




Zhong Wu vs. ZHONGYU: Phân tích sự khác biệt giữa các nhãn hiệu dựa trên các nguyên tắc nào?

Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (“**Cục SHTT**”) là một thách thức pháp lý đáng kể, ngay cả khi chỉ dựa trên một căn cứ từ chối duy nhất. Khi nhãn hiệu vướng phải “nhiều” căn cứ từ chối, khả năng [khiếu nại thành công](#) càng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, mới đây, với sự hỗ trợ của KENFOX IP & Law Office, một nhãn hiệu đăng ký theo Hệ thống Madrid chỉ định Việt Nam đã được công nhận khả năng phân biệt và được bảo hộ thành công, bất kể việc bị từ chối dựa trên ba căn cứ khác nhau.

Điều gì đã giúp chủ đơn thuyết phục Cục SHTT xem xét lại, “đảo ngược” kết luận ban đầu để công nhận khả năng phân biệt của nhãn hiệu mà trước đó đã bị từ chối vì **vừa chứa chữ tiếng Trung Quốc, vừa tương tự gây nhầm lẫn với hai nhãn hiệu đối chứng?** Đây là những kinh nghiệm từ vụ việc?

Bối cảnh

Năm 2018, Cục SHTT đã [từ chối bảo hộ nhãn hiệu](#) (“**Zhong Wu, chữ Trung Quốc và hình**”) theo 3 điều luật: Điều 74.2(a), 74.2(e) và 74.2 (h) Luật Sở hữu Trí tuệ. Cụ thể:

Nhãn hiệu xin đăng ký	Lý do từ chối
 <p>(cho các sản phẩm “quần áo, trang phục” thuộc Nhóm 25)</p>	<ul style="list-style-type: none"> chứa hai chữ tiếng Trung Quốc “中武” (theo Điều 74.2(a) do tiếng Trung Quốc không được coi là ngôn ngữ thông dụng tại Việt Nam)
	<ul style="list-style-type: none"> tương tự gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu đã đăng ký trước (Phần “hình” trong nhãn hiệu xin đăng ký tương tự với phần “hình” trong nhãn hiệu đối chứng theo Điều 74.2(e)):  <p>(cho các sản phẩm “quần áo, trang phục” thuộc Nhóm 25)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> tương tự gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu hết hiệu lực nhưng chưa quá 5 năm (Phần chữ “Zhong” tương tự gây nhầm lẫn với phần chữ “ZHONGYU” của nhãn hiệu đối chứng theo Điều 74.2(h))  <p>(cho các sản phẩm “quần áo, trang phục” thuộc Nhóm 25)</p>

Chiến lược khiếu nại từ chối bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu vướng phải 3 lý do từ chối thường bị coi là "án tử", khiến nhiều người cho rằng cơ hội khiếu nại thành công là rất thấp. Việc nhãn hiệu bị từ chối với "nhiều" căn cứ chắc chắn sẽ làm giảm khả năng bảo hộ. Tuy nhiên, không vì thế mà mọi cánh cửa đã khép lại. Bên cạnh việc nắm rõ các lý do từ chối, chìa khóa thành công nằm ở việc xây dựng lập luận sắc bén, thu thập chứng cứ thuyết phục và tìm kiếm sự hỗ trợ của đại diện sở hữu trí tuệ giàu kinh nghiệm.

1. Hiểu rõ lý do từ chối

Thông báo kết quả thẩm định nội dung [nhãn hiệu tại Việt Nam](#) thường khá chung chung, chỉ nêu cơ sở từ chối và điều luật áp dụng mà không phân tích cụ thể lý do từ chối. Điều này gây khó khăn cho người nộp đơn trong việc xác định nguyên nhân thực sự dẫn đến việc nhãn hiệu bị từ chối, từ đó gặp trở ngại khi xây dựng lập luận và thu thập bằng chứng để khiếu nại hiệu quả.

Trong trường hợp này, có thể thấy, thẩm định viên từ chối nhãn hiệu xin đăng ký vì cho rằng nó quá giống với hai nhãn hiệu đối chứng, có khả năng gây ra nguy cơ nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Cụ thể:

- **Sự tương tự về phần "hình":** Thẩm định viên cho rằng phần hình "W" của nhãn hiệu xin đăng ký

giống với phần hình "W" của nhãn hiệu đối chứng. Cụ thể, cả hai nhãn hiệu đều sử dụng hình ảnh cách điệu chữ "W" với bố cục và hình dáng tổng thể tương tự nhau, dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, đặc biệt là khi nhìn lướt qua.

- **Sự tương tự về phần chữ "Zhong":** Thẩm định viên cũng nhận thấy sự tương đồng giữa phần chữ "Zhong" trong nhãn hiệu xin đăng ký và phần chữ "ZHONGYU" của nhãn hiệu đối chứng đã hết hiệu lực (nhưng chưa quá 5 năm). Sự tương tự này thể hiện ở cả khía cạnh ngữ âm (phát âm) và thị giác (hình thức thể hiện).
- **Nguy cơ gây nhầm lẫn:** Theo thẩm định viên, sự tương tự về cả phần "hình" và phần chữ "Zhong" có thể khiến người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại của sản phẩm. Đặc biệt, với các sản phẩm thuộc nhóm 25 (quần áo, giày dép), người tiêu dùng thường không có nhiều thời gian để quan sát kỹ nhãn hiệu, càng làm tăng nguy cơ nhầm lẫn.

2. Phân tích sự khác biệt về phần "hình" trong các nhãn hiệu hỗn hợp: Nguyên tắc nào?

Trong trường hợp *hai nhãn hiệu hỗn hợp* (cả hai nhãn hiệu đều chứa phần "chữ" và phần "hình"), nhìn chung, sự tương tự về phần "hình" có thể có nếu các chữ cái hoặc từ giống nhau, cùng vị trí và các yếu tố hình (kiểu chữ, font chữ, màu sắc) không đủ mạnh để gây ấn tượng khác biệt đáng kể. Tuy nhiên, nếu một số ký tự hoặc chỉ một phần của từ hoặc các từ giống nhau trong hai dấu hiệu, và "*kiểu dáng hoặc các yếu tố hình khác nhau rõ rệt*" trong mỗi nhãn hiệu, thì chúng có thể được xem là khác nhau về hình ảnh.

Trong trường hợp này, không có ký tự hoặc từ nào giống nhau hoàn toàn giữa hai nhãn hiệu ("Zhong Wu" và "PROSPECS"). Có thể lập luận rằng phần "hình" của hai nhãn hiệu có sự tương đồng nhất định (đều là hình ảnh cách điệu của chữ "W"). Tuy nhiên, "**Kiểu dáng hoặc các yếu tố hình khác nhau rõ rệt**". Đây là điểm quan trọng mà chủ đơn cần tập trung khai thác để chứng minh sự khác biệt giữa hai nhãn hiệu:

- **Kiểu dáng:** Nhãn hiệu xin đăng ký có sự kết hợp giữa chữ Latin, [chữ Trung Quốc](#) và hình ảnh cách điệu, tạo nên một kiểu dáng độc đáo, khác biệt với nhãn hiệu đối chứng chỉ có chữ Latin và hình ảnh.
- **Yếu tố hình:** Cần phân tích chi tiết để chỉ ra sự khác biệt rõ rệt về nét vẽ, độ dày, góc cạnh, bố cục của hình ảnh chữ "W" trong hai nhãn hiệu.
- **Font chữ:** Mặc dù đều là kiểu chữ in hoa không chân, nhưng font chữ của hai nhãn hiệu có sự khác biệt. Phân tích sự khác biệt này và chỉ ra rằng nó góp phần tạo nên ấn tượng thị giác khác biệt.

Nguyên tắc nêu trên có ý nghĩa quan trọng đối với việc so sánh hai nhãn hiệu để chứng minh sự khác biệt. Nguyên tắc này cho phép chủ đơn tập trung vào những điểm khác biệt về kiểu dáng và yếu tố "hình" để chứng minh rằng hai nhãn hiệu không tương tự nhau về mặt hình ảnh. Ngoài ra, các phân tích đó giúp **giảm thiểu tác động của sự tương tự**. Mặc dù phần "hình" có nét tương tự, nhưng sự khác biệt rõ rệt về kiểu dáng và các yếu tố hình khác có thể giúp giảm mức độ tương tự, thuyết phục Cục SHTT rằng, hai nhãn hiệu có khả năng phân biệt. Với việc khai thác triệt để những điểm khác biệt về kiểu dáng và yếu tố "hình", kết hợp với việc xem xét nhãn hiệu một cách tổng thể, chủ đơn có thể tăng khả năng thành công trong việc [chứng minh sự khác biệt và khả năng phân biệt của nhãn hiệu](#) xin đăng ký so với nhãn hiệu đối chứng.

3. Phân tích sự khác biệt về phần “chữ” trong các nhãn hiệu hỗn hợp: Nguyên tắc nào?

Chứng minh sự khác biệt về phần “chữ” giữa các nhãn hiệu đòi hỏi các phân tích chuyên sâu hơn. Thông thường, các nguyên tắc sau đây cần được áp dụng để xem xét tính tương tự hoặc không tương tự giữa các dấu hiệu “chữ”.

- (i) So sánh ngữ âm của các dấu hiệu có thể nhận thấy bằng hình ảnh có thể chỉ được thực hiện giữa các dấu hiệu chứa một hoặc nhiều yếu tố từ ngữ có thể đọc hoặc phát âm được. So sánh như vậy là có thể ngay cả khi yếu tố từ ngữ cũng chứa một yếu tố hình hoặc sử dụng ký tự, chữ, font hoặc màu sắc đặc biệt.
- (ii) So sánh ngữ âm phải dựa trên các mã phát âm của người tiêu dùng bình thường tại nước liên quan. Các chữ thuộc ngôn ngữ nước ngoài có thể được phát âm khác ở các nước khác và cách mà một từ phát âm ở nước xuất xứ không phải lúc nào cũng liên quan.
- (iii) Ấn tượng ngữ âm tổng thể của một dấu hiệu chứa một yếu tố chữ phụ thuộc vào số lượng và trình tự của các âm tiết của chữ, và cách thức từ đó được phát âm tại một nước cụ thể. Tương tự về phát âm sẽ được tìm thấy nếu âm thanh từ cách phát âm các yếu tố chữ trong dấu hiệu xung đột là như nhau, hoặc đủ gần để khó có thể [phân biệt được bằng ngữ âm](#).
- (iv) Giá trị ngữ âm của một từ nước ngoài hoặc của một từ không thông dụng được xác định dựa trên cách phát âm bởi công chúng tại quốc gia liên quan. Tuy nhiên, trong trường hợp có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực người tiêu dùng trong cùng một quốc gia, cần xem xét tỷ lệ lớn của các nhóm người tiêu dùng liên quan.
- (v) Khi so sánh hai dấu hiệu hỗn hợp nhằm tìm sự tương tự về ngữ âm, các yếu tố chữ thông thường được ưu tiên so với các yếu tố hình bởi vì người tiêu dùng có khuynh hướng đọc và ghi nhớ chữ thay vì yếu tố hình ảnh đi kèm.

Về nguyên tắc số (i):

Nguyên tắc này cho phép so sánh ngữ âm ngay cả khi yếu tố chữ chứa yếu tố hình hoặc sử dụng ký tự, chữ, font, màu sắc đặc biệt. Trong trường hợp này, "Zhong Wu" chứa chữ Trung Quốc, "ZHONGYU" có yếu tố hình cách điệu, nhưng vẫn có thể so sánh ngữ âm.

Về nguyên tắc số (ii) và (iii):

- **Số lượng và trình tự âm tiết:** "Zhong Wu" có hai âm tiết, "ZHONGYU" có ba âm tiết. Trình tự âm tiết cũng khác nhau.
- **Nhịp điệu:** Nhịp điệu của hai từ là khác nhau khi phát âm. "Zhong Wu" có nhịp điệu 2/2, "ZHONGYU" có nhịp 3/2.
- **Kết hợp nguyên tắc (ii):** Phân tích cách phát âm của người Việt đối với hai từ này. Có thể người Việt sẽ phát âm "ZHONGYU" theo cách khác với người Trung Quốc, tạo ra sự khác biệt về ngữ âm rõ rệt hơn.

Về nguyên tắc số (iv):

- **Giá trị ngữ âm:** Cần xem xét cách người Việt Nam phát âm "Zhong Wu" và "ZHONGYU".
- **Từ nước ngoài:** "Zhong Wu" là từ tiếng Trung Quốc, do đó cần xem xét cả cách phát âm theo tiếng Trung và cách phát âm của người Việt Nam đối với từ này.

Về nguyên tắc số (v):

- **Ưu tiên yếu tố chữ:** Trong trường hợp này, yếu tố chữ "Zhong Wu" và "ZHONGYU" là yếu tố nổi bật, được người tiêu dùng chú ý hơn so với yếu tố hình. Do đó, sự khác biệt về ngữ âm giữa hai yếu tố chữ này sẽ được người tiêu dùng dễ dàng nhận ra.

Kết hợp các nguyên tắc trên, chủ đơn có thể xây dựng lập luận để chứng minh sự khác biệt ngữ âm giữa hai nhãn hiệu:

- **Phân tích chi tiết:** So sánh số lượng âm tiết, trình tự âm tiết, nhịp điệu và cách phát âm của hai từ.

- **Nhấn mạnh sự khác biệt:** Chỉ ra rằng sự khác biệt về ngữ âm đủ để người tiêu dùng [phân biệt hai nhãn hiệu](#).
- **Kết hợp với các yếu tố khác:** Kết hợp phân tích ngữ âm với phân tích thị giác và ý nghĩa để củng cố lập luận về khả năng phân biệt của nhãn hiệu xin đăng ký.

Tóm lại, nếu vận dụng hiệu quả các nguyên tắc so sánh ngữ âm, chủ đơn có thể thuyết phục Cục SHTT về sự khác biệt/khả năng phân biệt của phần “chữ” của nhãn hiệu xin đăng ký với phần “chữ” của nhãn hiệu đối chứng xét dưới góc độ ngữ âm.

Lời kết

Ngay cả trong những vụ việc phức tạp với nhiều căn cứ từ chối, chủ đơn vẫn có thể khiếu nại thành công nếu có chiến lược pháp lý vững chắc, lập luận sắc bén, chứng cứ thuyết phục, cùng sự hỗ trợ của luật sư sở hữu trí tuệ giàu kinh nghiệm. Khiếu nại thành công không chỉ thể hiện sự am hiểu pháp lý và nỗ lực của người nộp đơn mà còn góp phần hỗ trợ Cục SHTT xem xét lại và thay đổi quyết định ban đầu, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho chủ sở hữu nhãn hiệu.

Bạn đang gặp khó khăn trong việc [đăng ký bảo hộ nhãn hiệu](#)? Nhãn hiệu của bạn đang đối mặt với quyết định từ chối? Đừng để những trở ngại pháp lý ngăn cản bước tiến của thương hiệu. Hãy liên hệ ngay với **KENFOX IP & Law Office** – với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chúng tôi tự tin sẽ là đối tác tin cậy, đồng hành cùng bạn trên hành trình bảo vệ hiệu quả nhãn hiệu của bạn tại Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới.

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