

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **311/2024/KDTM-ST**

Ngày: 18- 10- 2024.

V/v tranh chấp quyền sở
hữu trí tuệ

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Thanh Tú

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Bà Phan Ngọc Huệ.

2/ Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh.

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Hồ Thị Kim Oanh- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa.

- *Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:* Ông Huỳnh Thanh Hải– Kiểm sát viên.

Trong ngày 26 tháng 9 và ngày 18 tháng 10 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án về kinh doanh thương mại thụ lý số: 118/2023/TLST- KDTM ngày 23/10/2023 về việc: “*Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ*”.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 4715/2024/QĐXXST- KDTM ngày 19/8/2024; Quyết định hoãn phiên tòa số 13564/2024/QĐST- KDTM ngày 10/9/2024; Quyết định tạm ngừng phiên tòa số 14416/2024/QĐST- KDTM ngày 26/9/2024 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – N

Địa chỉ: Số 187 N, Phường M, Quận N, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: T

Người đại diện theo uỷ quyền: Ông Dương Thành L, sinh năm 1977.

Địa chỉ: Số 22 L, phường T, Thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh. (có mặt)

(Theo Văn bản uỷ ngày 08-11-2023.)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Nguyễn Quang H - Công ty Luật TNHH A.

(có mặt)

Bị đơn: Công ty Cổ phần Tập Đoàn S

Địa chỉ: Số 264, phường B, Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Đình T (vắng mặt)

Địa chỉ: Số 4.3 Lô B chung cư 280/29 B, Phường H, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Tại đơn khởi kiện ngày 19/9/2023 và đơn khởi kiện bổ sung ngày 04/4/2024, trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn có ông Dương Thanh L đại diện theo ủy quyền trình bày:

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – N được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp là 0300583659, ngành nghề đăng ký kinh doanh là: sản xuất bia và mạch nha ủ men bia; sản xuất rượu vang; sản xuất đồ uống không cồn, nước uống; bán buôn đồ uống.

Theo nguyên đơn thì nhãn hiệu “BIA SAIGON” đang được bảo hộ tại Việt Nam cho các sản phẩm bia theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 221596 được cấp bởi Cục sở hữu trí tuệ ngày 24/03/2014, có hiệu lực đến ngày 17/10/2032 và có thể gia hạn khi gần hết hiệu lực.

Bị đơn Công ty Cổ phần Tập Đoàn S, tên công ty viết tắt là: Bia Sài Gòn Việt Nam - được thành lập ngày 20/05/2019 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp bởi phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, mã số doanh nghiệp là 0315690484, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất bia và mạch nha ủ men bia; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; bán buôn đồ uống.

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN S và tên viết tắt: BIA SÀI GÒN VIỆT NAM chứa dấu hiệu “BIA SÀI GÒN” là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON” của SB.

Căn cứ Điểm d khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi và bổ sung các năm 2009, 2019, 2022 (sau đây gọi là Luật SHTT).

Căn cứ Điều 77 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ,

Hành vi xâm phạm quyền của Công ty Cổ phần Tập Đoàn S: Dấu hiệu “BIA SÀI GÒN” là phần tên riêng của Công ty Cổ phần Tập Đoàn S, có ngành nghề chính là sản xuất bia và mạch nha ủ men bia (mã ngành: 1103). Dấu hiệu này có cấu tạo, cách phát âm, phiên âm, ý nghĩa tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt được với nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON”; dấu hiệu này sử dụng trên hàng hóa lon bia và trên phương tiện kinh doanh là tên doanh nghiệp (*giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đính kèm*) cho dịch vụ sản xuất bia – là các hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự với hàng hóa là sản phẩm bia thuộc phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON”; việc Bị đơn Công ty Bia Sài

Gòn Việt Nam sử dụng dấu hiệu “BIA SÀI GÒN” gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON” của SB là hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo các quy định của pháp luật hiện hành. Như vậy, hành vi của Bị đơn Công ty Bia Sài Gòn Việt Nam là hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON” của SB.

Do đó, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – N yêu cầu Tòa án giải quyết:

1. Buộc Công ty Cổ phần Tập Đoàn S có mã số doanh nghiệp 0315690484 chấm dứt hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON” của Tổng Công ty cổ phần – Bia – Rượu – N theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ, cụ thể: buộc chấm dứt sử dụng tên doanh nghiệp, tên viết tắt của doanh nghiệp chứa cụm từ “BIA SÀI GÒN”.

2. Buộc Công ty Cổ phần Tập Đoàn S xin lỗi, cải chính công khai trên 03 số liên tiếp của báo Trung ương (cụ thể là Báo Công Thương) và báo địa phương tại TP. Hồ Chí Minh (cụ thể là Báo Tuổi Trẻ) vì đã có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON” của Tổng Công ty cổ phần – Bia – Rượu – N, quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ.

Bị đơn Công ty Cổ phần Tập Đoàn S có Ông Lê Đình T đại diện theo pháp luật trình bày:

Thông báo số 202300923/TB-CCTQ1 ngày 25/4/2023 và phản hồi của Sở kế hoạch đầu tư về việc thông báo quyết định giải thể đều được bị đơn in trên website và không có bản chính để đối chiếu.

Công ty Cp Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam đã làm thủ tục giải thể và đang tạm ngừng hoạt động từ khi bị khởi tố vụ án hình sự về xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Ngày 25/4/2023 Chi cục thuế Quận 1 đã có thông báo số 202300923/TB-CCTQ1 về việc người nộp thuế tạm ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Ngày 18/4/2023, bị đơn đã nộp hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo biên nhận số 000.00.06.H29-230418-1375 ngày 18/4/2023 theo đó hồ sơ giải thể công ty đã được Sở kế hoạch và đầu tư chấp thuận (không có biên nhận đơn).

Bị đơn đề nghị nguyên đơn chấm dứt hành vi thưa kiện hoặc công khai xin lỗi trên báo chí về việc cá nhân ông T không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ vì công ty bị đơn đã giải thể. (sẽ nộp đơn cụ thể sau).

Tại phiên tòa sơ thẩm:

* Nguyên đơn Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – N có ông Dương Thành L đại diện theo ủy quyền vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu:

Buộc Công ty Cổ phần Tập Đoàn S có mã số doanh nghiệp 0315690484 chấm dứt hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON” của Tổng Công ty cổ phần – Bia – Rượu – N theo quy định tại điểm d, khoản 1

Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ, cụ thể: buộc chấm dứt sử dụng tên doanh nghiệp, tên viết tắt của doanh nghiệp chứa cụm từ “BIA SÀI GÒN” và buộc Công ty Cổ phần Tập Đoàn S xin lỗi, cải chính công khai trên 03 số liên tiếp của báo Trung ương (cụ thể là Báo Công Thương) và báo địa phương tại TP. Hồ Chí Minh (cụ thể là Báo Tuổi Trẻ) vì đã có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON” của Tổng Công ty cổ phần – Bia – Rượu – N, quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ.

Tại phiên tòa ngày 18/10/2024 nguyên đơn xác định lại yêu cầu khởi kiện là Buộc bị đơn Công ty Cổ phần Tập Đoàn S (tên viết tắt là Bia Sài Gòn Việt Nam) chấm dứt hành vi sử dụng cụm từ “BIA SAIGON” trong tên doanh nghiệp, tên viết tắt do tương tự gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON” của Tổng công ty cổ phần – Bia – Rượu – N và Buộc Công ty Cổ phần Tập Đoàn S xin lỗi, cải chính công khai trên 03 số liên tiếp của báo Trung ương (cụ thể là Báo Công Thương) và báo địa phương tại TP. Hồ Chí Minh (cụ thể là Báo Tuổi Trẻ) vì đã có hành vi sử dụng cụm từ “BIA SAIGON” trong tên doanh nghiệp, tên viết tắt do tương tự gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON” của Tổng công ty cổ phần – Bia – Rượu – N. Yêu cầu thi hành ngay khi án có hiệu lực pháp luật.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn phân tích:

Căn cứ khoản 20 Điều 4; Điểm a khoản 3 Điều 6; Điều 75 Luật sở hữu trí tuệ thì nguyên đơn là chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON”/ “BIA SÀI GÒN” và nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON” cũng được công nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền về xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thể hiện tại Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2023/HSST ngày 16/3/2023 (đã có hiệu lực pháp luật) của Tòa án nhân dân Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; Kết luận giám định sở hữu công nghiệp số NH 079-24YC/KLGĐ ngày 19/3/2024 của Viện khoa học sở hữu trí tuệ - Cục sở hữu trí tuệ và Công văn số 2680/SHTT-TTKN ngày 09/9/2024 của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ. Do vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật, nguyên đơn có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON”/ “BIA SÀI GÒN” bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 199 Luật sở hữu trí tuệ.

Theo Kết luận giám định số NH745-23YC/KLGĐ ngày 11/9/2024 của Viện khoa học sở hữu trí tuệ, dấu hiệu “Công ty Cổ phần Tập Đoàn S”- tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập Đoàn S của bị đơn là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON” của nguyên đơn.

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 19 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp, quy định xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ thì việc sử dụng tên doanh nghiệp “Công ty Cổ phần Tập Đoàn S”, tên viết tắt “BIA SÀI GÒN VIỆT NAM” yếu tố xâm phạm quyền là hành vi bị nghiêm cấm trong đặt tên doanh nghiệp theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 01/2020/NĐ-CP và là hành vi xâm phạm

quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ.

Đề nghị: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

* Bị đơn Công ty Cổ phần Tập Đoàn S được triệu tập hợp lệ đến lần thứ 2 mà vẫn vắng mặt, căn cứ quy định của Bộ luật tố tụng dân sự Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt theo luật định.

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự của những người tiến hành tố tụng, những người tham gia tố tụng và phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án như sau:

Việc chấp hành pháp luật tố tụng: Tại phiên tòa Hội đồng xét xử và các đương sự đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm.

Về nội dung: Căn cứ khoản 1 Điều 199, khoản 1, khoản 2 Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, khoản 1 Điều 4 Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, điểm b khoản 2 Điều 266 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ, lời trình bày của phía nguyên đơn và bị đơn, ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] *Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết của Tòa án:*

Tranh chấp giữa các đương sự là tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ phát sinh giữa nguyên đơn Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – N và Bị đơn Công ty Cổ phần Tập Đoàn S, có đăng ký kinh doanh và đều vì mục đích lợi nhuận. Tại thời điểm nguyên đơn khởi kiện, bị đơn Công ty Cổ phần Tập Đoàn S có địa chỉ tại: 264 L, Phường B, Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh, nên theo quy định tại khoản 2 Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng dân sự vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân Thành phố Hồ Chí Minh.

[2] *Về nội dung:*

Tại phiên tòa ngày 18/10/2024 nguyên đơn xác định lại yêu cầu khởi kiện Buộc bị đơn Công ty Cổ phần Tập Đoàn S (tên viết tắt là Bia Sài Gòn Việt Nam) chấm dứt hành vi sử dụng cụm từ “BIA SÀI GÒN” trong tên doanh nghiệp, tên viết tắt của doanh nghiệp do tương tự gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON” của Tổng công ty cổ phần – Bia – Rượu – N và Buộc Công ty Cổ phần Tập Đoàn S xin lỗi, cải chính công khai trên 03 số liên tiếp của báo Trung ương (cụ thể là Báo Công Thương) và báo địa phương tại TP. Hồ Chí Minh (cụ thể là Báo Tuổi Trẻ) vì đã có hành vi sử dụng cụm từ “BIA SÀI GÒN” trong tên doanh nghiệp, tên viết tắt do tương tự gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON” của Tổng công ty cổ phần – Bia –

Rượu – N - HĐXX xét thấy: việc xác định lại yêu cầu khởi kiện này của nguyên đơn không vượt quá phạm vi khởi kiện ban đầu nên được chấp nhận.

[2.1] Nguyên đơn Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – N được thành lập vào ngày 17/04/2008 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp bởi phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, mã số doanh nghiệp là 0300583659. Ngành nghề đăng ký kinh doanh là: sản xuất bia và mạch nha ủ men bia; sản xuất rượu vang; sản xuất đồ uống không cồn, nước uống; bán buôn đồ uống.

Bị đơn Công ty Cổ phần Tập Đoàn S, tên doanh nghiệp viết tắt là Bia Sài Gòn Việt Nam được thành lập ngày 20/05/2019 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp bởi phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, mã số doanh nghiệp là 0315690484, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất bia và mạch nha ủ men bia; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; bán buôn đồ uống.

Như vậy, nguyên đơn và bị đơn là các chủ thể kinh doanh trong cùng một lĩnh vực, ngành nghề là *sản xuất bia và mạch nha ủ men bia; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; bán buôn đồ uống*. Nguyên đơn đã dùng nhãn hiệu “BIA SAIGON” trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh trước khi bị đơn được thành lập và đăng ký kinh doanh vào ngày 20/05/2019.

[2.2] Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (“GCN ĐKNH”) số 221596 do Cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 24/03/2014, có hiệu lực đến ngày 17/10/2032 và có thể gia hạn khi gần hết hiệu lực cho nguyên đơn, thì nguyên đơn là chủ sở hữu của nhãn hiệu “BIA SAIGON” đang được bảo hộ tại Việt Nam cho các sản phẩm bia.

Căn cứ khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: “*Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên*”. Do đó, nguyên đơn là chủ sở hữu hợp pháp và có đầy đủ các quyền đối với nhãn hiệu “BIA SAIGON”.

Căn cứ khoản 20 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ quy định: “*Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được bộ phận công chúng có liên quan biết đến rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam*”.

Căn cứ khoản 3 Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ: “*Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký*”.

Căn cứ Điều 75 Luật sở hữu trí tuệ quy định việc xem xét, đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng được lựa chọn từ một số hoặc tất cả các tiêu chí sau đây: “*Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo; Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;*

Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp; Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu; Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng; Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu”.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2023/HSST ngày 16/3/2023 (đã có hiệu lực pháp luật) của Tòa án nhân dân Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu – đối với Công ty Cổ phần Tập Đoàn S và ông Lê Đình T phạm tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” đã nhận định: “ Theo Công văn 3261/SHTT-TTKN ngày 05/05/2022 của Cục sở hữu trí tuệ về việc cung cấp ý kiến chuyên môn thì nhãn hiệu “BIA SAIGON” được bảo hộ theo GCN ĐKNH 221596 và số 225588 của nguyên đơn đủ điều kiện để được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng theo Điều 75 Luật sở hữu trí tuệ.....Như vậy, Lê Đình T và Công ty Cổ phần Tập Đoàn S đã có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 221596 và số 225588 của nguyên đơn, đủ điều kiện được coi là nhãn hiệu nổi tiếng, vi phạm khoản 1 Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ.”

Căn cứ Kết luận giám định sở hữu công nghiệp số NH 079-24YC/KLGĐ ngày 19/3/2024 của Viện khoa học sở hữu trí tuệ - Cục sở hữu trí tuệ đã kết luận: Nhãn hiệu “BIA SAIGON” được bảo hộ theo GCN ĐKNH số 221596 dùng cho sản phẩm bia được coi là nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định tại Điều 75 Luật sở hữu trí tuệ.

Căn cứ Công văn số 2680/SHTT-TTKN ngày 09/9/2024 của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ thì: “ Công ty Cổ phần Tập Đoàn S và tên viết tắt Bia Sài Gòn Việt Nam của Công ty Cổ phần tập đoàn bia Việt Nam đều có thành phần tên riêng Sài Gòn tương tự tới mức gây nhầm lẫn với phần chữ SAIGON là thành phần phân biệt và được bảo hộ riêng trong nhãn hiệu nêu trên của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – N do phần chữ “SAIGON” có thể được người tiêu dùng Việt Nam hiểu là “SÀI GÒN”; đồng thời, tên doanh nghiệp và tên viết tắt này được sử dụng cho sản phẩm dịch vụ cùng loại thuộc phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu “BIA SAIGON”. Các thành phần còn lại bao gồm: phần chữ “Bia” chỉ ngành nghề sản xuất, kinh doanh, phần chữ “Việt Nam” chỉ địa danh nước Việt Nam và phần chữ “Công ty Cổ phần tập đoàn” chỉ loại hình doanh nghiệp nên các phần chữ này đều là thành phần có khả năng phân biệt thấp.

Như vậy, căn cứ quy định tại Điều 77 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ thì tên doanh nghiệp “Công ty Cổ phần Tập Đoàn S” và tên viết tắt Bia Sài Gòn Việt Nam” của Công ty Cổ phần Tập Đoàn S chứa yếu tố xâm phạm quyền là dấu hiệu “Sài Gòn” đối với nhãn hiệu BIA SAIGON theo GCN ĐKNH số 221596 của Công ty đã được bảo hộ trước ngày tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập Đoàn S sử dụng.”

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 19 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp, quy định xử lý đối với

trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp quy định như sau: “1. Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đó; 2. Căn cứ để xác định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được thực hiện theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu đặt tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp.”

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ, quy định: về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu: “... d) Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng...”.

Căn cứ Điều 72 Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định: “... khi có đủ các căn cứ sau đây: 1. Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ; 2. Có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét; 3. Người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể quyền sở hữu công nghiệp...”

Như vậy, căn cứ vào các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và các quy định của pháp luật thì nguyên đơn là chủ sở hữu của nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON” theo quy định tại Điều 75 Luật sở hữu trí tuệ đã được viện dẫn nêu trên và hiện nay Nguyên đơn vẫn đang sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON” trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nguyên đơn.

Xét, bị đơn là chủ thể kinh doanh trong cùng một lĩnh vực, ngành nghề với nguyên đơn là sản xuất bia và mạch nha ủ men bia; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; bán buôn đồ uống, nhưng lại sử dụng tên doanh nghiệp có chứa cụm từ “BIA SÀI GÒN” cụ thể: “CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN S” và tên viết tắt của doanh nghiệp: BIA SÀI GÒN VIỆT NAM, dấu hiệu này trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON” của nguyên đơn là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON” của nguyên đơn. Tại phiên tòa, nguyên đơn cũng khẳng định không cấp phép, không đồng ý để bị đơn sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SÀI GÒN” trong việc sử dụng tên doanh nghiệp, tên viết tắt của doanh nghiệp của bị đơn. Do vậy, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Buộc bị đơn Công ty Cổ phần Tập Đoàn S (tên viết tắt là Bia Sài Gòn Việt Nam) chấm dứt hành vi sử dụng cụm từ “BIA SÀI GÒN” trong tên doanh nghiệp, tên viết tắt do tương tự gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON” của Tổng công ty cổ phần – Bia – Rượu – N là có căn cứ để HĐXX chấp nhận.

[2.3] Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 198 Luật sở hữu trí tuệ quy định chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền “*yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại*”. Do đó, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Buộc Công ty Cổ phần Tập Đoàn S phải xin lỗi, cải chính công khai ngay khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật trên 03 số liên tiếp của báo Trung ương và báo địa phương tại TP. Hồ Chí Minh vì đã có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON” của Tổng công ty cổ phần – Bia – Rượu – N là có căn cứ để HĐXX chấp nhận.

Bị đơn ông Lê Đình T cho rằng theo Thông báo số 202300923/TB-CCTQ1 ngày 25/4/2023 và phản hồi của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty Cổ phần Tập Đoàn S đã làm thủ tục giải thể và đang tạm ngừng hoạt động từ khi bị khởi tố vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, theo đó bị đơn đã nộp hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo biên nhận số 000.00.06.H29-230418-1375 ngày 18/4/2023 theo đó hồ sơ giải thể công ty đã được Sở kế hoạch và đầu tư chấp thuận (không có biên nhận đơn). Và ngày 25/4/2023, Chi cục thuế Quận 1 đã có thông báo số 202300923/TB-CCTQ1 về việc người nộp thuế tạm ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đồng thời, bị đơn đề nghị nguyên đơn chấm dứt hành vi thừa kiện hoặc công khai xin lỗi trên báo chí về việc cá nhân tôi không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ vì công ty bị đơn đã giải thể.

Tuy nhiên, căn cứ Công văn số 8485/ĐKKD-T6 ngày 06/9/2024 của Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư thì: “*Thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cp Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam- Mã số doanh nghiệp 0315690484, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 01/7/2020. Công ty đã gửi thông báo quyết định giải thể theo quy định, thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đến nay, Công ty chưa đăng ký giải thể.*”

Và căn cứ Công văn số 14011/CCTQ1-KK-KTT-TH ngày 06/9/2024 của Chi cục thuế Quận 1 thì: “*Trạng thái hoạt động của mã số thuế 0315690484- Công ty Cp Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam: Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo Thông báo số 2023000923/TB-CCTQ1 ngày 25/4/2023.*”

Như vậy, việc bị đơn vẫn sử dụng tên doanh nghiệp, tên viết tắt của doanh nghiệp chứa yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON” của nguyên đơn, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Do đó, ý kiến trình bày nêu trên của bị đơn là không có cơ sở để chấp nhận.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đề nghị này của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp với nhận định của HĐXX nên chấp nhận.

Về án phí sơ thẩm đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại: Do yêu cầu của nguyên đơn được Hội đồng xét xử chấp nhận nên Bị đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị đơn Công ty Cổ phần Tập Đoàn S phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 3.000.000 đồng.

Nguyên đơn không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm nên hoàn trả lại cho nguyên đơn số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 3 Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 37, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 227; Điều 228; Điều 243, Điều 244 điểm b khoản 2 Điều 266; Điều 271, khoản 1 Điều 273 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015;

Căn cứ Điều 4, Điều 6, Điều 75, điểm d khoản 1 Điều 129, Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ được sửa đổi và bổ sung các năm 2009, 2019, 2022 cùng các Điều Luật đã viện dẫn.

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Tổng công ty cổ phần – Bia – Rượu – N.

Buộc bị đơn Công ty Cổ phần Tập Đoàn S (tên viết tắt là Bia Sài Gòn Việt Nam) chấm dứt hành vi sử dụng cụm từ “BIA SÀI GÒN” trong tên doanh nghiệp, tên viết tắt do tương tự gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON” của Tổng công ty cổ phần – Bia – Rượu – N.

Buộc Công ty Cổ phần Tập Đoàn S xin lỗi, cải chính công khai trên 03 số liên tiếp của báo Trung ương (cụ thể là Báo Công Thương) và báo địa phương tại TP. Hồ Chí Minh (cụ thể là Báo Tuổi Trẻ) vì đã có hành vi sử dụng cụm từ “BIA SÀI GÒN” trong tên doanh nghiệp, tên viết tắt do tương tự gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu nổi tiếng “BIA SAIGON” của Tổng công ty cổ phần – Bia – Rượu – N.

Thi hành ngay khi án có hiệu lực pháp luật.

2. Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:

Bị đơn Công ty Cổ phần Tập Đoàn S Nam phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 3.000.000 đồng.

Hoàn trả cho nguyên đơn Tổng công ty cổ phần – Bia – Rượu – N số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 3.000.000đồng theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2022/0004013 ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Án xử sơ thẩm công khai, các đương sự được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án tuyên án. Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt, niêm yết hợp lệ bản án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TANDTC;
- TAND Cấp cao tại TP.HCM;
- VKSND Cấp cao tại TP.HCM;
- VKSND TP.HCM;
- Cục THADS TP.Hồ Chí Minh
- Các đương sự;
- Lưu: Hồ sơ.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Mai Thị Thanh Tú

