

## 版权——打击越南商标和工业设计侵权的有力武器？

为什么应在越南将图形商标和产品标签注册为版权？

许多外国商标所有者在发现其商标甚至产品包装已被第三方在越南申请商标或工业设计注册时，时常会感到惊讶、震惊、困惑、焦虑、悲观并且投告无门。其他权利持有人则担心，当他们发现第三方为了商业目的而完全复制其商标和/或产品标签，或仅对其进行了一些微小更改时，他们在越南的商业战略将受到破坏。

显然，在您正在开展业务或计划开展业务的国家/地区注册商标或工业设计是极其必要的。在越南，商标或工业设计的注册需要相当长的时间，商标注册需要 18-24个月，工业设计注册需要 8-15个月，在这种情况下，仅注册商标/工业设计肯定不够。以下案例旨在更广泛地了解越南知识产权盗窃案件的复杂性，以及外国公司为何应在越南为商标和产品包装注册版权。

### 背景

#### 案例1: Prospan止咳药v. PROSTIBAME 止咳糖浆补充剂



“PROSPAN”是德国一家拥有140年历史的制药厂Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG. (“Engelhard Arzneimittel”) 旗下的止咳药品牌。“PROSPAN”商标已在越南注册。“PROSPAN”止咳药产品在越南媒体上广为宣传，是越南每个家庭药箱中不可或缺的流行产品。然而，其经销商SOHACO Pharmaceuticals Company发现，越南一家膳食补充剂制造商已将PROSTIBAME止咳糖浆产品推向市场，其包装与“PROSPAN”止咳药极为相似。

#### 案例2: HAICNEAL 药用洗发水 v. HAINOZAL 美容洗发水



“HAICNEAL”是中国制药公司帝宏制药生产的药用洗发水的药品品牌名。帝宏制药的越南经销商发现，越南海阳省的一家公司一直在生产和销售带有“HAINOZAL”标志的美容洗发水，其外观与帝宏制药的“HAICNEAL”洗发水包装相似。

### 处理上述案件的法律途径是什么？

尽管 Engelhard Arzneimittel 在越南拥有注册商标，但该公司无法依靠商标权来应对竞争对手的行为，因为“PROSTIBAME”商标与“PROSPAN”商标完全不同。同样，帝宏制药也不能依靠“HAICNEAL”商标来对抗越南公司，因为“HAINOZAL”商标被视为与“HAICNEAL”商标不同。

然而，鉴于“PROSPAN”和“HAICNEAL”产品的包装在越南商业中已被广泛使用和宣传，KENFOX IP & Law Office 建议这些公司以不正当竞争为由处理案件。为了赢得不正当竞争案件，权利人义务提供大量文件来证明该商标在越南已被广泛使用，已获得良好声誉并在第三方使用其包装之前及时成为越南的“商业标志”。在 KENFOX IP & Law Office 的战略咨询下，已向越南执法机构提交了一份处理不正当竞争的申请书，并附上大量支持文件。当执法机构得出结论认为竞争是不公平时，这两个案件都得到了成功解决。

### 如果你的产品包装在越南被非法复制·该怎么办？

想象一下，当您的产品尚未在越南商业化时，已经出现了包装相同但品牌不同的竞争产品。显然，为了根据“不正当竞争”立法的规定处理案件，您必须证明您的标签/包装已在越南商业中广泛使用，并且当地客户已熟知带有此类标签/包装的产品。

如果您刚开始在越南销售产品，这显然是无法满足的要求。请立即在越南版权局以版权形式注册您的商标、工业设计、产品包装。在越南版权局进行版权注册在许多情况下是一种有效的解决方案：

- 商标申请异议：越南版权局颁发的版权登记证书是有效文件，证明您是受保护作品的合法所有者。您可以以版权登记证书为基础，证明您的知识产权在对方申请在越南注册商标之前已经建立，要求越南知识产权局不授予对方保护权。当然，商标申请异议成功并不仅仅取决于证明您已经获得越南版权局颁发的版权证书。
- 处理在没有商标注册证书和/或工业设计专利的情况下复制、窃取知识产权的情况：版权和相关权利专家中心（ECCR）已经投入运营，并收到了对越南版权和相关权利侵权进行评估的请求。因此，如果您获得了版权证书，您可以向 ECCR 提交专家结论/评估的请求，在此基础上，您可以请求越南执法机构处理侵犯版权的行为。
- 知识产权侵权警告/停止和终止信函：您可以使用版权登记证书作为法律工具来提醒和警告那些已经、正在和将要侵犯您的知识产权的人。
- 保护自己免受其他权利人侵犯知识产权的指控：有一天，您的商标可能会被第三方成功注册，他们会向越南执法机构发送停止和终止函或要求采取行动。此时，越南版权局颁发的版权注册证书可以成为一种法律工具，帮助您保护商标/包装的使用，也可以作为一种措施，让商标投机者明白，很难基于商标注册恶意对待您的商品。

## 实践案例：版权与商标冲突？

### 案例1：韩国企业在越南的典型版权商标案

韩国商品种类繁多，设计精美、价格合理，深受越南消费者的喜爱，这也吸引了大量不法商人，他们通过委托生产与韩国品牌商标和包装完全相同或极为相似的产品，欺骗越南消费者，赚取不法利润。



Laorganic是韩国和越南知名品牌“Foellie”（），“的所有者，该公司发现越南电子商务网站上有各种假冒产品广告。该公司难以请求越南执法机关或其他相关主管机关采取行动，因为其“Foellie”商标申请尚未在越南获得保护。KENFOX 知识产权与律师事务所的知识产权律师 Quan, Nguyen Vu 先生建议Laorganic 立即在15个工作日内在越南以版权形式注册“Foellie”商标。Laorganic根据版权登记证书向 ECCR 提交了版权侵权评估请求。ECCR 随后发布了一份版权评估报告，结论是使用“Foellie”版权徽标构成侵犯版权。凭借越南版权局颁发的版权登记证书和 ECCR 的版权侵权评估，Laorganic向越南两大电商 Shopee 和 Lazada 发出请求，要求其删除（或禁用）包含“Foellie”版权标志的侵权账户或链接。Shopee 和 Lazada 意识到Laorganic 目前是越南的版权所有者，因此同意从其电商网站中删除大量侵权账户或链接。

### 案例2：外国实体可以利用版权来对抗越南的商标抢注吗？

为了回答以上的问题，请看下列相关的案例。在越南知识产权局最近裁决的一起版权商标案中，著名摇滚乐队



“滚石”的所有者 Musidor B.V. 是通用名称为“舌头和嘴唇标志””的徽标的版权所有人。Musidor B.V. 发现第三方在未经许可的情况下申请并在越南河内的一家酒店以及商业活动、网站和社交网络账户（如



Facebook、Instagram、YouTube 等）中使用了该徽标“”。Musidor B.V. 基于以下两个理由对第三方的商标提起了异议通知：(i) Musidor B.V. 的商标“舌头和嘴唇标志”是驰名商标，是广泛使用的知名商标，在侵权人在越南提交商标申请之前已在全球 50 多个国家受到商标保护；(ii) 侵权人的商标包含“舌头和嘴唇标志”，与 Musidor B.V. 的标志几乎相同，后者被认定为实用艺术作品，并受伯尔尼公约的版权保护，越南是该公约的成员。越南知识产权局接受了 Musidor B.V. 的异议，并根据第 01/2007/TT-BKHCHN 号通函第

39.4(g) 条拒绝注册侵权人的商标，因为其与 Musidor B.V. 的实用艺术作品“舌头和嘴唇标志”相似得令人混淆。

## 观点

在越南注册商标和/或工业设计无疑是有必要的。但是，如果商标/工业设计仍在评估中且尚未获得保护证书，您就没有法律依据要求当局干预。等待 1-2 年解决知识产权侵权问题为时已晚，您的公司可能会完全被假冒和侵权商品击溃。

同时，商标/产品包装可能有资格获得商标/工业设计和/或版权保护。原则上，作品的版权通常先于商标权产生，是创造力的核心。版权注册有几个优点：（i）便宜；（ii）比商标/工业设计注册快得多；（iii）版权注册证书可用于打击知识产权侵权。因此，除了注册商标/工业设计外，还应优先在设计图形商标、logo、产品包装时立即注册为版权。

目前，除了商标和工业品外观设计注册外，各类实体都选择将其图形商标和产品包装注册为版权，因为越南的版权保护机制具有优越性，特别是当欧洲版权中心根据知识产权权利人和越南执法机构的要求对版权和相关权利侵权进行了评估时。

**KENFOX IP & LAW OFFICE**, one of the professional IP service providers with the strongest and fastest growth in patent services, offers a comprehensive range of IP services in Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, and other Asian nations. KENFOX entered the list of the top ten patent filing companies at IP Vietnam in 2019. In 2020 and 2021, KENFOX ranked among Vietnam's top 20 patent filing firms. KENFOX is proud to be consistently voted "Boutique Trademark Law Firm of the Year in Vietnam" by major international organizations in 2021-2022 by Global Law Experts and "Laos IP Firm of the Year for the 2021 Asia IP Awards" by Asia IP.

Contact KENFOX IP & Law Office immediately if you need a professional intellectual property services firm to assist you in developing your business in the proper direction.

By Nguyen Vu QUAN  
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)