

Bản án số: 12/2022/KDTM-PT

Ngày: 28-02-2022

V/v Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.

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:

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đắc Minh

Các thẩm phán: Ông Lê Văn An

Ông Dương Tuấn Vinh

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thủy Tiên – 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: Ông Phạm Công Minh – Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

Ngày 28 tháng 02 năm 2022, tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 61/2020/TL-KDTM ngày 11/8/2020 về việc “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ”. Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 1471/2019/KDTM-ST ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 2402/2021/QĐ-PT ngày 27 tháng 10 năm 2021 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH M

Địa chỉ: Xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An.

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Lê Phát Đạt (Giấy ủy quyền ngày 01/11/2019). (có mặt)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Ông là Luật sư thuộc Công ty Luật TNHH NACI LAW. (vắng mặt, xin xét xử vắng mặt).

2. Bị đơn: Công ty F

Địa chỉ: Phường 6, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn:

- Ông Đỗ Quan H (Giấy ủy quyền ngày 21/02/2022). (có mặt)

- Bà Huỳnh Thị V (Giấy ủy quyền ngày 21/02/2022). (có mặt)

3. Người kháng cáo: Nguyên đơn Công ty TNHH M.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Công ty M (tiền thân là Cơ sở M) là chủ sở hữu hợp pháp đối với nhãn hiệu “MEKONG” theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 96121 cấp theo quyết định số 2675/QĐ-SHTT ngày 19/02/2008 của Cục sở hữu trí tuệ và được sửa đổi, gia hạn theo các Quyết định sửa đổi số 15851/QĐ-SHTT ngày 22/6/2011, Quyết định sửa đổi số 13440/QĐ-SHTT ngày 14/3/2016 và Quyết định gia hạn số 13443/QĐ-SHTT ngày 14/3/2016.

Ngày 15/4/2017, nguyên đơn phát hiện Công ty Cổ phần F (nay đổi tên là Công ty F) đã sử dụng dấu hiệu “MEKONG FOODS, hình” để giới thiệu quảng cáo cho sản phẩm nước mắm (thuộc nhóm hàng hóa số 30) trên trang web (trang điện tử) <http://goldfoods.vn>. Dấu hiệu “MEKONG FOODS” mà Công ty F đã sử dụng để giới thiệu, quảng cáo cho sản phẩm nước mắm là dấu hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “MEKONG” của Công ty M. Sau khi phát hiện sự việc, Công ty M đã nhiều lần gửi văn bản đến Công ty F và yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm nhưng không nhận được trả lời của Công ty F.

Ngày 26/4/2017, nguyên đơn đã gửi hồ sơ yêu cầu Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ giám định sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu gắn trên sản phẩm của Công ty F. Theo kết luận giám định ngày 05/5/2017 của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ đã kết luận: Dấu hiệu “MEKONG FOODS và hình” gắn trên chai đựng nước mắm quảng cáo trên trang web <http://goldfoods.vn> là yếu tố xâm phạm quyền được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 96121 của Công ty M. Do vậy, Công ty M khởi kiện đến Tòa án yêu cầu Công ty F:

- Chấm dứt hành vi quảng cáo sản phẩm xâm phạm nhãn hiệu “Mekong, hình” thuộc quyền sở hữu đã được bảo hộ của Công ty M;

- Buộc Công ty F phải thay đổi tên thương mại đảm bảo không tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty M;

- Buộc Công ty F phải trả chi phí cho việc thuê giám định sở hữu công nghiệp là 12 triệu đồng và chi phí thuê luật sư tư vấn pháp lý là 66.000.000 đồng. Tổng cộng 78.000.000 đồng.

**Đại diện bị đơn Công ty F trình bày:* Công ty F không xâm phạm nhãn hiệu và hình ảnh thuộc quyền sở hữu của Công ty M bởi các lý do: Nhãn hiệu đăng ký “MEKONG FOODS, hình” của Công ty F đáp ứng đủ điều kiện và có khả năng phân biệt với nhãn hiệu đơn thuần của Công ty M. Tuy nhiên Công ty F không đăng quảng cáo sản phẩm chai nước mắm trên trang Web của công ty như hình bày của nguyên đơn. Về tên thương mại của bị đơn: Tên thương mại của Công ty F được đặt đúng theo quy định của pháp luật và được Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

số 0313689980 ngày 10/3/2016. Tên thương mại Công ty F có thành phần tên riêng là “Mekong Foods” và không trùng cũng như không gây nhầm lẫn với tên Công ty M là phù hợp theo quy định tại Điều 78 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về khả năng phân biệt của tên thương mại. Do đó bị đơn không đồng ý thay đổi tên thương mại theo yêu cầu của nguyên đơn. Về yêu cầu của nguyên đơn đòi bồi thường chi phí giám định và chi phí luật sư: Do không đồng ý hai yêu cầu trên của nguyên đơn nên bị đơn không có nghĩa vụ với chi phí giám định sở hữu công nghiệp là 12.000.000 đồng và chi phí thuê luật sư là 66.000.000 đồng mà nguyên đơn đã bỏ ra.

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 1471/2019/KDTM-ST ngày 22/10/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử:

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - Công ty M đối với bị đơn - Công ty F về việc:

1.1. Buộc Công ty F phải chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu “MEKONG, hình” thuộc quyền sở hữu của Công ty M và buộc bị đơn phải thay đổi tên thương mại đảm bảo không tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty M

1.2. Buộc Công ty F phải trả cho nguyên đơn chi phí thuê luật sư là 66.000.000 đồng.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí, quyền thi hành án và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 30/10/2019 nguyên đơn đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là ông Lê Phát Đạt trình bày: Tên thương mại của bị đơn gây nhầm lẫn với tên thương mại của nguyên đơn đã được bảo hộ. Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét việc trang web <http://goldfoods.vn> của bị đơn đã đăng hình ảnh quảng cáo về sản phẩm có dán nhãn hiệu “MEKONG FOODS” kèm theo chứng cứ là Vi bằng do Văn phòng Thừa phát lại Ba Đình thành phố Hà Nội có trụ sở tại số 12 Phan Kế Bính quận Ba Đình thành phố Hà Nội lập ngày 09/10/2019 để chứng minh việc bị đơn có đăng hình trên trang web của bị đơn để quảng cáo sản phẩm chai nước mắm có nhãn hiệu “MEKONG FOODS” vào ngày 15/4/2017 là vi phạm nhãn hiệu của nguyên đơn. Từ đó không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn đối với yêu cầu buộc Công ty F phải chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu “MEKONG, hình” thuộc quyền sở hữu của Công ty M; buộc bị đơn không được sử dụng tên thương mại của Công ty F vì xâm phạm nhãn hiệu của Công ty M theo quy định tại khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ; buộc bị đơn chi trả các chi phí giám định, phí luật sư. Với các lý do trên, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, sửa toàn bộ bản sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của

nguyên đơn.

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn là ông Đỗ Quan H trình bày: Bị đơn không thừa nhận việc có đăng quảng cáo sản phẩm là chai nước mắm có nhãn hiệu như trình bày của nguyên đơn. Bị đơn cũng chưa sản xuất và kinh doanh sản phẩm trên. Bị đơn không chấp nhận chứng cứ này vì cho rằng việc truy cập một trang web không phải của bị đơn để truy tìm lịch sử thông tin trên trang web của bị đơn là không khách quan. Tên thương mại của bị đơn không vi phạm nhãn hiệu của nguyên đơn, không đồng ý chi phí do phía nguyên đơn đặt ra. Bị đơn đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến:

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 yêu cầu kháng cáo của Nguyên đơn đối với yêu cầu buộc Công ty F phải chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu “MEKONG, hình” thuộc quyền sở hữu của Công ty M; tên thương mại của Công ty F không xâm phạm nhãn hiệu của Công ty M theo quy định tại khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn, sửa án sơ thẩm về việc buộc bị đơn chi trả các chi phí giám định, phí luật sư.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, phát biểu của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của nguyên đơn trong hạn luật định, hợp lệ nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Xét kháng cáo của nguyên đơn:

[2.1] Đối với yêu cầu buộc Công ty F phải chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu “MEKONG, hình” thuộc quyền sở hữu của Công ty M:

Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện, tại thời điểm khởi kiện vụ án ngày 13/11/2017 thì nguyên đơn chỉ cung cấp chứng cứ là hình ảnh chụp từ trang web <http://goldfoods.vn> có hình chai nước mắm có nhãn hiệu Mekong Foods, ngoài ra không có tài liệu nào khác cũng như không cung cấp được lịch sử các dữ liệu thông tin mà bị đơn đã đăng trên trang web <http://goldfoods.vn>; chai nước mắm trong thực tế, các bảng quảng cáo, tiếp thị... Tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn đã trình bày: hồ sơ yêu cầu Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ giám định sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu gắn trên sản phẩm của Công ty F chỉ là hình ảnh chụp từ trang

web <http://goldfoods.vn>; dữ liệu thông tin lưu trữ từ trang điện tử khác, không phải từ chính trang web <http://goldfoods.vn> của bị đơn.

Trong quá trình Tòa án thụ lý và giải quyết vụ án, trên trang web <http://goldfoods.vn> của bị đơn không có đăng hình ảnh quảng cáo cũng như sản xuất, kinh doanh sản phẩm nước mắm có hình ảnh, nhãn hiệu như nguyên đơn cung cấp. Nguyên đơn cũng thừa nhận tại thời điểm nguyên đơn khởi kiện bị đơn cũng như cho đến thời điểm hiện tại thì trang web <http://goldfoods.vn> của bị đơn đã không còn hình ảnh quảng cáo về sản phẩm có dán nhãn hiệu “MEKONG FOODS”. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bị đơn đã chấm dứt hành vi quảng cáo sản phẩm, xâm phạm nhãn hiệu “MEKONG, hình” thuộc quyền sở hữu của nguyên đơn.

Do vậy việc nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn phải chấm dứt hành vi quảng cáo sản phẩm xâm phạm nhãn hiệu “MEKONG, hình” thuộc quyền sở hữu của nguyên đơn được đăng ký bảo hộ hợp pháp trong khi bị đơn không có sử dụng hình ảnh, không sản xuất, kinh doanh sản phẩm nước mắm có nhãn hiệu “MEKONG FOODS”, kháng cáo của nguyên đơn là không có cơ sở nên không được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[2.2] Về yêu cầu cho rằng tên thương mại của Công ty F đã xâm phạm nhãn hiệu của Công ty M theo quy định tại khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ:

Tại văn bản trả lời ý kiến chuyên môn về nhãn hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ số: 11162/SHTT-TTKN ngày 09/10/2018 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: Tên doanh nghiệp đăng ký là Công ty F có thành phần tên riêng “MEKONG” trùng với phần chữ hiệu “MEKONG” trên nhãn hiệu nên tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “MEKONG, hình” được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 96121 ngày 19/2/2008 của Công ty M. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận thấy cụm từ MEKONG là danh từ quốc tế, phổ biến trên thế giới, được các doanh nghiệp trong khối ASEAN sử dụng; mặt khác đối chiếu nhãn hiệu đăng ký “MEKONG FOODS, hình” và logo của Công ty F có khả năng phân biệt rõ ràng với nhãn hiệu và logo của Công ty M.

Bên cạnh đó, Công ty F đặt tên thương mại đúng theo quy định của pháp luật và được Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313689980 ngày 10/3/2016, hiện nay giấy phép này chưa bị thu hồi, không có vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ nên việc bị đơn sử dụng tên thương mại nói trên là hợp pháp. Nhìn hình ảnh khách quan, trên thực tế, cho thấy: Tên thương mại là Logo của Công ty F có thành phần, kiểu dáng, kích thước, hình ảnh không trùng cũng như không gây nhầm lẫn với tên Công ty M, hoàn toàn phù hợp quy định tại Điều 78 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về khả năng phân biệt của tên thương mại.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 5 Điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về các hành vi sử dụng nhãn hiệu thì sử dụng tên thương mại không phải là

hành vi sử dụng nhãn hiệu. Do vậy, việc Công ty M cho rằng Công ty F sử dụng tên thương mại là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được quy định tại Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ đề khởi kiện yêu cầu buộc Công ty F phải thay đổi tên thương mại đảm bảo không tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty M là không có căn cứ nên không được Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận là có cơ sở, đúng pháp luật.

[2.3] Về yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn phải trả chi phí cho việc thuê giám định sở hữu công nghiệp và chi phí thuê luật sư tư vấn pháp lý:

Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn không được chấp nhận nên yêu cầu buộc bị đơn trả chi phí thuê luật sư tư vấn pháp lý của nguyên đơn cũng không có căn cứ để Hội đồng xét xử chấp nhận. Riêng về chi phí thuê giám định sở hữu công nghiệp thì do Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ thực hiện giám định theo yêu cầu của nguyên đơn và được thực hiện trước khi nguyên đơn khởi kiện đến Tòa án chứ không theo thủ tục về trưng cầu giám định được quy định tại Điều 102 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 nên khoản tiền mà nguyên đơn cho rằng đã chi phí cho việc giám định không được xác định là chi phí tố tụng. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ Điều 163 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về xử lý tiền tạm ứng chi phí giám định để không chấp nhận yêu cầu này của nguyên đơn là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn kháng cáo nhưng không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ gì mới ngoài những tài liệu, chứng cứ được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo; quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát phù hợp một phần nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[3] Về án phí: Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên Nguyên đơn phải chịu án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ Luật tố tụng dân sự 2015; áp dụng 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.

- Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn là Công ty M. Giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 1471/2019/KDTM-ST ngày 22/10/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuyên xử:

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - Công ty M đối với bị đơn - Công ty F về việc:

1.1. Buộc Công ty F phải chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu “MEKONG, hình” thuộc quyền sở hữu của Công ty M và buộc bị đơn phải thay

đổi tên thương mại đảm bảo không tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty M

1.2. Buộc Công ty F phải trả cho nguyên đơn chi phí thuê luật sư là 66.000.000 đồng.

2. Về án phí kinh doanh thương mại:

Án phí sơ thẩm: Công ty M phải nộp án phí là 3.000.000 đồng và 3.300.000 đồng nhưng được trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp theo các Biên lai thu số AA/2017/0048045 ngày 27/10/2017 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty M còn phải nộp thêm là 3.300.000 đồng.

Án phí phúc thẩm: Công ty M phải nộp án phí là 2.000.000 đồng nhưng được trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu số AA/2019/0045139 ngày 09/12/2019 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại TP. Hồ Chí Minh;
- TAND TP. Hồ Chí Minh;
- VKSND TP. Hồ Chí Minh;
- Cục THADS TP. Hồ Chí Minh;
- Các đương sự (2);
- Lưu: hồ sơ (2), VP (5), 14b (LTTT).

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Đắc Minh