

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: 17/2019/KDTM-ST

Ngày: 31-5-2019

V/v tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Minh Thành

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Mạnh Quang

Bà Nguyễn Thị Thúy

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Giang- Thư ký Toà án nhân dân thành phố Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Thanh- Kiểm sát viên.

Trong ngày 31/5/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 20/2018/KDTM-ST ngày 12/7/2018 về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 152/2019/QĐXX-ST ngày 22/5/2019 giữa các đương sự:

** Nguyên đơn:* Ông Phạm Tấn T, sinh năm 1950 - Chủ hộ kinh doanh Hiệu Đồng T.

Trụ sở: số 62 phố Nguyễn Tư G, phường P, quận H, Hà Nội;
HKTT của ông T: số 179 phố B, phường L, quận H, thành phố Hà Nội.

Ông T có mặt.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp: ông Lê Quang V, bà Nguyễn Khánh L, ông Đỗ Mạnh L- Luật sư Công ty Luật TNHH B và cộng sự; có địa chỉ tại: tầng 21 C, số 117 T, quận C, Hà Nội.

Ông V, bà L có mặt; ông L1 vắng mặt.

** Bị đơn:* Công ty cổ phần Bột Thực phẩm ASEA Đ

Trụ sở: Thôn V, xã T, huyện Th, Hà Nội; Người đại diện theo pháp luật: ông Trần Văn H, chức vụ: giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền: bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1983 (vợ ông Hùng); có HKTT tại: thôn V, xã T, huyện Th, Hà Nội;
Địa chỉ liên hệ: thôn 1 xã Đ, huyện Th, Hà Nội.

Bà H có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

1. Theo đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo, đại diện nguyên đơn trình bày:

Hộ kinh doanh cá thể Đồng T ra đời từ cuối những năm 1990 chuyên về sản xuất và cung cấp cho thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận sản phẩm bột thực phẩm, bột chiên tôm, bột chiên giòn. Năm 2002, Hộ kinh doanh Hiệu Đồng T được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 01D8000918-CN bởi Phòng đăng ký kinh doanh-UBND quận Hai Bà Trưng ngày 04/06/2002 với chức năng sản xuất và kinh doanh bột chiên tôm, bột dành cho thực phẩm. Ngày 18/10/2010, Hộ kinh doanh Hiệu Đồng T được UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận kinh doanh số 01C8015731 để kinh doanh bột thực phẩm. Trong suốt quá trình trên gần 20 năm hoạt động kinh doanh liên tục tại Việt Nam, sản phẩm bột chiên tôm, bột chiên giòn của Hộ kinh doanh Hiệu Đồng T mang thương hiệu Hiệu Đồng T đã trở thành thương hiệu/nhãn hiệu quen thuộc và được sự tín nhiệm cao của khách hàng. Và so với các đối thủ cùng sản xuất và kinh doanh sản phẩm bột chiên tôm, bột chiên giòn, Hộ kinh doanh Hiệu Đồng T không chỉ đóng vai trò là một danh xưng thương mại mà còn là danh xưng thương mại có danh tiếng.

Ý thức được tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ gắn liền với quá trình đầu tư và kinh doanh, Ông Phạm Tấn T đã đăng ký thành công nhiều đối tượng quyền SHTT, cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 59681 do Cục SHTT cấp ngày 12/01/2005 có hiệu lực đến 29/06/2021 cho nhãn hiệu “Hiệu Đồng T & hình Đồng T”;

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 208482 do Cục SHTT cấp ngày 09/07/2013 có hiệu lực đến 06/10/2021 cho nhãn hiệu “Hiệu Đồng T & hình Đồng T”;

Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp (KDCN) số 13782 do Cục SHTT cấp ngày 5/11/2009 cho bao gói sản phẩm bột chiên giòn Hiệu Đồng T có hiệu lực đến ngày 23/10/2023.

Ngày 04/02/2016, Công ty Asea Đồng T (tên gọi cũ là Công ty cổ phần bột thực phẩm A) bị Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 85.000.000đ, và buộc phải tiêu hủy 530 thùng sản phẩm, 10 cuộn màng bao vỏ bao gói, 920 vỏ thùng các tông đựng bột chiên giòn vì lý do xâm phạm quyền độc quyền sử dụng KDCN và nhãn hiệu Hiệu Đồng T của tôi.

Trong vụ việc này về phần xâm phạm Nhãn hiệu, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đã áp dụng căn cứ tại điểm c khoản 1 Điều 129 và 213 Luật SHTT để xác định hành vi xâm phạm của Công ty Asea Đồng T và các căn cứ tại Khoản 4 và Điểm a Khoản 10 Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ để áp mức xử phạt vi phạm hành chính Công ty này.

Về phần xâm phạm quyền độc quyền Kiểu dáng công nghiệp, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đã áp dụng căn cứ tại Điều 126 Luật SHTT để xác định hành vi xâm phạm của Công ty Asea Đồng T và các căn cứ tại Khoản 5 và Điểm a Khoản 13 Điều 11 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ để áp mức xử phạt vi phạm hành chính.

Lợi dụng cơ chế đăng ký, sửa đổi tên doanh nghiệp được quy định khá dễ dàng, ngày 03/03/2016, Công ty Asea Đồng T thể hiện rõ động cơ lẩn tránh pháp luật bằng cách tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty từ: Công ty cổ phần bột thực phẩm A thành Công ty cổ phần Bột Thực phẩm ASEA Đ . Hành động

sửa đổi tên công ty nêu trên thực chất là cố ý lợi dụng yếu tố/dấu hiệu “Đồng T” được cấp trong đăng ký kinh doanh sửa đổi để hợp pháp hóa cho hành vi sử dụng yếu tố/dấu hiệu “Đồng T” trên bao bì sản phẩm bột chiên tôm, bột chiên giòn vì chính hành vi sử dụng yếu tố/dấu hiệu “Đồng T” trước đó của Bị đơn đã bị kết luận là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và đã từng bị xử lý hành chính trước pháp luật như trên đã nêu.

Việc sử dụng yếu tố/dấu hiệu “Đồng T” sau khi Bị đơn đã thay đổi đăng ký kinh doanh thành Công ty Asea Đồng T mà không có sự cho phép của nguyên đơn là hành vi trái pháp luật, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại và nhãn hiệu Hiệu Đồng T đang được Nhà nước bảo hộ cho Nguyên đơn, cụ thể hành vi này tiếp tục cấu thành các hành vi xâm phạm như sau:

- Sử dụng tên doanh nghiệp chứa yếu tố/dấu hiệu “Đồng T” là hành vi xâm phạm quyền độc quyền đối với nhãn hiệu “Hiệu Đồng T” đang được bảo hộ của Nguyên đơn theo điểm c khoản 1 điều 129 Luật SHTT 2005 sửa đổi 2009 và xâm phạm quyền độc quyền đối với tên thương mại “Hiệu Đồng T” của Nguyên đơn theo khoản 2 điều 129 Luật SHTT 2005 sửa đổi 2009;

- Việc đăng ký và sử dụng tên doanh nghiệp chứa yếu tố/dấu hiệu “Đồng T” bởi Bị đơn là vi phạm điều cấm nêu tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 quy định rằng không được sử dụng tên thương mại của tổ chức, cá nhân khác đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp.

Căn cứ điều 201 Luật SHTT, Nguyên đơn đã nộp yêu cầu giám định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại Viện Khoa học SHTT thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo Kết luận giám định số NH 193-16/YC/KLGD ngày 20/05/2016, Viện KHSHTT khẳng định dấu hiệu “ASEA ĐỒNG T” có trong tên doanh nghiệp gắn sản phẩm bột chiên giòn là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ theo GCN ĐKNH số 208482 của Nguyên đơn.

Từ các nội dung nêu trên, Nguyên đơn buộc phải thực hiện quyền khởi kiện yêu cầu Quý Tòa giải quyết vụ án xâm phạm quyền SHTT với các yêu cầu cụ thể sau đây:

1. Buộc Bị đơn chấm dứt sử dụng tên doanh nghiệp chứa yếu tố/dấu hiệu “Đồng T” xâm phạm quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu và tên thương mại “Hiệu Đồng T” đang được pháp luật bảo hộ cho Nguyên đơn dựa theo khoản 1 điều 202 Luật SHTT;

2. Buộc Bị đơn thực hiện nghĩa vụ tiến hành đổi tên doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, cụ thể là loại bỏ yếu tố/dấu hiệu “Đồng T” ra khỏi tên doanh nghiệp, tên giao dịch và tên viết tắt của mình theo khoản 3 điều 202 Luật SHTT và theo điểm a khoản 4 Điều 19 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 ;

3. Buộc Bị đơn thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm bột chiên giòn, bột chiên tôm hoặc các sản phẩm thực phẩm tương tự khác chứa yếu tố/dấu hiệu “Đồng T”; và đồng thời buộc Bị đơn tháo dỡ, tiêu hủy toàn bộ bao gói, giấy tờ tài liệu, tờ rơi, biển hiệu, phương tiện in ấn bao bì bao gồm cả mọi quảng cáo, chào hàng trên môi trường internet chứa yếu tố/dấu hiệu “Đồng T” theo khoản 5 Điều 202 Luật SHTT.

2- Bị đơn là Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T trình bày:

Việc Ông Phạm Tấn T - Chủ hộ kinh doanh nhãn Hiệu Đồng T khởi kiện Công ty CP bột thực phẩm ASEA Đồng T vi phạm nhãn hiệu “Đồng T và tên thương mại Hiệu Đồng T”, bị đơn không đồng ý vì lý do sau:

Ông Trần Văn Huấn (em trai ông Trần Văn Hùng – giám đốc Công ty ASEA Đồng T) đã đăng ký bảo hộ số 182982 theo quyết định số 18166/QĐ-SHTT ngày 13/4/2012 của Cục Sở hữu trí tuệ đối với chữ “AS”. Toàn bộ chữ bảo hộ này đã được sang tên cho Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T.

Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T cũng đã đăng ký mẫu nhãn hiệu chữ “A” và đã được công nhận.

Mẫu nhãn mác bao bì có chữ “A” ở phía trên và “AS” phía dưới Công ty đã đăng ký bảo hộ.

Đối với chữ “Đồng T” theo đơn khởi kiện của nguyên đơn trên tên của Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T là tên thương mại do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy phép hoạt động không liên quan gì đến nhãn hiệu.

Nhãn hiệu “chiên giòn” và “chiên xù” trên bao bì của Công ty Asea Đồng T là khác hoàn toàn mẫu “chiên giòn” và “chiên xù” đứng tên Hộ kinh doanh Hiệu Đồng T.

Đối với kết luận số NH193-16YC/KLGD của Viện khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ thì Công ty Asea Đồng T không đồng ý và chưa có ý kiến khiếu nại đối với kết luận này.

Đối với các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thì bị đơn không đồng ý.

Quá trình giải quyết tại Tòa án, tại phiên hòa giải ngày 17/5/2019:

- Phía bị đơn vẫn cho rằng việc mình sử dụng bao bì của sản phẩm trong đó có chữ Đồng T kể cả trong việc quảng cáo, đăng ký kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp là không sai, tuy nhiên để giải quyết việc nhanh gọn không phải ra tòa thì cũng đồng ý bỏ chữ Đồng T trong các sản phẩm, dịch vụ, đăng ký kinh doanh cũng như các hoạt động kinh doanh khác của công ty. Nếu làm như vậy thì chúng tôi sẽ thiệt hại một số tiền không nhỏ và đề nghị phía nguyên đơn hỗ trợ chúng tôi một khoản là 1,5 tỷ đồng, sau đó đề xuất là 700 triệu và gần đây nhất là 500 triệu.

- Phía nguyên đơn vẫn khẳng định phía bị đơn vi phạm tên nhãn hiệu hàng hóa mình đã được bảo hộ tại cơ quan có thẩm quyền. Phía nguyên đơn là bên bị thiệt hại trong vụ việc này nên yêu cầu của phía bị đơn đòi hỗ trợ một khoản tiền là không chấp nhận được và không chấp nhận hỗ trợ một khoản nào.

Tại phiên tòa hôm nay:

Các bên đương sự không xuất trình thêm tài liệu, chứng cứ gì mới. Điều đề nghị Tòa án giải quyết trên cơ sở các tài liệu chứng cứ hiện có.

Tòa án đã tiến hành hòa giải nhưng không T.

Nguyên đơn và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện: Buộc Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu Hiệu Đồng T; Buộc Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T chấm dứt hành vi xâm phạm quyền đối

với tên thương mại Hiệu Đồng T , Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T tiến hành thủ tục đổi tên doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội bằng cách xóa bỏ dấu hiệu “ĐỒNG T ” ra khỏi tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt của mình; Buộc Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T thu hồi và tiêu hủy toàn bộ bao gói sản phẩm chứa các sản phẩm như “bột chiên giòn”, “bột béo”, “bột năng”, “bột chiên xù”... chứa dấu hiệu “Đồng T ”, đồng thời buộc Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T tiêu hủy toàn bộ bao gói, giấy tờ tài liệu, tờ rơi, biển hiệu, phương tiện in ấn bao bì chứa dấu hiệu “Đồng T ”, buộc Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T tháo dỡ mọi quảng cáo, chào hàng trên môi trường internet chứa dấu Hiệu Đồng T .”

Bị đơn vẫn giữ nguyên các ý kiến đã trình bày.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sau khi phân tích nội dung vụ án đã đề nghị: chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Về án phí, bị đơn phải chịu.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa; Sau khi nghe các bên trình bày và tranh luận, phát biểu của đại diện Viện kiểm sát; Hội đồng xét xử xét thấy:

[1]. Về tố tụng:

Hộ kinh doanh Hiệu Đồng T được thành lập và được UBND quận Hai Bà Trưng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2002 và được UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận kinh doanh năm 2010 theo quy định của pháp luật; Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T là pháp nhân được thành lập hợp pháp và có đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết vụ án: Tranh chấp giữa nguyên đơn và bị đơn là Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, bị đơn có trụ sở tại thôn Vực, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội theo quy định khoản 2 Điều 30; điểm c khoản 1 Điều 37 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Sau khi thụ lý giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành các thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự như: lấy lời khai, hòa giải, công khai chứng cứ. Ngày 22/5/2019, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định ra xét xử số 152/QĐXX- ST, theo đó thời gian mở phiên tòa được ấn định vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 27/5/2019. Tại phiên tòa ngày 27/5/2019, bị đơn vắng mặt lần thứ nhất và có đơn xin hoãn phiên tòa. Hội đồng xét xử đã căn cứ các Điều 70, Điều 76, Điều 227, Điều 233 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 hoãn phiên tòa và thời gian mở phiên tòa tiếp theo được ấn định vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 31/5/2019. Tại phiên tòa các đương sự có mặt.

[2]. Về nội dung:

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án do các đương sự xuất trình, lời khai của các đương sự tại Tòa án và tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Nguyên đơn khởi kiện đề nghị Tòa án: “1. Buộc Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu Hiệu Đồng T ; 2. Buộc

Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T chấm dứt hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại Hiệu Đồng T, Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T tiến hành thủ tục đổi tên doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội bằng cách xóa bỏ dấu hiệu “ĐỒNG T” ra khỏi tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt của mình; 3. Buộc Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T thu hồi và tiêu hủy toàn bộ bao gói sản phẩm các sản phẩm như “bột chiên giòn”, “bột béo”, “bột năng”, “bột chiên xù”... chứa dấu hiệu “Đồng T”, đồng thời buộc Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T tiêu hủy toàn bộ bao gói, giấy tờ tài liệu, tờ rơi, biển hiệu, phương tiện in ấn bao bì chứa dấu hiệu “Đồng T”, buộc Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T tháo dỡ mọi quảng cáo, chào hàng trên môi trường internet chứa dấu Hiệu Đồng T.”

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

Hộ kinh doanh cá thể Đồng T ra đời từ cuối những năm 1990 chuyên về sản xuất sản phẩm bột thực phẩm, bột chiên tôm, bột chiên giòn. Năm 2002, Hộ kinh doanh Hiệu Đồng T được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 01D8000918-CN bởi Phòng đăng ký kinh doanh-UBND quận Hai Bà Trưng ngày 04/06/2002 tại địa chỉ kinh doanh: phòng 45, Nhà A2, khu tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, với chức năng sản xuất và kinh doanh bột chiên tôm, bột dành cho thực phẩm. Ngày 18/10/2010, Hộ kinh doanh Hiệu Đồng T được UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận kinh doanh số 01C8015731 tại địa chỉ kinh doanh: số 62 phố Nguyễn Tư Giản, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để kinh doanh sản xuất bột thực phẩm.

Ông Phạm Tấn T - Chủ hiệu kinh doanh Hiệu Đồng T đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 59681 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 12/01/2005 có hiệu lực đến 29/06/2021 cho nhãn hiệu “Hiệu Đồng T & hình Đồng T”; Giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp số 208482 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 09/07/2013 có hiệu lực đến 06/10/2021 cho nhãn hiệu “Hiệu Đồng T & hình Đồng T”; Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp số 13782 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 5/11/2009 cho bao gói sản phẩm “bột chiên giòn” Hiệu Đồng T có hiệu lực đến ngày 23/10/2023.

Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T, có địa chỉ tại: thôn Vực, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội được thành lập ngày 20/6/2014 với tên gọi là Công ty CP bột thực phẩm AS và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 03/3/2016 với tên gọi là Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T với nhiều ngành nghề kinh doanh trong đó có sản xuất tinh bột và các sản phẩm bằng tinh bột.

Như vậy, nguyên đơn và bị đơn là các chủ thể kinh doanh trong cùng một lĩnh vực và bị đơn thành lập sau nguyên đơn theo khoản 2 Điều 3 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009 thì đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm cả tên thương mại và nhãn hiệu. Theo khoản 21 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009: Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Khu vực kinh doanh quy định tại khoản này là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bàn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng.

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thể hiện: nguyên đơn đã dùng tên mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm cho thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận trước khi bị đơn được thành lập và đăng ký kinh doanh năm 2014. Nguyên đơn đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 59681 do Cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 12/1/2005 có hiệu lực đến ngày 29/6/2021 cho nhãn hiệu “Hiệu Đồng T & hình Đồng T”; số 208482 do Cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 09/7/2013 có hiệu lực đến ngày 06/10/2021 cho nhãn hiệu “Hiệu Đồng T & hình Đồng T”; Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 13782 do Cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 05/11/2009 cho bao gói sản phẩm bột chiên giòn Hiệu Đồng T có hiệu lực đến ngày 23/10/2023.

Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T được cấp giấy phép kinh doanh với mã số 0106577171 ngày 20/6/2014. Như vậy, dấu hiệu “ASEA ĐỒNG T” là tên thương mại của “Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T” được sử dụng là ngày 03/3/2016 có sau (muộn hơn) so với Nhãn hiệu “Hiệu Đồng T & hình Đồng T” được nguyên đơn xác lập quyền ngày 09/7/2013.

Mặt khác, theo kết luận giám định số NH 193-16/YC/KLGD ngày 20/5/2016 của Viện khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định dấu hiệu “ASEA ĐỒNG T” có trong tên doanh nghiệp gắn sản phẩm bột chiên giòn là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 208482 do Cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 09/7/2013 có hiệu lực đến ngày 06/10/2021 cho nhãn hiệu “Hiệu Đồng T & hình Đồng T” của hộ kinh doanh Hiệu Đồng T.

Như vậy, bị đơn sử dụng tên thương mại có dấu hiệu dòng chữ “Đồng T” với tên nhãn hiệu của nguyên đơn sẽ gây nhầm lẫn cho người sử dụng khi sử dụng những sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường vì tên nhãn hiệu của nguyên đơn đã dùng làm danh xưng đã được biết đến rộng rãi do sử dụng trên thị trường hàng chục năm nay.

Việc sử dụng tên thương mại “Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T” của bị đơn không đảm bảo các điều kiện bảo hộ tại Điều 74, 78 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009, đặc biệt tại khoản 2 Điều 78 quy định tên thương mại có khả năng phân biệt nếu *“không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh”*. Đây cũng là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009:

“c) Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

2. Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại”.

Về vấn đề đăng ký kinh doanh của bị đơn, theo quy định tại Điều 42 Luật doanh nghiệp năm 2015 thì cấm doanh nghiệp đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn

với tên doanh nghiệp đã đăng ký. Việc đặt tên “Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T” của bị đơn dẫn đến việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ về quyền sở hữu công nghiệp được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ là văn bản pháp luật chuyên ngành bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ.

Theo quy định tại Điều 5 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009 thì “Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về sở hữu trí tuệ của Luật này với quy định của luật khác thì áp dụng quy định của Luật này”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính Phủ về xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp quy định không được sử dụng tên thương mại của tổ chức, cá nhân khác đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp.

Việc bảo hộ đối với nhãn hiệu còn được quy định tại Điều 6, Điều 11 Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ với nội dung “Đối với các loại quyền sở hữu trí tuệ đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền, đối tượng được bảo hộ được xác định theo giấy chứng nhận đăng ký, văn bằng bảo hộ và các tài liệu kèm theo giấy chứng nhận đăng ký, văn bằng bảo hộ đó”.

Do đó, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bị đơn chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu Hiệu Đồng T ; chấm dứt hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại Hiệu Đồng T , Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T tiến hành thủ tục đổi tên doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội bằng cách xóa bỏ dấu hiệu “ĐỒNG T” ra khỏi tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt của bị đơn là có căn cứ.

Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn yêu cầu bị đơn thu hồi và tiêu hủy toàn bộ bao gói sản phẩm các sản phẩm như “bột chiên giòn”, “bột béo”, “bột năng”, “bột chiên xù”... chứa dấu hiệu “Đồng T” và tiêu hủy toàn bộ bao gói, giấy tờ tài liệu, tờ rơi, biển hiệu, phương tiện in ấn bao bì chứa dấu hiệu “Đồng T”, buộc Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T tháo dỡ mọi quảng cáo, chào hàng trên môi trường internet chứa dấu Hiệu Đồng T .

Như đã phân tích ở trên, nguyên đơn và bị đơn là các chủ thể kinh doanh trong cùng một lĩnh vực là sản xuất kinh doanh, tên thương mại của bị đơn gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Do đó, bị đơn đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ về quyền sở hữu công nghiệp được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ là văn bản pháp luật chuyên ngành bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ. Vì vậy, yêu cầu khởi kiện này của nguyên đơn là có căn cứ nên chấp nhận.

Qua sự phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở để chấp nhận đề nghị của nguyên đơn và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Ý kiến của bị đơn không phù hợp quy định pháp luật và chứng cứ trong hồ sơ nên không chấp nhận.

Luận cứ và đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phù hợp một phần chứng cứ có trong hồ sơ và nhận định của Hội đồng xét xử.

[3]. Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng:

- Khoản 2 Điều 30; điểm c khoản 1 Điều 37; điểm b khoản 1 Điều 227; khoản 2 Điều 244; Điều 271; Điều 273; Điều 280 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

- Điều 3; khoản 21 Điều 4; khoản 2 Điều 5; Điều 6; Điều 74, Điều 78, Điều 126, Điều 129, Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009;

- Điều 42 Luật doanh nghiệp năm 2015;

- Khoản 2 Điều 6, Điều 11 Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ;

- Điều 17, Điều 19 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính Phủ về xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;

- Nghị quyết Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là Ông Phạm Tấn T - Chủ hộ kinh doanh Hiệu Đồng T .

Buộc bị đơn chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu Hiệu Đồng T ;

Buộc Công ty cổ phần Bột Thực phẩm ASEA Đ , trụ sở tại: thôn V, xã T, huyện Th, thành phố Hà Nội, có địa điểm kinh doanh tại: thôn 1, xã Đ, huyện Th, thành phố Hà Nội chấm dứt hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại Đồng T và phải tiến hành thủ tục đổi tên doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội bằng cách xóa bỏ dấu hiệu tên “ĐỒNG T ” ra khỏi tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt của mình.

Kiến nghị Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội thực hiện việc buộc Công ty cổ phần Bột Thực phẩm ASEA Đ phải thay đổi tên gọi cho phù hợp để không xâm phạm đến quyền đã được bảo hộ của Ông Phạm Tấn T - Chủ hộ kinh doanh Hiệu Đồng T .

Buộc Công ty cổ phần Bột Thực phẩm ASEA Đ thu hồi và tiêu hủy toàn bộ bao gói sản phẩm các sản phẩm như “bột chiên giòn”, “bột béo”, “bột năng”, “bột chiên xù”... chứa dấu hiệu chữ “Đồng T ” và tiêu hủy toàn bộ bao gói, giấy tờ tài liệu, tờ rơi, biển hiệu, phương tiện in ấn bao bì chứa dấu hiệu chữ “Đồng T ”, tháo dỡ mọi quảng cáo, chào hàng trên môi trường internet chứa dấu hiệu “Đồng T ”.

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

Công ty cổ phần Bột Thực phẩm ASEA Đ phải chịu án phí là 3.000.000 đồng.

Ông Phạm Tấn T - Chủ hộ kinh doanh Hiệu Đồng T được hoàn trả số tiền 3.000.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0644 ngày 29/6/2018 tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Trường hợp bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành án 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 qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nguyên đơn, bị đơn có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND TP Hà Nội;
- Cục THADS TP Hà Nội;
- Các đương sự;
- Lưu VP, TKT, hồ sơ.

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

(Đã ký)

Hoàng Minh Thành