Nhãn hiệu tương tự, cùng nhóm hàng hóa/dịch vụ nhưng không nhất thiết bị từ chối toàn bộ

Nhãn hiệu tương tự, cùng nhóm hàng hóa/dịch vụ nhưng không nhất thiết bị từ chối toàn bộ: Một số lưu ý thực tiễn về thẩm định nhãn hiệu tại Việt Nam

Một trong những câu hỏi chủ sở hữu quyền thường đặt ra khi đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam là: ***"Nếu nhãn hiệu dự định nộp đơn tương tự với một nhãn hiệu đã đăng ký trước đó, và hàng hóa/dịch vụ cũng thuộc cùng một nhóm theo Bảng phân loại Nice, liệu nhãn hiệu đó có chắc chắn bị từ chối bảo hộ hay không?"***

Theo thực tiễn thẩm định tại Việt Nam, câu trả lời là: **không nhất thiết**.

Việc hai nhãn hiệu cùng thuộc một nhóm hàng hóa/dịch vụ theo Bảng phân loại Nice là một yếu tố quan trọng cần xem xét, nhưng **không phải là căn cứ duy nhất và cũng không tự động dẫn đến kết luận rằng hàng hóa/dịch vụ là trùng hoặc tương tự**. Ngược lại, trong nhiều trường hợp, hàng hóa/dịch vụ thuộc các nhóm khác nhau vẫn có thể bị coi là tương tự nếu chúng có mối liên hệ về bản chất, công dụng, mục đích sử dụng, đối tượng người tiêu dùng, kênh thương mại hoặc khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại.

Do đó, để đánh giá rủi ro từ chối đối với một nhãn hiệu tại Việt Nam, cần xem xét không chỉ **mức độ tương tự giữa các dấu hiệu**, mà còn phải đánh giá một cách cụ thể **mức độ tương tự hoặc liên quan giữa hàng hóa/dịch vụ mang các nhãn hiệu tương ứng**.

1. Thực tiễn thẩm định chéo nhóm hàng hóa/dịch vụ tại Việt Nam

Trong thực tiễn thẩm định, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam không chỉ đối chiếu nhãn hiệu xin đăng ký với các nhãn hiệu đối chứng trong cùng một nhóm Nice. Cơ quan thẩm định có thể tiến hành đối chiếu với các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nộp đơn trước đó ở các nhóm khác nếu hàng hóa/dịch vụ liên quan được cho là có khả năng tương tự hoặc có mối liên hệ thương mại đáng kể.

Nói cách khác, Việt Nam áp dụng thực tiễn **thẩm định chéo nhóm** trong quá trình đánh giá khả năng gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu.

Ví dụ, theo bảng hướng dẫn thẩm định chéo nhóm hàng hóa/dịch vụ, hàng hóa thuộc **Nhóm 31** có thể được đối chiếu với hàng hóa thuộc **Nhóm 05**. Điều này có thể được lý giải trên cơ sở thực tiễn rằng một số hàng hóa thuộc Nhóm 31, chẳng hạn như sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm có nguồn gốc thực vật, thức ăn cho động vật hoặc các sản phẩm tự nhiên có liên quan đến sức khỏe, có thể có mối liên hệ nhất định với hàng hóa thuộc Nhóm 05 như dược phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng, chế phẩm dinh dưỡng hoặc chế phẩm thú y.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng bảng thẩm định chéo nhóm chỉ phản ánh **nguyên tắc hoặc định hướng thẩm định ban đầu**. Trong quá trình thẩm định thực tế, thẩm định viên không chỉ dựa vào số nhóm mà sẽ xem xét **nội dung cụ thể của danh mục hàng hóa/dịch vụ** trong đơn đăng ký và trong nhãn hiệu đối chứng.

2. Cùng nhóm Nice không đồng nghĩa với việc hàng hóa/dịch vụ đương nhiên tương tự

Một vụ việc gần đây cho thấy rõ cách tiếp cận này trong thực tiễn.

Nhãn hiệu xin đăng ký: 尚客优酒店 SHANKEE

Nhóm: **35** (*Quản lý kinh doanh khách sạn cho người khác; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn quản lý kinh doanh; quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; quản lý hành chính được thuê ngoài cho khách sạn*).
43 (Lưu trú khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ];

Cục SHTT đã ban hành Thông báo kết quả thẩm định nội dung, chấp nhận bảo hộ cho Nhóm 35 và "một số dịch vụ" thuộc Nhóm 43.

Theo đó, đơn **chỉ bị từ chối một phần** đối với một số dịch vụ thuộc Nhóm 43, cụ thể là:

Do bị coi là tương tự với nhãn hiệu đối chứng sau đây:

Nhãn hiệu: 生記飯店 SANG KEE RESTAURANT

Nhóm: **43** (*Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống Trung Quốc; dịch vụ tự phục ăn uống do nhà hàng thực hiện cung cấp ẩm thực Trung Quốc; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống cho tiệc cưới do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cho thuê phòng để tổ chức tiệc cưới*).

Nhãn hiệu đối chứng cũng được bảo hộ cho các dịch vụ thuộc Nhóm 43, bao gồm **dịch vụ nhà hàng; dịch vụ nhà hàng Trung Hoa; dịch vụ nhà hàng tự phục vụ chuyên về ẩm thực Trung Hoa; cung cấp thức ăn và đồ uống bởi nhà hàng; cung cấp thức ăn và đồ uống cho tiệc cưới bởi nhà hàng; cho thuê phòng phục vụ tiệc cưới**.

Vụ việc này có giá trị tham khảo vì cả hai nhãn hiệu " 尚客优酒店 SHANKEE " và " 生記飯店 SANG KEE RESTAURANT "được xem là có mức độ tương tự đáng kể, và dịch vụ của cả hai bên đều thuộc **cùng Nhóm 43**. Tuy nhiên, Cục Sở hữu trí tuệ **không từ chối toàn bộ danh mục dịch vụ thuộc Nhóm 43** của đơn đăng ký.

Việc từ chối chỉ giới hạn ở các dịch vụ liên quan trực tiếp đến cung cấp thức ăn, đồ uống, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê và quán bar - tức là các dịch vụ có tính chất trùng hoặc gần với dịch vụ của nhãn hiệu đối chứng.

Ngược lại, các dịch vụ như **lưu trú khách sạn** và **cung cấp chỗ ở tạm thời** vẫn được chấp nhận bảo hộ, mặc dù cũng thuộc Nhóm 43. Điều này cho thấy Cục Sở hữu trí tuệ đã không áp dụng cách tiếp cận máy móc theo số nhóm, mà đã đánh giá cụ thể bản chất của từng dịch vụ trong danh mục đăng ký.

3. Tiêu chí trọng tâm: Mức độ gần gũi về thương mại, không chỉ là số nhóm

Trong thực tiễn, khi đánh giá khả năng tương tự giữa hàng hóa/dịch vụ, cơ quan thẩm định thường xem xét tổng thể nhiều yếu tố, bao gồm:

- **Bản chất của hàng hóa/dịch vụ:** Hàng hóa/dịch vụ có cùng loại, cùng bản chất hoặc cùng lĩnh vực cung cấp hay không? Ví dụ, "dịch vụ nhà hàng", "dịch vụ quán cà phê", "dịch vụ quán ăn tự phục vụ" và "dịch vụ quán bar" đều là các dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống, có mức độ gần gũi cao. Trong khi đó, "dịch vụ lưu trú khách sạn" tuy có thể cùng thuộc lĩnh vực khách sạn - du lịch, nhưng về bản chất vẫn khác với "dịch vụ nhà hàng".
- **Mục đích và công dụng:** Dịch vụ có nhằm đáp ứng cùng một nhu cầu của người tiêu dùng hay không? Dịch vụ khách sạn chủ yếu nhằm cung cấp chỗ ở/lưu trú. Dịch vụ nhà hàng chủ yếu nhằm cung cấp thức ăn và đồ uống. Hai dịch vụ này có thể cùng tồn tại trong một mô hình kinh doanh, nhưng không nhất thiết có cùng chức năng chính.
- **Đối tượng khách hàng và kênh thương mại:** Hàng hóa/dịch vụ có được cung cấp cho cùng nhóm khách hàng, thông qua cùng kênh kinh doanh, cùng địa điểm hoặc cùng phương thức thương mại hay không? Nếu hàng hóa/dịch vụ được cung cấp trong cùng môi trường thương mại, khả năng người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại có thể tăng lên.
- **Tính bổ trợ, cạnh tranh hoặc thay thế:** Hàng hóa/dịch vụ có tính bổ trợ, cạnh tranh hoặc có thể thay thế cho nhau hay không? Dịch vụ nhà hàng, quán cà phê, quán ăn và quán bar có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong khi đó, dịch vụ lưu trú khách sạn có thể đi kèm dịch vụ nhà hàng trong thực tế kinh doanh, nhưng không vì thế mà mặc nhiên được coi là tương tự trong mọi trường hợp.
- **Khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại:** Vấn đề cốt lõi vẫn là liệu người tiêu dùng trung bình, trong điều kiện giao dịch thông thường, có thể nhầm tưởng rằng hàng hóa/dịch vụ

mang các nhãn hiệu tương ứng có cùng nguồn gốc thương mại hoặc có mối liên hệ kinh tế với nhau hay không.

4. Ý nghĩa thực tiễn đối với người nộp đơn và chủ sở hữu quyền

Từ thực tiễn nêu trên, có thể rút ra một số lưu ý quan trọng đối với doanh nghiệp, chủ sở hữu nhãn hiệu và luật sư sở hữu trí tuệ khi đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

- ***Thứ nhất***, không nên chỉ dựa vào số nhóm Nice để kết luận về khả năng đăng ký. Việc tra cứu và đánh giá rủi ro cần được thực hiện trên cơ sở **nội dung cụ thể của hàng hóa/dịch vụ**, thay vì chỉ xem xét chúng có cùng nhóm hay khác nhóm.

- ***Thứ hai***, sự tồn tại của một nhãn hiệu đối chứng trong cùng nhóm không nhất thiết làm mất toàn bộ khả năng đăng ký của nhãn hiệu xin bảo hộ. Nếu xung đột chỉ phát sinh đối với một phần hàng hóa/dịch vụ, Cục Sở hữu trí tuệ có thể chỉ ban hành **từ chối một phần**, trong khi vẫn chấp nhận các hàng hóa/dịch vụ còn lại.

- ***Thứ ba***, việc xây dựng danh mục hàng hóa/dịch vụ có ý nghĩa chiến lược. Một danh mục quá rộng hoặc mô tả thiếu chính xác có thể làm tăng nguy cơ bị từ chối. Ngược lại, một danh mục được thiết kế phù hợp, phản ánh đúng nhu cầu kinh doanh cốt lõi và tránh các hàng hóa/dịch vụ dễ xung đột, có thể giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình thẩm định.

- ***Thứ tư***, khi nhận được thông báo từ chối, người nộp đơn không nên mặc nhiên coi toàn bộ đơn đăng ký là không thể cứu vãn. Trong nhiều trường hợp, vẫn có thể phản hồi bằng cách lập luận rằng một số hàng hóa/dịch vụ không tương tự với hàng hóa/dịch vụ của nhãn hiệu đối chứng, hoặc chủ động giới hạn/xóa bỏ các hàng hóa/dịch vụ có rủi ro cao để bảo lưu phạm vi bảo hộ còn lại.

5. Kết luận

Trong thực tiễn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, câu hỏi cần đặt ra không chỉ là: **"Hai nhãn hiệu có tương tự không và hàng hóa/dịch vụ có thuộc cùng nhóm không?"**

Câu hỏi chính xác hơn phải là: **"Hàng hóa/dịch vụ cụ thể mang các nhãn hiệu đó có gần gũi đến mức người tiêu dùng có thể nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại hay không?"**

Sự khác biệt này có ý nghĩa thực tiễn rất lớn. Một nhãn hiệu có thể bị từ chối cho một số hàng hóa/dịch vụ nhất định nhưng vẫn được chấp nhận bảo hộ cho các hàng hóa/dịch vụ khác, ngay cả khi các hàng hóa/dịch vụ đó cùng thuộc một nhóm Nice.

Do đó, đối với các chủ sở hữu quyền và người nộp đơn có kế hoạch đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, việc đánh giá khả năng đăng ký không nên dừng lại ở việc so sánh dấu hiệu và số nhóm. Cần tiến hành phân tích chi tiết về **bản chất, mục đích sử dụng, đối tượng khách hàng, kênh thương mại và mối liên hệ thực tế giữa hàng hóa/dịch vụ** của nhãn hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu đối chứng.

Nói cách khác, **một nhãn hiệu xin đăng ký tương tự và dùng cho các sản phẩm/dịch vụ cùng nhóm với nhãn hiệu có trước có thể khiến nguy cơ bị từ chối bảo hộ cao hơn, nhưng không phải lúc nào cũng là căn cứ dẫn đến việc từ chối toàn bộ đơn đăng ký**.

Nguyễn Vũ Quân | Partner, IP 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