

Chứng minh người nộp đơn "biết" hoặc "có cơ sở để biết" trong các vụ việc đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu như thế nào?

Việc chứng minh người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đã "biết" hoặc "có cơ sở để biết" đến nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực theo quy định tại Điều 34.2 Thông tư 23/2023/TT-BKHCHN trong trường hợp nộp đơn có dụng ý xấu là không đơn giản. Pháp luật về Sở hữu Trí tuệ của Việt Nam không thiết lập các quy định cụ thể về các tài liệu cần cung cấp cho mục đích chứng minh. Tuy nhiên, trên cơ sở các vụ tranh chấp nhãn hiệu được đăng ký với "dụng ý xấu" đã được xử lý, KENFOX IP & Law Office, cung cấp một cách tổng quan về các tài liệu, bằng chứng cần thiết giúp chủ nhãn hiệu đích thực chứng minh người nộp đơn đã "biết hoặc có cơ sở để biết" về nhãn hiệu đó trước khi nộp đơn đăng ký tại Việt Nam.

1. Danh tiếng hoặc sử dụng rộng rãi nhãn hiệu

Những tài liệu này nhằm minh rằng nhãn hiệu đã được công chúng nhận diện, được tiếp thị tích cực và được công nhận rộng rãi, giúp cho việc giả định rằng bất kỳ ai trong lĩnh vực liên quan hoặc thậm chí là công chúng nói chung - có thể đã biết đến nhãn hiệu là hợp lý. Do đó, người nộp đơn không thể không biết về sự tồn tại của nhãn hiệu trước khi nộp đơn tại Việt Nam. Các tài liệu cần cung cấp như sau:

- **Các Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu:** Cung cấp bản sao đăng ký nhãn hiệu trước ngày nộp đơn nhãn hiệu, cho thấy nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu đích thực đã được chính thức công nhận và bảo hộ.
- **Tài liệu bán hàng và tiếp thị:** Thể hiện việc sử dụng rộng rãi nhãn hiệu trong thương mại, bao gồm tài liệu quảng cáo, dữ liệu bán hàng, chiến dịch quảng cáo và thông tin phân phối, đặc biệt ở các khu vực nơi người chủ nhãn hiệu đích thực hoạt động.

2. Tài liệu về việc tiếp cận với công chúng

- **Sự hiện diện công cộng:** Tài liệu về việc tham gia trưng bày hàng hóa gắn nhãn hiệu các hội chợ thương mại, triển lãm hoặc các sự kiện trong ngành nơi nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu đích thực đã được trưng bày và người nộp đơn có thể đã tham dự.
- **Ấn phẩm và truyền thông:** Các bài báo, báo cáo tin tức và ấn phẩm giới thiệu hàng hóa gắn nhãn hiệu và chứng minh khả năng hiển thị cũng như sự công nhận của nhãn hiệu đó trong ngành.

3. Sự hiện diện trên môi trường số

- **Hiện diện trực tuyến:** Tài liệu, dữ liệu về khả năng hiển thị trực tuyến của nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu đích thực, như kết quả của công cụ tìm kiếm, thống kê lưu lượng truy cập trang web và sự hiện diện trên mạng xã hội.
- **Tên miền:** Tài liệu về việc đăng ký tên miền trùng khớp hoặc có liên quan chặt chẽ với nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu đích thực, cho thấy nhãn hiệu đã được sử dụng trên môi trường số trước ngày nộp đơn của người nộp đơn.

4. Khảo sát thị trường và đánh giá, chứng nhận của người tiêu dùng

- **Khảo sát:** Các tài liệu khảo sát người tiêu dùng cho thấy sự nhận biết của người tiêu dùng về nhãn hiệu gắn liền với sản phẩm/dịch vụ của chủ nhãn hiệu đích thực.
- **Đánh giá, chứng nhận:** Tài liệu về những đánh giá, chứng nhận từ khách hàng hoặc đối tác về nhãn hiệu và liên kết nhãn hiệu đó với doanh nghiệp của chủ nhãn hiệu đích thực.

5. Mọi quan hệ trước đây

Tài liệu về [mọi quan hệ trước đây](#) giữa chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực và người nộp đơn có dụng ý xấu là bằng chứng mạnh mẽ, thuyết phục và trực tiếp nhất chứng minh rằng người nộp đơn đã biết đến về sự tồn tại trước đó của nhãn hiệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu sau:

- **Email, thư từ và biên bản ghi nhớ giữa hai bên:** Mọi thư từ bằng văn bản giữa chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực và người nộp đơn thảo luận về nhãn hiệu hoặc các hoạt động kinh doanh có liên quan. Tài liệu liên

quan đến bất kỳ liên doanh, hợp tác hoặc quan hệ đối tác nào mà nhãn hiệu có liên quan hoặc được thảo luận.

- *Biên bản họp:* Tài liệu về các cuộc họp nơi nhãn hiệu được thảo luận. Nếu người nộp đơn có mặt tại các cuộc họp này hoặc được đại diện, những tài liệu này có thể dùng làm bằng chứng về nhận thức của họ.
- *Hợp đồng hay thỏa thuận giữa hai bên:* Bất kỳ hợp đồng hoặc thỏa thuận kinh doanh nào (ngay cả khi chưa được hoàn thiện) có đề cập đến nhãn hiệu. Điều này bao gồm các thỏa thuận cấp phép, thỏa thuận không tiết lộ (NDA) hoặc bất kỳ hợp đồng thương mại nào khác mà nhãn hiệu được đề cập.
- *Tranh chấp nhãn hiệu trước đây:* Bao gồm mọi thư khuyến cáo trước đó hoặc các thông báo pháp lý tương tự được gửi cho người nộp đơn hoặc các bên liên quan về việc sử dụng trái phép nhãn hiệu, cũng như bất kỳ tài liệu nào liên quan đến tranh chấp hoặc đàm phán về nhãn hiệu.
- *Hội trợ, triển lãm:* Nếu cả hai bên tham dự cùng các triển lãm thương mại, hội nghị hoặc sự kiện trong ngành nơi nhãn hiệu được trưng bày hoặc thảo luận thì tài liệu từ những sự kiện này có thể được sử dụng làm bằng chứng

Lời kết

Nếu một nhãn hiệu được chứng minh là [đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi](#), về cơ bản, sẽ hợp lý khi lập luận rằng các tổ chức, cá nhân khác trong cùng phạm vi địa lý hoặc thương mại sẽ biết đến nhãn hiệu đó. Lập luận này có sức nặng khi người nộp đơn hoạt động trong cùng lĩnh vực hoặc có cùng phân khúc thị trường như chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực. Các tài liệu về mối quan hệ trước đây giữa người nộp đơn và chủ nhãn hiệu đích thực là tài liệu chứng minh người nộp đơn đã biết hoặc phải có cơ sở biết đến nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu trước khi nộp đơn.

Trong vụ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "EVELINE COSMETICS" [phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu](#) "EVELINE COSMETICS, hình", Cục SHTT đã nhận định rằng, các tài liệu, chứng cứ mà chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực cung cấp là có cơ sở để khẳng định nhãn hiệu "EVELINE COSMETICS, hình" thuộc sở hữu của công ty này và nhãn hiệu "EVELINE COSMETICS, hình" đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi trước thời điểm nộp đơn của chủ đơn Việt Nam.

Tuy nhiên, mỗi tài liệu, [chứng cứ chứng minh](#) trong các vụ việc nhãn hiệu đăng ký với dụng ý xấu phải được thu thập và xử lý cẩn thận để đảm bảo chúng có thể được coi là tài liệu, chứng cứ hợp pháp, trên cơ sở đó, các lập luận về việc người nộp đơn đã "biết" hoặc "có cơ sở để biết" đến nhãn hiệu trước khi nộp đơn mới có giá trị và được Cục SHTT chấp nhận.

Hãy liên hệ với KENFOX IP & Law Office nếu bạn cần sự tư vấn chuyên nghiệp và đại diện để đòi lại nhãn hiệu của bạn thông qua thủ tục phản đối hay hủy bỏ các nhãn hiệu được 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