

Đăng ký Nhãn hiệu cho Nhóm 35 – Lựa chọn hay chiến lược bắt buộc tại Việt Nam, Lào và Campuchia?

Tại các thị trường Lào, Campuchia và Việt Nam, đăng ký Nhóm 35 không đơn thuần là một tùy chọn, mà đã trở thành một yêu cầu thiết yếu để bảo hộ thương hiệu một cách toàn diện và vững chắc. Thông lệ ưu tiên Nhóm 35 trong thẩm định nhãn hiệu tại các khu vực pháp lý này không chỉ là một quy trình, mà còn là chìa khóa chiến lược giúp các doanh nghiệp gia tăng sức mạnh bảo hộ thương hiệu một cách hiệu quả và đôi khi, vượt ngoài mong đợi.

KENFOX IP & Law Office cung cấp các phân tích chuyên sâu về thực tiễn pháp lý có ý nghĩa then chốt này, làm sáng tỏ các lợi thế cạnh tranh mà Nhóm 35 mang lại cho người nộp đơn, đồng thời đề xuất các định hướng chiến lược cụ thể và khả thi để các doanh nghiệp tận dụng tối đa công cụ bảo hộ nhãn hiệu ưu việt này.

Tính ưu việt của Nhóm 35 trong thẩm định Nhãn hiệu

Nhóm 35, theo Bảng phân loại Nice, bao gồm một loạt các dịch vụ khá rộng liên quan đến "*quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng*". Đặc biệt, nhóm này bao gồm các dịch vụ như dịch vụ bán lẻ, dịch vụ bán buôn, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, và việc tập hợp, vì lợi ích của người khác, nhiều loại hàng hóa khác nhau, cho phép khách hàng xem và mua những hàng hóa đó một cách thuận tiện. Nói cách khác, Nhóm 35 bao gồm các **hoạt động kinh doanh hỗ trợ** cho việc bán hàng hóa và dịch vụ thuộc các nhóm khác.

Điểm đặc trưng trong quy trình thẩm định nhãn hiệu tại Lào, Campuchia và Việt Nam là **sự coi trọng rõ rệt** dành cho các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc Nhóm 35. Thẩm định viên ở các quốc gia này **thường** thực hiện "**thẩm định liên nhóm**" hay "**thẩm định chéo nhóm**" để **đánh giá** khả năng phân biệt của nhãn hiệu dựa trên các nhóm có khả năng xung đột (cross-class examination), nghĩa là việc đăng ký trước đó ở Nhóm 35 có thể được viện dẫn làm căn cứ từ chối đơn đăng ký sau này cho một nhãn hiệu tương tự hoặc trùng lặp, ngay cả khi đơn đăng ký sau đó thuộc một nhóm khác liên quan đến hàng hóa cụ thể.

Việc tìm kiếm và xem xét các đăng ký đã có trong Nhóm 35 **được ưu tiên hàng đầu**. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi Đơn đăng ký nhãn hiệu thuộc một nhóm hàng hóa/dịch vụ cụ thể (ví dụ: Nhóm 25 - Quần áo), thẩm định viên vẫn sẽ chủ động tìm kiếm các **nhãn hiệu tương tự** hoặc trùng lặp trong Nhóm 35 để xem xét khả năng từ chối. Nếu đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm "nước giải khát" (Nhóm 32), thẩm định viên sẽ không chỉ tìm kiếm các nhãn hiệu nước giải khát tương tự (Nhóm 32) mà còn **chủ động kiểm tra Nhóm 35** để xem có nhãn hiệu nào đã đăng ký cho "dịch vụ bán lẻ nước giải khát", "dịch vụ quảng cáo nước giải khát", v.v. mà có thể gây xung đột hay không.

Sự coi trọng đặc biệt dành cho Nhóm 35 **thực sự là một đặc điểm nổi bật và khác biệt** so với quy trình thẩm định ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Căn nguyên của thông lệ này là quan niệm rằng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Nhóm 35 đã được cấp bao trùm các hoạt động thương mại rộng lớn như kinh doanh và quảng cáo, có thể liên quan đến nhiều loại hàng hóa, dịch vụ khác nhau. Vì vậy, nhãn hiệu đã được đăng ký cho Nhóm 35 có thể trở thành một rào cản hữu hiệu để **ngăn chặn** những nhãn hiệu có khả năng gây **tranh chấp** trong các nhóm hàng hóa liên quan.

Vì sao Nhóm 35 quan trọng?

Nhiều yếu tố có khả năng góp phần vào sự chú trọng đặc biệt dành cho Nhóm 35:

- **Tăng cường thực thi:** Bằng cách đăng ký Nhóm 35, chủ thể quyền có thể chủ động hơn trong việc đối phó với các hành vi **xâm phạm quyền nhãn hiệu** của mình, đặc biệt là trong các hoạt động thương mại như bán lẻ, bán buôn hay quảng cáo. Khi có tranh chấp, việc sở hữu đăng ký Nhóm 35 sẽ là một căn cứ pháp lý vững chắc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
- **Hạn chế rủi ro thẩm định sai sót:** Thẩm định viên thường thực hiện "thẩm định liên nhóm" hay "thẩm định chéo nhóm". Điều này có nghĩa là họ sẽ chủ động tìm kiếm các nhãn hiệu tương tự hoặc trùng lặp trong Nhóm 35, ngay cả khi đơn đăng ký nhãn hiệu thuộc một nhóm hàng hóa/dịch vụ cụ thể khác. Việc này giúp giảm thiểu khả năng thẩm định viên bỏ sót các nhãn hiệu tương tự đã đăng ký trong Nhóm 35, từ đó tăng cường độ chính xác của quá trình thẩm định. Chủ thể quyền SHTT có thể dựa

vào thông lệ này để đưa ra các lập luận mạnh mẽ hơn khi có tranh chấp hoặc khiếu nại về quyết định thẩm định.

Ý nghĩa chiến lược và thực tiễn

Doanh nghiệp kinh doanh hoặc hướng đến thị trường Lào, Campuchia và Việt Nam nên coi [đăng ký nhãn hiệu](#) Nhóm 35 là ưu tiên chiến lược mang tính bắt buộc, như một công cụ nâng cao sự bảo vệ ngoài những hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể cung cấp ban đầu. Thông qua việc bảo đảm đăng ký Nhóm 35, các doanh nghiệp chủ động xây dựng một vùng phòng thủ mở rộng, ngăn chặn hiệu quả các nhãn hiệu xung đột xuất hiện sau này, vốn có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và làm suy yếu thương hiệu.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng cần cân nhắc những điểm sau đây:

- **Gia tăng chi phí:** Việc đăng ký thêm các dịch vụ thuộc Nhóm 35 bên cạnh các nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ chắc chắn sẽ gia tăng tổng chi phí [bảo hộ nhãn hiệu](#). Doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ khoản phí phát sinh này với lợi ích thấy được của sự bảo vệ mạnh mẽ hơn và những nguy cơ cụ thể liên quan đến kinh doanh của họ.
- **Phạm vi của Nhóm 35:** Dù bao quát, phạm vi bảo hộ của Nhóm 35 không phải là vô hạn. Vẫn cần phải bảo đảm rằng mô tả các dịch vụ thuộc Nhóm 35 thực sự phù hợp với các hoạt động thương mại của doanh nghiệp, ngay cả khi được định nghĩa một cách bao quát để bao gồm kinh doanh và mua bán. Các đăng ký Nhóm 35 quá rộng hoặc không phù hợp có thể bị phản đối hoặc mất đi tính hiệu quả. Chẳng hạn, mô tả cho Nhóm 35 có thể gồm: "Dịch vụ bán lẻ, dịch vụ bán buôn và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến chuyên về [danh sách các hàng hóa cụ thể hoặc loại hàng hóa]."
- **Không bảo đảm tuyệt đối:** Dù có giá trị chiến lược, đăng ký Nhóm 35 không đảm bảo tự động từ chối mọi đơn đăng ký nộp sau. Thẩm định viên vẫn xem xét mức độ tương tự giữa nhãn hiệu và hàng hóa/dịch vụ theo từng trường hợp. Tuy nhiên, đăng ký Nhóm 35 cho thấy rõ tăng khả năng thành công khi phản đối hoặc chặn nhãn hiệu xung đột trong nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan.

Không đăng ký Nhóm 35: Có rủi ro gì không?

Khi doanh nghiệp chỉ đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm, nhưng bên vi phạm không sản xuất sản phẩm, mà chỉ chào bán, quảng cáo, sử dụng hình ảnh sản phẩm gắn nhãn hiệu đã đăng ký thì có bị coi là xâm phạm quyền nhãn hiệu hay không, đặc biệt khi chủ nhãn hiệu chưa đăng ký Nhóm 35?

Thực tế cho thấy rằng, hành vi như vậy có thể phát sinh vấn đề xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhưng việc chứng minh và xử lý sẽ phức tạp hơn và không chắc chắn bằng việc đã đăng ký Nhóm 35.

Khi không có Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu trực tiếp bảo hộ cho "dịch vụ bán lẻ" hay "dịch vụ quảng cáo" mang nhãn hiệu của mình, chủ nhãn hiệu sẽ không có cơ sở pháp lý rõ ràng để yêu cầu chấm dứt hành vi này dựa trên sự trùng khớp về nhóm dịch vụ. Thay vào đó, chủ nhãn hiệu buộc phải chứng minh rằng hành vi của bên thứ ba, dù không trực tiếp trùng khớp về nhóm, vẫn **gây nhầm lẫn một cách nghiêm trọng cho người tiêu dùng và gây thiệt hại**. Đây là một gánh nặng chứng minh rất lớn và phức tạp.

Việc đánh giá "khả năng gây nhầm lẫn" khi không có sự trùng khớp về nhóm dịch vụ mang tính chủ quan cao hơn. Các cơ quan thực thi hành chính (ví dụ: Thanh tra, Cục Sở hữu trí tuệ) hoặc Tòa án sẽ cần xem xét rất kỹ lưỡng các yếu tố ngoại vi. Họ sẽ phải cân nhắc mức độ nổi tiếng thực tế của nhãn hiệu, cách thức bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu ([mức độ tương tự](#), ngữ cảnh sử dụng), và liệu có bằng chứng cụ thể về sự nhầm lẫn thực tế của người tiêu dùng hay không. Điều này đòi hỏi chủ nhãn hiệu có thể cần cung cấp các bằng chứng thuyết phục như khảo sát người tiêu dùng, báo cáo phân tích thị trường, hoặc chứng minh thiệt hại cụ thể.

Lời kết

Khi một doanh nghiệp chỉ đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm (ví dụ: Nhóm 10 cho thiết bị y tế), nhưng bỏ qua việc đăng ký Nhóm 35 cho các dịch vụ liên quan đến thương mại như chào bán, quảng cáo, sẽ tạo ra một lỗ hổng đáng kể trong việc bảo hộ toàn diện thương hiệu. Mặc dù có cơ sở để lập luận về hành vi xâm phạm, việc không đăng ký Nhóm 35 sẽ khiến quá trình chứng minh và xử lý trở nên vô cùng phức tạp, tốn kém và kém hiệu quả hơn rất nhiều so với khi có bảo hộ Nhóm 35.

Đầu tư vào việc đăng ký Nhóm 35 ngay từ đầu là một khoản chi phí nhỏ, nhưng tính hiệu quả của nó rất đáng phải xem xét so với những rủi ro và thiệt hại mà hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể gây ra cho chủ nhãn hiệu. Do đó, để bảo vệ thương hiệu một cách toàn diện và vững chắc, chủ nhãn hiệu cần xem xét kỹ lưỡng và **kết hợp đăng ký Nhóm 35 vào chiến lược bảo hộ nhãn hiệu của mình.**

Nguyễn Vũ Quân | Partner, IP Attorney
Hoàng Thị Tuyết Hồng | Senior Trademark Attorney
Đỗ Thị Phần | Special Counsel

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