

## Sản Xuất Chỉ Đề Xuất Khẩu: Có Cấu Thành Xâm Phạm Nhãn Hiệu? Phán Quyết Từ Trung Quốc Và Thực Tiễn Tại Việt Nam

Việc sản xuất hàng hóa mang nhãn hiệu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của chủ thể khác để xuất khẩu là một vấn đề gây tranh cãi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (SHTT). Tại Trung Quốc cũng như Việt Nam, các hoạt động sản xuất hàng hóa mang nhãn hiệu của nước ngoài để xuất khẩu theo mô hình OEM (Original Equipment Manufacturer) đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Bên giao gia công nước ngoài ký kết hợp đồng gia công với các nhà sản xuất trong nước sản xuất hàng hóa gắn nhãn hiệu của họ để xuất khẩu. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, nhãn hiệu gắn lên trên các hàng hóa để xuất khẩu lại trùng/tương tự gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu đã đăng ký trong nước. Liệu việc sử dụng nhãn hiệu trùng/tương tự với người khác trong quá trình sản xuất để xuất khẩu có cấu thành hành vi xâm phạm quyền SHTT hay không, đặc biệt khi các sản phẩm này không được lưu hành tại thị trường nội địa. Các phán quyết từ các tòa án Trung Quốc và thực tiễn pháp lý tại Việt Nam đã mang đến những góc nhìn đa chiều, phức tạp và đáng lưu tâm cho các bên liên quan, đặc biệt là các chủ sở hữu quyền SHTT.

KENFOX IP & Law Office phân tích sâu hơn về các khía cạnh pháp lý liên quan, đồng thời cung cấp những thông tin hữu ích giúp các chủ thể quyền SHTT hiểu rõ hơn về rủi ro tiềm ẩn và các biện pháp bảo vệ quyền lợi của mình trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

### TẠI TRUNG QUỐC

#### 1. Vụ án Predator

Công ty Fuzhou Yama Mechanical and Electrical (sau đây gọi là "**Công ty Yama**") là chủ sở hữu nhãn hiệu số 10886272 "**Predator**", nhãn hiệu này được đăng ký cho các hàng hóa thuộc Nhóm 7, bao gồm máy phát điện, máy phát điện khẩn cấp. Nhãn hiệu đã được nộp đơn vào tháng 5/2012 và được đăng ký vào ngày 14/9/2013.

**Công ty Harbor (Hoa Kỳ)** là chủ sở hữu thương hiệu "**Predator**" của Hoa Kỳ, nhãn hiệu này được đăng ký cho các sản phẩm thuộc Nhóm 7 (máy phát điện). Theo thông tin trên trang web của USPTO, nhãn hiệu được sử dụng sớm nhất là ngày 01/02/2012 và đã nộp đơn vào ngày 12/10/2012 và được chấp nhận đăng ký vào ngày 18/6/2013.

Ngày 20/03/2021, Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Trùng Khánh Shenchi (sau đây gọi là "**Công ty Shenchi**") khai báo xuất khẩu một bộ máy phát điện xăng sang Hoa Kỳ tại Hải quan Thượng Hải. Sản phẩm có gắn nhãn hiệu "Predator". Người nhận hàng ở nước ngoài là Công ty Harbor. Ngày 22/03/2021, Cơ quan Hải quan đã ban hành "Thông báo về tình trạng xâm phạm quyền SHTT" cho **Công ty Yama**. Vào ngày 25/3/2012, **Công ty Yama** đã đệ đơn xin tạm giữ sản phẩm nghi ngờ xâm phạm. Ngày 24/6/2023, Cơ quan Hải quan đã ban hành "Thông báo tạm giữ hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm". Các bộ máy phát điện trên được xuất khẩu bởi **Công ty Shenchi** đã bị tạm giữ. Vào ngày 4/8/2021, Cơ quan Hải quan đã ra Thông báo không thể xác định liệu hàng hóa trên có vi phạm quyền SHTT liên quan đến Công ty Yama hay không. Công ty Yama sau đó đã đệ đơn kiện lên tòa án.

Trong khi xét xử vụ án, Công ty Shenchi cho biết, họ đã đàm phán với Công ty Harbor (Hoa Kỳ) về sản phẩm máy phát điện gắn nhãn hiệu này từ cuối năm 2020. Vào 20/03/2021, mẫu đầu tiên đã được gửi đến Công ty Harbor để kiểm tra.

Theo tài liệu liên quan đến giấy phép sử dụng nhãn hiệu do Công ty Harbor cung cấp, Công ty Harbor đã ủy quyền cho Công ty Shenchi sử dụng nhãn hiệu "Predator" chỉ để sản xuất sản phẩm của Công ty Harbor và sản phẩm chỉ có thể phân phối cho Công ty Harbor.

#### Phán quyết:

#### **Phiên tòa đầu tiên: Tòa án Nhân dân quận Pudong, Thượng Hải**

Tòa án Pudong đã kết luận rằng vi phạm bị cáo buộc liên quan đến việc xử lý việc cấp phép sử dụng nhãn hiệu từ nước ngoài. Hành vi xử lý nhãn hiệu được xác định là hành vi sử dụng nhãn hiệu. Tòa án cho rằng, mặc dù luật pháp Trung Quốc không xem yếu tố "dễ gây nhầm lẫn" như là yếu tố cấu thành vi phạm nhãn hiệu, nhưng điều đó không có nghĩa là không cần phải xem xét vấn đề nhầm lẫn. Bởi vì có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ là điều kiện cần thiết để cấu thành vi phạm nhãn hiệu. Sản phẩm liên quan đến vụ án là một sản phẩm mẫu được gửi đến phòng thí nghiệm Hoa Kỳ và

không đưa ra thị trường Trung Quốc. Từ bản chất của sản phẩm, khả năng sản phẩm mẫu quay trở lại thị trường Trung Quốc là rất nhỏ và không ảnh hưởng đến nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty Yama trên thị trường nội địa. Do đó, hành vi bị nghi ngờ trong vụ án này sẽ không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa hoặc dịch vụ, sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến chức năng nhận diện nhãn hiệu của Công ty Yama tại Trung Quốc và không cấu thành [vi phạm nhãn hiệu](#).

### **Phiên tòa thứ hai: Tòa án Sở hữu trí tuệ Thượng Hải**

**[i]** Tòa án SHTT Thượng Hải nhận định rằng việc xác định hành vi sử dụng nhãn hiệu của bên được ủy thác sản xuất hàng hóa có cấu thành "sử dụng nhãn hiệu" theo pháp luật Trung Quốc hay không là một vấn đề còn nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, Tòa án kết luận rằng việc xác định hành vi bị cáo buộc có cấu thành "sử dụng nhãn hiệu" hay không chỉ là một trong các yếu tố để xem xét hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Nếu các yếu tố khác của hành vi xâm phạm nhãn hiệu không được đáp ứng, thì việc xác định liệu hành vi đó có cấu thành "sử dụng nhãn hiệu" hay không là không cần thiết. Theo đó, nếu có đủ bằng chứng chứng minh rằng hành vi của bị đơn không thỏa mãn các yếu tố cấu thành khác của hành vi xâm phạm nhãn hiệu, thì có thể kết luận rằng hành vi đó không cấu thành xâm phạm nhãn hiệu, bất kể việc có cấu thành "sử dụng nhãn hiệu" hay không.

**[ii]** Thiệt hại đối với quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu đã đăng ký là một yếu tố cấu thành của hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Mặc dù Điều 57.1 của Luật Nhãn hiệu không nêu rõ yêu cầu phải gây ra hậu quả nhầm lẫn, tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc các hành vi sử dụng nhãn hiệu trùng lặp với nhãn hiệu đã đăng ký trên cùng loại hàng hóa mà không gây nhầm lẫn sẽ không cấu thành hành vi xâm phạm.

Theo đó, ngay cả khi không gây ra hậu quả nhầm lẫn, hành vi sử dụng nhãn hiệu trùng lặp vẫn gây tổn hại đến các quyền mà pháp luật dành cho chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký, bao gồm cả quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu đó. Do đó, hành vi này vẫn có thể bị xem là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

**[iii]** Dựa trên [nguyên tắc lãnh thổ](#) của luật nhãn hiệu, liệu hành vi sử dụng giấy phép liên quan đến nước ngoài có làm tổn hại đến quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu đã đăng ký tại Trung Quốc hay không nên được đánh giá dựa trên nguyên tắc lãnh thổ. **Nguyên tắc lãnh thổ của luật nhãn hiệu vẫn được tôn trọng:** Quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu chỉ có hiệu lực trong phạm vi lãnh thổ mà nhãn hiệu đó được đăng ký. Trong trường hợp này, đó là Trung Quốc.

- **Tuy nhiên, việc áp dụng nguyên tắc này cần linh hoạt hơn:** Trong bối cảnh thương mại toàn cầu hóa, việc quá khắt khe trong việc áp dụng nguyên tắc lãnh thổ có thể làm hạn chế quyền lợi của chủ sở hữu nhãn hiệu và không còn phù hợp với thực tiễn thương mại quốc tế.
- **Tiêu chí đánh giá:** Quan trọng nhất là việc sử dụng nhãn hiệu có làm ảnh hưởng đến chức năng nhận diện/phân biệt của nhãn hiệu hay không. Nếu việc sử dụng nhãn hiệu ở nước ngoài không làm giảm sút khả năng nhận diện/phân biệt của nhãn hiệu đối với người tiêu dùng trong nước, thì việc sử dụng đó được cho là hợp pháp.
- **Giải thích:** Các sản phẩm này được bán ở nước ngoài, không cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm được bán tại Trung Quốc.
- **Mục đích:** Mục đích chính của nhãn hiệu là để người tiêu dùng nhận biết được nguồn gốc của hàng hóa. Nếu người tiêu dùng ở Trung Quốc vẫn có thể phân biệt được hàng hóa của công ty với các hàng hóa khác thì [quyền của chủ sở hữu](#) nhãn hiệu vẫn được bảo vệ.
- **Nhu cầu mở rộng nguyên tắc lãnh thổ:** Tòa án nhận thấy rằng trong một số trường hợp, việc áp dụng nguyên tắc lãnh thổ một cách quá cứng nhắc có thể gây bất lợi cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Ví dụ:
- **Nhãn hiệu có uy tín ở nước ngoài:** Nếu một nhãn hiệu đã có uy tín ở nước ngoài, việc sản xuất và bán sản phẩm mang nhãn hiệu đó ở nước ngoài có thể giúp tăng cường hình ảnh của nhãn hiệu trên thị trường quốc tế, từ đó có lợi cho việc kinh doanh của chủ sở hữu nhãn hiệu tại Trung Quốc.

**Tóm lại,** với những nhận định và tinh thần giải thích nêu trên, tòa án đang tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu nhãn hiệu và việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế. Quan điểm của tòa án cho thấy rằng việc áp dụng luật nhãn hiệu cần phải linh hoạt và phù hợp với thực tiễn kinh tế.

[iv] Tòa án nhận thấy rằng trong thời đại toàn cầu hóa, về mặt lý thuyết tất cả [hàng hóa xuất khẩu](#) đều có khả năng trở về nước. Vấn đề là liệu việc hàng hóa này được nhập khẩu trở lại có cấu thành hành vi vi phạm quyền SHTT hay không. Tòa án cho rằng cần phải cân nhắc giữa hai lợi ích đối lập nhau. Nếu quá khắt khe trong việc áp dụng luật nhãn hiệu, các doanh nghiệp sẽ ngại đầu tư vào sản xuất gia công, ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành công nghiệp này. Tuy nhiên, nếu quá dễ dãi, quyền lợi của chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ bị xâm phạm. Trong trường hợp này, hàng hóa liên quan là một sản phẩm mẫu và không có bằng chứng nào cho thấy Công ty Shenchi đã bán hàng hóa ở Trung Quốc, và khả năng bản thân sản phẩm mẫu trở lại là rất nhỏ, và nó sẽ không gây thiệt hại cho quyền độc quyền đăng ký nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu tại Trung Quốc. Vì vậy, hành vi này không cấu thành hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Ngược lại, nếu hành vi bị kiện được xác định là vi phạm nhãn hiệu, nó sẽ dẫn đến sự mất cân bằng lợi ích giữa các bên và cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp gia công một cách bình thường.

Nếu tòa án phán quyết rằng việc sử dụng nhãn hiệu trên sản phẩm mẫu là vi phạm, điều này có thể gây ra những hậu quả tiêu cực như:

- **Cản trở hoạt động gia công:** Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gia công sản xuất hàng hóa cho các công ty nước ngoài. Nếu các doanh nghiệp này bị hạn chế trong việc sử dụng nhãn hiệu của đối tác, hoạt động kinh doanh của họ sẽ bị ảnh hưởng.
- **Làm giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế:** Việc bảo vệ quá mức quyền sở hữu trí tuệ có thể làm giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.

## 2. Một số vụ việc sản xuất để xuất khẩu lâu đời hơn

[i] **Vụ án Nike kiện Cidesport** (2001). Năm 2001, Nike đã thắng kiện công ty Cidesport của Tây Ban Nha và nhà sản xuất OEM Trung Quốc của Cidesport vì vi phạm nhãn hiệu NIKE đã đăng ký tại Trung Quốc của Nike. Tòa án cho rằng, quyền nhãn hiệu là quyền sở hữu trí tuệ có tính chất lãnh thổ. Theo Tòa án, Nguyên đơn có độc quyền sử dụng thương hiệu NIKE, Bị đơn khi không có sự cho phép của nguyên đơn, không được vi phạm quyền độc quyền nhãn hiệu đã đăng ký của nguyên đơn theo bất kỳ cách nào.

[2] **Vụ án Jolida:** Việc sử dụng nhãn hiệu của người khác trên hàng hóa xuất khẩu trong các hoạt động gia công có cấu thành vi phạm quyền SHTT hay không?

Năm 2008, Hải quan Thượng Hải đã tịch thu một lô hàng xuất khẩu sản phẩm nhãn hiệu JOLIDA với lý do vi phạm nhãn hiệu JOLIDA đã đăng ký của Thượng Hải Shenda tại Trung Quốc. Hàng hóa bị tạm giữ được sản xuất bởi một nhà sản xuất OEM theo hợp đồng với Jolida Inc, một nhà sản xuất thiết bị âm thanh điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ. Jolida Inc là chủ sở hữu nhãn hiệu JOLIDA tại Hoa Kỳ và tất cả hàng hóa mang nhãn hiệu JOLIDA đều được xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Theo phán quyết số 317/2008 của Tòa án Nhân dân Trung cấp thứ nhất Thượng Hải, hành vi sử dụng nhãn hiệu JOLIDA của công ty Jolida không cấu thành vi phạm pháp luật. Tòa án đã đưa ra kết luận này dựa trên căn cứ rằng toàn bộ sản phẩm mang nhãn hiệu JOLIDA được sản xuất trong khuôn khổ hoạt động gia công xuất khẩu và không được bán tại Trung Quốc, chỉ dành riêng cho thị trường Hoa Kỳ nên người tiêu dùng trong nước không có [khả năng nhầm lẫn](#) về nguồn gốc của hàng hóa, từ đó loại trừ yếu tố vi phạm quyền SHTT.

Theo phán quyết số 65/2009, Tòa án Nhân dân cấp cao Thượng Hải cho rằng, chức năng cơ bản của nhãn hiệu là phân biệt nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ. Bản chất của hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu là phá hủy chức năng nhận diện thương hiệu. Điều này làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn và nhận thức sai về nguồn gốc hàng hóa. Trong vụ việc này, Công ty Julida đã nhận ủy thác của Công ty Julida Hoa Kỳ, để sản xuất các sản phẩm liên quan. Tất cả các sản phẩm này được xuất khẩu sang Mỹ, không được bán tại Trung Quốc, người tiêu dùng ở Trung Quốc không thể tiếp cận các sản phẩm ở nước này. Nó sẽ không gây nhầm lẫn và nhận thức sai lầm cho công chúng liên quan tại Trung Quốc. Ngoài ra, mặc dù hình thức của hành vi gắn nhãn hiệu trên sản phẩm được thực hiện bởi chủ thể tại Trung Quốc, nhưng người sử dụng thực sự của nhãn hiệu vẫn là bên ủy thác ở nước ngoài. Nhãn hiệu được gắn trên các sản phẩm liên quan đến vụ án này chỉ có ý nghĩa nhận diện nguồn gốc hàng hóa bên ngoài Trung Quốc và không đóng vai trò nhận diện nguồn gốc hàng hóa trên thị trường nội địa.

[iii] **Vụ án Pretul:** Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc phán quyết rằng việc Công ty TNHH Khóa cửa Zhejiang Yahuan (sau đây gọi tắt là **Ya Huan**) sử dụng logo "PRETUL" trên các ổ khóa được sản xuất dựa trên hợp đồng gia công thương mại với Công ty Chu bo, Mexico (sau đây gọi tắt là **Chu bo**) không cấu thành vi phạm pháp luật về nhãn hiệu. Do đó, tòa án quyết định rằng Ya Huan không vi phạm quyền độc quyền nhãn

hiệu của Công ty TNHH Quốc tế Bảo mật Focker có trụ sở tại Hồng Kông (sau đây gọi tắt là **Focker**), hủy bỏ các phán quyết của các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bác bỏ các yêu cầu của Focker.

Tòa án nhận định rằng, nhãn hiệu là một dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau và chức năng cốt lõi của nó là xác định nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ. Trong vụ án này, việc **Ya Huan** sử dụng nhãn hiệu "Pretul" trên các sản phẩm OEM được sản xuất theo đơn đặt hàng của **Chu bo** chỉ nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu của đơn hàng, không nhằm mục đích xác định nguồn gốc hàng hóa tại thị trường Trung Quốc.

Hành vi này chỉ là việc đính kèm vật lý nhãn hiệu lên sản phẩm, không tạo ra sự liên kết giữa nhãn hiệu "Pretul" với nguồn gốc hàng hóa tại thị trường Trung Quốc. Tòa án xét thấy, việc Ya Huan sử dụng nhãn hiệu "Pretul" trong trường hợp này không đáp ứng các yếu tố cấu thành hành vi sử dụng nhãn hiệu theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Cụ thể: [i] **Thiếu yếu tố xác định nguồn gốc hàng hóa:** Việc sử dụng nhãn hiệu không tạo ra sự liên kết giữa nhãn hiệu và nguồn gốc hàng hóa tại thị trường Trung Quốc và [ii] **Thiếu yếu tố gây nhầm lẫn:** Việc sử dụng nhãn hiệu không có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa.

Do đó, Tòa án kết luận rằng hành vi của Ya Huan không cấu thành hành vi vi phạm quyền SHTT của chủ sở hữu nhãn hiệu "Pretul".

**[iv] Vụ án Hondakit:** Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc đã khẳng định rằng việc sử dụng nhãn hiệu là một hành vi phức hợp, bao gồm nhiều yếu tố liên kết, không chỉ đơn thuần là hành vi gắn nhãn hiệu vật lý. Việc có cấu thành hành vi sử dụng nhãn hiệu phải được xem xét một cách toàn diện, dựa trên các quy định của Luật nhãn hiệu và thực tiễn xét xử. Theo đó, việc sử dụng nhãn hiệu trên sản phẩm, dù bằng cách ghi nhãn hoặc các hình thức khác, đều được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu nếu có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng về nguồn gốc hàng hóa.

- **Về phạm vi đối tượng bị ảnh hưởng:** Công chúng có liên quan trong các vụ tranh chấp nhãn hiệu không chỉ giới hạn trong người tiêu dùng trực tiếp của sản phẩm vi phạm mà còn bao gồm cả các bên liên quan khác như nhà phân phối, nhà bán lẻ và các đối tượng có thể tiếp xúc với sản phẩm đó.
- **Về nguyên tắc trách nhiệm pháp lý:** [Tòa án](#) đã xác định rằng nguyên tắc trách nhiệm trong các vụ vi phạm nhãn hiệu là nguyên tắc trách nhiệm khách quan, tức là người vi phạm phải chịu trách nhiệm pháp lý ngay cả khi không có lỗi chủ quan. Việc gây ra thiệt hại thực tế không phải là điều kiện tiên quyết để xác định hành vi vi phạm.
- **Về ngoại lệ:** Tòa án bác bỏ quan điểm cho rằng các hoạt động gia công sản phẩm theo giấy phép của nước ngoài là ngoại lệ đối với hành vi vi phạm nhãn hiệu. Quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả quyền sở hữu nhãn hiệu, có tính lãnh thổ. Việc một nhãn hiệu được đăng ký tại nước ngoài không tự động cấp cho chủ sở hữu quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu đó tại Trung Quốc. Các thỏa thuận cấp phép sử dụng nhãn hiệu giữa các bên không có hiệu lực pháp lý nếu vi phạm quy định của pháp luật Trung Quốc.
- **Về mục đích của việc bảo hộ nhãn hiệu:** Mục đích cuối cùng của việc bảo hộ nhãn hiệu là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, ngăn chặn hành vi [canh tranh không lành mạnh](#) và bảo vệ giá trị thương hiệu.

**[v] Vụ án Stahlwerk:** Công ty Stahlwerk của Đức là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu STAHLWERK và đã đăng ký nhãn hiệu này tại Đức. Stahlwerk ủy quyền cho Laoshidun sản xuất hàng hóa mang nhãn hiệu "STAHLWERK" theo mô hình OEM để xuất khẩu sang Đức. Weike, một trung gian từng có giao dịch với Stahlwerk, đã đăng ký nhãn hiệu "STAHLWERK" tại Trung Quốc. Sau đó, Weike kiện Laoshidun vì cho rằng Laoshidun đã vi phạm quyền sở hữu thương hiệu của mình.

Qua xem xét vụ án, Tòa án nhận thấy:

- **Việc đăng ký nhãn hiệu của Weike:** Việc Weike đăng ký nhãn hiệu STAHLWERK tại Trung Quốc, trong khi biết về sự tồn tại của nhãn hiệu cùng tên của Stahlwerk tại Đức và đã từng có quan hệ hợp tác với công ty này, là hành vi không trung thực và vi phạm nguyên tắc thiện chí trong hoạt động kinh doanh.
- **Bản chất của hoạt động gia công OEM:** Hoạt động gia công OEM của Laoshidun được thực hiện theo ủy quyền của Stahlwerk, chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu STAHLWERK tại Đức. Việc sử



dụng nhãn hiệu STAHLWERK trong trường hợp này nhằm mục đích phân biệt nguồn gốc hàng hóa xuất khẩu sang Đức, không nhằm mục đích gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng tại thị trường Trung Quốc.

- **Không có hành vi vi phạm quyền:** Hành vi của Laoshidun không xâm phạm quyền độc quyền của nhãn hiệu STAHLWERK mà Weike đã đăng ký tại Trung Quốc, do hai nhãn hiệu này không cùng tồn tại trên cùng một thị trường và không gây ra sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

## TẠI VIỆT NAM

Việc sử dụng nhãn hiệu của người khác để sản xuất hàng hóa chỉ xuất khẩu có cấu thành vi phạm hay không vẫn còn tranh cãi. Điều này có thể cản trở đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

- **Vụ việc 1:** Vụ tranh chấp về quyền nhãn hiệu khởi phát vào năm 2015 khi một công ty của Pháp đã tiến hành một loạt các hành động thực thi bằng biện pháp hành chính chống lại các nhà sản xuất OEM đặt tại các khu công nghiệp tại các tỉnh Phú Thọ, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương. Cơ quan thực thi địa phương đã kiểm tra, phát hiện số lượng lớn sản phẩm quần áo gắn **nhãn hiệu trùng lặp** với nhãn hiệu đã đăng ký của công ty Pháp. Các nhà sản xuất OEM đệ trình hợp đồng gia công với một công ty Hàn Quốc. Theo Hợp đồng, toàn bộ sản phẩm sản xuất tại Việt Nam được xuất khẩu sang Hàn Quốc, không tiêu thụ tại Việt Nam. Cơ quan thực thi địa phương đã xin [ý kiến của cơ quan cấp cao hơn](#). Sau cuộc họp được tổ chức giữa đại diện chủ thể quyền, đại diện của các nhà sản xuất OEM tại Việt Nam, các cơ quan thực thi địa phương, vụ việc đã không tiếp tục được xử lý với việc viện dẫn Điều 211.1 (a) để kết luận rằng *hành vi xuất khẩu không bị xử phạt vi phạm hành chính*.
- **Vụ việc 2:** Năm 2016, Đội Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ SHTT (Đội 4) thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu kiểm tra thực tế lô hàng thuộc tờ khai xuất khẩu số 300678893930/B11 mở ngày 13-1-2016 của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và bánh kẹo Phạm Nguyên. Cơ quan này xác định sản phẩm bánh kẹo gắn dấu hiệu "Choco Pie" xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu "Choco Pie" của ORION CORPORATION, theo đó, bắt giữ và tiêu hủy 1.200 thùng carton bánh Choco Pie, có trọng lượng gần 4 tấn và trị giá gần 200 triệu đồng.

## MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH

### 1. Tính phức tạp của việc xác định hành vi "sử dụng nhãn hiệu" trong hoạt động ủy thác gia công tại Trung Quốc và Việt Nam

Thực tiễn xét xử Trung Quốc và Việt Nam cho thấy việc xác định hành vi gắn nhãn hiệu của bên được ủy thác trong quan hệ ủy thác gia công có cấu thành "sử dụng nhãn hiệu" hay không vẫn là một vấn đề gây nhiều tranh cãi. Các phán quyết cả Trung Quốc và Việt Nam cho thấy sự thay đổi theo thời gian, sự dịch chuyển trong cách tiếp cận vấn đề, từ việc không coi việc gắn nhãn hiệu của bên được ủy thác là "sử dụng nhãn hiệu" đến việc xem xét hành vi này một cách khách quan và toàn diện hơn, bao gồm cả mục đích, khả năng gây nhầm lẫn và tác động thị trường.

Việc xác định hành vi "sử dụng nhãn hiệu" không đơn giản chỉ là việc gắn nhãn hiệu lên sản phẩm, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như mục đích sử dụng, khả năng gây nhầm lẫn, và tác động lên thị trường. Để hạn chế rủi ro đối với các hoạt động gia công xuất khẩu liên quan đến SHTT, bên ủy thác gia công cần: (i) **Xem xét kỹ lưỡng các thỏa thuận ủy thác gia công:** Đảm bảo rằng các thỏa thuận này quy định rõ ràng về việc sử dụng nhãn hiệu, phạm vi sử dụng, và trách nhiệm của các bên liên quan, (ii) Chủ động tra cứu, [nộp đơn đăng ký](#) và tấn công hiệu lực đối với các nhãn hiệu có khả năng xung đột, (iii) **Cập nhật thông tin về các thay đổi pháp lý:** Cập nhật thông tin để có thể bảo vệ quyền lợi của mình một cách tốt nhất.

### 2. Thiệt hại có phải là yếu tố bắt buộc cấu thành vi phạm nhãn hiệu?

Vấn đề thiệt hại có phải là yếu tố cấu thành vi phạm nhãn hiệu hay không vẫn còn là một câu hỏi mở, đang gây tranh cãi trong thực tiễn xét xử tại cả Trung Quốc và Việt Nam, dẫn đến tình trạng không thống nhất và công bằng trong việc áp dụng pháp luật. Liệu có thể khẳng định chắc chắn rằng vi phạm nhãn hiệu không đòi hỏi phải gây ra [thiệt hại thực tế](#), hay có thể cho rằng thiệt hại là một yếu tố bắt buộc để cấu thành hành vi phạm nhãn hiệu. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, việc xác định thiệt hại có phải là yếu tố cấu thành xâm phạm nhãn hiệu hay không cần xem xét từng trường hợp cụ thể, đặc biệt là loại hành vi vi phạm và mức độ thiệt hại gây ra.

Rõ ràng, để tăng khả năng thành công trong hoạt động thực thi, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nên thu thập các bằng chứng chứng minh thiệt hại mà họ phải chịu do hành vi xâm phạm nhãn hiệu.

### 3. Việc sử dụng nhãn hiệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có gây thiệt hại đến quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu đã đăng ký trong nước hay không

Về nguyên tắc, việc sử dụng nhãn hiệu được cấp phép để sản xuất hàng hóa xuất khẩu **không gây thiệt hại** cho quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu trong nước. Các luận điểm sau đây được sử dụng để củng cố quan điểm này:

- **Nguyên tắc lãnh thổ của luật nhãn hiệu:** Quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu chỉ có hiệu lực trong phạm vi lãnh thổ mà nhãn hiệu đó được đăng ký. Do đó, việc sử dụng nhãn hiệu ở nước ngoài, trên nguyên tắc, không ảnh hưởng đến quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu trong nước.
- **Thiệt hại đối với chức năng phân biệt của nhãn hiệu:** Việc sử dụng nhãn hiệu trên hàng hóa xuất khẩu không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng trong nước về nguồn gốc hàng hóa, do đó không làm tổn hại đến chức năng phân biệt của nhãn hiệu.
- **Thiệt hại đối với quyền ngăn cấm:** Việc sử dụng nhãn hiệu trên hàng hóa xuất khẩu không làm cho nhãn hiệu đã đăng ký không thể thực hiện chức năng phân biệt hiệu quả khi sử dụng trong tương lai, do đó không gây thiệt hại cho quyền cấm.

Tuy nhiên, có những ngoại lệ đối với nguyên tắc này:

**Đối với những nhãn hiệu có danh tiếng:** Trong bối cảnh thương mại toàn cầu hóa, nguyên tắc lãnh thổ cần được điều chỉnh linh hoạt. Nếu nhãn hiệu của chủ sở hữu trong nước đã có uy tín ở nước ngoài, việc sử dụng nhãn hiệu đó ở nước ngoài có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của nhãn hiệu đã đăng ký trong nước. Việc sử dụng nhãn hiệu ở nước ngoài có thể dẫn đến việc người tiêu dùng trong nước nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, thì có thể coi là đã gây thiệt hại cho quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu trong nước. Trong trường hợp này, cần có sự điều chỉnh chính sách pháp lý để bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu nhãn hiệu.

#### Lời kết

Hoạt động gia công xuất khẩu theo mô hình OEM, dù mang lại nhiều lợi ích kinh tế, cũng tiềm ẩn "cạm bẫy" pháp lý về xâm phạm quyền SHTT, đặc biệt khi nhãn hiệu trên sản phẩm xuất khẩu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký trong nước. Vấn đề này không chỉ đơn thuần là việc "gắn mác" sản phẩm, mà còn liên quan đến nhiều yếu tố phức tạp như mục đích sử dụng, khả năng gây nhầm lẫn, và tác động đến thị trường.

Do đó, các chủ sở hữu nhãn hiệu cần hết sức thận trọng và chủ động. Việc nắm vững luật SHTT, theo dõi sát sao các diễn biến pháp lý, thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở các thị trường xuất khẩu, rà soát kỹ lưỡng hợp đồng OEM, và tìm kiếm tư vấn pháp lý chuyên sâu là những "tấm khiên" bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu ngày càng sâu rộng.

**Nguyễn Vũ Quân | Partner, IP Attorney**  
**Hoàng Thị Tuyết Hồng | Senior Trademark Attorney**  
**Đinh Trang Ly | 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](mailto:info@kenfoxlaw.com) / [kenfox@kenfoxlaw.com](mailto:kenfox@kenfoxlaw.com)