

Có nên bỏ đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối tạm thời tại Việt Nam?

Không ít đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam dù được nộp trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (**Cục SHTT**) hay được chỉ định thông qua Hệ thống Madrid bị từ chối bảo hộ (từ chối tạm thời, hay dự định từ chối). Tình hình trở nên khó khăn và nan giải hơn nếu các sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu bị từ chối đã được thương mại hóa tại Việt Nam. Bối cảnh này đặt ra một câu hỏi quan trọng và phức tạp đối với chủ đơn: nên tiếp tục theo đuổi hay bỏ đơn đăng ký nhãn hiệu?

Khi bị từ chối bảo hộ, nhiều chủ nhãn hiệu đã tính đến phương án bỏ đơn đăng ký nhãn hiệu và chờ đợi cho đến khi nhãn hiệu đối chứng hết hiệu lực để nộp đơn mới. Một số chủ đơn chia sẻ rằng họ đã bán sản phẩm mang nhãn hiệu xin đăng ký - nhưng bị từ chối ở Việt Nam trong nhiều năm mà không gặp bất kỳ vấn đề pháp lý nào, họ cũng không muốn đối mặt với rủi ro từ quyết định bất lợi của Cục SHTT hay theo một cách nào đó, khiến cho chủ nhãn hiệu đối chứng biết được rằng họ đang sử dụng nhãn hiệu có khả năng xâm phạm nhằm tránh các xung đột pháp lý ngay lập tức.

Vậy, những rủi ro pháp lý tiềm ẩn khi bỏ đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam do bị từ chối tạm thời và chờ đợi nhãn hiệu đối chứng hết hạn là gì? Có nên bỏ đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối tạm thời và tiếp tục sử dụng nhãn hiệu đó không? Có thể áp dụng những chiến lược nào để giảm thiểu rủi ro pháp lý khi sử dụng nhãn hiệu bị từ chối tạm thời?

Bỏ đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối tạm thời và vẫn sử dụng nhãn hiệu bị từ chối: Những rủi ro pháp lý tiềm ẩn nào?

Mất quyền ưu tiên

Nếu chủ đơn từ bỏ đơn đăng ký nhãn hiệu hiện tại và quyết định nộp đơn lại sau một thời gian, họ có thể mất quyền ưu tiên từ ngày đăng ký ban đầu. Trong khoảng thời gian giữa hai lần nộp đơn, có rủi ro cao rằng bên thứ ba bất kỳ sẽ nộp đơn đăng ký một nhãn hiệu tương tự, khiến việc đăng ký nhãn hiệu sau này của chủ đơn trở nên phức tạp và khó thành công. Hơn nữa, nguy cơ không chỉ dừng lại ở đó, bên thứ ba cũng có thể chủ động phản đối hoặc yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu của chủ đơn, với lập luận rằng họ đã sử dụng một nhãn hiệu tương tự trong khoảng thời gian mà nhãn hiệu xin đăng ký không được bảo hộ.

Nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Việc sử dụng nhãn hiệu chưa đăng ký, đặc biệt trong trường hợp có tồn tại nhãn hiệu đối chứng đang còn hiệu lực sẽ tiềm ẩn nguy cơ vi phạm nhãn hiệu. Theo Điều 199 Luật SHTT, chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền yêu cầu sự can thiệp từ các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam để xử lý hành vi bị nghi ngờ xâm phạm bằng **(i)** biện pháp hành chính và/**hoặc (ii)** biện pháp dân sự, hoặc **(iii)** biện pháp hình sự.

Dù không hề mong muốn thu hút sự chú ý của chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký trước, quyết định từ bỏ việc đăng ký nhãn hiệu và lựa chọn phương án chờ đợi của chủ đơn sau sẽ không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ chủ sở hữu nhãn hiệu có trước biết được việc sử dụng của chủ đơn đăng ký nhãn hiệu sau. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, cùng với việc bên thứ ba có thể chia sẻ thông tin, luôn tồn tại một nguy cơ không thể phủ nhận rằng chủ nhãn hiệu ban đầu có thể sớm nắm bắt được thông tin về việc sử dụng nhãn hiệu đó.

Tại Việt Nam, cơ quan thực thi pháp luật tiến hành kiểm tra định kỳ trên thị trường và có quyền chủ động tịch thu hàng hóa bị nghi ngờ vi phạm nhãn hiệu. Sau khi tịch thu, cơ quan thực thi có thể liên hệ với chủ sở hữu nhãn hiệu để phối hợp, yêu cầu xác nhận vi phạm đối với các hàng hóa bị tạm giữ. Ngay cả khi không có Đơn yêu cầu xử lý vi phạm chính thức từ chủ sở hữu nhãn hiệu, các biện pháp thực thi chủ động của cơ quan có thẩm quyền có thể dẫn đến những thách thức pháp lý đáng kể đối với người sử dụng nhãn hiệu chưa được đăng ký. Do đó, điều quan trọng là các doanh nghiệp phải xem xét các chiến lược để đăng ký nhãn hiệu và lưu ý đến những tác động pháp lý tiềm ẩn của việc sử dụng nhãn hiệu chưa đăng ký, đặc biệt khi có sự xung đột với các nhãn hiệu đã tồn tại.

Sự bất ổn pháp lý

Chờ đợi cho đến khi nhãn hiệu đối chứng hết hiệu lực mà không chủ động tìm kiếm giải pháp giảm thiểu rủi ro, chủ đơn đăng ký nhãn hiệu sau vẫn sẽ tự đặt mình trong tình trạng bất ổn về mặt pháp lý.

Sự bất ổn về pháp lý này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến số phận nhãn hiệu của họ, mà còn cản trở những bước đi quan trọng của doanh nghiệp như việc mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác chiến lược hay thực hiện các hành động thực thi quyền SHTT mạnh mẽ chống lại bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu tương tự như nhãn hiệu của họ.

Nếu nhãn hiệu nộp sau không được đăng ký thành công, nhưng chủ đơn quyết định vẫn sử dụng nhãn hiệu đó, thì việc bảo vệ nhãn hiệu và ngăn chặn các bên khác sử dụng nhãn hiệu tương tự sẽ trở nên đặc biệt thách thức, bởi vì tại Việt Nam, quyền đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp Văn bằng bảo hộ của Cục SHTT, trừ trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng. Việc không được bảo hộ chính thức đồng nghĩa với việc chủ đơn có thể bị hạn chế về khả năng thực thi quyền nhãn hiệu của mình đối với bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu tương tự.

Ngoài ra, việc tiếp tục sử dụng nhãn hiệu chưa được đăng ký nhưng lại quá giống với nhãn hiệu khác đã tồn tại trên thị trường không chỉ gây khó khăn cho hành trình xây dựng, kiến tạo và định vị giá trị cho thương hiệu, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ khi công chúng nói chung và người tiêu dùng nói riêng bắt đầu liên tưởng sản phẩm mới với một thương hiệu quen thuộc, đặt chủ đơn vào những rủi ro, bất ổn pháp lý xét dưới góc độ quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đe dọa đến sự an toàn của chủ nhãn hiệu.

Bỏ đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối tạm thời tại Việt Nam và tiếp tục sử dụng nhãn hiệu bị từ chối: Nên hay không?

Do sự phức tạp và rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến việc “sử dụng nhãn hiệu” bị dự định từ chối, vội vàng từ bỏ “đơn đăng ký nhãn hiệu đó” không phải là lựa chọn khôn ngoan. Kiên định theo đuổi và tiếp tục nỗ lực đăng ký nhãn hiệu có thể mang lại những lợi ích chiến lược vì nó có thể cung cấp cơ sở pháp lý để chứng minh hay biện hộ cho việc sử dụng nhãn hiệu chưa được đăng ký nếu bị bên thứ ba cáo buộc vi phạm. Tại Việt Nam, cả cơ quan thực thi hành chính và tòa án đều có xu hướng tạm dừng xử lý vụ việc khi có tranh chấp nhãn hiệu đang diễn ra.

Trong quy trình xử lý vi phạm hành chính, Điều 28.1(a) Nghị định số 99/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp quy định rằng cơ quan có thẩm quyền phải từ chối xử lý hành vi vi phạm quyền SHTT trong trường hợp đơn yêu cầu xử lý vi phạm được nộp khi đang có tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp liên quan.

Hơn nữa, xâm phạm nhãn hiệu được phân loại là "tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ" trong tố tụng dân sự. Theo Điều 214.1(d) Bộ luật Tố tụng Dân sự Việt Nam, Tòa án có quyền tạm đình chỉ việc xét xử vụ án dân sự với một số điều kiện, trong đó có trường hợp “*Cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan hoặc sự việc được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ án*”.

Giảm thiểu rủi ro pháp lý khi sử dụng nhãn hiệu bị dự định từ chối tại Việt Nam: Phải làm gì?

Một nhãn hiệu bị dự định từ chối bảo hộ không mặc nhiên dẫn đến hành vi xâm phạm quyền của người khác, ngay cả khi việc từ chối đó dựa trên các lý do tương đối, chẳng hạn như bị cho là tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký trước đó. Việc đánh giá nhãn hiệu có sau tương tự với nhãn hiệu hiện có trước thường phản ánh nhận định hay quan điểm mang tính chủ quan của thẩm định viên tại Cục SHTT. Trên thực tế, mặc dù hai nhãn hiệu có thể có những điểm tương đồng, nhưng sự tương tự đó có thể chưa tới mức “có khả năng gây nhầm lẫn” cho người tiêu dùng về nguồn gốc thương mại của hàng hóa/dịch vụ mang các nhãn hiệu đó.

Trong nhiều vụ việc nhãn hiệu khác nhau mà KENFOX đã xử lý, nhãn hiệu nộp đơn ban đầu bị từ chối, nhưng thông qua việc phúc đáp, phân tích sự khác biệt giữa nhãn hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu đối chứng, Cục SHTT đã xem xét lại và rút lại dự định từ chối. Tương tự, trong quá trình giải quyết khiếu nại, Bộ Khoa học và Công nghệ trong một số trường hợp đã hủy bỏ quyết định từ chối của Cục SHTT, và cấp bảo hộ cho các nhãn hiệu trước đó bị coi là tương tự gây nhầm lẫn (tham khảo vụ việc: [Giống mà không giống, đâu là ngưỡng phân biệt các nhãn hiệu tương tự tại Việt Nam?](#) hay “[Vượt qua từ chối tạm thời đối với Đăng ký quốc tế chỉ định Việt Nam – khó nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc](#)”). Điều này cho thấy đánh giá ban đầu của thẩm định viên của Cục SHTT rằng nhãn hiệu xin đăng ký tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng, theo đó, ban hành dự định từ chối, không có

nghĩa rằng việc sử dụng nhãn hiệu bị dự định từ chối đó có nguy cơ xâm phạm nhãn hiệu của người khác.

Dù vậy, trong bối cảnh này, để giảm thiểu rủi ro pháp lý liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu đã bị dự định từ chối ở Việt Nam, chủ đơn nên xem xét thực hiện các hành động chiến lược sau:

[i] Xử lý thông báo dự định từ chối: Trước hết, cần phân tích các lý do từ chối bảo hộ nhãn hiệu. Hiểu được lý do cụ thể dẫn đến việc Cục SHTT dự định từ chối sẽ giúp xác định mức rủi ro (*cao, trung bình hoặc thấp*) nếu chủ đơn có ý định sử dụng nhãn hiệu bị từ chối này. Lưu ý rằng rủi ro sẽ thấp hơn nếu nhãn hiệu xin đăng ký bị từ chối bảo hộ do tương tự với nhãn hiệu hết hạn chưa quá ba năm, hoặc nhãn hiệu đó bị coi là mang tính mô tả, nhưng về bản chất, nó chỉ mang tính gợi ý chứ không phải mang tính mô tả. Thứ hai, nếu việc từ chối không có căn cứ (ví dụ: hai nhãn hiệu tương tự nhau nhưng không “giống nhau đến mức gây nhầm lẫn”) thì việc nộp công văn phúc đáp tới Cục SHTT có thể giúp nhãn hiệu bị dự định từ chối được bảo hộ. Nếu việc dự định từ chối chuyển hóa thành Quyết định từ chối và chủ đơn cho rằng Quyết định từ chối đó là không xác đáng, chủ đơn có quyền thực hiện thủ tục khiếu nại Quyết định đó tại Cục SHTT (khiếu nại lần một), tại Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (khiếu nại lần hai) hoặc khởi kiện ra tòa.

[ii] Đàm phán với chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng: Nếu nhãn hiệu xin đăng ký bị từ chối do xung đột với nhãn hiệu đối chứng, chủ đơn có thể xem xét đàm phán với chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng nhằm đạt được sự đồng ý hoặc thỏa thuận cùng tồn tại, cho phép cả hai bên sử dụng nhãn hiệu của mình theo các điều kiện đã thỏa thuận.

[iii] Theo dõi tình trạng của nhãn hiệu đối chứng: Theo dõi tình trạng của nhãn hiệu đối chứng, đặc biệt nếu nhãn hiệu đó sắp hết hạn hoặc không được gia hạn. Nếu nhãn hiệu đối chứng hết hạn hoặc bị hủy bỏ, thì con đường đăng ký nhãn hiệu nộp sau có thể trở nên dễ dàng hơn.

[iv] Chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu do không sử dụng trong 5 năm sau khi đăng ký: Nhãn hiệu đăng ký tại Việt Nam có thể bị chấm dứt hiệu lực nếu chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép sử dụng không sử dụng nhãn hiệu đó trong thương mại tại Việt Nam trong vòng 5 năm tính từ ngày đăng ký. Để thực hiện thủ tục này, bên yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu phải cung cấp bằng chứng chứng minh nhãn hiệu đã không được sử dụng. Yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu được tiến hành theo các thủ tục sau: **(i)** Tiến hành điều tra về việc không sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam và **(ii)** Gửi yêu cầu chấm dứt hiệu lực tới Cục SHTT.

Lời kết

Lựa chọn từ bỏ đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối tạm thời tại Việt Nam và tiếp tục sử dụng nhãn hiệu bị từ chối với suy nghĩ cho rằng chủ nhãn hiệu có trước sẽ không phát hiện ra có thể là cách tiếp cận mạo hiểm, khiến chủ đơn đối mặt với các hậu quả pháp lý nghiêm trọng, các chế tài hành chính, dân sự hoặc hình sự nghiêm khắc theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cần nhớ rằng, ngay cả khi nhãn hiệu xin đăng ký bị từ chối, cơ hội để xoay chuyển tình thế vẫn rộng mở và mọi cánh cửa chưa khép lại. Thay vì chọn lối thoát ngắn hạn và đầy rủi ro, việc nắm bắt và áp dụng đúng đắn các chiến lược pháp lý không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, mà còn mở ra cơ hội để chủ đơn đăng ký nhãn hiệu thành công, kể cả khi nhãn hiệu xin đăng ký đó ban đầu bị từ chối bảo hộ.

**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