TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH BÌNH DƯƠNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 04/2021/KDTM-ST
Ngày 10-5-2021
V/v tranh chấp quyền
sở hữu trí tuệ

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Trí Dũng

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Đẹp

Ông Võ Đức Thành

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Phạm Thị Mỹ Dung – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

- *Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa:* Ông Trần Văn Bé – Kiểm sát viên.

Trong các ngày 05 tháng 4 và ngày 04, 10 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử công khai vụ án kinh doanh, thương mại sơ thẩm thụ lý số 15/2020/TLST-KDTM ngày 02 tháng 6 năm 2020 về việc: "Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ".

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2021/QĐST-KDTM ngày 02 tháng 3 năm 2021, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty Cổ phần TĐ ĐX; địa chỉ: phường 25, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Q, sinh năm: 1994 là nhân viên công ty;

Địa chỉ liên hệ: Công ty Cổ phần TĐ ĐX - 2W phường 25, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, theo văn bản ủy quyền ngày 01/12/2020, có mặt.

- Bị đơn: Công ty TNHH ĐTPTĐO ĐX; địa chỉ: khu phố 7, phường C, thị xã B, tỉnh Bình Dương.

Người đại diện theo pháp luật: Ông C, sinh năm: 1995; địa chỉ thường trú: Thôn C, xã N, huyện N, tỉnh Thanh Hóa, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

- Nguyên đơn trình bày: Công ty TNHH DV & XD ĐO ĐX được thành lập theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0303104343 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/11/2003. Công ty có đăng ký bảo hộ Nhãn

hiệu "ĐX" số 120848 của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp theo Quyết định số 4447/QĐ-SHTT ngày 05/3/2009 và "DX GROUP" – nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng "GROUP" số 252282 theo Quyết định số 61477/QĐ-SHTT ngày 02/10/2015. Năm 2019, Công ty đăng ký đổi tên thành Công ty Cổ phần TĐ ĐX theo Giấy đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 02/4/2019. Công ty Cổ phần TĐ ĐX có đăng ký sửa đổi tên, địa chỉ chủ văn bằng theo Quyết định sửa đổi số 76221/QĐ-SHTT ngày 06/9/2019, nhưng nội dung đăng ký bảo hộ không thay đổi.

Cùng ngày 03/10/2018, Công ty Cổ phần TĐ ĐX tiếp tục đăng ký bảo hộ 02 nhãn hiệu sau:

1/ "ĐX" theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 346564 do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp theo Quyết định 17771/QĐ-SHTT ngày 05/03/2020 có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn).

2/ "ĐX" theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 3465645 do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp theo Quyết định 17772/QĐ-SHTT ngày 05/03/2020 có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn).

Bị đơn đã đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Mã số doanh nghiệp 3702745760) đăng ký lần đầu ngày 28/02/2019 với tên gọi doanh nghiệp "CÔNG TY TNHH ĐTPTĐO ĐX" là vi phạm cả tên thương mại, nhãn hiệu nguyên đơn đã đăng ký nêu trên.

Nguyên đơn khiếu nại đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương nhưng không được giải quyết. Vì vậy, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết:

Buộc bị đơn Công ty TNHH ĐTPTĐO ĐX chấm dứt hành vi sử dụng tên doanh nghiệp có cụm từ "ĐX" ngay khi Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực;

Buộc bị đơn xin lỗi, cải chính công khai ngay khi Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực.

- Bị đơn Công ty TNHH ĐTPTĐO ĐX không còn hoạt động trên thực tế tại địa chỉ đăng ký. Tòa án đã ủy thác cho Tòa án nhân dân huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa tống đạt cho người đại diện theo pháp luật của bị đơn là ông C nhưng ông Chung không tham gia tố tụng theo quy định. Tòa án đã thực hiện thủ tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng nhưng người đại diện hợp pháp của bị đơn cũng không đến Tòa nên không ghi nhận được ý kiến trình bày của bị đơn.

Tại phiên tòa:

Ý kiến của người đại diện ủy quyền của nguyên đơn trình bày: Giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, buộc bị đơn chấm dứt hành vi sử dụng nhãn hiệu "ĐX" để đăng ký tên doanh nghiệp và công khai xin lỗi, cải chính 03 lần liên tiếp trên Báo Công lý.

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương:

Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng đã chấp hành đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương thụ lý đơn kiện là đúng thẩm quyền.

- Về nội dung vụ án: Nguyên đơn đã đăng ký nhãn hiệu "ĐX", bảo hộ thuộc nhóm 36 mua bán nhà đất, môi giới bất động sản... Vì vậy, bị đơn đăng ký tên doanh nghiệp sau, cùng ngành nghề, vi phạm nhãn hiệu mà nguyên đơn đã đăng ký nhưng không được nguyên đơn cho phép là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu quy định tại điểm a, b và c Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ, khoản 1, 2 Điều 19 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về Đăng ký doanh nghiệp. Căn cứ Điều 266 Bộ luật Tố tụng dân sự đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà, ý kiến Kiểm sát viên;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Bị đơn Công ty TNHH ĐTPTĐO ĐX không còn hoạt động trên thực tế tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Tòa án đã ủy thác cho TAND huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa tống đạt cho người đại diện theo pháp luật là ông C nhưng ông Chung không tham gia tố tụng theo triệu tập. Tòa án đã thực hiện thủ tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về thời gian xét xử theo quy định nhưng ông Chung vẫn không tham gia phiên tòa. Bà Bà D là thành viên thứ 02 của bị đơn có bản tự khai ngày 19/4/2021 trình bày không có ý kiến việc khởi kiện của nguyên đơn và xin vắng mặt khi xét xử. Vì vậy, Tòa án xét xử vắng mặt bị đơn Công ty TNHH ĐTPTĐO ĐX theo quy định tại Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2] Nguyên đơn đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 23/11/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Mã số doanh nghiệp 0303104343) do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp với tên gọi Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Địa ốc ĐX. Nguyên đơn đăng ký thay đổi lần 21 ngày 02/4/2019 với tên gọi hiện nay là Công ty Cổ phần TĐ ĐX. Nghành nghề kinh doanh chính (Mã số 6810) là: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Bị đơn đăng ký tên doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Mã số doanh nghiệp 3702745760) đăng ký lần đầu ngày 28/02/2019, tên gọi là "CÔNG TY TNHH ĐTPTĐO ĐX". Nghành nghề kinh doanh của bị đơn theo Công văn số 403/ĐKKD ngày 13/4/2021 của Phòng Đăng ký kinh doanh -

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đề nghị Tòa án truy cập website: dangkykinhdoanh.gov.vn. Theo kết quả tra cứu website: dangkykinhdoanh.gov.vn thể hiện bị đơn cũng đăng ký ngành nghề kinh doanh chính (Mã số 6810) là: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Như vậy, nguyên đơn và bị đơn là các chủ thể kinh doanh trong cùng một lĩnh vực, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thể hiện: Nguyên đơn đã dùng tên thương mại, nhãn hiệu "ĐX" trong hoạt động kinh doanh trước khi bị đơn được thành lập và đăng ký kinh doanh năm 2019.

[3] Nguyên đơn đã đăng ký bảo hộ các nhãn hiệu như sau:

+ "ĐX" theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 120848 do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Địa ốc ĐX (tên cũ của nguyên đơn) theo Quyết định số 4447/QĐ-SHTT ngày 05/3/2009 có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn). Nguyên đơn nộp đơn đăng ký ngày 14/9/2007, ngành nghề đăng ký bảo hộ là mua bán nhà, môi giới bất động sản, cho thuê nhà ở, văn phòng và xưởng sản xuất...

+ "DX GROUP" theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 252282 do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp theo Quyết định số 61477/QĐ-SHTT ngày 02/10/2015 cho Công ty Cổ phần DV & XD ĐO ĐX có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn). Nguyên đơn nộp đơn đăng ký ngày 26/9/2013, ngành nghề đăng ký trong đó có dịch vụ đại lý bất động sản, môi giới bất động sản...

+ "ĐX" theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 346564 do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp theo Quyết định số 17771/QĐ-SHTT ngày 05/03/2020 có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn). Nguyên đơn nộp đơn đăng ký ngày 03/10/2018, ngành nghề đăng ký trong đó có dịch vụ đại lý bất động sản, môi giới bất động sản...

+ "ĐX" theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 3465645 do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp theo Quyết định số 17772/QĐ-SHTT ngày 05/03/2020 có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn). Nguyên đơn nộp đơn đăng ký ngày 03/10/2018, Ngành nghề đăng ký trong đó có dịch vụ đại lý bất động sản, môi giới bất động sản...

Theo Biên bản xác minh ngày 24/3/2021 thể hiện bị đơn đang treo biển hiệu của công ty ghi tên: "CÔNG TY TNHH ĐTPTĐO ĐX" và ghi rõ "MST 3702745760" hoàn toàn trùng khớp với mã số doanh nghiệp mà công ty đã đăng ký kinh doanh nêu trên (theo như phân tích tại mục [2]). Vì vậy, nguyên đơn cho rằng bị đơn vi phạm nhãn hiệu mà nguyên đơn đã đăng ký bảo hộ là có cơ sở.

[3] Theo khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: Quyền sở hữu công nghiệp đối với 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. Nguyên đơn đã đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ theo quy định. Theo khoản 1, 2 Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ như sau: *"1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc; 2. Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác."*. Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại: *"a) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó; b) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, 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 hóa, dịch vụ;"*. Bị đơn hoạt động kinh doanh cùng ngành nghề nhưng sử dụng cụm từ "ĐX", "ĐX" để đăng ký cấu thành tên doanh nghiệp là trùng với nhãn hiệu mà nguyên đơn đã đăng ký và trong thời gian bảo hộ nên đã xâm phạm quyền của nguyên đơn theo các quy định trên.

[4] Theo Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình: *"b) 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; d) Khởi kiện ra Tòa án hoặc Trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình."* Theo Biên bản xác minh ngày 05/8/2020 tại Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương cung cấp thông tin: Công ty Cổ phần TĐ ĐX có đơn khiếu nại Công ty TNHH ĐTPTĐO ĐX tại đơn vị nhưng nếu doanh nghiệp vi phạm không còn hoạt động thực tế, không còn sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ thì sẽ trả lại đơn, không xử lý được. Nguyên đơn đã thực hiện quyền khiếu nại tại Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương nhưng không được giải quyết. Vì vậy, việc nguyên đơn lựa chọn khởi kiện bị đơn tại Tòa án là phù hợp quy định.

Tại khoản 1, 2 Điều 19 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp quy định về xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 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..." và "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 đổi tên."*. Vì vậy, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn chấm dứt hành vi sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu "ĐX" để đăng ký tên doanh nghiệp, buộc xin lỗi cải chính công khai 03 lần liên tiếp trên Báo Công lý là phù hợp pháp luật nên được chấp nhận.

Quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát là phù hợp quy định pháp luật nên có căn cứ chấp nhận. Tuy nhiên, để đảm bảo cho việc thi hành bản án cần thiết

phải kiến nghị Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương buộc bị đơn phải thay đổi tên gọi cho phù hợp để không xâm phạm đến quyền đã được bảo hộ của nguyên đơn.

Về án phí kinh doanh, thương mại sơ thẩm: Bị đơn phải chịu theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 2 Điều 30, điểm c khoản 1 Điều 37, 227, khoản 1 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Căn cứ khoản 3 Điều 6, khoản 1, 2 Điều 72, Điều 78, Điều 129, Điều 198, Điều 202, Điều 203 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009;

Căn cứ Điều 42 Luật Doanh nghiệp năm 2015.

Căn cứ Điều 17, khoản 1, 2 Điều 19 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về Đăng ký doanh nghiệp.

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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.

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Cổ phần TĐ ĐX.

Buộc bị đơn Công ty TNHH ĐTPTĐO ĐX chấm dứt hành vi sử dụng tên doanh nghiệp có cụm từ "ĐX", "ĐX".

Buộc bị đơn Công ty TNHH ĐTPTĐO ĐX xin lỗi, cải chính công khai đối với nguyên đơn Công ty Cổ phần TĐ ĐX trên 03 (ba) số liên tiếp của Báo Công lý vì đã có hành vi xâm phạm và sử dụng nhãn hiệu "ĐX", "ĐX" của Công ty Cổ phần TĐ ĐX để đăng ký tên doanh nghiệp.

Kiến nghị Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương thực hiện việc buộc Công ty TNHH ĐTPTĐO ĐX phải thay đổi tên gọi cho phù hợp để không xâm phạm đến quyền đã được bảo hộ của Công ty Cổ phần TĐ ĐX.

2. Án phí kinh doanh, thương mại sơ thẩm: Bị đơn Công ty TNHH ĐTPTĐO ĐX phải chịu 2.000.000 đồng.

Công ty Cổ phần TĐ ĐX không phải chịu, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương hoàn trả cho Công ty Cổ phần TĐ ĐX số tiền 2.000.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tiền số 0044586 ngày 27/5/2020.

Nguyên đơn có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ nhận được bản án sơ thẩm hoặc niêm yết bản án theo quy định.

Trường hợp Bản án 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

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7, 7a 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./.

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- Cục THADS tỉnh Bình Dương;
- Các đương sự;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa KT, HCTP.

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

Phan Trí Dũng