

Thư Đồng Ý: Chia Khóa Vượt Qua Từ Chối Nhãn Hiệu Của Cục SHTT?

Khi đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, một trong những thách thức thường gặp là việc nhãn hiệu xin đăng ký bị coi là tương tự tới mức gây nhầm lẫn hoặc trùng với một nhãn hiệu đã đăng ký trước đó (gọi là **nhãn hiệu đối chứng**). Mặc dù Cục Sở hữu trí tuệ (**Cục SHTT**) trên thực tế đã xem xét và chấp nhận **Thư đồng ý** (*Letter of Consent*) trong không ít trường hợp như một căn cứ để thu hồi thông báo dự định từ chối bảo hộ nhãn hiệu, việc pháp luật SHTT của Việt Nam không có quy định cụ thể về cơ chế này đã tạo ra một khoảng trống pháp lý đáng kể. Do đó, việc chấp thuận **Thư đồng ý** phần lớn phụ thuộc vào quan điểm đánh giá theo từng vụ việc của Cục SHTT, gây ra tình trạng thiếu nhất quán và khó đoán định cho người nộp đơn.

KENFOX IP & Law Office cung cấp các phân tích, nhận định và những lưu ý quan trọng khi lựa chọn **Thư đồng ý** như một giải pháp để vượt qua dự định từ chối bảo hộ nhãn hiệu từ Cục SHTT.

Sự thiếu vắng quy định pháp lý về Thư đồng ý

Luật SHTT 2005 (sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2019, 2022) và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 65/2023/NĐ-CP hay Thông tư 23/2023/TT-BKHCN đều không có bất kỳ điều khoản nào đề cập đến khái niệm, hiệu lực pháp lý, nội dung, hình thức hay thủ tục nộp và xem xét **Thư đồng ý** như một căn cứ để [vượt qua lý do từ chối bảo hộ nhãn hiệu](#) dựa trên sự tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng.

Mặc dù vậy, có một số quy định trong Luật SHTT đề cập đến yếu tố "đồng ý" hoặc "không phản đối" trong những bối cảnh rất cụ thể và hạn chế. Cụ thể:

- Khoản 2 Điều 87 cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm do người khác sản xuất đưa ra thị trường, với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó và *không phản đối* việc đăng ký.
- Khoản 7 Điều 87 quy định người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu (theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên) không được đăng ký nhãn hiệu đó nếu *không được sự đồng ý* của chủ sở hữu nhãn hiệu (trừ lý do chính đáng).

Tuy nhiên, các quy định này chỉ áp dụng cho các tình huống đặc thù và không thể được coi là cơ sở pháp lý chung cho việc chấp nhận **Thư đồng ý** trong trường hợp từ chối do tương tự gây nhầm lẫn giữa hai nhãn hiệu của các chủ thể độc lập thông thường. Việc pháp luật có quy định về sự "đồng ý" trong các trường hợp hẹp này, nhưng lại hoàn toàn im lặng đối với trường hợp phổ biến nhất là từ chối do tương tự gây nhầm lẫn, càng cho thấy rõ khoảng trống pháp lý hiện hữu. Điều này có thể được hiểu là do sự bỏ sót của nhà làm luật, hoặc là một sự lựa chọn ngầm định rằng sự đồng ý của các bên không đủ để vượt qua nguy cơ gây nhầm lẫn cho công chúng trong trường hợp chung.

Hệ quả trực tiếp của khoảng trống pháp lý tạo ra sự không chắc chắn lớn cho cả người nộp đơn và Cục SHTT. Người nộp đơn không biết chắc liệu **Thư đồng ý** có được chấp nhận hay không và cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào. Cục SHTT, khi xem xét **Thư đồng ý**, phải đưa ra quyết định dựa trên thực tiễn xét nghiệm không chính thức và có thể là không nhất quán, thiếu cơ sở pháp lý vững chắc để viện dẫn. Tình trạng này tạo ra một sự căng thẳng cơ bản: một mặt, luật pháp quy định chi tiết các tiêu chí khách quan (dù khó áp dụng) để từ chối nhãn hiệu nhằm bảo vệ công chúng và quyền lợi của chủ sở hữu trước; mặt khác, luật lại không cung cấp bất kỳ cơ chế nào để tích hợp hoặc xem xét thỏa thuận chủ quan (**Thư đồng ý**) giữa các bên liên quan, những người có thể có đánh giá riêng về thực tế thị trường và khả năng cùng tồn tại.

Thực tiễn thẩm định Nhãn hiệu và áp dụng Thư đồng ý tại Việt Nam

Quan điểm và cách tiếp cận của Cục SHTT

Mặc dù thiếu vắng quy định pháp lý rõ ràng, thực tiễn tại Cục SHTT Việt Nam trong nhiều năm qua cho thấy một xu hướng về cơ bản là chấp nhận xem xét và trong nhiều trường hợp đã chấp thuận **Thư đồng ý** như một yếu tố để khắc phục lý do từ chối bảo hộ nhãn hiệu do tương tự gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, sự chấp nhận này không phải là một quy tắc mặc nhiên hay tự động. Thay vào đó, Cục SHTT áp dụng cách tiếp cận xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

Cách tiếp cận (theo từng trường hợp cụ thể) này, trong bối cảnh không có hướng dẫn pháp lý cụ thể, tất yếu dẫn đến sự thiếu nhất quán và khó dự đoán trong các quyết định của Cục SHTT. Kết quả của một đơn đăng ký có nộp kèm **Thư đồng ý** có thể khác nhau tùy thuộc vào thẩm định viên cụ thể, thời điểm nộp đơn, hoặc thậm chí là quan điểm nội bộ đang thịnh hành tại Cục SHTT vào lúc đó. Điều này tạo ra rủi ro và sự không chắc chắn đáng kể cho người nộp đơn [đăng ký nhãn hiệu](#) và các đại diện sở hữu trí tuệ. Thực tế này cũng

phản ánh sự tồn tại của các luồng quan điểm khác nhau trong nội bộ Cục SHTT và giới chuyên môn về giá trị pháp lý và phạm vi chấp nhận **Thư đồng ý**. Có thể phân loại thành ba nhóm chính:

- (a) **Quan điểm thận trọng/phủ định:** Cho rằng vì luật không quy định, việc chấp nhận **Thư đồng ý** là không có cơ sở pháp lý, thậm chí là áp dụng sai luật. Quan điểm này nhấn mạnh nguyên tắc công chức chỉ được làm những gì pháp luật cho phép và lo ngại rủi ro pháp lý nếu chấp nhận **Thư đồng ý** mà không có quy định rõ ràng.
- (b) **Quan điểm chấp nhận có giới hạn:** Thừa nhận thực tiễn và thông lệ quốc tế, nhưng chỉ nên chấp nhận **Thư đồng ý** trong những trường hợp hạn chế để giảm thiểu rủi ro, ví dụ điển hình là trường hợp **Thư đồng ý** giữa công ty mẹ - công ty con hoặc các công ty liên kết trong cùng tập đoàn, đặc biệt khi có cam kết bổ sung về việc không gây nhầm lẫn.
- (c) **Quan điểm ủng hộ chấp nhận rộng rãi hơn (dựa trên thực tiễn):** Cho rằng nên tiếp tục chấp nhận **Thư đồng ý** như một giải pháp thực tế, dựa trên thông lệ đã hình thành và quyền tự định đoạt của các chủ thể quyền.

Sự tồn tại của các quan điểm khác nhau này, cùng với việc Cục SHTT chưa ban hành các hướng dẫn chính thức, công khai và chi tiết về việc xem xét **Thư đồng ý**, càng làm gia tăng sự thiếu chắc chắn và minh bạch trong quá trình thẩm định.

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận/từ chối **Thư đồng ý**

Từ thực tiễn thẩm định, có thể xác định một số yếu tố chính thường được Cục SHTT cân nhắc khi đánh giá **Thư đồng ý**:

- (a) **Mức độ tương tự của nhãn hiệu và hàng hóa/dịch vụ:** Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu. **Thư đồng ý** có khả năng được chấp nhận cao hơn đáng kể nếu nhãn hiệu xin đăng ký, mặc dù có yếu tố tương tự, nhưng về tổng thể vẫn có những điểm khác biệt tương đối rõ ràng so với nhãn hiệu đối chứng. Ngược lại, nếu hai nhãn hiệu bị coi là *giống hệt* hoặc *tương tự đến mức khó phân biệt* cho các hàng hóa/dịch vụ *trùng lặp hoặc liên quan mật thiết*, **Thư đồng ý** rất có thể sẽ bị từ chối, ngay cả khi chủ nhãn hiệu đối chứng đã đồng ý. Điều này cho thấy Cục SHTT dường như không xem **Thư đồng ý** là một cơ chế tự động bác bỏ kết luận về khả năng gây nhầm lẫn, mà chỉ là một yếu tố được cân nhắc trong quá trình đánh giá tổng thể. **Thư đồng ý** có thể giúp "cứu vãn" các trường hợp ở ranh giới, nhưng khó có thể thay đổi kết quả đối với các trường hợp mà sự nhầm lẫn được coi là không thể tránh khỏi do mức độ tương tự quá cao.
- (b) **Mối quan hệ giữa người nộp đơn và chủ nhãn hiệu đối chứng:** Thực tiễn cho thấy Cục SHTT có xu hướng ưu tiên chấp nhận **Thư đồng ý** được cấp giữa các công ty có mối quan hệ liên kết về mặt tổ chức, đặc biệt là giữa công ty mẹ và công ty con trong cùng một tập đoàn. Việc ưu tiên này có thể xuất phát từ giả định rằng các cơ chế kiểm soát nội bộ và quản lý thương hiệu chung trong một tập đoàn có thể giúp giảm thiểu nguy cơ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hoặc chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Thường thì việc nộp **Thư đồng ý** trong trường hợp này cần kèm theo Bản cam kết không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng từ phía người nộp đơn. Tuy nhiên, sự ưu tiên này không có cơ sở pháp lý rõ ràng trong luật và có thể đặt ra vấn đề về sự đối xử bình đẳng đối với các bên không liên quan nhưng có thỏa thuận cùng tồn tại hợp lệ.
- (c) **Nội dung và hình thức của **Thư đồng ý**:** Mặc dù không có quy định, thực tiễn đòi hỏi **Thư đồng ý** phải được lập thành văn bản và chứa đựng các thông tin cơ bản, cần thiết để xác định rõ ý chí của bên chấp thuận. Các nội dung bắt buộc thường bao gồm: thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ) của chủ nhãn hiệu đối chứng và người nộp đơn; mẫu nhãn hiệu và số văn bằng/số đơn tương ứng; danh mục hàng hóa/dịch vụ cụ thể được chấp thuận đăng ký; lời tuyên bố rõ ràng về việc chấp thuận/không phản đối việc đăng ký và [sử dụng nhãn hiệu](#) tại Việt Nam; chữ ký của người có thẩm quyền và con dấu (nếu là tổ chức) của chủ nhãn hiệu đối chứng. Thiếu sót về nội dung hoặc hình thức có thể làm giảm giá trị hoặc khiến **Thư đồng ý** không được chấp nhận.
- (d) **Nguy cơ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng:** Đây là yếu tố mang tính quyết định và là lý do cốt lõi mà Cục SHTT viện dẫn khi từ chối **Thư đồng ý**, ngay cả khi các yếu tố khác có vẻ thuận lợi. Chức năng cơ bản của nhãn hiệu là bảo vệ người tiêu dùng khỏi sự nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại. Do đó, nếu Cục SHTT đánh giá rằng việc cho phép hai nhãn hiệu tương tự cùng tồn tại trên thị trường, dù đã có sự đồng ý của chủ sở hữu trước, vẫn sẽ gây ra sự nhầm lẫn đáng kể hoặc gây tổn hại đến lợi ích công cộng, thì **Thư đồng ý** sẽ bị từ chối.

Lời kết

Các yếu tố như [mức độ tương tự của nhãn hiệu](#) và hàng hóa/dịch vụ, mối quan hệ giữa các bên, nội dung và hình thức của Thư đồng ý, và đặc biệt là nguy cơ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, đều đóng vai trò quan trọng trong việc Cục SHTT quyết định có thu hồi dự định từ chối bảo hộ nhãn hiệu hay không. Chiến lược tối ưu để vượt qua dự định từ chối bảo hộ nhãn hiệu khi sử dụng Thư đồng ý là kết hợp giữa việc chuẩn bị một Thư đồng ý chặt chẽ về nội dung, hình thức, với các lập luận thuyết phục Cục SHTT rằng việc cùng tồn tại của hai nhãn hiệu sẽ không gây phương hại đến lợi ích người tiêu dùng.

By 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