

Sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam: Hiểu đúng và phân bác hiệu quả các yêu cầu “chấm dứt hiệu lực” do “không sử dụng”

Tại Việt Nam, đăng ký nhãn hiệu mới chỉ là “*nửa chặng đường*” – trận chiến thực sự nằm ở việc duy trì hiệu lực. Nhiều doanh nghiệp quốc tế mở rộng phạm vi bảo hộ trên nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ, nhưng lại đối mặt nguy cơ mất quyền vì không sử dụng. Nếu sản phẩm chưa hiện diện tại Việt Nam thì sao? Nếu ứng dụng hay website được người Việt dùng nhưng doanh nghiệp đặt trụ sở ở nước ngoài - liệu có được coi là “sử dụng”?

Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam phân định rõ giữa quyền đã đăng ký và quyền đang được khai thác - và ranh giới này có thể quyết định sự sống còn của chiến lược bảo hộ thương hiệu. Điều 124.5 quy định các hình thức “sử dụng” hợp pháp, nhưng cách hiểu đang thay đổi cùng với sự phát triển của nền kinh tế số. Từ “sử dụng tượng trưng” (token use), bản địa hóa website, đến mức độ hiển thị qua ứng dụng - doanh nghiệp cần chứng cứ vững chắc để bảo vệ nhãn hiệu khỏi nguy cơ bị [chấm dứt hiệu lực](#).

KENFOX IP & Law Office sẽ phân tích ba câu hỏi then chốt mà mọi chủ sở hữu quyền cần cân nhắc: **[1]** Có những lựa chọn nào nếu nhãn hiệu đã đăng ký của bạn chưa được sử dụng cho toàn bộ hàng hóa/dịch vụ đã chỉ định tại Việt Nam? **[2]** Làm thế nào để duy trì bảo hộ trong khuôn khổ ngân sách hạn chế nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu pháp lý về “sử dụng”? **[3]** Việc người dùng Việt Nam sử dụng ứng dụng, phần mềm hoặc nền tảng số có thể được coi là “sử dụng” hợp lệ theo pháp luật nhãn hiệu Việt Nam hay không?

Thông qua các câu hỏi này, KENFOX IP & Law Office cho thấy cách thức triển khai sử dụng một cách chiến lược - kể cả mang tính tượng trưng hoặc trên môi trường số - có thể bảo vệ nhãn hiệu trước các yêu cầu chấm dứt hiệu lực do không sử dụng và [bảo đảm thương hiệu](#) của bạn vẫn có thể được thực thi trong thị trường cạnh tranh tại Việt Nam.

1. Nếu chúng tôi không thể đưa nhãn hiệu đã đăng ký vào sử dụng thực tế cho toàn bộ hàng hóa và dịch vụ đã chỉ định, có những lựa chọn nào để bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu cho các hàng hóa và dịch vụ đó tại Việt Nam?

Tại Việt Nam, một nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị chấm dứt hiệu lực, toàn bộ hoặc một phần, nếu không được sử dụng liên tục trong 5 năm mà không có lý do chính đáng. Việc khôi phục sử dụng nhãn hiệu ít nhất 3 tháng trước thời điểm có yêu cầu chấm dứt hiệu lực có thể khắc phục nguy cơ này. Nếu bạn chưa thể sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký cho toàn bộ hàng hóa/dịch vụ đã chỉ định, bạn nên cân nhắc các lựa chọn dưới đây nhằm giảm thiểu rủi ro bị chấm dứt hiệu lực và duy trì quyền đối với nhãn hiệu tại Việt Nam.

Thế nào là “sử dụng”?

Theo Điều 124.5 Luật SHTT, các hành vi sau đây được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam nhằm mục đích chứng minh việc sử dụng thực tế và hạn chế nguy cơ bị mất quyền đối với nhãn hiệu đã đăng ký:

- Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;*
- Bán, chào bán, quảng cáo để bán, trưng bày để bán, tàng trữ để bán, vận chuyển hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ;*
- Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.*

Ngoài ra, cần lưu ý: (i) Việc [sử dụng nhãn hiệu](#) dưới hình thức có sự sửa đổi nhỏ vẫn được coi là hợp lệ, nếu những sửa đổi đó không đáng kể và không làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu, theo quy định tại Điều 40.2 Nghị định 65/2023/NĐ-CP và Điều 5.C.2 của Công ước Paris; (ii) Việc sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký tại Việt Nam bởi bên nhận quyền sử dụng nhãn hiệu (bên nhận li-xăng) cũng được xem là hành vi sử dụng nhãn hiệu theo quy định pháp luật hiện hành.

Các lựa chọn khi hiện chưa thể sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký tại Việt Nam

Pháp luật về SHTT của Việt Nam, bao gồm Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành, hiện chưa có quy định cụ thể về khái niệm “**sử dụng thực sự**” (**genuine use**) và “**sử dụng tượng trưng**” (**token use**). Tuy nhiên, về nguyên tắc, “sử dụng thực sự” được hiểu là việc sử dụng mang tính liên tục, ổn định và có phạm vi đủ rộng nhằm duy trì hiệu lực bảo hộ của nhãn hiệu. Trong trường hợp chưa thể thực hiện “sử dụng thực sự” một cách đầy đủ, tổ chức/cá nhân sở hữu nhãn hiệu có thể cân nhắc việc triển khai các hình thức “sử dụng tượng trưng” hoặc “sử dụng mang tính biểu trưng” nhằm hạn chế rủi ro bị hủy bỏ hiệu lực bảo hộ do không sử dụng.

Căn cứ Điều 124.5 Luật SHTT, nhằm phản bác yêu cầu [chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu](#) do không sử dụng, chủ sở hữu nên duy trì hệ thống hồ sơ chứng cứ về việc sử dụng nhãn hiệu trên cơ sở các nhóm hành vi “sử dụng” được pháp luật công nhận như sau:

[1] Tổ chức hoạt động sử dụng dựa trên các hành vi được pháp luật thừa nhận

(a) Gắn nhãn hiệu

Việc gắn nhãn hiệu đã đăng ký (bao gồm cả *các biến thể* được chấp nhận theo quy định tại Điều 40.2 [Nghị định số 65/2023/NĐ-CP](#) và Điều 5.C.2 Công ước Paris) có thể được thực hiện trên các đối tượng sau:

- **Hàng hóa và bao bì:** Hộp, nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng, tem/dán;
- **Cơ sở kinh doanh:** Biển hiệu văn phòng, quầy lễ tân, gian hàng hoặc khu vực triển lãm tại Việt Nam;
- **Phương tiện cung cấp dịch vụ:** Màn hình khởi động ứng dụng, tiêu đề website, biểu tượng trong ứng dụng hướng tới người dùng tại Việt Nam;
- **Chứng từ giao dịch:** Hóa đơn, hợp đồng, biên lai, phiếu giao hàng;
- **Tài liệu lưu trữ:** Ảnh độ phân giải cao, bản thiết kế có ghi rõ ngày tháng, mẫu in ấn.

(b) Lưu thông, chào bán, quảng cáo hoặc tàng trữ để bán

Việc đưa hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu “*tiếp cận*” người tiêu dùng tại Việt Nam có thể được thực hiện thông qua các hình thức sau:

- **Sàn thương mại điện tử** như Shopee, Lazada, Tiki hoặc Website riêng có ngôn ngữ và định vị hướng tới thị trường Việt Nam. Chủ nhãn hiệu nên đăng ký tên miền “.vn” và/hoặc “.com.vn” và vận hành website trên các tên miền này để đăng tải hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu;
- **Quảng cáo trực tuyến** thông qua mạng xã hội hoặc bài tài trợ hướng tới người tiêu dùng Việt Nam;
- **Tờ rơi/brochure** được in ấn và phân phối tại thị trường Việt Nam;
- **Trưng bày sản phẩm** tại showroom hoặc điểm bán lẻ đặt tại Việt Nam;
- **Tài liệu lưu trữ:** Ảnh chụp màn hình có hiển thị ngày/URL, hóa đơn quảng cáo, lệnh đặt quảng cáo, catalogue của nhà phân phối.

(c) Nhập khẩu hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu

Việc nhập khẩu vào Việt Nam các hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu có thể được chứng minh thông qua:

- Tờ khai hải quan thể hiện nhãn hiệu trên hàng hóa hoặc trên bảng kê đóng gói;
- Tài liệu lưu trữ: tờ khai [xuất nhập khẩu](#), vận đơn, hóa đơn thương mại, bảng kê đóng gói (packing list), chứng từ thông quan.

[2] Mở rộng phạm vi bảo hộ thông qua việc sử dụng biến thể được phép và bồi bên nhận quyền sử dụng nhãn hiệu

- **Biến thể có sửa đổi nhẹ:** Việc sử dụng nhãn hiệu dưới dạng thể hiện có sửa đổi không đáng kể, không làm thay đổi khả năng phân biệt, vẫn được coi là hợp lệ theo quy định pháp luật. Chủ sở hữu nên lưu giữ hồ sơ thiết kế có đóng dấu ngày tháng và các ví dụ sử dụng thực tế để chứng minh việc tuân thủ quy định này.

- **Việc sử dụng bởi bên nhận quyền sử dụng nhãn hiệu (li-xăng):**

- Ký kết hợp đồng li-xăng nhãn hiệu với nhà phân phối hoặc đối tác tại Việt Nam;
- Khuyến nghị thực hiện thủ tục ghi nhận hợp đồng li-xăng tại Cục Sở hữu trí tuệ (IPVN) nhằm tăng tính minh bạch và giá trị chứng cứ, mặc dù đây không phải là điều kiện bắt buộc để hợp đồng có hiệu lực;
- Lưu giữ bản sao các chứng từ liên quan đến hoạt động bán hàng của bên nhận quyền sử dụng nhãn hiệu.

[3] Trường hợp chưa thể thực hiện “sử dụng thực sự” - áp dụng hình thức sử dụng tượng trưng hoặc mang tính biểu trưng

Pháp luật Việt Nam hiện chưa có định nghĩa cụ thể về “sử dụng thực sự” (genuine use) và “sử dụng tượng trưng” (token use). Tuy nhiên, việc sử dụng ở mức độ tối thiểu vẫn có thể được xem xét là hợp lệ nếu được chứng minh đầy đủ và có tài liệu lưu vết rõ ràng.

- **Ví dụ:** Bán số lượng hạn chế cho một nhà phân phối tại Việt Nam; Triển khai chiến dịch quảng cáo quy mô nhỏ; Đăng tải đề nghị chào bán sản phẩm/dịch vụ trên [các website](#) hướng tới người tiêu dùng Việt Nam.
- **Lưu ý:** Cần bảo đảm có ít nhất một hành vi sử dụng hợp lệ đối với mỗi nhãn hiệu hoặc nhóm hàng hóa/dịch vụ trong từng giai đoạn không quá 5 năm, hoặc khôi phục việc sử dụng tối thiểu 3 tháng trước thời điểm dự kiến có khiếu kiện hoặc yêu cầu chấm dứt hiệu lực.

[4] Thiết lập và duy trì chuỗi chứng cứ rõ ràng

Đối với mỗi nhãn hiệu, chủ sở hữu cần xây dựng và lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng cứ về việc sử dụng, bao gồm:

- Mẫu sản phẩm hoặc bao bì có gắn nhãn hiệu;
- Brochure, catalogue, tờ rơi quảng bá;
- Thư từ giao dịch (email, công văn) có thể hiện nhãn hiệu tại tiêu đề hoặc chân trang;
- Hợp đồng bán hàng hoặc phân phối;
- Chứng từ xuất nhập khẩu;
- Tài liệu quảng cáo trực tuyến hoặc in ấn hướng tới thị trường Việt Nam.

Khuyến nghị thực tiễn:

- Đóng dấu ngày tháng cho toàn bộ tài liệu chứng cứ (ví dụ: Ngày hệ thống trên ảnh chụp màn hình, ngày phát hành ấn phẩm, hợp đồng có chữ ký và ngày ký);
- Hợp nhất các tài liệu chứng cứ thành một văn bản tuyên thệ về việc sử dụng nhãn hiệu (affidavit of use) có chứng thực để tăng khả năng được chấp nhận bởi [Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Tòa án](#) có thẩm quyền.

[5] Quản trị rủi ro và lưu ý thủ tục

- Việc đề nghị chào bán sản phẩm/dịch vụ, ngay cả khi chưa phát sinh giao dịch, vẫn có thể được xem là hành vi sử dụng nếu “*hướng tới người tiêu dùng*” tại Việt Nam;
- Website hoặc ứng dụng “*nhắm tới người dùng Việt Nam*” có thể được coi là phương tiện sử dụng nhãn hiệu, với điều kiện thể hiện rõ các yếu tố như ngôn ngữ tiếng Việt, đơn vị tiền tệ là VND, phương thức giao hàng đến Việt Nam, hoặc tuyên bố rõ ràng về thị trường mục tiêu;
- Duy trì lịch sử sử dụng để bảo đảm mỗi nhãn hiệu đều có chứng cứ sử dụng trong khoảng thời gian 5 năm;
- Cần nhắc việc **nộp lại** Đơn đăng ký Nhãn hiệu với một số điều chỉnh nhỏ về hình thức thể hiện hoặc danh mục hàng hóa/dịch vụ trước khi hết thời hạn 5 năm không sử dụng. Phương án này phù hợp với các chủ thể muốn tối ưu chi phí, trong bối cảnh phí [đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam](#) tương đối thấp.

2. Làm thế nào để duy trì bảo hộ trong khuôn khổ ngân sách hạn chế nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu pháp lý về “sử dụng”?

Trong trường hợp gặp khó khăn về ngân sách khi duy trì hiệu lực bảo hộ đối với các nhãn hiệu đã đăng ký, doanh nghiệp có thể cân nhắc áp dụng một số chiến lược *tiết kiệm chi phí* nhưng vẫn đảm bảo khả năng bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu.

Theo quy định tại Điều 124.5 Luật SHTT, các hành vi sau đây được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu:

- “**Quảng cáo**” hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu;
- “**Chào bán**” hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu;
- “**Gắn**” nhãn hiệu trên chứng từ giao dịch.

Do pháp luật hiện hành chưa có sự phân định rõ ràng giữa “sử dụng thực sự” (genuine use) và “sử dụng tượng trưng” (token use), việc vận hành một website “*hướng tới người tiêu dùng tại Việt Nam*” có sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký có thể được xem là một giải pháp thực tiễn, chi phí thấp và có giá trị pháp lý để chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu trong trường hợp chưa thể triển khai hoạt động thương mại quy mô đầy đủ.

Hướng dẫn triển khai chiến lược “sử dụng website” để duy trì quyền đối với nhãn hiệu

[i] Đăng ký tên miền tại Việt Nam

- Đăng ký tên miền “.vn” và/hoặc “.com.vn” trùng hoặc tương ứng với các nhãn hiệu trọng yếu;
- Thực hiện đăng ký thông qua các nhà đăng ký tên miền được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) công nhận.

[ii] Xây dựng website bản địa hóa

- Thiết lập website bằng tiếng Việt hoặc song ngữ (Việt – Anh);
- Nội dung cần có:
 - Mô tả sản phẩm/dịch vụ gắn nhãn hiệu;
 - Hồ sơ doanh nghiệp và thông tin liên hệ;
 - Brochure hoặc tài liệu giới thiệu có thể tải xuống;
 - Tin tức hoặc [bài viết đề cập đến thương hiệu](#).

[iii] Hiện thị nhãn hiệu một cách rõ ràng

- Gắn nhãn hiệu tại các vị trí dễ nhận biết như:
 - Phần đầu/trang cuối của website (header/footer);
 - Trang giới thiệu sản phẩm/dịch vụ;
 - Tài liệu PDF, brochure hoặc các tài liệu tải xuống từ website.

[iv] Quảng bá và xúc tiến thương mại

- Triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến (Google Ads, mạng xã hội) hướng tới người tiêu dùng tại Việt Nam;
- Liên kết quảng cáo dẫn về website sử dụng tên miền “.vn” hoặc “.com.vn”;
- Lưu trữ mẫu [quảng cáo](#) và số liệu phân tích để làm chứng cứ sử dụng.

[v] Duy trì và lưu trữ hồ sơ chứng cứ

- Lưu ảnh chụp màn hình website có hiển thị ngày tháng;
- Lưu hồ sơ WHOIS thể hiện quyền sở hữu tên miền;
- Lưu trữ thư từ, câu hỏi hoặc yêu cầu phát sinh từ người dùng thông qua website.

Việc **đăng ký và vận hành website** nhắm tới thị trường Việt Nam trên tên miền “.vn” hoặc “.com.vn” là **chiến lược thực tiễn**, chi phí thấp để tạo chuỗi chứng cứ liên tục và có thể chứng minh về việc sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam. Nếu triển khai theo các bước nêu trên, giải pháp này sẽ giúp **giảm chi phí duy trì** đồng thời **bảo vệ quyền** trước nguy cơ **chấm dứt hiệu lực** do không sử dụng.

3. Việc người dùng Việt Nam sử dụng ứng dụng/phần mềm/nền tảng có được coi là “sử dụng” để bảo vệ trước yêu cầu chấm dứt hiệu lực do không sử dụng hay không?

Câu trả lời: **Có thể có**, nhưng phụ thuộc rất lớn vào **cách thức chứng minh** việc sử dụng, bao gồm **hình thức**, **tính chất** và **chứng cứ hỗ trợ**.

Cụ thể, nếu ứng dụng hoặc nền tảng:

- **Có thể truy cập từ Việt Nam;**
- **Hiện thị nhãn hiệu đã đăng ký hoặc logo một cách dễ nhận biết đối với người dùng tại Việt Nam** (ví dụ: trên màn hình đăng nhập, giao diện, màn hình khởi động, hoặc xác nhận giao dịch); và
- **Bao gồm hoạt động tiếp thị/truyền thông hướng đến người dùng Việt Nam** (ví dụ: nội dung bằng tiếng Việt, đơn vị tiền tệ **VND**, quảng cáo số theo đối tượng mục tiêu tại Việt Nam),

thì các hoạt động này **có thể cấu thành “việc sử dụng”** hợp lệ của nhãn hiệu tại Việt Nam.

Việc sử dụng như vậy cho thấy **nhãn hiệu đã được gắn lên dịch vụ và được sử dụng trong việc cung cấp dịch vụ** cho người tiêu dùng Việt Nam, **phù hợp** với định nghĩa pháp luật về “sử dụng”.

Hạn chế thực tiễn và rủi ro:

Tuy nhiên, cần lưu ý một số hạn chế sau:

- Nếu **không có tiếp thị bản địa hóa** hoặc **mối liên hệ hiển hiện với Việt Nam** (chẳng hạn, ứng dụng chỉ phát hành toàn cầu và người dùng Việt Nam xuất hiện tình cờ), việc sử dụng có thể bị coi là **“thụ động”** và **không đủ** để duy trì hiệu lực nhãn hiệu.
- Nếu **nhãn hiệu không được hiển thị rõ ràng** trong trải nghiệm người dùng (ví dụ: không có logo, tên thương hiệu bị ẩn), **Cục SHTT có thể cho rằng nhãn hiệu chưa được “sử dụng”**.
- **Cục SHTT** thường yêu cầu **chứng cứ tài liệu rõ ràng**, như ảnh chụp màn hình, **nhật ký máy chủ xác định người dùng tại Việt Nam**, quảng cáo có ngày tháng, **hóa đơn hoặc bản ghi giao dịch**. Thiếu chứng cứ có thể làm suy yếu lập luận bảo vệ.
- **Gánh nặng chứng minh** thuộc về **chủ sở hữu nhãn hiệu**. Nếu chứng cứ nộp không thuyết phục, **Cục SHTT vẫn có thể chấm dứt hiệu lực** đăng ký vì lý do **không sử dụng**.

Kết luận: Việc người dùng Việt Nam sử dụng ứng dụng/phần mềm/nền tảng **có thể được chấp nhận** là “sử dụng” nhãn hiệu tại Việt Nam, miễn là có **chứng cứ rõ ràng, có ngày tháng, có thể kiểm chứng** về tính hiển thị của nhãn hiệu và mối liên hệ với người tiêu dùng Việt Nam.

Nếu ứng dụng **chỉ sẵn có toàn cầu** và người dùng Việt Nam **chỉ là ngẫu nhiên**, không có bản địa hóa cụ thể hoặc **không có dấu hiệu thương hiệu hiển thị**, theo quan điểm của chúng tôi, **như vậy là chưa đủ** để bảo vệ trước yêu cầu chấm dứt hiệu lực do không sử dụng.

Khuyến nghị hành động:

- **Bảo đảm nhãn hiệu/logo được hiển thị rõ ràng** trong ứng dụng, trên website và trong mọi tài liệu sử dụng cho người dùng tại Việt Nam.
- **Lưu trữ hồ sơ có ngày tháng** (ảnh chụp màn hình, **nhật ký máy chủ**, hóa đơn, báo cáo quảng cáo) chứng minh rằng **ứng dụng/dịch vụ được cung cấp dưới nhãn hiệu cho người dùng tại Việt Nam**.
- **Cân nhắc thiết lập trang đích hoặc website bản địa hóa** hướng tới thị trường Việt Nam (tên miền **.vn hoặc .com.vn**), nhằm tạo **chứng cứ rõ ràng về sự hiện diện thương mại** tại thị trường Việt Nam.

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