

Quyền đối với “Tên thương mại” đánh bại hành vi đầu cơ “Nhãn hiệu”: Công ty Dược LC giữ vững thương hiệu, kẻ đầu cơ mất đăng ký tại Tòa án

1. Tóm tắt vụ việc

KENFOX IP & Law Office đã giành được một chiến thắng quan trọng cho **Công ty Dược LC** trong vụ kiện phức tạp liên quan đến [tranh chấp giữa nhãn hiệu và tên thương mại](#) đối với tên gọi “**LC**”. Vụ kiện kéo dài gần 4 năm kể từ năm 2020 tại Việt Nam không chỉ là thành công của chúng tôi mà còn là thắng lợi lớn cho khách hàng - Một tập đoàn dược phẩm hàng đầu Việt Nam với mạng lưới gần 2.000 nhà thuốc trên toàn quốc.

Năm 2016, khách hàng của chúng tôi mua lại chuỗi 04 nhà thuốc tại TP. Hồ Chí Minh, với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái nhà thuốc toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng tại Việt Nam. Năm 2017, khách hàng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “**LC**” - cũng chính là tên thương mại của chuỗi nhà thuốc đã mua lại. Tuy nhiên, đơn đăng ký bị Cục SHTT từ chối với lý do bị cho là gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “**LC**” đã được một cá nhân (“**Bà Loan**”) tại TP. Hồ Chí Minh nộp đơn và được cấp văn bằng vào tháng 12/2017.

Năm 2018, khách hàng chủ động yêu cầu Cục SHTT hủy hiệu lực nhãn hiệu của Bà Loan, viện dẫn việc nhãn hiệu này gây nhầm lẫn với nhãn hiệu và tên thương mại đã được sử dụng rộng rãi bởi chủ cũ của chuỗi nhà thuốc. Sau quá trình xem xét hồ sơ, tháng 7/2019, Cục SHTT ra quyết định hủy bỏ nhãn hiệu của Bà Loan và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu cho khách hàng của chúng tôi.

Tưởng chừng vụ việc đã kết thúc, nhưng thực tế đây chỉ là khởi đầu của cuộc tranh chấp kéo dài gần 4 năm. Tháng 01/2020, khi nhận thấy một số nhà thuốc tại TP. Hồ Chí Minh sử dụng tên trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ, khách hàng của KENFOX đã gửi Thư Cảnh Báo yêu cầu ngừng hành vi xâm phạm. Trớ trêu thay, một trong những người nhận chính là Bà Loan - chủ sở hữu nhãn hiệu đã bị hủy.

Tháng 03/2020, Bà Loan khởi kiện tại TAND TP. Hồ Chí Minh, yêu cầu hủy toàn bộ Quyết định hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu của Cục SHTT và khôi phục văn bằng bảo hộ.

Nếu vụ kiện này có kết quả bất lợi? Chuỗi gần 2.000 nhà thuốc mà khách hàng của chúng tôi đã đầu tư xây dựng từ năm 2017 sẽ đứng trước nguy cơ phải đóng cửa, đổi tên, thay toàn bộ nhận diện thương hiệu - gây thiệt hại nặng nề và không thể khắc phục về kinh tế, danh tiếng và giá trị nhãn hiệu.

Trong quá trình tố tụng, KENFOX IP & Law Office đã viện dẫn các quy định pháp luật hiện hành, phân tích thực tiễn xét xử và đưa ra các lập luận pháp lý thuyết phục nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty Dược LC. Chúng tôi khẳng định rằng việc sử dụng tên thương mại “**LC**” từ trước thời điểm đăng ký nhãn hiệu của bên nguyên đơn đã tạo lập quyền ưu tiên theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi chứng minh rằng trong lĩnh vực dược phẩm - nơi tính an toàn và độ chính xác trong nhận diện sản phẩm có ý nghĩa sống còn - chỉ cần tồn tại khả năng gây nhầm lẫn là đủ để cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu nhằm bảo vệ lợi ích công cộng.

Vào tháng 12 năm 2023, [TAND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành phán quyết bác bỏ toàn bộ nội dung đơn khởi kiện](#), đồng thời xác nhận tính hợp pháp của Quyết định hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Tòa cũng từ chối yêu cầu khôi phục hiệu lực văn bằng, qua đó chính thức khép lại vụ tranh chấp kéo dài suốt bốn năm. Phán quyết này tạo điều kiện cho Công ty Dược LC tiếp tục khai thác và phát triển thương hiệu “**LC**” tại thị trường Việt Nam mà không phải thực hiện thủ tục mua lại, xin cấp phép, hoặc từ bỏ quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của chính mình.

Khách hàng: Công ty Dược LC - chuỗi bán lẻ dược phẩm gia nhập thị trường Việt Nam cuối năm 2016 thông qua việc mua lại và cấu trúc lại một chuỗi nhà thuốc dưới tên “**LC**”, và xây dựng hệ sinh thái nhà thuốc dựa trên [tên thương mại](#) này.

Vấn đề: Trước khi LC kịp đăng ký nhãn hiệu, một cá nhân (Bà Loan) đã nộp đơn và được cấp văn bằng nhãn hiệu “**LC**” vào đầu năm 2016, văn bằng cấp tháng 12/2017.

Năm 2017, khi Công ty Dược LC nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “LC”, Cục SHTT ra thông báo từ chối bảo hộ vì tương tự với nhãn hiệu “LC” của Bà Loan đã đăng ký trước. Điều này khiến bà Loan - với tư cách người “sở hữu trên giấy” thương hiệu - có trong tay “vũ khí” pháp lý để:

- (i) đe dọa xử lý hành chính,
- (ii) yêu cầu trả phí cấp phép, hoặc
- (iii) buộc LC phải đổi thương hiệu toàn bộ hệ thống nhà thuốc.

Trong lĩnh vực dược phẩm, **niềm tin thương hiệu chính là an toàn sức khỏe cộng đồng**, nên việc mất thương hiệu sẽ gây thiệt hại nặng nề về thương mại và uy tín.

Nhiệm vụ của chúng tôi:

- Hủy hiệu lực đăng ký nhãn hiệu của người đầu cơ.
- Chứng minh quyền đối với tên thương mại “LC” tồn tại và có trước, dù thời điểm đó chưa đăng ký nhãn hiệu.
- Bảo vệ Quyết định hủy bỏ của Cục SHTT tại tòa khi bên bị hủy khởi kiện.

Nói cách khác, chúng tôi không chỉ tấn công nhãn hiệu đăng ký với “dụng ý xấu”, mà còn **bảo vệ Cục SHTT trước vụ kiện hành chính**, bảo đảm Quyết định hủy bỏ đứng vững khi bị xem xét tư pháp. Đây là điều hiếm đơn vị làm được - đa số chỉ dừng lại ở việc nộp yêu cầu hủy bỏ, còn KENFOX theo đuổi đến cùng tại TAND TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả:

- Năm 2019, Cục SHTT [hủy hiệu lực nhãn hiệu](#) “LC” của Bà Loan do xung đột với quyền tên thương mại có trước của Công ty Dược LC.
- Bà Loan khởi kiện Cục SHTT tại TAND TP.HCM nhằm khôi phục văn bằng đã bị hủy.
- Chúng tôi đại diện cho Công ty Dược LC, tham gia tố tụng và bảo vệ toàn bộ quyết định của Cục SHTT.
- Sau gần 04 năm xét xử, tháng 12/2023, Tòa án tuyên thắng lợi cho Công ty Dược LC và Cục SHTT, bác toàn bộ yêu cầu của Bà Loan, giữ nguyên Quyết định hủy bỏ nhãn hiệu.

2. Tại sao vụ việc có tính thách thức pháp lý cao?

[1] Nguyên tắc “nộp đơn trước” không đứng về phía chúng tôi

Bà Loan nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “LC” từ đầu năm 2016 và được cấp văn bằng vào tháng 12/2017. Trong khi đó, Công ty Dược LC chỉ gia nhập thị trường Việt Nam cuối năm 2016 bằng việc mua lại chuỗi nhà thuốc tại TP. Hồ Chí Minh, và đến năm 2017 mới nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “LC”.

Trên giấy tờ trông như sau:

- Bà Loan nộp đơn trước;
- Bà Loan “sở hữu hợp pháp” theo nguyên tắc “nộp trước, được trước”.

Đây chính là tình huống mà những người [đầu cơ nhãn hiệu](#) luôn muốn tạo ra.

[2] Thương hiệu tồn tại dưới dạng “tên thương mại”, chưa phải nhãn hiệu đăng ký

Công ty Dược LC sử dụng tên “LC” làm tên thương mại, biển hiệu và tên chuỗi nhà thuốc. Theo pháp luật Việt Nam, quyền đối với **tên thương mại** phát sinh từ việc **sử dụng thực tế**, không nhất thiết phải đăng ký.

Tuy nhiên, tên thương mại khó bảo vệ hơn nhãn hiệu vì **không có hệ thống đăng ký quốc gia** để tra cứu xác lập quyền. Việc chứng minh cần:

- Bằng chứng sử dụng thực tế
- Mức độ nổi tiếng, phạm vi địa lý

- Tập khách hàng, tài liệu kinh doanh

Đây là gánh nặng chứng cứ rất lớn.

[3] Bên đầu cơ phản công mạnh mẽ

Sau khi Cục SHTT ra Quyết định hủy văn bằng vào năm 2019, Bà Loan không dừng lại. Bà khởi kiện Cục SHTT, lập luận rằng:

- Cục SHTT xử lý quá hạn
- Cục SHTT vượt thẩm quyền
- Cục SHTT áp dụng sai quy định pháp luật
- Tên thương mại “LC” không rõ ràng, không đủ điều kiện bảo hộ

Tại Việt Nam, đây là động thái tấn công pháp lý rất mạnh. Bà Loan không chỉ bảo vệ nhãn hiệu của mình, mà còn **tấn công trực diện cơ quan quản lý nhà nước**, tìm cách lật lại quyết định hủy văn bằng.

Điều đó buộc chúng tôi phải làm song song hai nhiệm vụ:

- Chứng minh nhãn hiệu “LC” do Bà Loan đăng ký vô hiệu ngay từ đầu;
- Chứng minh Cục SHTT đã thực hiện đúng pháp luật và đúng thẩm quyền khi hủy văn bằng.

Đây không còn là thủ tục hành chính đơn thuần, mà là **tranh tụng thực thụ trước tòa án**.

3. Chiến lược và Hành động của KENFOX

Dưới đây là cách chúng tôi biến một thương hiệu chưa kịp đăng ký thành vị thế chiến thắng trước một nhãn hiệu đã được cấp văn bằng.

(i) Yêu cầu hủy văn bằng dựa trên quyền “Tên thương mại” có trước

Năm 2018, chúng tôi nộp đơn yêu cầu Cục SHTT hủy văn bằng nhãn hiệu “LC” của bà Loan.

Lập luận cốt lõi:

- Trước khi Bà Loan nộp đơn, “LC” đã được sử dụng trong kinh doanh tại Việt Nam chuỗi nhà thuốc có tên “LC” dưới dạng **tên thương mại**.
- Tên thương mại này đã có sự hiện diện thương mại, uy tín và được nhận biết trong lĩnh vực bán lẻ dược phẩm.
- Theo Luật SHTT Việt Nam, nhãn hiệu gây nhầm lẫn với tên thương mại được sử dụng hợp pháp trước, trong cùng lĩnh vực kinh doanh, **không được bảo hộ và phải bị hủy**.

Nói cách khác, **quyền sử dụng trước và tạo lập uy tín có giá trị vượt lên trên quyền đăng ký trước** khi có nguy cơ gây nhầm lẫn.

(ii) Xây dựng chứng cứ mạnh mẽ

Quyền tên thương mại tại Việt Nam dựa trên **việc sử dụng thực tế**, không phải đăng ký. Điều đó tạo ra yêu cầu chứng minh cao: Phải chứng minh sử dụng, phạm vi, uy tín, nhận biết.

Chúng tôi cùng khách hàng xây dựng bộ hồ sơ gồm hàng nghìn trang tài liệu chứng minh “LC” đã hoạt động, được biết đến và có uy tín trên thị trường trước khi xảy ra hành vi đầu cơ đăng ký, gồm:

- Giấy phép thành lập & hoạt động của chuỗi các nhà thuốc;
- Hồ sơ doanh nghiệp & thuế;
- Hình ảnh biển hiệu, cửa hàng có ngày tháng xác nhận;
- Tài liệu quảng cáo, truyền thông, khuyến mại;
- Hóa đơn, dữ liệu bán hàng;
- Bài viết truyền thông, thông tin cập nhật thị trường;

- Tài liệu chứng minh hệ thống điểm bán và lượng khách hàng từ trước năm 2016 và sau đó.

Đây không phải là “tập hợp giấy tờ rời rạc” - chúng tôi biến chúng thành **hồ sơ chứng cứ đạt chuẩn tố tụng**, chứng minh hệ sinh thái nhà thuốc hoạt động thực sự.

Bộ hồ sơ này là chìa khóa để:

- Kích hoạt áp dụng Điều 74.2(k) - **khả năng gây nhầm lẫn với tên thương mại có trước**
- Chứng minh **uy tín, mức độ nhận biết** trong lĩnh vực dược phẩm

(iii) Thắng lợi hành chính tại Cục SHTT Việt Nam

- Năm 2019, Cục SHTT ra quyết định **hủy văn bằng nhãn hiệu “LC”** của Bà Loan.
- Đây là chiến thắng quan trọng - nhưng chỉ là nửa chặng đường.

(iv) Bảo vệ quyết định khi bên đầu cơ khởi kiện Cục SHTT

Sau khi mất văn bằng, Bà Loan nộp đơn kiện Cục SHTT tại TAND TP.HCM, yêu cầu khôi phục nhãn hiệu.

Đây là thời điểm bản lĩnh thể hiện. KENFOX:

- Tham gia tố tụng cùng Cục SHTT;
- Bảo vệ tính hợp pháp của quyết định hủy văn bằng;
- Đồng thời bảo vệ quyền ưu tiên tên thương mại “LC” của khách hàng.

Giai đoạn này đòi hỏi:

- Hiểu sâu luật hành chính và tố tụng dân sự;
- Hiểu tường tận luật SHTT và [chứng cứ](#);
- Lập luận về lợi ích công trong lĩnh vực dược phẩm - nơi nhãn hiệu có liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Chúng tôi không rút lui - **chúng tôi đứng vững đến cuối**, xử lý đồng thời mọi vấn đề pháp lý và thủ tục để bảo vệ quyền lợi khách hàng cho đến khi vụ việc kết thúc.

4. Lập luận pháp lý (Cách chúng tôi đánh bại các yêu cầu của Bên đầu cơ tại Tòa)

Đây là phần thể hiện chiều sâu chuyên môn - và là lý do khiến vụ việc này đặc biệt thuyết phục với các khách hàng am hiểu pháp lý. Luật sư phía đầu cơ (bên nguyên) đưa ra 04 nhóm lập luận nhằm bác bỏ quyết định hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu. Chúng tôi đã phản bác từng điểm.

Lập luận thứ nhất của Bên đầu cơ: “Cục SHTT vi phạm thời hạn luật định, nên quyết định hủy bỏ hiệu lực là vô hiệu”

Bên nguyên viện dẫn Điểm 21.3, Mục 1 của Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN (2017), trong đó quy định:

- Cục SHTT phải thông báo cho chủ văn bằng trong vòng 01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu hủy bỏ
- Chủ văn bằng có 02 tháng để trả lời
- Cục SHTT phải ra quyết định trong vòng 03 tháng sau khi hết thời hạn trả lời (được gia hạn thêm 03 tháng nếu cần)

Bên nguyên lập luận rằng vì Cục SHTT không tuân thủ chặt chẽ các thời hạn này đối với Đơn Yêu Cầu Hủy Bỏ Hiệu Lực Nhãn Hiệu năm 2018, nên Quyết định hủy văn bằng là **trái luật về thủ tục** và phải bị hủy.

Phản biện của chúng tôi:

Chúng tôi căn cứ ngay vào **câu cuối cùng của Điểm 21.3** Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN (2017), quy định rằng: “***Thời gian cần thiết để thực hiện các thủ tục liên quan khác nhằm giải quyết yêu cầu chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sẽ không được tính vào thời hạn nêu trên***”.

Điều khoản này về bản chất là **cơ chế tạm ngừng thời hạn xử lý** đối với trường hợp cần tiến hành thêm các thủ tục nghiệp vụ cần thiết.

Chúng tôi chứng minh bằng hồ sơ:

- lịch sử xử lý hồ sơ
- văn bản trao đổi giữa các bên
- chứng cứ cần xác minh
- quá trình tham vấn chuyên môn

Tất cả cho thấy đây là vụ việc phức tạp, **có yêu cầu thực hiện các thủ tục bổ sung**, nên việc kéo dài thời gian là **phù hợp với luật**, không phải vi phạm.

Cách chúng tôi định hướng lập luận cho Tòa:

Thay vì để vụ việc bị hiểu theo cách “*Cục SHTT trễ hạn nên mất thẩm quyền*”, chúng tôi tái định vị vấn đề:

- Các thời hạn này là **mốc định hướng**, không phải điều kiện làm mất hiệu lực thẩm quyền
- Luật **cho phép linh hoạt** trong các vụ việc phức tạp
- Cục SHTT **đã thực hiện đúng quyền hạn được giao** theo đúng tinh thần Điểm 21.3

Nói một cách đơn giản: **Đây không phải cơ chế “trễ một ngày là vô hiệu”**. Luật đã dự trù sự linh hoạt để giải quyết vụ việc phức tạp.

Kết quả: Chúng tôi bác bỏ hoàn toàn lập luận “Vi phạm thời hạn = Quyết định vô hiệu”.

Thông điệp gửi tới khách hàng: Vụ việc này chứng minh:

- Chúng tôi không chỉ hiểu luật SHTT
- **Chúng tôi** tranh tụng về **tính hợp pháp thủ tục hành chính và nguyên tắc thẩm quyền của cơ quan Nhà nước**

Đây là năng lực hiếm trong thị trường tư vấn SHTT tại Việt Nam.

Lập luận thứ hai của Bên đầu cơ: “Chuyên viên thẩm định có nghĩa vụ phải biết mọi tên thương mại tồn tại từ ngày đầu tiên”

Bên nguyên lập luận rằng: Nếu tên thương mại “LC” tồn tại từ trước, Cục SHTT lẽ ra phải từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu ngay từ giai đoạn thẩm định; vì Cục SHTT đã không làm vậy, nên việc hủy bỏ văn bằng sau này là không có căn cứ.

Họ viện dẫn Điểm 39.7(b) của cùng Văn bản hợp nhất, quy định rằng chuyên viên thẩm định “*có thể, khi cần thiết*” tra cứu thêm các nguồn thông tin khác (ví dụ tên thương mại) để đánh giá khả năng bảo hộ. Bên nguyên cố diễn giải sai quy định này như sau:

- Cục SHTT có nghĩa vụ phải truy tìm mọi tên thương mại chưa đăng ký ở Việt Nam,
- Cục SHTT đã không làm vậy, nên việc cấp văn bằng ban đầu chứng minh nhãn hiệu hợp lệ,
- Vì vậy, việc hủy bỏ hiệu lực sau này là sai.

Phản biện của chúng tôi:

Chúng tôi nhấn mạnh hai điểm trọng yếu:

(i) Giải thích ngữ nghĩa pháp lý đúng của quy định:

Chúng tôi định hướng Tòa án phân tích ngôn ngữ pháp luật. Điểm 39.7(b) mang tính **tùy nghi**, không phải **bắt buộc tuyệt đối**.

Quy định nêu rõ: “**có thể... khi cần thiết**” chứ không phải “*phải trong mọi trường hợp*”.

Chuyên viên thẩm định của Cục SHTT **có thể** tham khảo thêm nguồn thông tin khác, bao gồm tên thương mại, **trong trường hợp cần thiết**, chứ không phải buộc phải chủ động truy ra mọi tên thương mại chưa đăng ký trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Chúng tôi chỉ ra bản chất pháp lý của hệ thống Việt Nam:

- Quyền đối với **tên thương mại phát sinh từ việc sử dụng**, không phải từ đăng ký (Điều 6.3(b) Luật SHTT).
- Không tồn tại **cơ sở dữ liệu quốc gia** về tên thương mại như đối với [đăng ký nhãn hiệu](#).
- Do đó, **không thể** đặt nghĩa vụ pháp lý yêu cầu Cục SHTT “biết trước” mọi tên thương mại chưa đăng ký trong cả nước.

Điều quan trọng là: Một khi **chứng cứ rõ ràng về việc sử dụng tên thương mại trước** được cung cấp trong thủ tục hủy bỏ, thì Cục SHTT đã xem xét và ra quyết định phù hợp.

Điều này chứng minh cho khách hàng rằng: **Chúng tôi không chỉ hiểu luật SHTT - chúng tôi biết cách bảo vệ quyền tùy nghi của cơ quan Nhà nước và lập luận giải thích pháp luật trước Tòa.**

(ii) Hệ thống pháp luật thiết kế [cơ chế hủy bỏ](#) để sửa sai khi đủ chứng cứ xuất hiện

Chúng tôi viện dẫn Điều 96 Luật SHTT:

Cục SHTT **có quyền hủy bỏ** văn bằng nếu sau khi xem xét đầy đủ chứng cứ, xác định điều kiện bảo hộ **không được đáp ứng tại thời điểm cấp**.

Vì vậy:

- Việc hủy bỏ không phải “tùy tiện” mà là **chức năng sửa sai hợp pháp của cơ quan Nhà nước** khi có chứng cứ đầy đủ.
- Cục SHTT đã làm đúng cơ chế pháp luật - thẩm định lại khi chứng cứ mới và đầy đủ được cung cấp.

Nói cách khác, Cục SHTT **không thay đổi quan điểm một cách thiếu thiện chí**, mà thực thi quyền hạn sửa chữa phù hợp với quy định pháp luật khi toàn bộ sự thật được đưa ra.

Thông điệp trọng tâm: Đây không phải lỗi thẩm định - Đây là cơ chế bảo vệ quyền ưu tiên sử dụng thực tế và đảm bảo công bằng thị trường.

Chúng tôi biến lập luận “*Cục SHTT đã sai ngay từ đầu*” thành lập luận “*Cục SHTT đã làm đúng khi có đủ chứng cứ*”.

Lập luận thứ ba của Bên đầu cơ: “Anh không thể dùng một “tên thương mại” mơ hồ, không có “khu vực kinh doanh” rõ ràng để hủy nhãn hiệu đã được đăng ký của tôi”

Luật sư của Bà Loan lập luận rằng:

- khái niệm “khu vực kinh doanh” tại Điều 4(21) Luật SHTT là mơ hồ,
- không có bản đồ hay danh mục Nhà nước xác định nơi LC có danh tiếng,
- vì vậy “quyền đối với tên thương mại trước” quá thiếu rõ ràng để làm căn cứ hủy một nhãn hiệu đã được cấp.

Phản biện của chúng tôi:

Chúng tôi dựa trực tiếp vào quy định pháp luật:

- **Điều 4(21) Luật SHTT:** “Khu vực kinh doanh” là khu vực địa lý nơi doanh nghiệp có đối tác, khách hàng hoặc có uy tín. Cụm từ “**hoặc có uy tín**” thể hiện sự linh hoạt của pháp luật.
- **Điều 6.3(b) Luật SHTT:** Quyền đối với tên thương mại được xác lập thông qua **việc sử dụng hợp pháp**.
- **Nghị định 103/2006 (đã được sửa đổi), Điều 17:** Pháp luật Việt Nam bảo vệ **quyền trước** - bao gồm tên thương mại - trước các nhãn hiệu được đăng ký sau nhưng gây xung đột.

Chúng tôi lập luận:

- Pháp luật **cố ý xây dựng cơ chế dựa trên chứng cứ thực tế**, không dựa vào bất kỳ “bản đồ hành chính” hay “hệ thống đăng ký tên thương mại” nào.
- “Khu vực kinh doanh” **được chứng minh bằng thực tế**: Sự hiện diện, tệp khách hàng, danh tiếng, hệ thống cửa hàng, giao dịch, và nhận diện thương mại thực tế.
- Vì vậy, câu hỏi pháp lý cốt lõi là: **Trước ngày nộp đơn của bên đầu cơ, LC có thật sự hoạt động, bán hàng, có khách hàng và được biết đến dưới tên “LC” hay không?**

Chúng tôi đã đưa ra bộ chứng cứ đầy đủ, gồm:

- Địa điểm và giấy phép các nhà thuốc,
- Tài liệu chuyển nhượng chuỗi nhà thuốc,
- Biểu hiệu có dấu thời gian,
- Hóa đơn, chứng từ bán hàng,
- Tài liệu quảng bá, tiếp thị,
- Chứng cứ sử dụng thực tế với công chúng tại TP. Hồ Chí Minh **trước ngày nộp đơn** của Bà Loan, và sự phát triển nhanh chóng thương hiệu “LC” sau đó.

Thông điệp pháp lý trọng tâm

Vấn đề **không phải** là luật thiếu rõ ràng. Vấn đề là **bên đầu cơ cố tình phớt lờ uy tín thương mại và sự nhận biết của khách hàng**.

Pháp luật Việt Nam **công nhận và bảo vệ** yếu tố đó - các điều khoản **rõ ràng bảo vệ quyền sử dụng trước** và quyền lợi người tiêu dùng trước nhãn hiệu đăng ký sau nhằm trục lợi.

Lập luận thứ tư của Bên đầu cơ: “Không có bằng chứng về sự nhầm lẫn thực tế, nên không thể hủy nhãn hiệu. Các anh chỉ suy đoán”

Luật sư của Bà Loan cố diễn giải **Điều 74.2(k)** (xung đột với tên thương mại trước đó) và **74.2(g)** (xung đột với [nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi](#) trước đó) theo hướng rằng **phải có bằng chứng thực tế** về nhầm lẫn: khiếu nại, sự cố, khảo sát người tiêu dùng... Nếu không, lập luận về khả năng gây nhầm lẫn chỉ là phỏng đoán.

Phản biện của chúng tôi:

Chúng tôi chỉ ra:

- **Điều 74.2(k)** nghiêm cấm bảo hộ nếu nhãn hiệu **có khả năng gây nhầm lẫn** với tên thương mại đã được sử dụng hợp pháp cho ngành nghề trùng hoặc tương tự. Luật dùng từ “**có khả năng**”, không phải “đã gây” nhầm lẫn.
- **Điều 96.1(b)** cho phép hủy hiệu lực văn bằng khi tại thời điểm cấp, nhãn hiệu **không đáp ứng điều kiện bảo hộ**. Nếu tại thời điểm đó, nhãn hiệu **có khả năng gây nhầm lẫn** với tên thương mại “LC”, thì nó **phải bị hủy**, kể cả khi chưa có đơn khiếu nại chính thức nào.

Chúng tôi nhấn mạnh: trong lĩnh vực **bán lẻ dược phẩm / dược phẩm**, nguy cơ nhầm lẫn đặc biệt nghiêm trọng vì người tiêu dùng gắn yếu tố **an toàn, uy tín, chất lượng y tế** với thương hiệu nhà thuốc. Việc lợi dụng tên “LC” gây nhầm lẫn trực tiếp ảnh hưởng đến niềm tin và sức khỏe cộng đồng - chính xác là loại rủi ro mà pháp luật SHTT Việt Nam được thiết kế để ngăn ngừa.

Luật Việt Nam bảo vệ chống lại nguy cơ gây nhầm lẫn - không đợi đến khi bệnh nhân bị nhầm và gặp rủi ro.

Chúng tôi củng cố bằng hai lập luận bổ sung:

[i] Tiêu chuẩn xem xét của Tòa án hành chính

Chúng tôi nhắc Tòa rằng trong tranh tụng hành chính, Tòa **không xét xử lại từ đầu** quá trình thẩm định nhãn hiệu. Tòa chỉ xem xét:

Câu hỏi	Trả lời
Cục SHTT có thẩm quyền hủy không?	Có - theo Điều 95-96 Luật SHTT
Cục SHTT có làm đúng quy trình pháp luật không?	Có - bao gồm cơ chế tạm dừng thời hạn theo Điểm 21.3
Quyết định có hợp lý dựa trên chứng cứ không?	Có - hàng nghìn trang chứng cứ về sử dụng và danh tiếng của “LC”

[ii] Gánh nặng chứng minh

Chúng tôi nêu rõ: **Bên khởi kiện** (Bà Loan) phải chứng minh Cục SHTT **trái luật, tùy tiện, hoặc lạm quyền**. Nhưng bà không chứng minh được vì:

- Cục SHTT có hồ sơ đầy đủ
- Cục SHTT viện dẫn đúng các điều luật 74.2(k), 74.2(g), 96
- Cục SHTT xem xét chứng cứ sử dụng tên thương mại trước đó một cách thấu đáo

Tranh chấp của bà không phải “Cục SHTT làm sai” mà là **Cục SHTT áp dụng đúng luật đối với hành vi đăng ký xâm phạm**.

Thông điệp cốt lõi: Luật không yêu cầu phải chờ đến khi người tiêu dùng bị nhầm lẫn thật sự. Chỉ cần có nguy cơ gây nhầm lẫn - đặc biệt trong lĩnh vực được phẩm - là đủ để hủy văn bằng.

5. Kết quả / Tác động

- **Bên đầu cơ mất toàn bộ quyền:** Quyết định hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu “LC” của Cục SHTT - được giữ nguyên hoàn toàn. Tòa án từ chối khôi phục Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu cho Bà Loan.
- **Quyết định hủy hiệu lực được bảo toàn:** Tháng 12/2023, TAND TP. Hồ Chí Minh bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Bà Loan. Công ty Được phẩm LC giữ nguyên tên thương mại, thương hiệu và quyền tự do kinh doanh.
- **“Nộp đơn trước” không thể vượt qua “sử dụng trước và có uy tín thực tế”:** Tòa án khẳng định rằng một Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do bên thứ ba chiếm đoạt không thể dùng để “cướp” tên thương mại đã tồn tại, đang được sử dụng hợp pháp và đã tạo dựng được uy tín trên thị trường Việt Nam.
- **Xác lập ưu tiên tên thương mại trong tố tụng:** Vụ việc khẳng định rằng tại Việt Nam, (i) quyền đối với tên thương mại (hình thành từ việc sử dụng thực tế và danh tiếng), (ii) có thể ưu tiên hơn nhãn hiệu đăng ký sau, và (iii) có thể được bảo vệ thành công tại Tòa.
- **Bảo vệ toàn bộ hệ sinh thái nhà thuốc của khách hàng:** LC đã đầu tư lớn để xây dựng thương hiệu “LC” cho hệ thống nhà thuốc. Nếu bên đầu cơ thắng kiện, khách hàng có thể bị cấm sử dụng chính tên mình trên biển hiệu, marketing và kế hoạch mở rộng. Nguy cơ này nay đã được loại bỏ hoàn toàn.

Và điều đặc biệt quan trọng:

- **Chúng tôi đã bảo vệ cơ quan quản lý nhà nước:** Không chỉ giành chiến thắng trong thủ tục hủy bỏ tại Cục SHTT, chúng tôi còn bảo vệ thành công quyết định đó khi bên thua kiện **khởi kiện chính Cục SHTT**. Đây là thách thức pháp lý ở cấp độ cao.

6. Vụ việc này chứng minh điều gì về KENFOX?

- **Chúng tôi có thể hủy bỏ nhãn hiệu đăng ký với dụng ý xấu** khi nhãn hiệu đó xung đột với tên thương mại đã tồn tại của bạn - ngay cả khi đối phương “nộp đơn trước”.

- **Chúng tôi biết cách xây dựng hồ sơ chứng cứ mạnh mẽ về quyền đối với tên thương mại:** Chúng tôi đã chuẩn bị khoảng **100 trang lập luận pháp lý** và **hàng nghìn trang tài liệu chứng minh**, gồm: hồ sơ mua lại chuỗi nhà thuốc, hình ảnh biển hiệu, hóa đơn, tài liệu marketing, hồ sơ cơ quan quản lý, tài liệu vận hành nhà thuốc, v.v.
- **Chúng tôi bảo vệ chiến thắng tại tòa:** Khi bên đầu cơ kiện Cục SHTT để đòi khôi phục nhãn hiệu, chúng tôi tham gia bảo vệ và thuyết phục TAND TP. Hồ Chí Minh **giữ nguyên Quyết định hủy bỏ** vào tháng 12/2023.
- **Chúng tôi ngăn chặn các lập luận “bất lỗi thủ tục”:** Chúng tôi chứng minh rằng các mốc thời hạn tại Mục 21.3 là linh hoạt và Cục SHTT đã hành xử trong phạm vi thẩm quyền hợp pháp khi xử lý một vụ việc phức tạp.
- **Chúng tôi khẳng định nguyên tắc “khả năng gây nhầm lẫn” là đủ để hủy hiệu lực**, không cần chứng minh đã có nhầm lẫn thực tế - đặc biệt trong lĩnh vực có tính nhạy cảm cao như dược phẩm và nhà thuốc.
- **Chúng tôi củng cố nguyên tắc “nộp đơn trước không phải là tuyệt đối” tại Việt Nam:** Bằng việc vận dụng Điều 74.2(k), 74.2(g), 96, Điều 6.3(b) Luật SHTT và Nghị định 103/2006 về bảo hộ quyền trước, chúng tôi bảo vệ giá trị uy tín thực tế của doanh nghiệp trước hành vi chiếm đoạt nhãn hiệu.
- **Chúng tôi bảo vệ toàn bộ bản sắc thương mại, không chỉ logo:** Chúng tôi giúp LC tiếp tục vận hành chuỗi nhà thuốc dưới tên của mình, tránh gián đoạn thương hiệu và bảo toàn chiến lược mở rộng. Đây chính xác là điều mà các thương hiệu bán lẻ / y tế tăng trưởng nhanh cần khi phát hiện có người “đi trước” đăng ký tên của mình tại Việt Nam.

By 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