

05 vụ đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu ở Việt Nam: Bài học nào cần rút ra?

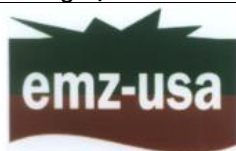
Đầu cơ nhãn hiệu hoặc đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu nhằm chiếm đoạt tài sản trí tuệ của các công ty nước ngoài để trục lợi bất chính ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam. Càng có uy tín, danh tiếng thì nhãn hiệu càng dễ trở thành mục tiêu của nạn đầu cơ.

KENFOX IP & LAW OFFICE cung cấp 05 vụ đăng ký nhãn hiệu với [dụng ý xấu đáng chú ý tại Việt Nam](#) để chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đang hoặc có ý định kinh doanh tại Việt Nam hiểu được những rủi ro, thách thức tiềm ẩn, có cái nhìn toàn diện hơn về quy trình pháp lý tại Việt Nam, trên cơ sở đó lập chiến lược tốt hơn cho việc đăng ký nhãn hiệu, hiểu rõ các biện pháp pháp lý hiện có và xác định các bằng chứng cần thiết để phản đối nhãn hiệu đăng ký với dụng ý xấu tại Việt Nam.

Vụ việc 1: Château Latour chống lại CHATEAU LATOUR

[Tóm tắt]: Công ty TNHH Intrixapple, một công ty Việt Nam, nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “CHATEAU LATOUR” cho hàng hóa thuộc Nhóm 33 (rượu vang). SOCIÉTÉ CIVILE DU VIGNOBLE DE CHÂTEAU-LATOUR (Pháp) là công ty gắn liền với thương hiệu **Château Latour nổi tiếng** ở Bordeaux, Pháp. Khi phát hiện bên thứ ba tại Việt Nam nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “CHATEAU LATOUR”, Công ty này đã nộp Đơn Phản Đối, yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ (**Cục SHTT**) từ chối đăng ký nhãn hiệu xin đăng ký.

Danh mục	Chi tiết
Nhãn hiệu xin đăng ký	CHATEAU LATOUR
Nhóm và sản phẩm	33 (rượu vang)
Số đơn	4-2013-00415
Người nộp đơn	Công ty TNHH Intrixapple
Chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực	SOCIÉTÉ CIVILE DU VIGNOBLE DE CHÂTEAU-LATOUR
Hành động	Nộp đơn phản đối
Căn cứ pháp lý	Điều 74.2(g) Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (<i>tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi của người khác</i>).
Phán quyết ban đầu	Sau khi xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng và lập luận được đưa ra trong quá trình phản đối, Cục SHTT quyết định từ chối đăng ký nhãn hiệu, viện dẫn Điều 74.2(e) có dẫn chiếu đến nhãn hiệu đối chứng theo Đăng ký Quốc tế số 770948 và Điều 74.2(g) liên quan đến việc phản đối.
Khiếu nại	Chủ đơn nộp Đơn Khiếu Nại Quyết định từ chối của Cục SHTT
Quyết định cuối cùng	Tuy nhiên, sau khi xem xét, Cục SHTT vẫn giữ nguyên lập trường ban đầu và khẳng định từ chối trong Quyết định giải quyết khiếu nại.



Vụ việc 2 : emz-usa chống lại (emz-usa, hình)

[Tóm tắt]: Ông Trần Vick Hùng Vương, có địa chỉ tại 2651 N. Harwood St., Suite 370, Dallas, Texas 75201, USA, đã đăng ký thành công nhãn hiệu “emz-usa, hình” theo số đăng ký 172149 với Cục SHTT. Tuy nhiên, BFR Health International, Inc., một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho rằng nhãn hiệu này là nhãn hiệu hợp pháp của họ và cáo buộc rằng ông Trần đã đăng ký nhãn hiệu này với dụng ý xấu. Do đó, BFR Health International đã tiến hành thủ tục hủy bỏ hiệu lực đối với Đăng ký Nhãn hiệu số 172149 tại Cục SHTT, yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu nêu trên dựa trên các khiếu nại về [dụng ý không trung thực](#).

Danh mục	Chi tiết
Nhãn hiệu xin đăng ký	emz-usa, hình
Hàng hóa & dịch vụ	01 (Phân vi sinh dạng hạt, dạng lỏng, dạng bột)
Số đơn/đăng ký	4-2010-14437 (172149)
Người nộp đơn	Trần Vick Hùng Vương
Chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực	BFR Health International, Inc.
Hành động	Nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu
Căn cứ pháp lý	Điều 96 (<i>người nộp đơn không có quyền đăng ký nhãn hiệu</i>)
Quyết định	Năm 2017, sau khi xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng và lập luận đưa ra trong quá trình hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu, Cục SHTT đã ban hành Quyết định hủy bỏ hiệu lực Đăng ký Nhãn hiệu số 172149. Quyết định này được

	<p>đưa ra dựa trên bằng chứng quan trọng do BFR Health International, Inc cung cấp, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Biên bản ghi nhớ (MOU) do BFR Health International, Inc., ông Trần Vick Hùng Vương và hai bên khác cùng ký kết, thể hiện thỏa thuận trước đó liên quan đến nhãn hiệu đang tranh chấp. (ii) Hàng loạt email trao đổi giữa BFR Health International, Inc. và ông Trần Vick Hùng Vương, trong đó thảo luận chi tiết về nhãn hiệu “emz-usa, hình”. (iii) Chứng minh rõ ràng BFR Health International, Inc. là chủ sở hữu hợp pháp nhãn hiệu “emz-usa, hình” và cáo buộc ông Trần Vick Hùng Vương nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu.
--	---


Vụ việc 3: MAINNETTI chống lại MAINNETTI

[Tóm tắt]: Công ty TNHH Suntex, một doanh nghiệp Việt Nam, đã đăng ký thành công nhãn hiệu "MAINENETI" và được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu (GCN ĐKNH) 123570. Khi phát hiện ra việc đăng ký nhãn hiệu này, Mainetti (UK) Limited, công ty có trụ sở tại Scotland chuyên sản xuất và phân phối các phụ kiện quần áo chất lượng cao, bao gồm móc treo, túi xách, vỏ bọc quần áo, v.v., đã tiến hành thủ tục hủy bỏ hiệu lực đối với GCN ĐKNH 123570. Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực do Mainetti (UK) Limited đưa ra dựa trên nhiều căn cứ, khẳng định rằng nhãn hiệu đã đăng ký của Suntex tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu và tên thương mại "MAINENETI" của chính họ, đã được sử dụng rộng rãi trước ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của Suntex.

Danh mục	Chi tiết
Nhãn hiệu được nộp đơn	MAINETTI (MAINNETTI)
Hàng hóa & dịch vụ	20 (<i>Móc treo; móc treo mũ; móc treo quần áo; móc treo rèm; móc treo tất; giá đỡ ô (tất cả đều phi kim loại)</i>) 35 (<i>Kinh doanh các loại móc treo áo, móc mũ, móc quần áo, móc rèm, móc tất, móc ô; quảng cáo; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại, quảng cáo; xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm; đấu giá</i>)
Số đơn/dăng ký	4-2007-26377 (123570)
Người nộp đơn	Công ty TNHH Suntex
Chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực	Công ty TNHH Mainetti (Anh)
Hành động	Nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu
Căn cứ pháp lý	Điều 74.2(g) (<i>nhãn hiệu đã đăng ký tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng rộng rãi trước ngày nộp đơn</i>).
Quyết định	<p>Yêu cầu hủy bỏ được Mainetti (UK) Limited đệ trình vào năm 2011. Suntex biện hộ rằng họ không biết đến nhãn hiệu "MAINENETI" thuộc sở hữu của Mainetti (UK) Limited. Tuy nhiên, chủ sở hữu đích thực đã chứng minh rằng tuyên bố này của Suntex là không đúng sự thật. Vụ việc đã được giải quyết vào năm 2015 với quyết định có lợi cho chủ sở hữu đích thực và theo đó đã hủy bỏ hiệu lực đối với nhãn hiệu "MAINNETTI".</p> <p>Quyết định hủy bỏ hiệu lực GCN ĐKNH số 123570 của Cục SHTT được đưa ra dựa trên khá nhiều bằng chứng do Mainetti (UK) Limited cung cấp, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Mainetti (UK) Limited đã tạo ra nhãn hiệu “MAINENETI” và sử dụng nó làm tên thương mại kể từ khi thành lập. (ii) Nhãn hiệu “MAINENETI” đã được sử dụng rộng rãi trong thương mại ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới trước ngày Suntex nộp đơn. (iii) “MAINNETTI” là tên thương mại của công ty con của họ, hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003.

Vụ việc 4:  **chống lại** 

[Tóm tắt]: Công ty Tân Việt, một doanh nghiệp Việt Nam, đã đăng ký thành công nhãn hiệu “CAF PROFESSIONAL SOUND” và được cấp GCN ĐKNH số 390821. Khi phát hiện việc đăng ký này, Công ty Kafu, một công ty có trụ sở tại Trung Quốc, đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực đăng ký Cục SHTT Việt Nam.

Danh mục	Chi tiết
Nhãn hiệu được nộp đơn	
Hàng hóa & dịch vụ	09 (Các thiết bị âm thanh như loa, bộ khuếch đại âm thanh, đầu đĩa). 35 (Kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị âm thanh như loa, bộ khuếch đại âm thanh, đầu đĩa).
Số đơn/dăng ký	4-2018-28713 (390821)
Người nộp đơn	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu & đầu tư phát triển Tân Việt (Công ty Tân Việt)
Chủ sở hữu nhãn hiệu gốc	Nhà máy thiết bị âm thanh chuyên nghiệp thành phố Phật Sơn Nam Hải Kafu (Công ty Kafu)
Hành động	Nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu
Căn cứ pháp lý	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Điều 87.2 (Tổ chức, cá nhân có thể đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa do mình phân phối hoặc bán ngay cả khi hàng hóa đó không phải do họ sản xuất, miễn là nhà sản xuất đồng ý và không sử dụng nhãn hiệu) ▪ Điều 87.7 (Người đại diện, đại lý không được đăng ký nhãn hiệu dưới tên riêng của mình mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực, ở các nước là thành viên của các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết. Đại lý, người đại diện chỉ được đăng ký nhãn hiệu dưới tên của mình nếu: (i) Họ có sự đồng ý rõ ràng từ chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực, hoặc (ii) Có lý do chính đáng cho việc đăng ký).
Quyết định cuối cùng	<p>Sau khi xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng và lập luận được đưa ra, Cục SHTT đã quyết định hủy bỏ hiệu lực Đăng ký nhãn Niệu số 390821, trên cơ sở Điều 87.2 và 87.7.</p> <p>Quyết định hủy bỏ hiệu lực của Cục SHTT được đưa ra dựa trên nhiều bằng chứng do Mainetti (UK) Limited cung cấp, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Công ty Kafu và Công ty Tân Việt có mối quan hệ thương mại từ năm 2016. Công ty Tân Việt là đại lý độc quyền của Công ty Kafu. Tài liệu chứng thực sự hợp tác này bao gồm nhiều hồ sơ quan trọng: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Chi tiết hợp đồng: Dấu hiệu “CAF” được in nổi bật trên sản phẩm “loa” theo Hợp đồng số 01/NK/2016 ký ngày 08/08/2016. ✓ Bằng chứng hóa đơn: Logo của Công ty Kafu được in trên Hóa đơn số CAF1002, phát hành ngày 29/07/2016. ✓ Nhà phân phối: Chứng chỉ Nhà phân phối độc quyền xác nhận các quyền độc quyền được cấp cho quan hệ đối tác, kéo dài từ năm 2016 đến năm 2019. (ii) Chưa có văn bản ủy quyền của Công ty Kafu cho Công ty Tân Việt đăng ký nhãn hiệu “CAF PROFESSIONAL SOUND, hình” cho sản phẩm, dịch vụ thuộc nhóm 09 và 35 tại Việt Nam. Công ty Kafu chưa bao giờ đồng ý cho Công ty Tân Việt đăng ký nhãn hiệu CAF tại Việt Nam.

Vụ việc 5:  **chống lại** 

[Tóm tắt]: Cao Thanh Hải, một cá nhân tại Việt Nam, nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “EVELINE COSMETICS, hình” cho các sản phẩm thuộc Nhóm 03 (mỹ phẩm). Công ty Sản xuất và Thương mại "EVELINE COSMETICS", một công ty Ba Lan chuyên sản xuất nhiều loại sản phẩm trang điểm, chăm sóc da mặt và cơ

thể, được thành lập vào năm 1983, các sản phẩm của công ty hiện đã có mặt tại hơn 70 quốc gia trên thế giới. Sau khi xác định có hành vi vi phạm tiềm ẩn trong đơn đăng ký nhãn hiệu, Eveline Cosmetics đã ủy quyền cho KENFOX IP & LAW OFFICE đã nộp Đơn Phản Đối tới Cục SHTT.

Danh mục	Chi tiết
Nhãn hiệu xin đăng ký	
Nhóm / Sản phẩm	03 (mỹ phẩm)
Số đơn	4-2010-22897
Người nộp đơn	Cao Thanh Hải
Chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "EVELINE COSMETICS"
Hành động	Nộp đơn phản đối
Căn cứ pháp lý	Điều 74.2(g) (<i>tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi của người khác</i>)
Phán quyết ban đầu	Sau khi xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng và lập luận được đưa ra trong quá trình phản đối, Cục SHTT đã ban hành Quyết định từ chối nhãn hiệu "EVELINE COSMETICS, hình". Việc từ chối dựa trên Điều 74.2(g).

Lời kết

Ngay cả khi bên thứ ba đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước, mọi cánh cửa để đòi lại nhãn hiệu chưa hẳn đã khép lại. Nhưng trên thực tế, không có cơ sở chắc chắn để đảm bảo chiến thắng trong bối cảnh mà [tình trạng đầu cơ nhãn hiệu tại Việt Nam](#) ngày càng trở nên chuyên nghiệp với những thủ đoạn hết sức tinh vi. Do vậy, việc đảm bảo những thành công như những vụ việc trên đây không phải là điều dễ dàng và cuộc chiến chống lại nạn đầu cơ nhãn hiệu được dự đoán sẽ ngày càng trở nên khốc liệt hơn.

Hãy liên hệ với KENFOX IP & LAW OFFICE nếu bạn cần sự tư vấn chuyên nghiệp về các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu đăng ký với dụng ý xấu 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