

## Nhãn hiệu và tên thương mại:

### Bài học nào từ vụ kiện nhãn hiệu dược phẩm gần đây tại Việt Nam?

Vụ kiện kéo dài gần 4 năm giữa Công ty Dược phẩm LC – khách hàng của KENFOX với Bà LKL – chủ sở hữu nhãn hiệu “LC” đã đi đến hồi kết khi mới đây, ngày 20/12/2023, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành phán quyết giải quyết vụ tranh chấp này. Theo đó, Tòa án đã bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Bà LKL. Phán quyết này không chỉ là chiến thắng cho Công ty Dược phẩm LC, mà còn mở ra một trang mới trong cuộc chiến chống lại hành vi đầu cơ nhãn hiệu tại Việt Nam và làm sáng tỏ nhiều quy định đan xen giữa luật sở hữu trí tuệ và luật dược. Con đường đi tìm công lý, chống lại các hành vi [đầu cơ nhãn hiệu tại Việt Nam](#) chưa bao giờ đơn giản. Trong bối cảnh cả hai bên đã đầu tư phát triển mạng lưới bán hàng rộng rãi tại Việt Nam, vụ tranh chấp này không chỉ là một cuộc đấu trí pháp lý, mà còn là cuộc chiến về chiến lược kinh doanh và uy tín thương hiệu. Điều gì khiến vụ kiện này trở nên nổi bật và khác biệt? Tại sao Tòa án lại bác bỏ các yêu cầu khởi kiện? Và chủ thể quyền SHTT có thể rút ra những bài học gì từ vụ kiện này?

#### Bối Cảnh Tranh Chấp

Cuối năm 2016, một bước ngoặt đáng chú ý đã diễn ra trong ngành dược phẩm Việt Nam khi Công ty Dược phẩm LC quyết định mua lại chuỗi 4 nhà thuốc của một chủ sở hữu tại thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn phát triển thành một hệ sinh thái nhà thuốc để phục vụ nhu cầu y tế ngày càng tăng của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, hành trình này không hề suôn sẻ như họ tưởng tượng. Mặc dù chuỗi nhà thuốc đã có uy tín, danh tiếng từ lâu, nhưng, tên gọi vừa là thương hiệu, vừa là [tên thương mại](#) của chủ chuỗi nhà thuốc này lại chưa được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Năm 2017, Công ty Dược phẩm LC đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “LC” – chính là tên thương mại của chuỗi nhà thuốc mà họ vừa mua lại và bất ngờ khi nhãn hiệu xin đăng ký bị Cục SHTT Việt Nam từ chối bảo hộ do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “LC” được nộp đơn đăng ký trước đó bởi một cá nhân (“**Bà B**”) trú tại thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm 2016 và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vào tháng 12/2017.

Đối mặt với tranh chấp nhãn hiệu này, năm 2018, Công ty Dược phẩm LC đã tiến hành thủ tục yêu cầu Cục SHTT hủy bỏ nhãn hiệu của Bà LKL do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được sử dụng rộng rãi và tên thương mại “LC” đã được xác lập từ trước. Trên cơ sở xem xét hồ sơ hiện có, tháng 7/2019, Cục SHTT đã ra quyết định hủy bỏ hiệu lực của nhãn hiệu đối chứng và cấp văn bằng bảo hộ cho Công ty Dược phẩm LC.

Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó. Đầu năm 2020, LC Pharmaceutical bất ngờ phát hiện một số cửa hàng thuốc, trong đó có cả cửa hàng của Bà LKL, đang sử dụng trái phép nhãn hiệu “LC” - hiện đang được bảo hộ của họ. Sự việc này đã mở ra một chương mới trong cuộc chiến pháp lý đầy căng thẳng và phức tạp, kéo dài gần 4 năm, với những diễn biến khó lường.

#### Khởi Kiện Quyết Định Của Cục SHTT: Tại sao?

Tháng 3 năm 2020, một bước ngoặt mới đã xuất hiện trong cuộc chiến pháp lý của Công ty Dược phẩm LC khi Bà LKL đã đệ Đơn khởi kiện lên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu hủy bỏ toàn bộ Quyết định hủy bỏ nhãn hiệu đã ban hành bởi Cục SHTT và đề nghị khôi phục hiệu lực của văn bằng bảo hộ đã cấp cho Bà LKL năm 2017.

Trong đơn kiện của mình, Bà LKL đã đưa ra một loạt các phân tích và viện dẫn pháp luật chi tiết. Các điểm nổi bật trong lập luận của bà bao gồm việc không nhận được thông báo về việc hủy bỏ nhãn hiệu của mình, sự chậm trễ trong việc xử lý đơn hủy bỏ nhãn hiệu của Cục SHTT, cùng với sự thiếu vắng bằng chứng về việc nhãn hiệu của LC Pharmaceutical được sử dụng rộng rãi và có uy tín. Bà LKL cũng cáo buộc Cục SHTT đã mắc sai lầm trong quá trình thẩm định nhãn hiệu liên quan đến tên thương mại và việc xác lập quyền tên thương mại trong ngành dược không hợp pháp.

#### Chiến lược tiếp cận vụ việc

Vụ tranh chấp này khá phức tạp vì nó không chỉ đơn giản là một cuộc chiến trong lĩnh vực SHTT, mà còn vượt ra khỏi ranh giới đó, gắn chặt với các quy định của pháp luật về dược phẩm, với rất nhiều văn bản dưới luật như nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, tạo nên một hệ thống các văn bản pháp luật, quy định pháp luật chằng chịt, phức tạp. Trong tố tụng tại tòa án, các yêu cầu về tính hợp pháp của tài liệu, chứng cứ cung cấp cho Tòa án đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt hơn so với việc cung cấp chứng cứ cho các cơ quan hành chính,

nếu không, sẽ trở thành điểm yếu bị luật sư đối tụng khai thác, làm suy yếu vị thế pháp lý của bên kia; ngoài ra, các lập luận, lý lẽ trong khi trình bày bằng văn bản, và tại phiên tòa cũng cần sắc bén, logic, thuyết phục.

Trong vụ việc này, người khởi kiện đã kiện quyết định của Cục SHTT, nhưng thực chất là kiện yêu cầu hủy bỏ hiệu lực đã nộp năm 2018 của Công ty Dược phẩm LC. Do vậy, rõ ràng, vụ việc này đòi hỏi, không chỉ chứng minh tính đúng đắn trong quyết định hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu của Cục SHTT, Công ty Dược phẩm LC còn phải chứng minh, phân tích các khía cạnh liên quan trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và dược phẩm một cách thuyết phục, mới có thể giúp Hội đồng xét xử ra phán quyết có lợi cho mình.

Đơn khởi kiện, các bản tự khai và các tài liệu của Bà LKL đã được phân tích, mổ xẻ để xác định điểm mạnh, điểm yếu trong từng tài liệu, lý lẽ. Kết quả là một Đơn Kiến Nghị gần 100 trang của Công ty Dược phẩm LC cùng với các ý kiến phân tích, chứng minh, viện dẫn, kèm theo hàng ngàn tài liệu đã được tổng hợp và đệ trình cho Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Phiên tòa đã trải qua một số phiên tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, nhưng không bên nào thay đổi quan điểm. Sức nóng của vụ kiện được đẩy lên cao khi bước vào phiên hỏi đáp, các đương sự đã đối đáp một cách gay gắt, quyết liệt, khiến chủ tọa phải hội ý và hoãn phiên tòa và chỉ nói lại việc xét xử sau gần 1 tháng.

## Phán Quyết Của Tòa Án

Tòa án, trong phán quyết tháng 12/2023, đã nhận định rằng, các tài liệu, lý lẽ chứng minh Công ty Dược phẩm LC, cũng như của Cục SHTT là thuyết phục, đầy đủ và do vậy, đã bác bỏ các yêu cầu khởi kiện, khép lại vụ kiện kéo dài gần 4 năm với phán quyết có lợi cho Công ty Dược phẩm LC.

## Những Điều Cần Lưu Ý

### 1. Sử dụng địa chỉ nào để đăng ký nhãn hiệu?

Trên thực tế, có khá nhiều chủ đơn không ý thức được tầm quan trọng của việc sử dụng địa chỉ nào (*địa chỉ nơi sinh sống, địa chỉ nơi làm việc, cửa hàng hay địa chỉ nhà ở trong khi một người sở hữu nhiều ngôi nhà, nhiều địa chỉ*) để đăng ký nhãn hiệu và cho rằng, địa chỉ không phải là vấn đề. Pháp luật về SHTT của Việt Nam không quy định chủ đơn phải sử dụng địa chỉ nào, địa chỉ đó đáp ứng điều kiện gì để khai báo trên tờ khai đăng ký nhãn hiệu. Nhưng nếu không cẩn trọng, việc sử dụng địa chỉ trên tờ khai sẽ khiến chủ đơn phải trả giá đắt. Lựa chọn địa chỉ không phù hợp cho việc đăng ký nhãn hiệu sẽ dẫn đến nguy cơ các thông báo không được chuyển phát cho chủ đơn kịp thời, hoặc bị thất lạc. Chủ đơn sẽ bị tước đi cơ hội trả lời, trình bày ý kiến, chứng minh cho quan điểm, bảo vệ lý lẽ hay thực hiện nghĩa vụ nộp phí... Trong vụ kiện nêu trên, người khởi kiện cho rằng đã không nhận được cả 2 thông báo từ Cục SHTT liên quan đến Đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực. Nếu thực sự như vậy, thì việc không nhận được tài liệu cũng không phải do lỗi của Cục SHTT và Cục SHTT cũng không có nghĩa vụ phải chờ vô thời hạn cho đến khi chủ Văn bằng bảo hộ có ý kiến trả lời mới có quyền ban hành quyết định giải quyết đơn từ, ý kiến từ bên thứ ba vì việc chờ đợi sẽ là vô ích. Nhưng rõ ràng, việc không nhận được thông báo, không có ý kiến trả lời đã làm yếu đi vị thế pháp lý của chủ văn bằng trong quá trình giải quyết yêu cầu hủy bỏ hiệu lực từ bên thứ ba.

### 2. Nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ có nghĩa là mặc nhiên đã đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ?

Nhiều chủ nhãn hiệu, kể cả bà LKL trong vụ kiện nêu trên, đều hình thành nhận thức rằng, một khi nhãn hiệu đã được cấp Văn bằng bảo hộ, có nghĩa là Cục SHTT đã thẩm định đầy đủ và nhãn hiệu đã được kết luận là đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT mới cấp Văn bằng bảo hộ. Điều này cơ bản đúng, trong nhiều trường hợp đúng, nhưng không đúng hoàn toàn và không đúng trong mọi trường hợp. Cục SHTT thẩm định khả năng phân biệt của nhãn hiệu dựa trên nguồn dữ liệu được lưu trữ tại cơ quan này, nhưng nguồn dữ liệu này không phải là tất cả. Điều này bắt nguồn từ cơ chế xác lập quyền SHTT áp dụng tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Chính vì vậy, nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ không đồng nghĩa rằng nhãn hiệu đó mặc nhiên đã đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ.

Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm 3 nhóm quyền: **(i)** Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, **(ii)** Quyền sở hữu công nghiệp, và **(iii)** Quyền đối với giống cây trồng.

Quyền sở hữu công nghiệp ("**SHCN**") gồm 8 đối tượng quyền: **(i)** Sáng chế, **(ii)** Kiểu dáng công nghiệp, **(iii)** Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, **(iv) Nhãn hiệu**, **(v) Tên thương mại**; **(vi)** Chỉ dẫn địa lý; **(vii)** Bí mật kinh doanh, và **(viii)** Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. Như vậy, "Tên thương mại" là một đối tượng được bảo hộ thuộc nhóm quyền sở hữu công nghiệp.

Theo quy định của pháp luật về SHTT của Việt nam, tùy thuộc vào từng đối tượng, quyền sở hữu trí tuệ sẽ có cơ chế phát sinh, xác lập khác nhau. Nhưng về cơ bản, quyền SHTT có thể được xác lập dựa trên hai

nguyên tắc: **(i) Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên** và **(ii) Nguyên tắc sử dụng trước**. Như vậy, nguyên tắc nộp đơn đầu tiên không phải là nguyên tắc tuyệt đối, duy nhất trong việc xác lập quyền SHCN. Nhãn hiệu, trừ nhãn hiệu nổi tiếng, có cơ chế xác lập quyền hoàn toàn khác biệt với tên thương mại. Cụ thể, nhãn hiệu được xác lập quyền thông qua thủ tục đăng ký tại Cục SHTT, trong khi đó, quyền đối với tên thương mại được xác lập qua quá trình sử dụng thực tế, hợp pháp trong các hoạt động thương mại tại Việt Nam mà không cần phải đăng ký. Chính bởi vậy, một nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ thông qua thủ tục đăng ký hoàn toàn có thể xung đột với một đối tượng khác, như tên thương mại – một đối tượng mà cơ chế xác lập quyền được hình thành qua quá trình sử dụng trong thực tiễn thương mại.

Cục SHTT có cơ sở dữ liệu tên thương mại hay không? Việt Nam có cơ sở dữ liệu quốc gia về tên thương mại hay không? Chính xác là không dù cho hiện nay đã có Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp tại địa chỉ: <https://dangkykinhdoanh.gov.vn/> - nơi chứa hàng triệu dữ liệu về tên doanh nghiệp. Nhưng cơ sở dữ liệu này chỉ giới hạn ở các thực thể, pháp nhân được thành lập theo luật doanh nghiệp, mà không bao gồm các thực thể không có tư cách pháp nhân như hộ kinh doanh. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu đầy đủ về tên thương mại không được xây dựng bởi bất kỳ cơ quan nào tại Việt Nam, và luôn biến động, thay đổi phụ thuộc vào quá trình sử dụng của cá nhân, tổ chức trong hoạt động kinh doanh. Do vậy, Điểm 39.7(b) Thông tư 01 đã thiết lập quy định rằng, "**Trong trường hợp cần thiết có thể tra cứu các nguồn thông tin tham khảo ngoài nguồn thông tin tối thiểu nêu tại điểm 39.7.a trên đây, như các đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, tên thương mại**". Đây là quy định được thiết kế theo hướng mở, phù hợp với cơ chế xác lập quyền đặc biệt của tên thương mại, theo đó, cho phép Cục SHTT có quyền được sử dụng tên thương mại làm đối chứng để từ chối hay hủy bỏ một nhãn hiệu nhãn hiệu đã cấp khi Cục SHTT có thông tin rõ ràng hoặc biết rõ ràng việc chấp nhận bảo hộ cho một nhãn hiệu sẽ xung đột với tên thương mại đã xác lập quyền của người khác.

Nhãn hiệu xin đăng ký phải đáp ứng các quy định của pháp luật để được bảo hộ. Nếu một "**Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ**" thì nhãn hiệu đó bị coi là không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ theo **Điều 74.2k** Luật SHTT và bị hủy bỏ hiệu lực theo Điều 96 Luật SHTT.

Để hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký của người khác, bên yêu cầu cần cung cấp các tài liệu chứng minh quá trình sử dụng tên thương mại đó. Sử dụng tên thương mại là việc thực hiện hành vi nhằm mục đích thương mại bằng cách **dùng tên thương mại để xưng danh** trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện tên thương mại trong các **giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm, hàng hoá, bao bì hàng hoá và phương tiện cung cấp dịch vụ, quảng cáo**.

### 3. Nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ, nhưng bị hủy bỏ hiệu lực khi xung đột với tên thương mại: Có tiền lệ nào chưa?

Mặc dù "nguyên tắc nộp đơn đầu tiên" (first-to-file) được áp dụng trong xác lập quyền đối với nhãn hiệu, nhưng đây không phải là nguyên tắc tuyệt đối. Nhãn hiệu xin đăng ký đã nộp đơn tại Cục SHTT hoàn toàn có thể từ chối hoặc hủy bỏ hiệu lực nếu xung đột với tên thương mại đã xác lập, phát sinh quyền trước thời điểm nộp đơn nhãn hiệu của nhãn hiệu xin đăng ký theo quy định tại Điều 74.2k Luật SHTT. Cụ thể:

**Shenzeng** Tongfang Electric New Material Co., Ltd. (Tongfang) đã nộp Đơn Phản Đối số PĐ4-2019-01290 ngày 03/12/2019 đề nghị Cục SHTT không cấp GCN ĐKNH cho nhãn hiệu xin đăng ký "**TONGFANG TECHNOLOGY**, chữ Trung Quốc, và hình" do tương tự với tên thương mại "**Tongfang**" đã sử dụng rộng rãi tại Việt Nam từ trước thời điểm nộp đơn (ngày 06/08/2019). Ngày 07/3/2022, Cục SHTT ra thông báo giải quyết đơn phản đối, theo đó, chấp nhận đơn phản đối của Tongfang. Ngày 01/01/2021, Cục SHTT ra thông báo kết quả thẩm định nội dung cho Đơn số 4-2019-29707, theo đó, từ chối bảo hộ nhãn hiệu nêu trên theo Điều 74.2k Luật SHTT.

Công ty TNHH Du lịch Ban Mai (tên tiếng Anh: **AURORA** Travel Co., Ltd.) đã nộp Đơn Phản Đối số PĐ4-2012-0057 ngày 20/01/2012 đề nghị Cục SHTT không cấp GCN ĐKNH cho nhãn hiệu xin đăng ký "**AURORA HOTEL & TRAVEL**, hình" do tương tự với tên thương mại của Công ty TNHH Du lịch Ban Mai (tên tiếng Anh: AURORA Travel Co., Ltd.) đã sử dụng rộng rãi tại Việt Nam từ trước thời điểm nộp đơn (ngày 07/09/2011). Ngày 01/8/2014, Cục SHTT ra thông báo giải quyết đơn phản đối, theo đó, chấp nhận đơn phản đối của Công ty TNHH Du lịch Ban Mai (tên tiếng Anh: AURORA Travel Co., Ltd.). Ngày 28/7/2014, Cục SHTT ra thông báo kết quả thẩm định nội dung cho Đơn số 4-2011-18522, theo đó, từ chối bảo hộ nhãn hiệu nêu trên theo Điều 74.2k và 74.2e Luật SHTT.

**LUXMAN** KABUSHIKIKAISHA đã nộp Đơn Phản Đối số PĐ4-2019-00616 ngày 19/6/2019 đề nghị Cục SHTT không cấp GCN ĐKNH cho nhãn hiệu xin đăng ký "**LUXMAN**" do tương tự với nhãn hiệu/tên thương mại của LUXMAN KABUSHIKIKAISHA đã sử dụng rộng rãi tại Việt Nam từ trước thời điểm nộp đơn (ngày 01/11/2017).

Ngày 04/9/2020, Cục SHTT ra quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu “LUXMAN” theo Điều 74.2k và 74.2g Luật SHTT.

Shenzen **Fenda** Technology Co., Ltd. đã nộp Đơn Phản Đối đề nghị Cục SHTT không cấp GCN ĐKNH cho nhãn hiệu xin đăng ký “**FENDA electronics**” do tương tự với nhãn hiệu/tên thương mại của Shenzen Fenda Technology Co., Ltd. đã sử dụng rộng rãi tại Việt Nam từ trước thời điểm nộp đơn (ngày 03/01/2019). Ngày 27/05/2021, Cục SHTT ra thông báo kết quả thẩm định nội dung từ chối bảo hộ nhãn hiệu “FENDA electronics” theo Điều 74.2k Luật SHTT.

## Lời Kết

Tranh chấp giữa nhãn hiệu và tên thương mại không phải là cuộc tranh chấp trên giấy, mà còn là sự đối đầu trực tiếp trong thế giới thực, nơi không có dấu hiệu của sự nhượng bộ hoặc từ bỏ từ bất kỳ bên nào, 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. Điều này làm tăng áp lực và đặt ra những thách thức lớn đối với cả hai bên, đẩy họ sa lầy vào các tranh chấp kéo dài, liên miên, tốn kém tiền bạc.

Phán quyết trong vụ kiện nêu trên trước hết là chiến thắng có ý nghĩa quan trọng dành cho khách hàng của KENFOX, nhưng cũng chính là chiến thắng xứng đáng thường dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, sự tận tâm, và sự sáng tạo trong việc tiếp cận vấn đề một cách toàn diện của đội ngũ KENFOX, đặc biệt khi [vấn nạn đầu cơ](#) và lạm dụng SHTT đang có khuynh hướng gia tăng và biến đổi tinh vi trong thời gian gần đây. Chiến thắng này đảm bảo an toàn pháp lý và mở đường cho các hoạt động đầu tư dài hạn của khách hàng tại Việt Nam.

Hãy chọn một công ty cung cấp dịch vụ SHTT chuyên nghiệp để đồng hành cùng bạn, để bạn yên tâm phát triển doanh nghiệp đúng hướng.

**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)