

Chấm Dứt Hành Vi “Nhái Bao Bì” Thông Qua Cơ Chế Xử Lý Cạnh Tranh Không Lành Mạnh - PROSPAN Vs. PROSTIBAME

1. Tóm tắt vụ việc

KENFOX IP & Law Office đã đại diện cho Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG (Đức) - chủ sở hữu nhãn hiệu thuốc ho PROSPAN () - cùng nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam là SOHACO, trong vụ việc liên quan đến hành vi sao chép bao bì sản phẩm. Một doanh nghiệp Việt Nam (Công ty Cổ phần Đầu tư VINH AN THẮNG LONG) đã tung ra thị trường sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trị ho mang tên PROSTIBAME (), với thiết kế bao bì mô phỏng có chủ ý cách trình bày thương mại của PROSPAN.

Để tránh xung đột trực tiếp về nhãn hiệu, bên vi phạm sử dụng tên gọi khác (“PROSTIBAME”), trong khi bao bì sản phẩm PROSPAN chưa được đăng ký bảo hộ riêng biệt dưới dạng “nhãn hiệu” hoặc “kiểu dáng công nghiệp” tại Việt Nam. Điều này khiến việc xử lý theo hướng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ truyền thống gặp nhiều giới hạn.

KENFOX đã tái cấu trúc vụ việc theo hướng xử lý hành vi “cạnh tranh không lành mạnh” theo quy định pháp luật Việt Nam. Chúng tôi triển khai điều tra thực địa để xác minh quy mô lưu hành của sản phẩm vi phạm, sau đó nộp đơn kiến nghị lên Cục Cạnh tranh Việt Nam (VCA) thay mặt cho Engelhard và SOHACO. Trên cơ sở tham vấn từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, VCA đã ban hành “ý kiến chuyên môn”, khẳng định hành vi sao chép cách trình bày và ghi nhãn của VINH AN THẮNG LONG là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Sau khi bị triệu tập, đại diện pháp lý của VINH AN THẮNG LONG đã thừa nhận hành vi vi phạm, chính thức xin lỗi, xác nhận đã sản xuất hơn 10.000 đơn vị sản phẩm vi phạm và cam kết chấm dứt việc sử dụng bao bì mô phỏng. Các đợt kiểm tra thị trường sau đó cho thấy sản phẩm PROSTIBAME với bao bì bắt chước PROSPAN đã hoàn toàn biến mất khỏi hệ thống phân phối.

Vụ việc này cho thấy năng lực của KENFOX trong việc chặn đứng các sản phẩm “bắt chước bao bì” (lookalike), bảo vệ uy tín thương mại, và vị thế thị trường của khách hàng tại Việt Nam, ngay cả trong những tình huống mà: (i) bản thân các dấu hiệu - nhãn hiệu không gây nhầm lẫn rõ ràng, và (ii) bao bì, cách trình bày thương mại chưa được đăng ký bảo hộ. Bằng việc thu thập chứng cứ xác thực, vận dụng đúng cơ chế pháp lý và làm việc hiệu quả với cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi đã buộc bên vi phạm phải thay đổi hành vi và bảo vệ thành công lợi ích thương mại hợp pháp của khách hàng.

Khách hàng: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG (Đức) là chủ sở hữu nhãn hiệu “PROSPAN” - sản phẩm thuốc ho và hỗ trợ hô hấp thuộc Nhóm 05 - được bảo hộ tại Việt Nam thông qua Đăng ký Quốc tế số 17342. Tại thị trường Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm SOHACO (“SOHACO”), một trong mười tập đoàn dược phẩm hàng đầu của Việt Nam, là đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm PROSPAN.

Bên vi phạm: Công ty Cổ phần Đầu tư Vinh An Thắng Long (“VINH AN THẮNG LONG”), một doanh nghiệp Việt Nam, đã kinh doanh sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trị ho dưới tên gọi “PROSTIBAME”.

Vấn đề pháp lý: VINH AN THẮNG LONG đã tung ra thị trường sản phẩm “PROSTIBAME” với bao bì được thiết kế mô phỏng gần như toàn bộ hình ảnh thương mại của PROSPAN - từ bố cục, màu sắc đến cách trình bày - tạo ra nguy cơ gây nhầm lẫn nghiêm trọng cho người tiêu dùng về nguồn gốc thương mại, chất lượng sản phẩm và mối liên hệ giữa hai thương hiệu. Đáng chú ý, bên vi phạm đã cố tình sử dụng dấu hiệu chữ khác (“PROSTIBAME”) để né tránh xung đột trực tiếp về nhãn hiệu, trong khi [bao bì và cách thể hiện thương mại](#) của “PROSPAN” chưa được đăng ký bảo hộ riêng biệt dưới dạng “nhãn hiệu” hoặc “kiểu dáng công nghiệp” tại Việt Nam. Điều này khiến việc xử lý theo hướng xâm phạm quyền SHTT truyền thống trở nên phức tạp và hạn chế về mặt pháp lý.



Kết quả: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (VCA) đã chính thức triệu tập VINH AN THẮNG LONG để làm rõ vụ việc. Tại buổi làm việc, doanh nghiệp này thừa nhận hành vi vi phạm, xác nhận rằng hành vi của mình cấu thành hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định pháp luật, đồng thời đưa ra lời xin lỗi và khai báo đã sản xuất hơn 10.000 đơn vị sản phẩm vi phạm. VINH AN THẮNG LONG cam kết chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng bao bì vi phạm. Các đợt kiểm tra thị trường sau đó do KENFOX thực hiện xác nhận rằng sản phẩm “PROSTIBAME” với bao bì mô phỏng “PROSPAN” đã không còn xuất hiện trên thị trường.

Giá trị mang lại cho khách hàng: Chúng tôi đã buộc hành vi vi phạm phải chấm dứt triệt để mà không cần dựa vào lập luận truyền thống về “**tương tự gây nhầm lẫn**” trong lĩnh vực **nhãn hiệu** - một hướng tiếp cận không khả thi trong vụ việc này. Thay vào đó, KENFOX đã chủ động tái cấu trúc chiến lược pháp lý, vận dụng hiệu quả các quy định về “**cạnh tranh không lành mạnh**” theo pháp luật Việt Nam, đồng thời làm việc trực tiếp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để buộc bên vi phạm chấm dứt hành vi.

Vụ việc này gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các khách hàng và đối tác tiềm năng: Ngay cả khi bên vi phạm không sử dụng dấu hiệu chữ giống hoặc tương tự, vẫn có thể triển khai các biện pháp thực thi pháp lý hiệu quả để bảo vệ hình ảnh thương mại, uy tín thương hiệu và vị thế cạnh tranh trên thị trường.

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

Thách thức 1: Không có cơ sở rõ ràng về nhãn hiệu

Bên vi phạm sử dụng dấu hiệu “PROSTIBAME”, không tương đồng về phát âm hay hình thức với “PROSPAN”. Điều này tạo ra trở ngại pháp lý ngay lập tức - chúng tôi không thể đơn giản lập luận rằng họ đang sử dụng nhãn hiệu của khách hàng hoặc một biến thể gây nhầm lẫn. Theo tiêu chuẩn đánh giá xâm phạm nhãn hiệu tại Việt Nam, lập luận như vậy sẽ yếu và khó đạt kết quả.

Thách thức 2: Bao bì và hình thức thương mại chưa được đăng ký bảo hộ

Một trở ngại quan trọng khác là phần nhãn bên ngoài và tổng thể hình thức thương mại (get-up/packaging) của PROSPAN – bao gồm tông màu, bố cục và cách thể hiện đồ họa - chưa được đăng ký tại Việt Nam dưới dạng “nhãn hiệu” hoặc “kiểu dáng công nghiệp”. Do đó, chúng tôi không thể viện dẫn quyền đối với bao bì đã đăng ký để khẳng định rằng bên vi phạm đã sao chép một thiết kế được bảo hộ - điều vốn là tuyến bảo vệ phổ biến của các thương hiệu dược phẩm và sản phẩm OTC nhằm bảo vệ hộp và chai sản phẩm.

Nói cách khác, hai dấu hiệu chữ hoàn toàn khác nhau và bao bì không được bảo hộ dưới một quyền sở hữu trí tuệ có thể đăng ký riêng biệt. Các cơ chế pháp lý truyền thống - xâm phạm nhãn hiệu hoặc xâm phạm kiểu dáng công nghiệp - do đó không thể áp dụng. Đây chính là kiểu tình huống mà các đối tượng làm nhái tinh vi thường tận dụng. Họ không sao chép tên thương hiệu, mà bắt chước tổng thể hình thức, định vị thị trường và niềm tin của người tiêu dùng gắn với sản phẩm thật. Nếu chúng tôi chỉ theo đuổi vụ việc dựa trên lập luận hẹp về “**nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn**”, gần như chắc chắn vụ việc sẽ thất bại.

3. Chiến lược và Hành động của KENFOX

(i) Điều chỉnh chiến lược: từ “xâm phạm nhãn hiệu” sang “cạnh tranh không lành mạnh”

KENFOX đã tư vấn Engelhard và SOHACO không chỉ dựa vào nhãn hiệu chữ đã đăng ký “PROSPAN”. Thay vào đó, chúng tôi đề xuất xử lý vụ việc theo cơ chế “**chống cạnh tranh không lành mạnh**” của pháp luật Việt Nam. Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng vì pháp luật Việt Nam về cạnh tranh không lành mạnh điều chỉnh các hành vi gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc thương mại của hàng hóa, hoặc gây rối loạn thị trường thông qua việc sao chép cách trình bày thương mại tổng thể, hình thức thể hiện (trade dress/get-up) của sản phẩm có uy tín, danh tiếng - ngay cả khi bên vi phạm sử dụng một dấu hiệu chữ hoàn toàn khác.

Động thái điều chỉnh chiến lược này có tính quyết định, chứng minh sự hiểu biết sâu sắc của chúng tôi rằng cơ chế thực thi quyền SHTT tại Việt Nam không chỉ giới hạn ở [quyền đăng ký](#), mà còn bao gồm các biện pháp xử lý theo pháp luật cạnh tranh và chống cạnh tranh không lành mạnh. Nói cách khác, chúng tôi đã xác định và kích hoạt đúng “điểm tựa pháp lý” thay vì đi theo lối mòn truyền thống.

(ii) Điều tra thị trường và thu thập chứng cứ thực tế

Để củng cố hồ sơ vụ việc, KENFOX đã cử điều tra viên nội bộ tiếp cận trực tiếp VINH AN THẮNG LONG nhằm xác minh việc doanh nghiệp này đang phân phối sản phẩm PROSTIBAME với số lượng lớn; thu thập chứng cứ về bao bì và cách trình bày sản phẩm trên thị trường; và chứng minh quy mô thương mại của hoạt động sản xuất – kinh doanh. Bằng việc chứng minh đây là hoạt động có tổ chức và không phải vụ việc nhỏ lẻ, chúng tôi đã tạo cơ sở thuyết phục cơ quan quản lý nhà nước can thiệp. Đây là bước then chốt, bởi cơ quan chức năng Việt Nam chỉ xử lý mạnh mẽ khi có bằng chứng cụ thể về tác động thực tế đối với thị trường.

(iii) Nộp đơn tới đúng cơ quan thẩm quyền: Cục Cạnh tranh Việt Nam (VCA)

Thay mặt Engelhard Arzneimittel và SOHACO, KENFOX đã nộp Đơn Kiến Nghị lên Cục Cạnh tranh Việt Nam (VCA) thuộc Bộ Công Thương. Đây là lựa chọn chiến lược mang tính quyết đoán. VCA có thẩm quyền xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, bao gồm hành vi gây nhầm lẫn thông qua cách trình bày thương mại. Việc đưa vụ việc lên VCA đã chuyển hướng tranh chấp từ “một khiếu nại dân sự về nhãn hiệu” thành “vấn đề hành vi thị trường dưới sự giám sát của Nhà nước”, gia tăng sức ép đáng kể đối với bên vi phạm - vì đây không còn là khiếu nại giữa hai doanh nghiệp mà là việc cơ quan nhà nước xem xét hành vi lừa dối hay gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

(iv) Xin ý kiến chuyên môn để chính thức ghi nhận hành vi vi phạm

Sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị, VCA đã yêu cầu Cục SHTT ban hành “**Kết luận chuyên môn**”. Cục SHTT xác nhận việc VINH AN THẮNG LONG sử dụng nhãn bao bì mô phỏng PROSPAN trên sản phẩm PROSTIBAME là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Bước này mang tính quyết định. Nó chuyển lập luận pháp lý của chúng tôi thành kết luận kỹ thuật chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khẳng định hành vi của bên vi phạm gây nhầm lẫn cho công chúng và tận dụng trái phép uy tín thương mại đã được thiết lập của PROSPAN. Với “Kết luận chuyên môn” này, VCA có nền tảng pháp lý vững chắc để triệu tập bên vi phạm, đặt họ dưới sự giám sát của cơ quan quản lý và buộc phải có biện pháp khắc phục ngay lập tức.

4. Kết quả / Tác động

- **Làm việc với cơ quan quản lý và thừa nhận vi phạm:** Giám đốc của VINH AN THẮNG LONG đã bị Cục Cạnh tranh Việt Nam (VCA) triệu tập. Trước các chứng cứ và “[Kết luận chuyên môn](#)” từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (IPVN), Giám đốc doanh nghiệp đã thừa nhận hành vi, xác nhận rằng bao bì sản phẩm đã sao chép cách trình bày thương mại của khách hàng chúng tôi và gây nhầm lẫn, đồng thời xin lỗi vì đã xâm phạm quyền lợi liên quan đến SHTT và thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
- **Xác định quy mô vi phạm:** VINH AN THẮNG LONG thông báo rằng hơn 10.000 sản phẩm PROSTIBAME đã được sản xuất. Điều này chứng minh quy mô thương mại của vụ việc và khẳng định đây không phải là sự cố tình cờ, mà là hành vi mô phỏng có chủ đích.
- **Cam kết chấm dứt hành vi:** VINH AN THẮNG LONG cam kết ngừng sử dụng nhãn sản phẩm vi phạm. Mặc dù ban đầu họ đề nghị bán nốt lượng hàng tồn (“cho phép tiêu thụ hết số đã sản xuất”), nhưng họ đã đồng ý song song không tiếp tục sử dụng bao bì đó trong tương lai.
- **Làm sạch thị trường sau xử lý:** Các đợt giám sát thị trường sau đó xác nhận rằng sản phẩm PROSTIBAME mang bao bì vi phạm không còn xuất hiện trên thị trường. Thực tế, chúng tôi đã dừng cả một dòng sản phẩm nhái ở quy mô khoảng 10.000 đơn vị, buộc bên vi phạm thừa nhận trách nhiệm trước cơ quan quản lý, và ngăn chặn việc làm suy giảm uy tín và hình ảnh thương mại của PROSPAN tại Việt Nam. Đây là hiệu quả thực tế: Tình trạng nhầm lẫn tại nhà thuốc và kênh OTC đã được xử lý triệt để.

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

- **Chúng tôi có thể chấm dứt hành vi vi phạm ngay cả khi lập luận nhãn hiệu truyền thống không hiệu quả.** Trong vụ việc này, dấu hiệu “PROSTIBAME” không gây nhầm lẫn với “PROSPAN” và bao bì bị sao chép chưa được đăng ký riêng. Nhiều công ty khác có thể đã đánh giá vụ việc quá yếu. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn buộc được hành vi vi phạm phải dừng lại và loại bỏ sản phẩm khỏi thị trường.
- **Chúng tôi thành thạo áp dụng pháp luật cạnh tranh không lành mạnh của Việt Nam.** Thay vì coi đây là một vụ [xâm phạm nhãn hiệu](#), chúng tôi lập luận rằng cách trình bày sản phẩm của bên kia gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Điều đó cho phép chúng tôi sử dụng một kênh thực thi khác – và kênh đó đem lại kết quả thực tế.
- **Chúng tôi tái định danh hành vi vi phạm thành hành vi gây nhầm lẫn trong trình bày thương mại, không phải xâm phạm nhãn hiệu.** Cách tiếp cận này mở ra cơ chế thực thi phù hợp và hiệu quả.
- **Chúng tôi thu thập chứng cứ thực tiễn và cung cấp cơ sở hành động cho cơ quan quản lý.** Không chỉ nêu cáo buộc, chúng tôi tiến hành điều tra thực địa, chứng minh quy mô vi phạm, và định vị vụ việc là hành vi lừa dối người tiêu dùng/cạnh tranh không lành mạnh – một cơ sở để VCA có thể hành động.
- **Chúng tôi phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng.** Chúng tôi kích hoạt (i) Cục Cạnh tranh Việt Nam (xử lý cạnh tranh không lành mạnh) và (ii) Cục SHTT (đưa ra kết luận chuyên môn xác nhận hành vi sao chép bao bì là không lành mạnh). Sự phối hợp này tạo áp lực pháp lý mà bên vi phạm không thể bỏ qua.
- **Chúng tôi buộc thay đổi hành vi, không chỉ đạt “chiến thắng trên giấy tờ”.** Chúng tôi đạt được việc thừa nhận vi phạm bằng văn bản, lời xin lỗi, cam kết chấm dứt và biến mất hoàn toàn của bao bì vi phạm trên thị trường.
- **Chúng tôi bảo vệ không chỉ quyền SHTT mà cả vị thế thị trường.** Thương hiệu PROSPAN của SOHACO và Engelhard dựa trên niềm tin của người tiêu dùng (đặc biệt trong nhóm sản phẩm trị ho/hỗ trợ hô hấp cho trẻ em). Các sản phẩm “bắt chước nhưng không giống hệt” có thể làm xói mòn niềm tin đó. Chúng tôi đã giữ vững niềm tin ấy tại Việt Nam.

Đây là thông điệp mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp dược phẩm, OTC, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và F&B - những lĩnh vực thường bị sao chép bao bì, màu sắc, tờ hướng dẫn, phông chữ, hình ảnh thân thiện với trẻ em, v.v., nhưng thay đổi tên sản phẩm chỉ vừa đủ để tránh trách nhiệm xâm phạm nhãn hiệu theo cách thông thường.

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