

KENFOX đã bảo vệ thành công nhãn hiệu dược phẩm trong vụ kiện mới đây như thế nào?

Vụ kiện kéo dài gần 4 năm liên quan đến việc bảo hộ nhãn hiệu dược phẩm đã được Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử, với phán quyết được ban hành vào ngày 20/12/2023 có lợi cho Công ty Dược phẩm LC – khách hàng của KENFOX. Con đường đi tìm công lý, chống lại các hành vi [đầu cơ nhãn hiệu tại Việt Nam](#) chưa bao giờ đơn giản. Chúng tôi vinh dự và tự hào được đồng hành cùng chủ nhãn hiệu trong suốt hành trình từ khi tư vấn, đến khi đại diện cho họ trước tòa án trong vụ tranh chấp đầy khó khăn. Chiến thắng này có ý nghĩa hơn khi năm 2023 đang dần khép lại.

Bối Cảnh

Mua lại cơ sở kinh doanh: Cuối năm 2016, khách hàng của chúng tôi mua lại chuỗi 4 nhà thuốc của một chủ sở hữu tại thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn phát triển thành một hệ sinh thái nhà thuốc để phục vụ nhu cầu y tế ngày càng tăng của người dân tại Việt Nam. Mặc dù chuỗi nhà thuốc đã có uy tín, danh tiếng từ lâu, nhưng, tên gọi vừa là thương hiệu, vừa là [tên thương mại](#) của chủ chuỗi nhà thuốc này lại chưa được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và xung đột: Năm 2017, Công ty Dược phẩm LC đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “LC” – chính là tên thương mại của chuỗi nhà thuốc mà họ vừa mua lại và bất ngờ khi nhãn hiệu bị Cục SHTT Việt Nam từ chối bảo hộ do tương tự gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu gần như trùng lặp được đăng ký trước đó bởi một cá nhân (“Bà B”) trú tại thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm 2016 và đã được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu vào tháng 12/2017.

Hủy bỏ nhãn hiệu: Đây rõ ràng là điều bất lợi vì “first-to-file” (nguyên tắc nộp đơn đầu tiên) được áp dụng trong xác lập quyền SHTT tại Việt Nam. Ứng phó với thách thức này, năm 2018, Công ty Dược phẩm LC đã tiến hành thủ tục yêu cầu Cục SHTT hủy bỏ nhãn hiệu của Bà B do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được [sử dụng rộng rãi](#) và tên thương mại đã được xác lập từ trước. Trên cơ sở xem xét hồ sơ hiện có, tháng 7/2019, Cục SHTT đã ban hành Quyết định hủy bỏ hiệu lực của nhãn hiệu của Bà B và cấp Văn bằng bảo hộ cho Công ty Dược phẩm LC.

Cảnh báo và tranh chấp: Câu chuyện tưởng chừng kết thúc tại đây, nhưng thực chất lại khởi sự cho quá trình tranh chấp kéo dài gần 4 năm. Nhận thấy một số cửa hàng thuốc tại thành phố Hồ Chí Minh đang sử dụng trái phép tên gọi “LC” trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ của mình, tháng 01/2020, Công ty Dược phẩm LC đã gửi thư cảnh báo, yêu cầu các cửa hàng này tự nguyện gỡ bỏ biển hiệu vi phạm, trong số đó, có Bà B với 3 cửa hàng thuốc mang nhãn hiệu được bảo hộ của Công ty Dược phẩm LC.

Khởi Kiện Quyết Định Của Cục SHTT

Nộp đơn kiện: Tháng 3 năm 2020, Bà B đã nộp Đơn khởi kiện tới Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu hủy bỏ toàn bộ Quyết định hủy bỏ nhãn hiệu đã ban hành bởi Cục SHTT và đề nghị Tòa án khôi phục hiệu lực của Văn bằng bảo hộ đã được Cục SHTT cấp cho Bà B vào năm 2017.

Cơ sở khởi kiện: Người khởi kiện đã cung cấp nhiều phân tích, viện dẫn các quy định của pháp luật, trong đó, đáng chú ý là: **(i)** Không nhận được thông báo của Cục SHTT về việc hủy bỏ hiệu lực (vi phạm [Điểm 21.3 Thông tư 01/2007/TT-BKHCM](#)); **(ii)** Cục SHTT vi phạm về thời hạn xử lý đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu (vi phạm [Điểm 21.3 Thông tư 01/2007/TT-BKHCM](#)); **(iii)** Không có căn cứ xác định nhãn hiệu của khách hàng KENFOX đã được sử dụng rộng rãi, có uy tín, danh tiếng (theo [Điều 74.2\(g\) Luật SHTT](#)); **(iv)** Cục SHTT có lỗi trong việc thẩm định nhãn hiệu trong tương quan với tên thương mại (vi phạm [Điểm 39.7 Thông tư 01/2007/TT-BKHCM](#)); và **(v)** Quyền đối với tên thương mại đã được xác lập không hợp pháp trong lĩnh vực dược (vi phạm [Điều 11 và Điều 25 Luật Dược 2005, Điều 23 Nghị định 79/2006/NĐ-CP](#)), do vậy, việc sử dụng tên thương mại cũng là bất hợp pháp và không có giá trị chứng minh.

Chiến lược tiếp cận vụ việc

Nhận định: Với kinh nghiệm thực tế gần 20 năm và hiểu biết chuyên sâu trong việc xử lý các tranh chấp SHTT, ông Nguyễn Vũ Quân, luật sư Sở hữu Trí tuệ của KENFOX nhận định rằng, vụ tranh chấp này khá phức tạp vì nó không chỉ đơn giản là một cuộc chiến trong lĩnh vực SHTT, mà còn vượt ra khỏi ranh giới đó, gắn chặt với các quy định của pháp luật về dược phẩm, với rất nhiều văn bản dưới luật như nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, tạo nên một hệ thống các văn bản pháp luật, quy định pháp luật chằng chịt, phức tạp. Trong tố tụng tại tòa án, các yêu cầu về tính hợp pháp của tài liệu, chứng cứ cung cấp cho Tòa án đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt hơn so với việc cung cấp chứng cứ cho các cơ quan hành chính, nếu không, sẽ trở thành điểm yếu bị luật sư đối tụng khai thác, làm suy yếu vị thế pháp lý của bên kia; ngoài ra, các lập luận, lý lẽ trong khi trình bày bằng văn bản, và tại phiên tòa cũng cần sắc bén, logic, thuyết phục.

Bản chất của việc khởi kiện: Trong vụ việc này, người khởi kiện đã kiện Quyết định của Cục SHTT, nhưng thực chất là kiện yêu cầu hủy bỏ hiệu lực đã nộp năm 2018 của khách hàng KENFOX. Do vậy, rõ ràng, vụ việc này đòi hỏi, không chỉ chứng minh tính đúng đắn trong Quyết định hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu của Cục SHTT, khách hàng của KENFOX còn phải chứng minh, phân tích các khía cạnh liên quan trong lĩnh vực Sở hữu Trí tuệ và dược phẩm một cách thuyết phục, mới có thể giúp Hội đồng xét xử ra phán quyết có lợi cho mình.

Chiến lược: Một chiến lược tiếp cận thận trọng đã được vạch ra và cung cấp cho khách hàng. Đơn khởi kiện, các bản tự khai và các tài liệu của Người khởi kiện đã được phân tích, mổ xẻ để xác định điểm mạnh, điểm yếu trong từng tài liệu, lý lẽ. Kết quả là một Đơn Kiến Nghị gần 100 trang với các ý kiến phân tích, chứng minh, viện dẫn, kèm theo hàng ngàn tài liệu đã được tổng hợp và đệ trình cho Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Phiên tòa đã trải qua một số phiên tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, nhưng không bên nào thay đổi quan điểm. Sức nóng của vụ kiện được đẩy lên cao khi bước vào phiên hỏi đáp, các đương sự đã đối đáp một cách gay gắt, quyết liệt, khiến Thẩm phán, Chủ tọa phải hội ý và hoãn phiên tòa và chỉ nối lại việc xét xử sau gần 1 tháng.

Phán Quyết Của Tòa Án

Tòa án, trong phán quyết ngày 20 tháng 12 năm 2023, đã nhận định rằng, các tài liệu, lý lẽ chứng minh của khách hàng của KENFOX, cũng như của Cục SHTT là thuyết phục, đầy đủ và do vậy, đã bác bỏ các yêu cầu khởi kiện, khép lại vụ kiện kéo dài gần 4 năm với phán quyết có lợi cho khách hàng của KENFOX.

Lời Kết

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu vụ kiện này được xét xử theo hướng có lợi cho phía Người khởi kiện? Chuỗi nhà thuốc gần 2000 cửa hàng trên toàn quốc mà chủ sở hữu nhãn hiệu đích thực đã đầu tư tài chính để phát triển từ năm 2017 cho đến nay trải rộng trên toàn quốc sẽ đứng trước nguy cơ đóng cửa, ngừng hoạt động, thay đổi nhãn hiệu, thay đổi nhận diện thương hiệu. Thiệt hại này nếu xảy ra sẽ là tổn thất nghiêm trọng và không thể khắc phục xét đến khía cạnh kinh tế, hình ảnh và giá trị thương hiệu của chủ nhãn hiệu.

Phán quyết trong vụ kiện nêu trên trước hết là chiến thắng có ý nghĩa quan trọng dành cho khách hàng, nhưng cũng chính là chiến thắng xứng đáng tượng thưởng dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, sự tận tâm, và sự sáng tạo trong việc tiếp cận vấn đề một cách toàn diện của [đội ngũ KENFOX](#), đặc biệt khi [vấn nạn đầu cơ](#) và lạm dụng SHTT đang có khuynh hướng gia tăng và biến đổi tinh vi trong thời gian gần đây. Chiến thắng này đảm bảo an toàn pháp lý và mở đường cho các hoạt động đầu tư dài hạn của khách hàng tại Việt Nam.

Tranh chấp giữa nhãn hiệu và tên thương mại không phải là cuộc tranh chấp trên giấy, mà còn là sự đối đầu trực tiếp trong thế giới thực, nơi không có dấu hiệu của sự nhượng bộ hoặc từ bỏ từ bất kỳ bên nào, đặc biệt khi các chủ thể đã tiến hành kinh doanh và phát triển hệ thống các cửa hàng, đại lý của họ tại Việt Nam. Sự tranh chấp này là dễ hiểu vì việc ngừng sử dụng tên thương mại/nhãn hiệu đồng nghĩa với việc xóa sổ mọi hoạt động kinh doanh, đầu tư gắn liền với nó. Điều này làm tăng áp lực và đặt ra những thách thức lớn đối với cả hai bên, đẩy họ sa lầy vào các tranh chấp kéo dài, liên miên, tốn kém tiền bạc.

Hãy chọn một công ty cung cấp dịch vụ SHTT chuyên nghiệp để đồng hành cùng bạn, để bạn yên tâm phát triển doanh nghiệp đúng hướng.

By Nguyen Vu QUAN
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