Việc đợi chờ để nhãn hiệu đối chứng hết hiệu lực vượt quá 5 năm rồi mới nộp đơn hoặc cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu nộp đơn sau là quá dài và vô nghĩa, tước đi quyền kinh doanh hợp pháp của các chủ thể thực sự mong muốn thương mại hóa sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu của họ tại Việt Nam.

Tại sao KENFOX IP & Law Office vượt qua Quyết định từ chối theo Điều 74.2h Luật SHTT?

Để vượt qua Quyết định từ chối theo Điều 74.2h Luật SHTT, các tài liệu/bằng chứng và các lập luận sau đây đã được đệ trình tới Cục SHTT để yêu cầu cơ quan này xem xét chấp thuận bảo hộ cho nhãn hiệu “BEIGENE”.

Tài liệu	Lập luận
Kết quả điều tra thị trường khẳng định nhãn hiệu đối chứng không được sử dụng tại Việt Nam.	Yếu tố/Thành phần “Gene” trong các nhãn hiệu dược phẩm
	“BEVI” là tên một loại gen
	Khác biệt về cấu trúc nhãn hiệu
	Khác biệt về cách phát âm nhãn hiệu
	Khác biệt về ý nghĩa nhãn hiệu
	Nhãn hiệu đối chứng không được sử dụng từ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
	Nhãn hiệu đối chứng không được gia hạn

Điểm thú vị trong vụ việc này, theo chúng tôi, là việc phát hiện ra, mặc dù nhãn hiệu đối chứng “BEVIGENE” đã được bảo hộ, nhưng về bản chất, nó được tạo thành từ 2 cụm từ “BEVI” và “GENE”. Các luật sư của KENFOX đã nỗ lực tra cứu, tìm kiếm thông tin và tài liệu chứng minh rằng: “BEVI” là tên khoa học của một loại gen, trong khi đó, “GENE” là từ tiếng Anh có nghĩa tiếng Việt là “Gen”, là từ để chỉ đơn vị vật chất và chức năng cơ bản di truyền, là yếu tố có thể được sử dụng rộng rãi và liên tục và được đưa vào các nhãn hiệu liên quan đến các sản phẩm dược. Do đó, về ý nghĩa, nhãn hiệu “BEVIGENE” có nghĩa tiếng Việt là “Gen Bevi”. Như vậy, dấu hiệu “BEVIGENE”, về bản chất, mang tính mô tả sản phẩm thuộc Nhóm 05, không thể thực hiện chức năng cơ bản nhất của nhãn hiệu – chức năng phân biệt, không đáp ứng điều kiện bảo hộ và lẽ ra đã phải bị từ chối bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu.

Trong khi đó, nhãn hiệu xin đăng ký “BEIGENE” là tên thương mại của chủ đơn, hoàn toàn không có ý nghĩa tương tự như nhãn hiệu đối chứng.

Một số điều cần lưu ý:

- ✓ Việc thẩm định các nhãn hiệu bị từ chối theo Điều 74.2h Luật SHTT tại Việt Nam không thống nhất khiến cho việc theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu của các chủ nhãn hiệu theo quy định tại điều luật này trở nên không chắc chắn.
- ✓ Trường hợp nêu trên cho thấy, để vượt qua từ chối bảo hộ nhãn hiệu theo Điều 74.2h Luật SHTT, chủ nhãn hiệu hoặc các đại diện SHCN tại Việt Nam không nên chỉ trông cậy vào kết quả điều tra thị trường đối với nhãn hiệu đối chứng đó, coi đó như điều kiện tiên quyết hoặc chỉ cần đệ trình kết quả điều tra thị trường khẳng định rằng nhãn hiệu đối chứng đã không được sử dụng trong thời hạn 5 năm gần nhất là đủ để Cục SHTT Việt Nam chấp thuận bảo hộ cho nhãn hiệu nộp đơn sau. Kết quả điều tra thị trường đối với nhãn hiệu đối chứng chỉ nên được xem là tài liệu bổ trợ.
- ✓ Để nhãn hiệu bị từ chối bảo hộ theo Điều 74.2h Luật SHTT được chấp thuận bảo hộ tại Việt Nam, rõ ràng, việc tìm kiếm, xác lập các tài liệu và lập luận chứng minh 2 nhãn hiệu khả năng phân biệt có giá trị hơn để Cục SHTT có thể xem xét cấp Văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu bị từ chối

- ✓ Tùy theo tình huống của mỗi trường hợp, các kết luận sau đây cần được xác định và chứng minh để thẩm định viên xem xét cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu bị từ chối theo Điều 74.2h Luật SHTT:
 - Không có khả năng xảy ra xung đột lợi ích giữa chủ nhãn hiệu đối chứng và chủ đơn (*do nhãn hiệu đối chứng đã không được sử dụng ngay từ khi đăng ký cho đến thời điểm hiện tại và chủ nhãn hiệu đối chứng cũng không gia hạn nhãn hiệu*);
 - Không có cơ sở để khẳng định khả năng/nguy cơ gây nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại về sản phẩm khi nhãn hiệu xin đăng ký, dựa trên 2 cơ sở:
 - (i) Nhãn hiệu đối chứng mang tính mô tả, nên không thể thực hiện chức năng tự phân biệt; và
 - (ii) Nhãn hiệu đối chứng và nhãn hiệu xin đăng ký có thể phân biệt được khi phân tích các đặc tính của nhãn hiệu về cấu trúc, cách phát âm và ý nghĩa nhãn hiệu.

Quy định tại Điều 74.2h Luật SHTT đã và đang gây tranh cãi không dứt trong cộng đồng sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Là công ty cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ chuyên sâu hàng đầu Việt Nam, các luật sư của **KENFOX IP & Law Office**, trong góp ý sửa đổi bổ sung Luật SHTT của Việt Nam, đã đề xuất rút ngắn khoảng thời gian để người tiêu dùng quên đi sự tồn tại của một nhãn hiệu từ 5 năm xuống 3 năm khi xem xét đến các thực tiễn sau:

- i. Sự phát triển nhanh chóng của kinh tế thị trường và các loại hình quảng bá khiến cho số lượng nhãn hiệu ngày càng nhiều, thời gian lưu lại trí nhớ về một nhãn hiệu của công chúng ngày càng ngắn trong trường hợp một nhãn hiệu nào đó đã rút khỏi thị trường;
- ii. Gia tăng nhãn hiệu dẫn đến tài nguyên nhãn hiệu ngày càng hạn hẹp, vì vậy cần tạo cơ chế để rút bỏ các nhãn hiệu đã đăng ký nhưng không còn được sử dụng (do không gia hạn hiệu lực, từ bỏ bảo hộ v.v.) và trao cơ hội cho các nhãn hiệu trùng/tương tự nộp sau được bảo hộ.

Trong trường hợp một đăng ký nhãn hiệu đã chấm dứt hiệu lực nhưng chưa đủ 3 năm bị đưa ra làm đối chứng từ chối nhãn hiệu nộp sau, nếu người nộp đơn chứng minh được nhãn hiệu đã chấm dứt hiệu lực đó không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục, thì có thể yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đó để loại bỏ việc nhãn hiệu đó được xem xét là nhãn hiệu đối chứng và có thể tiếp tục đăng ký nhãn hiệu của mình.

Với việc tham gia một loạt các hiệp định SHTT trong thời gian gần đây như: CPTPP, EVFTA và RCEP, tại dự thảo sửa đổi Luật SHTT dự kiến được Quốc hội Việt Nam thông qua vào giữa năm 2022, Điều 74.2h Luật SHTT đã được sửa đổi theo đề xuất nêu trên của KENFOX IP & Law Office. Như một nguyên tắc pháp lý nền tảng, luật phải phù hợp và bắt kịp với thực tiễn, chưa nói đến, khả năng dự liệu các tình huống có thể xảy ra trong tương lai để thiết lập cơ chế xử lý hiệu quả. Chúng tôi cho rằng việc sửa đổi Điều 74.2h Luật SHTT nêu trên là có cơ sở, mang tính tích cực, phù hợp hơn với thực tiễn, tạo cơ chế bình đẳng, minh bạch cho mọi trường hợp nhãn hiệu và sau cùng, mang lại lợi ích một cách công bằng cũng như mở đường cho tất cả các chủ đơn xin đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ của họ tại Việt Nam.

Quy định của pháp luật phải được tôn trọng và thực thi đầy đủ. Nhưng vận dụng quy định của luật như thế nào để mang lại kết quả tốt nhất, đảm bảo lợi ích cốt lõi và lâu dài cho khách hàng đòi hỏi kinh nghiệm, kỹ năng, phẩm chất và tư duy pháp lý sâu sắc từ đội ngũ luật sư, chuyên gia sở hữu trí tuệ, đặc biệt với những quy định đóng cửa Luật SHTT hiện hành. Các luật sư của KENFOX IP & Law Office tự hào đã giành được thắng lợi nêu trên cho khách hàng của mình và tin rằng, chiến thắng này sẽ là công cụ pháp lý và tiền đề quan trọng để bất kỳ nhà đầu tư nào có kế hoạch triển khai các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

By Nguyen Vu QUAN
Partner & IP Attorney

Contact

KENFOX IP & Law Office

Building No. 6, Lane 12/93, Chinh Kinh Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

Tel: +84 24 3724 5656

Email: info@kenfoxlaw.com / kenfox@kenfoxlaw.com