

"Fabrilcar" bị từ chối bởi "FABRICA" và "FABRICAIR": Làm thế nào để khiếu nại thành công Quyết định từ chối nhãn hiệu?

Ngày 16/10/2024, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam ("**Cục SHTT**") đã ban hành Quyết định chấp nhận bảo hộ cho Đơn đăng ký Quốc tế số 1470915 cho nhãn hiệu "**Fabrilcar**" của Aspöck Systems GmbH. Quyết định này chính thức hủy bỏ Quyết định từ chối ban đầu, đồng thời khép lại quá trình khiếu nại kéo dài 4 năm. Đây là thắng lợi quan trọng đối với Aspöck Systems GmbH – khách hàng của chúng tôi, một công ty có trụ sở tại Áo, chuyên về lĩnh vực phát triển và sản xuất hệ thống chiếu sáng cho phương tiện giao thông, được thành lập vào tháng 9 năm 1977.

Đăng ký quốc tế ("**ĐKQT**") số 1470915 cho nhãn hiệu "**Fabrilcar**" chỉ định Việt Nam đã bị Cục SHTT ban hành Quyết định [từ chối bảo hộ tạm thời](#). Quyết định này áp dụng cho toàn bộ các hàng hóa và dịch vụ thuộc Nhóm 11 và 37, cùng một số hàng hóa thuộc Nhóm 09 và dịch vụ thuộc Nhóm 35. Lý do từ chối được Cục SHTT đưa ra là do nhãn hiệu "**Fabrilcar**" được cho là tương tự với 02 nhãn hiệu đối chứng là "**FABRICA**" và "**FABRICAIR**".

Nhãn hiệu đối chứng 1	Nhãn hiệu đối chứng 2
Nhãn hiệu 1 : FABRICA ĐKQT số: 654791 Ngày đăng ký: 24 April 1996 Chủ sở hữu: FABRICA S.R.L. Địa chỉ: Via Villa Minelli 1 PONZANO VENETO (Treviso), Italy Nhóm: 16, 25, 35, 38, 41, 42	Nhãn hiệu 2 : FABRICAIR ĐKQT số: 958906 Ngày đăng ký: 27 February 2008 Chủ sở hữu: FABRICAIR A/S Địa chỉ: Islandsvej 3 DK-4681 Herfølge, Đan Mạch Nhóm: 11, 19, 24

Trong trường hợp nhãn hiệu bị từ chối bảo hộ do lý do [tương tự với nhãn hiệu có trước](#), chủ đơn có thể áp dụng một hoặc nhiều biện pháp để khắc phục. Họ có thể đưa ra các lập luận nêu bật sự khác biệt giữa nhãn hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu đối chứng, tập trung vào các điểm khác biệt về mặt hình thức thể hiện, ngữ âm hoặc ý nghĩa. Ngoài ra, họ có thể xin Thư chấp thuận từ chủ nhãn hiệu đối chứng, cho phép cùng tồn tại. Một lựa chọn khác là yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đối chứng thông qua việc chứng minh nhãn hiệu đó không được sử dụng trong 5 năm. Bên cạnh đó, người nộp đơn có thể sửa đổi đơn đăng ký bằng cách giới hạn hoặc loại bỏ các (nhóm) hàng hóa hoặc dịch vụ trùng lặp để tránh xung đột.

Khách hàng cho biết **FABRICA S.R.L.**, chủ sở hữu nhãn hiệu "**FABRICA**" (số ĐKQT 654791), hoạt động trong lĩnh vực hoàn toàn khác biệt là "nhà xuất bản", trong khi công ty **FABRICAIR A/S** của Đan Mạch chuyên sản xuất hệ thống ống dẫn khí mang nhãn hiệu "**FABRICAIR**" (số ĐKQT 958906). Khách hàng đã hỏi liệu chúng tôi có thể đưa ra các lập luận trong Đơn khiếu nại, yêu cầu Cục SHTT chấp thuận bảo hộ cho nhãn hiệu của họ, nhấn mạnh bản chất khác biệt của các lĩnh vực kinh doanh của các công ty này.

Đây là một lập luận khá phổ biến được các chủ sở hữu nhãn hiệu khi đối mặt với Quyết định từ chối nhãn hiệu. Họ thường cho rằng, do lĩnh vực kinh doanh của họ khác với chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng, nên việc các nhãn hiệu cùng tồn tại sẽ không gây xung đột. Tuy nhiên, trên thực tế, Cục SHTT không xem xét đến lĩnh vực kinh doanh thực tế, mà chỉ tập trung vào việc so sánh trực tiếp nhãn hiệu đăng ký với nhãn hiệu đối chứng, cũng như các hàng hóa/dịch vụ liên quan.

Khách hàng đứng trước một tình huống khó khăn do nhãn hiệu của họ, "**Fabrilcar**", tương tự về cách phát âm với hai nhãn hiệu đối chứng, "**FABRICA**" và "**FABRICAIR**". Thêm vào đó, các hàng hóa và dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu của họ trong Nhóm 11 và 17, cũng như một số hàng hóa và dịch vụ trong Nhóm 09 và 35, được coi là tương tự với các hàng hóa và dịch vụ mang nhãn hiệu đối chứng.

Sau khi phân tích các nhãn hiệu đối chứng, chúng tôi đã xây dựng một phương án chiến lược để giải quyết Quyết định từ chối phức tạp này bằng cách áp dụng các biện pháp toàn diện. Các biện pháp này bao gồm việc [loại bỏ một số dịch vụ](#) xung đột trực tiếp trong Nhóm 35 để khắc phục xung đột với nhãn hiệu đối chứng 1 và xin Thư chấp thuận từ chủ sở hữu của nhãn hiệu đối chứng 2.

Sau khi xem xét Đơn khiếu nại của chúng tôi, trong đó trình bày các lập luận chi tiết về tính khác biệt của các nhãn hiệu và việc khả năng không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, Cục SHTT đã chấp nhận các lập luận trong Đơn khiếu nại và thu hồi Quyết định từ chối, và thực hiện thủ tục bảo hộ cho nhãn hiệu "**Fabrilcar**".

Những điều cần ghi nhớ

1. Thư chấp thuận

Pháp luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam hiện hành không quy định việc chấp nhận Thư chấp thuận như một căn cứ pháp lý để loại trừ khả năng gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu. Nói cách khác, Thư chấp thuận không phải là yếu tố quyết định trong việc xem xét, giải quyết các tranh chấp về nhãn hiệu tại Việt Nam. Điều này có nghĩa là Cục SHTT không bắt buộc phải chấp nhận Thư chấp thuận như một bằng chứng chứng minh rằng không có khả năng gây nhầm lẫn. Nguyên tắc cốt lõi trong luật nhãn hiệu là ngăn ngừa sự nhầm lẫn của người tiêu dùng. Ngay cả khi hai chủ sở hữu nhãn hiệu đồng ý rằng không có khả năng gây nhầm lẫn, Cục SHTT vẫn phải xem xét liệu các nhãn hiệu có đủ tương tự để gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ hay không, bất kể sự tồn tại của Thư chấp thuận. Đây là lý do tại sao việc chứng minh sự khác biệt rõ ràng giữa các nhãn hiệu vẫn đóng vai trò then chốt để khiếu nại thành công Quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu.

Tuy nhiên, Thư chấp thuận vẫn có giá trị như một bằng chứng hỗ trợ. Mặc dù không mang tính ràng buộc pháp lý, Thư chấp thuận có thể tạo ảnh hưởng tích cực đến Cục SHTT. Nó thể hiện rằng chủ sở hữu nhãn hiệu dẫn chiếu không tin rằng sẽ có sự nhầm lẫn và do vậy, đã không phản đối [việc đăng ký nhãn hiệu](#) của bên kia. Điều này có thể củng cố lập luận về khả năng phân biệt giữa các nhãn hiệu đang xét bởi:

- (i) Khi chủ sở hữu nhãn hiệu cung cấp Thư chấp thuận, họ ngầm thừa nhận rằng họ không coi nhãn hiệu của người nộp đơn là sự [xâm phạm đối với nhãn hiệu](#) của chính họ. Điều này cho thấy các bên có khả năng bị thiệt hại nhiều nhất do sự nhầm lẫn tiềm ẩn (tức là chính chủ sở hữu nhãn hiệu) không thấy có vấn đề gì và do đó, họ tin rằng các nhãn hiệu đủ khác biệt để cùng tồn tại trên thị trường mà không gây nhầm lẫn.
- (ii) Điều này là dấu hiệu cho Cục SHTT thấy rằng hai bên đã tự giải quyết mọi tranh chấp tiềm ẩn, giúp Cục SHTT dễ dàng chấp nhận lập luận về sự khác biệt giữa các nhãn hiệu hơn.
- (iii) Khi vấn đề vi phạm tiềm ẩn dường như đã được giải quyết bằng Thư chấp thuận, Cục SHTT có thể tập trung vào việc đánh giá sự khác biệt thực sự giữa các nhãn hiệu. Điều này cho phép chủ đơn nhấn mạnh những điểm khác biệt đó một cách hiệu quả hơn.

Mỗi trường hợp Thư chấp thuận sẽ được Cục SHTT xem xét riêng biệt. Kết quả phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng lập luận và các tình tiết cụ thể của vụ việc. Chủ đơn cần đưa ra những lý lẽ thuyết phục về sự khác biệt giữa các nhãn hiệu về hình thức thể hiện, cách phát âm, ý nghĩa, người tiêu dùng mục tiêu và hàng hóa/dịch vụ, chứng minh rằng khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng là rất thấp để tăng khả năng khiếu nại thành công.

2. Loại bỏ các nhóm hàng hóa/dịch vụ xung đột trực tiếp

Việc đưa ra các lập luận vững chắc để khiếu nại Quyết định từ chối nhãn hiệu là cách hữu ích để chứng minh khả năng phân biệt của các nhãn hiệu, nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả, nhất là khi hai nhãn hiệu tương tự cao và hàng hóa/dịch vụ có liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu các nhãn hiệu có sự tương đồng về hình thức thể hiện, cách phát âm hoặc ý nghĩa, sẽ khó thuyết phục Cục SHTT rằng không có khả năng gây nhầm lẫn.

Do đó, nếu khả năng [khiếu nại Quyết định từ chối](#) dường như rất thấp, việc chỉ dựa vào các lập luận thuần túy là rất rủi ro. Để giảm thiểu rủi ro này, chủ đơn cần chủ động tìm các lựa chọn thay thế, chẳng hạn như loại bỏ các (nhóm) hàng hóa/dịch vụ xung đột trực tiếp. Việc loại bỏ các nhóm hàng hóa/dịch vụ xung đột cho thấy rằng chủ đơn sẵn sàng thực hiện các bước để giải quyết các lo ngại của Cục SHTT và cùng tồn tại hòa bình với chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng. Cục SHTT Việt Nam sẽ dễ chấp nhận hơn những lập luận của chủ đơn đối với các sản phẩm/dịch vụ còn lại.

Việc loại bỏ các nhóm hàng hóa/dịch vụ trùng lặp có thể là một chiến lược hiệu quả để khắc phục các Quyết định từ chối nhãn hiệu tại Việt Nam, đặc biệt khi hai nhãn hiệu có độ tương tự cao. Nếu các nhóm hàng hóa/dịch vụ xung đột không phải là cốt lõi đối với hoạt động kinh doanh, thì việc loại bỏ chúng có thể là một sự đánh đổi đáng giá để đảm bảo nhãn hiệu cho các sản phẩm/dịch vụ chính của chủ đơn.

Lời kết

Việc [khiếu nại thành công Quyết định từ chối nhãn hiệu tại Việt Nam](#) không chỉ đòi hỏi sự am hiểu sâu rộng về pháp luật Sở hữu Trí tuệ mà còn cần một chiến lược bài bản và sự kiên trì. Thực tiễn cho thấy, việc từ chối nhãn hiệu dựa trên lý do tương tự, đặc biệt trong trường hợp nhãn hiệu và/hoặc hàng hóa/dịch vụ có mức độ tương đồng cao, thường đặt ra những thách thức đáng kể cho người nộp đơn.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc mọi cánh cửa đều đóng lại. Bằng cách kết hợp lập luận pháp lý chặt chẽ với các giải pháp linh hoạt như đàm phán để có được Thư chấp thuận từ chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng, hoặc chủ động loại trừ những hàng hóa/dịch vụ trùng lặp, người nộp đơn có thể gia tăng đáng kể khả năng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, ngay cả khi vấp phải những Quyết định từ chối ban đầu.

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 / kenfox@kenfoxlaw.com