

## Vượt qua dự định từ chối đối với đăng ký Quốc tế chỉ định tại Việt Nam – Khó nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc

Làm thế nào để khắc phục các Thông báo dự định từ chối bảo hộ đối với Đăng ký nhãn hiệu quốc tế (ĐKQT) có chỉ định tại Việt Nam? Để bảo nhãn hiệu của bạn được bảo hộ tại Việt Nam, những bước nào cần được thực hiện? Trong những năm gần đây, ngày càng trở nên phổ biến do quy trình đơn giản và tiện lợi, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí. Tuy nhiên, quy trình này cũng đặt ra nhiều rủi ro tiềm ẩn. **KENFOX IP & LAW OFFICE** đã hỗ trợ khách hàng vượt qua dự định từ chối cho ĐKQT chỉ định Việt Nam thông qua việc áp dụng một loạt biện pháp và thủ tục pháp lý đa dạng.

### 1. Bối cảnh



Guangzhou City Baiyun Lianjia Fine Chemical Factory (trang web: <https://www.danzi.cn/>) có trụ sở tại Quảng Châu Thành phố, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm trong lĩnh vực chăm sóc cá nhân như nước hoa, mỹ phẩm và các sản phẩm vệ sinh cá nhân



khác. Công ty này đã nộp đơn ĐKQT số 1175364 (“DANZ 丹姿”) cho sản phẩm, hàng hóa thuộc Nhóm 03 có chỉ định Việt Nam. Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT) đã ra thông báo cho Văn phòng quốc tế của Tổ chức SHTT thế giới về dự định từ chối theo Điều 74.2(e), Luật SHTT, trích dẫn nhãn hiệu “DAN” đã đăng ký trước đó cho sản phẩm, hàng hóa thuộc Nhóm 03 theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 24666 làm đối chứng để từ chối (“**từ chối lần thứ nhất**”).

### 2. Hành động

**Nộp Đơn khiếu nại Thông báo dự định từ chối của Cục SHTT:** Đưa ra phân tích sâu rộng về sự khác biệt của các nhãn hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu đối chứng, cùng với các tiền lệ tương tự đã được cung cấp nhằm yêu cầu Cục SHTT thu hồi Thông báo từ chối.

	Đăng ký nhãn hiệu quốc tế số 1175364	Nhãn hiệu đối chứng theo GCN ĐKNH số 24666
Nhãn hiệu		
Nhóm 03	Nước xức tóc; sữa rửa mặt; chế phẩm để làm sạch; chất làm bóng; giấy nhám; nước hoa; kem đánh răng; mỹ phẩm; hương thơm để thắp; dầu gội cho thú cưng	Dầu gội, xà phòng, bột giặt

**Ra Quyết định từ chối Đăng ký Quốc tế số 1175364:** Cục SHTT không chấp nhận đơn khiếu nại và tiếp tục ban hành quyết định từ chối (từ chối lần thứ hai), với lý do nhãn hiệu đề nghị đăng ký không thỏa mãn yêu cầu bảo hộ dựa trên Điều 74.2(e).

**Nộp Đơn khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN):** Không đồng ý với Quyết định từ chối của Cục SHTT, chúng tôi đã nộp Đơn khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ KHCN, cung cấp thông tin chi tiết phân tích về sự khác biệt giữa hai nhãn hiệu, nhấn mạnh rằng các nhãn hiệu này hoàn toàn có khả năng phân biệt với nhau và việc tách nhãn hiệu thành các phần khác nhau nhằm mục đích thẩm định để kết luận rằng nhãn hiệu được nộp sau là tương tự đến mức gây nhầm lẫn mà không đặt vào vị trí/nhận định từ góc độ người tiêu dùng là không phù hợp.

### 3. Kết quả

Bộ KHCN đã tổ chức một phiên đối thoại để giải quyết Đơn khiếu nại. Các bên tham gia vào buổi đối thoại này gồm đại diện của Bộ KHCN đảm nhận vai trò của cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, KENFOX IP & Law Office, với tư cách là đại diện sở hữu công nghiệp của Guangzhou City Baiyun Lianjia Fine Chemical Factory và Cục SHTT với tư cách là người bị khiếu nại.

Trong buổi đối thoại, chúng tôi đã tái khẳng định các luận điểm được trình bày trong Đơn khiếu nại ban đầu. Luận điểm chính bao gồm: Nhãn hiệu xin đăng ký có sự khác biệt về cấu trúc, hình ảnh và cách phát âm so với nhãn hiệu đối chứng. Hơn nữa, “DANZ” chỉ là một trong số những yếu tố cấu thành trong nhãn hiệu xin đăng ký, và do đó, tổng thể của hai nhãn hiệu hoàn toàn phân biệt được với nhau. Sau khi tiến hành tra cứu trên cơ sở dữ liệu nhãn hiệu trực tuyến của Cục SHTT, chúng tôi cung cấp thông tin thêm rằng các nhãn hiệu “DAN” (nhãn hiệu có chứa yếu tố “DAN”) cũng đã được Cục SHTT chấp nhận cho đăng ký dưới tên của các chủ sở hữu khác nhau. Điều này cho thấy đây không phải là yếu tố mạnh. Vì vậy, Cục SHTT cần thẩm định các nhãn hiệu trong tổng thể của chúng, thay vì chỉ tập trung vào từng yếu tố riêng lẻ. Dựa trên các lập luận, bằng chứng đã cung cấp, chúng tôi khẳng định rằng không có nguy cơ (rủi ro) gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm mang hai nhãn hiệu.

Sau phiên đối thoại, Bộ KHCN nhận thấy rằng các lập luận, và chứng cứ do KENFOX là hợp lý và có sức thuyết phục, do đó, đã hủy bỏ kết luận của thẩm định viên tại Phòng nhãn hiệu của Cục SHTT



Việt Nam, thu hồi Quyết định từ chối và chấp nhận bảo hộ nhãn “DANZ” theo ĐKQT số 1175364 của Guangzhou City Baiyun Lianjia Fine Chemical Factory tại Việt Nam.

#### 4. Những điều cần lưu ý:

**[i] Không chỉ yêu cầu kiến thức chuyên môn sâu rộng, mà còn cần đến sự dày dặn kinh nghiệm:** Không thể phủ nhận rằng việc vượt qua dự định từ chối bảo hộ nhãn hiệu phát sinh từ các xung đột với các nhãn hiệu có trước là không hề dễ dàng, đặc biệt khi Đơn khiếu nại lần thứ nhất tiếp tục bị từ chối. Việc vượt qua nhiều lý do từ chối đối với một nhãn hiệu xin đăng ký không chỉ yêu cầu kiến thức chuyên môn sâu rộng, mà còn cần đến sự dày dặn kinh nghiệm của các chuyên gia trong lĩnh vực SHTT. Vụ việc này đòi hỏi khá nhiều nỗ lực, kỹ năng cũng như chuyên môn từ đội ngũ luật sư của KENFOX. Chúng tôi hiểu rõ những điểm then chốt cần được chú trọng để [khieux nại thành công](#) Quyết định từ chối của Cục SHTT, đặc biệt khi đã nộp Đơn khiếu nại lần thứ hai lên Bộ Khoa học và Công nghệ.

**[ii] Thực tiễn thẩm định nhãn hiệu tại Việt Nam:** Việc lấy một phần của nhãn hiệu và so sánh nó với một nhãn hiệu có trước là cách thẩm định không phù hợp. Tách nhãn hiệu thành các phần khác nhau để thẩm định và kết luận rằng phần được so sánh đó tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước, đặc biệt khi nhãn hiệu có trước là một nhãn hiệu ngắn (*tức là có một âm tiết*) là không toàn diện, không công bằng và thiếu chính xác. Sự so sánh như vậy là khắp khiếm. Tuy nhiên, việc chia nhỏ các nhãn hiệu xin đăng ký để thẩm định khả năng đăng ký đã trở thành thực tiễn khá phổ biến tại Việt Nam. Việc chia nhãn hiệu thành các phần riêng biệt để đánh giá sự tương tự của nhãn hiệu đó với các nhãn hiệu khác đăng ký trước mà không xem xét đến tổng thể nhãn hiệu (*các yếu tố cấu thành nhãn hiệu*) sẽ dẫn đến nhận định sai về khả năng gây nhầm lẫn. Có thể thấy rằng khả năng gây nhầm lẫn phải được đánh giá toàn diện, xem xét tất cả các yếu tố liên quan đến bối cảnh của vụ việc.

**[iii] Quyền khiếu nại:** Khi Đơn khiếu nại đầu tiên gửi tới Cục SHTT bị từ chối, chủ đơn vẫn có quyền nộp đơn khiếu nại theo luật định lên Bộ KHCN. Việt Nam áp dụng hệ thống khiếu nại 2 cấp. Vì vậy, trong trường hợp nộp đơn khiếu nại tại Cục SHTT Việt Nam (*“khiếu nại lần 1”*) không thành công, thì chủ đơn có quyền tiếp tục nộp Đơn khiếu nại lên Bộ KHCN (*cơ quan cấp trên của Cục SHTT - “khiếu nại lần 2”*) hoặc nộp đơn khởi kiện Quyết định hành chính.

**[iv] Đối thoại và giải quyết khiếu nại tại Bộ KHCN:** Phiên đối thoại là một thủ tục diễn ra phổ biến trong quá trình giải quyết khiếu nại tại Bộ KHCN. Thủ tục này tạo điều kiện cho cả Người khiếu nại và Cục SHTT - đại diện cho bên bị khiếu nại - có cơ hội trực tiếp trình bày quan điểm của mình trước Bộ. Quy trình này đặc biệt đòi hỏi sự chú trọng đến chi tiết và có thể trở nên khá phức tạp, bao gồm những cuộc thảo luận chuyên sâu. Do vậy, việc chuẩn bị kỹ lưỡng và dành thời gian để tham gia các phiên đối thoại là rất quan trọng, nhằm đảm bảo rằng Đơn khiếu nại được trình bày một cách rõ ràng, thuyết phục, từ đó thúc đẩy Bộ KHCN đưa ra quyết định có lợi cho người khiếu nại.

#### 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)

By Nguyen Vu QUAN  
Partner & IP Attorney