TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - hạnh phúc
Bản án số: 201/2022/HC-PT Ngày 22-3-2022 V/v: "Khiếu kiện quyết định hành chính"	

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- ***Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có***:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên Tòa: Ông Phan Đức Phương.

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Tửu.

Ông Lê Thành Long.

- ***Thư ký phiên tòa:*** Ông Bùi Đức Anh - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa***: Ông Đỗ Phươc Trung - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 303/2020/TLPT-HC ngày 20/5/2021 về việc: "Khiếu kiện quyết định hành chính". Do Bản án hành chính sơ thẩm số: 460/2021/HC-ST ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 2435/2021/QĐ-PT ngày 28 tháng 10 năm 2021, giữa các đương sự:

Người khởi kiện: Công ty T

Trụ sở: Số 101/35 đường Gò Dầu, phường T, quận T1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Thành Long (có mặt).

Địa chỉ: Phòng 302 (lầu 3), số 248-250 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường V, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (Theo Giấy ủy quyền lập ngày 19/4/2021).

Người bị kiện: Cục Sở hữu trí tuệ.

Trụ sở: Số 384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện hợp pháp: Ông Trần Lê H; Chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Theo Giấy ủy quyền số 108/GUQ-SHTT lập ngày 11/01/2021-vắng mặt).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp:

1. Ông Nguyễn Phương M; Chức vụ: Phó trưởng phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại, thuộc Cục Sở hữu trí tuệ (có mặt).

2. Ông Bùi Thanh T; Chức vụ: Chuyên viên phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại, thuộc Cục Sở hữu trí tuệ (vắng mặt).

Cùng địa chỉ: Số 384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Người kháng cáo: Người khởi kiện, Công ty T.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Người khởi kiện, Công ty T trình bày:

Ngày 12/11/2013, Công ty T (Công ty V) nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sau đây tại Cục Sở hữu trí tuệ:

- Mẫu nhãn hiệu: IRONMAN
- Ngày nộp đơn: 12/11/2013
- Số đơn: 4-2013-26781
- Sản phẩm đăng ký: Nhóm 3: Mỹ phẩm; Dầu gội đầu; Sữa tắm; Nước hoa; à phòng; Chất tẩy rửa (không dùng trong công nghiệp).

Ngày 07/12/2015, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 41390/SHTT-NH2 với nội dung nhãn hiệu "IRONMAN" của Công ty V không được cấp Giấy chứng nhận vì không có khả năng phân biệt do tương tự gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu khác đã đăng ký theo Thỏa ước Madrid và đang được bảo hộ tại Việt Nam cho cùng ngành hàng, chi tiết:

- Nhãn hiệu: IRONMAN; Số đăng ký: 964446; ngày đăng ký: 16/05/2008.
- Chủ sở hữu: Công ty World Triathlon Corporation.
- Địa chỉ: 2701 North Rocky Point Drive, Suite 1250 Tampa, Florida, Hoa Kỳ.

Do phát hiện Nhãn hiệu "IRONMAN" số đăng ký 964446 nêu trên không được sử dụng thực tế tại thị trường Việt Nam từ ngày 16/05/2008 đến ngày 07/12/2015 (5 năm liên tục), nên Công ty V đã làm đơn yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ chấm dứt hiệu lực giấy đăng ký nhãn hiệu này.

Ngày 18/01/2016, Cục Sở hữu trí tuệ đã ra Quyết định số 61/QĐ-SHTT về việc chấm dứt hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu đối với Nhãn hiệu "IRONMAN" số đăng ký 964446.

Sau đó ngày 18/03/2016, bên thứ ba là Công ty Marvel Characters, Inc., Địa chỉ: South Buena Vista Street, Burbank, California, Hoa kỳ (Công ty Marvel) nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ hồ sơ đơn phản đối việc cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu "IRONMAN" cho Công ty V. Vì Công ty Marvel cho rằng: Nhãn hiệu "IRONMAN" của Công ty V là tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu nổi tiếng, tên nhân vật thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả "IRON MAN" của Công

ty Marvel.

Đến ngày 29/06/2018, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo kết quả thẩm định nội dung số 22898/SHTT-NH2. Trong đó nêu: Đơn nhãn hiệu "IRONMAN" của Công ty V không được bảo hộ vì tương tự gây nhầm lẫn với tên nhân vật "IRON MAN" trong truyện phim thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của Công ty Marvel được biết đến rộng rãi theo qui định tại Điều 39.3 (l) Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 28/06/2019, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 53013/QĐ-STTT về việc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (đối với đơn nhãn hiệu "IRONMAN" nộp đơn ngày 12/11/2013 của Công ty V).

Theo qui định tại điểm i khoản 3 Điều 39 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ thì "Dấu hiệu chữ" là "Tên gọi nhân vật" trong một tác phẩm (có thể là tác phẩm văn học, điện ảnh, âm nhạc .v.v.v...) sẽ bị coi là không có khả năng phân biệt (tức bị từ chối không cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu) khi xảy ra cùng lúc hai (2) điều kiện: Tên gọi nhân vật đó là đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả (theo pháp luật bản quyền tác giả Việt Nam) và Tên nhân vật đó phải được biết đến rộng rãi tại Việt Nam.

Tuy nhiên, trong trường hợp trên, tên nhân vật "IRON MAN" trong bộ phim cùng tên "IRON MAN" của nhà sản xuất/chủ sở hữu Công ty Marvel, tại thời điểm ngày 12/11/2013 (ngày nộp đơn nhãn hiệu "IRONMAN" của Công ty V, là mốc thời gian để làm tiêu chí đánh giá về sự "Biết đến rộng rãi' tại Việt Nam của nhãn hiệu đối chứng, ở đây là tên gọi nhân vật "IRON MAN"), đều không đáp ứng cả hai điều kiện đó. Vào năm 2006, Cục Bản quyền tác giả đã có văn bản trả lời ý kiến chuyên môn số 454/BQTG-BQ ngày 01/11/2006, nêu rõ: "Bộ luật dân sự năm 1995 (cũ), Bộ luật dân sự 2005, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành không có qui định về việc bảo hộ tên nhân vật trong tác phẩm…". Như vậy, có đủ căn cứ kết luận tên gọi nhân vật "IRON MAN" trong bộ phim cùng tên "IRON MAN" là không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam. Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng: Ba phần của bộ phim (IRON MAN) được khởi chiếu tại Việt Nam lần lượt vào ngày 16/05/2008, ngày 07/05/2010, ngày 26/04/2013 tại các rạp và đạt được kỷ lục về doanh thu phòng vé, điều đó thể hiện sự biết đến rộng rãi của công chúng đối với bộ phim cũng như tên nhân vật "IRON MAN". Đây là kết luận hoàn toàn cảm tính từ phía Cục Sở hữu trí tuệ. Pháp luật sở hữu trí tuệ chưa có quy định, hướng dẫn chi tiết về tiêu chí đánh giá "Một tên gọi nhân vật như thế nào thì đủ điều kiện xem là được công chúng biết đến rộng rãi", thì việc xem xét, đánh giá một tên gọi nhân vật có được công chúng Việt Nam biết đến rộng rãi hay không, phải qua kiểm nghiệm thực tế, chứ không thể căn cứ một cách mơ hồ vào sự kiện "Các rạp đạt được kỷ lục về doanh thu phòng vé".

Từ những chứng cứ lập luận nêu trên, đủ cơ sở chứng minh Quyết định số 53013/QĐ-STTT ngày 28/6/2019 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (đối với đơn đăng ký nhãn hiệu "IRONMAN",

nộp ngày 12/11/2013, số đơn: 4-2013-26781, của Công ty V) vì lý do tên gọi nhân vật "IRON MAN" trong bộ phim cùng tên "IRON MAN" đã được biết đến rộng rãi tại Việt Nam vào thời điểm ngày 12/11/2013 trở về trước, là không có căn cứ. Vì vậy, Công ty V khởi kiện vụ án yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 53013/QĐ-STTT ngày 28/6/2019 của Cục Sở hữu trí tuệ.

Người bị kiện, Cục Sở hữu trí tuệ trình bày:

Ngày 12/11/2013, Công ty V nộp đơn số 26781 để đăng ký nhãn hiệu "IRONMAN" cho các sản phẩm "mỹ phẩm; Dầu gội đầu; Sữa tắm; Nước hoa; Xà phòng; Chất tẩy rửa (không dùng trong công nghiệp) thuộc nhóm 03 thông qua đại diện sở hữu công nghiệp là Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh. Ngày 10/12/2013, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 69195/QĐ-SHTT về việc chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn 26781. Ngày 07/12/2015, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Công văn số 41390/SHTT-NH2 thông báo kết quả thẩm định nội dung đối với đơn 26781 dự định từ chối cấp đăng ký nhãn hiệu cho đơn này.

Ngày 29/01/2016, Công ty V thông qua Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh có Công văn số M8774.13/HCM-ta trả lời kết quả thẩm định nội dung trong Công văn số 41390/SHTT-NH2. Ngày 18/3/2016, Cục Sở hữu trí tuệ nhận được đơn phản đối số PĐ4-2016-00193 của Công ty Marvel (đại diện bởi Công ty luật TNHH quốc tế BMVN) đề nghị từ chối cấp văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu IRONMAN của đơn 26781.

Ngày 31/3/2016, Công ty V thông qua Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh có Công văn số M8775.13/HCM-ta bổ sung thêm tài liệu giải trình thêm cho kết quả thẩm định nội dung tại Công văn số 41390/SHTT-NH2, cụ thể là Quyết định số 61/QĐ-SHTT ngày 18/01/2016 về việc chấm dứt hiệu lực Đăng ký quốc tế nhãn hiệu số 964446 là đối chứng trong công văn số 41390/SHTT-NH2. Ngày 11/5/2016, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Công văn số 3528/SHTT-NH2 thông báo về đơn số PĐ4-2016-00193 của Công ty Marvel phản đối cấp văn bằng bảo hộ cho Công ty V. Ngày 19/5/2016, Công ty V nộp đơn số SĐ4-2016-00387 đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận chấm dứt đại diện sở hữu công nghiệp đối với Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh. Ngày 10/6/2016, Công ty TNHH Việt My có Công văn số 08/cv/2016 trả lời Công văn số 3528/SHTT-NH2 về ý kiến phản đối tại đơn số PĐ4-2016-00193. Ngày 10/6/2016, Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh có Đơn số M8774./HCM-Tha đề nghị gia hạn trả lời công văn số 3528/SHTT-NH2.

Ngày 29/7/2016, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 5945/SHTT-NH2 gửi Công ty V ghi nhận về việc chấm dứt đại diện sở hữu công nghiệp của Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh. Ngày 06/10/2016, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Công văn số 8003/SHTT-NH2 thông báo về ý kiến trả lời của Công ty V cho Công ty luật TNHH Quốc tế BMVN.

Ngày 04/11/2016, Công ty luật TNHH Quốc tế BMVN gửi Công văn số BMVN/4668595/02 trả lời Công văn số 8003/SHTT-NH2. Ngày 06/12/2016,

Công ty luật TNHH Quốc tế BMVN gửi Công văn số BMVN/4668595/03 bổ sung ý kiến trả lời công văn số 8003/SHTT-NH2;

Ngày 06/01/2017, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Công văn số 81/SHTT-NH2 gửi Công ty V thông báo về ý kiến trả lời của Công ty luật TNHH Quốc tế BMVN. Ngày 07/02/2017, Công ty luật TNHH Quốc tế BMVN tiếp tục gửi công văn số BMVN/4668595/02 bổ sung trả lời Công văn số 8003/SHTT-NH2. Ngày 29/6/2018, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Công văn số 22898/SHTT-NH2 thông báo kết quả thẩm định nội dung dự định từ chối bảo hộ đối với toàn bộ nhãn hiệu IRONMAN và sản phẩm/dịch vụ của đơn 26781. Ngày 04/7/2018, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Công văn số 6827/SHTT-NH2 thông báo về việc dự định từ chối cấp văn bằng đối với đơn 26781 gửi Công ty luật TNHH Quốc tế BMVN.

Ngày 24/9/2018, Công ty V có Công văn số 47/09/2018/cv trả lời Công văn số 22898/SHTT-NH2. Ngày 28/6/2019, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 53013/QĐ-SHTT về việc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với đơn 26781.

Với tiến trình xử lý đơn 26781 như trên, Cục Sở hữu trí tuệ đã xem xét và xử lý theo đúng quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Trong đó, các bên liên quan đều được thông tin đầy đủ để có ý kiến và trên cơ sở xem xét kỹ càng các ý kiến này, Cục Sở hữu trí tuệ mới quyết định việc từ chối đăng ký nhãn hiệu phù hợp với quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

Ý kiến của Cục Sở hữu trí tuệ về yêu cầu hủy Quyết định số 53013/QĐ-SHTT như sau:

Tên "IRON MAN" vừa là tên phim (tức tác phẩm điện ảnh), vừa là tên gọi và sau đó thể hiện, hình tượng của nhân vật chính trong tác phẩm điện ảnh này. Tác phẩm điện ảnh này được bảo hộ quyền tác giả theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, việc thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2011, 2013, 2016 (văn bản hợp nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ số 07/VBHN-BKHCN ngày 29/12/2017), theo đó Điểm 39.3.l. quy định rõ "Dấu hiệu chữ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam hoặc của nước ngoài; trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên gọi của các nhân vật, hình tượng trong các tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác đã được biết đến một cách rộng rãi, trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu tác phẩm đó". Công ty V không phản đối phim IRON MAN là tác phẩm được bảo hộ theo quyền tác giả tại Việt Nam. Ngoài ra, không có chứng cứ chứng minh được cơ sở của Marvel (như nội dung tại đơn phản đối số PĐ4-2016-00193) và của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tác phẩm điện ảnh IRON MAN được biết đến rộng rãi, mà chỉ là những nhận định gián tiếp, có phần chủ quan về việc cán bộ của Cục cũng không biết đến sự "Biết đến rộng rãi của nhân vật IRON MAN". Đồng thời, Công ty V cũng không được phép của chủ sở hữu tác phẩm điện ảnh là Công ty Marvel để đăng ký nhãn hiệu là tên của nhân vật IRON MAN. Do đó, việc thẩm định theo quy định của Điểm 39.3.l. nêu trên buộc Cục

Sở hữu trí tuệ phải kết luận tại Quyết định số 53013/QĐ-SHTT rằng "Việc chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu đang xem xét sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nhà sản xuất (sản phẩm mang nhãn hiệu yêu cầu đăng ký do Marvel Characters Inc. sản xuất)" và từ đó từ chối đăng ký nhãn hiệu IRONMAN cho Công ty V. Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị Tòa án bác yêu cầu khởi kiện của Công ty V.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 460/2021/HC-ST ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,

Căn cứ:

Điều 3, khoản 1 Điều 30, khoản 4 Điều 32, Điều 115, Điều 116, điểm b khoản 2 Điều 157, Điều 193 Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,

Tuyên xử:

Bác yêu cầu khởi kiện của Công ty T yêu cầu hủy Quyết định số 53013/QĐ-SHTT ngày 28/6/2019 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 14/4/2021, Công ty V kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện hợp pháp của Công ty V giữ nguyên kháng cáo và trình bày: Cục Sở hữu trí tuệ không chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu IRONMAN của Công ty V là không đúng pháp luật do không chứng minh được nhân vật IRON MAN biết đến rộng rãi của công chúng Việt Nam. Thực tế, việc xác định nhân vật IRON MAN có được biết đến rộng rãi hay không phải do công ty có chức năng nghiên cứu thị trường hoặc thăm dò ý kiến xã hội thực hiện. Tại phiên tòa phúc thẩm, mặc dù Công ty V không cung cấp được chứng cứ xác định nhân vật IRON MAN không được biết đến rộng rãi nhưng theo quy định thì người cung cấp chứng cứ chứng minh phải là Cục Sở hữu trí tuệ. Bản án sơ thẩm không xem xét vụ án một cách khách quan nên đã bác yêu cầu khởi kiện của Công ty V là không đúng. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty V.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện trình bày:

Cục Sở hữu trí tuệ và Công ty Marvel đã cung cấp các chứng cứ chứng minh nhân vật IRON MAN, trong tác phẩm điện ảnh cùng tên được biết đến rộng rãi trong công chúng Việt Nam. Mặc dù, pháp luật chưa quy định cụ thể nhân vật IRON MAN được biết đến rộng rãi là như thế nào. Tuy nhiên, căn cứ vào các bài báo đăng trên các báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Tiền Phong, Vnexpress đã thể hiện sự biết đến rộng rãi của công chúng đối với tác phẩm điện ảnh này.

Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của Công ty V là đúng. Đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của Công ty V, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến:

Chứng cứ do Cục Sở hữu trí tuệ và Công ty Marvel cung cấp là các trang Web chính thức ở Việt Nam và các báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Tiền Phong, Vnexpress đều đăng tải thông tin về nhân vật và tác phẩm IRON MAN. Điều này thể hiện sự biết đến rộng rãi của công chúng về nhân vật và tác phẩm IRON MAN nêu trên. Đây là chứng cứ không cần phải chưng minh. Khi giải quyết vụ án hành chính, các đương sự đều có quyền và nghĩa vụ cung cấp chứng cứ chứng minh. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa phức thẩm, Công ty V cung không cung cấp chứng cứ đối với nội dung kháng cáo.

Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của Công ty V là có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính bác kháng cáo của Công ty V, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Về thủ tục tố tụng:

[1] Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý và giải quyết vụ án là đúng quy định tại khoản 2 Điều 3, khoản 1 Điều 30, khoản 4 Điều 32, Điều 115, Điều 116 Luật Tố tụng hành chính. Công ty V kháng cáo đúng quy định nên vụ án được xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Người bị kiện đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai những vẫn vắng mặt không có lý do. Vì vậy, Hội đồng xét xử căn cứ Điều 225 Bộ luật Tố tụng hành chính xét xử vắng mặt người bị kiện.

[3] Đơn khởi kiện, Công ty V yêu cầu hủy Quyết định số 53013/QĐ-STTT ngày 28/06/2019 của Cục Sở hữu trí tuệ. Tòa án cấp sơ thẩm xác định quyết định trên là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính là đúng quy định.

Xét kháng cáo của Công ty V, thấy rằng:

[4] Về trình tự, thủ tục và thẩm quyền ban hành:

Tòa án cấp sơ thẩm xác định Quyết định số 53013/QĐ-SHTT ngày 28/6/2019 của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành đúng quy định tại Điều 15 Thông tư số

01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Điểm 15.7b Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành theo Quyết định 2525/QĐ-BKHCN ngày 04/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là đúng pháp luật.

[5] Về nội dung:

[5.1] Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2013, quy định các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, gồm:

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

……..

e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

Đối chiếu quy định trên thì Phim truyện và phim hoạt hình IRON MAN thuộc sở hữu của Công ty Marvel là tác phẩm điện ảnh được bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam. Nhãn hiệu "IRONMAN" mà Công ty V đăng ký cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa vừa là tên phim (tác phẩm điện ảnh) vừa là tên gọi, thể hiện hình tượng của nhân vật chính trong tác phẩm điện ảnh này.

[5.2] Ba phần của Phim truyện và phim hoạt hình IRON MAN được khởi chiếu tại các rạp trên lãnh thổ Việt Nam lần lượt vào ngày 16/5/2008, ngày 07/5/2010, ngày 26/4/2013. Thông tin về nhân vật "IRON MAN" và các tác phẩm "IRON MAN" được thể hiện trên báo chí và các trang Web chính thức ở Việt Nam, như báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Tiền Phong, Vnexpress: "IRON MAN 3" lập kỷ lục ở Việt Nam với 20 tỷ đồng (đăng ngày 01/5/2013, ngày 06/5/2013); "Iro man 3" lập nhiều kỷ lục quốc tế (đăng ngày 03/5/2013)… Điều này thể hiện sự biết đến rộng rãi của công chúng đối với bộ phim cũng như tên nhân vật "IRON MAN". Phim truyện và phim hoạt hình IRON MAN được công chiếu khắp thế giới như: Ironman Amoured Adventures (2009), Marvel Anime Iroman (2011)... các sản phẩm mang nhãn hiệu IRON MAN trên các trang Web chính thức của Marvel tại địa chỉ: http://shop.marvel.com/...,

[5.3] Như vậy, theo quy định tại điểm 39.3.l. Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, có nội dung: *"Dấu hiệu chữ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam hoặc của nước ngoài; trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên gọi của các nhân vật, hình tượng trong các tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác đã được biết đến một cách rộng rãi, trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu tác phẩm đó"*, có căn cứ xác định bộ phim cũng như tên nhân vật "IRON MAN" được sự biết đến rộng rãi của công chúng Việt Nam.

[5.4] Tòa án cấp sơ thẩm xác định Quyết định số 53013/QĐ-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ đúng pháp luật, đồng thời bác đơn khởi kiện của Công ty V là có

căn cứ. Công ty V kháng cáo nhưng không cung cấp chứng cứ chứng minh. Vì vậy, Hội đồng xét xử thống nhất ý kiến của Viện kiểm sát; không chấp nhận kháng cáo của Công ty V, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Công ty V phải chịu án phí hành chính phúc thẩm. Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính; Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,

1. Không chấp nhận kháng cáo của Công ty T.

2. Giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 460/2021/HC-ST ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Bác yêu cầu khởi kiện của Công ty T yêu cầu hủy Quyết định số 53013/QĐ-SHTT ngày 28/6/2019 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

4. Về án phí:

4.1 Án phí hành chính sơ thẩm: Công ty T phải nộp 300.000 (ba trăm nghìn) đồng án phí hành chính sơ thẩm, được trừ vào tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số AA/2019/0092237 ngày 06/8/2020 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty V đã nộp đủ.

4.2 Án phí hành chính phúc thẩm: Công ty T phải nộp 300.000 (ba trăm nghìn) đồng án phí hành chính sơ thẩm, được trừ vào tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0093997 ngày 26/4/2021 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty V đã nộp đủ.

5. Về hiệu lực của bản án: Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao (1);

- VKSNDCC tại TP. Hồ Chí Minh (1);
- TAND TP. Hồ Chí Minh (1);
- VKSND TP. Hồ Chí Minh (1);
- Cục THADS TP. Hồ Chí Minh (1);
- Các đương sự;
- Lưu (5), (án BĐA)

Phan Đức Phương