

商标和商号：从最近越南药品商标诉讼中我们可以得到什么教训？

KENFOX 的客户 LC 制药公司与“LC”品牌所有者 LKL 女士之间长达近 4 年的诉讼于 2023 年 12 月 20 日结案。胡志明市人民法院作出判决，驳回 LKL 女士的所有诉讼请求。这一判决不仅标志着 LC 制药公司的胜利，也标志着越南商标抢注斗争的转折点，揭示了知识产权和制药法的复杂方面。寻求正义和打击越南商标抢注的道路从来都不是简单的。在双方都投资在越南建立大型销售网络的背景下，这起案件不仅仅是一场法律纠纷；这是一场商业战略和品牌声誉的斗争。是什么让这起诉讼脱颖而出和与众不同？为什么法院驳回了诉讼请求？那么知识产权权利人可以从这起诉讼中得到什么教训呢？

争议背景

2016 年末，越南制药业发生了重大转变，LC 制药公司开始实施扩张战略，收购了胡志明市的四家连锁药店。他们的目标是创建一个全面的药店生态系统，满足越南民众日益增长的医疗保健需求。然而，前进的道路比预期的更具挑战性。尽管这家连锁药店长期以来享有盛誉，但作为其商标和商品名的名称尚未在越南正式注册保护，导致了意想不到的结果。

2017 年，LC 制药公司申请将“LC”注册为其商标，以反映其新资产的商品名称。然而，他们的申请面临着意想不到的挑战。越南知识产权局拒绝了他们的商标注册，指出其与之前申请的商标“LC”非常相似。这项早期注册是由胡志明市的 LKL 女士于 2016 年初提交的，并已于 2017 年 12 月收到注册证书。

面对商标冲突，LC 制药公司于 2018 年果断采取行动，寻求越南知识产权局介入以撤销 LKL 女士的商标注册。他们辩称，他们自己在先使用的知名“LC”商标和商号与 LKL 女士的商标和商号高度相似。在审查了现有记录后，越南知识产权局于 2019 年 7 月决定使有争议的商标无效，并向 LC 制药公司颁发了保护证书。

针对商标问题，LC 制药公司于 2018 年采取行动，启动了一项程序，要求越南知识产权局撤销 LKL 女士的商标。他们的论点是，该商标与他们之前已确立的广为人知的商标和商号“LC”具有令人困惑的相似性。在审查了现有记录后，越南知识产权局于 2019 年 7 月发布了一项关于使有争议的商标无效的决定，并向 LC 制药公司颁发了保护证书。然而，事情并没有结束。

2020 年初，LC 制药公司惊恐地发现，包括 B 女士拥有的药店在内的几家药店都在非法使用他们现在受保护的商标。这一发现标志着一场全新的、激烈的、复杂的法律斗争的开始，这场斗争将持续近四年，过程极其曲折

针对越南知识产权局的决定提起诉讼：原因何在？

2020 年 3 月，随着 LKL 女士向胡志明市人民法院提起诉讼，涉及 LC 制药公司的持续法律纠纷进入关键阶段。她的法律诉讼旨在推翻越南知识产权局的决定并恢复其于 2017 年最初授予她的保护证书的有效性。

LKL 女士对越南知识产权局的诉讼基于广泛的法律依据，强调了几个关键方面。她辩称，她从未收到越南知识产权局关于 LC 制药公司要求取消其商标的任何通知。此外，她强调了越南知识产权局在处理商标取消请求方面的长期拖延，质疑缺乏实质性证据证明 LC 制药公司的商标既得到广泛认可又享有盛誉。此外，LKL 女士指责越南知识产权局在商标审查过程中犯了程序错误，特别是在商品名方面。她质疑制药行业确定商品名权所采用的程序的有效性。

案例方法策略

这一法律冲突非常复杂，超越了知识产权法的界限，与制药法及其相关法规领域相交叉。错综复杂的法令、通告和指南网络构成了复杂的法律文件和法规网络。在法庭上，对文件和证据的合法性和可采信性的要求比行政机构的要求严格得多。任何偏离这些严格标准的行为都可能被对方的法律团队利用，从而削弱对方的法律地位。此外，无论是在书面陈述中还是在审判程序中，提出论点都需要一定的敏锐性、逻辑连贯性和说服力。

在这种情况下，虽然原告正式对越南知识产权局的决定提出异议，但根本问题实际上是她反对 LC 医药公司于 2018 年提出的撤销其商标有效性的请求。因此，本案不仅需要证实越南知识产权局宣布 LKL 女士商标注册无

效的决定的有效性，还必须有效地论证和分析案件的相关方面，结合知识产权和制药法的要素，说服审判委员会做出对其有利的裁决。

LKL 女士的诉讼，连同她的自我声明和随附文件，经过了彻底审查，以确定每份文件和论点中的优势和劣势。结果是 LC 制药公司准备了一份近 100 页长的广泛请愿书。这份请愿书充满了深入分析、证据和引用的专家意见，并附有数千份文件的综合汇编，所有这些都提交给了胡志明市人民法院。审判分多个阶段展开，包括外联会议、证据披露和调解努力。然而，双方在各自的立场上仍然坚定不移。在问答环节，诉讼的紧张气氛达到了顶点，诉讼当事人的回答以尖锐和激烈为特点。这种紧张的气氛促使主审法官商议并决定推迟审判，大约一个月后重新开庭。

法院裁决

在 2023 年 12 月的裁决中，法院认定 LC 制药公司和越南知识产权局提交的文件和论点全面且有说服力。因此，法院驳回了 LKL 女士的主张，以一项有利于 LC 制药公司的裁决结束了这场持续了近四年的法律战。

关键点

1. 在越南应使用哪个地址进行商标注册？

许多在越南的商标所有者忽视了其注册申请中所使用地址的重要性（无论是他们的住宅地址、工作地址、店铺地址，或者如果他们拥有多处房产时的其他地址）。尽管越南知识产权法没有具体规定要使用的地址类型或其要求，但地址的选择可能会产生相当大的影响。一个不合适的地址可能会导致通知遗漏或丢失，使申请人失去回应、辩护其论点或履行诸如支付注册费等义务的机会。在上述诉讼中，原告声称她没有收到来自越南知识产权局的两份关于无效请求的通知。如果这是真的，未收到这些文件并非越南知识产权局的过错，并且他们没有义务无限期地推迟其决定以等待商标所有者的回应。这种情况可能会导致徒劳的等待。然而，很明显，在处理来自第三方的无效请求时，未收到通知会极大地削弱商标所有者的法律地位。

2. 获得商标保护证书是否意味着该商标自动符合保护标准？

在上述诉讼中，以 LKL 女士为例，商标所有者普遍存在一个误解，即认为由越南知识产权局颁发的保护证书意味着该商标已经经过全面评估并被认为符合所有保护标准。虽然一般来说，越南知识产权局向其根据现有数据源认为具有显著性的商标颁发保护证书是准确的，但这种看法并不完全准确，也不是普遍适用的。越南知识产权局可获得的数据是全面的，但并非详尽无遗。这种情况源于越南和全球范围内建立知识产权的机制。因此，一个商标获得保护证书并不自动保证它符合所有保护标准的要求。

知识产权分为三大类：（一）版权及相关权利；（二）工业产权；（三）植物新品种权。

在工业产权（通常缩写为“IP”）的范畴下，有八种不同类型的权利：（一）发明；（二）工业品外观设计；（三）半导体集成电路布图设计；（四）商标；（五）商号；（六）地理标志；（七）商业秘密；（八）反不正当竞争保护。在此框架内，“商号”被确认为工业产权这一更广泛类别中的一种特定权利类型并受到保护。

越南的知识产权法规定，知识产权的确立因所涉及的知识的具体类型而异。一般来说，这些权利可以基于以下两个原则之一建立：（一）先申请原则；（二）先使用原则。因此，先申请原则并非确立工业产权的唯一方法。除驰名商标外，商标的权利确立机制与商号的权利确立机制有很大不同。商标权通常是通过向越南知识产权局进行正式注册程序来确立的。另一方面，“商号”的权利是通过在越南境内的商业活动中实际、合法使用而获得的，无需注册。这种区别意味着，一个商标，即使通过注册获得了保护证书，也可能与另一个知识产权类别（如商号）发生冲突。商号是通过在商业中的实际使用而确立的，这与商标基于注册的方法不同。

IP 越南公司有商号数据库吗？越南有全国性的商号数据库吗？确切地说没有。虽然国家企业信息门户（网址为：<https://dangkylanhdoanh.gov.vn/>）确实存有大量关于企业名称的数据，但这个存储库是有限的。它主要包括根据企业法设立的实体和法人实体，而遗漏了像缺乏法律地位的个体工商户这样的实体。此外，目前越南没有任何机构构建一个完整的、静态的商号数据库，因为这些商号是根据个人和组织在其商业活动中的使用情况不断变化的。这种商号的动态性质在第 01 号通告的第 39.7(b) 点中得到了承认，该点指出：“在必要的情况下，可以参考除第 39.7.a 点中概述的基本来源之外的补充信息来源，例如工业品外观设计和商号的注册申请

。”这项规定的制定具有灵活性和适应性，与确立商号权利的独特机制相一致。它赋予 IP 越南公司权力，如果有明确的证据或知晓批准某一商标会与另一个实体已确立的商号发生冲突，那么可以将商号作为拒绝或撤销商标注册的依据。

为了使一个商标有资格获得注册和保护，它必须符合相关法律规定。具体而言，如果“标志与另一方当前正在使用的商号相同或相似，并且其使用可能会使消费者对商品或服务的来源产生混淆”，那么它就不符合越南知识产权法第 74.2(k)条规定的保护标准。因此，这样的商标将根据该法第 96 条被宣告无效。

要质疑并宣告一个注册商标无效，提出请求的一方必须提供证据，证明他们对有争议的商号的使用情况。商号的使用意味着以该商号进行商业活动，包括在交易文件、标识牌、产品、包装、服务提供媒介以及广告中展示该商号。这种使用旨在商业运营中区分该商业实体。

3. 一个商标被授予保护证书，但在与商号冲突时被宣告无效：有先例吗？

虽然“先申请原则”通常适用于确立商标权，但它并非绝对规则。如果在越南知识产权局申请注册的商标被发现与一个已确立的商号冲突，且该商号的权利在商标申请日期之前就已出现，那么这个商标可能会被直接拒绝或宣告无效。这符合知识产权法第 74.2k 条对这种冲突的规定。具体如下：2019 年 12 月 3 日，深圳同方电子新材料有限公司（同方）提交了第 PD4 - 2019 - 01290 号异议通知，要求 IP 越南公司拒绝“同方科技、汉字及图形”的商标注册。这个异议是基于该商标与在申请日期（2019 年 8 月 6 日）之前就在越南广泛使用的商号“同方”相似。IP 越南公司对这个异议作出回应，于 2022 年 3 月 7 日发布通知，支持同方的主张。随后，

在 2021 年 1 月 1 日，IP 越南公司通过对第 4 - 2019 - 29707 号商标申请的实质审查，根据知识产权法第 74.2k 条拒绝给予所涉商标保护。

班迈旅游有限公司（英文名：AURORA Travel Co., Ltd.）于 2012 年 1 月 20 日提交了第 PD4 - 2012 - 0057 号异议通知，要求 IP 越南公司拒绝“极光酒店及旅游，图形”商标的注册。该异议是基于该商标与班迈旅游有限公司的商号（英文名：AURORA Travel Co., Ltd.）相似，且在商标申请日期（2011 年 9 月 7 日）之前就在越南被广泛使用。2014 年 8 月 1 日，IP 越南公司接受了这一异议，并于 2014 年 7 月 28 日针对第 4 - 2011 - 18522 号商标申请发布通知，根据知识产权法第 74.2k 条和第 74.2e 条拒绝给予商标保护。

力士曼株式会社（LUXMAN KABUSHIKIKAIISHA）于 2019 年 6 月 19 日提交了第 PD4 - 2019 - 00616 号异议通知，反对“LUXMAN”商标的注册，理由是与其在商标申请日期（2017 年 11 月 1 日）之前就在越南广泛使用的商标/商号相似。2020 年 9 月 4 日，IP 越南公司根据知识产权法第 74.2k 条和第 74.2g 条发布决定拒绝“LUXMAN”商标。

深圳市奋达科技股份有限公司提交了反对“FENDA electronics”注册的异议通知，称其与他们在申请日期（2019 年 1 月 3 日）之前就在越南使用的商标/商号相似。2021 年 5 月 27 日，IP 越南公司在进行实质审查后，根据知识产权法第 74.2k 条拒绝给予“FENDA electronics”保护。

最后思考：

商标与商号之间的争议并非纸上谈兵，而是现实世界中的直接对抗。在这样的争议中，双方都没有表现出让步或放弃立场的迹象，特别是当双方都在越南建立了业务、门店网络和代理体系时。这种情况是可以预见的，因为停止使用商号或商标等同于抹去所有相关的商业和投资努力。因此，这加剧了紧张局势，给双方都带来了重大挑战，往往导致漫长、持续且昂贵的法律争斗。

这场诉讼的裁决不仅代表着肯福克斯（KENFOX）客户的一次重要胜利，也凸显了肯福克斯团队的有效性。他们的不懈努力、奉献精神和创造性的问题解决能力至关重要，尤其是在知识产权抢注和滥用的挑战不断增加和演变的情况下。这次胜利不仅确保了法律保护，也为我们的客户在越南的长期投资努力奠定了基础。

选择一家提供专业知识产权服务的公司合作，确保你能够自信地在正确的道路上发展你的业务！

KENFOX IP & LAW OFFICE, one of the professional IP service providers with the strongest and fastest growth in patent services, offers a comprehensive range of IP services in Vietnam, Laos, Cambodia,

Myanmar, and other Asian nations. KENFOX entered the list of the top ten patent filing companies at IP Vietnam in 2019. In 2020 and 2021, KENFOX ranked among Vietnam's top 20 patent filing firms. KENFOX is proud to be consistently voted "Boutique Trademark Law Firm of the Year in Vietnam" by major international organizations in 2021-2022 by Global Law Experts and "Laos IP Firm of the Year for the 2021 Asia IP Awards" by Asia IP.

Contact KENFOX IP & Law Office immediately if you need a professional intellectual property services firm to assist you in developing your business in the proper direction.

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