

Chứng minh dụng ý xấu:

Bài học nào cần rút để đòi lại nhãn hiệu tại Việt Nam?

Đòi lại nhãn hiệu thông qua [thủ tục phản đối](#) hay hủy bỏ hiệu lực khi bị bên thứ ba đăng ký chiếm giữ là hành trình chưa bao giờ đơn giản, đặc biệt, trong bối cảnh, chủ nhãn hiệu đích thực chưa kịp đăng ký nhãn hiệu tại thị trường mà họ hướng đến. Tuy nhiên, một Công ty của Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công trong cuộc chiến giành lại nhãn hiệu của họ thông qua thủ tục hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu khi bị bên thứ ba đăng ký với dụng ý xấu tại Liên minh Châu Âu. Điều đáng nói, công ty Thổ Nhĩ Kỳ chưa sở hữu bất kỳ quyền nhãn hiệu có trước nào tại Liên minh Châu Âu. Có nhiều tình tiết thú vị và đáng được xem xét trong vụ việc này. Phán quyết của hai cơ quan có thẩm quyền của Liên minh Châu Âu đã cho thấy bước tiếp cận cởi mở, cách áp dụng pháp luật hợp lý để xét xử vụ việc, giành lại quyền nhãn hiệu hợp pháp cho chủ nhãn hiệu đích thực, ngăn chặn tình trạng đầu cơ nhãn hiệu - một vấn nạn đang đang trở nên phổ biến, gia tăng và biến đổi không ngừng như hiện nay.

KENFOX IP & Law Office cung cấp chi tiết về vụ tranh chấp nhãn hiệu khá phức tạp nêu trên nhằm giúp chủ sở hữu nhãn hiệu hiểu và tham khảo áp dụng trong các trường hợp tương tự khi bảo vệ nhãn hiệu của họ tại Việt Nam chống lại các hành vi đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu.

Bối cảnh

D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi (**Hepsiburada**) là chủ sở hữu trang web <https://www.hepsiburada.com/>, một nền tảng thương mại điện tử lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, đã đăng ký nhãn hiệu “hepsiburada” ở Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty cung cấp các sản phẩm điện tử, thời trang, sinh hoạt gia đình, văn phòng phẩm, thể thao, hoạt động ngoài trời, mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Hepsiburada phục vụ khách hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày **06/11/2019**, Hepsiburada đã nộp đơn đề nghị tới Cơ quan SHTT Châu Âu đề nghị [hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu](#) “**hepsiburada**” đã được **Dendiki BV** – một **Công ty của Hà Lan** đăng ký bảo hộ tại **Liên minh Châu Âu** vào năm 2017 trên cơ sở chủ đơn đã đăng ký nhãn hiệu này với dụng ý xấu.

Phán quyết

Ban hủy bỏ và khiếu nại (*Cancellation Division and the Board of Appeal*), trực thuộc Cơ quan SHTT Châu Âu (EUIPO)) đã xem xét vụ việc và kết luận rằng nhãn hiệu Châu Âu nêu trên được đăng ký với dụng ý xấu theo Điều 59(1)(b) của Quy định Nhãn hiệu EU (EUTMR).

Ngày **21/02/2024**, **Tòa án sơ thẩm Liên minh Châu Âu** (*General Court - GC*), là tòa án trực thuộc Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu, đã xem xét quyết định của Ban hủy bỏ và khiếu nại và đồng ý với quyết định này. Vai trò của Tòa án sơ thẩm Châu Âu là đảm bảo rằng quy trình pháp lý và giải thích pháp luật tuân thủ luật pháp Châu Âu, xác nhận rằng nhãn hiệu Châu Âu nêu trên đã được đăng ký với dụng ý xấu.

Khi xem xét liệu nhãn hiệu có được đăng ký với dụng ý xấu hay không, Tòa án sơ thẩm Liên minh Châu Âu sẽ xem xét nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả “danh tiếng” của nhãn hiệu có trước. Trong vụ việc này, ngay cả khi nhãn hiệu có trước nổi tiếng bên ngoài Liên minh Châu Âu - ví dụ như ở Thổ Nhĩ Kỳ - thì danh tiếng đó vẫn có thể được xem xét khi đánh giá động cơ không trung thực. Việc nhãn hiệu có trước không nổi tiếng ở Liên minh Châu Âu không tác động tiêu cực đến việc đánh giá hành vi đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu. Nguyên tắc này cho phép đánh giá rộng hơn và toàn diện hơn về các trường hợp xung quanh việc đăng ký nhãn hiệu, thừa nhận rằng ảnh hưởng và sự công nhận đối với nhãn hiệu có thể vượt ra ngoài biên giới Liên minh Châu Âu và vẫn phù hợp để xem xét dưới góc độ pháp lý trong Liên minh Châu Âu.

Tòa án sơ thẩm Liên minh Châu Âu nhận thấy rằng, ngay cả khi không có mối liên hệ hoặc mối quan hệ thương mại nào được thiết lập giữa các bên liên quan, chủ sở hữu Nhãn hiệu Thương mại Liên minh Châu Âu đã “biết đến” nhãn hiệu “hepsiburada” sử dụng cho dịch vụ bán lẻ trực tuyến ở Thổ Nhĩ Kỳ. Việc “biết đến” hay “nhận thức” này được coi là có ý nghĩa về mặt pháp lý. Thông thường, mối liên kết hoặc mối quan hệ trực tiếp giữa các bên có thể trực tiếp cho thấy rằng bên kia đã biết đến nhãn hiệu có trước. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Tòa án sơ thẩm Liên minh Châu Âu làm rõ rằng, ngay cả khi không có mối liên hệ trực tiếp như vậy, nhận thức hay sự biết đến nhãn hiệu “hepsiburada” ở Thổ Nhĩ Kỳ của chủ sở hữu Nhãn hiệu Thương mại Liên minh Châu Âu - Công ty Dendiki BV (Hà Lan) cũng đủ để cho thấy rằng, Công ty này đã biết đến nhãn hiệu có trước. Điều này cho thấy, nhận thức hay sự biết đến nhãn hiệu có trước, dù không có mối quan hệ thương mại trực tiếp, vẫn có thể là yếu tố quan trọng trong đánh giá pháp lý, đặc biệt trong các trường hợp giải quyết các khiếu nại về hành vi không trung thực trong đăng ký nhãn hiệu.

Đầu tiên, nhãn hiệu đang tranh chấp được nộp đơn đăng ký bởi một Công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử - cùng lĩnh vực với chủ nhãn hiệu đích thực. Thứ hai, Giám đốc của chủ sở hữu Nhãn hiệu Thương mại Liên minh Châu Âu - Dendiki BV (Hà Lan) là một công dân Thổ Nhĩ Kỳ cư trú tại Istanbul, đồng thời là Giám đốc của một công ty Thổ Nhĩ Kỳ khác hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ. Thứ ba, việc đăng ký một dấu hiệu bắt nguồn từ các từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy rằng nhãn hiệu đó được nhắm mục tiêu, đặc biệt là vào người tiêu dùng nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và cho thấy chủ nhãn hiệu biết về ngôn ngữ đó (§ 53-55).

Theo nghĩa rộng hơn, những nhận định sau đây là có cơ sở:

- **Lĩnh vực hoạt động và người nộp đơn:** Nhãn hiệu đang tranh chấp được nộp đơn đăng ký bởi một Công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực thương mại điện tử. Điều này cho thấy người nộp đơn đã quen thuộc với thị trường liên quan đến thương mại trực tuyến.
- **Mối liên hệ với Thổ Nhĩ Kỳ:** Giám đốc của Công ty nộp đơn đăng ký nhãn hiệu chính là công dân Thổ Nhĩ Kỳ cư trú tại Istanbul và cũng giữ chức vụ Giám đốc tại một Công ty Thổ Nhĩ Kỳ khác trong lĩnh vực bán lẻ. Điều này cho thấy mối liên kết chặt chẽ giữa người chịu trách nhiệm về nhãn hiệu và thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, cho thấy rằng họ có các hoạt động kinh doanh và lợi ích quan trọng ở Thổ Nhĩ Kỳ.
- **Ngôn ngữ và thị trường hướng đến:** Nhãn hiệu được đề cập có nguồn gốc từ các từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Sự lựa chọn từ ngữ này ngụ ý rằng nhãn hiệu này đặc biệt nhắm đến người tiêu dùng nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, cho thấy việc nhắm mục tiêu có chủ ý vào nhóm khách hàng đó. Việc sử dụng ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ trong nhãn hiệu cũng cho thấy rằng: Giám đốc và nói rộng ra là, Công ty đã biết đến ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ, điều này củng cố khẳng định rằng hành động của chủ sở hữu Nhãn hiệu Thương mại Liên minh Châu Âu - Dendiki BV (Hà Lan) trong việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đã được tính toán từ trước và được thực hiện với sự hiểu biết của họ về thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

[Tiểu kết 1]: Nhìn chung, những nhận định, bằng chứng nêu trên đều cho thấy rằng Công ty và Giám đốc của Công ty Dendiki BV (Hà Lan) có thể đã nắm được ý nghĩa về mặt thương mại của các hành động của họ tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu này và điều này có thể củng cố cho khiếu nại về dung ý xấu nếu việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nhằm mục đích lợi dụng hoặc can thiệp vào các quyền đã được thiết lập hoặc sự hiện diện trên thị trường ở Thổ Nhĩ Kỳ.

- **Danh tiếng của nhãn hiệu có trước tại Thổ Nhĩ Kỳ và nền tảng:** Tòa án đã xem xét đến danh tiếng của nhãn hiệu có trước tại Thổ Nhĩ Kỳ và nền tảng thương mại điện tử liên quan có tên "hespiburada". Sự công nhận và sự hiện diện lâu dài trên thị trường của nền tảng và nhãn hiệu này ở Thổ Nhĩ Kỳ là những yếu tố quan trọng trong việc đánh giá ý định phía sau việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đang tranh chấp.
- **Cách nộp đơn cho thấy rõ ý định:** Công ty Dendiki BV (Hà Lan) nộp nhãn hiệu đang tranh chấp trước đó cũng đã nộp đơn đăng ký các nhãn hiệu khác tại Châu Âu tương ứng với các trang web của bên thứ ba ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hành vi này cho thấy chiến lược chiến lược sao chép hoặc bắt chước gần giống các thương hiệu kinh doanh trực tuyến lâu đời của Thổ Nhĩ Kỳ.
- **Sự giống nhau không ngẫu nhiên giữa các nhãn hiệu:** Sự giống nhau giữa các nhãn hiệu đang được đề cập – nhãn hiệu đang bị tranh chấp và các nhãn hiệu trước đó của chủ nhãn hiệu đích thực tại Thổ Nhĩ Kỳ - được coi là không ngẫu nhiên. Điều này cho thấy rằng sự giống nhau là có chủ ý, chứ không phải ngẫu nhiên, chỉ ra rằng hành động của Công ty Dendiki BV (Hà Lan) là hoàn toàn có chủ ý.
- **Mục tiêu của việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đang tranh chấp:** Nhận định cuối cùng là nhãn hiệu đang tranh chấp có thể được nộp với động cơ lợi dụng danh tiếng của các nhãn hiệu có trước ở Thổ Nhĩ Kỳ một cách không công bằng. Ngoài ra, việc nộp đơn nhằm mục đích cản trở chủ nhãn hiệu hợp pháp (chủ sở hữu nhãn hiệu gốc Thổ Nhĩ Kỳ) thâm nhập hoặc mở rộng thị trường Liên minh Châu Âu. Đây được coi là hành động không trung thực, nhằm mục đích lợi dụng giá trị đã được thiết lập của thương hiệu của người khác và cản trở cơ hội kinh doanh của họ.

[Tiểu kết 2]: Nhãn hiệu "hepsiburada" được nộp đơn đăng ký không phải vì mục đích mở rộng kinh doanh lành mạnh, mà nhằm mục đích khai thác, lợi dụng danh tiếng hiện có của các thương hiệu Thổ Nhĩ Kỳ đã có tên tuổi và hạn chế khả năng tiếp cận thị trường Liên minh Châu Âu của những thương hiệu đó. Việc sử dụng đăng ký nhãn hiệu này như một vũ khí cạnh tranh chứ không phải là công cụ kinh doanh hợp pháp. Đây là cơ sở để tuyên bố nhãn hiệu đăng ký không hợp lệ.

Bài học thực tiễn

[1] Tiêu chí xác định dụng ý xấu:

Vụ việc nêu trên đã làm sáng tỏ câu hỏi “**Nhãn hiệu chưa có danh tiếng: Đòi lại được không?**”. Nhãn hiệu không nhất thiết phải có danh tiếng, uy tín tại quốc gia nơi mà hành vi đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu được thực hiện. Không cần phải có mối quan hệ trực tiếp giữa chủ nhãn hiệu đích thực với người nộp đơn để chứng minh dụng ý xấu. Với những bằng chứng gián tiếp, vẫn có thể kết luận rằng người nộp đơn đã có dụng ý xấu trong việc đăng ký nhãn hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản trí tuệ của người khác. Đây là cách tiếp cận rất tiến bộ từ việc xem xét các tình tiết cụ thể của vụ việc này, nhằm đưa ra phán quyết công bằng, hợp lý cho chủ nhãn hiệu đích thực, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế một cách lành mạnh.

[2] Cách chứng minh dụng ý xấu:

Vụ tranh chấp nêu trên là một tiền lệ hữu ích để các chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực có thể tham khảo để đòi lại nhãn hiệu của mình khi bị bên thứ ba đăng ký với dụng ý xấu tại Việt Nam. Để thành công trong việc đòi lại quyền nhãn hiệu dựa trên cơ sở dụng ý xấu của người nộp đơn, rõ ràng, chủ nhãn hiệu đích thực cần chuẩn bị một cách cẩn thận và đầy đủ các thông tin, tài liệu, và bằng chứng liên quan đến lịch sử sử dụng nhãn hiệu nhằm:

- (i) chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của chủ nhãn hiệu đích thực đối với nhãn hiệu đang tranh chấp;
- (ii) chứng minh chủ nhãn hiệu đã sử dụng nhãn hiệu trước khi bên đối phương nộp đơn đăng ký;
- (iii) phản bác lại những tuyên bố, lập luận của người nộp đơn đăng ký với dụng ý xấu rằng họ không biết đến sự tồn tại trước đó của nhãn hiệu;
- (iv) chứng minh về mức độ nhận biết, uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu trên thị trường; và
- (v) chứng minh mối liên hệ giữa chủ nhãn hiệu đích thực và người nộp đơn không trung thực.

Hãy liên hệ với KENFOX IP & Law Office để được tư vấn xử lý các nhãn hiệu được nộp đơn hoặc đăng ký với dụng ý xấu và nắm được chiến lược đòi lại thành công quyền nhãn hiệu của bạn khi bị bên thứ ba đăng ký trên cơ sở không trung thực, để bảo vệ tối ưu quyền và lợi ích hợp pháp của bạn 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