

## Hủy bỏ hiệu lực đăng ký nhãn hiệu không trung thực ở Việt Nam

Copyright © 2021 KENFOX

Đăng ký nhãn hiệu trên cơ sở không trung thực/có dụng ý xấu không phải là hiện tượng hiếm gặp tại Việt Nam, đặc biệt khi các nhà đầu tư nước ngoài đang chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam sau cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung gần đây. Nhãn hiệu tại Việt Nam thường được cấp dựa trên nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên”, dẫn đến hàng loạt đơn đăng ký nhãn hiệu đã được nộp, trong đó, nhiều nhãn hiệu đã mô phỏng/bắt chước các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài chưa nộp đơn đăng ký/chỉ định bảo hộ vào thị trường Việt Nam. Việc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký trên cơ sở không trung thực/với dụng ý xấu tại Việt Nam không phải lúc nào cũng dễ dàng do Luật SHTT Việt Nam không thiết lập các quy định cụ thể về sự không trung thực/dụng ý xấu. Tuy nhiên, Snap Inc., một công ty Hoa Kỳ, đã giành được chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến với một cá nhân ở Việt Nam đã lợi dụng nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên” để đăng ký nhãn hiệu “SNAPCHAT” dưới tên của mình.

Snap Inc. là công ty máy ảnh và truyền thông xã hội của Mỹ, được thành lập vào ngày 16 tháng 9 năm 2011. Công ty đã phát triển và duy trì một số sản phẩm và dịch vụ công nghệ, cụ thể là Snapchat, Spectacles và Bitmoji. Snap Inc. nhận thấy nhãn hiệu “SNAPCHAT” của họ đã bị một cá nhân nộp đơn đăng ký tại Việt Nam với các thông tin cụ thể như sau:

Nhãn hiệu:	<b>SNAPCHAT</b>
Nhóm:	38 (Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có sự hỗ trợ của máy tính; dịch vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là: máy vi tính, máy trạm); dịch vụ nhắn tin.) 42 (Dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet, dịch vụ cung cấp phương tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách hàng.)
Số đơn:	4-2013-27672
Ngày nộp đơn:	22/11/2013
Số văn bằng:	245540
Ngày cấp văn bằng:	22/05/2015
Chủ văn bằng:	Nguyễn Hùng Cường Số 13 ngõ 612/50 Đê La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Vietnam

Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực đối với văn bằng số 245540 đã được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (“Cục SHTT Việt Nam”). Việc hủy bỏ hiệu lực căn cứ chủ yếu vào việc sử dụng rộng rãi và danh tiếng của nhãn hiệu “SNAPCHAT” dưới tên Snap Inc. Các bằng chứng và lập luận được đệ trình cho Cục SHTT Việt Nam, ngoài những tài liệu khác, bao gồm:

(i) Snap Inc. là chủ sở hữu nhãn hiệu SNAPCHAT cho các sản phẩm/dịch vụ khác nhau thuộc Nhóm 09, 36, 38, 41, 42 và 45, nhãn hiệu này nổi tiếng ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có cả Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của chủ sở hữu Việt Nam;

(ii) Ứng dụng di động của Snap Inc. "SNAPCHAT" đã được ra mắt trong App Store (dành cho hệ điều hành iOS) vào tháng 9 năm 2011 và trên Google Play (dành cho hệ điều hành Android) vài năm trước đó và đã cung cấp cho người dùng trên toàn thế giới và tại Việt Nam kể từ khi cung cấp cho người dùng trên 70 quốc gia trên toàn thế giới.

Nhãn hiệu "SNAPCHAT" của Snap Inc. đã giành được vị thế nổi tiếng và được nhiều người nổi tiếng sử dụng. Do đó, việc Nguyễn Hùng Cường nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trùng cho các dịch vụ giống nhau nhằm mục đích lợi dụng uy tín và danh tiếng của nhãn hiệu của Snap Inc. và có thể gây ảnh hưởng xấu đến Snap Inc. và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nhãn hiệu của hai bên, do đó, Nguyễn Hùng Cường đã có động cơ không trung thực/dụng ý xấu.

Nguyễn Hùng Cường không phản hồi về yêu cầu hủy bỏ hiệu lực.

Sau khi xem xét yêu cầu hủy bỏ hiệu lực cùng với các bằng chứng được đệ trình, Cục SHTT Việt Nam đã đồng ý với yêu cầu hủy bỏ hiệu lực của Snap Inc. và ra Quyết định hủy bỏ hiệu lực văn bằng số 245540 (SNAPCHAT) của Nguyễn Hùng Cường.

#### **Những điều cần ghi nhớ:**

- Việt Nam áp dụng nguyên tắc "nộp đơn đầu tiên" so với nguyên tắc "sử dụng đầu tiên" được nhiều nước áp dụng trong cơ chế xác lập quyền đối với nhãn hiệu. Trong hệ thống "sử dụng đầu tiên", người đầu tiên sử dụng nhãn hiệu sẽ giành được quyền độc quyền, trong khi, theo hệ thống "nộp đơn đầu tiên", người đầu tiên đăng ký nhãn hiệu sẽ giành được quyền đối với nhãn hiệu. Để được đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn không bắt buộc phải nộp/cung cấp bằng chứng về dự định sử dụng nhãn hiệu xin đăng ký trong các hoạt động kinh doanh. Hệ quả là, nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn đầu tiên, bất kể mục đích sử dụng thực sự có tồn tại hay không.
- Hệ thống nộp đơn đầu tiên và việc không đặt ra bất kỳ yêu cầu nào về dự định sử dụng nhãn hiệu, cùng với các yếu tố khác, đã mở cửa cho nạn đầu cơ và đánh cắp nhãn hiệu ở các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam, cũng như châm ngòi cho thực trạng một loạt các nhãn hiệu đã bị đăng ký trên cơ sở không trung thực/với dụng ý xấu. Đầu cơ nhãn hiệu là hành vi đăng ký thương hiệu của các công ty khác làm nhãn hiệu một cách không trung thực trước khi thương hiệu đó được đăng ký bởi chủ sở hữu đích thực, người đã thực sự phát triển và sử dụng nhãn hiệu đó. Với chế định tự do của Việt Nam về quyền đăng ký nhãn hiệu, những kẻ đầu cơ chuyên nghiệp hiện đang lạm dụng hệ thống đăng ký nhãn hiệu "nộp đơn đầu tiên" để đăng ký các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài tại Việt Nam. Rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài đã bị đăng ký và sử dụng tự do tại Việt Nam bởi những kẻ đăng ký không trung thực trước khi chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực bước vào Việt Nam.
- Những kẻ đầu cơ nhãn hiệu ở Việt Nam giờ đây đã trở nên khá chuyên nghiệp ở chỗ chúng đăng ký cả các nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài bằng chính tên của mình, sau đó, đăng ký tên miền và gián tiếp tiếp cận chủ sở hữu nhãn hiệu thực sự để bán lại nhãn hiệu đó hoặc chỉ "đợi chờ để được trả giá" từ chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực. Việc đăng ký của kẻ đầu cơ sẽ chặn đứng khả năng đăng ký nhãn hiệu của chủ sở hữu đích thực cũng như quyền được sử dụng nhãn hiệu của họ tại Việt Nam. Khi đó, chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực sẽ buộc phải chấp nhận mua lại quyền nhãn hiệu của chính họ với bất kỳ giá nào mà kẻ đăng ký không trung thực đòi hỏi, nếu không, sẽ buộc phải chuyển hoạt động sản xuất/thương

mại của họ ra khỏi Việt Nam. Trong trường hợp nghiêm trọng, một số kẻ đăng ký nhãn hiệu không trung thực ở Việt Nam có thể tiến hành các hành động thực thi chống lại chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực để buộc chủ sở hữu nhãn hiệu ngồi vào bàn đàm phán để xin phép sử dụng hoặc mua lại các nhãn hiệu.

- Thay vì tạo ra nhãn hiệu của riêng mình, xu hướng mới và đang phát triển nhanh chóng ở Việt Nam là các cá nhân và/hoặc pháp nhân tại Việt Nam tìm cách sao chép/bắt chước các nhãn hiệu và/hoặc bề ngoài/hình thức trình bày/bao bì của các sản phẩm nổi tiếng do các công ty nước ngoài sản xuất và các công ty con tại Việt Nam của họ để đăng ký làm nhãn hiệu. Thích “bắt chước hơn là sáng tạo”, việc sao chép/bắt chước như vậy rõ ràng là đang kinh doanh trên danh tiếng của các sản phẩm mang thương hiệu của người khác và gây nhầm lẫn cho công chúng mua hàng về nguồn gốc thương mại của sản phẩm.

**Khuyến nghị:** Các doanh nghiệp dự kiến mở rộng hoạt động kinh doanh vào Việt Nam nên ưu tiên nộp hồ sơ đăng ký các nhãn hiệu của họ sớm nhất tại Việt Nam.

- Theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005, sửa đổi năm 2009 và 2019 ("**Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam**"), không có định nghĩa nào về sự "không trung thực" hoặc "thiếu trung thực" của người nộp đơn Tuy nhiên, Điều 96.3, Luật SHTT Việt Nam có quy định thời hiệu hủy bỏ hiệu lực đối với văn bằng bảo hộ đối với hành vi "nộp đơn không trung thực", quy định rằng "*Đối với các nhãn hiệu, thời hiệu [đối với yêu cầu hủy bỏ hiệu lực] sẽ là năm (5) năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn*". Điều khoản này có thể được hiểu rằng trong trường hợp yêu cầu hủy bỏ hiệu lực được thực hiện dựa trên việc nộp đơn không trung thực hoặc thiếu trung thực của người nộp đơn, thì thời hiệu 5 năm sẽ không được áp dụng và yêu cầu hủy bỏ hiệu lực đó có thể được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, do thiếu các quy định cụ thể về “không trung thực”, thủ tục hủy bỏ hiệu lực trước Cục SHTT Việt Nam thường mất nhiều thời gian và kết quả không chắc chắn.

**Khuyến nghị:** Điểm mấu chốt trong việc chứng minh sự không trung thực/dụng ý xấu thường được Cục SHTT Việt Nam chấp nhận thông qua sức nặng của bằng chứng xung quanh việc "*người đăng ký biết nhãn hiệu của chủ sở hữu đích thực*" cũng như "*mối quan hệ*" giữa người đăng ký và chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực được thể hiện qua đầu tư, giấy phép hoặc quan hệ hợp đồng. Vì vậy, tốt hơn hết là bạn nên lưu lại một cách cẩn thận tất cả các tài liệu/bằng chứng về giao dịch ngay khi bắt đầu giao dịch với bên thứ ba mà bạn đang có quan hệ kinh doanh.

Ngoài bằng chứng trực tiếp về sự không trung thực/dụng ý xấu, để thành công trong việc hủy bỏ hiệu lực đăng ký nhãn hiệu không trung thực ở Việt Nam, điều quan trọng là chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực phải cung cấp bằng chứng để chứng minh quyền SHTT dựa trên việc sử dụng nhãn hiệu chưa đăng ký của họ theo một trong hai cơ sở (cụ thể, cơ sở nổi tiếng và/hoặc cơ sở sử dụng rộng rãi). Ngoài ra, lập luận về vấn đề quyền tác giả (nếu có) có thể là cơ sở để khởi sự yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nếu nhãn hiệu bao gồm tên hoặc hình tượng trong các tác phẩm được biết đến công khai đang được bảo vệ dưới dạng quyền tác giả thuộc sở hữu của chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực.