

Chuyển Nhượng Nhãn Hiệu Tại Việt Nam: Vì Sao Bị Từ Chối Và Làm Thế Nào Để Khắc Phục?

Việc chuyển nhượng nhãn hiệu tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định pháp luật chặt chẽ và được thẩm định nghiêm ngặt bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (gọi tắt là “**Cục SHTT**”). Trên thực tế, các yêu cầu chuyển nhượng thường bị từ chối với lý do có khả năng gây nhầm lẫn hoặc không tuân thủ các quy định bắt buộc. Các thách thức này càng trở nên nghiêm trọng hơn nếu bên chuyển nhượng sở hữu nhiều nhãn hiệu tương tự nhau, hoặc trong trường hợp phức tạp hơn, khi tên thương mại của bên chuyển nhượng cũng chính là tên nhãn hiệu.

Với 15 năm kinh nghiệm thực tiễn và chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, KENFOX IP & Law Office cung cấp các phân tích chuyên sâu về những rủi ro liên quan đến việc [chuyển nhượng nhãn hiệu](#), đồng thời đề xuất các chiến lược để ngăn ngừa việc bị từ chối và xử lý hiệu quả các tình huống khi việc từ chối đã được ban hành.

1. Nhãn hiệu được chuyển nhượng “gây nhầm lẫn” hoặc “trùng” với tên thương mại của bên chuyển nhượng

Nếu nhãn hiệu được chuyển nhượng “trùng” hoặc “tương tự gây nhầm lẫn” với tên thương mại của bên chuyển nhượng, Cục SHTT có thể từ chối ghi nhận việc chuyển nhượng theo quy định tại Điều 139.4 của Luật SHTT, với lý do có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại hoặc đặc tính của hàng hóa/dịch vụ.

Tên thương mại là một trong những đối tượng quyền sở hữu công nghiệp. Tên công ty hoặc tên doanh nghiệp có thể được bảo hộ với tư cách là “tên thương mại” nếu được sử dụng trong các hoạt động thương mại hợp pháp tại Việt Nam. Để ngăn ngừa nguy cơ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, nhãn hiệu có thể bị từ chối bảo hộ nếu *trùng* hoặc *tương tự đến mức gây nhầm lẫn* với tên thương mại đã được bảo hộ.

Theo nguyên tắc này, nếu nhãn hiệu chứa yếu tố [trùng hoặc tương tự](#) với tên thương mại của bên chuyển nhượng, việc chuyển nhượng có thể bị coi là gây hiểu lầm cho công chúng về bản chất hoặc nguồn gốc thương mại của hàng hóa/dịch vụ. Những trường hợp như vậy thuộc phạm vi bị cấm theo quy định của Luật SHTT.

Do đó, nếu kết hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu với chủ sở hữu nhãn hiệu mà nhãn hiệu đó là một phần trong tên thương mại hoặc tên công ty của họ, chúng tôi khuyến nghị cần hết sức thận trọng. Điều 139.4 Luật Sở hữu trí tuệ quy định rằng “*việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây nhầm lẫn về đặc tính hoặc nguồn gốc của hàng hóa/dịch vụ*”.

Ví dụ: Trong vụ việc liên quan đến nhãn hiệu “**MARCO POLO**”, nếu nhãn hiệu này được chuyển nhượng cho Công ty TNHH Quản lý Khách sạn **Wharf** để cung cấp dịch vụ tương tự với **Công ty TNHH Quản lý Khách sạn Marco Polo** - trong khi công ty sau vẫn đang hoạt động tại Việt Nam dưới tên thương mại của mình - công chúng có thể lầm tưởng rằng dịch vụ mang nhãn hiệu “MARCO POLO” có nguồn gốc từ Công ty Marco Polo. Sự nhầm lẫn này phát sinh do sự tồn tại đồng thời của cả nhãn hiệu và tên thương mại trên thị trường. Do đó, việc Cục SHTT từ chối ghi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu “MARCO POLO” cho Công ty Wharf là có cơ sở pháp lý.

Biện pháp khắc phục: Để [khiếu nại](#) quyết định từ chối ghi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu do nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại của bên chuyển nhượng, có thể nộp một trong các tài liệu hoặc bằng chứng sau:

- **Bằng chứng về việc chuyển giao toàn bộ hoạt động kinh doanh:** Bằng chứng cho thấy bên chuyển nhượng đã chuyển giao toàn bộ hoạt động kinh doanh và thương mại gắn liền với tên thương mại cho bên nhận chuyển nhượng. Nếu nhãn hiệu chứa yếu tố trùng hoặc tương tự với tên thương mại, toàn bộ hoạt động dưới [tên thương mại](#) đó phải được chuyển giao.

- **Bằng chứng về việc sửa đổi đăng ký kinh doanh:** Bằng chứng cho thấy bên chuyển nhượng đã loại bỏ ngành nghề kinh doanh liên quan đến hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu, và sự thay đổi này được thể hiện trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Điều này đảm bảo rằng bên chuyển nhượng không còn hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến nhãn hiệu được chuyển nhượng.
- **Bằng chứng về việc giải thể bên chuyển nhượng:** Bằng chứng cho thấy bên chuyển nhượng đã bị giải thể và không còn tồn tại sau khi hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu được thực hiện.
- **Bằng chứng về việc thay đổi tên thương mại:** Bằng chứng cho thấy bên chuyển nhượng đã thay đổi tên thương mại sau khi chuyển nhượng, sao cho tên mới không còn chứa các yếu tố giống hoặc tương tự với nhãn hiệu đã chuyển nhượng. Việc thay đổi này phải được ghi nhận chính thức trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các tài liệu trên nhằm chứng minh rằng không tồn tại xung đột - hoặc xung đột trước đó đã được giải quyết - giữa tên thương mại và nhãn hiệu được chuyển nhượng.

Ngoài ra, có thể cung cấp bằng chứng cho thấy bên chuyển nhượng chưa từng tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam dưới tên thương mại đó, hoặc đã chấm dứt hoạt động sau khi chuyển nhượng. Trong trường hợp này, bên chuyển nhượng không còn sử dụng tên thương mại trong hoạt động thương mại tại Việt Nam, do đó khả năng gây nhầm lẫn theo Điều 139.4 là không có khả năng xảy ra.

Một Bản Tuyên Bố chính thức từ bên chuyển nhượng xác nhận các thông tin nêu trên có thể là bằng chứng thuyết phục để hỗ trợ lập luận của bạn và thuyết phục Cục SHTT ghi nhận việc chuyển nhượng nhãn hiệu. Điều này sẽ chứng minh rằng quyền đối với tên thương mại của bên chuyển nhượng chưa được xác lập hoặc đã chấm dứt, qua đó loại bỏ xung đột và đảm bảo rằng nhãn hiệu được chuyển nhượng không gây hiểu lầm cho công chúng về bản chất hoặc nguồn gốc của hàng hóa/dịch vụ.

2. Nhãn hiệu được chuyển nhượng “*tương tự tới mức gây nhầm lẫn*” với các nhãn hiệu khác của bên nhận chuyển nhượng

Nếu nhãn hiệu được chuyển nhượng bị coi là “*tương tự tới mức gây nhầm lẫn*” với một/các nhãn hiệu khác đang được thẩm định hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và vẫn thuộc quyền sở hữu của bên chuyển nhượng, Cục SHTT có thể từ chối ghi nhận việc chuyển nhượng.

Nếu bên nhận chuyển nhượng tiếp nhận nhãn hiệu từ bên chuyển nhượng mà không tiến hành rà soát toàn bộ danh mục nhãn hiệu của bên chuyển nhượng - đặc biệt là các nhãn hiệu đang chờ thẩm định hoặc đã được đăng ký tại Việt Nam - Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu có thể bị từ chối ghi nhận với lý do nhãn hiệu được chuyển nhượng tương tự tới mức gây nhầm lẫn với một/các nhãn hiệu khác vẫn thuộc quyền sở hữu của bên chuyển nhượng.

Ví dụ: Công ty A nhận chuyển nhượng nhãn hiệu “**ZACOPE**” từ Công ty B. Cục SHTT ban hành thông báo từ chối ghi nhận chuyển nhượng, với lý do việc chuyển nhượng có thể gây nhầm lẫn về bản chất hoặc nguồn gốc của hàng hóa/dịch vụ. Nguyên nhân là ngoài “ZACOPE”, Công ty B vẫn là chủ sở hữu hợp pháp của các nhãn hiệu tương tự như “**ZACOP**” và “**JACOPE**”.

Biện pháp khắc phục: Để xử lý vấn đề này, bên nhận chuyển nhượng cần thực hiện một trong các biện pháp sau:

- **Nộp đơn yêu cầu chuyển nhượng toàn bộ các nhãn hiệu tương tự** thuộc quyền sở hữu của bên chuyển nhượng; hoặc
- **Yêu cầu chấm dứt hiệu lực của các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu còn lại** đối với các nhãn hiệu tương tự vẫn do bên chuyển nhượng nắm giữ.

Việc đàm phán chuyển nhượng các nhãn hiệu tương tự sau khi Hợp đồng ban đầu đã được ký kết - và sau khi Cục SHTT đã từ chối ghi nhận chuyển nhượng - sẽ đặt bên nhận chuyển nhượng vào thế bị động và bất lợi. Bên chuyển nhượng có thể đưa ra các yêu cầu tài chính bổ sung cao hơn hoặc bất hợp lý để thực hiện việc chuyển nhượng.

Chiến lược tối ưu: Trước khi ký kết bất kỳ Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu nào, bên nhận chuyển nhượng nên:

- **Tiến hành rà soát toàn diện danh mục nhãn hiệu của bên chuyển nhượng;** và
- **Đàm phán để chuyển nhượng toàn bộ các nhãn hiệu trùng hoặc gây nhầm lẫn** với nhãn hiệu dự kiến tiếp nhận.

Cách tiếp cận chủ động này giúp giảm thiểu rủi ro bị từ chối ghi nhận bởi Cục SHTT và đảm bảo rằng nhãn hiệu được chuyển nhượng không xung đột với các nhãn hiệu khác vẫn thuộc quyền sở hữu của bên chuyển nhượng.

3. Nhãn hiệu được chuyển nhượng chứa yếu tố có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về xuất xứ, đặc điểm, công dụng, chất lượng hoặc giá trị

Cục SHTT có thể từ chối ghi nhận việc chuyển nhượng nhãn hiệu nếu nhãn hiệu được chuyển nhượng chứa các yếu tố - chẳng hạn như tên địa danh - có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về xuất xứ, đặc điểm, công dụng, chất lượng hoặc giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ được chuyển giao.

Ví dụ: Nhãn hiệu “**MASSANO Milan**” có thể bị từ chối ghi nhận chuyển nhượng nếu bên nhận chuyển nhượng đặt trụ sở tại Venice thay vì Milan. Việc sử dụng yếu tố chỉ dẫn địa lý trong nhãn hiệu mà không có sự hiện diện thực tế về hoạt động kinh doanh tại địa danh đó có thể bị coi là gây nhầm lẫn.

Biện pháp khắc phục: Để xử lý các từ chối trên, và tùy theo bối cảnh kinh doanh cụ thể, bên nhận chuyển nhượng có thể nộp các tài liệu chứng minh rằng:

- Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng có mối quan hệ liên kết (ví dụ: là công ty con thuộc cùng một tập đoàn, hoặc một bên là công ty con của bên còn lại); và
- Chiến lược sản xuất, kinh doanh cũng như việc sử dụng nhãn hiệu của các bên được thiết lập theo cách không gây nhầm lẫn cho công chúng về nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ.

Nếu không thể cung cấp các tài liệu nêu trên, bên nhận chuyển nhượng có thể xem xét nộp đơn yêu cầu sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu để loại bỏ yếu tố địa danh khỏi mẫu nhãn hiệu. Việc sửa đổi này cần được thực hiện thông qua thủ tục chính thức tại Cục SHTT.

4. Rủi ro nhầm lẫn khi chuyển nhượng một phần danh mục hàng hóa/dịch vụ

Khi việc chuyển nhượng chỉ áp dụng cho một phần danh mục hàng hóa/dịch vụ được bảo hộ bởi nhãn hiệu, rủi ro nhầm lẫn có thể phát sinh. Cụ thể, hàng hóa/dịch vụ được chuyển nhượng có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về nguồn gốc với phần còn lại vẫn thuộc quyền sở hữu của bên chuyển nhượng. Mối lo ngại này đặc biệt gia tăng nếu có sự tương đồng hoặc thiếu ranh giới rõ ràng giữa hai nhóm hàng hóa/dịch vụ này.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc chuyển nhượng một phần quyền sở hữu đối với nhãn hiệu là được phép. Theo đó, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đối với một số hàng hóa/dịch vụ cụ thể trong cùng một nhóm, hoặc một/nhiều nhóm hàng hóa/dịch vụ đã được liệt kê trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Tuy nhiên, khi chuyển nhượng một phần quyền sở hữu này, phần hàng hóa/dịch vụ được chuyển nhượng phải có sự độc lập rõ ràng và không được gây nhầm lẫn với phần còn lại mà bên chuyển nhượng vẫn giữ lại.

Ví dụ: Công ty A là chủ sở hữu nhãn hiệu “ZACOPE” cho các sản phẩm và dịch vụ bao gồm “*thực phẩm chưa chế biến và đã chế biến, đồ uống có cồn và không cồn, dịch vụ nhà hàng và quán cà phê*”, được đăng ký tại các Nhóm 29, 30, 31, 32, 33 và 43. Công ty B mong muốn nhận chuyển nhượng nhãn hiệu “ZACOPE” chỉ để sử dụng cho “*đồ uống có cồn*” thuộc Nhóm 33. Đây là trường hợp chuyển nhượng một phần, trong đó bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng dự kiến chuyển giao quyền đối với một nhóm hàng hóa/dịch vụ cụ thể trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, đơn yêu cầu chuyển nhượng nhãn hiệu bị Cục SHTT từ chối vì việc chuyển nhượng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại của hàng hóa.

Lưu ý rằng, việc chuyển nhượng một phần của nhãn hiệu chỉ áp dụng đối với trường hợp chuyển nhượng một phần danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu, chứ không áp dụng đối với trường hợp chuyển nhượng một phần trong mẫu nhãn hiệu.

5. Bên nhận chuyển nhượng không có năng lực pháp lý để sản xuất hoặc kinh doanh hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu được chuyển nhượng

Theo quy định tại Điều 139.5 của Luật Sở hữu trí tuệ, "*quyền đối với nhãn hiệu chỉ có thể được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó*". Đồng thời, Điều 87.1 quy định: "*tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp*".

Trên thực tế, trong quá trình thẩm định hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu, Cục SHTT thường không đánh giá năng lực pháp lý của bên nhận chuyển nhượng trong việc [sản xuất](#) hoặc kinh doanh hàng hóa/dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, trong những trường hợp có đủ căn cứ để xác định rằng bên nhận chuyển nhượng thiếu năng lực này, Cục SHTT có thể ra thông báo kết quả thẩm định, yêu cầu bên nhận chuyển nhượng cung cấp tài liệu chứng minh năng lực pháp lý của mình để sản xuất hoặc kinh doanh các hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu.

6. Giá chuyển nhượng trong Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

Giá chuyển nhượng là một trong bốn nội dung bắt buộc phải có trong Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu tại Việt Nam. Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu của bạn có thể bị từ chối trong trường hợp:

- Giá chuyển nhượng không rõ ràng: Hợp đồng phải quy định một mức giá chuyển nhượng cụ thể cho đối tượng SHCN được chuyển nhượng; nếu là đồng đô la thì phải ghi rõ là đồng đô la của nước nào (SGD, USD hay NZD,...). Trường hợp Bên chuyển nhượng chuyển quyền sở hữu đối tượng SHCN cho Bên nhận mà không thu phí thì ghi "Miễn phí".
- Giá chuyển nhượng cho các đối tượng SHCN trong hợp đồng là miễn phí nhưng lại quy định về quyền và nghĩa vụ thanh toán là không phù hợp.

7. Việc chuyển nhượng nhãn hiệu trong khi đang có Hợp đồng Li-xăng còn hiệu lực

Yêu cầu chuyển nhượng nhãn hiệu có thể bị Cục SHTT từ chối nếu nhãn hiệu liên quan hiện đang được cấp phép sử dụng cho tổ chức hoặc cá nhân khác theo một hoặc nhiều Hợp đồng Li-xăng quyền SHTT đã được đăng ký.

Biện pháp khắc phục: Để xử lý vấn đề này, cần nộp các tài liệu chứng minh rằng:

- Các bên nhận li-xăng (tức là các tổ chức/cá nhân hiện đang được phép sử dụng nhãn hiệu) đã được bên chuyển nhượng thông báo bằng văn bản về việc dự kiến chuyển nhượng nhãn hiệu; và
- Các bên nhận li-xăng đã có văn bản đồng ý hoặc có ý kiến xác nhận về việc chuyển nhượng.

Các tài liệu này là cần thiết nhằm đảm bảo rằng việc chuyển nhượng không mâu thuẫn với các thỏa thuận li-xăng hiện có, đồng thời bảo đảm rằng tất cả các bên liên quan đều đã được thông báo đầy đủ và thống nhất về giao dịch chuyển nhượng.

8. Hình thức Hợp đồng chuyển nhượng Nhãn hiệu chưa đáp ứng yêu cầu

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu phải tuân thủ đầy đủ các quy định về hình thức theo pháp luật hiện hành. Cụ thể:

- Trường hợp hợp đồng gồm nhiều trang, mỗi trang phải được ký xác nhận bởi cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, hoặc được đóng dấu giáp lai để đảm bảo tính toàn vẹn của văn bản.
- Hợp đồng phải ghi rõ ngày, tháng, năm ký kết; có chữ ký (và dấu, nếu có) của cả hai bên. Người ký hợp đồng phải là [đại diện theo pháp luật](#) của tổ chức, cá nhân liên quan.

Trường hợp hợp đồng được ký bởi người không phải là đại diện theo pháp luật, cần cung cấp văn bản ủy quyền hợp lệ từ đại diện theo pháp luật cho người ký hợp đồng.

Đối với bên chuyển nhượng là cơ sở kinh doanh hoặc hộ kinh doanh, cần yêu cầu cung cấp văn bản chấp thuận của các thành viên trong cơ sở/hộ kinh doanh, cho phép người đại diện đứng ra ký kết hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp cơ sở/hộ kinh doanh chỉ có một thành viên, cần bổ sung tài liệu chứng minh tư cách chủ sở hữu duy nhất.

Kết luận

Việc chuyển nhượng nhãn hiệu tại Việt Nam không chỉ mang tính thủ tục mà còn phải trải qua quá trình thẩm định nội dung nhằm ngăn ngừa khả năng gây nhầm lẫn và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Việc nhận diện sớm các xung đột tiềm ẩn, xây dựng cấu trúc chuyển nhượng một cách hợp lý, và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật là những yếu tố then chốt quyết định sự thành công của giao dịch. Bằng cách áp dụng các khuyến nghị nêu trên, có thể giảm thiểu đáng kể nguy cơ bị [từ chối](#) và đảm bảo quyền của bên nhận chuyển nhượng được công nhận và thực thi hiệu quả.

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