Đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu tại Việt Nam: Những chứng cứ nào thực sự có giá trị?

Khi phát hiện nhãn hiệu bị bên thứ ba nộp đơn hoặc đăng ký tại Việt Nam, phản ứng mặc định ban đầu của chủ nhãn hiệu thường cho rằng vụ việc đã quá rõ ràng: *"Hai nhãn hiệu trùng nhau. Nhóm sản phẩm/dịch vụ cũng trùng nhau. Đây chắc chắn là hành vi cố tình đăng ký với dụng ý xấu".*
Chưa hẳn là như vậy.

Trên thực tế, việc chứng minh sự tương tự giữa hai nhãn hiệu thường là phần việc đơn giản nhất trong một vụ việc phản đối đơn hoặc hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Thách thức thực sự - và cũng là nơi phần lớn chủ sở hữu nhãn hiệu nước ngoài gặp vướng mắc -nằm ở khâu chứng cứ. Việc chứng minh "dụng ý xấu" đòi hỏi phải chứng minh được ý chí chủ quan, động cơ thương mại và chủ đích của người nộp đơn dưới một cơ chế xác lập quyền theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (*first-to-file*) rất nghiêm ngặt.

Một "chứng cứ mang tính quyết định tuyệt đối" hiếm khi tồn tại. Thay vào đó, việc xử lý thành công một vụ việc dụng ý xấu phụ thuộc vào khả năng liên kết các chứng cứ gián tiếp, riêng lẻ thành một chuỗi diễn biến logic và thuyết phục.

Trên thực tế, dưới đây là những yếu tố chứng cứ thực sự tạo nên sự khác biệt.

1. Chứng minh người nộp đơn "đã biết trước" về nhãn hiệu

Điểm khởi đầu hợp lý luôn là chứng minh người nộp đơn đã biết rõ về nhãn hiệu gốc trước thời điểm họ nộp đơn đăng ký.

Chứng cứ trực diện và thuyết phục nhất xuất phát từ mối quan hệ hợp tác kinh doanh hiện tại hoặc trong quá khứ. Hợp đồng phân phối, hợp đồng đại lý, đơn đặt hàng, bảng báo giá chính thức, biên bản kiểm tra nhà xưởng, hoặc các trao đổi qua email về việc gia công/sản xuất OEM khiến người nộp đơn gần như không thể biện hộ rằng họ "tự sáng tạo" ra nhãn hiệu một cách trùng hợp ngẫu nhiên.

Trong trường hợp hai bên chưa từng ký kết hợp đồng chính thức, trọng tâm phải chuyển sang mức độ hiện diện của nhãn hiệu trên thị trường. Bằng chứng về sự hiện diện mang tính khu vực của thương hiệu - hoạt động bán hàng xuyên biên giới vào Đông Nam Á, tham gia các hội chợ triển lãm thương mại quốc tế, các chiến dịch tiếp thị trực tuyến hướng tới thị trường mục tiêu, tương tác trên mạng xã hội, và lưu lượng truy cập trang web bắt nguồn từ Việt Nam - đóng vai trò là chứng cứ gián tiếp quan trọng chứng minh người nộp đơn không thể thiết kế nhãn hiệu đó một cách trùng hợp ngẫu nhiên.

2. Rà soát lịch sử nộp đơn của người nộp đơn

Một đơn đăng ký nhãn hiệu đơn lẻ đôi khi vẫn có thể được cho rằng là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng một hệ thống nhiều đơn đăng ký thì không thể.

Trước khi tiến hành các thủ tục pháp lý chính thức, việc rà soát toàn diện danh mục đơn của người nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam là một bước đi mang tính chiến lược:

- Người nộp đơn này có nộp các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự của nhiều doanh nghiệp nước ngoài khác nhau hay không?
- Họ có nhắm vào các logo mang tính phân biệt cao, các từ tự tạo (invented words) hoặc các yếu tố hình ảnh độc đáo hay không?
- Các đơn đăng ký có tập trung vào những ngành hàng mà các thương hiệu quốc tế đang tích cực chuẩn bị thâm nhập thị trường hay không?

Một chuỗi hành vi nộp đơn mang tính đầu cơ được chứng minh sẽ ngay lập tức định hình lại bản chất vụ việc: một cuộc tranh chấp đơn lẻ, dễ gây tranh cãi chuyển hóa thành bằng chứng thuyết phục về hành vi chiếm đoạt nhãn hiệu có hệ thống (*trademark squatting*).

3. Đánh giá hành vi và động cơ thương mại: Nhãn hiệu được nộp vì mục đích gì?

Chứng minh người nộp đơn biết về nhãn hiệu mới chỉ là một nửa chặng đường; cơ quan chức năng sẽ xem xét kỹ lưỡng hành vi thực tế của họ sau khi đã nộp đơn:

- Người nộp đơn có tiếp cận chủ sở hữu thực sự để đề nghị "chuyển nhượng" hoặc "bán lại" nhãn hiệu với mức giá cắt cổ hay không?
- Họ có đòi hỏi khoản bồi thường quá mức để đổi lấy Thư đồng thuận (*Letter of Consent*) hay không?
- Họ có tìm cách xác lập đơn đăng ký chỉ nhằm tạo đòn bẩy buộc ký kết hợp đồng phân phối độc quyền hay không?
- Họ có dùng đơn đăng ký để chặn các lô hàng chính ngạch tại Hải quan Việt Nam hoặc gửi thư khuyến cáo đe dọa các nhà phân phối hợp pháp hay không?
- Có sự vắng bóng hoàn toàn hoạt động sử dụng thương mại thực tế hoặc hoạt động tiếp thị dưới nhãn hiệu đó hay không?

Những hành vi này cung cấp cho cơ quan chức năng câu trả lời cho câu hỏi mang tính quyết định nhất: *Vì sao nhãn hiệu lại được nộp đơn ngay từ đầu?*

4. Giá trị của trình tự thời gian: Mốc thời gian là một dạng chứng cứ gián tiếp

Trình tự diễn biến thời gian của sự việc là một trong những công cụ chứng cứ thường bị xem nhẹ nhất. Một kịch bản rất quen thuộc thường thấy trong các tranh chấp xuyên biên giới:

- **Tháng 1:** Hai bên bắt đầu các cuộc thảo luận sơ bộ về phân phối.
- **Tháng 2:** Thương hiệu nước ngoài gửi catalogue sản phẩm, thông số kỹ thuật và biểu giá bán buôn.
- **Tháng 3:** Đàm phán đổ vỡ.
- **Tháng 4:** Phía đối tác địa phương nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trùng lặp tại Việt Nam.

Không có văn bản nào tuyên bố rõ ràng: *"Chúng tôi có ý định chiếm đoạt nhãn hiệu của quý vị."* Dù vậy, trình tự thời gian tự nó đã nói lên tất cả. Việc xây dựng một bảng niên biểu chi tiết về mọi mốc liên lạc trước khi soạn thảo các lập luận pháp lý là bước đi mang tính khuyến nghị cao. Trong các tranh chấp SHTT, mốc thời gian thường cung cấp mối liên hệ nhân quả mà các tài liệu riêng lẻ không thể hiện được.

5. Tách biệt giữa "Dụng ý xấu" và "Nhãn hiệu nổi tiếng"

Một sai lầm thường gặp và tốn kém là dồn quá nhiều nguồn lực để cố gắng chứng minh nhãn hiệu của mình là "nổi tiếng" tại Việt Nam.

Dù uy tín trong khu vực là một dữ liệu bổ trợ hữu ích, "dụng ý xấu" và "bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng" là hai khái niệm pháp lý tách biệt. Việc quá phụ thuộc vào các tiêu chí khắt khe của nhãn hiệu nổi tiếng có thể làm chệch hướng sự tập trung khỏi hành vi mang dụng ý xấu của người nộp đơn.

Câu hỏi ở đây không đơn thuần là: *"Liệu chúng ta có thể chứng minh nhãn hiệu của mình nổi tiếng trên toàn thế giới hay không?"*

Câu hỏi cần đặt ra phải là: *"Tập hợp chứng cứ nào chứng minh được chính người nộp đơn cụ thể này đã biết về thương hiệu của chúng ta, và đã tìm cách đăng ký nhằm mưu cầu lợi thế thương mại bất chính?"*

Bài học chiến lược

Trong các tranh chấp liên quan đến dụng ý xấu, người hành nghề hiếm khi tìm thấy một tài liệu duy nhất có thể giải quyết dứt điểm vụ việc ngay lập tức.

Một hồ sơ vững chắc thường được xây dựng bằng cách kết nối các mảnh ghép dữ liệu: các thư từ trao đổi xác lập việc biết trước, dữ liệu tra cứu đơn chứng minh hành vi có hệ thống, các yêu cầu tài chính bất hợp lý bộc lộ động cơ trục lợi, và một bảng niên biểu cho thấy sự việc diễn ra có tính cơ hội. Đứng riêng lẻ, từng tài liệu có thể chưa đủ sức nặng; nhưng khi được đặt cạnh nhau trong một chỉnh thể thống nhất, chúng tạo nên một bức tranh thương mại rõ ràng và có sức thuyết phục cao.

Do đó, đối với các chủ sở hữu quyền khi đối mặt với xung đột nhãn hiệu tại Việt Nam, đánh giá ban đầu không nên chỉ dừng lại ở việc so sánh mức độ tương tự giữa hai nhãn hiệu, mà cần tập trung vào việc: **chúng ta có thể chứng minh được những dữ kiện gì về hành vi và nhân thân của người nộp đơn.**
Đó mới là nơi tạo ra lợi thế chiến lược thực sự cho vụ việc.

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