

## Phản đối nhãn hiệu ở Việt Nam: Căn cứ pháp lý nào và làm sao để áp dụng hiệu quả?

Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) không bao giờ muốn đối thủ cạnh tranh nộp đơn đăng ký nhãn hiệu gần giống hoặc tiệm cận tới nhãn hiệu của họ. Điều này nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý, ngăn chặn nguy cơ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và lợi dụng lợi thế thương mại gắn liền với nhãn hiệu.

Thực hiện quyền “phản đối nhãn hiệu” hoặc cung cấp “ý kiến của người thứ ba” quy định tại Điều 112 và Điều 112a Luật SHTT 2022 là những biện pháp hiệu quả nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu và tài sản trí tuệ. Vậy, đơn nhãn hiệu có thể bị phản đối dựa trên các cơ sở pháp lý nào? Hiểu và vận dụng các cơ sở pháp lý đó hiệu quả bằng cách nào? KENFOX IP & Law Office cung cấp các phân tích, luận giải và một số ví dụ thực tế để giúp chủ thể quyền SHTT tận dụng hiệu quả cơ chế phản đối nhãn hiệu, qua đó bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình tại Việt Nam.



### 1. Nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn

**Nhãn hiệu đã đăng ký trước (Điều 74.2e):** Đơn đăng ký nhãn hiệu có thể bị phản đối nếu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước đã được bảo hộ cho nhóm hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự. Điều này bao gồm các nhãn hiệu được đăng ký tại Việt Nam và các nhãn hiệu được nộp theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

**Ngày nộp đơn sớm hơn (Điều 90.2):** Điều 90.2 đề cập đến nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, dành sự bảo hộ cho đơn đăng ký nhãn hiệu có ngày nộp đơn sớm nhất, miễn là đáp ứng tất cả các điều kiện cần thiết để được bảo hộ. Do đó, nếu bạn đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sớm hơn đơn đăng ký nhãn hiệu tương tự hoặc trùng lặp của bên khác, bạn có thể sử dụng điều này làm căn cứ để phản đối đơn đăng ký của họ.

**Nhãn hiệu chưa đăng ký nhưng đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi (Điều 74.2g):** Một nhãn hiệu dù chưa được đăng ký vẫn có thể là cơ sở để phản đối nhãn hiệu của người khác nếu đã được [sử dụng và thừa nhận rộng rãi](#) theo quy định tại Điều 74.2g.

Một vụ phản đối dựa trên Điều 74.2g được minh họa trong bảng dưới đây:

Nhãn hiệu nộp đơn đăng ký của bên bị phản đối	Nhãn hiệu của khách hàng KENFOX
	
<p>KENFOX đã thành công trong việc phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu "HAINOZAL, hình". Đơn phản đối này dựa trên cơ sở rằng: Nhãn hiệu "HAICNEAL, hình" đã được sử dụng rộng rãi trong thương mại tại Việt Nam, mặc dù (i) phần chữ "HAINOZAL" trong nhãn hiệu của bên bị phản đối không tương tự tới mức gây nhầm lẫn với phần chữ "HAICNEAL", và (ii) "yếu tố hình trong nhãn hiệu "HAICNEAL, hình" chưa được đăng ký chính thức tại Việt Nam. Trong trường hợp này, Cục SHTT đã nhận định rằng, với các tài liệu, bằng chứng mà KENFOX đã cung cấp, có đủ sở để khẳng định rằng nhãn hiệu "HAICNEAL, hình" đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi trong thương mại tại Việt Nam. Do đó, Cục SHTT đã từ chối bảo hộ đối với "yếu tố hình" trong nhãn hiệu "HAINOZAL, hình" của bên bị phản đối theo quy định tại Điều 74.2(g).</p>	

**Nhãn hiệu nổi tiếng (Điều 74.2i):** Nhãn hiệu nổi tiếng, theo định nghĩa tại Điều 4.24, là nhãn hiệu được công chúng có liên quan biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Chủ sở hữu nhãn hiệu nổi

tiếng ở Việt Nam dù đăng ký hay chưa đăng ký đều có quyền nộp đơn phản đối nhãn hiệu đang thẩm định.

Khi phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu mới theo Điều 74.2i, người phản đối phải chứng minh rằng nhãn hiệu của họ đã nổi tiếng trước ngày nộp đơn của bên bị phản đối. Ngoài ra, chúng phải chứng minh khả năng gây nhầm lẫn (do sự giống nhau về hàng hóa/dịch vụ), hoặc khả năng phân biệt của nhãn hiệu bị suy giảm hoặc lợi thế thương mại không công bằng (đối với hàng hóa/dịch vụ không giống nhau).

Một vụ phản đối nhãn hiệu dựa trên Điều 74.2i được minh họa trong bảng dưới đây:


Nhãn hiệu của bên phản đối	Nhãn hiệu của khách hàng
Nhãn hiệu: <b>XEROX</b> Mã số: 05 ( <i>thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu</i> ) Người nộp đơn: Công ty Cổ phần NICOTEX	Nhãn hiệu: <b>XEROX</b> Hạng: 02 ( <i>Mực dùng cho máy in, máy photocopy</i> ) 09 ( <i>Máy Photocopy</i> ) Chủ sở hữu: Xerox Corporation
<p>Mặc dù (i) nhãn hiệu "XEROX" của Công ty cổ phần NICOTEX xin đăng ký cho "<i>thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu</i>" thuộc <u>Nhóm 05</u>, hoàn toàn khác với các sản phẩm "<i>Mực dùng cho máy in và máy photocopy</i>" thuộc <u>Nhóm 02</u> và "<i>Máy photocopy</i>" thuộc <u>Nhóm 09</u> mang nhãn hiệu "XEROX" của Xerox Corporation và (ii) Xerox Corporation chưa bao giờ sử dụng nhãn hiệu "XEROX" cho các sản phẩm thuộc Nhóm 05 tại thị trường Việt Nam, nhưng Cục SHTT Việt Nam vẫn từ chối Đơn đăng ký nhãn hiệu này dựa trên danh tiếng toàn cầu của nhãn hiệu "XEROX" của Xerox Corporation.</p>	

**Nhãn hiệu hết hạn chưa quá ba năm (Điều 74.2h):** Nhãn hiệu đã hết hạn hiệu lực nhưng chưa quá ba năm (*trước khi sửa đổi Luật SHTT năm 2022, thời hạn này là 5 năm*), vẫn có thể được sử dụng để làm cơ sở phản đối các đơn đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn. Điều này có nghĩa là, dù nhãn hiệu đã không còn hiệu lực, nó vẫn được bảo vệ như một lá chắn trong vòng ba năm kể từ ngày hết hạn, nhằm ngăn chặn sự xuất hiện của những nhãn hiệu mới có khả năng gây nhầm lẫn.

## 2. Xung đột tên thương mại (Điều 74.2k)

Tên thương mại tại Việt Nam được bảo hộ mà không cần phải nộp đơn hoặc đăng ký, bất kể nó có phải là một phần của nhãn hiệu hay không. Nếu quyền đối với tên thương mại đã được xác lập thông qua quá trình sử dụng hợp pháp tại Việt Nam, thì tên đó sẽ được bảo vệ chống lại sự sử dụng trái phép các dấu hiệu trùng lặp hoặc tương tự, dù là dưới hình thức tên thương mại hay nhãn hiệu, nếu việc sử dụng đó có thể gây nhầm lẫn cho công chúng. Do đó, có thể nộp đơn phản đối đối với những nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đã được xác lập quyền hợp pháp trong thương mại tại Việt Nam. Chế định này nhằm bảo vệ danh tính doanh nghiệp và ngăn ngừa sự nhầm lẫn của người tiêu dùng.

Một số vụ phản đối dựa trên Điều 74.2k được minh họa trong bảng dưới đây:

Nhãn hiệu của bên phản đối	Tên thương mại trước đây
 Nhãn hiệu 1: <b>TONGFANG TECHNOLOGY</b>	Tên thương mại 1: Shenzhen Tongfang Electric New Material Co., Ltd.
<p><u>Trường hợp 1:</u> Công ty Shenzhen Tongfang Electric New Material Co., Ltd. phản đối nhãn hiệu "TONGFANG TECHNOLOGY, ký tự tiếng Trung và hình".</p> <p>Chủ sở hữu tên thương mại là Công ty Shenzhen Tongfang Electric New Material Co., Ltd. đã nộp Đơn Phản Đối số PD4-2019-01290 ngày 03/12/2019 đề nghị Cục SHTT không cấp GCN ĐKNH cho nhãn hiệu xin đăng ký "<b>TONGFANG TECHNOLOGY</b>, chữ Trung Quốc, và hình" do tương tự với tên thương mại "<b>Tongfang</b>" đã sử dụng rộng rãi tại Việt Nam từ trước thời điểm nộp đơn (ngày</p>	

06/08/2019). Ngày 07/3/2022, Cục SHTT ra thông báo giải quyết đơn phản đối, theo đó, chấp nhận đơn phản đối của Tongfang. Ngày 01/01/2021, Cục SHTT ra thông báo kết quả thẩm định nội dung cho Đơn số 4-2019-29707, theo đó, từ chối bảo hộ nhãn hiệu nêu trên theo Điều 74.2k Luật SHTT.



Nhãn hiệu 2:

Tên thương mại 2: Công ty TNHH Du lịch Ban Mai (Tên tiếng Anh: **AURORA** Travel Co., Ltd.)

Trường hợp 2: Công ty TNHH Du lịch Ban Mai (tên tiếng Anh: **AURORA** Travel Co., Ltd.) đã nộp Đơn Phản Đối số PĐ4-2012-0057 ngày 20/01/2012 đề nghị Cục SHTT không cấp GCN ĐKNH cho nhãn hiệu xin đăng ký "**AURORA HOTEL & TRAVEL**, hình" do tương tự với tên thương mại của Công ty TNHH Du lịch Ban Mai (tên tiếng Anh: AURORA Travel Co., Ltd.) đã sử dụng rộng rãi tại Việt Nam từ trước thời điểm nộp đơn (ngày 07/09/2011). Ngày 01/8/2014, Cục SHTT ra thông báo giải quyết đơn phản đối, theo đó, chấp nhận đơn phản đối của Công ty TNHH Du lịch Ban Mai (tên tiếng Anh: AURORA Travel Co., Ltd.). Ngày 28/7/2014, Cục SHTT ra thông báo kết quả thẩm định nội dung cho Đơn số 4-2011-18522, theo đó, từ chối bảo hộ nhãn hiệu nêu trên theo Điều 74.2k và 74.2e Luật SHTT.

Nhãn hiệu 3: **LUXMAN**

Tên thương mại 3: **LUXMAN**  
KABUSHIKIKAISHA

Trường hợp 3: **LUXMAN** KABUSHIKIKAISHA đã nộp Đơn Phản Đối số PĐ4-2019-00616 ngày 19/6/2019 đề nghị Cục SHTT không cấp GCN ĐKNH cho nhãn hiệu xin đăng ký "**LUXMAN**" do tương tự với nhãn hiệu/tên thương mại của LUXMAN KABUSHIKIKAISHA đã sử dụng rộng rãi tại Việt Nam từ trước thời điểm nộp đơn (ngày 01/11/2017). Ngày 04/9/2020, Cục SHTT ra quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu "**LUXMAN**" theo Điều 74.2k và 74.2g Luật SHTT.

**FENDA**  
electronics

Nhãn hiệu 4:

Tên thương mại 4: Shenzhen **Fenda** Technology Co., Ltd.

Trường hợp 4: Shenzhen **Fenda** Technology Co., Ltd. đã nộp Đơn Phản Đối đề nghị Cục SHTT không cấp GCN ĐKNH cho nhãn hiệu xin đăng ký "**FENDA electronics**" do tương tự với nhãn hiệu/tên thương mại của Shenzhen Fenda Technology Co., Ltd. đã sử dụng rộng rãi tại Việt Nam từ trước thời điểm nộp đơn (ngày 03/01/2019). Ngày 27/05/2021, Cục SHTT ra thông báo kết quả thẩm định nội dung từ chối bảo hộ nhãn hiệu "**FENDA electronics**" theo Điều 74.2k Luật SHTT.

### 3. Xâm phạm Chỉ dẫn Địa lý (Điều 74.2l và 74.2m)

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu được đánh giá là có nguy cơ xâm phạm Chỉ dẫn Địa lý (CDĐL) đã được bảo hộ theo các Điều 74.2l và 74.2m, đơn đó có thể bị phản đối. Theo Điều 74.2(l), đơn đăng ký nhãn hiệu có thể bị phản đối nếu nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với CDĐL được bảo hộ và có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý của hàng hóa.

Điều 74.2(m) đề cập cụ thể về nhãn hiệu liên quan đến rượu vang và rượu mạnh. Theo điều khoản này, có thể nộp đơn phản đối các nhãn hiệu sử dụng (có chứa), dịch nghĩa hoặc phiên âm CDĐL đã được bảo hộ liên quan đến rượu vang và rượu mạnh, đặc biệt nếu sản phẩm xin đăng ký không có nguồn gốc thật sự từ khu vực địa lý mang CDĐL đó.

Vụ việc minh họa:



Công ty TNHH Ngân Anh nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “ M 25 WP Cop và hình) cho hàng hóa nhóm 05 gồm “*Thuốc bảo vệ thực vật (Thuốc diệt nấm)*”. Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam đã từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu với lý do “BORDEAUX” là tên một cảng biển của Pháp và việc sử dụng nó có thể khiến người tiêu dùng tin rằng sản phẩm có nguồn gốc từ địa danh này, có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

#### 4. Xâm phạm Kiểu dáng Công nghiệp (Điều 74.2n)

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có thể bị phản đối theo Điều 74.2(n) của Luật SHTT nếu nó có dấu hiệu (*như logo, hình dạng hoặc biểu tượng*) trùng hoặc không khác biệt đáng kể so với Kiểu dáng Công nghiệp (KDCN) đã được bảo hộ. Điều kiện để phản đối này được chấp nhận là KDCN phải đã được nộp trước ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Vì vậy, phản đối đăng ký nhãn hiệu có thể dựa trên cơ sở quyền kiểu dáng công nghiệp sẵn có, đặc biệt khi hình dạng của nhãn hiệu gần như giống hệt hoặc không thể phân biệt với kiểu dáng đã được bảo hộ. Theo Điều 74.2(n), quyền đối với KDCN có thể được áp dụng cho bất kỳ loại hàng hóa nào mà nhãn hiệu đó đăng ký.





#### 5. Vi phạm tên Giống cây trồng (Điều 74.2o)

Nếu nhãn hiệu (hoặc dấu hiệu) trùng lặp hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên giống cây trồng đã được bảo hộ tại Việt Nam, điều này có thể trở thành cơ sở để phản đối việc đăng ký nhãn hiệu đó.

#### 6. Xâm phạm Bản quyền (Điều 73.7 và 74.2p)

Điều 73.7 của Luật SHTT Việt Nam quy định rằng các dấu hiệu (*ví dụ: nhãn hiệu xin đăng ký*) chứa bản sao của tác phẩm sẽ không đủ điều kiện để được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu trừ khi được chủ sở hữu tác phẩm đó cho phép. Điều này có nghĩa là chủ sở hữu tác phẩm có bản quyền, có thể bao gồm logo, thiết kế nghệ thuật hoặc các hình thức thể hiện sáng tạo khác, có quyền phản đối việc đăng ký nhãn hiệu sao chép trực tiếp hoặc kết hợp các tác phẩm có bản quyền của họ mà không cần xin phép người sáng tạo ban đầu. Về cơ bản, Điều 73.7 cho phép chủ sở hữu bản quyền bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình và ngăn chặn người khác đăng ký nhãn hiệu vi phạm tác phẩm có bản quyền của họ.

Vụ việc minh họa:

Nhãn hiệu của bên bị phản đối	Bản quyền có trước
<p>Nhãn hiệu 1: </p>	<p>Logo trước 1: </p>
<p><u>Trường hợp 1:</u> Musidor BV, chủ sở hữu ban nhạc rock nổi tiếng “The Rolling Stone” là chủ sở hữu logo “” với tên gọi chung là “Tongue and Lips logo”. Musidor BV phát hiện bên thứ ba đã đăng ký và sử dụng logo “” cho một khách sạn ở Hà Nội, Việt Nam cũng như trong các hoạt động thương mại, trang web và tài khoản mạng xã hội như Facebook, Instagram, YouTube, v.v. mà không được sự cho phép của họ. Musidor BV đã nộp Đơn phản đối nhãn hiệu nêu trên dựa trên hai căn cứ, (i) nhãn hiệu “Tongue and Lips logo” của Musidor BV là nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu được sử dụng và biết đến rộng rãi, được bảo hộ bởi các nhãn hiệu ở 50 quốc gia trên thế giới trước thời</p>	

điểm chủ đơn người Việt Nam nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và (ii) nhãn hiệu của chủ đơn có chứa “Tongue and Lips logo” gần như trùng với logo của Musidor BV được coi là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và được bảo hộ quyền tác giả theo Công ước Berne mà Việt Nam là thành viên. Cục SHTT Việt Nam chấp nhận Đơn phản đối của Musidor BV và từ chối bảo hộ cho nhãn hiệu nêu trên do tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng “Tongue and Lips logo” của Musidor BV theo Điều 39.4(g) Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN

Trường hợp 2: Trong phán quyết của mình, Cục SHTT đã từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu của bên phản đối. Phán quyết này xuất phát từ Đơn Phản Đối, cho rằng nhãn hiệu được đề xuất của bên bị phản đối gần giống với nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi của chính họ. Hơn nữa, hai logo của bên phản đối đủ điều kiện bảo vệ bản quyền theo Điều 39.4(g) Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN.

Cơ chế ngăn chặn việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có chứa tác phẩm được bảo hộ của người khác dựa trên các nguyên tắc sau: **(i)** Các yếu tố hình ảnh và ba chiều của nhãn hiệu có thể bao gồm tác phẩm nghệ thuật được tạo ra hoặc được thuê làm nhằm mục đích tạo ra logo, nhãn sản phẩm, hoặc một số nhãn hiệu hỗn hợp khác; **(ii)** Những tác phẩm nghệ thuật này được bảo hộ theo luật bản quyền, tức là người tạo ra (*nghệ sĩ*) sáng tạo ra chúng giữ bản quyền đối với chúng; **(iii)** Để sử dụng các tác phẩm nghệ thuật này làm một phần của nhãn hiệu, quyền sở hữu đối với bản quyền phải được chuyển giao cho cá nhân hoặc tổ chức sử dụng chúng trong nhãn hiệu, hoặc chủ sở hữu bản quyền phải cấp giấy phép sử dụng tác phẩm nghệ thuật đó; **(iv)** Trong hầu hết các trường hợp, khi ai đó ủy quyền tạo ra tác phẩm nghệ thuật cho logo hoặc nhãn hiệu, họ thường sở hữu các quyền kinh tế đối với tác phẩm đó, có nghĩa là họ có quyền sử dụng nó trong nhãn hiệu khi họ thấy phù hợp; và **(v)** Tuy nhiên, trong trường hợp cá nhân hoặc tổ chức sử dụng tác phẩm nghệ thuật làm nhãn hiệu không phải là chủ sở hữu bản quyền (*ví dụ: họ không phải là người đặt làm hoặc họ mua tác phẩm có sẵn mà không có quyền sử dụng*), thì chủ sở hữu bản quyền thực sự (*nghệ sĩ hoặc người sáng tạo*) có quyền hợp pháp để ngăn chặn việc sử dụng trái phép tác phẩm của mình trong nhãn hiệu.

Tương tự như “quyền khiếu nại công nghiệp có trước” được sử dụng làm cơ sở để phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu, theo Điều 73.7, chủ sở hữu bản quyền cũng có quyền hợp pháp phản đối việc đăng ký nhãn hiệu nếu nhãn hiệu đó có sử dụng (chứa) tác phẩm của họ mà không xin phép. Đơn phản đối dựa trên cơ sở bản quyền có thể được nộp chống lại bất kỳ Đơn đăng ký nhãn hiệu nào, bất kể nhãn hiệu đó xin đăng ký cho loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào. Nói cách khác, sự phản đối của chủ sở hữu bản quyền không bị giới hạn bởi loại sản phẩm hay dịch vụ mà nhãn hiệu xin đăng ký; nó dựa trên việc sử dụng trái phép tác phẩm có bản quyền của họ.

Ngoài ra, theo Điều **74.2(p)**, nếu nhãn hiệu đang được thẩm định là các dấu hiệu trùng lặp hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên gọi, hình ảnh của các nhân vật hoặc hình tượng trong các tác phẩm có bản quyền, nếu các tên gọi, hình ảnh, hình tượng này đã được công chúng biết đến một cách rộng rãi trước khi đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp, sự giống nhau này có thể được dùng làm cơ sở để phản đối việc đăng ký nhãn hiệu đó tại Việt Nam.

Quy định về việc tên gọi, hình ảnh của các nhân vật hoặc hình tượng trong các tác phẩm có bản quyền phải “*được biết đến rộng rãi trước ngày nộp đơn*” có nghĩa là **(i)** Không phải tất cả mọi tên gọi hoặc hình ảnh của nhân vật hoặc hình tượng trong tác phẩm có bản quyền đều đủ điều kiện để phản đối nhãn hiệu hay chúng đều có thể sử dụng làm căn cứ để phản đối nhãn hiệu tại Việt Nam. Nhân vật hoặc hình ảnh được đề cập phải phải đạt được mức độ nhận diện rộng rãi từ công chúng trước khi Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp; và **(ii)** Để nộp đơn phản đối nhãn hiệu thành công dựa trên cơ sở này, bên phản đối cần chứng minh rằng các tên gọi, hình ảnh của các nhân vật hoặc hình tượng trong các tác phẩm có bản quyền đã đạt được mức độ công nhận đáng kể của công chúng để đủ điều kiện được bảo hộ. Nói cách khác, sự phản đối sẽ chỉ có thể có hiệu lực nếu các tên gọi, hình ảnh của các nhân vật hoặc hình tượng trong các tác phẩm được đề cập đã đáp ứng tiêu chí “*được biết đến rộng rãi*” và nhận được sự công nhận rộng rãi từ công chúng.

## 7. Không có khả năng phân biệt tự thân (Điều 73, 74.2a-d, & đ)

Các điều luật (Điều 73, 74.2a-d, & đ) quy định về các loại dấu hiệu không đủ điều kiện để được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu, chủ yếu tập trung vào những dấu hiệu không có khả năng phân biệt do tính chất chung chung, mô tả, hoặc gây hiểu nhầm, hoặc có tính chất lừa dối.

## 8. Không có quyền đăng ký nhãn hiệu (Điều 87.2 và 87.7)

Điều **87.2** quy định nhà sản xuất có quyền nộp Đơn Phản Đối nếu bên thứ ba (*nhà phân phối hoặc tổ chức khác*), nộp Đơn đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm liên quan đến nhà sản xuất đó. Cụ thể, nếu nhà sản xuất phát hiện ra rằng nhà phân phối hoặc đại lý của mình đang tìm cách đăng ký nhãn hiệu tại Cục SHTT mà không có sự cho phép của họ, thì họ có quyền phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu này. Cơ sở cho sự phản đối là do nhà sản xuất không đồng ý đối với Đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp. Trong những tình huống này, nhà sản xuất có thể phản đối việc đăng ký nhãn hiệu bằng cách khẳng định không chấp thuận và đưa ra các lý do phản đối tương ứng.

Theo Điều **87.7**, nếu người đại diện hoặc đại lý tìm cách đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam nhân danh chủ sở hữu và có Điều ước Quốc tế cấm việc đăng ký đó, thì chủ sở hữu nhãn hiệu có thể căn cứ vào đó để phản đối việc đăng ký. Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể lập luận rằng việc đăng ký này không được phép theo Điều ước Quốc tế, trừ khi có sự đồng ý của họ hoặc có lý do chính đáng khác cho việc đăng ký đó. Việt Nam là thành viên ký kết nhiều Hiệp định, Điều ước Quốc tế liên quan đến nhãn hiệu và quyền SHTT như: **Công ước Paris** về bảo hộ sở hữu công nghiệp; Hiệp định **TRIPS** (*Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền SHTT*); Thỏa ước Madrid về Đăng ký Quốc tế nhãn hiệu; Nghị định thư Madrid (**Hệ thống Madrid**); Hiệp định thương mại song phương và khu vực (ví dụ: Hiệp định thương mại song phương Hoa Kỳ-Việt Nam và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (**CPTPP**); Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (**EVFTA**); Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (**RCEP**).

## 9. Dựng ý xấu của người nộp đơn (Điều 87.2)

Bên thứ ba có thể nộp Đơn Phản Đối nhãn hiệu tại Việt Nam nếu họ cho rằng người nộp đơn nộp Đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu. “Dụng ý xấu” được hiểu là tình huống người nộp đơn biết rằng nhãn hiệu mà họ muốn đăng ký thuộc sở hữu của người khác, người này có nhu cầu và quyền thực sự đối với nhãn hiệu đó, nhưng vẫn cố tình đăng ký mà không có sự đồng ý.

“Dụng ý xấu” là một cơ sở để phản đối Đơn hoặc hủy bỏ nhãn hiệu đã đăng ký được quy định chi tiết tại Điểm 34.2 Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN có hiệu lực ngày 30/11/2023. Theo đó, người nộp đơn bị coi là có “dụng ý xấu” nếu bằng chứng được đưa ra đáp ứng hai tiêu chí sau:

- (i) Có căn cứ cho rằng, tại thời điểm nộp đơn, người nộp đơn **biết** hoặc **có cơ sở để biết** nhãn hiệu mình đăng ký trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với một nhãn hiệu đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam hoặc nhãn hiệu nổi tiếng tại các nước khác cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự; và
- (ii) Việc đăng ký này nhằm lợi dụng danh tiếng, uy tín của nhãn hiệu đó để thu lợi; hoặc chủ yếu nhằm mục tiêu bán lại, cấp phép hoặc chuyển giao quyền đăng ký cho người có các nhãn hiệu nêu tại điểm a khoản này; hoặc nhằm mục tiêu ngăn chặn khả năng gia nhập thị trường của người có các nhãn hiệu nêu tại điểm a khoản này để hạn chế cạnh tranh; hoặc các hành vi trái với tập quán thương mại lành mạnh khác.

Sự nhận biết (hay biết đến) nhãn hiệu mà người nộp đơn (có dụng ý xấu) xin đăng ký có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm sự công nhận nhãn hiệu đó ở Việt Nam hoặc quốc tế, hoặc từ danh tiếng đã được khẳng định ở Việt Nam. Ngoài ra, việc biết đến nhãn hiệu cũng có thể được chứng minh qua việc người nộp đơn từng có mối liên hệ hoặc **mối quan hệ kinh doanh** với chủ sở hữu nhãn hiệu mà họ nộp đơn đăng ký. Mối liên hệ này có thể được chứng minh qua các thư từ hoặc đàm phán đã diễn ra giữa các bên liên quan.

### Lời kết

Sự thành công trong các vụ phản đối nhãn hiệu tại Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào việc đưa ra bằng chứng thuyết phục, mà còn đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các cơ sở pháp lý sẽ phải được áp dụng để phản đối Đơn đăng ký Nhãn hiệu. Chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực, thông qua việc khéo léo kết hợp các bằng chứng thuyết phục với các lập luận chặt chẽ và phù hợp với quy định, có thể tăng đáng kể cơ hội nhận được các quyết định có lợi từ Cục SHTT trong bối cảnh tranh chấp về SHTT ngày càng trở nên đa dạng, phức tạp và biến đổi không ngừng.

Hãy liên hệ KENFOX IP & Law Office để được tư vấn về việc phản đối nhãn hiệu tại Việt Nam. Đội ngũ của KENFOX, với kinh nghiệm thực tiễn và chuyên môn sâu rộng, am hiểu sâu sắc về pháp luật sở hữu trí tuệ, giúp nhãn hiệu của bạn không chỉ vượt qua mọi rào cản pháp lý mà còn được bảo vệ một cách toàn diện 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](mailto:info@kenfoxlaw.com) / [kenfox@kenfoxlaw.com](mailto:kenfox@kenfoxlaw.com)