

Hệ Thống Madrid Và Những Rủi Ro Tiềm Ẩn: 4 Năm Giành Lại Thương Hiệu Từ Bờ Vực Thất Bại Tại Campuchia

Hai lần bị từ chối bảo hộ thương hiệu đã đặt dấu chấm hết cho nỗ lực đăng ký bảo hộ nhãn hiệu "CrossLeader" khi Đăng ký Nhãn hiệu Quốc tế của DOUBLESTAR GROUP CO. LTD, một công ty lắp xe niêm yết thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc, theo Hệ thống Madrid chỉ định bảo hộ tại Campuchia liên tục bị từ chối. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và chiến lược pháp lý đúng đắn, KENFOX IP & Law Office đã đồng hành cùng DOUBLESTAR lật ngược tình thế, tạo nên bước ngoặt quan trọng, đảo ngược thành công quyết định từ chối của Cục SHTT Campuchia, đảm bảo an toàn cho các hoạt động đầu tư của DOUBLESTAR tại Campuchia.

Chiến thắng cuối cùng không chỉ là minh chứng cho sự bền bỉ của DOUBLESTAR, mà còn mang đến những bài học quý giá, là kim chỉ nam cho các doanh nghiệp khác về chiến lược pháp lý hiệu quả trong việc [bảo vệ thương hiệu](#) khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo hệ thống Madrid.

Thách Thức Pháp Lý

Khách hàng của chúng tôi, DOUBLESTAR, đã gặp phải những trở ngại đáng kể trong việc đăng ký nhãn hiệu "CrossLeader" theo Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế số 1354018, chỉ định bảo hộ tại Campuchia. Các sản phẩm thuộc Nhóm 12, bao gồm nhiều loại sản phẩm liên quan đến ô tô, ban đầu đã bị Cục SHTT Campuchia đưa ra [thông báo từ chối](#) tạm thời. Cụ thể, Cục SHTT Campuchia cho rằng "CrossLeader" có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu "CROSS" đã được TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA đăng ký trước đó, do cả hai nhãn hiệu đều có chung yếu tố "Cross", trong khi "Leader" bị coi là yếu tố mô tả chung chung.

Chiến Lược Phúc Đáp và Từ Chối Lần Hai

Đơn phúc đáp thông báo từ chối của KENFOX được soạn thảo tỉ mỉ, nhấn mạnh sự khác biệt của nhãn hiệu "CrossLeader" so với "CROSS". Lập luận được đưa ra theo hai hướng: Thứ nhất, KENFOX phân tích chi tiết sự khác biệt về cấu trúc, cách phát âm và ý nghĩa của nhãn hiệu. Thứ hai, chúng tôi trình bày bằng chứng về sự phổ biến của các nhãn hiệu kết hợp "CROSS" trong Nhóm 12, đã được Cục SHTT Campuchia chấp nhận, chứng minh việc sử dụng phổ biến của thuật ngữ này trong lĩnh vực có liên quan. Tuy nhiên, phúc đáp lần một này đã không thuyết phục được Cục SHTT Campuchia. Theo đó, Cơ quan này đã bác bỏ các lập luận của KENFOX và tiếp tục ra thông báo từ chối lần 2 vào tháng 02/2021.

Bước Ngoặt: Vượt Qua Lần Từ Chối Thứ Hai

Đáng chú ý, trong thông báo từ chối lần 2, Cục SHTT Campuchia chỉ gợi ý rằng, từ chối sẽ được thu hồi nếu có Thư Đồng Ý từ chủ nhãn hiệu đối chứng. Đây thực sự là một tình thế bế tắc, vì DOUBLESTAR cho biết, họ không thể xin Thư Đồng Ý từ chủ nhãn hiệu đối chứng, TOYOTA.

Không lùi bước, KENFOX và DOUBLESTAR đã cùng nhau xem xét lại tình hình và xây dựng một lập luận thuyết phục tập trung vào ba điểm quan trọng:

[i] Khả năng phân biệt của "crossleader": Chúng tôi nhấn mạnh việc sử dụng rộng rãi của "CROSS" trong lĩnh vực liên quan, cho thấy khả năng phân biệt tự thân yếu của dấu hiệu này. Bằng cách tham chiếu nhiều nhãn hiệu có chứa "CROSS" đã được [Cục SHTT Campuchia](#) chấp nhận, chúng tôi lập luận để đơn đăng ký nhãn hiệu của khách hàng được xử lý nhất quán.

[ii] Sự chấp nhận bảo hộ toàn cầu: "CrossLeader" đã được chấp nhận đăng ký ở nhiều khu vực pháp lý trên toàn thế giới. Việc chấp nhận rộng rãi này, bao gồm 72 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhấn mạnh khả năng phân biệt của nhãn hiệu và sự công nhận quốc tế của nó.

[iii] Sự đồng tồn tại: Chúng tôi nhấn mạnh sự đồng tồn tại của "CrossLeader" và nhãn hiệu "CROSS" ở một số quốc gia, bao gồm cả Nhật Bản, nước xuất xứ của chủ nhãn hiệu đối chứng, TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA. Việc đồng tồn tại này mà không xảy ra bất kỳ tranh chấp nào càng củng cố thêm lập luận về khả năng phân biệt của nhãn hiệu của khách hàng chúng tôi.

Chiến thắng cuối cùng: Chấp nhận bảo hộ có điều kiện

Sự kiên trì của khách hàng và kinh nghiệm thực tiễn và chuyên môn sâu rộng của KENFOX dẫn đến một bước đột phá quan trọng. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Cục SHTT Campuchia cuối cùng đã chấp nhận các lập luận trong đơn khiếu nại của chúng tôi, thu hồi [từ chối bảo hộ](#) cho nhãn hiệu "CrossLeader", với điều kiện, từ "leader" không được bảo hộ riêng. Kết quả này không chỉ đánh dấu một chiến thắng quan trọng đối với

DOUBLESTAR mà còn minh chứng cho chuyên môn và cách tiếp cận chiến lược của KENFOX trong việc xử lý hiệu quả các thông báo, quyết định từ chối liên quan đến các Đăng ký quốc tế theo Hệ thống Madrid.

Lời kết

Làm thế nào để đảo ngược các thông báo, quyết định từ chối nhãn hiệu thành một chiến thắng, ngay cả khi phải đối mặt với những trở ngại dường như không thể vượt qua, đặc biệt khi nhãn hiệu liên tục từ chối tới hai lần là câu hỏi không dễ trả lời. Nhưng với chiến lược pháp lý đúng đắn, kiến thức pháp lý chuyên sâu và lập luận sắc bén, chủ đơn hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế, biến những rào cản pháp lý thành cơ hội để chứng minh sức mạnh nhãn hiệu của mình, để nhãn hiệu của họ được bảo hộ tại Campuchia.

Chiến thắng trong vụ “CrossLeader” không chỉ đánh dấu sự kết thúc hành trình 4 năm đầy gian nan đối với DOUBLESTAR mà còn làm nổi bật chiến lược pháp lý sáng tạo và chuyên môn quốc tế của KENFOX trong việc giải quyết các tranh chấp nhãn hiệu phức tạp.

Nguyễn Vũ Quân | Partner, IP Attorney
Hoàng Thị Tuyết Hồng | Senior Trademark Attorney
Hoàng Thị Niệm | Associate

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