

Làm thế nào để chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam: Con đường pháp lý và những góc nhìn thực tiễn

Đầu cơ nhãn hiệu nổi tiếng (trademark squatting) đang nổi lên như một thách thức pháp lý nghiêm trọng đối với các doanh nghiệp quốc tế hoạt động tại Việt Nam. Không ít thương hiệu toàn cầu đã rơi vào tình thế bất lợi khi nhãn hiệu của họ bị bên thứ ba đăng ký trước, gây cản trở hoạt động kinh doanh và làm xói mòn giá trị thương hiệu. Trong bối cảnh này, việc được công nhận là **nhãn hiệu nổi tiếng** là một công cụ pháp lý thiết yếu không chỉ để ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn là giải pháp then chốt để các doanh nghiệp khôi phục và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Tuy nhiên, không giống như nhiều quốc gia áp dụng cơ chế đăng ký chính thức dành cho nhãn hiệu nổi tiếng, hệ thống pháp luật Việt Nam lại tiếp cận theo hướng đánh giá theo từng vụ việc cụ thể, dựa trên mức độ sử dụng thực tế và sự hiện diện trên thị trường. Điều này có nghĩa là không có một thủ tục nộp đơn riêng biệt để xác lập tình trạng nổi tiếng của nhãn hiệu. Thay vào đó, chủ sở hữu nhãn hiệu buộc phải vận dụng linh hoạt nhiều kênh pháp lý khác nhau, từ phản đối đơn đăng ký, yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu, cho đến khởi kiện hoặc xử lý hành chính, nhằm đạt được sự công nhận chính thức từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (IPVN) hoặc tòa án. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ từ các “Kết luận giám định” của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VNIPI) đang ngày càng đóng vai trò quan trọng, trở thành nguồn chứng cứ có sức ảnh hưởng lớn trong quá trình bảo vệ quyền lợi thương hiệu.

Cơ sở pháp lý và thực tiễn công nhận nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

Việc bảo hộ **nhãn hiệu nổi tiếng** tại Việt Nam đặt ra những thách thức đặc thù do hệ thống pháp luật hiện hành. Theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2022, nhãn hiệu nổi tiếng được định nghĩa là nhãn hiệu “*được bộ phận công chúng có liên quan biết đến rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam*”. Về nguyên tắc, thông tin về nhãn hiệu nổi tiếng sẽ được cập nhật vào “Danh sách Nhãn hiệu nổi tiếng” do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam quản lý. Tuy nhiên, trên thực tế, danh sách này vẫn chưa được Cục SHTT chính thức ban hành hoặc duy trì một cách đầy đủ. Điều này dẫn đến việc công nhận **nhãn hiệu nổi tiếng** tại Việt Nam chủ yếu mang tính chất **vụ việc**, phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp cụ thể.

Khác với nhiều quốc gia khác, Việt Nam không có một thủ tục đăng ký độc lập dành cho nhãn hiệu nổi tiếng. Điều này có nghĩa là chủ sở hữu không thể nộp đơn riêng để yêu cầu Cục SHTT công nhận tình trạng nổi tiếng cho nhãn hiệu của mình. Thay vào đó, quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam được xác lập dựa trên cơ sở **sử dụng thực tế**, chứ không phải từ hoạt động đăng ký. Điều 6.3 của Luật Sở hữu trí tuệ 2022 quy định rõ: quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng “*được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký*”. Nói cách khác, để bảo vệ quyền lợi của mình, chủ sở hữu phải chủ động cung cấp các chứng cứ phù hợp theo quy định tại Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ khi có tranh chấp hoặc khi cần chứng minh tình trạng nổi tiếng.

Con đường xác lập tình trạng nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

Trên thực tế, việc xác lập tình trạng nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam thường được thực hiện thông qua các kênh sau:

(i) Thông qua thủ tục phản đối, hủy bỏ hoặc trong quá trình **xử lý vi phạm** quyền sở hữu trí tuệ tại Cục SHTT và Tòa án

Cục SHTT và các tòa án Việt Nam chỉ xem xét công nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng khi có tranh chấp phát sinh. Cụ thể, trong quá trình thẩm định đơn đăng ký hoặc giải quyết thủ tục phản đối, Cục SHTT có thể từ chối cấp đăng ký cho nhãn hiệu bị cho là xâm phạm nếu nhận định rằng nhãn hiệu trước đó đã đạt đến mức nổi tiếng (ví dụ: Cục SHTT đã từng từ chối nhãn hiệu “EUROGO” do có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng “URGO”, hoặc từ chối đăng ký dấu hiệu đồ họa tương tự biểu tượng “Swoosh” của Nike).

Tương tự, trong các vụ kiện xâm phạm hoặc cạnh tranh không lành mạnh, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể yêu cầu Tòa án công nhận tình trạng nổi tiếng của nhãn hiệu như một yếu tố cấu thành hành vi vi phạm. Tuy nhiên, trong thực tiễn xét xử, các Tòa án Việt Nam hiếm khi tự đưa ra kết luận về tình trạng nổi tiếng mà thường yêu cầu Cục SHTT đưa ra ý kiến chuyên môn. Ví dụ điển hình là vụ án giữa Interbrand Group và Interbrand JSC, trong đó Cục SHTT đã xác nhận danh tiếng của nhãn hiệu “INTERBRAND”, giúp nguyên đơn giành thắng lợi.

(ii) Thông qua **Kết luận giám định của Viện Sở hữu Trí tuệ Quốc gia**

Một đặc điểm rất riêng trong hệ thống thực thi quyền SHTT tại Việt Nam là việc các chủ thể quyền có thể yêu cầu **Viện Sở hữu Trí tuệ Quốc gia** (trước đây là Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ) ban hành “Kết luận giám định” xác định liệu dấu hiệu mà bên thứ ba sử dụng có xâm phạm nhãn hiệu hay không. Đặc biệt gần đây, Viện Sở hữu Trí tuệ Quốc gia cũng đã bắt đầu chấp nhận các yêu cầu xác nhận tình trạng nổi tiếng của nhãn hiệu.

Điển hình, chúng tôi đã hỗ trợ Heineken Asia Pacific (thuộc Tập đoàn Heineken N.V., Singapore) thành công trong việc được Viện Sở hữu Trí tuệ Quốc gia xác nhận tình trạng nổi tiếng của nhãn hiệu tại Việt Nam, phục vụ cho các tranh chấp nhãn hiệu.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Viện Sở hữu Trí tuệ Quốc gia chỉ chấp nhận xác nhận tình trạng nổi tiếng của các nhãn hiệu đã được đăng ký tại Việt Nam. Ngoài ra, mặc dù “[Kết luận giám định](#)” của Viện Sở hữu Trí tuệ Quốc gia không mang tính ràng buộc pháp lý đối với Cục SHTT hoặc các cơ quan thực thi, nhưng trong thực tiễn, các kết luận này có sức ảnh hưởng rất lớn và thường được các cơ quan như Quản lý thị trường, Hải quan, Công an và thậm chí cả Tòa án viện dẫn làm căn cứ để xử lý vi phạm.

Dù vậy, các kết luận của Viện Sở hữu Trí tuệ Quốc gia chỉ được Cục SHTT xem là nguồn tham khảo trong quá trình thẩm định [phản đối hoặc huỷ bỏ nhãn hiệu](#), và Cục SHTT có quyền đánh giá độc lập. Trong một số trường hợp, dù Viện Sở hữu Trí tuệ Quốc gia kết luận hai nhãn hiệu “có khả năng gây nhầm lẫn”, Cục SHTT vẫn có thể đưa ra quyết định trái ngược, dựa trên quan điểm chuyên môn riêng.

Yêu cầu về tài liệu chứng cứ khi đề nghị công nhận nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

Để được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam, chủ nhãn hiệu phải cung cấp các tài liệu và chứng cứ đầy đủ, phù hợp với quy định tại Điều 75 của Luật Sở hữu trí tuệ và các hướng dẫn liên quan.

Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ quy định rằng các tiêu chí để xem xét và đánh giá một nhãn hiệu là nhãn hiệu nổi tiếng có thể được lựa chọn từ *một số* hoặc *toàn bộ* các tiêu chí sau đây.

1. **Mức độ nhận biết của người tiêu dùng liên quan:** Số lượng người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua, sử dụng sản phẩm/dịch vụ hoặc thông qua hoạt động quảng cáo.
2. **Phạm vi lưu hành:** Khu vực địa lý mà hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu được lưu thông.
3. **Doanh số và doanh thu:** Tổng doanh thu hoặc số lượng sản phẩm/dịch vụ đã bán ra trên thị trường.
4. **Thời gian sử dụng:** Thời gian nhãn hiệu được sử dụng liên tục.
5. **Danh tiếng:** Mức độ nổi tiếng rộng rãi của sản phẩm/dịch vụ gắn với nhãn hiệu.
6. **Sự bảo hộ quốc tế:** Số lượng quốc gia đã bảo hộ nhãn hiệu.
7. **Sự công nhận quốc tế:** Số quốc gia đã công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng.
8. **Giá trị thương mại:** Giá trị chuyển nhượng, cấp phép hoặc giá trị vốn góp của nhãn hiệu.

Đặc biệt, cơ quan Việt Nam rất chú trọng tới bằng chứng sử dụng thực tế tại Việt Nam. Các số liệu về doanh số, quảng cáo, mạng lưới phân phối, chiến dịch marketing, bài viết trên truyền thông Việt Nam hay khảo sát người tiêu dùng trong nước đều là những tài liệu có giá trị cao khi chứng minh tình trạng nổi tiếng.

Lời kết

Trong bối cảnh nạn đầu cơ nhãn hiệu nổi tiếng ngày càng gia tăng và các vụ tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ diễn ra phức tạp, việc xác lập và bảo vệ tình trạng nổi tiếng của nhãn hiệu tại Việt Nam không chỉ là một nhu cầu pháp lý cấp thiết mà còn là một chiến lược kinh doanh dài hạn cho các doanh nghiệp quốc tế. Dù Việt Nam chưa có cơ chế đăng ký chính thức cho nhãn hiệu nổi tiếng, chủ nhãn hiệu hoàn toàn có thể tận dụng hiệu quả các công cụ pháp lý sẵn có như thủ tục phản đối, huỷ bỏ, xử lý vi phạm thông qua các cơ quan thực thi hành chính hoặc khởi kiện tại Tòa án, cũng như tiến hành yêu cầu giám định để xác nhận tình trạng nhãn hiệu nổi tiếng tại Viện Sở hữu Trí tuệ Quốc gia để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

*By 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