

## Đăng Ký Nhãn Hiệu Với Dụng Ý Xấu: Làm Sao Chứng Minh Ý Định, Động Cơ Của Người Nộp Đơn?

Để chứng minh đơn đăng ký nhãn hiệu đã được nộp với “dụng ý xấu”, bên cạnh điều kiện về việc chủ đơn “biết” hoặc “có cơ sở để biết” đến nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực, điều kiện thứ hai phải thỏa mãn để chứng minh “dụng ý xấu” của người nộp đơn là ý định hay động cơ phía sau việc đăng ký nhãn hiệu theo Điều 34.2(b) Thông tư 23/2023/TT-BKHCN. Vậy ý định, động cơ phía sau việc đăng ký với dụng ý xấu bao gồm những hành động nào? Có để chứng minh hay không?

KENFOX IP & Law Office cung cấp các phân tích, luận giải dưới đây nhằm giúp chủ thể quyền SHTT đích thực nhận diện một cách tổng quan về các quy định liên quan, trên cơ sở đó, xác định một cách chính xác về các tài liệu, bằng chứng cần thu thập cho mục đích chứng minh.

### Ý định, động cơ không trung thực: Các hành động nào?

Các hành động phản ánh ý định, động cơ không trung thực (dụng ý xấu) được quy định tại **Điều 34.2(b)** như sau:

[i] **Lợi dụng danh tiếng, uy tín của nhãn hiệu để thu lợi:** Việc đăng ký nhãn hiệu với mục đích lợi dụng danh tiếng, uy tín của nhãn hiệu của người khác bị coi là có dụng ý xấu. Chủ nhãn hiệu đích thực cần chứng minh được động cơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của người nộp đơn là thu lợi về mặt tài chính từ thương hiệu đã hiện diện lâu dài trên thị trường, được người tiêu dùng đã tin tưởng và thừa nhận rộng rãi.

[ii] **Bán lại, cấp phép hoặc chuyển nhượng quyền đăng ký:** Việc đăng ký nhãn hiệu mà không nhằm mục đích sử dụng trong thương mại, thay vào đó, nhằm kiếm lợi bằng cách giữ nhãn hiệu đó đợi chủ nhãn hiệu mua lại, hoặc bán lại cho chủ sở hữu hợp pháp hoặc cấp phép sử dụng nhãn hiệu đó cho người khác để thu lợi nhuận bị coi là có dụng ý xấu.

[iii] **Ngăn chặn gia nhập thị trường:** Việc đăng ký nhãn hiệu với mục đích ngăn cản một bên khác tham gia hoặc cạnh tranh trên thị trường là hành vi lạm dụng nhãn hiệu để tạo ra rào cản cạnh tranh. Việc đăng ký nhãn hiệu được sử dụng như một rào cản gia nhập thị trường, trong đó người nộp đơn đăng ký một nhãn hiệu tương tự với một nhãn hiệu nổi tiếng hoặc sắp ra mắt nhằm mục đích ngăn chặn thương hiệu đó gia nhập hoặc mở rộng thị trường. Hành vi đăng ký nhãn hiệu có dụng ý xấu này có thể cản trở nghiêm trọng sự cạnh tranh và sự phát triển lành mạnh trên thị trường.

[iv] **Hành vi trái ngược với các tập quán thương mại lành mạnh khác:** Điều này bao gồm mọi hành vi khác được coi là không công bằng, lành mạnh hoặc phi đạo đức trong thương mại. Những hành vi này có thể bao gồm các hành vi lừa đảo, tạo ra sự nhầm lẫn trên thị trường hoặc các chiến thuật khác làm suy yếu các nguyên tắc cạnh tranh trung thực và công bằng trên thị trường.

Như vậy, nếu rơi vào một trong bốn trường hợp nêu trên, chủ nhãn hiệu đích thực có cơ sở pháp lý để chứng minh rằng ý định, động cơ trong việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của người nộp đơn là không trung thực hoặc có dụng ý xấu.

### Chứng minh ý định, động cơ phía sau việc đăng ký nhãn hiệu trong các vụ đầu cơ nhãn hiệu: Dễ hay khó?

Quy định về ý định, động cơ để xác định liệu người nộp đơn có dụng ý xấu hay không tại Điều 34.2(b) được thiết kế theo hướng mở. Điều luật này, một mặt, liệt kê các hành vi cụ thể, rất đặc trưng của hành vi đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu, giúp chủ nhãn hiệu đích thực có cơ sở pháp lý cụ thể để chứng minh ý định, động cơ không trung thực của người nộp đơn (như lợi dụng danh tiếng, uy tín của nhãn hiệu để thu lợi, bán lại, cấp phép hoặc chuyển nhượng quyền đăng ký, ngăn chặn gia nhập thị trường), mặt khác, thiết lập một quy định tổng quát, toàn diện hơn bao gồm các hành vi khác trái với các tập quán thương mại lành mạnh, mở ra cơ hội cho chủ nhãn hiệu đích thực chứng minh dụng ý xấu của người nộp đơn để đòi lại quyền nhãn hiệu của mình thông qua thủ tục phản đối, ý kiến của người thứ ba hoặc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu.

Cách thiết kế điều luật theo hướng mở giúp các quy định tại Điều 34.2(b) nhằm chứng minh ý định, động cơ của người nộp đơn không bị bó hẹp trong những hành vi nhất định, giúp Cục SHTT cũng như

chủ thể quyền SHTT đích thực linh hoạt hơn trong việc xác định các hành vi không trung thực hay dụng ý xấu có thể chưa được dự đoán rõ ràng tại thời điểm ban hành luật, nhưng vẫn nằm trong tinh thần chung của luật. Điều khoản về thực hiện “*hành vi trái ngược với các tập quán thương mại lành mạnh khác*” đóng vai trò như một quy định tổng quát bao hàm tất cả các hình thức lạm dụng khác nhau làm suy yếu tính toàn vẹn của hệ thống bảo hộ nhãn hiệu và sự công bằng trong thương mại.

### Lời kết

Mặc dù được thiết kế theo hướng mở, việc chứng minh ý định, động cơ phía sau việc đăng ký nhãn hiệu, trong bối cảnh nạn đầu cơ nhãn hiệu ngày càng trở nên tinh vi, biến đổi không ngừng tại Việt Nam, được dự đoán là một thách thức không nhỏ. Ý định vốn mang tính chủ quan và có thể khó chứng minh nếu không có những tuyên bố hoặc hành động rõ ràng cho thấy động cơ của người nộp đơn. Mà thực tế hiện nay, việc đăng ký nhãn hiệu có uy tín danh tiếng thường “**núp bóng**” dưới tên các tổ chức, cá nhân không liên quan với chủ nhãn hiệu đích thực. Đây được xem là thủ đoạn tinh vi và việc đối phó chưa bao giờ đơn giản. Ngoài ra, nếu người nộp đơn chỉ lợi dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên để đăng ký sớm nhất nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu đích thực và không thực hiện hành vi chào bán nhãn hiệu để trục lợi, việc chứng minh dụng ý xấu cũng gần như bất khả thi. Càng tinh vi và phức tạp hơn nếu bên thứ ba đăng ký các nhãn hiệu “tương tự nhưng không trùng hoàn toàn”, hoặc chỉ cho những sản phẩm gần giống với các sản phẩm đã có uy tín và danh tiếng nhưng chưa được đăng ký tại Việt Nam, khiến cho chủ nhãn hiệu đích thực gần như không có cách nào để ngăn chặn hay đòi lại quyền của mình.

Hãy liên hệ với KENFOX IP & Law Office để được tư vấn chuyên sâu về các giải pháp hiệu quả nhất cho các vấn đề sở hữu trí tuệ, nhất là trong các trường hợp đăng ký nhãn hiệu dụng ý xấu tại Việt Nam. Với với kinh nghiệm thực tế sâu rộng và đã thành công trong việc giải quyết nhiều vụ tranh chấp nhãn hiệu, cả trên phương diện hành chính lẫn tổ tụng tại tòa án, KENFOX sẵn sàng đồng hành cùng bạn để bảo vệ quyền lợi của bạn một cách hiệu quả nhất.

**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)