

## Bị kiện vì sử dụng nhãn hiệu đã được bảo hộ không đúng cách

### Bối cảnh

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đông Phương (sau đây gọi là “**Công ty Đông Phương**”), là pháp nhân có trụ sở tại Hà Nội, là chủ sở hữu của nhãn hiệu sau:

Nhãn hiệu:



Nhóm: 07, 09 và 11  
Số văn bằng.: 107919  
Ngày cấp văn bằng: 25/08/2008  
Tình trạng: Đang được bảo hộ, có hiệu lực đến hết 01/08/2027

Một pháp nhân khác, Công ty Cổ phần Điện tử A Sanzo Việt Nam (sau đây gọi là “**Công ty A Sanzo**”), có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, là chủ sở hữu của nhãn hiệu sau tại Việt Nam:

Nhãn hiệu:






Nhóm: 07, 08, 09, 11, 20, 21 và 35  
Số văn bằng.: 221067  
Ngày cấp văn bằng: 07/03/2014  
Tình trạng: Đang được bảo hộ, có hiệu lực đến hết 09/11/2022

### Phát hiện vi phạm và hành động

Năm 2015, Công ty Đông Phương phát hiện Công ty A Sanzo sử dụng dấu hiệu “**Asanzo**” (“Asanzo, hình”) để gắn trên nhiều sản phẩm như tivi, điều hòa và các mặt hàng tiêu dùng khác. Để tiến hành các hành động chống lại Công ty A Sanzo, tháng 7/2015, Công ty Đông Phương đã **yêu cầu dịch vụ thừa phát lại lập vi bằng** đối với hành vi vi phạm của Công ty A Sanzo vì đã bán các sản phẩm mang dấu hiệu “Asanzo, hình” trên các sản phẩm và phương tiện kinh doanh. Tháng 8/2015, Công ty Đông Phương **nộp đơn yêu cầu giám định về hành vi xâm phạm nhãn hiệu** với Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (“VIPRI”), cơ quan này sau đó kết luận rằng dấu hiệu “Asanzo, hình” được gắn trên trang web <http://asanzo.com.vn>, các sản phẩm ti vi, bếp, nồi áp suất điện, bình nước nóng trên biển hiệu, xe tải là yếu tố xâm phạm đối với nhãn hiệu “Asano, hình” do Công ty Đông Phương là chủ sở hữu.

Trên cơ sở kết luận giám định của VIPRI, Công ty Đông Phương **đã nộp đơn yêu cầu các cơ quan thực thi hành chính** của Việt Nam xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với Công ty A Sanzo. Do các cơ quan hành chính không tiến hành các hành động thực thi đối với Công ty A Sanzo, Công ty Đông Phương **đã khởi kiện ra tòa án** thành phố Hồ Chí Minh để xét xử vụ việc. Công ty Đông Phương yêu cầu tòa án buộc Công ty A Sanzo chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại 500 triệu đồng (khoảng 25.000 USD).

Trong phần bào chữa, bị đơn biện hộ rằng (i) nhãn hiệu “” gắn trên hàng hóa và phương tiện kinh doanh của Công ty A Sanzo hoàn toàn khác với nhãn hiệu “” của Công ty Đông Phương về cấu trúc, màu sắc, hình ảnh và cách phát âm. và (ii) việc sử dụng nhãn hiệu “” là hợp pháp vì Công ty A Sanzo là chủ sở hữu nhãn hiệu “**ASANZO**<sup>®</sup>” theo Đăng ký nhãn hiệu số 221067, cấp ngày 07 tháng 3 năm 2014 và có hiệu lực đến ngày 09 tháng 11 năm 2022.

Ngoài ra, Công ty A Sanzo đã đưa ra yêu cầu phản tố đối với Công ty Đông Phương về việc khởi kiện không có căn cứ đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và vị thế của Công ty A Sanzo trên thị trường. Hơn nữa, việc Công ty Đông Phương gửi thư cho các đại lý bán hàng của Công ty A Sanzo để yêu cầu cung cấp số liệu thống kê doanh thu nội bộ đã gây ra tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của bị đơn. Do đó, Công ty A Sanzo yêu cầu Công ty Đông Phương xin lỗi công khai và bồi thường 300 triệu đồng (khoảng 15.000 USD).

### Bản án sơ thẩm

Trong phán quyết sơ thẩm, tòa tuyên rằng bị đơn phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi công khai và bồi thường 100 triệu đồng (khoảng 5.000 USD) cho nguyên đơn. Tòa án cũng bác bỏ yêu cầu phản tố của bị đơn.

### Bản án phúc thẩm

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ngày 30/5/2018, cả nguyên đơn và bị đơn đều kháng cáo, khiến vụ án được xét xử phúc thẩm vào năm 2019. HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng bản án sơ thẩm chỉ chấp nhận số tiền bồi thường là có căn cứ xác đáng vì Công ty Đông Phương không đưa ra được bằng chứng rõ ràng để chứng minh thiệt hại của mình nên khó xác định bị đơn thu được bao nhiêu lợi nhuận từ các hành vi bị xâm phạm. Ngoài ra, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tóm lại, sau khi xem xét toàn bộ vụ án, tòa án cấp phúc thẩm đã bác bỏ kháng cáo do nguyên đơn và bị đơn khởi xướng và tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm, trong đó bị đơn bị yêu cầu (i) chấm dứt hành vi vi phạm, (ii) công khai xin lỗi và (iii) bồi thường 100 triệu đồng (khoảng 5.000 đô la Mỹ) cho nguyên đơn.

### Một số điều cần ghi nhớ

**(1)** Việc sử dụng nhãn hiệu khác khác với nhãn hiệu đã đăng ký khiến chủ sở hữu nhãn hiệu gặp rủi ro về các khiếu kiện vi phạm quyền dân sự. Luật pháp và thực tiễn Việt Nam không có định nghĩa rõ ràng về việc “**sử dụng đúng cách**” nhãn hiệu đã đăng ký. Tuy nhiên, Việt Nam với tư cách là thành viên của Công ước Paris, Điều 5.C.2 của Công ước, quy định việc sử dụng nhãn hiệu thì [*Việc chủ nhãn hiệu hàng hoá sử dụng nhãn hiệu theo mẫu khác biệt về chi tiết, nhưng không làm thay đổi tính phân biệt của nhãn hiệu theo mẫu đã được đăng ký tại một nước thành viên bất kỳ của Liên minh sẽ không dẫn tới việc đình chỉ đăng ký và không thể hạn chế sự bảo hộ đã dành cho nhãn hiệu*]. Từ vụ việc nêu trên, rõ ràng, cơ quan thực thi của Việt Nam bao gồm tòa án sẽ xem xét và đánh giá về tính tương tự của nhãn hiệu, chủ yếu dựa trên thực tế sử dụng nhãn hiệu, chứ không chỉ đơn thuần dựa trên phiên bản đã đăng ký của nhãn hiệu. Trong trường hợp được đề cập ở trên, biện hộ của bị đơn dựa trên nhãn hiệu ở phong chữ tiêu chuẩn đã được đăng ký

để bào chữa cho mình chống lại cáo buộc xâm phạm nhãn hiệu từ nguyên đơn đã không được tòa án chấp nhận.

**(2)** Một nhãn hiệu đã đăng ký tại Việt Nam không đảm bảo rằng việc sử dụng nhãn hiệu đó của chủ thể quyền là hợp pháp nếu nhãn hiệu đó **không được sử dụng đúng cách**. Do đó, làm thế nào để sử dụng một nhãn hiệu đã đăng ký đúng cách là rất quan trọng. Nếu không, việc sử dụng nhãn hiệu mặc dù đã được đăng ký sẽ vẫn bị coi là xâm phạm nhãn hiệu đã được bảo hộ của chủ thể khác.

**(3)** Chứng cứ rõ ràng để chứng minh thiệt hại là rất quan trọng nếu chủ thể quyền SHTT muốn tòa án chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại trong một vụ kiện dân sự ở Việt Nam. **Chứng cứ chứng minh thiệt hại để căn cứ vào đó yêu cầu bồi thường phải là bằng chứng rõ ràng, hợp pháp, thể hiện mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa hành vi xâm phạm và thiệt hại**. Thực tiễn cho thấy hầu hết các yêu cầu bồi thường thiệt hại do chủ thể quyền SHTT đệ trình đều bị bác bỏ vì chúng không được coi là thiệt hại thực tế do hành vi xâm phạm quyền SHTT trực tiếp gây ra đối với chủ thể quyền SHTT tại Việt Nam. Do đó, khoản bồi thường mà Tòa án buộc người vi phạm phải trả cho chủ sở hữu SHTT thường là không đáng kể.