

## Làm Gì Nếu Nhãn Hiệu Của Bạn Bị Đăng Ký Trái Phép Tại Việt Nam?

Nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên” đã và đang bị bên thứ ba lạm dụng như một công cụ tinh vi để “đăng ký đầu cơ” và “chiếm đoạt quyền nhãn hiệu” của các chủ sở hữu đích thực tại Việt Nam. Vấn nạn đầu cơ nhãn hiệu, hay còn gọi là đánh cắp tài sản trí tuệ của doanh nghiệp nước ngoài, đã trở thành một xu hướng tiêu cực và nguy hiểm. Ngày càng có nhiều chủ sở hữu nhãn hiệu bày tỏ sự bức xúc khi phát hiện nhãn hiệu của mình đã bị người khác nộp đơn đăng ký, hoặc thậm chí đăng ký thành công tại Việt Nam. Điển hình, không ít trường hợp, sau khi đăng ký thành công nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh, bên đầu cơ nhãn hiệu đã dùng chính nhãn hiệu đó làm “vũ khí” để khởi sự các biện pháp pháp lý, yêu cầu cơ quan thực thi bắt giữ hàng hóa mang nhãn hiệu và xử phạt chủ nhãn hiệu đích thực.

Chủ nhãn hiệu đang phải đối mặt với những thách thức nào khi phát hiện nhãn hiệu của mình bị bên thứ ba đăng ký trái phép? Có những cách nào để đòi lại quyền nhãn hiệu và cần nắm vững các căn cứ pháp lý nào để giành lại nhãn hiệu tại Việt Nam? Các câu hỏi này sẽ được KENFOX IP & Law Office giải đáp chi tiết trong bài viết này để giúp chủ thể quyền SHTT bảo vệ hiệu quả quyền SHTT tại Việt Nam trong bối cảnh vấn nạn đầu cơ nhãn hiệu tại Việt Nam đang ngày càng trở nên chuyên nghiệp, tinh vi và biến đổi không ngừng như hiện nay.

### 1. Thách thức: Chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực tại Việt Nam phải đối mặt với những thách thức nào?

Chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực tại Việt Nam thường đối mặt với các thách thức đáng kể sau đây:

- **Chưa đăng ký quyền SHTT:** Nhiều chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực chưa kịp đăng ký xác lập quyền SHTT tại Việt Nam, mặc dù đã thương mại hóa các sản phẩm tại Việt Nam. Điều này tạo cơ hội cho bên thứ ba lợi dụng nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên” để đăng ký [đầu cơ và chiếm đoạt nhãn hiệu](#).
- **Thiếu bằng chứng trực tiếp:** Việc không có bằng chứng “trực tiếp” về mối quan hệ kinh doanh giữa chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực và người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “với dụng ý xấu” gây khó khăn trong quá trình chứng minh. Dù có thể đưa ra bằng chứng gián tiếp rằng người nộp đơn “**biết**” hoặc “**có cơ sở để biết**” về sự tồn tại của nhãn hiệu đích thực, nhưng điều này chưa đủ mạnh mẽ và thuyết phục.
- **Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên:** Nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên”, mặc dù không phải là nguyên tắc tuyệt đối, duy nhất và bất biến, nhưng là nguyên tắc được ưu tiên trong cơ chế xác lập quyền nhãn hiệu tại Việt Nam, chứ không phải là nguyên tắc “sử dụng trước”. Điều này đôi khi gây bất lợi cho chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực khi chưa kịp đăng ký nhưng đã sử dụng nhãn hiệu.
- **Chứng minh sử dụng rộng rãi nhãn hiệu:** Mặc dù có [bằng chứng](#) về việc sử dụng “rộng rãi” nhãn hiệu tại Việt Nam, các thẩm định viên của Cục SHTT thường rất dè dặt trong việc công nhận hay cho phép nhãn hiệu “chưa đăng ký” chiếm ưu thế trong thủ tục phản đối hoặc hủy bỏ hiệu lực, trừ khi vụ việc đặc biệt nghiêm trọng.

### 2. Chiến lược tiếp cận: Làm thế nào để đòi lại quyền nhãn hiệu tại Việt Nam?

Để xử lý các nhãn hiệu được đăng ký với “dụng ý xấu”, Luật SHTT của Việt Nam và các văn bản hướng dẫn cung cấp nhiều biện pháp mà chủ sở hữu đích thực có thể sử dụng để phản đối và/hoặc yêu cầu hủy bỏ bất kỳ nhãn hiệu nào được đăng ký với “dụng ý xấu”. Từ góc độ luật pháp và thực tiễn, có bốn cách hiệu quả để chống lại việc chiếm đoạt nhãn hiệu ở Việt Nam:

[1] **Phản đối:** Nộp “Đơn phản đối” trong thời hạn 05 tháng kể từ ngày nhãn hiệu được công bố, hoặc nếu thời hạn 5 tháng cho [thủ tục phản đối](#) chính thức đã qua, nộp công văn nêu “ý kiến của người thứ ba” trước khi Cục SHTT ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, và yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ từ chối bảo hộ nhãn hiệu được nộp với dụng ý xấu

[2] **Hủy bỏ hiệu lực:** Nộp “Đơn yêu cầu [hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu](#)” đến Phòng Thực thi và giải quyết khiếu nại của Cục SHTT. Theo Điều 96.4 Luật SHTT, thời hiệu để thực hiện quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực đối với nhãn hiệu đã đăng ký “với dụng ý xấu” kéo dài trong suốt thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu.

[3] **Chấm dứt hiệu lực do không sử dụng:** Nộp “Đơn yêu cầu [chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu](#)” đến Phòng Thực thi và giải quyết khiếu nại của Cục SHTT nếu nhãn hiệu đã được đăng ký trên 5 năm mà không được sử dụng. Điều 95.1(d) Luật SHTT cho phép chấm dứt hiệu lực đăng ký nhãn hiệu nếu nhãn hiệu đó không được sử dụng liên tục trong thời hạn 5 năm sau ngày đăng ký. Quy định này thường được gọi là “chấm dứt hiệu lực do 5 năm không sử dụng”.

[4] **Đàm phán mua lại nhãn hiệu:** Thương lượng trực tiếp với bên đăng ký trước, tìm biện pháp hữu nghị, nhưng quyết liệt, đề xuất mua lại nhãn hiệu từ người đăng ký trước.

### 3. Căn cứ pháp lý: Dựa vào đâu để giành lại quyền nhãn hiệu?

Xem xét Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành, có thể thấy, để giành lại quyền nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực có thể nộp đơn phản đối, hủy bỏ hoặc [chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu](#) dựa trên các căn cứ pháp lý sau đây:

- Dụng ý xấu (*Điều 117.1(b) Luật SHTT và Điều 34.2, Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN*).
- Quyền đăng ký nhãn hiệu (*Điều 87.2 và Điều 117.1(b) Luật SHTT*).
- Nhãn hiệu nổi tiếng (*Điều 74.2 (k) và Điều 75 Luật SHTT*)
- Nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi (*Điều 74.2 (g) Luật SHTT*)
- Tên thương mại (*Điều 74.2 (k) Luật SHTT*)
- Quyền tác giả có trước (*Điều 74.2 (p) Luật SHTT*). Cụ thể, dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên, hình ảnh của nhân vật, hình tượng trong tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác và được công chúng biết đến rộng rãi trước ngày nộp đơn bị coi là không có khả năng phân biệt và bị từ chối đăng ký.
- Quyền tác giả có trước (*Điều 73.7 Luật SHTT*). Cụ thể, dấu hiệu chứa bản sao tác phẩm của người khác không đủ điều kiện để đăng ký nhãn hiệu.

#### [i] Dụng ý xấu

“**Dụng 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 nhãn hiệu 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 “dụng ý xấu” (*Điều 117.1(b)*).
- Kể cả khi nhãn hiệu 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)*).

Để chứng minh “dụng ý xấu”, chủ nhãn hiệu 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.*

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”.

#### [ii] Quyền đăng ký nhãn hiệu

**Điều 87.2** Luật SHTT quy định rằng các tổ chức, cá nhân (*chẳng hạn như nhà phân phối, nhà bán lẻ hoặc các đơn vị thương mại khác*) có thể đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm họ đưa ra thị trường, do người khác sản xuất, với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó và không phản đối việc đăng ký. Điều luật này là cơ sở pháp lý quan trọng để ngăn chặn bên thứ ba lạm dụng [quyền đăng ký nhãn hiệu](#) đối với sản phẩm không phải do mình sản xuất, đồng thời tạo điều kiện cho chủ sở hữu đích thực thực hiện thủ tục phản đối hoặc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu nếu quyền lợi của họ bị xâm phạm.

Thông thường, để thành công trong việc phản đối hoặc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu của bên thứ ba dựa trên cơ sở “Quyền đăng ký nhãn hiệu” tại Điều 87.2, thực tế cho thấy rằng chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực phải

thu thập bằng chứng thuyết phục để hỗ trợ cho yêu cầu của mình. Bằng chứng này phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- (i) Tài liệu, bằng chứng thể hiện bên thứ ba đăng ký nhãn hiệu đang phân phối, kinh doanh các sản phẩm do chủ nhãn hiệu đích thực sản xuất
- (ii) Tài liệu, bằng chứng về việc nhà sản xuất đã sử dụng nhãn hiệu trước đó trên sản phẩm tại Việt Nam (*như hóa đơn bán hàng, hợp đồng mua bán, quảng cáo, tài liệu tiếp thị, chứng nhận sản phẩm...*);
- (iii) Tài liệu, bằng chứng thể hiện sự phản đối của nhà sản xuất đối với việc đăng ký nhãn hiệu của người nộp đơn trước;
- (iv) Tài liệu, bằng chứng về mối quan hệ giữa người nộp đơn trước và nhà sản xuất.

### [iii] Nhãn hiệu “nổi tiếng”

Đối với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng, **Điều 74.2(i)** của Luật SHTT là căn cứ pháp lý rõ ràng giúp họ phản đối hoặc hủy bỏ hiệu lực của các nhãn hiệu có khả năng xâm phạm tới quyền của họ. Điều này tạo cơ sở pháp lý vững chắc để lập luận rằng việc đăng ký nhãn hiệu của bên thứ ba sẽ làm suy yếu (lu mờ - dilute) khả năng phân biệt của nhãn hiệu hoặc lợi dụng danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng. Nhãn hiệu nổi tiếng được hưởng cơ chế bảo hộ đặc biệt hơn nhãn hiệu thông thường ở chỗ, khi được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng, chủ nhãn hiệu có thể phản đối hoặc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu của bên thứ ba ngay cả khi nhãn hiệu đó đăng ký và sử dụng cho các hàng hóa và dịch vụ không giống với hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng. Quy định này ngăn chặn các hành vi đăng ký nhãn hiệu không trung thực, khi các bên thứ ba cố tình đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng để trục lợi bất chính.

Để giành thắng lợi trong các vụ phản đối hoặc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu dựa trên quyền đối với “nhãn hiệu nổi tiếng”, cần phải cung cấp các bằng chứng chứng minh theo quy định tại **Điều 75**. Lưu ý rằng, theo quy định được sửa đổi tại Điều 75, nhãn hiệu không nhất thiết phải đáp ứng “**tất cả**” các tiêu chí mới được coi là nổi tiếng. Việc đáp ứng “**một số**” tiêu chí nhất định có thể đủ để xác định một nhãn hiệu là nổi tiếng. Điều này cho phép quá trình đánh giá linh hoạt và phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Cục SHTT có quyền xem xét, công nhận liệu nhãn hiệu có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng hay không, dựa trên “**một số**” hoặc “**tất cả**” các tiêu chí được nêu tại Điều 75.

### [iv] Nhãn hiệu chưa đăng ký nhưng đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi

Một nhãn hiệu dù chưa được đăng ký vẫn có thể là cơ sở để phản đối hay hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu của người khác nếu đã được “**sử dụng**” và “**thừa nhận rộng rãi**” tại Việt Nam (**Điều 74.2g**).

Điều luật này cho phép chủ sở hữu đích thực, dù chưa đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, vẫn có thể can thiệp sớm vào quá trình đăng ký nhãn hiệu có khả năng vi phạm, ngăn cản nhãn hiệu đó được bảo hộ và gia nhập thị trường. Để thực hiện điều này, chủ sở hữu phải chứng minh rằng nhãn hiệu của mình đã được “**sử dụng**” và “**thừa nhận rộng rãi**” cho hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự tại Việt Nam, giúp cho nhãn hiệu đạt được mức độ nhận biết và công nhận đáng kể trong cộng đồng liên quan thông qua việc sử dụng rộng rãi.

### [v] Tên thương mại

Lập luận về quyền đối với “**Tên thương mại**” có thể là một lập luận hữu ích và hiệu quả để phản đối và/hoặc hủy bỏ nhãn hiệu của bên thứ ba trong trường hợp chủ nhãn hiệu đích thực chưa xác lập quyền đối với nhãn hiệu của họ tại Việt Nam.

Cơ chế xác lập quyền đối với tên thương mại tại Việt Nam là thông qua quá trình sử dụng hợp pháp tên thương mại trong kinh doanh, mà không dựa vào thủ tục đăng ký như nhãn hiệu. Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó. **Điều 74.2(k)** Luật SHTT quy định, nhãn hiệu sẽ bị từ chối bảo hộ nếu “*trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác*”. Như vậy, trong trường hợp nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực có nguồn gốc/được hình thành từ tên thương mại của mình, nếu chưa xác lập được quyền đối với nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu đích thực có thể dựa vào quyền đối với tên thương mại của họ để phản đối hoặc yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu của bên thứ ba. Điều kiện tiên quyết để chứng minh quyền đối với tên thương mại đã được xác lập tại Việt Nam là tên thương mại đó đã được sử dụng trong thực tế thương mại tại Việt Nam.

### [vi] Quyền tác giả

Trong một số trường hợp nhất định, quyền tác giả sẽ là cứu cánh cho chủ sở hữu nhãn hiệu đòi lại quyền nhãn hiệu của mình. Trên thực tế, một nhãn hiệu có thể đồng thời thỏa mãn các tiêu chí để được đăng ký dưới dạng: (i) nhãn hiệu, (ii) kiểu dáng công nghiệp và/hoặc (iii) bản quyền.

Điều 73.7 cho phép chủ sở hữu bản quyền bảo vệ quyền SHTT của mình và ngăn chặn người khác đăng ký nhãn hiệu xâm phạm tác phẩm có bản quyền của họ. Theo quy định này, các dấu hiệu (*nhãn hiệu xin đăng ký*) chứa “**bản sao**” của tác phẩm có bản quyền sẽ không đủ điều kiện để được bảo hộ nhãn hiệu, trừ khi có sự cho phép của chủ sở hữu tác phẩm. Quyền tác giả thường phát sinh trước quyền đối với nhãn hiệu và là cốt lõi của sự sáng tạo. Vụ [phản đối nhãn hiệu của Công ty Musidor B.V](#) đã minh chứng cho điều này. Cụ thể, căn cứ về **quyền tác giả có trước mới là căn cứ chủ yếu** để giúp Công ty này đánh bại bên xâm phạm, việc bổ sung các bằng chứng chứng minh nhãn hiệu đồng thời là **tác phẩm “Biểu tượng môi và lưỡi” của Musidor B.V. đã được biết đến một cách rộng rãi đóng vai trò là cơ sở tham chiếu** củng cố vững chắc thêm căn cứ về quyền tác giả.

Ngoài ra, theo điều 74.2(p), nếu nhãn hiệu xin đăng ký có chứa các dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên gọi hoặc hình ảnh của các nhân vật, hoặc hình tượng trong các tác phẩm có bản quyền, với điều kiện là các dấu hiệu đó (*tên gọi, hình ảnh, hình tượng*) đã được công chúng biết đến rộng rãi trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Sự trùng lặp hay tương tự này có thể là cơ sở để phản đối hoặc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu tại Việt Nam.

Hãy liên hệ với KENFOX IP & Law Office để được tư vấn chuyên sâu về các chiến lược bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhất là trong các trường hợp nhãn hiệu của bạn bị bên thứ ba đăng ký trái phép. 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.

**Bùi Nguyễn Vũ QUÂN**  
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)