

越南商标制度介绍之异议无效篇

作者：王亦非

越南是中国在东南亚地区最大的邻国，也是“一带一路”的重要节点。随着越南在中国与东南亚经贸关系中分量的逐步上升，国内申请人在越南的商标申请量日趋增长，在越南商标行政授权、确权过程中遇到的问题也不一而足。本文将就越南的商标异议和无效制度进行简要介绍，以期为申请人在越南的商标授权、确权提供必要的信息和可能的思路。

一、越南商标异议程序

在越南，自然人、法人或者其他组织可以对越南国家知识产权局形式审查后初步审定并刊登公告的商标提出异议，请求其不予注册。

异议人向越南国家知识产权局提交异议申请后，越南国家知识产权局将发出受理通知，并通知被异议人提交异议答辩。在收到被异议人的答辩材料后，若越南国家知识产权局认为有必要，则将该答辩材料转达给异议人进行质证。最终，越南国家知识产权局将根据双方提交的材料进行审理，并做出异议决定，异议周期约为 18-36 个月左右。若越南国家知识产权局裁定异议失败，则异议人可以在该商标授权后提出无效宣告申请；若越南国家知识产权局裁定异议成功，则被异议人可向越南国家知识产权局提交不予注册复审申请。若异议复审仍不成功，被异议人可针对不予注册复审决定向越南国家知识产权局上诉委员会提出申诉。

关于异议申请提出的时限，越南现行的知识产权法对于异议期限的要求较为宽松。根据《知识产权法》第 112 条，对发明、实用新型、外观设计和商标等工业产权，可自工业产权申请在工业产权官方公报上公布之日起至越南知识产权局发出授予工业产权决定之日前提出异议，即第三方意见。即，在越南，形式审查通过后商标将初审公告并进入实质审查，任意第三方自公告日起、至商标获准注册前的任何阶段（约 12-18 个月），皆可以以第三方意见书的形式提交异议申请。但是 2022 年 6 月 16 日，越南国民议会批准了经修订的《知识产权法》（以下简称新法），新法采取了第三方意见与官方异议制度并行的机制。一方面，越南继续沿用第三方意见的机制，任何第三方若对于公告的商标若持有不同意见，

可以在公告之日起至获准注册决定发出之日之前的任何时间以第三方意见书的方式提交异议，提交此类意见书无需缴纳官费，但仅仅作作为越南国家知识产权局实质审查过程中的参考。另一方面，若异议人欲提交正式的异议申请，需要在公告之日起 5 个月内提交，并缴纳一定的官费。该新法将于 2023 年 1 月 1 日生效。

提出商标异议的理由通常有：申请人不具备提交申请的权利（如不正当抢注）、被异议商标不具备受保护的条件（与在先商标构成类似商品上的近似商标、缺乏显著性等）、对优先权存在异议等。

在越南原来的知识产权法的框架下，对于未注册商标的保护力度较弱，“恶意”并非异议申请的理由之一。权利人若欲在没有在先商标的情况下提出异议，并主张恶意抢注，则需要提供在被异议商标申请日之前在越南当地长期、大量的实际使用证据，以证明引证商标具有极高的知名度。这使得被抢注人在越南的维权行动困难重重。但修改后的越南《知识产权法》首次将“恶意”（bad-faith）行为作为提出异议的独立理由，此举将更有利于商标权利人在越南维权。

在某大型车企在越南的商标异议案件中，被异议商标为第 4-2018-07859 号“FORELAND”，指定商品为第 12 类“自行车，电动自行车”，申请日为 2018 年 3 月 19 日，申请人为越南 Công ty TNHH một thành viên Tam Giác Mạng 公司。被异议商标与引证商标“FORLAND”仅有一个字母之差。事实上，在被异议商标申请日之前，作为引证商标的在先商标在中国已具有较高的知名度，被异议商标与引证商标在字母构成、整体外观上的高度近似难谓巧合，被异议人的主观意图难谓善意，上述因素极大地影响了审查员的心证。更重要的是，该国内车企在当地已有完善的权利布局，故通过主张商标近似、引标知名度与对方的主观恶意，将上述商标成功异议。

此案件对于申请人，尤其是在国内有一定知名度、但在当地尚未积累较高的声誉的申请人的启示是：业务出海，商标先行。尤其是在实行商标“申请在先”原则的国家，对于未注册商标的保护有限，申请人应当及时在当地布局商标。相信越南的新法实施之后，通过主张恶意抢注，此类商标将会在异议程序中受到更为严格的审查与规制。

二、越南商标无效程序

根据越南《知识产权法》第 96.3 条的规定，自商标授权之日起 5 年内，任何自然人或法人可以请求越南国家知识产权局宣告该注册商标无效。对恶意注册的，无效宣告程序申请人不受五年的时间限制。

提出无效申请的理由有：1. 注册人无权注册该商标；2. 商标获准保护时不满足注册条件。新法实施后，申请人还可以基于下述理由提出无效宣告：3. 争议商标为恶意抢注；4. 注册人修改商标标识，导致扩大或者改变了原注册商标的保护范围等。

关于无效宣告程序，申请人向越南国家知识产权局提交无效宣告申请及证据后，官方将发出受理通知，并通知被申请人提交无效宣告答辩。在收到答辩材料后，国知局将该答辩材料转达给申请人进行质证。最终，越南国家知识产权局将根据双方提交的材料进行审理，并做出无效决定。实践中，越南知识产权局通常会给双方至少 2 次机会，必要时，越南知识产权局也会安排无效双方会谈。越南国家知识产权局将依据双方提交的证据和相关文件进行审查并做出决定。无效宣告案件审查周期约为 2 年左右，个别疑难复杂案件的审查周期可达近 10 年。当事人对越南国家知识产权局做出的无效宣告决定不服的，可以向越南国家知识产权局上诉委员会提出申诉，或者直接向法院提起诉讼。

与异议程序相似的是，在新法实施以前，在越南若基于恶意抢注提出无效宣告申请，难度往往较大。造成此种困境的原因之一是，申请人需承担举证责任，证明在争议商标申请日之前，被申请人已经知晓了在先商标的存在。若申请人不能证明其标识通过长期、大量的使用在越南已经具有了极高的知名度，则无效宣告成功率较低。原因之二是，已经获准注册的商标往往已经形成了相对稳定的市场秩序和客户群体，若在无充足的证据的情况下，轻易将已经注册的商标无效，将不利于保护国家知识产权局的公信力及商标注册人的信赖利益。但是修改后的越南知识产权法将“恶意”作为独立的无效理由，如果商标注册人在申请商标注册时或者使用注册商标时，主观上存在恶意，即知晓其申请注册或使用的商标侵害他人在先权利，那么商标注册人值得保护的信赖利益便不复存在。此举将提高被抢注人无效宣告成功的几率，也有望改善当地商标抢注频发的现状。

在第 328288 号 HD GAS HOANG DONG 商标无效宣告案件中，越南 Hoàng Đông



石油公司在先注册有第 215701 号 **HD-GAS HOANG DONG** 及 HD 图形)商标, 申请日为 2012 年 8 月 8 日, 核定商品为第 4 类“液化石油气”。争议商标为第 328288 号 **HD-GAS HOANG DONG**, 注册人为 Hau Gian 公司, 申请日为 2017 年 3 月 20 日, 核定商品为第 35 类“天然气交易服务”。Hoàng Đông 石油公司基于商标近似、商品类似, 对争议商标提出了无效宣告申请。经审理, 越南国家知识产权局根据《知识产权法》第 74.2(e) 条以及第 96.1(b) 和 96.3 条的规定, 于 2022 年 5 月作出了第 2391/QĐ-SHTT 号无效宣告裁定, 支持了申请人的无效宣告主张,



认为争议商标 **HD-GAS HOANG DONG** 在外观和在先引证商标 **HD-GAS HOANG DONG** 的文字部分完全相同, 皆为 HD GAS HOANG DONG, 尽管两商标的核定商品不同, 但是引标核定商品“液化石油气”与争议商标核定服务“天然气交易服务”在性质、功能、用途上相同, 故争议商标与引证商标构成类似商品上的近似商标。

在上述案件中, 由于权利人在核心商品上有在先注册, 尽管争议商标与引证商标类别不同, 但是因为二者的关联程度较高, 仍然获得了越南国家知识产权局的支持。

而在“坚美 JIANMEI 及图”商标无效宣告案件中, 广东坚美公司(GUANGDONG JMA)的商标在越南遭他人抢注, 坚美公司在越南并无关于“坚美”或“JMA”的



在先商标, 其对遭抢注的 坚美 JianMei 商标 (注册日: 2017 年 2 月 17 日) 提出了无



效宣告, 主张: 1. 被申请人无权注册该枚商标; 2. 广东坚美公司未注册的 **JMA ALUMINIUM** 商标在越南经过长期、大量的使用, 具有了较高的知名度。但是由于越南国知局对于未注册商标在越南当地知名度要求较高, 而坚美公司未能提供在越南境内的广泛使用证据, 故国知局并未支持坚美公司的无效宣告请求。此后, 坚美公司对



JMA ALUMINIUM 商标进行了注册 (注册日 2018 年 3 月 20 日), 但对方转而对坚美公司的



上述商标提出无效宣告，主张该商标与其在先注册的 坚美 JianMei 商标构成近似。越南国知局认为两商标的构图相似，皆为图形在上，文字在下，尽管两商标的文字“JIAN MEI”与“JMA”存在一定差异，但两商标的图形部分占比较大，系两件商标的显著识别部分，使得该两件商标在视觉效果上较为近似，共存在相同或类



似商品上容易引起消费者的混淆误认，反将广东坚美公司的 JMA ALUMINIUM 商标予以无效。

在上述案件中，由于在先商标的缺失，申请人在当地知名度证据不足，以及国知局在无效宣告程序中未予考虑商标注册人的主观状态等因素，导致企业维权困难重重。但是随着新法的落地，相信权利人可以通过主张恶意，尝试扭转当前的局面，更好地维护其在当地的合法商标权益。

上述两个案件对于我国企业的启示是：首先，对于已经开展业务或短期内即将开展业务的国家，应当及时提交注册申请，对于短期内暂不进入但长期来看可能开展业务的国家，也应当及时提交防御注册。相对于无效宣告等争议程序而言，新申请的布局成本更低，对于商标抢注的阻挡和预防作用也更为直接。其次，若申请人已经在当地开展业务，应当注意保留使用证据。即便该标识在中国具有了一定的知名度，但是不同国家对于域外知名度证据的接受程度有限，故申请人应当注意在当地保留实际使用证据，如销售合同及发票、广告合同及发票、宣传推广材料、媒体报道、荣誉奖项、商标在当地的受保护记录或者认可知名度的有利裁判文书等，以备不时之需。若商标已经遭遇他人抢注，应当委托稳妥、可靠的知识产权代理积极提出无效宣告。