

**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: 12/2020/KDTM-PT
Ngày: 27-5-2020
V/v: Tranh chấp quyền sở hữu công
nghiệp.

**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 Võ Văn Khoa

Các thẩm phán: Ông Phạm Văn Công

Ông Đặng Văn Thành

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Đỗ Hồng Quân, 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 Nguyễn Hữu Hậu, Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, tại phòng xử án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 82/2018/TLPT-KDTM ngày 27 tháng 11 năm 2018 về “Tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp”.

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2018/KDTM-ST ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 461/2020/QĐPT ngày 27 tháng 4 năm 2020; giữa các đương sự:

- *Nguyên đơn:* Công ty D; Địa chỉ trụ sở: D Hause, 281-4, Sivagangai Main Road, Gomathipuram, Maurai-625020, Ấn Độ.

Người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn: Ông R; Chức vụ: Giám đốc điều hành. (Vắng mặt).

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn (văn bản ủy quyền ngày 30/10/2017): Ông Huỳnh Đăng S; Địa chỉ cư trú: xx Đường 76, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. (Có mặt).

- *Bị đơn:* Công ty TNHH Thương mại Sản xuất H; Địa chỉ trụ sở: ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông Đinh Văn Kh; Chức vụ: Giám đốc. (Có mặt).

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Công ty cổ phần Tập đoàn LT; Địa chỉ trụ sở: 23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn LT: Ông Huỳnh Văn Tr; Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị. (Vắng mặt).

Người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần tập đoàn LT: Ông Mai Hùng C. (Có mặt).

- *Người kháng cáo:* Công ty D là nguyên đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn Công ty D và tại các phiên hòa giải do ông Huỳnh Đăng S đại diện trình bày:

D là Công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật có trụ sở chính tại Ấn Độ. Tại Việt Nam. Công ty D đã đăng ký và được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo các giấy chứng nhận:

1/ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 160473 do Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 25/3/2011 cho nhãn hiệu “BOOM-n flower” thuộc danh mục sản phẩm nhóm 01: Chất hóa học dùng trong nông nghiệp (chất nông hóa) kích thích sự phát triển và làm tăng sản lượng của cây trồng; cấp sửa đổi ngày 21/11/2014 (giấy chứng nhận 160473);

2/ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 113692 do Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 13/11/2008 cho nhãn hiệu “BOOM-n flower” thuộc danh mục sản phẩm nhóm 01: Chất hóa học dùng trong nông nghiệp (chất nông hóa) kích thích sự phát triển và làm tăng sản lượng của cây trồng; cấp sửa đổi ngày 21/11/2014 (giấy chứng nhận 113692);

3/ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 160472 do Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 25/3/2011 cho nhãn hiệu “BOOM-n flower” thuộc danh mục sản phẩm nhóm 01: Chất hóa học dùng trong nông nghiệp (chất nông hóa) kích thích sự phát triển và làm tăng sản lượng của cây trồng; cấp sửa đổi ngày 21/11/2014 (giấy chứng nhận 160472);

4/ Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 2877/2014/QTG do Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 14/8/2014 cho tác phẩm: “Hình thức thể hiện trên bao bì sản phẩm BOOM Flower”, loại hình mỹ thuật ứng dụng (giấy chứng nhận 2877).

Tại thị trường Việt Nam, Công ty D chỉ hợp tác với Công ty cổ phần Tập đoàn LT trong việc phân phối độc quyền các sản phẩm do Công ty D sản xuất, trong đó có sản phẩm Phân bón lá cao cấp “BOOM-n flower” (là sản phẩm mang nhãn hiệu đã được cấp giấy chứng nhận 160473). Mặc dù không được sự cho phép của Công ty D, nhưng Công ty TNHH thương mại sản xuất H đã sản xuất và tiêu thụ hàng loạt sản phẩm Phân bón lá nhãn hiệu “BOMY japanag” có

hình thức thể hiện trên bao bì tương tự đến mức gây nhầm lẫn với sản phẩm “BOOM-n flower” của Công ty D.

Hành vi sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu mà Công ty D được bảo hộ đã bị cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam nhiều lần xử phạt, cụ thể: Chi cục quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty H do có hành vi sản xuất hàng hóa mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “BOOM-n flower” của Công ty D vào ngày 24/4/2015 và Chi cục quản lý thị trường tỉnh An Giang xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty H do hành vi thiết kế, đóng gói Phân bón lá mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của Công ty D vào ngày 29/8/2017. Ngoài ra, các đơn vị kinh doanh Phân bón lá nhãn hiệu “BOMY japanag” do Công ty H sản xuất, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “BOOM-n flower” của Công ty D cũng bị xử phạt gồm: Chi cục quản lý thị trường tỉnh Long An xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Baxê Hiệp L, ông Nguyễn Thanh V và Chi cục quản lý thị trường tỉnh An Giang ban hành xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Liêu TV. Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã lập biên bản ngày 14/6/2017 đối với hộ kinh doanh Thái T do phát hiện Hộ kinh doanh này bày bán Phân bón lá nhãn hiệu “BOMY japanag” do Công ty H sản xuất, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “BOOM-n flower” của Công ty D.

Do Công ty H có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của Công ty D và sau nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính vẫn không chấm dứt hành vi vi phạm. Do vậy D buộc phải khởi kiện Công ty H theo các căn cứ:

1/ Các kết luận giám định của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học và Công nghệ thể hiện Công ty H đã xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của Công ty D, bao gồm: Kết luận giám định số NH029/15YC/KLGĐ, ngày 04/02/2015; Kết luận giám định số NH351/15TC/KLGĐ, ngày 27/8/2015; Kết luận giám định số NH427/15TC/KLGĐ, ngày 30/9/2015;

2/ Các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các Chi cục quản lý thị trường đối với Công ty H;

3/ Quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể: Điều 129, Điều 198, Điều 202, Điều 204 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

Do đó, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn Công ty H phải thực hiện 04 việc sau đây, cụ thể:

1/ Chấm dứt các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “BOOM-n flower” mà Công ty D đã được bảo hộ;

2/ Thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm hàng hóa mang dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “BOOM-n flower” của Công ty D;

3/ Xin lỗi công khai Công ty D trên phương tiện thông tin đại chúng là 03 kỳ liên tiếp trên báo địa phương;

4/ Bồi thường thiệt hại cho Công ty D số tiền 220.000.000 (hai trăm hai mươi triệu) đồng; gồm: Chi phí Luật sư 150.000.000 (một trăm năm mươi triệu) đồng và tiền bồi thường thiệt hại về vật chất, tạm tính 70.000.000 (bảy mươi triệu) đồng.

Trong văn bản trình bày ý kiến và tại phiên hòa giải, bị đơn Công ty H do ông Đinh Văn Kh đại diện trình bày:

Công ty chúng tôi kinh doanh và sản xuất luôn tuân theo quy định của pháp luật nhà nước và đảm bảo chất lượng sản phẩm như đã đăng ký, vì tầm quan trọng của thương hiệu, nên công ty chúng tôi đã đăng ký đầy đủ mẫu mã, nhãn hiệu do Cục sở hữu trí tuệ, Cục bản quyền tác giả, Cục tiêu chuẩn, Cục trồng trọt và hợp chuẩn, hợp quy, giấy chứng nhận ISO 9001-ISO 14001 và giấy phép sản xuất, Cục hóa chất.

Công ty chúng tôi có đầy đủ giấy tờ theo quy định của chuyên ngành, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bất kỳ nhãn hiệu của Tập đoàn LT. Tập đoàn LT nói công ty chúng tôi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “BOOM-n flower” mà Công ty D đã được bảo hộ là không phù hợp và không có cơ sở.

Năm 2013, Công ty chúng tôi có nhận thông báo giám định của đội Quản lý thị trường Đồng Tháp cho rằng sản phẩm của chúng tôi là nhái, sản phẩm công ty chúng tôi bán rất ít số lượng không đáng kể. Nên việc phạt hành chính là do công ty không có thời gian để tranh luận và phạt công ty chúng tôi như vậy cũng không hài lòng, không phục, phương châm của Công ty chúng tôi luôn dành thời gian để kinh doanh.

Công ty chúng tôi đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xem xét theo Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 sửa đổi Nghị định 105/2006/NĐ-CP của Chính Phủ, theo Điều 51.1 Văn bản kết luận giám định là “một trong các nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Văn bản kết luận giám định không đưa ra kết luận về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc kết luận về tranh chấp”.

Năm 2015, công ty chúng tôi có gửi Công văn về Viện Khoa học sở hữu trí tuệ và được phúc đáp Công văn số 48/VSHTT-TVGD của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ.

Điều 201.5 Luật Sở hữu trí tuệ quy định, người yêu cầu giám định chỉ được sử dụng bằng kết luận giám định để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Điều 125.1 Luật Sở hữu trí tuệ quy định, quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu thuộc về chủ thể quyền đối với nhãn hiệu đó.

Điều 51.1 Luật Sở hữu trí tuệ quy định, Văn bản kết luận giám định là “một trong các nguồn gốc chứng cứ không đưa ra kết luận về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc kết luận về tranh chấp”.

Trong 03 năm trở lại đây, công ty chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn về sản phẩm “BOMY japanag” làm ảnh hưởng đến sản phẩm khác của công ty, doanh số Công ty giảm 50% đó là tổn thất rất lớn đến kinh doanh của công ty, làm ảnh hưởng đến nguồn ngân sách của địa phương.

Hiện nay bà con nông dân gặp rất nhiều khó khăn và thiên tai thất mùa, mất giá, sản phẩm Công ty chúng tôi bán cho đại lý giá tốt nhất để phục vụ nông dân làm vụ mùa có thu nhập cao.

Năm 2017, vì sự yên ổn kinh doanh không muốn mọi việc xảy ra với công ty, vừa qua đội Quản lý thị trường cơ động Đồng Tháp có mời Công ty chúng tôi và Tập đoàn LT đến trao đổi, thống nhất. So sánh thì thấy về bố cục bao bì mẫu mã Công ty chúng tôi không trùng, nhái đối với Tập đoàn LT, hơn nữa Công ty chúng tôi cũng có bảo hộ đầy đủ các giấy tờ.

Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:

1/ Chấm dứt các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “BOOM-n flower”: Công ty chúng tôi hiện nay đã có nhãn hiệu mới, đối với nhãn hiệu nguyên đơn cho rằng bị đơn xâm phạm nhãn hiệu “BOOM-n flower” thì bị đơn đã không còn sử dụng. Đối với nhãn hiệu cũ thì Công ty không hề nhái mà trong đó có sự nhầm nên nguyên đơn cho rằng bị đơn nhái nhãn hiệu, nhưng muốn hòa bình trong kinh doanh nên bị đơn đã thay đổi nhãn hiệu mới để kinh doanh cho thuận lợi;

2/ Thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm hàng hóa mang dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “BOOM-n flower”: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 09/4/2018 đối với sản phẩm cũ thì công ty sẽ thu hồi hết các sản phẩm có nhãn hiệu mà nguyên đơn cho rằng bị đơn xâm phạm nhãn hiệu “BOOM-n flower”;

3/ Xin lỗi công khai D trên phương tiện thông tin đại chúng: Công ty H sẽ có công văn thừa nhận hành vi sản xuất sản phẩm có dấu hiệu gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu của Công ty D được bảo hộ và trong văn bản này sẽ xin lỗi chính thức đối với Công ty D;

4/ Bồi thường thiệt hại cho Công ty D số tiền 220.000.000 đồng: Công ty H không đồng ý.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Công ty LT do ông Trần Khắc Phương đại diện trình bày:

Công ty luôn kinh doanh theo quy định pháp luật, về sản phẩm đối với nhãn hiệu “BOMY japanag” thì cũng có rất nhiều Công ty nhái nhãn hiệu, nhưng khi có phát hiện thì các Công ty đó đều ngưng sản xuất và lưu thông sản phẩm, nhưng với Công ty H đối với nhãn hiệu “BOOM-n flower” đã nhiều lần có thư nhắc nhở, và nhiều lần bị phạt hành chính nhưng không thể hiện sự sai

trái và không có thiện chí sửa sai. Qua các lần sửa đổi nhãn hiệu của Công ty H không có thay đổi nhiều so với nhãn hiệu “BOOM-n flower” của Công ty D. Thống nhất theo yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn.

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2018/KDTM-ST ngày 10 tháng 7 năm 2018, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên xử:

Căn cứ khoản 2 Điều 30; điểm a khoản 1 Điều 37; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 266 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 129, 198, 202, 205 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005. Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Xử:

1/ Buộc công ty TNHH thương mại sản xuất H phải chấm dứt hành vi vi phạm sử dụng nhãn hiệu “BOMY japanag” với cấu trúc chữ japanag viết cách điệu đặt dưới chữ Bomy, chữ y đặt trong bông hồng tương tự gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu “BOOM-n flower” và hình đã được bảo hộ tổng thể theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 160473 do Cục sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 25/3/2011 cho nhãn hiệu “BOOM-n flower” thuộc danh mục sản phẩm nhóm 01: Chất hóa học dùng trong nông nghiệp (chất nông hóa) kích thích sự phát triển và làm tăng sản lượng của cây trồng; cấp sửa đổi ngày 21/11/2014 (dấu hiệu cụ thể được mô tả theo kết luận giám định số NH351-15TC/KLGD ngày 27/8/2015 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ, đính kèm theo bản án).

2/ Buộc Công ty TNHH thương mại sản xuất H phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm có sử dụng các dấu hiệu nêu trên tương tự với nhãn hiệu “BOOM-n flower” của Công ty D đã được bảo hộ.

3/ Buộc Công ty TNHH thương mại sản xuất H phải bồi thường thiệt hại số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng cho Công ty D.

4/ Buộc Công ty TNHH thương mại sản xuất H phải đăng Báo Nông nghiệp Việt Nam 3 kỳ liên tiếp với nội dung: “Công ty TNHH thương mại sản xuất H xin lỗi Công ty D vì đã sản xuất và kinh doanh sản phẩm phân bón lá “BOMY japanag” mang dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “BOOM-n flower” của Công ty D” và chịu chi phí về việc đăng báo xin lỗi này.

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

Ngày 24/7/2018, ông Huỳnh Đăng S là người đại diện hợp pháp của nguyên đơn - Công ty D, nộp đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm. Ông Sơn đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, theo hướng buộc Công ty H phải bồi thường cho Công ty D 220.000.000 đồng, bao gồm phí thuê luật sư 150.000.000 đồng và tiền thiệt hại vật chất tạm tính 70.000.000 đồng.

Ngày 25/7/2018, Công ty H nộp đơn kháng cáo quá hạn đối với bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn rút yêu cầu kháng cáo về việc yêu cầu Công ty H bồi thường thiệt hại 70.000.000 đồng; giữ nguyên yêu cầu kháng cáo về việc yêu cầu Công ty H thanh toán chi phí thuê Luật sư 150.000.000 đồng. Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty LT có cùng yêu cầu như nguyên đơn. Các đương sự không thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án.

Trong phần tranh luận, các đương sự trình bày như sau:

Người đại diện hợp pháp của Công ty D và người đại diện hợp pháp của Công ty LT trình bày: Công ty D có hợp đồng uỷ quyền cho Công ty LT bảo vệ quyền lợi cho Công ty D, kể cả việc khởi kiện. Do đó, Công ty LT có ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty Luật TNHH Thiên A, với số tiền 150.000.000 đồng. Công ty LT đã thanh toán số tiền này cho Công ty Luật TNHH Thiên A và Công ty D đã hoàn trả số tiền này cho Công ty LT. Đây là chi phí hợp pháp, nhằm bảo vệ quyền lợi cho Công ty D và có thật, do đó đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo này của nguyên đơn.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty H trình bày: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến:

1/ Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của Công ty D làm trong hạn luật định, có hình thức và nội dung đúng theo quy định và đã nộp tạm ứng án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận về mặt hình thức.

2/ Về nội dung kháng cáo:

Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn rút yêu cầu kháng cáo về việc yêu cầu Công ty H bồi thường thiệt hại 70.000.000 đồng. Đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo đã rút.

Đối với yêu cầu kháng cáo về việc yêu cầu Công ty H thanh toán chi phí thuê Luật sư 150.000.000 đồng: xét thấy, các tài liệu trong hồ sơ thể hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý được ký kết giữa Công ty LT và Công ty Luật TNHH Thiên A, không liên quan đến Công ty D. Do đó, bản án sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc bị đơn phải thanh toán 150.000.000 đồng chi phí luật sư là có căn cứ, đúng pháp luật.

3/ Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:

Công ty D khởi kiện, ngoài yêu cầu xin lỗi công khai còn yêu cầu Công ty H bồi thường tổng cộng 220.000.000 đồng, Tòa án chỉ chấp nhận 10.000.000 đồng, nhưng bản án sơ thẩm không buộc nguyên đơn chịu án phí trên số tiền không được chấp nhận là không đúng quy định.

Tương tự, bản án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn chấm dứt hành vi sử dụng nhãn hiệu của nguyên đơn, nhưng không buộc bị đơn phải chịu án phí không có giá ngạch là không đúng.

Từ những phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm về án phí.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo của nguyên đơn, bị đơn: xét thấy, đơn kháng cáo của ông Huỳnh Đăng S là người đại diện hợp pháp của Công ty D được nộp trong hạn luật định, có hình thức và nội dung đúng theo quy định của pháp luật và đã nộp tạm ứng án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm. Do đó, đơn kháng cáo này đủ điều kiện để thụ lý và xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

Đối với đơn kháng cáo quá hạn của Công ty H, ngày 26/9/2018, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định phúc thẩm số 06/2020/QĐ-PT không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn của Công ty H.

[2] Tại phiên toà phúc thẩm: người đại diện hợp pháp của nguyên đơn rút yêu cầu kháng cáo về việc buộc Công ty H bồi thường thiệt hại 70.000.000 đồng. Xét thấy, việc nguyên đơn rút một phần yêu cầu kháng cáo là hoàn toàn tự nguyện. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định đình xét xử phúc thẩm một phần đối với yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, theo quy định tại các điểm c khoản 1 Điều 289 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

[3] Xét kháng cáo của nguyên đơn về việc yêu cầu bị đơn thanh toán 150.000.000 đồng chi phí thuê luật sư:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 204 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, thì thiệt hại về vật chất bao gồm các tổn thất về tài sản, mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh, chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại và theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 của Chính phủ, về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, thì thiệt hại này phải là thiệt hại thực tế. Xét yêu cầu của Công ty D về việc buộc Công ty H phải bồi thường chi phí thuê luật sư 150.000.000 đồng; nhận thấy:

Hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty Luật TNHH Thiên A là do Công ty LT thiết lập. Nội dung hợp đồng là Công ty Thiên A tư vấn, khởi kiện cho Công ty LT và Công ty D, chi phí do Công ty LT thanh toán cho Công ty Thiên A. Hợp đồng không ràng buộc trách nhiệm pháp lý (nghĩa vụ trả tiền) đối với Công ty D nên chi phí mà Công ty LT đã thanh toán cho Công ty Thiên A không phải là thiệt hại thực tế của Công ty D. Do đó, bản án sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu này của nguyên đơn là có căn cứ, đúng pháp luật. Do đó, yêu cầu kháng cáo này của Công ty D là không có căn cứ để chấp nhận.

[4] Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:

Công ty D khởi kiện, ngoài yêu cầu xin lỗi công khai, còn yêu cầu Công ty H bồi thường tổng cộng 220.000.000 đồng, Tòa án cấp sơ thẩm chỉ chấp nhận

10.000.000 đồng, nhưng không buộc nguyên đơn chịu án phí trên số tiền không được chấp nhận (210.000.000 đồng) là không đúng quy định. Cần phải tính lại cho đúng, cụ thể: $210.000.000 \text{ đồng} \times 5\% = 10.500.000 \text{ đồng}$. Được trừ vào 5.500.000 đồng (năm triệu năm trăm nghìn) đồng tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp theo biên lai thu số 4395 ngày 10/01/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang. Do đó, nguyên đơn còn phải nộp thêm 5.000.000 đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

Các yêu cầu của nguyên đơn đối với bị đơn được chấp nhận như chấm dứt hành vi sử dụng nhãn hiệu, thu hồi và tiêu hủy sản phẩm, xin lỗi công khai là không có giá ngạch, do đó bị đơn phải chịu án phí sơ thẩm 3.000.000 đồng. Bị đơn có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn 10.000.000 đồng, do đó bị đơn phải chịu 3.000.000 đồng án phí có giá ngạch. Tổng cộng bị đơn phải nộp 6.000.000 đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

Từ những phân tích nêu trên, xét thấy kháng cáo của Công ty D là không có căn cứ để chấp nhận. Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên toà là có căn cứ, phù hợp với quan điểm của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. Cần sửa bản án sơ thẩm.

Do sửa bản án sơ thẩm nên nguyên đơn và bị đơn không phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308, điểm c khoản 1 Điều 289 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015,

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của Công ty D, về việc buộc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất H bồi thường thiệt hại với số tiền 70.000.000 (bảy mươi triệu) đồng.

Không chấp nhận kháng cáo của Công ty D, về việc buộc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất H bồi thường 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu) đồng chi phí thuê luật sư.

Sửa Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2018/KDTM-ST ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 37, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 266 Bộ luật tố Tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ vào các Điều 129, 198, 202, 205 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;

Căn cứ vào khoản 1 Điều 16 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 của Chính phủ, về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005;

Căn cứ vào Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về án phí, lệ phí Tòa án,

[1] Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty D.

[1.1] Buộc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất H phải chấm dứt hành vi vi phạm sử dụng nhãn hiệu “BOMY japanag”, với cấu trúc chữ japanag viết cách điệu đặt dưới chữ Bomy, chữ “y” đặt trong bông hồng tương tự gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu “BOOM-n flower” và hình đã được bảo hộ tổng thể theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 160473 do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 25/3/2011 cho nhãn hiệu “BOOM-n flower”, thuộc danh mục sản phẩm nhóm 01: Chất hóa học dùng trong nông nghiệp (chất nông hóa) kích thích sự phát triển và làm tăng sản lượng của cây trồng; cấp sửa đổi ngày 21/11/2014 (dấu hiệu cụ thể được mô tả theo kết luận giám định số NH351-15TC/KLGD ngày 27/8/2015 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ, đính kèm theo bản án).

[1.2] Buộc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất H phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm có sử dụng các dấu hiệu nêu trên tương tự với nhãn hiệu “BOOM-n flower” của Công ty D đã được bảo hộ.

[1.3] Buộc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất H phải bồi thường thiệt hại số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng cho Công ty D.

[1.4] Buộc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất H phải đăng Báo Nông nghiệp Việt Nam 03 (ba) kỳ liên tiếp với nội dung: “Công ty TNHH Thương mại Sản xuất H xin lỗi Công ty D vì đã sản xuất và kinh doanh sản phẩm phân bón lá “BOMY japanag” mang dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “BOOM-n flower” của Công ty D” và chịu chi phí về việc đăng báo xin lỗi này.

[2] Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:

[2.1] Công ty D phải nộp 10.500.000 (mười triệu năm trăm ngàn) đồng. Được trừ vào 5.500.000 đồng (năm triệu năm trăm ngàn) đồng tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp theo biên lai thu số 4395 ngày 10/01/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang. Công ty D còn phải nộp thêm 5.000.000 (năm triệu) đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

[2.2] Công ty TNHH Thương mại Sản xuất H phải nộp 6.000.000 (sáu triệu) đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

[3] Về án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Công ty D không phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm. Hoàn trả cho công ty 2.000.000 (hai triệu) đồng tạm ứng án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm, theo biên lai thu số 0012397 ngày 06/11/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui 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 bị cưỡng chế thi hành án theo qui 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.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.