

Về việc: Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông **Phạm Văn Hề**
2. Ông **Nguyễn Tất Năm**

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà **Huỳnh Thúy Ngân** - Thư ký Tòa
án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:
Bà **Trần Thị Thúy Ái** - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 16 tháng 10 năm 2017 và ngày 20 tháng 10 năm 2017 tại Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 06/2017/TLST-KDTM ngày 09/01/2017 về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 850/2017/QĐXXST-KDTM ngày 06 tháng 10 năm 2017 giữa các đương sự:

Địa chỉ: Lầu 1 Cao ốc văn phòng 194 GC- số 43, đường D, Phường N , quận T, TP.Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền: Bà **Nguyễn Thị Thiên Th.** (Hợp đồng ủy quyền số 0802/HĐUQ/2017 ngày 08/02/2017)

Địa chỉ: 593 đường K, Khu phố S, phường L, quận D, TP. Hồ Chí Minh

Người đại diện hợp pháp theo pháp luật: Ông **Lý Gia Kh.** – Giám đốc Công ty TNHH GH.

(Các đương sự có mặt tại Tòa)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Căn cứ đơn khởi kiện của nguyên đơn là Công ty TNHH một thành viên HC VN(sau đây viết tắt là Công ty HC) và phần trình bày của người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn tại Tòa như sau:

Công ty HC được Ngân hàng nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tài chính số 112/GP/NHNN ngày 18/4/2008 với tên gọi là Công ty TNHH một thành viên tài chính PPF Việt Nam. Ngày 10/9/2014 đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên HC VN theo Quyết định số 1811/QĐ-NHNN ngày 10/9/2014 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước. Ngành nghề kinh doanh của Công ty HC là tài chính. Quá trình hoạt động thì Công ty HC sử dụng tên miền trên Internet là “HC.VN”. Để sử dụng tên miền “HC.VN” thì Công ty HC thực hiện thủ tục đăng ký tên miền theo hợp đồng cung cấp tên miền ngày 24/7/2009 mà Công ty HC ký với Công ty TNHH một thành viên Viễn thông quốc tế F và hợp đồng này được duy trì hiệu lực đến ngày 17/8/2019.

Do Công ty HC phát hiện Công ty TNHH GH (sau đây viết tắt là Công ty GH) đã sử dụng và rao bán tên miền “HC.COM.VN” nên Công ty HC đã yêu cầu Văn phòng thừa phát lại quận Thủ Đức lập vi bằng để làm chứng sự việc trên vào ngày 27/6/2016. Trước khi khởi kiện đến Tòa án, Công ty HomeCredit có đề nghị mua lại tên miền mà Công ty GH đang sử dụng nhưng Công ty GH đã đưa ra giá là 190.000.000 đồng nên Công ty HC không chấp nhận. Nhận thấy Công ty GH sử dụng tên miền “HC.COM.VN” để kinh doanh là hành vi cạnh tranh không lành mạnh và việc rao bán tên miền của Công ty GH là mục đích xấu. Cụm từ tên miền mà Công ty GH đang sử dụng nêu trên giống đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu và tên thương mại “HC.VN” mà Công ty HC đã đăng ký bảo hộ là vi phạm Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 nên Công ty Credit khởi kiện đến Tòa án yêu cầu buộc Công ty GH chấm dứt quyền sở hữu, thu hồi tên miền “HOMECREDIT.COM.VN và ưu tiên cho Công ty HC đăng ký trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Phần trình bày của ông Lý Gia Khang là đại diện hợp pháp của bị đơn-Công ty GH:

Công ty GH được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303006441 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/7/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 09/9/2015, Công ty GH xác nhận sử dụng tên miền “HC.COM.VN từ ngày 24/01/2015. Ngày 07/6/2017, Công ty GH đã đăng ký sở hữu tên miền này và đã được nhà đăng ký là Công ty Cổ phần Inet cấp giấy chứng nhận với hạn sử dụng từ ngày 24/01/2015 đến ngày 24/01/2018. Theo Website trên thì Công ty GH chỉ thông tin các sản phẩm mà Công ty GH kinh doanh theo ngành nghề đã đăng ký là camera quan sát, thiết bị chống trộm mà không có nội dung nào liên quan đến Công ty HC hay ngành nghề kinh doanh của Công ty HC . Công ty GH sử dụng tên miền để kinh doanh ngành nghề khác với Công ty HC nên không gây nhầm lẫn và cũng không có biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh

hay ý đồ xấu như trình bày của nguyên đơn. Công ty HC không đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương mại là HC nên không thể nói Công ty GH sử dụng tên miền gần giống với tên thương mại của Công ty HC là cạnh tranh không lành mạnh và vi phạm Luật sở hữu trí tuệ. Công ty GH đề nghị Tòa án không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn.

Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát biểu:

- Về tố tụng: Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ án và của Hội đồng xét xử tại phiên tòa đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Những người tham gia tố tụng đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

- Về nội dung: Đề nghị không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Căn cứ vào kết quả hỏi và tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Về thẩm quyền: Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn và trình bày của các bên tại Tòa thì có cơ sở xác định tranh chấp về tên miền giữa Công ty HC và Công ty GH là tranh chấp quyền về quyền sở hữu trí tuệ và đều có mục đích lợi nhuận, bị đơn có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh nên căn cứ khoản 2 Điều 30, khoản 1 Điều 37 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì vụ án sơ thẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Về nội dung:

Xét yêu cầu của Nguyên đơn, Hội đồng Xét xử nhận thấy:

Công ty HC được Ngân hàng nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tài chính số 112/GP/NHNN ngày 18/4/2008 với tên gọi là Công ty TNHH một thành viên tài chính PPF Việt Nam. Ngày 10/9/2014 đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên HC VN theo Quyết định số 1811/QĐ-NHNN ngày 10/9/2014 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước. Ngành nghề kinh doanh của Công ty HC là tài chính và dịch vụ. Công ty HC sử dụng tên miền “HC.VN” và thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tên miền theo hợp đồng cung cấp tên miền ngày 24/7/2009 được ký kết giữa Công ty HC ký với Công ty TNHH một thành viên Viễn thông quốc tế F và hợp đồng này được duy trì hiệu lực đến ngày 17/8/2019.

Công ty GH sử dụng tên miền “HC.COM.VN” từ ngày 24/01/2015. Ngày 07/6/2017, Công ty GH đã đăng ký và sở hữu tên miền này và đã được nhà đăng ký là Công ty cổ phần Inet cấp giấy chứng nhận với hạn sử dụng đến ngày 24/1/2018.

Về phần trình bày của Công ty HC cho rằng Công ty GH sử dụng tên miền “HC.COM.VN” để kinh doanh là có ý đồ cạnh tranh không lành mạnh, cụm từ tên miền mà Công ty GH đang sử dụng nêu trên giống đến mức gây nhầm lẫn với nhãn

hiệu, tên thương mại “HC.VN” mà Công ty HC đang sử dụng hợp pháp là vi phạm Luật sở hữu trí tuệ năm 2005. Xét trình bày của Nguyên đơn, Hội đồng xét xử nhận thấy: Căn cứ vào Giấy chứng nhận nhãn hiệu số 100288 và 100289 do Cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 28/4/2008 và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 107413 cấp ngày 15/8/2008 cho Công ty HC thì nhãn hiệu “HC simply, hình” và nhãn hiệu “HC , hình” được đăng ký bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng cụm từ “HC ” cho các nhóm dịch vụ thuộc nhóm 35 và 36. Tại kết luận chuyên môn của Cục Sở hữu trí tuệ theo văn bản số 6737/SHTT-TTKN ngày 15/8/2017 về việc cung cấp ý kiến chuyên môn theo Quyết định cung cấp chứng cứ của Tòa án số 574/2017/QĐ-CCTLCC ngày 29/6/2017 đã xác định: “Thành phần “HC ” cho các dịch vụ thuộc nhóm 35 và 36 không được bảo hộ độc quyền tại Việt nam và Cục Sở hữu trí tuệ không có thông tin về lãnh vực kinh doanh tại tên miền “HC .COM.VN” của Công ty GH nên không đủ căn cứ kết luận xâm phạm”. Như vậy, với kết luận chuyên môn nêu trên đối chiếu với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp cho Công ty GH thì lãnh vực kinh doanh của Công ty GH không thuộc lãnh vực kinh doanh của Công ty HC. Điều này cho thấy thành phần tên miền mà Công ty GH đăng ký sử dụng trên trang Web của Công ty GH tuy có thành phần trùng với nhãn hiệu của Công ty HC nhưng không xâm phạm nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ độc quyền của Công ty HC .

Về phần trình bày của Công ty HC cho rằng Công ty GH sử dụng tên miền “HC .COM.VN” gần giống đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại “HC VIET NAM” của Công ty HC là hành vi cạnh tranh không lành mạnh và có mục đích xấu vì đã rao bán tên miền . Xét thấy: tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 103/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Hướng dẫn về thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định về quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại thì tuy Công ty HC được quyền bảo hộ đương nhiên (không cần thủ tục đăng ký) đối với tên thương mại của Công ty HC nhưng chỉ được bảo hộ trong lãnh vực kinh doanh tương ứng. Do lãnh vực kinh doanh của Công ty GH là mua bán camera khác với lãnh vực kinh doanh của Công ty HC là tài chính nên không có cơ sở để xác nhận việc Công ty GH sử dụng tên miền có thành phần trùng với tên thương mại được bảo hộ của Công ty HC là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại đã được bảo hộ của Công ty HC .

Mặt khác, sản phẩm dịch vụ của hai công ty cũng không cùng loại nên cũng không có căn cứ để cho rằng Công ty GH đã vi phạm khoản 2 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (đã sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại. Công ty HC cũng không có tài liệu nào để chứng minh việc Công ty GH sử dụng tên miền nhằm mục đích làm thiệt hại đến uy tín danh tiếng của nhãn hiệu tên thương mại của Công ty HC . Do vậy, căn cứ điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (đã sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh thì việc Công ty GH sử dụng

tên miền có thành phần “HC ” trùng với tên thương mại “HC VIET NAM” của Công ty HC nhưng không nhằm mục đích làm thiệt hại đến uy tín danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của Công ty HC nên không được coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh như phần trình bày của nguyên đơn.

Đối với hành vi rao bán tên miền của Công ty GH. Hội đồng xét xử xét thấy: Theo thông tư số 16/2016/TT- BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin và truyền thông hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá thì là tên miền Internet không phải là đối tượng cấm chuyển nhượng. Công ty GH đã đăng ký và sử dụng tên miền từ tháng 01/2015 đến nay cho mục đích kinh doanh. Công ty HC cũng không có chứng cứ nào để chứng minh việc Công ty GH chỉ đăng ký nhằm mục đích bán tên miền để kiếm lợi bất chính. Do vậy việc rao bán tên miền của Công ty GH không đủ cơ sở để xác định là vì mục đích xấu như phần trình bày của Nguyên đơn.

Từ những phân tích trên, xét thấy việc Công ty HC khởi kiện yêu cầu Công ty GH chấm dứt quyền sở hữu, thu hồi tên miền “HC.COM.VN” và ưu tiên cho Công ty HC đăng ký “HC.COM.VN” là không có căn cứ pháp luật để được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Về án phí dân sự sơ thẩm: 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, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì Công ty HC phải chịu án phí không có giá ngạch là 3.000.000 đồng đối với yêu cầu khởi kiện không được chấp nhận. Công ty GH không phải chịu án phí.

Vì các lẽ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Khoản 2 Điều 30; Khoản 1 Điều 37; Điểm a Khoản 1 Điều 35 của Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 .

Căn cứ khoản 2 Điều 129; khoản 1 Điều 130 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009).

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, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Căn cứ Điều 26 Luật Thi hành án dân sự.

Tuyên xử:

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn **Công ty TNHH một thành viên HC VN** về việc: Buộc Công ty TNHH GH phải chấm dứt việc sử dụng tên miền “HC.COM.VN” và ưu tiên cho Công ty TNHH một thành viên HC VN đăng ký tên miền “HC.COM.VN”

2. Về án phí: Công ty TNHH một thành viên HC VN phải nộp là 3.000.000 đồng nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 2.000.000 đồng theo biên lai thu số AA/2016/0031807 ngày 04/01/2017 của Cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh. Công ty TNHH một thành viên HC VN phải nộp thêm số tiền là 1.000.000 đồng.

Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được 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, 7 và 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:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM;
- Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM;
- Cục Thi hành án dân sự TP.HCM;
- Các đương sự
- Lưu: HSVA, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Hà Thanh Thủy