

Phản đối và hủy bỏ nhãn hiệu tại Việt Nam dựa trên bằng chứng về sử dụng rộng rãi - Những lưu ý để giành thắng lợi trong các tranh chấp nhãn hiệu

Phản đối và hủy bỏ nhãn hiệu được xem như biện pháp quan trọng cho chủ sở hữu nhãn hiệu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của họ. Tại Việt Nam, chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực có quyền sử dụng các bằng chứng về việc sử dụng rộng rãi nhãn hiệu của họ để phản đối hoặc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu đã nộp đơn hoặc đăng ký của người khác. Thực tế cho thấy việc hiểu và nắm rõ cách Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Cục SHTT) đánh giá bằng chứng về việc sử dụng trước nhãn hiệu trong các vụ phản đối, hủy bỏ nhãn hiệu trên thực tế tại Việt Nam như thế nào có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và thiết lập các lập luận, chứng cứ thuyết phục để giành thắng lợi trong các tranh chấp nhãn hiệu tại Việt Nam.

Bối cảnh

Vụ việc yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Đăng ký số 123570 cho nhãn hiệu "MAINETTI" thuộc nhóm 20 và 35 của Công ty TNHH Suntex (**Suntex**) sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về nguyên tắc nêu trên. Vụ việc liên quan đến đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu "MAINETTI" được đệ trình bởi Mainetti (UK) Limited. Theo đó, Mainetti (UK) Limited đã cung cấp tài liệu chứng minh rằng nhãn hiệu "MAINETTI" đã được công ty này sử dụng rộng rãi tại Việt Nam trước ngày nộp đơn của Suntex (ngày 24/12/2007). Ngoài ra, Mainetti (UK) Limited cũng lập luận rằng "MAINETTI" là [tên thương mại](#) có khả năng phân biệt của công ty con của họ tại Việt Nam được thành lập vào năm 2003 và tuyên bố trong tờ khai đơn đăng ký nhãn hiệu của Suntex rằng họ đã sáng tạo ra nhãn hiệu "MAINETTI" là không có cơ sở và [không trung thực](#).

Các bằng chứng và lập luận được nộp cho Cục SHTT để chứng minh cho yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu gồm các tài liệu chứng minh thời điểm mà Mainetti (UK) Limited - chủ sở hữu hợp pháp sáng tạo ra nhãn hiệu lần đầu tiên và nhãn hiệu đó đã được sử dụng như thế nào kể từ đó, các quốc gia nơi nhãn hiệu đang được bảo hộ, và các quốc gia nơi nhãn hiệu đang được sử dụng, bao gồm cả bằng chứng sử dụng nhãn hiệu "MAINETTI" của Công ty TNHH MAINETTI (Việt Nam), một công ty con của Mainetti (UK) Limited có trụ sở tại Việt Nam. Tất cả các bằng chứng đều có ngày trước ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu "MAINETTI" của Suntex.

Để bào chữa, Suntex lập luận rằng họ không hề biết về nhãn hiệu "MAINETTI" của Mainetti (UK) Limited. Tuy nhiên, Mainetti (UK) Limited phản bác rằng lập luận của Suntex là không có cơ sở. Cuối cùng, vụ việc đã được giải quyết vào năm 2015 bằng một quyết định có lợi cho chủ sở hữu đích thực và hiệu lực của nhãn hiệu "MAINETTI" theo Đăng ký số 123570 đã bị hủy bỏ.

Những điều cần lưu ý:

Bằng chứng về việc sử dụng rộng rãi nhãn hiệu bên ngoài lãnh thổ Việt Nam

Điều 74.2(g) của Luật SHTT của Việt Nam cho phép các bằng chứng sử dụng trước nhãn hiệu trong thương mại là cơ sở để từ chối, phản đối hoặc hủy bỏ nhãn hiệu. Quy định này không cho phép đăng ký/cấp văn bằng bảo hộ cho các dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá/dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên. Tuy nhiên, với các quy định hiện hành của Việt Nam, vẫn chưa rõ liệu bằng chứng về việc sử dụng rộng rãi và danh tiếng của nhãn hiệu bên ngoài lãnh thổ Việt Nam có được chấp nhận trong việc từ chối, phản đối hoặc hủy bỏ nhãn hiệu hay không. Một vấn đề gây tranh cãi nữa là liệu thời gian sử dụng nhãn hiệu có ảnh hưởng đến việc xem xét, đánh giá của Cục SHTT về các bằng chứng liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu hay không.

Trên thực tế, Cục SHTT đã xử lý nhiều vụ việc mà theo đó bắt buộc phải có bằng chứng việc sử dụng rộng rãi nhãn hiệu chưa đăng ký để có thể giành thắng lợi trong các tranh chấp nhãn hiệu. Mặc dù bằng chứng về việc sử dụng rộng rãi một nhãn hiệu bên ngoài lãnh thổ Việt Nam có thể có một số trọng lượng nhất định trong việc phản đối hoặc hủy bỏ nhãn hiệu được nộp đơn hoặc đăng ký với dụng

ý xấu/trên cơ sở không trung thực, nhưng Cục SHTT vẫn có toàn quyền quyết định xem có chấp nhận hay từ chối các bằng chứng đó. Do đó, với các quy định hiện hành, chưa có cơ sở chắc chắn để khẳng định liệu bằng chứng về việc sử dụng rộng rãi nhãn hiệu bên ngoài lãnh thổ Việt Nam có được chấp nhận hay không.

Chứng minh dụng ý xấu/ không trung thực của người đăng ký nhãn hiệu

Luật SHTT sửa đổi năm 2022 của Việt Nam đã đưa thuật ngữ “dụng ý xấu” (bad faith/malicious intent) vào Điều 96 và 117 để giải quyết hai vấn đề chính. Thứ nhất, khắc phục lỗ hổng pháp lý trong nguyên tắc “*nộp đơn đầu tiên*” (first-to-file) cho những đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp sớm nhất, kể cả những đơn đăng ký có dụng ý xấu. Thứ hai, để chống lại nạn đầu cơ nhãn hiệu, một xu thế có khuynh hướng gia tăng ở các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam. Với quy định về “dụng ý xấu”, chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực có thêm cơ sở pháp lý để thách thức hiệu lực của các nhãn hiệu do bên thứ ba nộp đơn hoặc đăng ký trên cơ sở không trung thực, nhằm đòi lại quyền đối với nhãn hiệu của họ theo thủ tục phản đối hoặc hủy bỏ hiệu lực. Tuy nhiên, Việt Nam hiện tại chưa có các văn bản quy phạm pháp luật như nghị định, thông tư hướng dẫn chi tiết các yếu tố, tiêu chí, yêu cầu để xác định nhãn hiệu được nộp hoặc đăng ký với dụng ý xấu. Sự thiếu vắng các hướng dẫn, quy định chi tiết có thể khiến chủ sở hữu nhãn hiệu thực sự bối rối khi muốn chứng minh dụng ý xấu của người nộp đơn.

Khi không có bằng chứng trực tiếp để chứng minh rằng bên thứ ba đã biết nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đó với “dụng ý xấu”, chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực thường dựa vào bằng chứng về việc sử dụng rộng rãi để chứng minh rằng bên thứ ba “*không thể không biết*” nhãn hiệu đó. Tuy nhiên, việc chấp nhận lập luận này còn tùy thuộc vào thẩm định viên chịu trách nhiệm thẩm định đơn. Trong khi một số thẩm định viên có thể chấp nhận lập luận này, một số khác có thể từ chối do quan điểm cá nhân của họ. Vì vậy, lập luận này có được chấp nhận hay không phụ thuộc vào góc độ chủ quan của thẩm định viên xử lý vụ việc.

Nhãn hiệu phải được sử dụng rộng rãi trong thương mại như thế nào?

Việt Nam tuân theo nguyên tắc “*nộp đơn đầu tiên*” để xác lập quyền SHTT. Tuy nhiên, nếu nhãn hiệu xin đăng ký bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước, ngay cả khi nhãn hiệu có trước đó chưa đăng ký, nhưng đã được sử dụng rộng rãi và được người tiêu dùng biết đến uy tín, danh tiếng trong thương mại, thì nhãn hiệu nộp đơn sớm nhất đó vẫn sẽ bị từ chối bảo hộ. Nhưng nhãn hiệu phải được sử dụng rộng rãi như thế nào để có thể ngăn chặn đơn đăng ký nhãn hiệu của bên thứ ba vẫn là một hỏi bỏ ngõ.

Do đó, không thể khẳng định chắc chắn về việc một nhãn hiệu phải được sử dụng rộng rãi với quy mô như thế nào để thành công trong việc hủy bỏ hay phản đối nhãn hiệu. Điều này có thể hiểu được vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như bối cảnh cụ thể của vụ việc, pháp luật và quy định hiện hành, cũng như kiến thức và nhận biết của thẩm định viên. Nhìn chung, nhãn hiệu phải được sử dụng liên tục và được công nhận về mặt thương mại trên thị trường. Phải có nhiều bằng chứng về việc sử dụng rộng rãi và các bằng chứng đó phải rõ ràng để chứng minh rằng nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi và được người tiêu dùng công nhận cho hàng hóa/dịch vụ trước ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu dịch vụ bị phản đối.

Các yếu tố như thời gian và tần suất sử dụng, mức độ bán hàng, thị phần của nhãn hiệu và mức độ công nhận của người tiêu dùng hoặc đối tác kinh doanh có liên quan sẽ được xem xét khi đánh giá việc sử dụng rộng rãi nhãn hiệu. Tuy nhiên, thẩm định viên hoặc người có thẩm quyền quyết định xử lý vụ việc là người có thẩm quyền trong việc xem xét các bằng chứng và xác định xem các bằng chứng đó có đáp ứng ngưỡng cần thiết để hủy bỏ hoặc phản đối nhãn hiệu hay không.

Trên thực tế, để chứng minh nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi, chủ sở hữu nhãn hiệu nên cung cấp các bằng chứng dựa trên các tiêu chí sau:

- (i) Hóa đơn hoặc hồ sơ bán hàng thể hiện số lượng và tần suất bán hàng mang nhãn hiệu.
- (ii) Tài liệu quảng cáo và tiếp thị được sử dụng liên quan đến nhãn hiệu.
- (iii) Phản hồi, khảo sát hoặc lời chứng thực của khách hàng thể hiện sự công nhận và uy tín của nhãn hiệu đối với những người tiêu dùng có liên quan.
- (iv) Các chiến lược và kế hoạch phân phối và tiếp thị làm nổi bật việc sử dụng và quảng bá nhãn hiệu.

- (v) Giấy phép hoặc thỏa thuận nhượng quyền cho thấy việc sử dụng nhãn hiệu của các doanh nghiệp khác.
- (vi) Đưa tin trên các phương tiện truyền thông hoặc các ấn phẩm trong lĩnh vực liên quan giới thiệu nhãn hiệu hoặc về danh tiếng và sự công nhận của nhãn hiệu.
- (vii) Bất kỳ giải thưởng hoặc sự công nhận có liên quan nào mà nhãn hiệu hoặc doanh nghiệp sử dụng nhãn hiệu đó nhận được.

Cục SHTT Việt Nam đánh giá bằng chứng về việc sử dụng trước trong các trường hợp phản đối và hủy bỏ nhãn hiệu như thế nào?

Cục SHTT đánh giá bằng chứng về việc sử dụng trước trong các trường hợp phản đối và hủy bỏ nhãn hiệu bằng cách xem xét các yếu tố khác nhau như thời gian, mức độ và phạm vi địa lý của việc sử dụng nhãn hiệu. Cục SHTT cũng có thể xem xét bản chất và phạm vi của hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đã được sử dụng và mức độ nhận biết của nhãn hiệu trên thị trường liên quan. Ngoài ra, Cục SHTT có thể kiểm tra chất lượng của bằng chứng được đưa ra, bao gồm cả việc liệu bằng chứng có đáng tin cậy, có liên quan và đủ để chứng minh việc sử dụng trước nhãn hiệu được đề cập hay không.

Cục SHTT cũng xem xét khả năng phân biệt của nhãn hiệu, sự giống nhau giữa nhãn hiệu tranh chấp và nhãn hiệu đã được sử dụng trước đó và liệu việc sử dụng nhãn hiệu tranh chấp có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng hay không. Chủ sở hữu nhãn hiệu phải chứng minh rằng nhãn hiệu bị tranh chấp có khả năng gây nhầm lẫn hoặc lừa dối người tiêu dùng, đây là yếu tố chính để chứng minh hành vi xâm phạm các quyền chưa đăng ký.

Tóm lại, Cục SHTT đánh giá toàn bộ bằng chứng do chủ sở hữu nhãn hiệu đệ trình để xác định xem việc sử dụng nhãn hiệu trước đó có được sử dụng rộng rãi, liên tục và đủ quan trọng để ngăn cản việc đăng ký hoặc hủy bỏ việc đăng ký của một nhãn hiệu tương tự hoặc giống hệt hay không.

Tránh vấn nạn đánh cắp nhãn hiệu tại Việt Nam

Để tránh rủi ro nhãn hiệu bị một bên [có dụng ý xấu chiếm đoạt](#), chủ sở hữu nhãn hiệu nên thực hiện các biện pháp sau:

- (i) Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam càng sớm càng tốt. Điều này sẽ giúp xác lập quyền ưu tiên tại Việt Nam và ngăn chặn người khác đăng ký nhãn hiệu tương tự hoặc giống hệt nhau.
- (ii) Tiến hành tra cứu nhãn hiệu thường xuyên tại Việt Nam để giám sát mọi hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu. Điều này sẽ giúp chủ nhãn hiệu phát hiện sớm bất kỳ hành vi vi phạm tiềm ẩn nào và thực hiện hành động thích hợp để bảo vệ quyền của mình.
- (iii) Xem xét đăng ký quốc tế nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid. Điều này sẽ cho chủ nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu của mình ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam bằng một đơn đăng ký duy nhất.
- (iv) Thực thi quyền đối với nhãn hiệu tại Việt Nam bằng cách thực hiện hành động pháp lý thích hợp chống lại bất kỳ hành vi vi phạm hoặc sử dụng trái phép nhãn hiệu của bạn.

Chủ sở hữu nhãn hiệu cần làm gì để thu thập và đưa ra bằng chứng về việc sử dụng trước trong thủ tục phản đối hoặc hủy bỏ?

- **Lưu giữ hồ sơ chi tiết:** Việc lưu giữ hồ sơ chi tiết về việc sử dụng nhãn hiệu, bao gồm ngày sử dụng đầu tiên, phạm vi sử dụng theo địa lý và phạm vi của sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu có thể rất hữu ích trong việc thiết lập phạm vi và thời gian sử dụng của nhãn hiệu.
- **Thu thập tài liệu bán hàng và tiếp thị:** Thu thập tài liệu bán hàng và tiếp thị, chẳng hạn như tài liệu quảng cáo, ưu đãi, có thể giúp chứng minh mức độ và thời gian sử dụng nhãn hiệu.
- **Thu thập sự chứng thực từ khách hàng:** Sự công nhận hay chứng thực từ những cá nhân có kiến thức về việc sử dụng nhãn hiệu, chẳng hạn như nhân viên, khách hàng và các chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan, có thể là một công cụ mạnh mẽ để xác định việc sử dụng trước đó.
- **Tiến hành theo dõi:** Thường xuyên theo dõi việc sử dụng nhãn hiệu trên thị trường và thực hiện hành động thực thi thích hợp đối với những đối tượng vi phạm có thể thiết lập quyền sử dụng trước của nhãn hiệu và sự sẵn sàng của chủ sở hữu để bảo vệ quyền của họ.

- **Sử dụng bằng chứng của bên thứ ba:** Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể thu thập bằng chứng của bên thứ ba về việc sử dụng nhãn hiệu trước đó, chẳng hạn như các bài báo, báo cáo và phản hồi của khách hàng.
- **Tiến hành khảo sát:** Tiến hành khảo sát người tiêu dùng để chỉ ra mức độ nhận biết và sự kết nối giữa nhãn hiệu với hàng hóa hoặc dịch vụ được đề cập có thể là bằng chứng hữu ích để chứng minh về việc sử dụng trước của nhãn hiệu.
- **Làm việc với luật sư SHTT:** Làm việc với luật sư có kinh nghiệm về luật pháp và thủ tục có liên quan có thể giúp chủ nhãn hiệu khá hiệu quả trong việc phát triển chiến lược thu thập và xuất trình các bằng chứng về việc sử dụng trước nhãn hiệu.

Lời kết

Tóm lại, việc cung cấp bằng chứng mạnh mẽ và đa dạng về việc sử dụng rộng rãi nhãn hiệu là yếu tố mang tính quyết định để thành công trong các vụ kiện phản đối và hủy bỏ nhãn hiệu tại Việt Nam. Chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực cần hiểu và nắm rõ cách Cục SHTT đánh giá các bằng chứng về việc sử dụng trước và mức độ nhãn hiệu phải được sử dụng để giành được thắng lợi trong các tranh chấp nhãn hiệu. Để làm được điều này, chủ nhãn hiệu đích thực phải chuẩn bị kỹ lưỡng và cung cấp được [các bằng chứng](#) và lập luận thuyết phục để có thể bảo vệ quyền SHTT hợp pháp của họ 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