Vụ KLEEMANN tại Việt Nam: Chiến lược ngăn chặn đơn nhãn hiệu nộp trước dựa trên quyền sử dụng rộng rãi

Tại các quốc gia áp dụng nghiêm ngặt nguyên tắc "nộp đơn đầu tiên" (*first-to-file*) như Việt Nam, các thương hiệu quốc tế thường phải đối mặt với nguy cơ bị bên thứ ba nộp đơn đăng ký trước với **dụng ý xấu**. Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm xoay quanh nhãn hiệu "KLEEMANN" cho thấy: Ngay cả khi không phải người nộp đơn đầu tiên, chủ nhãn hiệu đích thực vẫn có thể ngăn chặn các nhãn hiệu xung đột nhờ chiến lược phản đối bài bản, hệ thống chứng cứ sử dụng rộng rãi vững chắc và sự chủ động giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan với thẩm định viên.

Bối cảnh

KLEEMANN HELLAS SA, có trụ sở chính tại Kilkis, Hy Lạp, là một trong những tập đoàn sản xuất thang máy và thang cuốn hàng đầu thế giới. Nằm trong top 10 công ty thang máy lớn nhất toàn cầu, KLEEMANN đã thương mại hóa sản phẩm tại 138 quốc gia, bao gồm cả Việt Nam - nơi các sản phẩm thang máy mang thương hiệu này đã được phân phối và biết đến rộng rãi thông qua các đối tác địa phương từ trước năm 2020.

Vào ngày **28/05/2020**, một doanh nghiệp Việt Nam là đã nộp **Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2020-19010** cho nhãn hiệu **"KLEEMANN, hình" (KLEEMANN)** đối với các sản phẩm thuộc **Nhóm 07** (bao gồm thang máy).

Nhằm bảo vệ uy tín thương hiệu đã được xác lập và ngăn ngừa nguy cơ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam, KLEEMANN HELLAS SA đã ủy quyền cho **KENFOX IP & Law Office** thực hiện các thủ tục pháp lý để phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu nêu trên.

Chiến lược pháp lý

Ngày **28/02/2022**, KENFOX đã chính thức nộp **Đơn phản đối số PĐ4-2022-00168** tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Do Việt Nam áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, việc bác bỏ một đơn đăng ký đã nộp trước đòi hỏi hệ thống chứng cứ thuyết phục về việc sử dụng và mức độ nhận biết rộng rãi từ trước. KENFOX đã xây dựng bộ hồ sơ chứng cứ toàn diện gồm Bản tuyên thệ có công chứng kèm theo 13 phụ lục, tập trung vào ba lập luận cốt lõi:

- **Quyền sở hữu hợp pháp và danh tiếng toàn cầu:** Khẳng định KLEEMANN HELLAS SA là chủ sở hữu hợp pháp của các nhãn hiệu "KLEEMANN" trên phạm vi quốc tế, được chứng minh qua các văn bằng bảo hộ nước ngoài (như Đăng ký nhãn hiệu Liên minh Châu Âu số 006188254), số liệu doanh thu toàn cầu tại hơn 100 quốc gia giai đoạn 2016–2021, các giải thưởng uy tín trong ngành và bảng xếp hạng quốc tế.

- **Hoạt động thương mại hóa từ trước tại Việt Nam:** Chứng minh nhãn hiệu "KLEEMANN" và các sản phẩm thang máy mang nhãn hiệu này đã được sử dụng và lưu thông rộng rãi tại Việt Nam từ rất lâu trước ngày nộp đơn 28/05/2020. Lập luận này được củng cố bằng các hợp đồng mua bán và hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) xuất cho khách hàng tại Việt Nam thông qua nhà phân phối địa phương Huy Hoàng.

- **Khả năng gây nhầm lẫn:** Chỉ ra rằng nhãn hiệu xin đăng ký nêu trên tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được thừa nhận rộng rãi của KLEEMANN cho các sản phẩm trùng lặp (thang máy) thuộc Nhóm 07.

Tháo gỡ các nút các thắt thủ tục tại Cục Sở hữu trí tuệ

Trong quá trình thẩm định, một tình huống pháp lý đáng chú ý đã phát sinh: Cục Sở hữu trí tuệ ban đầu ra thông báo dự định từ chối đơn của chủ đơn Việt Nam với lý do Nhãn hiệu xin đăng ký nêu trên tương tự gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu đăng ký trước của một bên thứ ba là **KLEEMANN GmbH** (thực chất là Công ty mẹ tại Đức của KLEEMANN HELLAS SA (Hy Lạp)).

Tuy nhiên, thẩm định viên của Cục SHTT đã không đưa / trích dẫn Đơn phản đối PĐ4-2022-00168 làm cơ sở từ chối đối với nhãn hiệu xin đăng ký của chủ đơn Việt Nam. Việc này đặt ra nguy cơ thẩm định viên sẽ bỏ qua Đơn phản đối của KLEEMANN HELLAS SA.

Nguy cơ này càng rõ rệt khi vào ngày 20/07/2022, chủ đơn Việt Nam nộp văn bản trả lời nhằm vượt qua Thông báo dự định từ chối, lập luận rằng sản phẩm "thang máy" của họ hoàn toàn khác biệt với danh mục hàng hóa cùng thuộc Nhóm 07 được bảo hộ theo đăng ký của KLEEMANN GmbH.

Nhận thấy phản hồi này có thể làm lung lay dự định từ chối ban đầu của Cục SHTT, KENFOX đã lập tức triển khai các bước đi chiến lược để đảm bảo Đơn phản đối của KLEEMANN HELLAS SA được thẩm định viên xem xét đầy đủ:

- **Trao đổi trực tiếp với thẩm định viên:** Các luật sư của KENFOX đã làm việc trực tiếp với thẩm định viên phụ trách Đơn số 4-2020-19010 tại Cục SHTT nhằm làm rõ bản chất vụ việc, bổ sung thông tin thực tế về mức độ sử dụng rộng rãi và uy tín của thương hiệu KLEEMANN tại Việt Nam, đồng thời đề nghị xem xét chính thức Đơn phản đối số PĐ4-2022-00168.
- **Thông báo chính thức cho người nộp đơn:** Ghi nhận từ buổi làm việc này, Cục SHTT đã ban hành Thông báo số 8108, chính thức thông báo cho chủ đơn Việt Nam về đơn phản đối của KLEEMANN HELLAS SA và ấn định thời hạn phản hồi đến ngày 09/10/2022.

Song song với quá trình phản đối, KENFOX cũng đại diện KLEEMANN HELLAS SA nộp các đơn đăng ký nhãn hiệu đa nhóm tại Việt Nam - như Đơn số 4-2021-53201 và 4-2021-53202 cho các Nhóm 06, 07, 09, 35, 37 và 42 - nhằm xác lập quyền bảo hộ độc quyền toàn diện cho thương hiệu.

Kết quả thẩm định: Đơn phản đối được chấp nhận và từ chối nhãn hiệu xin đăng ký

Sau khi xem xét, Cục SHTT đã ban hành Thông báo số 89733/SHTT-NH.IP (ngày 11/06/2026) từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với Đơn số 4-2020-19010 cho toàn bộ hàng hóa thuộc Nhóm 07.

Đáng chú ý, Thông báo khẳng định Cục SHTT đã xem xét Đơn phản đối số PĐ4-2022-00168 và căn cứ vào Điểm **g** Khoản **2** Điều **74** Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam để ra thông báo từ chối - kết luận rằng dấu hiệu xin đăng ký của chủ đơn Việt Nam tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu "KLEEMANN, hình" của KLEEMANN HELLAS SA - nhãn hiệu **đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi** cho sản phẩm thang máy thuộc Nhóm 07 từ trước ngày nộp đơn.

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