

Bản án số: 210/2018/HC-PT

Ngày: 01/6/2018

V/v: khởi kiện trong lĩnh vực quản lý  
nhà nước về nhãn hiệu hàng hóa

**NHÂN DANH**

**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Lê Thị Thúy Bình;

*Các Thẩm phán:*

Ông Bùi Thế Linh;

Ông Vũ Mạnh Hùng.

***Thư ký phiên tòa:*** Ông Phạm Minh Tùng, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội:*** Bà Phạm Thị Minh Hải - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

Trong ngày 01 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số: 03/2018/TLPT-HC ngày 05 tháng 01 năm 2018 về việc “khởi kiện trong lĩnh vực quản lý nhà nước về nhãn hiệu hàng hóa”.

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 29/2017/HC-ST ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 3005/2018/QĐ-PT ngày 15 tháng 5 năm 2018 giữa các đương sự:

***1. Người khởi kiện:*** Công ty cổ phần kỹ thuật BZ.

Trụ sở: Số 40 phố TL, phường ĐG, quận LB, thành phố Hà Nội.

***Người đại diện theo pháp luật:*** Ông Nguyễn Hà A, chức vụ: Giám đốc; Có mặt.

***2. Người bị kiện:*** Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ.

Trụ sở: Số 113 TDH, phường TH, quận CG, thành phố Hà Nội.

***Người đại diện theo ủy quyền:*** Ông Trần Văn T, chức vụ: Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ; Có đơn xin xét xử vắng mặt.

*(Văn bản ủy quyền: Giấy ủy quyền số 741/BKHCN ngày 28-3-2018).*

*Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện:* bà Nguyễn Như Q, chức vụ: Thành viên Tổ giúp việc Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ; Có mặt.

### **3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

3.1. Cục Sở hữu trí tuệ.

3.2. Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ.

Địa chỉ trụ sở: Số 386 NT, phường TXT, quận TX, thành phố Hà Nội.

*Người đại diện theo ủy quyền của Cục Sở hữu trí tuệ và Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ:* Ông Nguyễn Thanh H, chức vụ: Trưởng phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại của Cục sở hữu trí tuệ; Có mặt.

*(Văn bản ủy quyền: Giấy ủy quyền ngày 08-6-2017).*

3.3. Công ty TNHH DN.

Trụ sở: Số 17A, phố THĐ, quận HK, thành phố Hà Nội.

*Người đại diện theo ủy quyền:* Bà Phạm Thị Kim Yến, chức vụ: Phó giám đốc điều hành của Công ty TNHH DN; có mặt.

*(Văn bản ủy quyền: Giấy ủy quyền ngày 01-01-2018).*

**4. Người kháng cáo:** Người khởi kiện Công ty Cổ phần kỹ thuật BZ.

## **NỘI DUNG VỤ ÁN**

Theo trình bày của Công ty cổ phần kỹ thuật BZ:

Ngày 20-7-2005, Công ty TNHH kỹ thuật TB (Công ty kỹ thuật TB) nộp Đơn số 4-2005-08985 đăng ký nhãn hiệu “DESYLOIA” cho các dịch vụ thuộc nhóm 43 “Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quầy rượu, dịch vụ quán cà phê tự phục vụ, dịch vụ chỗ ở tạm thời”.

Ngày 16-12-2008, Cục sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 26716/QĐ-SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (GCNĐKNH) số 116243 bảo hộ nhãn hiệu “DESYLOIA” cho các dịch vụ thuộc nhóm 43.

Ngày 09-9-2011, Công ty TNHH DN (Công ty DN) nộp đơn số ĐN1-2011-00138 đề nghị Cục sở hữu trí tuệ hủy bỏ hiệu lực của GCNĐKNH số 116243, với lý do: Nhãn hiệu DeSyloia có nguồn gốc và quá trình sử dụng của Công ty DN. Công ty kỹ thuật TB không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với nhãn hiệu theo quy định.

Ngày 04-9-2013, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 2179/QĐ-SHTT hủy bỏ một phần hiệu lực GCNĐKNH số 116243, “Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ chỗ ở tạm thời (trừ dịch vụ chuồng nhốt trợ gia súc)”.

Ngày 16-10-2013, Công ty kỹ thuật TB nộp Đơn KN4-2013-01063 khiếu nại đối với Quyết định số 2179/QĐ-SHTT ngày 04-9-2013 của Cục Sở hữu trí tuệ.

Ngày 23-7-2014, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 2310/QĐ-SHTT giải quyết khiếu nại, với nội dung giữ nguyên Quyết định số 2179/QĐ-SHTT ngày 04-9-2013.

Ngày 15-8-2014, Công ty kỹ thuật TB gửi đơn khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ (Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ) đối với Quyết định số 2310/QĐ-SHTT.

Ngày 28-4-2016, Công ty TNHH Kỹ thuật BZ (Công ty BZ) nộp Công văn số 09/2016/TB-BZ về việc thay đổi tên và người đại diện theo pháp luật của Công ty, theo đó, đổi tên “Công ty TNHH Kỹ thuật TB” thành tên “Công ty TNHH Kỹ thuật BZ” và người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Hà A thay cho bà Lê Hoài My.

Ngày 15-7-2016, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Quyết định số 1967/QĐ-BKHHCN giải quyết khiếu nại, nội dung:

*“Không chấp thuận khiếu nại của Công ty TNHH Kỹ thuật TB đối với Quyết định số 2310/QĐ-SHTT ngày 23/07/2014 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc giải quyết khiếu nại Quyết định huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 116243. Giữ nguyên Quyết định giải quyết khiếu nại số 2310/QĐ-SHTT ngày 23/07/2014 (và Quyết định huỷ bỏ GCNĐKNH số 2179/QĐ-SHTT ngày 04/09/2013) của Cục Sở hữu trí tuệ.”*

Ngày 27-7-2016, Công ty BZ nộp đơn yêu cầu khởi kiện đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội huỷ Quyết định số 1967/QĐ-BKHHCN ngày 15-7-2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ vì Quyết định số 2310/QĐ-SHTT ngày 23-7-2013 của Cục Sở hữu trí tuệ và Quyết định số 2179/QĐ-SHTT ngày 04-9-2014 của Cục trưởng Sở hữu trí tuệ chưa phù hợp vì lý do:

Tại thời điểm ngày 20-7-2005, chỉ có Công ty kỹ thuật TB nộp đơn đăng ký và được cấp GCNĐKNH số 116243 nhãn hiệu “DESYLOIA”. Công ty DN đã xâm phạm quyền được bảo hộ khi sử dụng nhãn hiệu dịch vụ DeSyloia.

Chứng cứ của Công ty DN khi nộp đơn đến Cục sở hữu trí tuệ để chứng minh đã sử dụng nhãn hiệu “De Syloia” rộng rãi đều sau thời điểm Công ty TB nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Vì thế, việc Công ty kỹ thuật TB đăng ký và được bảo hộ đối với nhãn hiệu “DESYLOIA” là hoàn toàn phù hợp.

Công ty kỹ thuật TB nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và được bảo hộ cho dịch vụ đang và sẽ tiến hành trong tương lai là hoàn toàn hợp pháp, đúng theo quy định của Nhà nước.

Trong suốt quá trình từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ không có cá nhân, tổ chức nào khiếu nại việc Công ty kỹ thuật TB xin cấp văn bằng. Điều này cho thấy, Công ty kỹ thuật TB nộp đơn là trung thực.

Theo ý kiến của bên bị kiện trình bày:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định 63/CP ngày 24-10-1996 của Chính Phủ quy định chi tiết về sở hữu trí tuệ thì Công ty BZ phải đưa ra được các tài liệu chứng cứ chứng minh việc mình có hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng chứ không phải dịch vụ trồng nuôi chó mèo. Từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu 20-7-2005 đến ngày 04-9-2013 mà Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định huỷ bỏ hiệu lực đối với GCNĐKNH số 116243 nhưng Công ty kỹ thuật TB chỉ thực hiện thủ tục yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý Công ty DN về hành vi xâm phạm quyền mà không sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký.

Công ty BZ khiếu nại vì vấn đề không trung thực của các thông tin về quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ không là căn cứ để thu hồi giấy chứng nhận văn bằng bảo hộ đã cấp là không phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định 63/CP ngày 24-10-1996 của Chính Phủ. Cụ thể: “Khi văn bằng bảo hộ bị huỷ bỏ hiệu lực vì lý do các thông tin nói trên không trung thực thì chủ Văn bằng bảo hộ phải chịu trách nhiệm do hậu quả của việc sử dụng quyền gây ra”. Tại cùng một thời điểm, Công ty kỹ thuật TB tiến hành nộp đơn đăng ký một số nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu đã được sử dụng rộng rãi của các chủ thể khác nhau. Điều này cho thấy, Công ty kỹ thuật TB cố ý đăng ký các nhãn hiệu này nhằm mục đích chiếm đoạt, lợi dụng uy tín, danh tiếng của các chủ sở hữu nhãn hiệu.

Công ty BZ không trung thực của các thông tin về quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ, vì:

Công ty kỹ thuật TB được lập thành lập năm 2005, trong khi nhãn hiệu Desyloia là tên khách sạn Desyloia của Công ty DN được thành lập từ ngày 05-7-1995 và hoạt động từ ngày 27-8-1995 cho đến nay với diện tích 300 m<sup>2</sup> gồm khách sạn Desyloia và nhà hàng Cây Cau tại địa chỉ số 17A phố THĐ, thành phố Hà Nội. Trong khi đó, tên thương mại Desyloia tương tự gây nhầm lẫn, nếu tách chữ D-sinoia với Desynioia vẫn có sự tương tự. Nội dung Quyết định số 2179/QĐ-SHTT ngày 04-9-2013 của Cục Sở hữu trí tuệ đã nêu rõ Công ty DN sử dụng chỉ dẫn thương mại khách sạn Desynioia một cách thường xuyên và liên tục từ năm 1995 cho đến nay. Do đó, việc Công ty kỹ thuật TB nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “DESYLOIA” trùng với tên khách sạn “De Syloia” của Công ty DN hoạt động từ năm 1995 với động cơ không trung thực, nhằm mục đích chiếm đoạt, lợi dụng uy tín của chủ thể này. Đề nghị bác yêu cầu khởi kiện của Công ty BZ.

Quan điểm của Cục trưởng và Cục Sở hữu trí tuệ:

Nhãn hiệu “DESYLOIA” được bảo hộ theo GCNĐKNH số 116243 đối với “Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quây rượ; dịch vụ quán cà

phê tự phục vụ; dịch vụ chỗ ở tạm thời” (trừ “dịch vụ chuồng nhốt trợ cho gia súc”) thuộc nhóm 43 cấp cho Công ty kỹ thuật TB và tên Khách sạn DeSyloia (DeSyloia Hotel) sử dụng cho dịch vụ khách sạn của Công ty DN là tương tự nhau.

Công ty DN đã cung cấp các tài liệu chứng minh nguồn gốc và việc sử dụng nhãn hiệu “De Syloia” từ nhiều năm trước thời điểm Công ty kỹ thuật TB nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Trong khi đó, Công ty kỹ thuật TB không chỉ ra được nguồn gốc của nhãn hiệu “DESYLOIA” do mình đăng ký và không có kế hoạch sử dụng nhãn hiệu đăng ký.

Công ty kỹ thuật TB cố ý nộp đơn đăng ký để chiếm đoạt các nhãn hiệu, trong đó có nhãn hiệu “De Syloia” đã được sử dụng nhiều năm của chủ thể khác nhằm ngăn chặn, trục lợi từ chủ nhãn hiệu đó và không có ý định sử dụng nhãn hiệu đăng ký. Đồng thời, việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “DESYLOIA” của Công ty kỹ thuật TB là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Công ty kỹ thuật TB chưa từng sử dụng dấu hiệu “DESYLOIA” cho các dịch vụ kinh doanh nhà hàng, khách sạn nhưng lại nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đó cho “dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quây rượ; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ và dịch vụ chỗ ở tạm thời” là các dịch vụ trùng hoặc cùng loại với các dịch vụ khách sạn mà Công ty DN đã có quá trình sử dụng lâu dài từ trước. Bởi vậy, Công ty DN khiếu nại cho rằng Công ty kỹ thuật TB không có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “DESYLOIA” là có cơ sở. Đồng thời việc Công ty kỹ thuật TB đăng ký nhãn hiệu này cũng vi phạm quy định về bảo hộ tên thương mại “HOTEL/Khách sạn DE SYLOIA” của Công ty DN.

Dịch vụ nằm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty kỹ thuật TB không bao gồm “dịch vụ quây rượ”. Do đó, việc Công ty kỹ thuật TB nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ nêu trên là không phù hợp với quyền nộp đơn theo quy định.

Công ty kỹ thuật TB không sử dụng nhưng lại nộp đơn đăng ký để được cấp Giấy đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 116243 bảo hộ nhãn hiệu “DESYLOIA” cho các dịch vụ thuộc nhóm 43 đã dẫn đến kết quả là việc tiếp tục sử dụng dấu hiệu “HOTEL DE SYLOIA” của Công ty DN bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Bởi vậy, ý kiến của Công ty TNHH SHTT Thảo Thọ Quyên – Invenco là đại diện của Công ty DN cho rằng Công ty kỹ thuật TB đăng ký nhãn hiệu “DESYLOIA” là hành vi cạnh tranh không lành mạnh nhằm chiếm đoạt nhãn hiệu “DE SYLOIA” đang được sử dụng hợp pháp của Công ty DN là có căn cứ theo quy định tại Điều 5.1.b Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 06-3-1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Do đó, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 2179/QĐ-SHTT ngày 04-9-2013 hủy bỏ một phần hiệu lực GCNĐKNH số 116243 là đúng quy định của pháp luật. Đề nghị bác đơn khởi kiện của Công ty BZ.

Đại diện theo ủy quyền của Công ty DN trình bày: Tên khách sạn Desyloia có nguồn gốc từ tên của bà chủ cũ khu đất King Syloia (người Pháp). Desyloia là tên thương mại hợp pháp sử dụng cho dịch vụ khách sạn, nhà hàng từ năm 1995 của Công ty DN sử dụng ổn định cho đến nay; ngoài ra còn có Bằng khoán điền thổ cấp cho bà K Syloia năm 1936; Xác nhận ngày 06-11-2012 của UBND phường PCT và Công văn số 217/SVHTTDL-CSLT ngày 15-02-2012 của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Hà Nội về Khách sạn Desyloia.... Năm 2011, Đội quản lý thị trường có đến khách sạn Desyloia tại 17A phố THĐ và thông báo là Công ty DN đang sử dụng trái phép tên thương mại Desyloia thì Công ty DN mới biết là tên khách sạn Desyloia đã được Công ty kỹ thuật TB đăng ký nhãn hiệu với Cục Sở hữu trí tuệ. Sau một thời gian ngắn có người nói là đại diện bên Công ty TB gọi điện cho anh Nguyễn Hoàng M là Giám đốc điều hành của Công ty DN để hẹn gặp tại quán café rồi đặt vấn đề mua lại nhãn hiệu Desyloia nhưng anh Nguyễn Hoàng M nói Công ty DN không bán.

Công ty kỹ thuật TB (nay là Công ty BZ) không có quyền đăng ký nhãn hiệu Desyloia nên Cục sở hữu trí tuệ và Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ ban hành các quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Desyloia” của Công ty kỹ thuật TB là đúng pháp luật. Đề nghị Tòa án bác yêu cầu khởi kiện của Công ty BZ đối với Quyết định số 1967/QĐ-BKHHCN ngày 15-7-2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 29/2017/HC-ST ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, đã áp dụng khoản 2 Điều 3, Điều 30, Điều 32, Điều 204, Điều 206 và khoản 1 Điều 348 Luật Tố tụng hành chính; Điều 4, điểm b khoản 3 Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ; Điều 36 đến Điều 40 Luật Khiếu nại; điểm b khoản 2 Điều 14, khoản 4 Điều 15 và điểm f khoản 1 Điều 6, khoản 1 và 2 Điều 63 Nghị định 63/CP ngày 24-10-1996 của Chính phủ; khoản 1 Điều 34 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án, xử:

Bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH BZ đề nghị hủy Quyết định số 1967/QĐ-BKHHCN ngày 15-7-2016 của Bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ về giải quyết khiếu nại.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 13/9/2017, Công ty cổ phần kỹ thuật BZ có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

\* Ông Nguyễn Hà A đại diện của người khởi kiện: Đề nghị xem lại đối tượng khởi kiện vụ án. Kết luận của Quyết định số 1967/QĐ-BKHHCN ngày 15-7-2016 là không chính xác khi hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 116243. Bộ Khoa học và công nghệ kết luận Công ty kỹ thuật TB không sử dụng

bất kỳ dịch vụ nào trong nhóm ngành 43 mà Công ty đã đăng ký là không đúng; Công ty đã có kế hoạch sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký. Việc kết luận tên khách sạn Desyloia của Công ty DN là tên thương mại không chính xác. Chưa làm rõ sự khác biệt giữa “Desyloia” và “De syloia”, cho rằng chúng giống nhau dẫn đến quyết định “De syloia” trong “khách sạn De syloia” mới là chữ được bảo hộ với lý do đã dùng trước của Công ty DN với nhãn hiệu “Desyloia” của Công ty kỹ thuật TB đã được đăng ký bảo hộ văn bằng là thiếu chính xác. Cục Sở hữu trí tuệ không chứng minh được Công ty kỹ thuật TB là đơn vị chiếm đoạt tên nhãn hiệu của Công ty DN, nhưng lại ra quyết định hủy văn bằng của Công ty kỹ thuật TB và bảo hộ tên nhãn hiệu chưa đăng ký bảo hộ của Công ty DN là ảnh hưởng không tốt đến môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Ý kiến của người bị kiện: Sự tương tự của nhãn hiệu “DESYLOIA” được bảo hộ theo GCNĐKNH số 116243 đối với “Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ chỗ ở tạm thời (trừ dịch vụ chuồng nhốt trợ gia súc)” thuộc nhóm 43 cấp cho Công ty BZ và tên Khách sạn DeSyloia sử dụng cho dịch vụ khách sạn của Công ty TNHH DN có sự trùng lặp hoàn toàn về phần chữ cũng như cách phát âm theo quy định tại điểm e, f khoản 1 Điều 6 Nghị định 63/CP ngày 24-10-1996. Công ty TNHH DN đã cung cấp các tài liệu chứng minh nguồn gốc và việc sử dụng dấu hiệu “De syloia” từ năm 1995, trước ngày Công ty BZ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu năm 2005. Do đó, “De syloia” được coi như chỉ dẫn thương mại của Công ty TNHH DN (theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Nghị định số 54/2000/NĐ-CP ngày 03-10-2000). Công ty BZ không chỉ ra được nguồn gốc nhãn hiệu “DESYLOIA” do mình đăng ký và chưa có kế hoạch sử dụng nhãn hiệu đăng ký. Việc Công ty BZ tiếp tục sử dụng nhãn hiệu như đã đăng ký trong hoạt động kinh doanh thì sẽ được coi là sử dụng chỉ dẫn thương mại và hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại đó là hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 54/2000/NĐ-CP ngày 03-10-2000 của Chính phủ. Do đó, tại Quyết định số 2179/QĐ-SHTT ngày 04-9-2013 của Cục Sở hữu trí tuệ hủy bỏ một phần hiệu lực GCNĐKNH số 116243 là có căn cứ pháp luật. Ngày 15-7-2016, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Quyết định số 1967/QĐ-BKHHCN giải quyết khiếu nại không chấp nhận khiếu nại của Công ty TNHH Kỹ thuật TB đối với Quyết định số 2310/QĐ-SHTT ngày 23/7/2014 của Cục Trưởng Cục Sở hữu trí tuệ là đúng pháp luật.

Đại diện của Cục trưởng & Cục sở hữu trí tuệ có ý kiến: Ngày 04-9-2013, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 2179/QĐ-SHTT hủy bỏ một phần hiệu lực GCNĐKNH số 116243, “Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ chỗ ở tạm thời (trừ dịch vụ chuồng nhốt trợ gia súc)” và Quyết định số 2310/QĐ-SHTT ngày 23/7/2014 của Cục Trưởng Cục Sở hữu trí tuệ là đúng pháp luật. Đề nghị không chấp nhận lý do của ông Nguyễn Hà A đưa ra tại phiên tòa.

Ý kiến của đại diện của Công ty DN: Tên khách sạn Desyloia của Công ty DN có nguồn gốc từ tên của bà chủ cũ khu đất King Syloia (người Pháp). Thửa đất này được cấp Bằng khoán điền thổ cho bà K Syloia từ năm 1936. Desyloia là tên thương mại hợp pháp sử dụng cho dịch vụ khách sạn, nhà hàng từ năm 1995 của Công ty DN sử dụng ổn định cho đến nay theo xác nhận ngày 06-11-2012 của UBND phường PCT và Công văn số 217/SVHTTDL-CSLT ngày 15-02-2012 của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Hà Nội về Khách sạn Desyloia. Đề nghị bác yêu cầu kháng cáo của Công ty BZ.

\* Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội:

Tại phiên tòa về hoạt động tiến hành tố tụng của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội là đúng và đầy đủ quy định của pháp luật. Đương sự đã được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng. Tên khách sạn Desyloia của Công ty DN có nguồn gốc từ tên của bà chủ cũ khu đất King Syloia (người Pháp); thửa đất này được cấp Bằng khoán điền thổ cho bà K Syloia từ năm 1936. Desyloia là tên thương mại hợp pháp sử dụng cho dịch vụ khách sạn, nhà hàng từ năm 1995 của Công ty DN sử dụng ổn định cho đến nay theo xác nhận ngày 06-11-2012 của UBND phường PCT và Công văn số 217/SVHTTDL-CSLT ngày 15-02-2012 của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Hà Nội về khách sạn Desyloia. Theo quy định của pháp luật thì tên Khách sạn DeSyloia là tên thương mại được bảo hộ. Việc Công ty kỹ thuật TB đăng ký nhãn hiệu DESYLOIA đối với “dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quây rượu; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ chỗ ở tạm thời” là tương tự tới mức gây nhầm lẫn với tên Khách sạn DeSyloia của Công ty DN đã sử dụng trước đó. Nội dung kháng cáo của Công ty BZ là không có cơ sở nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính để bác yêu cầu kháng cáo của Công ty BZ.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN**

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập và được thẩm tra công khai tại phiên tòa; căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa trên cơ sở ý kiến của đương sự và của Kiểm sát viên,

[1] Về tố tụng:

[1.1]. Quyết định số 1967/QĐ-BKHCN ngày 15-7-2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ giải quyết khiếu nại trong quản lý nhà nước về nhãn hiệu hàng hóa là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý, giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 3, Điều 30, Điều 32 Luật Tố tụng hành chính là đúng pháp luật.

Ngày 27-7-2016 Công ty BZ nộp đơn khởi kiện vụ án hành chính là đảm bảo thời hiệu khởi kiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116 Luật Tố tụng hành chính.



[1.2]. Công ty BZ khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 2179/QĐ-SHTT ngày 04-9-2013 của Cục Sở hữu trí tuệ và Quyết định số 2310/QĐ-SHTT ngày 23-7-2014 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ; thời hiệu khởi kiện đối với 02 quyết định nêu trên đã hết nhưng các quyết định đều có liên quan đến Quyết định số 1967/QĐ-BKHCN ngày 15-7-2016 của Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ theo quy định tại khoản 2 Điều 193 Luật Tổ tụng hành chính thì Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm xem xét 02 quyết định nêu trên để xác định tính hợp pháp của Quyết định số 1967/QĐ-BKHCN ngày 15-7-2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ là đúng pháp luật.

[2]. Về nội dung Quyết định số 1967/QĐ-BKHCN ngày 15-7-2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ:

[2.1]. Về thẩm quyền ban hành: Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Quyết định số 1967/QĐ-BKHCN là đúng quy định tại Điều 23 Luật Khiếu nại năm 2011.

[2.2]. Về nội dung Quyết định số 1967/QĐ-BKHCN:

Ngày 20-7-2005, Công ty TNHH kỹ thuật TB nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “DESYLOIA” đối với “Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quây rượu, dịch vụ quán cà phê tự phục vụ, dịch vụ chỗ ở tạm thời”. Ngày 16-12-2008, Cục sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 26716/QĐ-SHTT cấp GCNĐKNH số 116243 bảo hộ nhãn hiệu “DESYLOIA” cho các dịch vụ thuộc nhóm 43 theo đơn của Công ty kỹ thuật TB.

Nhãn hiệu “DESYLOIA” được bảo hộ theo GCNĐKNH số 116243 đối với “Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quây rượu; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ chỗ ở tạm thời” thuộc nhóm 43 cấp cho Công ty Kỹ thuật TB và tên Khách sạn DeSyloia (DeSyloia Hotel) sử dụng cho dịch vụ khách sạn của Công ty TNHH DN có sự trùng lặp về phần chữ cũng như cách phát âm theo quy định tại điểm e, f khoản 1 Điều 6 Nghị định 63/CP ngày 24-10-1996 của Chính Phủ.

Công ty kỹ thuật TB được thành lập năm 2005, còn nhãn hiệu Desyloia là tên khách sạn Desyloia và Nhà hàng Cây Cau của Công ty DN được thành lập từ ngày 05-7-1995 và hoạt động từ ngày 27-8-1995 cho đến nay tại địa chỉ số 17A phố THĐ, quận HK, thành phố Hà Nội. Công ty DN đã cung cấp tài liệu là xác nhận của UBND phường PCT, Công văn số 217 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để chứng minh việc đã sử dụng tên khách sạn Desyloia và chỉ dẫn thương mại khách sạn Desyloia thường xuyên, liên tục từ năm 1995. Đến nay Công ty DN vẫn sử dụng tên khách sạn Desyloia.

Công ty BZ cho rằng nguồn gốc nhãn hiệu “DESYLOIA” được chủ quán cà phê sử dụng trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh. Công ty BZ không có tài liệu chứng minh nguồn gốc nhãn hiệu “DESYLOIA” do mình đăng ký và chưa có kế hoạch sử dụng nhãn hiệu

đăng ký đến thời điểm ngày 04-9-2013, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 2179/QĐ-SHTT hủy bỏ một phần hiệu lực GCNĐKNH số 116243 đã cấp cho Công ty kỹ thuật TB.

Công ty Kỹ thuật TB không chỉ ra được nguồn gốc của nhãn hiệu “DESYLOIA” do mình đăng ký và chưa có kế hoạch sử dụng nhãn hiệu đăng ký là không phù hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định 63/CP ngày 24-10-1996 của Chính phủ. Trong khi đó, Công ty DN đã chứng minh nguồn gốc và việc sử dụng nhãn hiệu “De Syloia” từ nhiều năm, trước ngày Công ty kỹ thuật TB nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Công ty kỹ thuật TB không sử dụng nhưng lại nộp đơn đăng ký để được cấp GCNĐKNH số 116243 bảo hộ nhãn hiệu “DESYLOIA” cho các dịch vụ thuộc nhóm 43 đã dẫn đến kết quả là việc tiếp tục sử dụng dấu hiệu “HOTEL DE SYLOIA” của Công ty DN bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Do đó, Công ty DN cho rằng Công ty kỹ thuật TB đăng ký nhãn hiệu “DESYLOIA” là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, nhằm chiếm đoạt nhãn hiệu “DE SYLOIA” đang được sử dụng hợp pháp của Công ty DN là có căn cứ, theo quy định tại Điều 5.1.b Nghị định số 12/1999/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Công ty kỹ thuật TB không chỉ ra được nguồn gốc nhãn hiệu “DESYLOIA” do mình đăng ký và chưa có kế hoạch sử dụng nhãn hiệu đăng ký; đồng thời cố ý nộp đơn đăng ký “De Syloia” đã được sử dụng nhiều năm của Công ty DN với động cơ không trung thực nhằm mục đích chiếm đoạt, lợi dụng uy tín, danh tiếng của chủ sở hữu đích thực nhãn hiệu/chỉ dẫn thương mại đó. Đồng thời, việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “DESYLOIA” của Công ty kỹ thuật TB là hành vi cạnh tranh không lành mạnh nên Cục sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 2179/QĐ-SHTT ngày 04-9-2013 hủy bỏ một phần hiệu lực GCNĐKNH số 116243 và Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 2310/QĐ-SHTT ngày 23-7-2014 giải quyết khiếu nại với nội dung giữ nguyên

Quyết định số 2179/QĐ-SHTT ngày 04-9-2013 là có căn cứ. Do đó, không chấp nhận kháng cáo của Công ty BZ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Quyết định số 1967/QĐ-BKHCN ngày 15-7-2016 giải quyết không chấp nhận khiếu nại của Công ty kỹ thuật TB là đúng pháp luật. Tuy nhiên, nội dung giải quyết khiếu nại là không chấp nhận khiếu nại của Công ty kỹ thuật TB đối với Quyết định số 2310/QĐ-SHTT ngày 23-7-2014 của Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ. Theo đó được hiểu là chỉ hủy bỏ hiệu lực một phần của GCNĐKNH số 2179/QĐ-SHTT ngày 04-9-2013 của Cục Sở hữu trí tuệ. Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ cũng có Quyết định số 2352/QĐ-BKHCN ngày 29-8-2017 để xác định rõ nội dung này.

[3] Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên Công ty BZ phải chịu án phí hành chính phúc thẩm.

Bởi các lẽ trên,

**QUYẾT ĐỊNH**

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính.

1/ Bác kháng cáo của Công ty cổ phần kỹ thuật BZ.

2/ Giữ nguyên các quyết định của Bản án hành chính sơ thẩm số 29/2017/HCST ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội.

3. Án phí: Công ty cổ phần kỹ thuật BZ phải chịu 300.000đ án phí hành chính phúc thẩm được trừ vào khoản tiền đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số AB/2015/0009551 ngày 22/9/2017 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

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

**CÁC THẨM PHÁN**

**THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

**Bùi Thế Linh**

**Vũ Mạnh Hùng**

**Lê Thị Thúy Bình**

***Nơi nhận:***

- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- TANDTP Hà Nội;
- VKSNDTP Hà Nội;
- Cục THA dân sự TP Hà Nội;
- Các đương sự (theo địa chỉ);
- Lưu: HSVA, PHCTP.

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

**Lê Thị Thúy Bình**

