**Tính liên quan của hàng hóa/dịch vụ có ý nghĩa như thế nào đối với việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam?**

**Tính liên quan của hàng hóa/dịch vụ**

**Tính liên quan của hàng hóa/dịch vụ**

*Bản chất của hàng hóa hoặc dịch vụ là một trong hai yếu tố tiên quyết (cùng với mẫu nhãn hiệu) trong việc xác định khả năng đăng ký của* [*nhãn hiệu tại Việt Nam*](https://kenfoxlaw.com/vi/dich-vu/viet-nam/so-huu-tri-tue/nhan-hieu)*. Trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, việc xem xét các hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu được sử dụng có ý nghĩa quan trọng. Thông qua một trường hợp thực tế mà KENFOX IP & Law Office đã thành công trong việc đảo ngược thông báo từ chối đăng ký nhãn hiệu, bài viết này cung cấp cách hiểu về tính liên quan của hàng hóa/dịch vụ và tầm quan trọng của nó trong quá trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Các yếu tố quyết định liệu hai hàng hóa hoặc dịch vụ có được coi là liên quan với nhau hay không và cách thức áp dụng các yếu tố này trong thực tế cũng sẽ được bàn luận chi tiết..*

**Bối cảnh**

Nhiều nhãn hiệu xin đăng ký tại Việt Nam đã bị từ chối bảo hộ do bị cho là tương tự nhau xét về nhãn hiệu và hàng hóa/dịch vụ đi kèm. Mặc dù không quá phức tạp để xác định liệu nhãn hiệu nộp sau có tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước hay không, nhưng việc phân tích tính tương tự của hàng hóa/dịch vụ đi kèm với các nhãn hiệu này đòi hỏi cách đánh giá cẩn trọng. Vì vậy, các luật sư nhãn hiệu có kinh nghiệm sẽ ưu tiên chứng minh tính liên quan của hàng hóa/dịch vụ mang các nhãn hiệu được xem xét để vượt qua các từ chối tạm thời đối với nhãn hiệu xin đăng ký mà thoạt đầu nhìn có vẻ khá tương tự với nhãn hiệu có trước. Để minh họa cho điều này, vui lòng xem vụ việc liên quan đến nhãn hiệu bị Cục Sở hữu Trí tuệ (Cục SHT) từ chối với các chi tiết cụ thể dưới đây:

|  |  |
| --- | --- |
| Nhãn hiệu xin đăng ký  | Nhãn hiệu có trước  |
| **Nhóm 09**: Bản hướng dẫn điện tử có thể tải về được để hướng dẫn về du lịch, nơi ăn chốn ở, thành phố, nông thôn, biển, sông, hồ, các hoạt động ngắm cảnh và văn hóa; phần mềm máy tính có thể tải về được để đặt kế hoạch đi du lịch và nghỉ ngơi và đặt chỗ đi du lịch và chỗ ở tạm thời. | **Nhóm 09**: Các file âm nhạc có thể tải về được, các ấn phẩm có thể tải về được, sách điện tử có thể tải về được, thiết bị xử lý dữ liệu, bộ nhận hình ảnh và âm thanh; các phương tiện điện tử có nhạc được ghi trước; các thiết bị để ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh; phần mêm máy tính cho điện thoại di động; chương trình trò chơi máy tính; các phương tiện điện tử không phải để nghe nhạc đã ghi sẵn. |
| **Nhóm 35**: Chức năng văn phòng; Tập hợp vì lợi ích của người khác các hàng hóa như: công cụ để viết, ảnh, văn phòng phẩm, sổ nhật ký, lịch, số lịch công tác cá nhân, áp phích, đề can tự dịch, tú lơ khơ, bản đồ, trò chơi, đồ chơi, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, các sản phẩm để chơi thể thao và tập gym, túi dui lịch, ô để cho khách hàng dễ xem xét và mua chúng tại các cửa hàng du lịch.Tập hợp vì lợi ích của người khác các hàng hóa như: công cụ để viết, ảnh, văn phòng phẩm, sổ nhật ký, lịch, số lịch công tác cá nhân, áp phích, đề can tự dịch, tú lơ khơ, bản đồ, trò chơi, đồ chơi, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, các sản phẩm để chơi thể thao và tập gym, túi dui lịch, ô để giúp cho khách hàng xem xét được dễ dàng trong các catalog du lịch bằng cách đặt mua qua thư hoặc qua các phương tiện viễn thông. | **Nhóm 35**: Đấu giá; cho thuê không gian quảng cáo và các tài liệu quảng cáo; đại lý quảng cáo; tạo và cập nhật các tài liệu quảng cáo; dịch vụ tiếp thị; cung cấp thông tin kinh doanh và tiếp thị; quan hệ công chúng; nghiên cứu thị trường; phổ biến quảng cáo cho người khác qua mạng Internet; cung cấp danh bạ thông tin thương mại trực tuyến trên mạng Internet; biên soạn các thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tìm kiếm dữ liệu trong tập tin máy tính cho người khác; xúc tiến bán hàng cho những người khác. |

**Những hành động nào đã được thực hiện để vượt qua thông báo từ chối của Cục SHTT?**

**Tính liên quan của hàng hóa/dịch vụ**

Để chứng minh rằng khả năng gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu đã không được thiết lập, đội ngũ của KENFOX đã sử dụng phương pháp tiếp cận toàn diện để phân tích và phân biệt giữa nhãn hiệu xin đăng ký với nhãn hiệu đối chứng, tập trung vào các thuộc tính khác nhau của nhãn hiệu như yếu tố cấu thành, ý nghĩa và ấn tượng thương mại. Tuy nhiên, những nỗ lực không chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi chú trọng vào việc phân tích sự khác biệt giữa hàng hóa/dịch vụ mang hai nhãn hiệu, sau khi khách hàng đồng ý loại bỏ một số hàng hóa và dịch vụ trong Nhóm 09 và 35. Với các phân tích thấu đáo và thuyết phục về tính không liên quan của hàng hóa/dịch vụ mặc dù rơi vào cùng một nhóm hàng hóa/dịch vụ, cuối cùng Cục SHTT đã đồng ý thu hồi thông báo từ chối và ra tuyên bố chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu cho chủ đơn.

**Một số điều cần ghi nhớ**

**Quan điểm thẩm định nhãn hiệu tại Việt Nam**

Ở một số khu vực pháp lý, sẽ có không ít ý kiến cho rằng các nhãn hiệu nêu trên không tương tự nhau. Tuy nhiên, tại Việt Nam, khi xét đến nhãn hiệu kết hợp, các thẩm định viên có khuynh hướng tách nhãn hiệu thành hai yếu tố riêng biệt - yếu tố hình và yếu tố chữ - để đánh giá khả năng đăng ký. Cách tiếp cận này thường dẫn đến việc từ chối nhãn hiệu một cách quá khắt khe và không cần thiết, gây bức bối cho các doanh nghiệp đang tìm cách đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của họ. Bằng cách chỉ tập trung vào khía cạnh hình ảnh hoặc phần chữ của nhãn hiệu, thẩm định viên có thể bỏ qua ấn tượng tổng thể và khả năng phân biệt mà nhãn hiệu có thể truyền tải. Cách tiếp cận hẹp này đối với việc thẩm định nhãn hiệu có thể hạn chế việc chấp nhận cho đăng ký các nhãn hiệu trên thị trường và ngăn cản các doanh nghiệp chứng minh sự khác biệt giữa nhãn hiệu của họ so với các nhãn hiệu của các đối thủ cạnh. Tuy nhiên, những người ủng hộ phương pháp tiếp cận này lập luận rằng nó giúp đảm bảo rằng chỉ những nhãn hiệu thực sự có khả năng phân biệt mới được đăng ký, giảm thiểu rủi ro nhầm lẫn cho người tiêu dùng và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống nhãn hiệu.

**Đánh giá tính liên quan giữa hàng hóa/dịch vụ trong việc thẩm định khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam**

Để xác định xem một dấu hiệu xin đăng ký và được nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu có trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu khác (“nhãn hiệu được đối chứng”), thẩm định viên cần (i) so sánh dấu hiệu đó với (các) nhãn hiệu đối chứng, đồng thời (ii) so sánh hàng hóa/dịch vụ mang dấu hiệu đó với hàng hóa hoặc dịch vụ mang (các) nhãn hiệu đối chứng. Khả năng gây nhầm lẫn có thể được thiết lập nếu đáp ứng đầy đủ hai điều kiện sau:

* Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng. Cụ thể, thẩm định viên tại Việt Nam kiểm tra sự giống nhau hay không giống nhau của toàn bộ dấu hiệu/nhãn hiệu về hình thức, cách phát âm, ý nghĩa, v.v. Theo quy định của pháp luật, nếu có sự sự giống nhau về một trong số các khía cạnh như hình thức trình bày, cách phát âm, hoặc ý nghĩa, nhãn hiệu xin đăng ký sẽ bị cho là tương tự với nhãn hiệu có trước.
* Hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu xin đăng ký trùng hoặc tương tự/có liên quan đến hàng hóa, dịch vụ được bảo hộ theo nhãn hiệu có trước.

Trong quy trình thẩm định nội dung nhãn hiệu tại Việt Nam, nếu nhãn hiệu xin đăng ký bị cho là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước, thẩm định viên sẽ đánh giá mức độ tương tự/tính liên quan của hàng hóa/dịch vụ mang các nhãn hiệu đó để xác định xem khả năng gây nhầm lẫn đã được thiết lập hay chưa để cho phép hoặc từ chối bảo hộ nhãn hiệu nộp đơn. Do đó, không nhất thiết rằng hàng hóa hoặc dịch vụ phải giống hệt nhau hay cạnh tranh nhau mới có khả năng gây nhầm lẫn.

Trong vụ việc nêu trên, Cục SHTT đã ra thông báo từ chối tạm thời đối với nhãn hiệu xin đăng ký dựa trên lập luận rằng có sự tương đồng cao giữa “yếu tố hình” của cả nhãn hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu có trước ("" so với ""), cũng như sự tương đồng giữa hàng hóa/dịch vụ được liệt kê trong cùng Nhóm 09 và 35. Theo Cục SHTT, sự tương đồng này có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc thương mại của hàng hóa/dịch vụ. Tại Việt Nam, tính tương đồng/liên quan của hàng hóa/dịch vụ được đánh giá theo điểm 39.9, Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN sửa đổi. Cụ thể:

[*Điểm 39.9. Đánh giá sự tương tự của hàng hoá, dịch vụ*

a) **Hai hàng hoá** hoặc **hai dịch vụ** bị coi là **trùng nhau** (cùng loại) khi hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ đó có các đặc điểm sau đây:

**Tính liên quan của hàng hóa/dịch vụ**

*(i) Có cùng bản chất (thành phần, cấu tạo...) và cùng chức năng, mục đích sử dụng; hoặc*

*(ii) Có bản chất gần giống nhau và cùng chức năng, mục đích sử dụng;*

b) **Hai hàng hoá** hoặc **hai dịch vụ** bị coi là **tương tự nhau** khi hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ đó có các đặc điểm sau đây:

*(i) Tương tự nhau về bản chất; hoặc*

*(ii) Tương tự nhau về chức năng, mục đích sử dụng; và*

*(iii) Được đưa ra thị trường theo cùng một kênh thương mại (phân phối theo cùng một phương thức, được bán cùng nhau hoặc cạnh nhau, trong cùng một loại cửa hàng...).*

c) **Một hàng hoá** và **một dịch vụ** bị coi là **tương tự nhau** nếu thuộc một hoặc các trường hợp sau đây:

*(i) Giữa chúng có mối liên quan với nhau về bản chất (hàng hoá, dịch vụ hoặc nguyên liệu, bộ phận của hàng hoá, dịch vụ này được cấu thành từ hàng hoá, dịch vụ kia); hoặc*

*(ii) Giữa chúng có mối liên quan với nhau về chức năng (để hoàn thành chức năng của hàng hoá, dịch vụ này phải sử dụng hàng hoá, dịch vụ kia hoặc chúng thường được sử dụng cùng nhau); hoặc*

*(iii) Giữa chúng có mối liên quan chặt chẽ với nhau về phương thức thực hiện (hàng hoá, dịch vụ này là kết quả của việc sử dụng, khai thác hàng hoá, dịch vụ kia...).]*

Khi đánh giá mức độ liên quan của hàng hóa hoặc dịch vụ, nhãn hiệu càng giống nhau thì sản phẩm hoặc dịch vụ mang các nhãn hiệu đó càng phải ít có sự liên quan/tương đồng để không có, hoặc ít nhất là hạn chế tối đa khả năng/rủi ro gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Nguyên tắc này đã được thể hiện trong Điểm 23, Quy chế thẩm định nhãn hiệu của Việt Nam, quy định rằng: [*Một đối chứng có mẫu nhãn hiệu ít tương tự hơn đi kèm danh mục sản phẩm/dịch vụ tương tự nhiều hơn có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Nhưng nếu một đối chứng có mẫu nhãn hiệu tương tự nhiều hơn đi kèm danh mục sản phẩm/dịch vụ tương đối xa* ***có thể không*** *gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng*].

Theo Điểm 39.9, Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, thẩm định viên tại Việt Nam cũng đánh giá cách người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa/dịch vụ trên thị trường (tức là các hoạt động tiếp thị trên thực tế) để xác định khả năng gây nhầm lẫn. Nói cách khác, nếu người tiêu dùng nhìn thấy hàng hóa/dịch vụ và lầm tưởng rằng chúng có chung một nguồn gốc, mối liên kết hoặc mối liên hệ, thì các nhãn hiệu đó sẽ bị coi là “*tương tự đến mức gây nhầm lẫn*”. Hàng hóa/dịch vụ cụ thể đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức độ tương tự trong quá trình thẩm định nhãn hiệu tại Việt Nam. Trên thực tế, người ta thường cho rằng khả năng nhầm lẫn có thể xảy ra khi có các nhãn hiệu tương tự nhau và một nhãn hiệu đăng ký cho hàng hóa và nhãn hiệu kia đăng ký cho dịch vụ liên quan đến hàng hóa đó. Ví dụ. Nhãn hiệu “XYZ” cho “*Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ xe máy và các bộ phận và phụ kiện của chúng*” trong Nhóm 35 có thể gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước “ZYX” cho “*xe máy và các bộ phận và phụ kiện của chúng” trong Nhóm 12. Tương tự, “đồ uống có cồn và không cồn*” trong Nhóm 32 và 33 có thể được coi là tương tự/liên quan đến “*dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống*” trong Nhóm 43. Do đó, thẩm định viên cũng xem xét các hoạt động tiếp thị trên thực tế để đánh giá liệu công chúng có bị nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại của hàng hóa/dịch vụ hay không.

Ngược lại, nếu người tiêu dùng không bắt gặp hoặc không có khả năng tiếp cận sản phẩm hoặc dịch vụ đó trên thị trường, thì ngay cả khi các nhãn hiệu trùng/tương tự đến mức gây nhầm lẫn thì giữa chúng cũng không tạo lập khả năng gây nhầm lẫn. Các dấu hiệu tương tự/giống hệt vẫn có thể được đăng ký với điều kiện danh mục hàng hóa và/hoặc dịch vụ đăng ký không liên quan đến hàng hóa và/hoặc dịch vụ được đăng ký trước đó. Ví dụ. dấu hiệu xin đăng ký “XYZ” cho “*Chế phẩm dược phẩm*” có thể không gây nhầm lẫn với dấu hiệu có trước “ZYX” cho “*Chế phẩm bảo vệ thực vậ*t” mặc dù chúng thuộc cùng một Nhóm 05.

Vụ việc được tham chiếu nêu trên cho thấy việc hàng hóa và/hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu này được coi là có liên quan/tương đồng như thế nào với hàng hóa và/hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu trước đó là rất quan trọng để xác định khả năng đăng ký của các nhãn hiệu tương tự tại Việt Nam. Câu hỏi liệu bảng phân loại Nice – tài liệu mà thẩm định viên tại Việt Nam thường dựa vào trong quá trình xét nghiệm có phải là cơ sở duy nhất để đánh giá mức độ liên quan/liên quan của hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu đã rõ ràng câu trả lời. Tất nhiên là không phải.

**Lời kết**

Cục SHTT đã ban hành thông báo từ chối tạm thời đối với nhãn hiệu xin dăng ký, với lý do có sự giống nhau giữa các “yếu tố hình” của nhãn hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu có trước ("" so với ""), cũng như, có sự tương đồng về hàng hóa/dịch vụ được liệt kê trong Nhóm 09 và 35. Thẩm định viên cho rằng sự giống nhau này có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc thương mại của hàng hóa/dịch vụ được đề cập. Mặc dù hai nhãn hiệu có yếu tố hình tương tự nhau, nhưng điều quan trọng rõ ràng là phải tập trung phân tích tính không liên quan/tính khác biệt của các hàng hóa và dịch vụ mang các nhãn hiệu đó để chứng minh rằng một điều kiện để thiết lập nhận định/kết luận về khả năng gây nhầm lẫn giữa hai nhãn hiệu đã không được thỏa mãn. Muốn vậy, cần phải đi sâu phân tích bản chất (cấu tạo, thành phần) và tính năng, công dụng của hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu đó. Chỉ khi phân tích sâu sự khác biệt này, thẩm định viên của SHTT Việt Nam mới có thể bị thuyết phục rằng hàng hóa/dịch vụ, dù tương tự ở một mức độ nào đó, nhưng đủ “**xa**” hay đủ “**khác biệt**” để tránh khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Do đó, lập luận sắc bén về tính liên quan/không liên quan của hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu có ý nghĩa quan trọng để giành thắng lợi trong các vụ khiếu nại/phúc đáp từ chối hoặc phản đối/hủy hiệu lực nhãn hiệu tại Việt Nam.

**Tính liên quan của hàng hóa/dịch vụ**

**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