

## Xây dựng thương hiệu trong 20 năm, mất thương hiệu trong 1 vài ngày, vì đâu nên nổi?

Chủ sở hữu nhãn hiệu “ZACOPE” cho sản phẩm nước uống tinh khiết, Công ty TNHH Hoa Sen (HOA SEN), mới đây đã tìm đến [KENFOX IP & Law Office](#) than rằng: Doanh số bán hàng của công ty trong mấy năm đều tốt, nhưng gần đây đã sụt giảm nghiêm trọng. Họ đã tiến hành điều tra thị trường và ngã ngửa khi phát hiện đối thủ cạnh tranh đã sử dụng nhãn hàng hóa tương tự với cái tên na ná: “ZACOP”. Nhưng, khi kiểm tra văn bằng bảo hộ, mới phát hiện, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã hết hạn hiệu lực. Nguyên nhân là do Công ty đã quên không nộp đơn gia hạn hiệu lực nhãn hiệu khi đến hạn. Nguy cơ mất trắng thương hiệu sau gần 20 năm gầy dựng đã hiện hữu.

Bạn phải chờ đợi 2 năm để đơn đăng ký nhãn hiệu của mình được thẩm định và cấp văn bằng bảo hộ tại Việt Nam, nhưng có thể mất 5-10 năm, thậm chí 20 năm để xây dựng thương hiệu. Nhưng thương hiệu mà bạn xây dựng, phát triển trong hai thập kỷ ấy bỗng chốc có thể biến mất, thậm chí rơi vào tay người khác nếu bạn không xây dựng hệ thống để quản lý hiệu quả các văn bản, tài liệu hay Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của công ty.

Việc lựa chọn một nhãn hiệu để đăng ký và sử dụng sao cho không trùng lặp hoặc tương tự với nhãn hiệu của người khác không hề dễ dàng vì hiện nay mỗi năm có vài chục ngàn đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp tại Việt Nam, chưa kể có hàng triệu nhãn hiệu đang tồn tại trên đăng bạ. Thậm chí, ngay cả khi đăng ký thành công nhãn hiệu, bạn vẫn có thể đánh mất nó. Mất nhãn hiệu là mất độc quyền sử dụng, nguy hiểm hơn, bạn phải đối mặt với các rủi ro pháp lý nếu bên thứ ba đăng ký lại nhãn hiệu của chính bạn.

### Chủ nhãn hiệu có nghĩa vụ gì sau khi đăng ký nhãn hiệu?

Quyền luôn gắn liền với nghĩa vụ và trách nhiệm; trong trường hợp bạn là chủ sở hữu các tài sản trí tuệ cũng vậy. Chủ nhãn hiệu phải thực hiện một số nghĩa vụ để duy trì quyền đối với nhãn hiệu đã đăng ký. Nếu không, nhãn hiệu có thể hết hạn hiệu lực do chủ nhãn hiệu không gia hạn, hoặc thậm chí, bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đó.

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 của Việt Nam đã có nhiều thay đổi quan trọng. Theo đó, chủ nhãn hiệu có ít nhất 3 nghĩa vụ phải thực hiện để tránh nguy cơ mất quyền đối với nhãn hiệu như sau:

*Một là*, gia hạn nhãn hiệu trong thời hạn 6 tháng trước khi ngày hết hạn. Có thể gia hạn muộn, nhưng không được quá 6 tháng kể từ ngày hết hạn; nếu không nhãn hiệu đó sẽ bị hết hạn hiệu lực;

*Hai là*, [sử dụng nhãn hiệu](#) đã đăng ký trong các hoạt động thương mại tại Việt Nam trong thời hạn 05 năm kể từ ngày đăng ký;

*Ba là*, sử dụng nhãn hiệu như đã đăng ký, có thể thay đổi một số chi tiết nhỏ đối với nhãn hiệu đã đăng ký, nhưng nếu thay đổi về bản chất, nhãn hiệu đó có thể bị hủy bỏ hiệu lực.

### Sử dụng nhãn hiệu trong thương mại như thế nào để không bị mất nhãn hiệu?

Pháp luật về SHTT của Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới thiết lập quy định rằng, nếu nhãn hiệu đã đăng ký không được sử dụng trong thương mại trong thời hạn 05 năm liên tục sau ngày đăng ký, bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền yêu cầu Cục SHTT ra quyết định chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đó. Điều này có nghĩa rằng:

*Thứ nhất*, bạn không cần phải sử dụng nhãn hiệu ngay sau khi đăng ký;

*Thứ hai*, bạn có 1 khoảng thời gian 5 năm để được miễn trừ nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký. Đây được coi là “**grace period**” – tức là thời gian ân hạn – mà trong suốt thời gian này, chủ nhãn hiệu không cần phải sử dụng nhãn hiệu mà bất kỳ ai cũng không thể chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu của bạn.

Nếu thời hạn này hết hạn, chủ sở hữu có thể được yêu cầu chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu của mình **nếu** bên thứ ba nộp đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực đăng ký nhãn hiệu trên cơ sở nhãn hiệu đã không được sử dụng trong thời hạn 05 năm sau ngày đăng ký.

Nếu muốn duy trì quyền đối với nhãn hiệu, bạn cần sử dụng nhãn hiệu của mình. Bạn có thể căn cứ Điều 124.5 Luật Sở hữu trí tuệ để nắm được các quy định những hành động nào cần thực hiện để nhãn hiệu có thể được coi là đã sử dụng tại Việt Nam. Cụ thể, sử dụng nhãn hiệu có thể gồm 3 nhóm hành vi sau:

- (i) Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;
- (ii) Bán, chào bán, quảng cáo để bán, trưng bày để bán, tàng trữ để bán, vận chuyển hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ;
- (iii) Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

Pháp luật về Sở hữu trí tuệ của Việt Nam không có quy định về **sử dụng thực sự** hay **sử dụng danh nghĩa**. Việc sử dụng nhãn hiệu một cách lè tẻ, hoặc rải rác trong một khoảng thời gian vẫn có thể được coi là đã sử dụng nhãn hiệu để chống lại yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu từ bên thứ ba.

### **Bốn khuyến nghị quan trọng cần thực hiện để tránh mất quyền đối với nhãn hiệu?**

*Thứ nhất*, bạn cần có công cụ để theo dõi thời hạn gia hạn cho mỗi văn bằng; thậm chí, nhắc nhở thời gian nguy cơ bị chấm dứt hiệu lực để triển khai sử dụng nhãn hiệu kịp thời.

Lời khuyên của chúng tôi là: Bạn nên sử dụng dịch vụ của các công ty cung cấp dịch vụ SHTT chuyên nghiệp. Một số công ty cung cấp dịch vụ SHTT chuyên nghiệp có phần mềm quản lý danh mục SHTT cho khách hàng của họ. **KENFOX IP & Law Office** có phần mềm chuyên biệt quản lý thông tin, dữ liệu của các đối tượng SHTT và chủ sở hữu. Theo đó, tất cả các dữ liệu liên quan đến đăng ký nhãn hiệu sẽ được đưa vào phần mềm quản lý và các luật sư SHTT của chúng tôi sẽ gửi thư thông báo cho bạn để nhắc nhở thực hiện các hành động cần thiết khi đến hạn.

*Thứ hai*, phải gia hạn nhãn hiệu kịp thời. Chi phí gia hạn nhãn hiệu không đáng kể, nhưng nếu bạn không gia hạn kịp thời, nhãn hiệu của bạn có thể chấm dứt hiệu lực. Bên thứ ba có thể đăng ký nhãn hiệu của chính bạn và bạn phải đối mặt với các rủi ro pháp lý nếu tiếp tục sử dụng nhãn hiệu đã hết hạn hiệu lực.

*Thứ ba*, phải sử dụng nhãn hiệu. Gắn nhãn hiệu lên trên hàng hóa, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; Bán, chào bán, quảng cáo để bán, trưng bày để bán, tàng trữ để bán, vận chuyển hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ được coi là sử dụng nhãn hiệu. Nếu bạn không sử dụng nhãn hiệu của mình, hãy li-xăng/cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu đó để tránh cho nhãn hiệu của mình không được sử dụng trong thương mại và bên thứ ba có cơ hội yêu cầu Cục SHTT chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đó.

*Thứ tư*, đăng ký lại nhãn hiệu: Pháp luật về SHTT của Việt Nam không ngăn cấm bạn đăng ký lại nhãn hiệu của mình. Nếu bạn vẫn có kế hoạch sử dụng nhãn hiệu đó, nhưng chưa thể sử dụng nhãn hiệu của mình, bạn có thể lựa chọn thời điểm điểm phù hợp để nộp đơn đăng ký lại nhãn hiệu đó tại Cục SHTT.

### **Lời kết**

Không chỉ là dấu hiệu để phân biệt nguồn gốc hàng hóa/dịch vụ, nhãn hiệu là tài sản có giá trị bậc nhất, là máu của doanh nghiệp. Mất nhãn hiệu là mất cơ hội kinh doanh, mất thị phần, mất quyền được độc quyền thương mại hóa sản phẩm/dịch vụ. Nghiêm trọng hơn, bạn phải đối mặt với nguy cơ xâm phạm nhãn hiệu của bên thứ ba nếu họ đăng ký thành công nhãn hiệu của bạn.

Việc lựa chọn một công ty cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp để đồng hành cùng bạn, giúp bạn hiểu đúng và nắm rõ các quy định về sở hữu trí tuệ trong bối cảnh pháp luật có nhiều thay đổi như hiện nay là bước tiếp cận khôn ngoan nếu bạn muốn phát triển doanh nghiệp của mình đúng hướng.

**KENFOX IP & LAW OFFICE**, một trong những công ty cung cấp dịch vụ SHTT chuyên nghiệp với sự phát triển vượt bậc và mạnh nhất về dịch vụ sáng chế, cung cấp đầy đủ các dịch vụ SHTT tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và các nước Châu Á khác. Năm 2019, KENFOX lọt vào danh sách 10 Công ty nộp đơn sáng chế hàng đầu trước Cục SHTT. Năm 2020 và 2021, KENFOX lọt vào danh sách 20 Công ty đơn sáng chế hàng đầu Việt Nam. KENFOX vinh dự liên tục được các tổ chức uy tín quốc tế bình chọn là **“Boutique Trademark Law Firm of the Year in Vietnam”** (Công ty cung cấp dịch vụ nhãn hiệu hàng đầu của năm tại Việt Nam) bởi Global Law Experts trong năm 2021-2022 và **“Laos IP Firm of the Year for the 2021 Asia IP Awards”** (Công ty Sở hữu Trí tuệ của năm tại Lào) bởi Asia IP.

Hãy liên hệ với **KENFOX IP & Law Office** ngay hôm nay nếu bạn cần một công ty cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp đồng hành cùng bạn, để bạn yên tâm phát triển doanh nghiệp của mình 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