

Xung đột tên thương mại – nhãn hiệu tại Việt Nam: Giải quyết thế nào?

Tranh chấp giữa nhãn hiệu với tên thương mại rất dễ xảy ra, đặt ra các thách thức đáng kể cho doanh nghiệp. Quy định của pháp luật Việt Nam đối với việc xác lập quyền của tên thương mại khá đơn giản. Nếu tên thương mại được chứng minh là đã được sử dụng trong các hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và không xung đột với nhãn hiệu, tên doanh nghiệp hay chỉ dẫn địa lý có trước, quyền đối với tên thương mại đó được xác lập. Trong khi đó, cơ chế thu hồi quyền đối với tên thương mại hiện nay rất khó để có thể thực hiện được. Vụ tranh chấp dưới đây là bài học đắt giá cho các doanh nghiệp nước ngoài khi triển khai các hoạt động thương mại tại Việt Nam thông qua hoạt động nhượng quyền thương mại.

Bối cảnh

YiFT, một công ty Đài Loan, tự hào là chủ sở hữu của thương hiệu "YiFT" nổi tiếng, thương hiệu đã gắn liền với một chuỗi các cửa hàng cung cấp nhiều loại đồ uống, bao gồm trà trái cây và trà sữa nổi tiếng. Với sự hiện diện ấn tượng trên toàn cầu, công ty YiFT đã thiết lập hơn 1000 cửa hàng trà mang thương hiệu "YiFT".

Trở lại năm 2017, Bà H, một cá nhân người Việt Nam, đã tiếp cận Công ty YiFT bày tỏ mong muốn hợp tác với tư cách là bên nhận nhượng quyền thương mại để thành lập chuỗi cửa hàng cung cấp đồ uống mang nhãn hiệu "YiFT". Tháng 9/2018, Công ty YiFT ký Thỏa thuận cấp phép sử dụng nhãn hiệu "YiFT" trong các hoạt động thương mại cho Bà H tại Việt Nam. Theo thỏa thuận, Bà H là tổng đại lý độc quyền tại Việt Nam. Bà H sẽ sử dụng nhãn hiệu dịch vụ của YiFT, phong cách trang trí và nội thất, hệ thống quản lý điều hành, và hệ thống bí quyết, và tự chịu chi phí hoặc bằng hình thức hợp tác với bên thứ ba, thiết lập các cửa hàng bán trực tiếp YiFT hoặc thu hút các cửa hàng được nhượng quyền YiFT tại Việt Nam.

Tháng 3/2017, Công ty YiFT nộp đơn đăng ký nhãn hiệu "YiFT" tại Việt Nam. Tháng 9/2019, nhãn hiệu "YiFT" được cấp văn bằng bảo hộ tại Việt Nam.

Vi phạm thỏa thuận

Tháng 7/2020, phát hiện Bà H vi phạm Thỏa thuận cấp phép sử dụng nhãn hiệu YiFT, Công ty YiFT đã gửi thư yêu cầu ngừng và dừng hoạt động nhượng quyền liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu "YiFT". Lý do của yêu cầu này là bà H đang quảng cáo các loại đồ uống mới, bao gồm trà sữa thạch cà phê, bột cọ sagu hương xoài bưởi, trà xoài, bột cọ sagu hương xoài, kể từ đầu năm 2020. Tuy nhiên, Bà H chưa bao giờ mua nguyên liệu chính, bao gồm bột cà phê, mút xoài, bao bưởi, và bột cọ sagu... Theo Công ty YiFT, bà H đang mua lại những nguyên liệu chính đó từ các nhà cung cấp địa phương không được Công ty YiFT phê chuẩn, đã tự ý sử dụng nguyên liệu thô của bên thứ ba. Như vậy, bà H đã vi phạm nghiêm trọng đối với Thỏa thuận nhượng quyền. Do đó, Công ty YiFT phải chấm dứt mối quan hệ nhượng quyền và yêu cầu bà H phải bồi thường thiệt hại và chịu phạt. Tuy nhiên, để giải quyết thiện chí, Công ty YiFT yêu cầu bà H phải mua nguyên liệu chính trước khi kết thúc tháng 7/2020.

Không nhận được sự hợp tác từ bà H, Công ty YiFT thông báo vào tháng 9/2020 rằng thỏa thuận cấp phép sử dụng Thương hiệu YiFT sẽ chấm dứt và yêu cầu bà H phải gỡ bỏ tất cả các bảng hiệu cửa hàng hoặc ấn phẩm mang nhãn hiệu YiFT.

Tranh chấp pháp lý

Bất ngờ xảy ra khi Công ty YiFT phát hiện bà H đã thành lập một công ty tại Việt Nam với tên có chứa thành phần tên riêng gần như trùng lặp với nhãn hiệu "YiFT" vào tháng 10/2017. Như vậy, bà H có thể lập luận rằng biển hiệu cửa hàng đang được sử dụng chính là tên thương mại đã được xác lập quyền hợp pháp tại Việt Nam trong khi nhãn hiệu "YiFT" mới chỉ được cấp văn bằng bảo hộ vào tháng 9/2019. Đây chính là điểm thắt nút của vụ việc này.

Bài học thực tiễn

1. Xử lý tranh chấp giữa nhãn hiệu với tên thương mại

Nhãn hiệu và tên thương mại đều là 2 đối tượng được bảo hộ thuộc nhánh quyền SHCN. Tuy nhiên, cơ chế bảo hộ của hai đối tượng này hoàn toàn khác nhau. Nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo quyết định cấp Văn bằng bảo hộ của [Cục SHTT](#). Có nghĩa là, quyền đối với nhãn hiệu chỉ được xác lập cho chủ nhãn hiệu khi nhãn hiệu được cấp Văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, quyền đối với tên thương mại không cần xác lập thông qua thủ tục đăng ký.

Theo luật, quyền đối với tên thương mại được xác lập khá đơn giản, chỉ cần đáp ứng 3 điều kiện, **(i)** không trùng/tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu và tên thương mại có trước, **(ii)** có thành phần tên riêng và **(iii)** được sử dụng trong các hoạt động thương mại hợp pháp tại Việt Nam, thì đã thỏa mãn điều kiện được bảo hộ. Do vậy, trong khi quyền đối với tên thương mại được xác lập khá dễ dàng và nhanh chóng, thì quyền đối với nhãn hiệu phải trải qua quá trình thẩm định kéo dài từ 2-3 năm tại Việt Nam. Cơ chế xác lập quyền đối với tên thương mại đã và đang bị bên thứ ba khai thác, lợi dụng bằng việc nhanh chóng thành lập công ty với tên công ty trùng/tương tự với nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu đích thực để sở hữu và hợp pháp hóa việc sử dụng một loại quyền SHTT và tạo ra tranh chấp về quyền sở hữu đối với chủ nhãn hiệu đích thực.

Các tranh chấp giữa nhãn hiệu và tên thương mại được quy định chi tiết tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT quy định về việc xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền SHCN và Điều 19 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Một trong những nguyên tắc xử lý các xung đột quyền: quyền nhãn hiệu xung đột với quyền tên thương mại hoặc ngược lại là **tôn trọng quyền được xác lập trước**. Nguyên tắc này đã được cụ thể hóa theo Điều 17 [Nghị định 103/2006/NĐ-CP](#) sửa đổi, quy định rằng: **[Điều 17. Tôn trọng quyền được xác lập trước: 1. Quyền sở hữu công nghiệp có thể bị hủy bỏ hiệu lực hoặc bị cấm sử dụng nếu xung đột với quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác được xác lập trước]**.

Từ trước khi Luật SHTT ra đời cho tới nay, tình trạng doanh nghiệp, vô tình hoặc cố ý, đăng ký tên doanh nghiệp có chứa phần chữ (tên riêng) trùng/tương tự với tên doanh nghiệp đã thành lập trước hoặc trùng/tương tự với nhãn hiệu (có uy tín, danh tiếng) trở thành hiện tượng khá phổ biến. Luật Sở hữu Trí tuệ, Luật doanh nghiệp và các văn bản dưới luật thiết lập các quy định để điều chỉnh các tranh chấp này, cụ thể như: “*Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu đó, hay “Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu đặt tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”*

Thực tế cho thấy rằng, kể cả một tên thương mại có sau, nhưng nếu đã được sử dụng **rộng rãi, từ lâu** trong các hoạt động kinh doanh song song với tên thương mại hoặc nhãn hiệu có trước, cũng rất khó để xác định được liệu tên thương mại đó có khả năng “gây nhầm lẫn” cho công chúng, từ đó, gây thiệt hại cho chủ sở hữu của tên thương mại/nhãn hiệu có trước hay không. Trên thực tế, cơ quan thực thi có xu hướng cho rằng, quá trình sử dụng tên thương mại nếu đã được sử dụng rộng rãi, từ lâu **có thể tạo ra “khả năng phân biệt”**, nghĩa là không có khả năng gây nhầm lẫn với tên thương mại/nhãn hiệu có trước. Việc chứng minh từ chủ thể có quyền xác lập trước có thể bị cho là từ một phía, không khách quan và do vậy, có khả năng không được cơ quan thực thi chấp nhận.

2. Con đường pháp lý nào để chứng minh tên doanh nghiệp xâm phạm quyền nhãn hiệu

2.1. [Cạnh tranh không lành mạnh](#) trên cơ sở Luật SHTT và Luật cạnh tranh

Luật cạnh tranh: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh được định nghĩa khái quát tại khoản 6 Điều 3 Luật Cạnh tranh 2018, cụ thể: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác.

Theo khoản 4 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung 2009, 2019 và 2022 (Luật SHTT) có thể thấy, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh là một bộ phận của quyền sở hữu công nghiệp và là yếu tố cấu thành quyền sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, không phải mọi hành vi cạnh tranh không lành mạnh đều là hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong sở hữu trí tuệ, mà chỉ có hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp mới là hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong sở hữu trí tuệ.

Luật SHTT: Để xác định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, cần chứng minh việc sử dụng tên doanh nghiệp của bên vi phạm, theo Điều 130 Luật SHTT, là hành vi *gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ xuất xứ địa lý, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ, hoặc về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ*. Tên doanh nghiệp gây nhầm lẫn là tên chứa các dấu hiệu (yếu tố cấu thành, cách trình bày, cách kết hợp giữa các yếu tố, ấn tượng tổng quan đối với người tiêu dùng) trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu tương ứng của chủ thể quyền yêu cầu xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh được sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự.

Bên yêu cầu xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sử dụng tên doanh nghiệp gây nhầm lẫn với nhãn hiệu phải cung cấp các chứng cứ chứng minh rằng:

- Bên yêu cầu là chủ sở hữu hợp pháp đối với nhãn hiệu đang bị vi phạm, đã được xác lập quyền đối với nhãn hiệu của mình.
- Bên bị yêu cầu xử lý đã sử dụng tên thương mại gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, phương tiện quảng cáo mà chưa được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đó.

Đáng lưu ý, để chứng minh có hay không có hành vi vi phạm quyền đối với nhãn hiệu từ hành vi sử dụng tên doanh nghiệp gây nhầm lẫn trên cơ sở luật SHTT, thì nhãn hiệu của chủ thể kinh doanh phải được xác lập quyền và được bảo hộ tại Việt Nam. Điều này có nghĩa nếu nhãn hiệu chưa được bảo hộ, kể cả trường hợp nhãn hiệu đã được nộp đơn mà chưa được cấp văn bằng bảo hộ, thì dù là chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực thì cũng khó có thể xử lý hành vi vi phạm trên cơ sở Điều 130 Luật SHTT. Trong trường hợp đó, bên bị vi phạm có thể cân nhắc các con đường pháp lý khác sau đây để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.

2.2. Nhãn hiệu sử dụng trước trên cơ sở Luật SHTT

Việt Nam là quốc gia theo hệ thống dân luật (civil law), theo đó trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp nguyên tắc “First-To-file” (nộp đơn đầu tiên) là nguyên tắc cơ bản mang tính quyết định đối với việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp dựa trên ngày ưu tiên sớm nhất (ngày nộp đơn sớm nhất). Tuy nhiên, “nộp đơn đầu tiên” không phải là nguyên tắc tuyệt đối, bất biến. Pháp luật SHTT Việt Nam ghi nhận 02 ngoại lệ để chủ thể quyền có thể thực thi quyền của mình ngay cả khi chưa đăng ký nhãn hiệu đó tại Việt Nam, cụ thể, (i) nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi và (ii) nhãn hiệu nổi tiếng.

Như vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng chủ thể kinh doanh, hoàn toàn có thể dựa vào việc sử dụng trước nhãn hiệu của mình (tất nhiên việc sử dụng trước cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định) mặc dù chưa xác lập quyền đối với nhãn hiệu thông qua thủ tục đăng ký tại Việt Nam.

2.3. Sự không trung thực của chủ sở hữu tên thương mại

Cơ chế bảo hộ không thông qua đăng ký của tên thương mại cũng là lỗ hổng khiến cho chủ thể khác tận dụng việc sử dụng tên thương mại để chiếm đoạt quyền đối với nhãn hiệu – một đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp mà chỉ được bảo hộ dưới dạng đăng ký thông qua thủ tục kéo dài. Trường hợp của công ty YiFT nêu trên là một ví dụ thực tế điển hình. Lợi dụng thời gian đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu kéo dài 1-2 năm, bà H, mặc dù đã biết rõ về thương hiệu nổi tiếng YiFT nhưng đã thành lập một công ty khác chứa yếu tố trùng với tên thương hiệu YiFT và kinh doanh sản phẩm tương tự với sản phẩm mang thương hiệu YiFT nhằm trục lợi bất chính.

Thực tiễn cho thấy, việc sử dụng thương hiệu của người khác để đăng ký tên doanh nghiệp hay sử dụng trong tên thương mại với động cơ không trung thực như vậy sẽ gây nhầm lẫn thông tin cho người tiêu dùng khiến họ dễ bị nhầm lẫn giữa các chủ thể kinh doanh, thậm chí khó phân biệt được các sản phẩm/dịch vụ được cung cấp bởi chủ thể doanh nghiệp nào hoặc cho rằng các chủ thể kinh doanh này có mối quan hệ mật thiết với nhau, do đó làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như công việc kinh doanh của chủ sở hữu thương hiệu đích thực. Hành vi không trung thực như vậy sẽ gây “ô nhiễm” môi trường kinh doanh, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc gia.

Trong trường hợp như vậy, chủ sở hữu nhãn hiệu hoàn toàn có thể yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu và yêu cầu bên vi phạm buộc phải thay đổi tên doanh nghiệp theo điều 19 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP trên cơ sở đưa ra các bằng chứng chứng minh rằng:

- **Danh tiếng đã được xác lập:** Nhãn hiệu đã được chủ sở hữu sử dụng rộng rãi trong thương mại tại Việt Nam;
- **Sử dụng trái phép:** Bên vi phạm sử dụng tên doanh nghiệp trùng với nhãn hiệu mà chưa được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu;
- **Động cơ không trung thực:** Bên vi phạm sử dụng tên doanh nghiệp với động cơ không trung thực dựa trên các chứng cứ hợp lý như: bên vi phạm với bên bị vi phạm có mối quan hệ kinh doanh, bên vi phạm biết rõ về nhãn hiệu thuộc sở hữu của bên bị vi phạm nhưng vẫn cố tình sử dụng trong tên doanh nghiệp của mình, v.v.;
- **Gây nhầm lẫn và sai lệch:** Hành vi sử dụng tên doanh nghiệp của bên vi phạm gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa bên vi phạm với chủ sở hữu nhãn hiệu.

2.4. Luật doanh nghiệp quy định về tên doanh nghiệp, quy trình xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền nhãn hiệu

Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp “*không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu đó.*” Quy trình xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm nhãn hiệu như sau:

Nộp đơn yêu cầu: Khi phát hiện tên thương mại vi phạm nhãn hiệu, chủ sở hữu quyền SHTT gửi đơn đề nghị đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Đơn đề nghị này phải nêu lên các vấn đề vi phạm và yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thay đổi tên doanh nghiệp theo Điều 19.3 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Tài liệu cần cung cấp: Đơn đề nghị của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp phải có có bản sao các giấy tờ sau đây:

(i) Văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng tên doanh nghiệp là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;

(ii) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý; bản trích lục sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp; Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp; hợp đồng sử dụng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp trong trường hợp người yêu cầu là người được chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó.

Xem xét và thông báo: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ giấy tờ theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thay đổi tên doanh nghiệp và tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ đã nộp đã nêu trên.

Không tuân thủ và hành động tiếp theo: Nếu doanh nghiệp vi phạm không đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp theo yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan thực thi để xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Chế tài hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả: Nếu cơ quan thực thi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, theo đó áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi tên doanh nghiệp hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không thực hiện trong thời hạn do pháp luật quy định thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh để yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ quy định của Luật này khi xét thấy cần thiết; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo kết quả xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp cho chủ thể quyền sở hữu công nghiệp.

Lời kết:

Tranh chấp giữa nhãn hiệu và tên thương mại có thể là một cuộc chiến rất dai dẳng mà không bên nào muốn nhượng bộ hoặc từ bỏ, đặc biệt khi các chủ thể đã tiến hành kinh doanh và phát triển hệ thống các cửa hàng, đại lý của họ tại Việt Nam. Sự tranh chấp này là dễ hiểu vì việc ngừng sử dụng tên thương mại/nhãn hiệu đồng nghĩa với việc xóa sổ mọi hoạt động kinh doanh, đầu tư gắn liền với nó. Giải quyết vụ tranh chấp nêu trên là không dễ dàng và rõ ràng bài học đau đớn cho doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, đòi hỏi chủ thể quyền phải tiếp cận thị trường Việt Nam một cách thận trọng, có chiến lược bài bản để ứng phó hiệu quả với bất kỳ tranh chấp nào có thể xảy ra.

**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