

Thực Thi Quyền Nhãn Hiệu Vượt Ra Ngoài Sản Phẩm: Buộc Công Ty Việt Nam Đổi Tên Doanh Nghiệp Và Trả Lại Tên Miền Gây Nhầm Lẫn Cho Chủ Sở Hữu Nhãn Hiệu Hoa Kỳ

1. Tóm tắt vụ việc

Thanh tra Bộ KHCN buộc đổi tên doanh nghiệp và chuyển giao tên miền, bắt chấp lập luận về “sử dụng trước” và “cùng tồn tại”.

KENFOX IP & Law Office đại diện cho **CVX Pharmacy**, một chuỗi nhà thuốc bán lẻ tại Hoa Kỳ sở hữu đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam cho sản phẩm dược phẩm (Nhóm 05) và thiết bị y tế (Nhóm 10), trong vụ việc chống lại một công ty Việt Nam (“**Công ty TNHH Dược phẩm CVX**”) đã sử dụng tên doanh nghiệp gần giống hệt với nhãn hiệu CVX và đăng ký tên miền/trang web tương ứng nhằm tạo ấn tượng rằng họ có liên kết với CVX.

Vụ việc phức tạp hơn bởi sự tồn tại của một công ty Việt Nam khác (“**Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm CVX**”) có tên gần giống và được thành lập trước thời điểm CVX đăng ký nhãn hiệu Nhóm 05 tại Việt Nam. “Công ty TNHH Dược phẩm CVX” cố gắng dựa vào yếu tố cùng tồn tại và thời điểm thành lập để lập luận rằng không có khả năng gây nhầm lẫn và rằng CVX không thể thực thi quyền.

Sau rà soát pháp lý và xây dựng chiến lược, chúng tôi tái định nghĩa tranh chấp theo hướng **chiếm đoạt trái phép danh tính thương mại của CVX**: Công ty TNHH Dược phẩm CVX sử dụng tên doanh nghiệp và tên miền tương tự nhằm gây hiểu lầm về mối liên hệ với CVX trong lĩnh vực y tế/dược phẩm.

Chúng tôi nộp đơn yêu cầu xử lý lên **Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ**, cơ quan này đã tiến hành làm việc với Công ty TNHH Dược phẩm CVX. Tại buổi làm việc, đại diện pháp lý của họ **thừa nhận hành vi xâm phạm** và theo đó buộc phải:

- (i) **đổi tên doanh nghiệp** để loại bỏ yếu tố vi phạm; và
- (ii) **chuyển giao/trả lại tên miền gây nhầm lẫn** để CVX có thể chiếm hữu.

Vụ việc này thể hiện khả năng của KENFOX trong việc **thực thi quyền nhãn hiệu không chỉ trên bao bì sản phẩm**, mà còn đối với **tên doanh nghiệp và tên miền**, ngay cả trong các tình huống phức tạp về quyền ưu tiên và cùng tồn tại, và đạt được **biện pháp xử lý nhanh chóng, thực tiễn tại Việt Nam** mà không cần kiện tụng kéo dài.

Khách hàng: Một Công ty dược phẩm bán lẻ tại Hoa Kỳ, **CVX Pharmacy**. CVX sở hữu các đăng ký nhãn hiệu “CVX” tại Việt Nam, bao gồm, trong số đó, Nhóm 05 (sản phẩm dược phẩm) và Nhóm 10 (thiết bị y tế).

Vấn đề: Một công ty Việt Nam (“**Công ty TNHH Dược phẩm CVX**”) đã đăng ký và hoạt động dưới tên doanh nghiệp chứa thành tố “CVX”, gần giống với nhãn hiệu “CVX”, đồng thời đăng ký và sử dụng một tên miền/trang web tương tự. Do đó, từ góc nhìn người tiêu dùng Việt Nam, “Công ty TNHH Dược phẩm CVX” xuất hiện trên môi trường trực tuyến và hồ sơ doanh nghiệp với tên gọi dễ gây hiểu lầm như thể có liên hệ với thương hiệu CVX đã được thiết lập.

Kết quả:

- Chúng tôi nộp Đơn Kiến Nghị đến Thanh tra Bộ KHCN.
- Thanh tra Bộ KHCN tiến hành buổi làm việc/kiểm tra đối với Công ty TNHH Dược phẩm CVX.
- Tại buổi làm việc, đại diện pháp lý của Công ty TNHH Dược phẩm CVX **thừa nhận hành vi xâm phạm**.
- Công ty TNHH Dược phẩm CVX buộc phải **đổi tên doanh nghiệp và trả lại/trả lại tên miền vi phạm** để chuyển giao cho CVX.

Đây là một kết quả rất mạnh mẽ tại Việt Nam, nơi nhiều bên vi phạm thường cố biện minh rằng “*Đó chỉ là tên công ty của tôi*”. Trong vụ việc này, họ đã phải từ bỏ cả tên doanh nghiệp mang tính định danh thương hiệu lẫn tên miền.

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

(1) Tồn tại một tên doanh nghiệp nội địa trước đó (“CVX Medicine Trading Co., Ltd”) gây nhiều bối cảnh

Trước khi CVX đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, đã có một doanh nghiệp Việt Nam khác mang tên gần như giống hệt (“CVX Medicine Trading Co., Ltd”), thậm chí rất tương đồng với tên mà “CVX Pharmaceutical Co., Ltd.” sau này sử dụng.

Điều này quan trọng vì:

- Tại Việt Nam, tên doanh nghiệp có thể hoạt động như **tên thương mại**
- Tên thương mại có thể được bảo hộ dựa trên **việc sử dụng trước**, ngay cả khi không đăng ký nhãn hiệu

Công ty TNHH Dược phẩm CVX có thể lập luận: “*Đã có một công ty dùng tên gần giống như vậy ở Việt Nam và không ai phản nản hay cho rằng gây nhầm lẫn. Chúng tôi chỉ dùng một tên tương tự đã tồn tại - làm sao CVX nói đột nhiên người tiêu dùng bị nhầm lẫn?*”

Lập luận này nhằm vô hiệu hóa tiêu chí cốt lõi khi xác định xâm phạm tại Việt Nam: **khả năng gây nhầm lẫn**. Tức là ngay từ đầu, Công ty TNHH Dược phẩm CVX có thể phản biện rằng: “*Loại tên này đã cùng tồn tại ở đây rồi. Nhãn hiệu của bạn được cấp sau tên thương mại đó. Bạn không thể nói chúng tôi gây nhầm lẫn cho công chúng*”. Đây là một chiến thuật phòng vệ tinh vi.

(2) Vấn đề ưu tiên về thời điểm đăng ký trong Nhóm 05

CVX có nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam cho Nhóm 05 (dược phẩm) và Nhóm 10 (thiết bị y tế). Tuy nhiên, Công ty TNHH Dược phẩm CVX được thành lập **trước** thời điểm nhãn hiệu của CVX được cấp cho Nhóm 05 tại Việt Nam.

Điều này làm suy yếu lập luận xâm phạm thuần túy dựa trên Nhóm 05, bởi phía đối lập có thể nói: “*Chúng tôi thành lập công ty trước khi bạn được cấp bảo hộ nhãn hiệu trong nhóm này*”. Nói cách khác, về thời điểm bảo hộ Nhóm 05, CVX không có lợi thế theo logic “*ưu tiên đăng ký*” thuần túy để tấn công tên doanh nghiệp. Và đây thường là điểm khiến nhiều hãng luật “dừng lại” và khuyên khách hàng rằng việc thực thi “rất khó”.

(3) Tên miền và tên doanh nghiệp là vấn đề “lai” giữa hai hệ thống pháp lý

Ở đây không chỉ là [hành vi sử dụng nhãn hiệu trên bao bì](#) hay quảng cáo. Chúng tôi phải xử lý:

- **Danh tính pháp lý/corporate identity** (tên doanh nghiệp đăng ký), **Danh tính trực tuyến/online identity** (tên miền và website tương tự CVX).

Hai yếu tố này rơi vào **hai hệ thống quản lý khác nhau**:

Yếu tố	Cơ chế quản lý
Tên doanh nghiệp	Hệ thống đăng ký kinh doanh
Tên miền / website	Hệ thống quản lý internet & tên miền

Cơ quan thực thi tại Việt Nam thường chỉ yêu cầu doanh nghiệp **đổi tên** khi có chứng cứ rõ ràng rằng hành vi đó nhằm mục đích chiếm đoạt uy tín của thương hiệu khác - bởi đây là một biện pháp chế tài rất mạnh.

Vì vậy, chúng tôi cần xây dựng luận cứ rằng hành vi của “CVX Pharmaceutical Co., Ltd” không phải là đặt tên vô tình, mà là **cố ý chiếm đoạt hình ảnh thương mại và danh tiếng của CVX trong lĩnh vực dược phẩm**.

Và đó chính là giá trị mà KENFOX mang lại: **biến một tranh chấp tương chừng “xám” thành hành vi cạnh tranh không lành mạnh rõ ràng và phải bị buộc chấm dứt**.

3. Chiến lược và Hành động của KENFOX

Dưới đây là cách chúng tôi biến một tình huống ưu tiên/quyền đồng tồn tại phức tạp thành một vụ việc buộc đổi tên doanh nghiệp và giao lại tên miền.

(i) Chúng tôi tái định khung tranh chấp thành hành vi chiếm đoạt nhận diện thương hiệu - không chỉ là “ai đăng ký trước?”

Thay vì dựa hoàn toàn vào yếu tố thời điểm đăng ký Nhóm 05 (vốn chưa thuận lợi cho CVX), chúng tôi tập trung vào hành vi tổng thể:

- Công ty TNHH Dược phẩm CVX lựa chọn tên doanh nghiệp gần như trùng với thương hiệu dược phẩm bán lẻ nổi tiếng của Mỹ “CVX”
- Công ty này đăng ký và vận hành tên miền tương tự / gần giống, xây dựng website sử dụng danh nghĩa đó
- Tổng thể tên doanh nghiệp + tên miền tạo ra ấn tượng với người tiêu dùng Việt Nam rằng: “Chúng tôi là CVX tại Việt Nam” / “Chúng tôi có liên kết với CVX”

Theo [Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam](#) và nguyên tắc cạnh tranh không lành mạnh, doanh nghiệp không được:

- Sử dụng dấu hiệu gây nhầm lẫn làm định danh thương mại (tên công ty / tên thương mại / tên miền)
- Trong cách thức khiến người tiêu dùng hiểu sai rằng có liên kết với chủ sở hữu nhãn hiệu

Kể cả khi lập luận “*Đã có một công ty khác ở Việt Nam với tên gần giống trước đó*”, câu hỏi cốt lõi vẫn là:

“Anh có đang cố tình tận dụng sự tương đồng này để hưởng lợi từ uy tín của thương hiệu quốc tế và gây nhầm lẫn hiện nay không?”

Chúng tôi đã xây dựng vụ việc dựa trên câu hỏi đó. Thay vì bị giới hạn bởi yếu tố thời điểm đăng ký, chúng tôi định vị tranh chấp là chiếm đoạt nhận diện thương mại và chỉ dẫn nguồn gốc không trung thực, tạo cơ sở cho xử lý hành chính.

(ii) Vô hiệu hóa lập luận “*Đã có công ty Việt Nam có tên tương tự trước rồi*”

Công ty TNHH Dược phẩm CVX dự kiến sẽ lập luận: “*Đã có công ty “CVX Medicine Trading Co., Ltd.” từ trước - tên như vậy đã tồn tại, không ai nhầm, nên chúng tôi dùng cũng bình thường*”.

Chúng tôi xử lý theo hai hướng:

[1] Nhấn mạnh nguy cơ nhầm lẫn đang xảy ra: Tên + tên miền + website của họ hướng trực tiếp tới người tiêu dùng, tạo ấn tượng liên kết với thương hiệu CVX ở thời điểm hiện tại, không phải trong quá khứ.

[2] Khẳng định mức độ nổi tiếng và đặc thù của thương hiệu CVX trong lĩnh vực y tế/dược phẩm: Việc dùng tên tương tự trên nền tảng website chuyên nghiệp trong cùng ngành không phải trùng hợp, mà là hành vi bám theo uy tín thương hiệu.

Chúng tôi biến “lập luận đồng tồn tại lịch sử” thành một hành vi bất chước cơ hội và gây nhầm lẫn hiện tại.

(iii) Đưa vụ việc lên Thanh tra Bộ KHCHN

Sau khi phân tích pháp lý, chúng tôi nộp đơn đề nghị xử lý tới Thanh tra Bộ KHCHN.

Lý do chọn Thanh tra Bộ KHCHN:

- Cơ quan có thẩm quyền xử lý [hành vi xâm phạm SHTT](#) và cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến định danh thương mại
- Có quyền triệu tập doanh nghiệp vi phạm, kiểm tra tại chỗ và yêu cầu biện pháp khắc phục ngay

Chúng tôi không bắt đầu bằng kiện tụng dân sự tranh luận về ngày ưu tiên - mà chọn con đường thực thi hành chính nhanh và hiệu quả.

(iv) Buổi làm việc của Thanh tra Bộ KHCHN = đồn bầy pháp lý

Thanh tra Bộ KHCHN tiến hành buổi làm việc (tương tự một cuộc thanh tra trực tiếp). Tại đây:

- Đại diện pháp lý của Công ty TNHH Dược phẩm CVX bị chất vấn về việc sử dụng tên công ty và tên miền gây nhầm lẫn
- Đối diện bằng chứng và lập luận của chúng tôi, phía công ty thừa nhận hành vi vi phạm

Đây là điểm mấu chốt - khi đã thừa nhận trước cơ quan quản lý, họ rất khó tiếp tục sử dụng tên đó.

(v) Biện pháp khắc phục bắt buộc

Kết quả:

- Buộc Công ty TNHH Dược phẩm CVX đổi tên doanh nghiệp sang tên không vi phạm
- Buộc trả / nhượng lại tên miền để CVX kiểm soát

Tác động thực tế:

- Chúng tôi cắt đứt ý đồ mượn danh thương hiệu CVX tại Việt Nam
- Chặn nguy cơ nhầm lẫn cho người tiêu dùng
- Bảo vệ khả năng kiểm soát nhận diện thương hiệu và tài sản số của CVX tại Việt Nam

Chúng tôi không chỉ thắng “**trên giấy**” - Chúng tôi buộc đổi tên & thu hồi tên miền, đúng điều các thương hiệu toàn cầu cần khi đối mặt với hành vi mạo danh tại Việt Nam.

Ảnh chụp Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm CVX làm việc với Thanh tra Bộ KHCHN và ông Quân



4. Kết quả / Tác động

- **Chấm dứt ngay lập tức việc mạo nhận thương hiệu:** Công ty TNHH Dược phẩm CVX không còn được phép tiếp tục hoạt động dưới tên doanh nghiệp gây ấn tượng về mối liên hệ với CVX.
- **Thu hồi tên miền / ngăn chặn “chiếm dụng tên miền” (cybersquatting):** Tên miền gây nhầm lẫn đã được buộc hoàn trả để CVX nắm giữ, ngăn việc bị sử dụng như một “kênh chính thức giả mạo tại Việt Nam”.
- **Loại bỏ nhầm lẫn với công chúng:** Người tiêu dùng Việt Nam khi tra cứu trực tuyến hoặc bắt gặp tên doanh nghiệp tương tự “CVX” sẽ không còn hiểu nhầm rằng doanh nghiệp này có liên kết với CVX.
- **Tránh kiện tụng kéo dài và rủi ro do vấn đề thời điểm:** Thay vì theo đuổi kiện dân sự phức tạp (với những lập luận như ưu tiên sử dụng, đồng tồn tại tên doanh nghiệp với “CVX Medicine Trading Co., Ltd”), chúng tôi đạt được biện pháp xử lý thực tiễn thông qua cơ chế thực thi hành chính.
- **Tăng cường vị thế của CVX tại Việt Nam:** Thanh tra Bộ KHCHN đã coi hành vi này là vi phạm, tạo tiền lệ mạnh mẽ cho CVX. Từ đây, bất kỳ nỗ lực nào dùng tên doanh nghiệp hoặc tên miền “na ná CVX” tại Việt Nam đều có thể bị xử lý cứng rắn hơn, dựa trên tiền lệ này.
- **Tóm gọn theo góc độ kinh doanh:** Chúng tôi đã bảo vệ thành công nhận diện thương hiệu của khách hàng tại Việt Nam - cả trực tuyến và trên hồ sơ pháp lý - mặc dù yếu tố thời điểm trong Nhóm 05 và lập luận đồng tồn tại tưởng như bất lợi.

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

- **Chúng tôi thực thi quyền nhãn hiệu đối với tên doanh nghiệp và tên miền gây nhầm lẫn - không chỉ trên sản phẩm hữu hình:** Chúng tôi buộc một công ty Việt Nam đổi tên pháp lý và hoàn trả tên miền đang lợi dụng thương hiệu của khách hàng.
- **Chúng tôi thắng ngay cả trong môi trường ưu tiên quyền phức tạp:** Công ty TNHH Dược phẩm CVX tìm cách dựa vào (a) sự tồn tại trước đó của một doanh nghiệp Việt Nam có tên gần giống (CVX Medicine Trading Co., Ltd.) và (b) khoảng trống thời gian trong đăng ký nhãn hiệu của CVX. Dù vậy, chúng tôi vẫn thực thi thành công.
- **Chúng tôi hóa giải lập luận “đồng tồn tại”:** Chúng tôi định khung vấn đề dựa trên hành vi gây nhầm lẫn hiện tại và cạnh tranh không lành mạnh, thay vì chỉ dựa trên lịch sử đồng tồn tại tên thương mại.
- **Chúng tôi biết cách sử dụng Thanh tra Bộ KHCHN hiệu quả:** Chúng tôi trực tiếp làm việc với Thanh tra Bộ Khoa học & Công nghệ - [cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam](#) để triệu tập bên vi phạm, buộc thừa nhận hành vi và áp đặt biện pháp khắc phục.
- **Chúng tôi mang lại giải pháp thực tế, không phải lý thuyết:** Vụ việc không kết thúc bằng một công văn cảnh báo mơ hồ - mà kết thúc bằng: (i) buộc đổi tên doanh nghiệp và (ii) trả lại tên miền. Đó mới là chiến thắng thật sự đối với khách hàng quốc tế.

Chúng tôi bảo vệ thương hiệu ở mọi tầng lớp nhận diện: Xâm phạm nhãn hiệu ngày nay thường bắt đầu từ đăng ký tên doanh nghiệp và tên miền - trước cả khi xuất hiện trên bao bì hay sản phẩm. Chúng tôi can thiệp ngay từ tầng lớp đó để bảo vệ sức mạnh thương hiệu.

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