

### Vượt qua "Rào cản Lãnh thổ": Cách FUMARI Ngăn chặn Đơn đăng ký Nhãn hiệu có Dụng ý xấu tại Lào khi chưa có Đăng ký Bảo hộ ở Quốc gia sở tại

Cục Sở hữu Trí tuệ Lào ("Laos DIP") gần đây đã ban hành Thông báo chấp nhận đơn phản đối đối với Đơn đăng ký nhãn hiệu số 50354 cho nhãn hiệu "FUMARI" thuộc Nhóm 34, được nộp bởi Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ sinh học Xuân Phong (Xuanfeng Biotechnology Sole Co., Ltd.).

Trong Thông báo giải quyết phản đối, Laos DIP xác nhận rằng, sau khi xem xét Đơn phản đối dựa trên các lý do và chứng cứ liên quan được cung cấp, Đơn phản đối đã được chấp thuận. Hệ quả là, Đơn nhãn hiệu bị phản đối sẽ không được chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung.

Đây là một kết quả có ý nghĩa quan trọng đối với các chủ sở hữu thương hiệu quốc tế. Kết quả này chứng minh rằng, mặc dù quyền nhãn hiệu **có tính lãnh thổ** và Lào áp dụng hệ thống bảo hộ dựa trên **nguyên tắc nộp đơn đầu tiên** (first-to-file), việc thiếu vắng một đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại không phải lúc nào cũng là rào cản tuyệt đối đối với các hành động pháp lý. Trong trường hợp chủ sở hữu thương hiệu nước ngoài có thể chứng minh được danh tính thương mại có trước, uy tín toàn cầu, quyền đối với tên thương mại và các dấu hiệu của dụng ý xấu, một đơn phản đối được chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn có thể thành công.

#### Thách thức Cốt lõi: Chưa có Đăng ký Nhãn hiệu Trước đó tại Lào

Vụ việc này liên quan đến một bài toán kinh điển về tính lãnh thổ của quyền sở hữu trí tuệ.

Fumari, Inc., được thành lập năm 1997, là **thương hiệu** nổi tiếng trong ngành công nghiệp shisha (hookah) với các sản phẩm thuốc lá shisha chất lượng cao. Công ty sở hữu các đăng ký nhãn hiệu cho chữ "FUMARI" tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, bao gồm các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU), Trung Quốc, Brazil, Nhật Bản và các nước khác. Tuy nhiên, tại thời điểm nộp đơn phản đối, Fumari, Inc. chưa sở hữu bất **kỳ đăng ký nhãn hiệu** nào tại Lào.

Điều này đã tạo ra một điểm yếu lớn cả về mặt pháp lý lẫn thực tiễn. Tại nhiều quốc gia áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, việc thiếu vắng một đăng ký bảo hộ sở tại có trước có thể hạn chế nghiêm trọng khả năng của chủ sở hữu thương hiệu trong việc phản đối đơn đăng ký của bên thứ ba. Đơn phản đối thông thường chỉ dựa trên quyền nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó sẽ không thể thực hiện được trong trường hợp này.

Do đó, câu hỏi then chốt đặt ra là liệu Fumari, Inc. có thể ngăn chặn việc đăng ký một **nhãn hiệu trùng lặp** tại Lào bằng cách dựa vào các quyền lợi hợp pháp khác được luật pháp công nhận hay không, bao gồm tên thương mại, việc sử dụng trên quy mô toàn cầu, uy tín thương hiệu và dụng ý xấu rõ ràng của người đơn.

#### Chiến lược Pháp lý: Vượt ra khỏi Giới hạn của Nguyên tắc Ưu tiên Nhãn hiệu Thông thường

Để khắc phục việc thiếu vắng đăng ký nhãn hiệu tại Lào, đơn phản đối không thể được xây dựng theo khuôn mẫu của một vụ tranh chấp quyền ưu tiên thông thường. Thay vào đó, chiến lược cần dịch chuyển trọng tâm pháp lý từ quyền ưu tiên nhãn hiệu sở tại sang bảo hộ **tên thương mại**, **khả năng gây nhầm lẫn**, sự **liên tưởng sai lệch** (*false association*) và hành vi **nộp đơn có dụng ý xấu**.

Đơn phản đối được xây dựng chủ yếu dựa trên các căn cứ pháp lý sau đây theo Luật Sở hữu trí tuệ Lào (sửa đổi năm 2023):

- **Thứ nhất, pháp luật Lào công nhận việc bảo hộ tên thương mại.** Theo Điều 12, tên thương mại không bắt buộc phải đăng ký nhưng vẫn được bảo hộ theo Luật SHTT. Điều 62 quy định thêm rằng thời hạn bảo hộ đối với tên thương mại là vô thời hạn cho đến khi chủ sở hữu chấm dứt việc sử dụng. Điều này vô cùng quan trọng vì "FUMARI" không chỉ đơn thuần là một nhãn hiệu sản phẩm, mà còn là thành phần cốt lõi, mang tính phân biệt trong **tên công ty "Fumari, Inc."**, vốn đã được sử dụng trong thương mại nhiều năm gắn liền với các sản phẩm thuốc lá shisha.

- **Thứ hai, Điều 23 quy định các dấu hiệu không có khả năng được đăng ký làm nhãn hiệu** nếu chúng trùng hoặc **tương tự với tên thương mại** của một cơ sở kinh doanh cung cấp các hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan. Điều khoản này cũng cấm các nhãn hiệu có thể dẫn đến khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ, hoặc gợi ý một cách sai lệch về mối liên hệ với một nhãn hiệu đã đăng ký, nhãn hiệu nổi tiếng hoặc tên thương mại.
- **Thứ ba, Điều 44 quy định Bộ Công Thương có quyền hủy bỏ hoặc vô hiệu hóa một đăng ký** nếu nhãn hiệu đó được đăng ký dựa trên thông tin sai lệch hoặc được nộp với **dụng ý xấu**.

Bằng cách kết hợp linh hoạt các quy định này, Đơn phản đối đã giải quyết được yếu điểm cốt lõi của vụ việc. Lập luận đưa ra không chỉ đơn thuần là việc Fumari sở hữu các đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài, mà nhấn mạnh rằng việc người nộp đơn đăng ký một dấu hiệu trùng lặp hoàn toàn "FUMARI" cho hàng hóa Nhóm 34 sẽ tạo ra một sự **liên tưởng sai lệch** với danh tính kinh doanh lâu đời của Fumari, Inc., đồng thời có dấu hiệu trục lợi bất chính từ uy tín thương mại mà Fumari đã tích lũy trong suốt gần ba thập kỷ qua.

### **Nghĩa vụ Chứng minh: Vì sao Vụ việc Đòi hỏi Nhiều hơn những Lập luận mang tính Thủ tục**

Loại hình vụ việc này đặc biệt nhạy cảm về mặt chứng cứ. Các đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài là tài liệu tham khảo hữu ích, nhưng chúng không tự động xác lập quyền có hiệu lực thực thi tại Lào. Tương tự, những khẳng định chung chung về uy tín hoặc **dụng ý xấu** hiếm khi tự thân nó đủ sức thuyết phục cơ quan thẩm định.

Do đó, đơn phản đối đòi hỏi một phương thức tiếp cận chứng cứ có cấu trúc chặt chẽ để chứng minh rằng:

- **FUMARI** đã được sử dụng làm **tên thương mại** riêng biệt và là danh tính thương mại của Fumari, Inc.;
- Fumari, Inc. đã hoạt động liên tục trong ngành công nghiệp shisha từ năm 1997;
- Thương hiệu này đã được đăng ký và công nhận tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ;
- Đơn đăng ký bị phản đối bao gồm các hàng hóa thuộc Nhóm 34, liên quan trực tiếp đến lĩnh vực kinh doanh của Fumari;
- Người nộp đơn không có bất kỳ mối quan hệ hợp pháp nào với Fumari, Inc.; và
- Việc đăng ký nhãn hiệu bị phản đối có khả năng gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, gợi ý sai lệch về mối liên hệ hợp tác và cản trở lợi ích thị trường hợp pháp của chủ sở hữu thương hiệu đích thực tại Lào.

Thành công của vụ việc này cho thấy tầm quan trọng của việc trình bày chứng cứ như một chuỗi sự thật logic và gắn kết. Trong các vụ việc mà chủ sở hữu thương hiệu thiếu đăng ký sở tại, vai trò của luật sư đại diện trở nên đặc biệt quan trọng: hồ sơ vụ việc không chỉ được xây dựng dựa trên các điều khoản luật định, mà còn phải dựa trên logic thương mại, bối cảnh thị trường và các chỉ dấu khách quan chứng minh dụng ý xấu.

### **Quyết định của Laos DIP: Đơn đăng ký bị Ngăn chặn ngay trước Giai đoạn Thẩm định Nội dung**

Laos DIP đã chấp thuận **đơn phản đối** và xác nhận rằng Đơn đăng ký nhãn hiệu số 50354 sẽ không được chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung.

Đây là một kết quả có ý nghĩa quan trọng về mặt thủ tục. Đơn đăng ký đã bị ngăn chặn trước khi được cấp bằng, ngăn ngừa việc người nộp đơn có được quyền nhãn hiệu chính thức – thứ mà sau này có thể bị lạm dụng để gây cản trở cho quá trình gia nhập thị trường, mở rộng thương mại, thông quan hải quan, phân phối hoặc chiến lược thực thi quyền của Fumari tại Lào.

Dưới góc độ thực tiễn, kết quả này đã giúp loại bỏ sự cần thiết phải tiến hành các thủ tục hủy bỏ hiệu lực tốn kém hơn sau khi nhãn hiệu đã được cấp bằng, hoặc các hành động thực thi mang tính phòng thủ khác.

### **Ý nghĩa của Quyết định: Sức mạnh của Biện pháp Thực thi Quyền trước khi Cấp bằng**

Quyết định này nêu bật giá trị chiến lược của thủ tục phản đối đơn tại Lào. Đơn phản đối được nộp kịp thời cho phép chủ sở hữu thương hiệu hợp pháp thách thức Đơn đăng ký có vấn đề trước khi đơn đó phát triển thành quyền đã đăng ký. Điều này đặc biệt quan trọng trong các vụ việc nộp đơn có dụng ý xấu, nơi mà sự chậm trễ có thể làm gia tăng đáng kể các rủi ro về mặt pháp lý và thương mại.

Một khi nhãn hiệu có dụng ý xấu đã được đăng ký thành công, chủ sở hữu đích thực sẽ phải đối mặt với một cục diện phức tạp hơn nhiều: các thủ tục [hủy bỏ hiệu lực](#), các mối đe dọa thực thi ngược từ phía người đăng ký, sự bất định từ phía nhà phân phối, các vướng mắc về hải quan, các khiếu nại trên sàn thương mại điện tử, hoặc áp lực thương mại buộc phải mua lại chính thương hiệu của mình.

Ngược lại, thủ tục phản đối đơn trước khi cấp bằng có thể dập tắt vấn đề ngay từ gốc rễ. Do đó, vụ việc FUMARI minh chứng rằng việc giám sát nhãn hiệu sớm và phản đối kịp thời vẫn là một trong những công cụ tiết kiệm chi phí nhất để bảo vệ thương hiệu tại Lào.

## Bài học cho Thị trường và Thẩm quyền Tài phán

### 1. Thiếu vắng Đăng ký tại Nước sở tại là một Điểm yếu, nhưng Không phải Luôn là Dấu chấm hết

Vụ việc không làm giảm đi tầm quan trọng của việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào. Ngược lại, nó càng củng cố nhu cầu cần phải nộp đơn sớm tại nước sở tại. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy rằng khi một thương hiệu nước ngoài chưa có đăng ký tại Lào, mọi cơ hội không hẳn đã khép lại. Bảo hộ tên thương mại, uy tín toàn cầu, việc sử dụng trước, mối liên hệ giữa các hàng hóa và các tình tiết chứng minh dụng ý xấu có thể kết hợp lại để tạo nên một căn cứ phản đối khả thi.

### 2. Lào cung cấp Biện pháp Khắc phục Hiệu quả trước khi Cấp bằng

Quyết định của Laos DIP phát đi một tín hiệu tích cực về việc thực thi quyền. Nó cho thấy cơ chế phản đối đơn có thể đạt hiệu quả cao khi một bên thứ ba có ý định chiếm đoạt thương hiệu nước ngoài, đặc biệt là khi nhãn hiệu của người nộp đơn trùng lặp hoàn toàn và [hàng hóa gắn liền với lĩnh vực kinh doanh](#) của chủ sở hữu hợp pháp.

### 3. Chứng cứ là Yếu tố Quyết định trong các Vụ việc nộp đơn có Dụng ý xấu

Dụng ý xấu không nên chỉ được đưa ra như một cáo buộc suông, mà phải được chứng minh thông qua các sự thật khách quan. Các chứng cứ hữu ích có thể bao gồm: đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài, tài liệu chứng minh lịch sử sử dụng, hồ sơ doanh nghiệp, thông tin sản phẩm, trang web, tài liệu của nhà phân phối, hóa đơn, tài liệu quảng cáo, các bài báo/phương tiện truyền thông nhắc đến thương hiệu, sự công nhận trong ngành và chứng cứ chứng minh người nộp đơn không có bất kỳ lợi ích hợp pháp nào đối với nhãn hiệu. Mối liên kết chứng cứ giữa uy tín của thương hiệu nước ngoài và hành vi của người nộp đơn càng mạnh mẽ thì cơ hội thành công càng cao.

### 4. Bảo hộ Tên Thương mại có thể mang Tầm quan trọng Chiến lược

Trong trường hợp nhãn hiệu bị sao chép trùng với tên công ty hoặc danh tính thương mại cốt lõi của chủ sở hữu thương hiệu, việc bảo hộ tên thương mại có thể trở thành một căn cứ bổ sung mạnh mẽ cho đơn phản đối. Điều này đặc biệt phù hợp trong các vụ việc mà công ty nước ngoài [chưa đăng ký nhãn hiệu tại địa phương](#) nhưng đã sử dụng dấu hiệu đang tranh chấp từ lâu như một phần danh tính kinh doanh của mình.

### 5. Vai trò mang tính Quyết định của Chuyên môn Sở tại

Khi chủ sở hữu thương hiệu thiếu đăng ký bảo hộ trước đó tại nước sở tại, các mẫu đơn phản đối tiêu chuẩn khó có thể mang lại hiệu quả. Vụ việc phải được định hình một cách cẩn trọng dựa trên các căn cứ pháp lý sẵn có, thực tế thương mại của thương hiệu và hành vi đáng ngờ của người nộp đơn.

Vụ việc FUMARI chứng minh kinh nghiệm thực tiễn trong các thủ tục tố tụng SHTT tại Lào có thể tạo ra sự khác biệt mang tính quyết định như thế nào: từ việc xác định các điểm tựa pháp lý chính xác, lựa chọn các

chứng cứ mạnh mẽ nhất, cho đến cách trình bày các dữ kiện để cơ quan có thẩm quyền thấy rằng đây không phải là một đơn đăng ký nhãn hiệu thông thường, mà là một nỗ lực nhằm chiếm đoạt danh tính thương mại đã được thiết lập của một bên khác.

## Kết luận

Vụ việc phản đối thành công đối với Đơn đăng ký nhãn hiệu số 50354 "FUMARI" tại Lào là một bài học hữu ích cho các chủ sở hữu thương hiệu quốc tế: Tính lãnh thổ là yếu tố quan trọng, nhưng đó không phải là tất cả.

Một đăng ký nhãn hiệu tại Lào vẫn luôn là biện pháp đầu tiên và tốt nhất. Tuy nhiên, khi bên thứ ba nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự cao trước khi chủ sở hữu hợp pháp kịp đăng ký tại đây, Đơn phản đối kịp thời và dựa trên chứng cứ vững chắc vẫn có thể cung cấp biện pháp khắc phục hiệu quả.

Đối với các doanh nghiệp nước ngoài, bài học rút ra rất rõ ràng: Cần giám sát thị trường Lào, nộp đơn sớm nhất có thể và hành động nhanh chóng khi phát hiện các đơn đăng ký đáng ngờ. Đối với các chuyên gia hành nghề SHTT, vụ việc này khẳng định giá trị của việc kết hợp các công cụ pháp lý sở tại với các chứng cứ xuyên biên giới về việc sử dụng tên thương mại, uy tín thương hiệu và dụng ý xấu.

Trong vụ FUMARI, chiến lược đó đã phát huy hiệu quả. Đơn đăng ký bị phản đối đã bị chặn trước giai đoạn thẩm định nội dung, qua đó bảo toàn vị thế của chủ sở hữu thương hiệu hợp pháp và gửi đi thông điệp rõ ràng rằng các nỗ lực chiếm đoạt thương hiệu nước ngoài tại Lào thông qua hành vi nộp đơn không trung thực có thể bị phản đối và ngăn chặn thành công.