

## Đăng Ký Nhãn Hiệu Tại Việt Nam: Những Điều Bạn Cần Biết

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam là một bước quan trọng đối với bất kỳ cá nhân và/hoặc tổ chức nào muốn bảo vệ nhãn hiệu của mình và ngăn chặn việc người khác sử dụng nhãn hiệu trái phép. Tuy nhiên, quy trình đăng ký nhãn hiệu khá phức tạp và bao gồm nhiều bước và công đoạn khác nhau, do vậy, cần được tiến hành một cách thận trọng. Để đăng ký thành công nhãn hiệu tại Việt Nam, điều quan trọng là phải nắm rõ cách tra cứu khả năng bảo hộ của nhãn hiệu, chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết để nộp đơn, và tuân thủ các bước cũng như thông lệ của quy trình thẩm định nhãn hiệu. Ngoài ra, cần phải biết cách phản hồi các công văn, thông báo từ Cục Sở hữu trí tuệ và việc bảo hộ các nhãn hiệu phi truyền thống hiện nay, như nhãn hiệu âm thanh và nhãn hiệu mùi vị. Hiểu rõ ý nghĩa của phạm vi bảo hộ và phần loại trừ trong phạm vi bảo hộ nhãn hiệu cũng rất quan trọng. Bài viết này sẽ tìm hiểu những khía cạnh quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam để giúp bạn tự tin hoạch định chiến lược đăng ký nhãn hiệu và đảm bảo thương hiệu của bạn được bảo hộ tốt nhất.

### 1. Tra cứu nhãn hiệu tại Việt Nam: Tại sao và ở đâu?

Trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, bạn nên tiến hành tra cứu kỹ lưỡng về khả năng được bảo hộ của nhãn hiệu. Mục đích quan trọng của việc tra cứu là đảm bảo rằng nhãn hiệu của bạn không xâm phạm quyền nhãn hiệu đã đăng ký của các cá nhân hoặc tổ chức khác. Bằng cách tiến hành tra cứu nhãn hiệu toàn diện, bạn có thể xác định liệu nhãn hiệu của mình có phải đối mặt với những thách thức hoặc tranh chấp pháp lý tiềm ẩn trong tương lai hay không.

Mặc dù tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn là không bắt buộc ở Việt Nam, nhưng việc tra cứu nhãn hiệu rất được khuyến khích bởi nó giúp tiết kiệm thời gian, công sức và nguồn tài chính đáng kể thông qua việc tránh xung đột nhãn hiệu tiềm ẩn với những người đăng ký trước. Bằng cách tiến hành tra cứu kỹ lưỡng nhãn hiệu trước khi nộp đơn, người nộp đơn có thể ngăn ngừa khả năng đối mặt với các tranh chấp pháp lý hoặc phản đối từ những người có quyền trước đó. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên tiến hành tra cứu nhãn hiệu để giảm thiểu mọi rủi ro tiềm ẩn và đảm bảo việc đăng ký nhãn hiệu của bạn tại Việt Nam diễn ra thuận lợi.

Tra cứu nhãn hiệu tại Việt Nam có thể được tiến hành trực tuyến tại các trang web chính thức sau:

- [http://wipopublish.ipvietnam.gov.vn/wopublish-search/public/trademarks;jsessionid=7EC5107C900B8E6A1BB8C1145C8D3ED9?0&query=\\*.\\*](http://wipopublish.ipvietnam.gov.vn/wopublish-search/public/trademarks;jsessionid=7EC5107C900B8E6A1BB8C1145C8D3ED9?0&query=*.)
- <https://ipplatform.gov.vn>
- <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>

### 2. Xác lập quyền nhãn hiệu tại Việt Nam: Cách thức và những điều quan trọng cần lưu ý?

Quyền đối với nhãn hiệu tại Việt Nam được xác lập thông qua quá trình đăng ký. Quá trình đăng ký được xử lý bởi Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (**IP VIETNAM**). Sau khi nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện đăng ký, chủ sở hữu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu để sử dụng nhãn hiệu liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ được bảo hộ một cách hợp pháp.

Tại Việt Nam, nguyên tắc "**nộp đơn đầu tiên**" được áp dụng cho việc xác lập quyền đối với nhãn hiệu. Điều này có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước tiên sẽ được cấp quyền sở hữu nhãn hiệu. Tuy nhiên, có một số ngoại lệ đối với quy tắc này, bao gồm việc sử dụng trước, nhãn hiệu nổi tiếng và tên thương mại. Những trường hợp ngoại lệ này có thể là cơ sở để vượt qua nguyên tắc "nộp đơn đầu tiên" và thiết lập các quyền cho nhãn hiệu ngay cả khi một bên khác đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho cùng một nhãn hiệu hoặc một nhãn hiệu tương tự.

Mặc dù có thể sử dụng nhãn hiệu chưa đăng ký trong các hoạt động thương mại tại Việt Nam, nhưng việc này có thể khiến người sử dụng phải đối mặt với một số rủi ro khó lường. Những rủi ro này có thể phát sinh nếu việc sử dụng nhãn hiệu chưa đăng ký xung đột với nhãn hiệu đã đăng ký trước hoặc nhãn hiệu nổi tiếng, hoặc nếu nhãn hiệu bị coi là trái với đạo đức, trái thuần phong mỹ tục. Ngoài ra, việc sử dụng nhãn hiệu gây nhầm lẫn về bản chất, nguồn gốc, xuất xứ hoặc các đặc tính khác của hàng hóa hoặc dịch vụ cũng có thể dẫn đến hậu quả pháp lý.

Việc sử dụng nhãn hiệu chưa đăng ký có những rủi ro pháp lý tiềm ẩn, do vậy, hãy tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam càng sớm càng tốt để thiết lập quyền sở hữu hợp pháp và tránh các tranh chấp pháp lý có thể xảy ra.

### 3. Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam: Mất bao lâu?

Theo các quy định hiện hành về nhãn hiệu tại Việt Nam, thông thường, thời gian từ khi nộp đơn đến khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kéo dài 12 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian trung bình để xử lý đơn và đăng ký nhãn hiệu mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào là khoảng **16 đến 20 tháng**.

#### 4. Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu: Là gì?

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có rất nhiều lợi ích, bao gồm:

- ✓ **Tính độc quyền:** Chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký có độc quyền sử dụng nhãn hiệu trong thương mại tại Việt Nam. Độc quyền phát sinh từ việc đăng ký nhãn hiệu cho phép chủ sở hữu ngăn chặn tất cả những người khác sử dụng nhãn hiệu một cách bất hợp pháp, tiếp thị các sản phẩm giống hệt hoặc tương tự có gắn nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn.
- ✓ **Xử lý các hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu dễ dàng hơn.** Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là bằng chứng hiển nhiên về quyền sở hữu và tính hợp lệ, chứng minh rằng bạn là chủ sở hữu đích thực của nhãn hiệu và do đó bạn có quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu của mình. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng chứng minh trong thủ tục tố tụng tại tòa án, cụ thể, với Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong tay, bạn không cần phải có bất kỳ tài liệu khác để chứng minh rằng nhãn hiệu đó hợp lệ, rằng bạn là chủ sở hữu nhãn hiệu đó hoặc có uy tín liên quan đến nhãn hiệu đó. Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam cho phép người đăng ký có quyền khởi kiện tại các tòa án ở Việt Nam, như Tòa án Nhân dân các cấp về các vấn đề dân sự và thương mại, và tòa án Hình sự trong các vấn đề hình sự).
- ✓ **Tính ngăn chặn:** Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam cho phép bạn sử dụng ký hiệu ® (Registered) sau nhãn hiệu, biểu tượng này cảnh báo những người khác biết rằng nhãn hiệu đó đã được đăng ký bảo hộ. Nó cho phép sử dụng "Nhãn hiệu đã đăng ký" hoặc các thuật ngữ hoặc chữ viết tắt phù hợp khác để chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu. Điều này có thể giúp ngăn chặn những người khác sử dụng nhãn hiệu một cách bất hợp pháp.
- ✓ **Tiền bản quyền:** Việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam mang lại cho chủ sở hữu cơ hội thu được tiền bản quyền thông qua cơ chế chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu (li-xăng). Việc bán hoặc cấp quyền sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký sẽ dễ dàng hơn và thường ở mức giá cao hơn. Ngoài ra, mặc dù ở hầu hết các quốc gia, đăng ký hợp đồng li-xăng là không bắt buộc, nhưng việc đăng ký này giúp việc sử dụng nhãn hiệu trong hợp đồng nhượng quyền thương mại hoặc mua bán trở nên đơn giản hơn.

#### 5. Nhãn hiệu có thể đăng ký tại Việt Nam: Các dấu hiệu nào?

Các dấu hiệu sau đây mà được tạo ra bằng hình ảnh và có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của cá nhân hoặc tổ chức này với cá nhân hoặc tổ chức khác có thể được đăng ký làm nhãn hiệu:

- ✓ từ ngữ;
- ✓ tên;
- ✓ hình vẽ;
- ✓ hình dạng ba chiều nhất định (Đơn đăng ký hình dạng ba chiều thường bị phản đối hoặc từ chối trên cơ sở rằng nhãn hiệu đó không có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của người nộp đơn. Khả năng bị phản đối phụ thuộc vào hình dạng và hàng hóa/dịch vụ yêu cầu bảo hộ)
- ✓ màu sắc (Nhãn hiệu đơn sắc thường được coi là không có khả năng phân biệt và cần phải có bằng chứng cụ thể về việc sử dụng nhãn hiệu trước đó để đảm bảo nhãn hiệu được chấp nhận; nhưng sự kết hợp của các màu sắc thường có thể tăng khả năng đăng ký nhãn hiệu);
- ✓ âm thanh;
- ✓ bao bì thương mại (đối với bao bì thương mại có yếu tố đặc biệt);
- ✓ sự kết hợp của các yếu tố trên.

#### Các loại nhãn hiệu khác có thể đăng ký tại Việt Nam

- ✓ nhãn hiệu tập thể;
- ✓ nhãn hiệu chứng nhận;
- ✓ nhãn hiệu nổi tiếng;
- ✓ nhãn hiệu dịch vụ.

#### 6. Nhãn hiệu không thể đăng ký tại Việt Nam: Các dấu hiệu nào?

Nhãn hiệu là cầu nối giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất, giúp người tiêu dùng liên tưởng đến một sản phẩm hoặc nguồn gốc xuất xứ để họ có thể lựa chọn chính xác hàng hóa mình muốn mua. Như vậy, chức năng chính của nhãn hiệu là để phân biệt giữa các hàng hóa/dịch vụ của các cá nhân và/hoặc doanh nghiệp khác nhau (nghĩa là xác định nguồn gốc của hàng hóa/dịch vụ trên thị trường) và giúp người tiêu dùng không bị nhầm lẫn về nguồn gốc. Vì vậy, nếu một dấu hiệu không có khả năng phân biệt thì nó không thể thực hiện chức năng của một nhãn hiệu và việc đăng ký dấu hiệu này làm nhãn hiệu sẽ bị từ chối.

Các nhãn hiệu sau đây không được đăng ký tại Việt Nam.

- ✓ dấu hiệu trái với chuẩn mực đạo đức hoặc trật tự công cộng;
- ✓ thuật ngữ chung;
- ✓ tên, cờ hoặc biểu tượng của các bang, quốc gia, khu vực hoặc tổ chức quốc tế;
- ✓ nhãn hiệu không có tính phân biệt, không thể hiện tính phân biệt có được (tức là, nhãn hiệu không đạt được khả năng phân biệt nhất định sau quá trình sử dụng hoặc nhãn hiệu không có được khả năng phân biệt theo ý nghĩa thứ hai);
- ✓ nhãn hiệu có chức năng chủ yếu là tên vị trí địa lý (nhưng không phải là chỉ dẫn địa lý hoặc tên gọi xuất xứ);
- ✓ biểu hiệu dùng làm phương tiện quảng cáo;
- ✓ thuật ngữ văn học, nghệ thuật hoặc khoa học;
- ✓ dấu hiệu có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng
- ✓ các thuật ngữ chuyên môn sử dụng trong ngành.

## 7. Nhãn hiệu phi truyền thống ở Việt Nam: Là gì

Nhãn hiệu dựa trên một màu sắc, bề ngoài, hình dạng, âm thanh, mùi, vị và hoa văn thường khó đăng ký.

### <i>Nhãn hiệu Hình ba chiều (Nhãn hiệu 3D) tại Việt Nam:

Không có quy định riêng nào được quy định trong pháp luật Việt Nam liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu 3D.

Có thể đăng ký hình dạng của sản phẩm dưới dạng nhãn hiệu ba chiều, miễn là hình dạng đó có đầy đủ chức năng của nhãn hiệu trên thị trường. Để đáp ứng điều kiện được đăng ký, thì hình dạng của sản phẩm phải thực sự khác biệt và không nên được quyết định bởi chức năng của sản phẩm.

Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu 3D tại Việt Nam, tất cả các hình ảnh (từ các góc nhìn khác nhau) của nhãn hiệu 3D phải được kết hợp thành một hình ảnh để dán vào đơn đăng ký nhãn hiệu. Người nộp đơn có nghĩa vụ nộp bản trình bày hai chiều bao gồm tất cả các góc nhìn của nhãn hiệu 3D khi tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Nhãn hiệu 3D sẽ bị từ chối đăng ký nếu nhãn hiệu đó chỉ bao gồm (a) hình dạng bắt nguồn từ bản chất của hàng hóa; (b) hình dạng của hàng hóa cần thiết để đạt được kết quả kỹ thuật; hoặc (c) hình dạng mang lại giá trị đáng kể cho hàng hóa.

Đơn đăng ký nhãn hiệu 3D phải bao gồm các mô tả và hình thể hiện từng đặc điểm của nhãn hiệu đủ rõ ràng để thẩm định viên có thể xem xét kiểm tra nhãn hiệu một cách thích hợp. Nói chung, các hình thể hiện của nhãn hiệu 3D phải ở dạng phối cảnh hoặc hình chiếu đẳng cự thể hiện rõ ràng tất cả các đặc điểm của nhãn hiệu (thông thường, cần có các góc nhìn từ trên xuống dưới và các mặt bên). Các phần cấu thành nhãn hiệu được yêu cầu bảo hộ phải được thể hiện bằng đường liền nét, trong khi các phần không yêu cầu bảo hộ, nếu có, phải được thể hiện bằng đường nét đứt. Các hình vẽ, hình chiếu và/hoặc ảnh chụp nhãn hiệu cũng phải được nộp kèm theo phần mô tả khi đăng ký nhãn hiệu. Phần mô tả và hình ảnh đại diện của nhãn hiệu 3D phải xác định rõ ràng tất cả các chi tiết cấu thành nhãn hiệu.

Ưu điểm của việc bảo hộ nhãn hiệu dưới dạng nhãn hiệu 3D thay vì bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là nó có thể tồn tại vô thời hạn và có chi phí ít hơn so với nhãn hiệu thông thường.

Một số hình dạng nguyên bản cũng có thể đủ điều kiện để được **bảo hộ bản quyền và kiểu dáng công nghiệp** tại Việt Nam.

### <ii> Nhãn hiệu màu ở Việt Nam:

Màu sắc riêng lẻ không thể được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tại Việt Nam. Nên có sự sắp xếp hoặc kết hợp một cách đặc biệt giữa các màu sắc. Lưu ý, khi các nhãn hiệu dưới dạng màu đen và trắng hoặc xám được bảo hộ thì phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu này cũng bao gồm nhãn hiệu được sử dụng dưới dạng màu sắc.

### <iii> Đăng ký bao bì thương mại tại Việt Nam:

Bao bì thương mại (trade dress) chưa được định nghĩa cụ thể trong luật pháp Việt Nam. Thuật ngữ “bao bì thương mại” thường được hiểu là hình dạng bên ngoài của sản phẩm khi nó được sử dụng để xác định người tạo ra sản phẩm đó. Bao bì thương mại bao gồm toàn bộ hình ảnh của một sản phẩm và có thể bao gồm các đặc điểm như kích thước, hình dạng, màu sắc, kết cấu, đồ họa hoặc kỹ thuật bán hàng cụ thể.

Ở Việt Nam, bao bì thương mại thường có các chức năng giống như nhãn hiệu - xác định nguồn gốc của các sản phẩm trên thị trường - tại Việt Nam, nó có thể được bảo hộ theo luật sở hữu trí tuệ và có thể được đăng

ký dưới dạng nhãn hiệu. Nó có thể được bảo vệ theo luật cạnh tranh hoặc trong trường hợp có các hành vi liên quan đến hàng giả. Tóm lại, bao bì thương mại ở Việt Nam có thể được bảo hộ theo luật về nhãn hiệu hoặc theo luật cạnh tranh mà có các quy định về bảo vệ bao bì hoặc hình dạng đặc biệt của sản phẩm.

#### <iv> Nhãn hiệu âm thanh ở Việt Nam:

Nhãn hiệu âm thanh là một loại nhãn hiệu phi truyền thống. Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh là một yêu cầu theo Điều 18.18 của Hiệp định CPTPP mà Việt Nam là thành viên. Để đăng ký một nhãn hiệu âm thanh ở Việt Nam, theo Điều 105.2 của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2022, người nộp đơn được yêu cầu nộp các tài liệu sau:

- ✓ Tệp âm thanh, tức là bản ghi âm âm thanh của nhãn hiệu trên một phương tiện lưu trữ cho phép phát lại dễ dàng. Hiện tại, các phương tiện lưu trữ phổ biến nhất là bản ghi CD, DVD và MP3; và
- ✓ Bản thể hiện đồ họa của nhãn hiệu âm thanh (tức là một nhãn hiệu âm thanh ở Việt Nam phải được thể hiện dưới dạng đồ họa) để kiểm tra tính khác biệt và tính sẵn có của âm thanh để đăng ký.

Lưu ý rằng một đoạn dài của ký hiệu âm nhạc, chẳng hạn như nốt hoàn chỉnh của một dàn nhạc hoặc piano, không có khả năng đáp ứng các yêu cầu đăng ký.

#### <v> Nhãn hiệu Hologram ở Việt Nam:

Không có quy định riêng biệt nào trong luật pháp Việt Nam liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu Hologram. Người nộp đơn nên cung cấp các góc nhìn rõ ràng cho thấy tất cả các tính năng của nhãn hiệu. Mỗi góc nhìn khác nhau của nhãn hiệu Hologram phải được mô tả cụ thể để tất cả các tính năng của nhãn hiệu là rõ ràng. Tuy nhiên, đối với các nhãn hiệu Hologram đơn giản trong đó các đặc điểm thiết yếu không thay đổi theo các góc nhìn, việc có nhiều góc nhìn có thể không cần thiết và một góc nhìn duy nhất có thể được chấp nhận đối với nhãn hiệu Hologram.

Đơn nhãn hiệu phải được kèm theo phần mô tả rõ ràng tất cả các đặc điểm của nhãn hiệu. Cũng có thể nộp bản sao của nhãn hiệu thực tế.

#### <vi> Nhãn hiệu chuyển động ở Việt Nam:

Nhãn hiệu chuyển động có thể được thể hiện bằng một chuỗi các hình ảnh tĩnh theo đúng trình tự khi nhãn hiệu được sử dụng và phần mô tả bản chất của nhãn hiệu được thể hiện qua các hình ảnh tĩnh.

Không có quy định riêng biệt được thiết lập theo pháp luật Việt Nam liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu chuyển động. Nếu người nộp đơn quan tâm đến việc bảo vệ nhãn hiệu chuyển động tại Việt Nam, họ nên cung cấp đầy đủ các tài liệu thể hiện tất cả các đặc điểm của nhãn hiệu. Đơn đăng ký phải kèm theo bản mô tả về nhãn hiệu chuyển động, mô tả rõ ràng tất cả các đặc điểm của nhãn hiệu. Một bản sao của nhãn hiệu thực tế ví dụ như một video clip-cũng nên được cung cấp cùng với đơn đăng ký.

Bản mô tả về nhãn hiệu chuyển động tại Việt Nam cần bao gồm các thông tin sau:

- ✓ Nhãn hiệu là một dạng hình ảnh chuyển động;
- ✓ Mô tả hình ảnh mang nhãn hiệu, cụ thể, mô tả sự thay đổi giữa các lần xuất hiện hình ảnh;
- ✓ Số lượng hình ảnh có liên quan;
- ✓ Thứ tự xuất hiện của hình ảnh;
- ✓ Một chuỗi duy nhất của chuyển động (và không phải là một chuỗi có thể biến đổi được).

#### <vii> Nhãn hiệu mùi ở Việt Nam:

Việt Nam chưa chấp nhận nhãn hiệu mùi. Do đó, nhãn hiệu mùi chưa được đăng ký và bảo hộ tại Việt Nam.

#### <ix> Nhãn hiệu cảm ứng ở Việt Nam:

Việt Nam chưa chấp nhận nhãn hiệu cảm ứng. Do đó, các nhãn hiệu cảm ứng chưa được đăng ký và bảo hộ ở Việt Nam.

### 8. Sử dụng nhãn hiệu trước khi đăng ký tại Việt Nam: Rủi ro và lợi ích đi kèm là gì?

Việc sử dụng nhãn hiệu chưa đăng ký có thể khiến người sử dụng có nguy cơ xâm phạm nhãn hiệu (nghĩa là có nguy cơ xâm phạm quyền nhãn hiệu của người khác) nếu nhãn hiệu chưa đăng ký bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó. Tuy nhiên, việc sử dụng một nhãn hiệu chưa đăng ký trước khi nộp đơn đăng ký có thể mang lại một số lợi ích nhất định như sau:

**Tăng khả năng đăng ký thành công trong trường hợp nhãn hiệu có tính phân biệt thấp:** Một nhãn hiệu mang tính mô tả có thể đạt được tính phân biệt thông qua việc sử dụng rộng rãi trước ngày nộp đơn. Có thể vượt qua sự phản đối hoặc từ chối về việc không có khả năng phân biệt nếu người nộp đơn có thể cung cấp bằng chứng để chứng minh rằng nhãn hiệu của mình có được khả năng phân biệt theo “ý nghĩa thứ hai” hay nói cách khác là, có khả năng phân biệt thông qua việc sử dụng. Nhãn hiệu mô tả có khả năng phân biệt theo ý nghĩa thứ hai nếu người nộp đơn có thể chứng minh rằng công chúng/người tiêu dùng nhận ra tên mô tả là nhãn hiệu đề cập đến sản phẩm của mình.

**Nộp đơn phản đối và hành động hủy bỏ hiệu lực:** Chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực có thể cung cấp bằng chứng để chứng minh quyền sử dụng đối với nhãn hiệu chưa đăng ký của họ theo một trong hai và/hoặc cả hai căn cứ sau (i) căn cứ về nhãn hiệu nổi tiếng (Điều 74.2i Luật SHTT Việt Nam) và/hoặc (ii) căn cứ sử dụng rộng rãi (điều 74.2g Luật SHTT Việt Nam) để nộp yêu cầu phản đối và/hoặc khởi kiện hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký tại Việt Nam.

**Tạo điều kiện thực thi chống hành vi xâm phạm/cạnh tranh không lành mạnh:** Trên thực tế, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chưa đăng ký trong một số trường hợp hạn chế có thể được bảo hộ và thực thi tại Việt Nam như thể các dấu hiệu đó đã được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp. Sự bảo hộ chống lại hành vi xâm phạm có thể áp dụng cho các nhãn hiệu chưa được đăng ký nhưng đã được sử dụng đáng kể và lâu dài.

**Bảo vệ trước khiếu nại cáo buộc vi phạm nhãn hiệu:** Chủ sở hữu nhãn hiệu chưa đăng ký có thể bảo vệ chống lại khiếu nại vi phạm bằng cách chứng minh rằng họ đã có thể có quyền đăng ký nếu họ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của mình. Khi đó, họ có thể tấn công hiệu lực đối với nhãn hiệu đã đăng ký trước đó trong tình huống này.

## 9. Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam – Cần những gì và những điều không nên bỏ qua?

### Tài liệu cần cung cấp để nộp đơn nhãn hiệu tại Việt Nam

- (i) Mẫu nhãn hiệu (hình ảnh nhãn hiệu) (mô tả nhãn hiệu mà người nộp đơn muốn đăng ký) (*Đối với nhãn hiệu bao gồm hình dạng ba chiều của hàng hóa hoặc bao bì, hình vẽ đường nét phải thể hiện rõ ràng tất cả các kích thước của nhãn hiệu*). Mô tả nhãn hiệu bao gồm mô tả về ý nghĩa, màu sắc, bản dịch hoặc phiên âm các ký tự sang tiếng Anh nếu nhãn hiệu chứa các ký tự nước ngoài
- (ii) Danh mục hàng hóa/dịch vụ của nhãn hiệu;
- (iii) Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, trong đó yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của đơn nộp trước;
- (iv) Giấy ủy quyền (PoA).

### Lưu ý quan trọng:

- **Giấy ủy quyền:** Chỉ cần ký Giấy ủy quyền. Không cần công chứng hay hợp pháp hóa lãnh sự cho Giấy ủy quyền. Bản sao Giấy ủy quyền có thể được chấp nhận khi nộp đơn, với điều kiện bản gốc Giấy ủy quyền phải được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Một Giấy ủy quyền có thể được sử dụng cho nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu cho cùng chủ đơn tại Việt Nam.
- **Đồng chủ đơn:** Đồng chủ đơn được chấp nhận tại Việt Nam, nghĩa là nhiều cá nhân hoặc tổ chức có thể cùng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.
- **Hệ thống Madrid:** Việt Nam là một thành viên của Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid và có thể được chỉ định trong các đơn quốc tế. Đơn quốc tế phải tuân theo các yêu cầu về điều kiện đăng ký và quy trình thẩm định giống như đơn nộp theo thể thức quốc gia.
- **Không là thành viên Liên minh Châu Âu:** Việt Nam không phải là thành viên của Liên minh Châu Âu (EU); Đăng ký nhãn hiệu thuộc Liên minh nhãn hiệu Châu Âu không có hiệu lực tại Việt Nam.
- **Cơ chế bảo hộ nhãn hiệu ngoài khu vực tại Việt Nam:** Không có đăng ký khu vực đa quốc gia nào có hiệu lực tại Việt Nam.
- **Không yêu cầu chứng minh việc sử dụng để đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam:** Việc sử dụng nhãn hiệu trên thị trường không phải là một yêu cầu để đăng ký tại Việt Nam. Không yêu cầu cung cấp bằng chứng về việc sử dụng trước khi đơn đăng ký được cấp hoặc trước khi có thông báo chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu.

## 10. Phân loại hàng hóa/dịch vụ tại Việt Nam: Như thế nào?

Việt Nam hiện áp dụng Bảng phân loại Nice phiên bản thứ 12. Hàng hóa và dịch vụ trong bất kỳ đơn nhãn hiệu nào đều phải được nêu chi tiết, cụ thể, tốt nhất là sử dụng các thuật ngữ được hướng dẫn trong Danh mục theo thứ tự chữ cái của Bảng phân loại Nice.

Nếu một nhãn hiệu bao gồm nhiều hơn một nhóm hàng hóa và/hoặc dịch vụ, thì một đơn đăng ký nhãn hiệu có thể bao gồm nhiều nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ.

Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu có nhiều nhóm, người nộp đơn phải trả phí trên cơ sở mỗi nhóm hàng hóa/dịch vụ yêu cầu đăng ký.

## 11. Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên cho nhãn hiệu nộp tại Việt Nam: Bằng cách nào?

Người nộp đơn mong muốn kịp thời có được quyền sở hữu trí tuệ ở các quốc gia khác nhau cần nộp đơn đăng ký cho các cơ quan có liên quan ở các quốc gia này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, cần có thời gian để chuẩn bị hồ sơ đơn và tiến hành dịch thuật các tài liệu tương ứng, cũng như tìm kiếm nguồn tài chính để trả các khoản phí, lệ phí nộp đơn. Vì lý do này, rất khó có thể nộp đơn cho tất cả các quốc gia cùng một lúc. Nếu người nộp đơn không tiến hành nộp đồng thời, một bên khác có thể nộp trước. Để giải quyết vấn đề này, Công ước Paris thiết lập hệ thống ưu tiên, theo đó, người nộp đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu nộp tại một nước thành viên được hưởng quyền ưu tiên khi nộp đơn tương tự tại nước thành viên khác trong thời hạn quy định. Điều đó có nghĩa là, ngày nộp đơn đầu tiên tại một quốc gia thành viên sẽ được coi là ngày ưu tiên cho bất kỳ đơn nộp tiếp theo nào tại các quốc gia thành viên khác.

Nếu quốc gia của người nộp đơn là thành viên của Công ước Paris, ngày nộp đơn tại quốc gia của họ có thể được coi là ngày nộp đơn tại Việt Nam, với điều kiện là đơn tại nước xuất xứ được nộp trong khoảng thời gian sáu tháng trước ngày nộp đơn tại Việt Nam.

Nếu quốc gia của người nộp đơn là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, thì có thể yêu cầu hưởng quyền ưu tiên là ngày nộp đơn tại quốc gia xuất xứ.

Đăng ký quốc tế có thể dựa trên đơn đăng ký quốc gia hoặc văn bằng bảo hộ đã được cấp tại quốc gia đó.

## 12. Quy trình thẩm định nhãn hiệu tại Việt Nam – Các bước và thời gian?

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam trải qua 02 giai đoạn thẩm định: thẩm định hình thức và thẩm định nội dung.

**Thẩm định hình thức:** Thẩm định viên của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ thẩm định đơn để đảm bảo rằng đơn đăng ký tuân thủ các yêu cầu hoặc thủ tục hành chính (nghĩa là tuân thủ các yêu cầu nộp đơn; phân loại chính xác (cụ thể, đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ nằm trong (các) nhóm được liệt kê trong đơn); tính rõ ràng (tức là, mô tả nhãn hiệu đó cần rõ ràng và dễ hiểu).

**Thẩm định nội dung:** Thẩm định viên của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ xem xét tất cả các khía cạnh của đơn đăng ký nhãn hiệu để tìm hiểu xem đơn có vi phạm bất kỳ điều khoản cấm nào hay không, cũng như liệu đơn có xung đột với bất kỳ quyền nhãn hiệu nào đã đăng ký trước đó hay không. Các nội dung sau đây sẽ được kiểm tra để xác định khả năng đăng ký của nhãn hiệu xin đăng ký tại Việt Nam:

- **Tính mô tả:** kiểm tra xem nhãn hiệu có chức năng duy nhất là cung cấp thông tin về hàng hóa và dịch vụ gắn liền với nhãn hiệu đó hay không;
- **Tính phân biệt:** đảm bảo rằng nhãn hiệu có khả năng được thể hiện bằng hình ảnh và phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của cá nhân hoặc tổ chức với hàng hóa hoặc dịch vụ của các cá nhân hoặc tổ chức khác;
- **Tính lừa dối:** tức là kiểm tra xem nhãn hiệu có bản chất lừa dối công chúng hay không (ví dụ: về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa hoặc dịch vụ);
- **Xung đột với đăng ký trước,** đơn nộp trước hoặc các quyền chưa đăng ký trước đó thông qua tra cứu chính thức.

### Thời hạn trả lời Thông báo thẩm định hình thức và nội dung:

Trong vòng 2 tháng (*tính từ ngày ra Thông báo*) đối với Thông báo kết quả thẩm định hình thức và 3 tháng (*tính từ ngày ra Thông báo*) đối với Thông báo kết quả thẩm định nội dung, người nộp đơn cần có ý kiến phúc đáp Thông báo bằng văn bản và gửi đến Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

### 13. Vượt qua từ chối đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam – Bằng cách nào?

**Từ chối bảo hộ nhãn hiệu xin đăng ký được đưa ra trên cơ sở tuyệt đối** (căn cứ tuyệt đối đề cập đến các loại dấu hiệu bị loại trừ khỏi đăng ký theo các quy định cụ thể của luật về nhãn hiệu; lý do vốn xuất phát từ chính nhãn hiệu xin đăng ký):

Trong trường hợp này, bạn nên chuẩn bị và đưa ra các lập luận để khẳng định rằng nhãn hiệu của bạn có khả năng phân biệt.

**Từ chối bảo hộ nhãn hiệu xin đăng ký được đưa ra trên cơ sở tương đối** (những trường hợp phát sinh do sự tồn tại của các quyền trước đó, dù là nhãn hiệu đã đăng ký hay không)

Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể cân nhắc 4 phương án cơ bản dưới đây để vượt qua từ chối bảo hộ nhãn hiệu dựa trên cơ sở tương đối:

- (i) Đưa ra các lập luận phân tích về sự khác biệt giữa nhãn hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu đối chứng;
- (ii) Nộp Thư đồng ý (thư chấp thuận) về việc đồng tồn tại các nhãn hiệu: Xem thêm về thư chấp thuận trong đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam tại <https://kenfoxlaw.com/a-letter-of-consent-to-overcome-a-refusal-against-a-trademark-application-in-vietnam/>
- (iii) Tiến hành hủy bỏ hiệu lực đăng ký nhãn hiệu đối chứng do không sử dụng nhãn hiệu đối chứng trong 5 năm liên tục;
- (iv) Tiến hành yêu cầu chấm dứt hiệu lực đối với đăng ký nhãn hiệu đối chứng.

### 14. Loại trừ khỏi phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu tại Việt Nam – Cách thức như thế nào?

Việt Nam áp dụng thông lệ loại trừ một/một số thành phần bị coi là không có khả năng phân biệt tự thân khỏi phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu, theo đó, người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu phải từ bỏ quyền độc quyền đối với các yếu tố không mang tính phân biệt trong nhãn hiệu của họ. Tuy nhiên, không bắt buộc người nộp đơn phải nêu rõ tuyên bố về việc loại bỏ yếu tố loại trừ này khỏi phạm vi bảo hộ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ tự động xem xét yếu tố nào của nhãn hiệu không có khả năng phân biệt sau khi kết thúc quá trình thẩm định nội dung và đưa ra yêu cầu tuyên bố loại trừ đối với các yếu tố đó trong Thông báo kết quả thẩm định nội dung.

Trong trường hợp loại trừ yếu tố không mang tính phân biệt trong nhãn hiệu, theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam phải thông báo cho người nộp đơn và nêu rõ ý định và lý do của việc yêu cầu loại trừ đó và người nộp đơn có ba (03) tháng kể từ ngày ra thông báo để có ý kiến phản hồi.

### 15. Nộp đơn phản đối hoặc văn bản nêu ý kiến của bên thứ ba đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam: Cách thức như thế nào?

Sau khi đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp của Việt Nam, bên thứ ba có quyền đưa ra ý kiến của mình về vấn đề này. Những ý kiến đó có thể được gửi đến Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam thông qua hai con đường riêng biệt: (i) ý kiến của bên thứ ba, hoặc (ii) đơn phản đối.

- **Phản đối** là thủ tục hành chính cho phép người thứ ba phản đối tính hợp lệ của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và sau đó yêu cầu cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp văn bằng bảo hộ với điều kiện người phản đối phải cung cấp được căn cứ pháp lý để chứng minh cho quan điểm của mình.
- **Ý kiến của bên thứ ba** là thủ tục/cơ chế cho phép bất kỳ người nào đưa ra ý kiến về khả năng cấp bằng cho đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, từ đó cơ quan thẩm định ra quyết định đối với đơn đang thẩm định. Ý kiến của bên thứ ba thường đóng vai trò là nguồn tham khảo cho thẩm định viên trong quá trình thẩm định đơn đăng ký.

Như vậy, có thể rút ra hai điểm tương đồng giữa ý kiến của bên thứ ba và đơn phản đối của bên thứ ba. Thứ nhất, không chỉ giới hạn ở những người có quyền lợi để yêu cầu tiến hành một trong hai thủ tục này. Bất kỳ bên thứ ba ngay tình nào, đều có quyền bày tỏ ý kiến của mình về việc đăng ký nhãn hiệu thông qua một trong hai thủ tục nêu trên. Thứ hai, cả hai thủ tục đều cần đưa ra những cơ sở pháp lý rõ ràng để bên thứ ba nêu quan điểm của mình về việc cấp bằng độc quyền đối với một đối tượng sở hữu công nghiệp. Công chúng có nghĩa vụ tuân theo những căn cứ này nếu xét thấy đối tượng đăng ký có thể dẫn đến xung đột, tác động tiêu cực hoặc không đáp ứng các tiêu chí bảo hộ.

Một trong những điểm khác biệt đáng kể nhất giữa hai thủ tục nêu trên liên quan đến giới hạn thời gian nộp văn bản nêu ý kiến của bên thứ ba hoặc đơn phản đối. Trong khi bên thứ ba có thể nộp ý kiến/kiến nghị trong suốt giai đoạn/thời gian thẩm định nội dung nhãn hiệu, miễn là việc đó được thực hiện trước khi Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, thì đơn phản đối nhãn hiệu phải được nộp trong vòng 5 tháng kể từ ngày công bố đơn nhãn hiệu và trước khi có quyết định cấp văn bằng bảo hộ. Như vậy, sau khoảng thời gian 5 tháng kể

từ ngày công bố, không thể nộp đơn phản đối nhãn hiệu được nữa. Tuy nhiên, điều này không khép lại mọi cánh cửa đối với các bên thứ ba, vì họ vẫn có thể sử dụng cơ chế "ý kiến của bên thứ ba" để yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam xem xét từ chối bảo hộ nhãn hiệu xin đăng ký.

**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](mailto:info@kenfoxlaw.com) / [kenfox@kenfoxlaw.com](mailto:kenfox@kenfoxlaw.com)