

Dạng Ý Xấu – Bí Quyết Chứng Minh Dạng Ý Xấu Và Giành Lại Nhãn Hiệu?

Việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thường được cho là mặc nhiên mang tính thiện chí và tạo ra quyền độc quyền cho chủ sở hữu. Tuy nhiên, khi việc nộp đơn nhằm mục đích tước đi lợi ích của nhãn hiệu hiện có của chủ nhãn hiệu đích thực và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, điều đó sẽ phá vỡ các mục tiêu, nguyên tắc căn bản của pháp luật về bảo hộ quyền SHTT. Việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với động cơ nêu trên bị coi là có “dạng ý xấu”.

KENFOX IP & Law Office cung cấp các phân tích chi tiết về các quy định xung quanh vấn đề “dạng ý xấu” tại Điều 34.2 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN để chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực hiểu rõ hơn về cách thức bảo vệ và đòi lại quyền nhãn hiệu của mình khi bị bên thứ ba đăng ký với “[dạng ý xấu](#)”.

1. Cơ sở pháp lý: Được quy định ở đâu?

Quy định về “dạng ý xấu” là cơ sở pháp lý quan trọng để từ chối bảo hộ nhãn hiệu xin đăng ký, phản đối ký nhãn hiệu đang được thẩm định, hoặc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký tại Việt Nam. Cụ thể, “[dạng ý xấu](#)” là căn cứ pháp lý lần đầu tiên được đưa vào Điều 117.1(b) và Điều 96.1(a) Luật SHTT sửa đổi năm 2022. Theo đó:

- Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cũng có quyền yêu cầu Cục SHTT từ chối cấp Văn bằng bảo hộ cho sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý thông qua thủ tục “[phản đối](#)” hoặc “[ý kiến của người thứ ba](#)” nếu có cơ sở để khẳng định rằng người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dạng ý xấu (Điều 117.1(b)).
- Kể cả khi các đối tượng SHCN đó đã được cấp Văn bằng bảo hộ, chủ thể quyền SHTT đích thực vẫn còn cơ hội để thách thức hiệu lực thông qua thủ tục “[hủy bỏ hiệu lực](#)” (Điều 96.1(a)).

2. Tài liệu cần cung cấp: Là gì?

Khi phát hiện việc bên thứ ba nộp đơn đăng ký các đối tượng SHCN với dạng ý xấu, chủ thể quyền SHTT đích thực cần cung cấp các tài liệu, bằng chứng quy định tại Điều 34.2 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN. Cụ thể, các tài liệu, thông tin sau đây cần cung cấp trong đơn phản đối hoặc đề nghị hủy bỏ hiệu lực:

(a) Tài liệu chứng minh 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

(b) 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.

3. Chứng minh “dạng ý xấu”: Cần thỏa mãn các tiêu chí nào?

Để chứng minh “dạng ý xấu”, căn cứ Điều 34.2 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN, cần thỏa mãn đồng thời cả 2 điều kiện sau đây:

[i] **Biết hoặc có cơ sở để biết:**

Tiêu chí này nhấn mạnh đến việc người nộp đơn đã “biết” hoặc “có cơ sở để biết” đến nhãn hiệu của người khác. Ngoài việc “biết” hoặc “có cơ sở để biết”, tiêu chí này chỉ được coi là đáp ứng đầy đủ khi nhãn hiệu của chủ sở hữu đích thực đang được “sử dụng rộng rãi” tại Việt Nam hoặc nhãn hiệu đó đã “nổi tiếng” tại các nước khác cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự.

[ii] **Ý định/động cơ của việc đăng ký nhãn hiệu:**

Tiêu chí này đòi hỏi phải [chứng minh ý định, động cơ](#) gây phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực. Tiêu chí này được coi là đáp ứng khi chủ sở hữu nhãn hiệu đích

thực có cơ sở để chứng minh rằng ý định/động cơ phía sau việc đăng ký nhãn hiệu là nhằm thực hiện một trong số các hành vi như: lợi dụng, bán lại, cấp phép, chuyển giao, ngăn chặn khả năng gia nhập thị trường để hạn chế cạnh tranh, hoặc các hành vi trái với tập quán thương mại lành mạnh khác.

Như vậy, chỉ khi cả hai điều kiện (sự nhận biết và động cơ của người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu) được đáp ứng theo Điều 34.2 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN, mới có đủ cơ sở để kết luận rằng, người nộp đơn đã đăng ký nhãn hiệu với “dụng ý xấu”. Nói cách khác, nếu chỉ chứng minh được một trong hai tiêu chí nêu trên, đơn phản đối hay hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu sẽ bị coi là không đủ cơ sở và bị bác bỏ.

Yêu cầu phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện theo quy định tại Điều 34.2 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN khiến việc chứng minh dụng ý xấu trở nên khó khăn và thách thức hơn, vì chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực phải cung cấp bằng chứng cho thấy người nộp đơn không chỉ “biết” hoặc “có cơ sở để biết” đến nhãn hiệu đã có từ trước, mà **còn phải chứng minh rằng động cơ đăng ký nhãn hiệu của người nộp đơn là không đúng đắn**. Ngay cả khi rõ ràng rằng người nộp đơn đã biết đến sự tồn tại trước đó của nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu đích thực, việc chứng minh động cơ không trung thực của người nộp đơn cũng không hề đơn giản. Quy định này, mặc dù bị cho rằng gây khó khăn cho việc chứng minh “dụng ý xấu”, nhưng nhằm phân biệt giữa việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của người khác một cách đơn thuần, không có chủ ý với trường hợp nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có dụng ý xấu thực sự.

4. Tài liệu chứng minh “dụng ý xấu”: Cần đáp ứng các yêu cầu nào?

- **Hình thức:** Các tài liệu, chứng cứ cung cấp để phản đối hay yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu trên cơ sở “dụng ý xấu” phải là các tài liệu, chứng cứ hợp pháp. Thông thường, các tài liệu có thể là bản gốc, hoặc bản sao công chứng hoặc được lập vi bằng tại một văn phòng thừa phát lại tại Việt Nam.
- **Tính liên kết:** Các tài liệu phải chứng minh được mối liên kết giữa việc biết đến nhãn hiệu với động cơ phía sau việc đăng ký nhãn hiệu.
- **Sử dụng rộng rãi hoặc nổi tiếng:** Chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực cần cung cấp các tài liệu chứng minh đã [sử dụng rộng rãi](#) nhãn hiệu của mình tại Việt Nam hoặc đã trở nên nổi tiếng ở nước ngoài.
- **Thời gian:** Các tài liệu chứng minh tình trạng sử dụng hay uy tín, danh tiếng... phải được xác lập trước ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Lời kết

Đòi lại nhãn hiệu bị bên thứ ba đăng ký với dụng ý xấu cần áp dụng một [chiến lược](#) pháp lý tỉ mỉ và tốn kém nguồn lực. Việc thu thập và sử dụng bằng chứng thuyết phục để thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện: (i) biết hoặc có cơ sở để biết đến nhãn hiệu của chủ sở hữu đích thực và (ii) ý định, động cơ phía sau việc đăng ký nhãn hiệu của người nộp đơn **đòi hỏi cách tiếp cận chiến lược**. Điều này không chỉ bao gồm việc chứng minh một cách đơn giản về sự tồn tại từ trước và sự công nhận của công chúng đối với nhãn hiệu của chủ sở hữu đích thực, mà còn phải liên kết sự công nhận đó với động cơ không trung thực của người nộp đơn. Do vậy, chiến lược tiếp cận vụ việc phải toàn diện, đảm bảo rằng mọi khía cạnh pháp lý được xem xét cẩn trọng và các bằng chứng cung cấp phải thuyết phục, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc chứng minh dụng ý xấu.

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.

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

**By Nguyen Vu QUAN
Partner & IP Attorney**