

Đăng Ký Nhãn Hiệu Kết Hợp Tại Việt Nam: Những rủi ro pháp lý nào cần tính đến theo Luật SHTT 2022?

“Một đơn – nhãn hiệu kết hợp – tiết kiệm chi phí”. Đây là suy nghĩ phổ biến của nhiều chủ nhãn hiệu khi lựa chọn đăng ký nhãn hiệu kết hợp giữa phần hình (logo) và phần chữ (word mark). Thay vì nộp hai đơn riêng biệt – một cho logo và một cho phần chữ – họ gộp tất cả vào một mẫu nhãn hiệu duy nhất để tiết kiệm chi phí nộp đơn, thẩm định, công bố, và cả phí gia hạn sau này. Tuy nhiên, cách tiếp cận tưởng chừng hợp lý và tiết kiệm ấy lại **ẩn chứa những rủi ro pháp lý nghiêm trọng**, có thể gây phương hại nghiêm trọng đến quyền lợi của chủ đơn trong bối cảnh pháp luật Việt Nam đã có nhiều thay đổi sau khi Luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi năm 2022.

KENFOX IP & Law Office cung cấp các phân tích chuyên sâu về bối cảnh pháp lý trước và sau khi Luật SHTT sửa đổi, đặc biệt là những thay đổi liên quan đến quy trình thẩm định và khả năng sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu, giúp cho chủ nhãn hiệu nhận diện, đánh giá và có biện pháp hạn chế rủi ro pháp lý một cách hiệu quả nhất, [bảo vệ](#) tối đa quyền lợi hợp pháp đối với tài sản trí tuệ của mình khi lựa chọn chiến lược nộp đơn nhãn hiệu tại Việt Nam.

Bối cảnh pháp lý trước và sau Luật SHTT sửa đổi năm 2022

Trước khi Luật SHTT sửa đổi năm 2022 có hiệu lực, thực tiễn thẩm định tại Cục Sở hữu trí tuệ (**Cục SHTT**) có phần linh hoạt hơn đối với các đơn đăng ký nhãn hiệu kết hợp. Cụ thể, trong trường hợp nhãn hiệu xin đăng ký chứa cả phần hình và phần chữ bị từ chối một phần (ví dụ, trong nhãn hiệu “VINCO + Logo”, phần chữ “VINCO” bị coi là không có khả năng phân biệt hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “VINCOM”), chủ đơn có cơ hội khắc phục. Họ có thể nộp [công văn phúc đáp](#), đề nghị Cục SHTT cho phép loại bỏ phần bị từ chối ra khỏi mẫu nhãn hiệu và nộp lại mẫu nhãn hiệu đã chỉnh sửa (chỉ còn phần hình/logo). Nếu yêu cầu này được chấp nhận, phần còn lại của nhãn hiệu vẫn có thể được cấp văn bằng bảo hộ.

Tuy nhiên, [Luật SHTT sửa đổi năm 2022](#) đã mang đến một sự thay đổi quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình này. Theo quy định của Luật SHTT, chủ đơn có quyền sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu, bao gồm cả việc loại bỏ một phần của mẫu nhãn hiệu, nhưng việc sửa đổi này phải tuân thủ các điều kiện nhất định.

Điều 115. Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Điều 115.1 quy định: **“Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có các quyền sau đây: a) Sửa đổi, bổ sung đơn”.** Điều này khẳng định quyền của chủ đơn được phép sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu trong giai đoạn trước khi có thông báo hoặc quyết định từ chối của Cục SHTT.

Điều 115.3 quy định: **“Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp không được mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký nêu trong đơn, đồng thời phải bảo đảm tính thống nhất của đơn”.** Đây là điều kiện quan trọng nhất chi phối việc sửa đổi. Chủ đơn không được làm thay đổi bản chất của nhãn hiệu đã nộp ban đầu.

Trong thực tế thẩm định, nhãn hiệu sau đây, mặc dù chỉ bị từ chối phần chữ do tương tự với nhãn hiệu đối chứng có trước, phần hình logo không bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với bất kỳ nhãn hiệu nào có trước, chủ đơn đã xin loại bỏ phần chữ ra khỏi mẫu nhãn hiệu, nhưng Cục SHTT vẫn từ chối toàn bộ nhãn hiệu.

Nhãn hiệu	Lý do từ chối
 Nhãn hiệu: SUNRIMOOON Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa các sản phẩm: mũ bảo hiểm, gang tay xe máy, áo	Ngày 10/02/2025, Cục SHTT ra thông báo kết quả thẩm định nội dung, từ chối bảo hộ nhãn hiệu xin đăng ký vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có truwocs thuộc ĐKQT số 1592816 (SUNRIMOOON). Chủ đơn sau đó nộp công văn phúc đáp xin loại

khóa/giáp, áo khoác, quần giáp, bó gối (bọc gối) bảo vệ gối đi xe máy, giày bảo hộ, lưới bọc đồ đặc, miếng đệm bảo vệ tay, chân, dây đai, ba lô, túi xách, túi du lịch, ba lô chống nước, túi chống nước, khóa/chốt cài cho nón bảo hiểm, khóa/chốt cài cho trang phục, khóa cài túi, khóa/chốt cài dùng cho đồ bảo hộ xe máy, khóa kéo dùng cho đai vành mũ. Số đơn: 4-2023-23024 Ngày nộp đơn: 02/06/2023 Chủ đơn: Bùi Thanh Phước	bỏ phần chữ bị từ chối và xin bảo hộ phần hình/logo. Tuy nhiên, ngày 26/05/2025, Cục SHTT đã bác bỏ ý kiến của chủ đơn, ra quyết định từ chối bảo hộ toàn bộ nhãn hiệu.
--	--

Những rủi ro pháp lý hiện hữu cho chủ đơn

Sự thay đổi trong quy định pháp luật và thực tiễn thẩm định này đặt ra các rủi ro pháp lý nghiêm trọng cho chủ đơn lựa chọn đăng ký nhãn hiệu kết hợp:

Một phần bị từ chối – Toàn bộ nhãn hiệu có thể bị bác bỏ

Đây là rủi ro lớn nhất. Nếu bất kỳ một yếu tố nào trong nhãn hiệu kết hợp (logo hoặc chữ) bị Cục Sở hữu trí tuệ xác định là không đáp ứng điều kiện [bảo hộ](#) (ví dụ: logo tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký trước hoặc phần chữ tương tự với một nhãn hiệu có truwocs), toàn bộ đơn đăng ký nhãn hiệu kết hợp có nguy cơ bị từ chối. Do việc sửa đổi bằng cách loại bỏ yếu tố bị coi là “tương tự gây nhầm lẫn” **có thể bị coi là làm thay đổi bản chất nhãn hiệu**, chủ đơn không còn cơ chế “cứu vãn” một phần như trước đây.

Nguy cơ mất quyền ưu tiên và đánh mất cơ hội đăng ký

Rủi ro không dừng lại ở đó. Trong trường hợp đơn nhãn hiệu kết hợp bị từ chối và chủ đơn không thể khiếu nại thành công, họ sẽ muốn nộp lại một đơn mới chỉ đăng ký cho phần không bị từ chối (ví dụ, phần chữ "Global Connect"). Tuy nhiên, bi kịch có thể xảy ra khi một bên thứ ba nhanh chân hơn, đã nộp đơn đăng ký cho chính phần chữ " Global Connect" đó ngay sau thời điểm chủ đơn nộp đơn [đăng ký nhãn hiệu](#) kết hợp ban đầu nhưng trước khi chủ đơn kịp nộp lại đơn mới.

Theo nguyên tắc "nộp đơn đầu tiên" (first-to-file) được áp dụng tại Việt Nam, đơn của bên thứ ba nộp trước sẽ có quyền ưu tiên. Do đó, dù chủ đơn là người tạo ra và sử dụng cụm từ " Global Connect" từ lâu, việc nộp lại đơn sau sẽ khiến họ mất quyền đăng ký vào tay đối thủ cạnh tranh một cách đáng tiếc. Đơn nhãn hiệu kết hợp ban đầu, sau khi bị từ chối, sẽ không còn giá trị pháp lý để giữ ngày ưu tiên cho các yếu tố riêng lẻ của nó.

Khuyến nghị Chiến lược cho Doanh nghiệp

Biện pháp được coi là tối ưu nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro pháp lý là tiến hành thủ tục **đăng ký riêng biệt đối với thành tố hình (logo) và thành tố chữ (word mark) thông qua việc nộp các đơn đăng ký nhãn hiệu độc lập**. Mặc dù phương án này có thể dẫn đến sự gia tăng chi phí ban đầu liên quan đến việc nộp đơn và các chi phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ trong tương lai, những lợi ích thu được về phương diện tối ưu hóa phạm vi bảo hộ và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro được đánh giá là vượt trội và có ý nghĩa chiến lược. Cụ thể:

- **Đảm bảo phạm vi bảo hộ độc lập và bền vững:** Từng thành tố của nhãn hiệu sẽ được thẩm định và cấp văn bằng bảo hộ một cách riêng rẽ. Trong trường hợp một thành tố nhất định không đáp ứng điều kiện bảo hộ hoặc phát sinh tranh chấp pháp lý, các thành tố còn lại đã được bảo hộ độc lập sẽ không bị ảnh hưởng.
- **Linh hoạt trong thực thi quyền:** Chủ sở hữu có thể thực thi quyền đối với logo, word mark hoặc cả hai một cách linh hoạt tùy theo hành vi xâm phạm.
- **Dễ dàng chuyển giao hoặc cấp phép:** Việc quản lý, chuyển giao quyền sở hữu hoặc cấp phép sử dụng đối với từng yếu tố riêng lẻ sẽ rõ ràng và thuận tiện hơn.

- **Đánh giá bản chất và tầm quan trọng của từng yếu tố:** Doanh nghiệp cần xác định yếu tố nào (logo hay chữ) đóng vai trò chủ đạo, mang tính nhận diện cốt lõi của thương hiệu. Trong trường hợp ngân sách hạn chế và buộc phải lựa chọn, ưu tiên có thể dành cho yếu tố quan trọng hơn hoặc yếu tố có khả năng phân biệt cao hơn. Tuy nhiên, đây chỉ nên là giải pháp tình thế.

Lời kết

Sự thay đổi trong Luật SHTT 2022 và thực tiễn áp dụng đã làm gia tăng đáng kể rủi ro đối với việc đăng ký nhãn hiệu kết hợp logo và chữ tại Việt Nam. Các doanh nghiệp cần nhận thức rõ những nguy cơ này để có sự điều chỉnh chiến lược phù hợp. Việc đầu tư vào đăng ký riêng lẻ các yếu tố cấu thành nhãn hiệu, dù tốn kém hơn ban đầu, nhưng là một biện pháp phòng ngừa rủi ro pháp lý hiệu quả, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ một cách toàn diện và vững chắc, tránh rơi vào những "bẫy pháp lý" đáng tiếc và đảm bảo quyền lợi lâu dài trên thị trường.

Một chiến lược đăng ký khôn ngoan không chỉ nằm ở việc tiết kiệm trước mắt, mà còn ở việc đảm bảo khả năng bảo hộ bền vững trong dài hạn.

Nguyễn Vũ Quân | Partner, IP Attorney
Đỗ Thị Phấn | 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