

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐẮK LẮK

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 01/2023/KDTM - ST

Ngày 08 – 02 – 2023

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 ĐẮK LẮK

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Duy Tuấn

Các Hội thẩm nhân dân : Ông Nguyễn Như Âm và ông Lê Ngọc Tâm.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hương Giang - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Lăk tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn Bắc - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Đăk Lăk xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 03/2022/TLST- KDTM ngày 16 tháng 11 năm 2022 về việc Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2023/QĐXXST – KDTM ngày 03 tháng 01 năm 2023 và Quyết định hoãn phiên tòa số 01/2023/QĐST – KDTM ngày 17 tháng 01 năm 2023 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty Cổ phần tập đoàn ĐX;

Địa chỉ: UVK, phường V, quận BT, thành phố Hồ Chí Minh;

Người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Bích Q (Theo giấy uỷ quyền số 03/2023/UQ – DXG /P. PC ngày 01/02/2023); có mặt.

- Bị đơn: Công ty TNHH Bất động sản ĐX 47 (tên viết tắt: Công ty BDS ĐX 47);

Địa chỉ: ĐBP, thị trấn ED, huyện EH, tỉnh Đăk Lăk;

Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị T – Chức vụ: Giám đốc; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn trình bày:

Công ty Cổ Phần Tập đoàn ĐX (viết tắt là DXG) – 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, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 15/4/2022 có trụ sở tại UVK, phường V, quận BT, thành phố Hồ Chí Minh– hiện là chủ sở hữu nhãn hiệu “ĐX” theo các Giấy chứng nhận sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 120848 theo quyết định số 4447/QĐ-SHTT ngày 05/03/2009, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 252282 theo quyết định số 61477/QĐ-SHTT ngày 02/10/2015, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 346564 theo quyết định số 17771/QĐ-SHTT ngày 05/03/2020, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 346566 theo quyết định số 17773/QĐ-SHTT ngày 05/03/2020, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 346567 theo quyết định số 17774/QĐ-SHTT ngày 05/03/2020, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 346565 theo quyết định số 17772/QĐ-SHTT ngày 05/03/2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ cấp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐX (Tên cũ là “Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc ĐX”) trong thời hạn 10 năm tính từ ngày nộp đơn (Giấy chứng nhận).

Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐX với ngành nghề hoạt động chính là: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, Chi tiết: Kinh doanh nhà, dịch vụ nhà đất. Cho thuê nhà ở, xưởng, văn phòng...

Theo đó, Công ty TNHH Bất động sản ĐX 47 đã vi phạm nghiêm trọng việc sử dụng nhãn hiệu “ĐX” mà DXG đã đăng ký, sử dụng trước trong cùng lĩnh vực kinh doanh và khu vực kinh doanh; việc sử dụng nhãn hiệu để đặt tên doanh nghiệp và sử dụng tên doanh nghiệp có các dấu hiệu trùng với nhãn hiệu mà ĐX của DXG đã đăng ký để thực hiện hoạt động kinh doanh trong cùng ngành nghề kinh doanh của ĐX là hành vi bị cấm và là hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo các quy định của pháp luật hiện hành. Việc doanh nghiệp cố tình đặt tên gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại của DXG đã hoạt động lâu năm, có uy tín, dẫn đến nhầm lẫn nghiêm trọng với nhãn hiệu và tên thương mại mà Công ty chúng tôi đã đăng ký, sử dụng và được pháp luật bảo hộ.

Do đó Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐX khởi kiện đề nghị Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk giải quyết buộc Công ty TNHH Bất động sản ĐX 47 chấm dứt hành vi sử dụng tên doanh nghiệp có chứa cụm từ “ĐX” và xin lỗi, cải chính công khai ngay khi Bản án, Quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật.

*** Quá trình giải quyết vụ án, người đại diện theo pháp luật của bị đơn trình bày:**

Công ty TNHH Bất động sản ĐX 47 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 12/07/2021, mã số doanh nghiệp 6001723965 với nhiều ngành nghề kinh doanh trong đó có kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Công ty TNHH Bất động sản ĐX 47 mới chỉ đăng ký hoạt động tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Lắk, không đăng ký sở hữu nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, bà Trần Thị T cho rằng tên Công ty là Công ty TNHH Bất động sản ĐX 47 khác hoàn toàn với tên của Công ty cổ phần Tập đoàn ĐX, mặt khác, địa điểm hoạt động của hai công ty khác nhau nên không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn ĐX. Do đó, phía bị đơn không đồng ý với nội dung khởi kiện của Công ty Cổ phần tập đoàn ĐX về việc buộc Công ty TNHH Bất động sản ĐX 47 chấm dứt hành vi sử dụng tên doanh nghiệp có chứa cụm từ “ĐX” và xin lỗi, cải chính công khai ngay khi Bản án, Quyết định của Toà án có hiệu lực.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vẫn giữ nguyên nội dung đơn khởi kiện. Đề nghị HĐXX tuyên buộc Công ty TNHH Bất động sản ĐX 47 chấm dứt hành vi sử dụng tên doanh nghiệp có chứa cụm từ ĐX và phải xin lỗi, cải chính công khai trên báo trung ương và địa phương tại tỉnh Đắk Lắk 03 số liên tiếp ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk phát biểu quan điểm giải quyết vụ án như sau:

- Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án, từ khi thụ lý cho đến ngày xét xử vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Thẩm phán và Hội đồng xét xử, thư ký đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, đưa vụ án ra xét xử đúng hạn luật định, thủ tục mở phiên tòa đảm bảo.

- Về nội dung vụ án: Qua phân tích đánh giá các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa đề nghị HĐXX căn cứ Điều 266 Bộ luật Tố tụng dân sự, chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐX. Buộc Công ty TNHH Bất động sản ĐX 47 phải chấm dứt hành vi sử dụng tên doanh nghiệp có chứa cụm từ “ĐX” và xin lỗi, cải chính công khai theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Về tố tụng: Bị đơn Công ty TNHH Bất động sản ĐX 47 đã được Toà án triệu tập hợp lệ 02 lần nhưng vẫn vắng mặt không có lý do nên HĐXX căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự xét xử vắng mặt bị đơn theo quy định của pháp luật.

[2]. Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Đây là vụ án

tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ phát sinh giữa hai tổ chức có đăng ký kinh doanh và đều vì mục đích lợi nhuận. Bị đơn là Công ty TNHH Bất động sản ĐX 47 có địa chỉ tại: ĐBP, thị trấn ED, huyện EH, tỉnh Đắk Lắk nên theo quy định tại khoản 2 Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng dân sự vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân tỉnh Đắk Lắk.

[3]. Về nội dung:

[3.1]. Nguyên đơn đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 23/11/2003 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 và đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 15/4/2022 với tên gọi Công ty Cổ phần tập đoàn ĐX. Ngành nghề kinh doanh chính là: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Bị đơn được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 12/07/2021, mã số doanh nghiệp 6001723965 với tên gọi Công ty TNHH Bất động sản ĐX 47 (tên viết tắt: Công ty BĐS ĐX 47). Công ty đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh trong đó ngành, nghề kinh doanh chính là bán buôn nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống và có ngành nghề 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 là kinh doanh bất động sản. 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 2021.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu được có trong hồ sơ vụ án thể hiện nguyên đơn đã đăng ký bảo hộ các nhãn hiệu như sau:

“ĐẤT XANH” 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) có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (NGÀY 14/9/2007) (có thể gia hạn), 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...

+ “DAT XANH GROUP” theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 252282 do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc ĐX có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (ngày 26/9/2013) (có thể gia hạn), ngành nghề đăng ký trong đó

có dịch vụ đại lý bất động sản, môi giới bất động sản...

+ “ĐẤT XANH” “ĐX” và “DAT XANH” theo các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 346564, 346565 và 346566 do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 05/03/2020 có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (ngày 03/10/2018) (có thể gia hạn), ngành nghề đăng ký trong đó có dịch vụ đại lý bất động sản, môi giới bất động sản...

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 nhãn hiệu 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 bất 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”.

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 19 của Nghị định 01/2021/NĐ – CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp quy định xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp như sau: “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...” “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 thay đổi tên doanh nghiệp.”

Bị đơn hoạt động cùng ngành nghề kinh doanh với nguyên đơn nhưng lại sử dụng cụm từ “ĐX” để cấu thành tên doanh nghiệp là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “ĐX” đã được nguyên đơn đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ theo quy định. Do đó, nội dung khởi kiện của nguyên đơn đề nghị bị đơn chấm dứt hành vi sử dụng tên doanh nghiệp có chứa cụm từ “ĐX” là có căn cứ để chấp nhận.

[3.2]. Điểm b khoản 1 Điều 198 Luật sở hữu trí tuệ quy định chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền “*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*”. Do đó, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bị đơn phải xin lỗi, cải chính công khai ngay khi Bản án, Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật là có căn cứ chấp nhận. Vì vậy, cần buộc bị đơn phải xin lỗi, cải chính 03 lần liên tiếp trên báo Trung ương và báo địa phương tại tỉnh Đắk Lắk vì đã có hành vi xâm phạm và sử dụng nhãn hiệu “ĐX” của Công ty Cổ phần tập đoàn ĐX

[4]. Về án phí:

Do được chấp nhận yêu cầu khởi kiện nên nguyên đơn không phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

Bị đơn Công ty TNHH Bất động sản ĐX 47 phải chịu 3.000.000 đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 30; điểm a khoản 1 Điều 37; Điều 203; Điều 220; điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 228; Điều 266; Điều 273 của 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 khoản 1, 2 Điều 19 của Nghị định 01/2021/NĐ – CP 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

- Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Pháp lệnh 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

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

Buộc bị đơn Công ty TNHH Bất động sản ĐX 47 (tên viết tắt: Công ty BĐS ĐX 47) chấm dứt hành vi sử dụng tên doanh nghiệp có cụm từ “ĐX”.

Buộc bị đơn Công ty TNHH Bất động sản ĐX 47 (tên viết tắt: Công ty BĐS ĐX 47) xin lỗi, cải chính công khai trên 03 số liên tiếp của báo Trung ương và báo địa phương tại tỉnh Đắk Lắk vì đã có hành vi xâm phạm và sử dụng nhãn hiệu

“ĐX” của nguyên đơn Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐX.

[2]. Về án phí:

- Nguyên đơn Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐX không phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm, được nhận lại số tiền 3.000.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số AA/2021/0022528 ngày 11/11/2022 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.

- Bị đơn Công ty TNHH Bất động sản ĐX 47 phải chịu 3.000.000 đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

[3]. Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐX được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn Công ty TNHH Bất động sản ĐX 47 được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 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 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, 7a 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:

- TANDCC tại Đà Nẵng;
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- Cục THADS tỉnh Đắk Lắk;
- Đương sự;
- Lưu Vp, hồ sơ...

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

(Đã ký)

Trần Duy Tuấn