

Nhãn hiệu dược phẩm bị phản đối tại Việt Nam: Chiến lược nào để bảo vệ thành công?

Trong một vụ tranh chấp nhãn hiệu gần đây, KENFOX IP & Law Office đã bảo vệ thành công nhãn hiệu dược phẩm "VILDAREL" của AJANTA PHARMA LIMITED (AJANTA) trước [sự phản đối](#) từ BIOFARMA, chủ sở hữu nhãn hiệu "VASTAREL" (Đăng ký quốc tế số 221430). Đơn phản đối, dựa trên Điều 74.2(e) Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, cho rằng "VILDAREL" gây nhầm lẫn với "VASTAREL" và có khả năng gây tổn hại đến uy tín thương hiệu của BIOFARMA.

Nhãn hiệu xin đăng ký của AJANTA	Nhãn hiệu có trước của BIOFARMA
VILDAREL	VASTAREL

BIOFARMA đã sử dụng chiến lược so sánh trực quan để chứng minh sự tương đồng giữa "VILDAREL" và "VASTAREL". Bảng so sánh đã được thiết kế để giúp Cục SHTT dễ dàng nhận thấy sự giống nhau về mặt hình ảnh và ngữ âm giữa hai nhãn hiệu, từ đó củng cố lập luận của BIOFARMA rằng "VILDAREL" có thể gây nhầm lẫn với nhãn hiệu "VASTAREL".

Nhãn hiệu có trước	<u>V</u>	A	S	T	<u>A</u>	<u>R</u>	<u>E</u>	<u>L</u>
Nhãn hiệu bị phản đối	<u>V</u>	I	L	D	<u>A</u>	<u>R</u>	<u>E</u>	<u>L</u>

BIOFARMA đã củng cố lập luận của mình bằng cách trích dẫn các tiền lệ từ các vụ việc tranh chấp nhãn hiệu trước đó liên quan đến "VASTAREL". Cụ thể, họ đã đề cập đến việc Cục SHTT đã từ chối các nhãn hiệu "VOSFAREL" và "VOSFAREL-DOMESCO" do sự tương tự với "VASTAREL". Để tăng cường lập luận này, BIOFARMA đã cung cấp [Kết luận Giám định từ Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ Việt Nam \(VIPRI\)](#) xác nhận rằng "VOSFAREL" là yếu tố xâm phạm nhãn hiệu "VASTAREL". Ngoài ra, họ còn trích dẫn kết luận thanh tra từ Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, cho rằng "VOSFAREL-DOMESCO" và "VOSFAREL Mr-DOMESCO" gây nhầm lẫn với "VASTAREL", cấu thành hành vi xâm phạm nhãn hiệu.

Chúng tôi đồng ý với các quyết định từ chối trước đây của Cục SHTT trong các vụ việc "VASTAREL" với "VOSFAREL". Tuy nhiên, chúng tôi đã chứng minh rằng trường hợp của "VILDAREL" hoàn toàn khác biệt. Các [lập luận phản biện](#) của chúng tôi đã chứng minh một cách hiệu quả sự khác biệt đáng kể giữa các nhãn hiệu đang tranh chấp, thuyết phục VNIPO bác bỏ đơn phản đối của BIOFARMA và cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu "VILDAREL" của AJANTA.

Những điều cần lưu ý

1. Yếu tố cấu thành nhãn hiệu dược phẩm

Trong ngành dược phẩm, việc đặt tên nhãn hiệu thường bắt nguồn từ tên phân tử hoặc thành phần hoạt chất của thuốc. Điều này giúp gợi ý về tác dụng hoặc cấu tạo của thuốc, đồng thời giúp các chuyên gia y tế và bệnh nhân dễ dàng ghi nhớ hơn. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân có thể dễ dàng nhớ lại những cái tên phản ánh một cách tinh tế mục đích của thuốc. Bên cạnh đó, các công ty dược phẩm thường sử dụng các "tiền tố" hoặc "hậu tố" phổ biến, chẳng hạn như "-mab" trong "Rituximab" hoặc "Adalimumab" để chỉ các kháng thể đơn dòng, nhằm nhấn mạnh lĩnh vực điều trị của thuốc. Thêm vào đó, việc sử dụng Tên Quốc tế Không độc quyền (INN) làm nền tảng cho nhãn hiệu cũng là một yếu tố góp phần tạo nên sự tương đồng giữa các nhãn hiệu dược phẩm của các nhà sản xuất khác nhau.

Trong trường hợp các [nhãn hiệu dược phẩm](#) đang tranh chấp có chung nguồn gốc hoặc xuất xứ (ví dụ: cùng dựa trên tên thành phần hoặc sử dụng chung tiền tố/hậu tố), bạn cần phân tích và làm rõ sự khác biệt về ý nghĩa và liên tưởng mà mỗi nhãn hiệu tạo ra trong tâm trí người tiêu dùng. Cụ thể:

- Mặc dù các nhãn hiệu dược phẩm có thể có chung nguồn gốc (tên phân tử, INN, v.v.), nhưng những thay đổi nhỏ về cách viết, cách kết hợp các yếu tố, hoặc cách tạo ra các ấn tượng khác biệt sẽ góp phần tạo nên những ý nghĩa và hàm ý riêng cho từng nhãn hiệu.
- Hai nhãn hiệu dược phẩm, dù bắt nguồn từ cùng một gốc (ví dụ: cùng dựa trên tên phân tử), vẫn có thể tạo ra những liên tưởng khác nhau trong tâm trí người tiêu dùng. Ví dụ, một nhãn hiệu có thể làm nổi bật hiệu quả điều trị trong khi nhãn hiệu kia tập trung vào cơ chế hoạt động. Chính sự tập trung

vào các khía cạnh khác nhau này góp phần tạo nên sự khác biệt về ý nghĩa và bản sắc cho từng nhãn hiệu.

- Không chỉ dừng lại ở việc sử dụng các yếu tố từ nguồn gốc chung, các công ty thường thêm vào các tiền tố, hậu tố hoặc các thành phần do họ tự sáng tạo. Những yếu tố bổ sung này, ngay cả khi nhỏ, cũng có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể về ấn tượng tổng thể và hình thành một [bản sắc riêng cho nhãn hiệu](#).
- Trong việc tạo dựng nhãn hiệu, những chi tiết nhỏ cũng có thể đóng vai trò quan trọng. Chỉ cần thay đổi một chút về cách viết hoặc cách phát âm, thông qua việc sử dụng nguyên âm, phụ âm, và cấu trúc âm tiết một cách sáng tạo, là có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cách nhãn hiệu được nhận thức và ghi nhớ.
- Nhãn hiệu đóng vai trò quan trọng, nhưng chỉ là một phần trong chiến lược xây dựng thương hiệu toàn diện. Để tạo dựng hình ảnh và nhận thức tích cực về một loại thuốc và thương hiệu của nó, các công ty được phẩm cần phối hợp nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm chiến dịch tiếp thị, thiết kế bao bì sản phẩm, và các hoạt động truyền thông đến người tiêu dùng và chuyên gia y tế.

Hãy làm nổi bật cách thức mà những biến thể nhỏ, yếu tố đặc trưng và sắc thái ngữ âm hoặc hình ảnh tạo ra bản sắc thương hiệu độc đáo, tác động đến nhận thức và khả năng ghi nhớ. Việc chứng minh bản sắc thương hiệu là rất quan trọng để bảo vệ thành công nhãn hiệu của bạn trong các vụ việc phản đối, từ chối hoặc [hủy bỏ nhãn hiệu](#) tại Việt Nam.

Về bản chất, mặc dù nguồn gốc của các nhãn hiệu được phẩm có thể tương tự nhau, nhưng cách thức tinh tế mà các công ty vận dụng và kết hợp các yếu tố này có thể dẫn đến sự khác biệt đáng kể về ý nghĩa và cuối cùng ảnh hưởng đến cách thương hiệu được nhận diện, nhìn nhận và ghi nhớ.

Trong vụ việc "VILDAREL", chúng tôi đã lập luận thành công rằng mặc dù nhãn hiệu này có tiền tố phổ biến "VILDA", các nhãn hiệu "VILDAREL" và "VASTAREL" vẫn có thể phân biệt được do hậu tố và ấn tượng tổng thể khác biệt. Chúng tôi nhấn mạnh kiến thức chuyên môn của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, những người tiêu dùng mục tiêu, và khả năng phân biệt của họ giữa các biến thể nhỏ trong nhãn hiệu được phẩm.

2. Thẩm định nhãn hiệu ở nơi cả hai nhãn hiệu đều xin đăng ký

Kết quả thẩm định nhãn hiệu tại các quốc gia khác, nơi hai nhãn hiệu được [nộp đơn đăng ký](#), có thể cung cấp hỗ trợ quý giá trong việc bảo vệ nhãn hiệu được phẩm tại Việt Nam. Các quyết định chấp thuận từ các quốc gia có hệ thống sở hữu trí tuệ mạnh mẽ, như Ấn Độ, Trung Quốc, EU hoặc Mỹ, có thể đóng vai trò là tiền lệ thuyết phục, chứng minh rằng các nhãn hiệu tương tự đã được coi là có thể phân biệt được. Khi trích dẫn tiền lệ quốc tế, bạn cần **(i)** Chọn lựa quốc gia phù hợp: Ưu tiên các quốc gia có khuôn khổ pháp lý và tiêu chuẩn thẩm định tương đương, **(ii)** Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng: Đảm bảo các trường hợp được trích dẫn có tính tiết tương tự và liên quan đến các nhãn hiệu tương tự, và **(iii)** Cung cấp so sánh rõ ràng: Trình bày phân tích so sánh ngắn gọn, nêu bật sự khác biệt về ngữ âm, hình ảnh và ý niệm giữa các nhãn hiệu.

Trong vụ việc "VILDAREL", chúng tôi đã sử dụng kết quả thẩm định nhãn hiệu thuận lợi từ Ấn Độ để hỗ trợ lập luận về sự khác biệt. Mặc dù "VASTAREL" có ngày nộp đơn sớm hơn ở Ấn Độ, Cục Sở hữu Trí tuệ Ấn Độ vẫn cấp văn bằng bảo hộ cho "VILDAREL", công nhận sự khác biệt giữa các nhãn hiệu. Tiền lệ này đã củng cố lập luận của chúng tôi rằng các nhãn hiệu có thể cùng tồn tại mà không gây nhầm lẫn trên thị trường.

Tận dụng tiền lệ quốc tế một cách chiến lược có thể tăng cường lập luận về sự khác biệt của nhãn hiệu, giúp củng cố lập luận về sự khác biệt của nhãn hiệu và thuyết phục các cơ quan chức năng về tính chính đáng của nhãn hiệu.

3. Tiền lệ về các nhãn hiệu được phẩm tương tự

Việc đưa ra các trường hợp về các nhãn hiệu được phẩm tương tự đã được đăng ký thành công tại Việt Nam có thể củng cố đáng kể lập luận của bạn về sự khác biệt. Điều này nhằm chứng minh rằng Cục SHTT trước đây đã chấp nhận các nhãn hiệu có đặc điểm tương tự, cho thấy việc chấp nhận nhãn hiệu của bạn là có cơ sở. Nó gợi ý sự nhất quán trong thực tiễn thẩm định của Cục SHTT, ngụ ý rằng nếu các nhãn hiệu tương tự đã được chấp nhận trước đó, nhãn hiệu của bạn cũng nên được [xem xét bảo hộ](#). Việc trình bày các ví dụ cụ thể có thể giúp giảm thiểu bất kỳ đánh giá chủ quan nào của thẩm định viên và cung cấp cơ sở khách quan hơn để đánh giá.

Để đạt được mục tiêu này, bạn cần [tra cứu kỹ lưỡng](#) trên cơ sở dữ liệu nhãn hiệu trực tuyến của Cục SHTT để xác định các nhãn hiệu đã đăng ký có điểm tương đồng với nhãn hiệu của bạn. Tập trung vào các nhãn hiệu trong cùng một nhóm (sản phẩm được phẩm) và những nhãn hiệu có tiền tố, hậu tố hoặc cấu trúc tổng

thể tương tự. Sử dụng chiến lược này kết hợp với các lập luận khác, chẳng hạn như nhấn mạnh sự khác biệt giữa các nhãn hiệu, nhằm vào người tiêu dùng liên quan và thể hiện ý định trung thực. Các nhãn hiệu tương tự sau đây đã được tìm thấy để hỗ trợ lập luận của chúng tôi:

Trường hợp	Nhãn hiệu so sánh 1	Nhãn hiệu so sánh 2
1	VILOGREL Số đơn: 4-2008-04763 Ngày nộp đơn: 11/03/2008 Số văn bằng: 128297 Ngày cấp: 29/06/2009 Chủ bằng: Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Nhóm 05: Dược phẩm	VAZOGREL Số đơn: 4-2015-34982 Ngày nộp đơn: 11/12/2015 Số văn bằng: 306646 Ngày cấp: 15/10/2018 Chủ bằng: Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim Nhóm 05: Dược phẩm
2	PANGAGEL Số đơn: 4-2018-44416 Ngày nộp đơn: 17/12/2018 Số văn bằng: 375591 Ngày cấp: 07/01/2021 Chủ bằng: Công ty TNHH xuất nhập khẩu tổng hợp Nam Phú Nhóm 05: Dược phẩm	LANDAGEL Số đơn: 4-2010-24815 Ngày nộp đơn: 25/11/2010 Số văn bằng: 176089 Ngày cấp: 22/11/2011 Chủ bằng: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh Nhóm 05: Dược phẩm
3	DERMYCOL Số đơn: 4-1998-37839 Ngày nộp đơn: 17/12/2018 Số văn bằng: 31537 Ngày cấp: 13/07/1999 Chủ bằng: Công ty TNHH dược phẩm Sài Gòn Nhóm 05: Dược phẩm	DERMACOL Số đơn: 4-2001-01806 Ngày nộp đơn: 17/12/2018 Số văn bằng: 45033 Ngày cấp: 25/04/2001 Chủ bằng: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà Nhóm 05: Dược phẩm

Lời kết

Tranh chấp nhãn hiệu thường đặt ra những thách thức pháp lý phức tạp, đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu rộng và chiến lược xử lý sắc bén, đặc biệt khi chủ sở hữu nhãn hiệu trước đó đã có các bằng chứng đáng kể về việc sử dụng hoặc đăng ký trước, bao gồm các quyết định thuận lợi từ cơ quan chức năng Việt Nam như VIPRI hay Thanh tra Bộ KHCN. Tuy nhiên, với việc phân tích kỹ lưỡng các sự kiện cụ thể, hiểu biết toàn diện về luật và thực tiễn nhãn hiệu Việt Nam, và cách tiếp cận chiến lược, có thể đạt được kết quả thuận lợi và đảm bảo quyền nhãn hiệu của bạn. Thành công của KENFOX trong vụ việc "VILDAREL" minh chứng cho khả năng phát triển và thực hiện các chiến lược hiệu quả, bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng và cho phép họ phát triển thương hiệu bền vững tại Việt Nam.

Nguyễn Vũ Quân | Partner, IP Attorney
Hoàng Thị Tuyết Hồng | Senior Trademark Attorney
Đình 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 / kenfox@kenfoxlaw.com