**BẢN ÁN 01/2015/KDTM-ST NGÀY 16/09/2015 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH**

Trong ngày 16 tháng 9 năm 2015, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 01/2015/TLKDTM-ST ngày 02/02/2015 về việc “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ”.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 01/2015/QĐST-KDTM ngày 17 tháng 8 năm 2015, giữa các đương sự:

\* Nguyên đơn: Công ty cổ phần Tập đoàn H;

Địa chỉ trụ sở chính: Đại lộ T, Khu Công Nghiệp S, phường D, Thị xã D, tỉnh Bình Dương;

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Phƣớc V, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Huỳnh Thanh T, sinh ngày 12/11/1980, chức vụ: Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn H;

Địa chỉ: Đường N, Phường 10, Quận P, Thành phố Hồ Chí Minh (theo văn bản ủy quyền ngày 26/01/2015) (Có mặt);

\* Bị đơn: Ông Hồ Tất M – Chủ Cơ sở Hồ Tất M, Nhà máy cán tôn T (Vắng mặt);

Địa chỉ: Tổ 3, ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh.

NHẬN THẤY

Theo đơn khởi kiện ngày 26/01/2015, đơn khởi kiện bổ sung ngày 16/6/2015 và các lời khai tại Tòa án, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Huỳnh Thanh T trình bày:

Công ty cổ phần Tập đoàn H (sau đây gọi tắt là Công ty H) đã nộp đơn lên Cục Sở hữu trí tuệ để được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, trong đó sản phẩm TÔN H và logo H của Công ty H đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ số 82129 ngày 16/05/2007. Ngày 21/10/2010, cục sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ số 153299 cho sản phẩm TÔN H và logo H cho Công ty H. Ngày 14/03/2014, Cục sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ số 221393 cho sản phẩm TÔN H của Công ty H. Logo H GROUP của Công ty H đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ số 221390 ngày 14/3/2014, sản phẩm ỐNG THÉP H đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ số 132273 ngày 25/8/2009.

Qua khảo sát thực tế, Công ty H phát hiện Cơ sở Hồ Tất M – Nhà máy cán tôn T do ông Hồ Tất M làm chủ (Địa chỉ: Tổ 3, ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh) treo bảng hiệu có in hình ảnh nhãn hiệu hàng hóa là TÔN H. Đồng thời, Công ty H phát hiện Nhà máy cán tôn T có hành vi sử dụng logo H GROUP có chủ sở hữu là Công ty H để in trên bảng báo giá sử dụng vào mục đích kinh doanh của Cơ sở. Nội dung bảng báo giá sử dụng nhãn hiệu TÔN H và ỐNG THÉP H.

Cơ sở Hồ Tất M – Nhà máy cán tôn T đã tự ý sử dụng nhãn hiệu hàng hóa của Công ty H đã được cấp văn bằng bảo hộ là TÔN H để in trên các bảng hiệu quảng cáo cho Nhà máy tôn, tự ý sử dụng logo H GROUP và nhãn hiệu TÔN H và logo ỐNG THÉP H để in trên mẫu Bảng chào giá của cơ sở nhằm mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh. Công ty H khẳng định không có bất kỳ văn bản nào chấp thuận cho Nhà máy cán tôn T sử dụng nhãn hiệu TÔN H và logo H để làm bảng hiệu quảng cáo, in trên các bảng chào giá, bảng chào hàng…nhằm mục đích kinh doanh hay bất kỳ mục đích nào khác.

Công ty H đã có văn bản yêu cầu Cơ sở Hồ Tất M - Nhà máy cán tôn T gỡ bỏ bảng hiệu trên nhưng Cơ sở Hồ Tất M - Nhà máy cán tôn T vẫn tiếp tục vi phạm. Ngày 02/3/2015, Công ty H đã kiểm tra thực tế tại Cơ sở Hồ Tất M – Nhà máy cán tôn T thì phát hiện bảng quảng cáo của Nhà máy này vẫn còn dựng trước cửa nhà xưởng, Cơ sở Hồ Tất M còn sử dụng trái phép nhãn hiệu TÔN H và logo H của Công ty. Ngày 16/6/2015, Công ty H phát hiện Cơ sở Hồ Tất M – Nhà máy cán tôn T tiếp tục có hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu Tôn H để làm kệ trưng bày các sản phẩm tôn mà Cơ sở Hồ Tất M – Nhà máy cán tôn T đang kinh doanh, nhằm quảng cáo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơ sở Hồ Tất M – Nhà máy cán tôn T do ông Hồ Tất M làm chủ.

Công ty H yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử buộc:

1/ Cơ sở Hồ Tất M – Nhà máy cán tôn T chấm dứt hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu TÔN H của Công ty H để in trên bảng hiệu quảng cáo phía trước Nhà máy cán tôn, dỡ bỏ ngay lập tức các bảng hiệu, bảng quảng cáo sử dụng nhãn hiệu của Công ty H.

2/ Cơ sở Hồ Tất M – Nhà máy cán tôn T chấm dứt hành vi sử dụng logo H GROUP, logo TÔN H, logo ỐNG THÉP H để in trên các bảng chào giá của Cơ sở Hồ Tất M – Nhà máy cán tôn T, hủy bỏ tất cả những bảng chào giá và các chứng từ khác (nếu có) có in những logo thuộc chủ sở hữu là Công ty H.

Tại biên bản hòa giải ngày 27/4/2015 (BL84, 85), đại diện của bị đơn – ông Hồ Tất M, chủ Cơ sở Hồ Tất M trình bày:

Ông thừa nhận có sử dụng nhãn hiệu TÔN H của Công ty H in trên bảng quảng cáo dựng trước Nhà máy cán tôn T như phía đại diện của nguyên đơn trình bày. Vào ngày 22/12/2014 đến ngày 13/01/2015, ông có mua một số cuộn tôn H tại Công ty H và mua sắt hộp H tại Công ty TNHH Sản xuất – Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ A. Ông cho rằng Cơ sở Hồ Tất M có bán hàng của Công ty H nên được phép sử dụng nhãn hiệu của Công ty H để khách hàng biết việc Cơ sở Hồ Tất M của ông có bán hàng hóa của Công ty H. Ông đề nghị Công ty H cho ông thời gian để bán hết hàng hóa của Công ty H sau đó ông sẽ gỡ bảng quảng cáo xuống, hoặc Công ty H nhận lại hàng hóa của Công ty H thì ông sẽ gỡ bảng quảng cáo xuống, không sử dụng nhãn hiệu hàng hóa của Công ty H nữa.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh trình bày:

Việc thụ lý, xác định quan hệ tranh chấp, tư cách những người tham gia tố tụng, Thẩm phán đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật nhưng có vi phạm về thời hạn chuẩn bị xét xử.

Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử: Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự về phiên tòa sơ thẩm, đảm bảo đúng thành phần Hội đồng xét xử, phạm vi xét xử, trình tự thủ tục tại phiên tòa sơ thẩm đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Về việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn đã thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật; đối với bị đơn đã được Tòa án triệu tập hợp lệ hai lần nhưng vẫn vắng mặt nên không chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

XÉT THẤY

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

Về tố tụng:

Bị đơn ông Hồ Tất M – Chủ Cơ sở Hồ Tất M, Nhà máy cán tôn T được Tòa án triệu tập hợp lệ hai lần nhưng vẫn vắng mặt không có lý do nên Tòa tiến hành xét xử vắng mặt đối với bị đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 199; khoản 3 Điều 202 [Bộ luật tố tụng dân sự](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Bo-luat-To-tung-dan-su-2004-24-2004-QH11-52189.aspx" \t "_blank).

Về nội dung:

Ngày 21/10/2010, Cục sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ số 153299 cho nhãn hiệu TÔN H và logo H cho Công ty H. Ngày 14/03/2014, Cục sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ số 221393 cho nhãn hiệu TÔN H. Ngày 14/3/2014, Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ số 221390 cho nhãn hiệu H GROUP. Ngày 25/8/2009, Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ số 132273 cho nhãn hiệu ỐNG THÉP H. Do vậy, Công ty H là chủ sở hữu đối với các nhãn hiệu TÔN H, ỐNG THÉP H, H GROUP. Căn cứ theo đơn khởi kiện ngày 26/01/2015, đơn khởi kiện bổ sung ngày 16/6/2015 thì Công ty H yêu cầu ông Hồ Tất M – Chủ Cơ sở Hồ Tất M, Nhà máy cán tôn T chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu hàng hóa của Công ty.

Tại biên bản hòa giải ngày 27/4/2015 (BL số 84), ông Hồ Tất M thừa nhận Cơ sở Hồ Tất M – Nhà máy cán tôn T có treo bảng quảng cáo có in nhãn hiệu TÔN H, các bảng báo giá của Cơ sở Hồ Tất M có in các logo TÔN H, ỐNG THÉP H, H GROUP mà chưa có sự cho phép bằng văn bản của Công ty H nhằm để khách hàng biết ông có kinh doanh các sản phẩm tôn H, ống thép H, kẽm H... của Công ty H. Tại biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 29/7/2015 (BL số 101) thể hiện Cơ sở Hồ Tất M có sử dụng nhãn hiệu TÔN H chữ màu vàng trên nền màu nâu trùng với nhãn hiệu TÔN H được bảo hộ của Công ty H. Do đó, có căn cứ xác định Cơ sở Hồ Tất M – Nhà máy cán tôn T đã sử dụng nhãn hiệu TÔN H, H GROUP, ỐNG THÉP H đã được bảo hộ của Công ty H.

Ngoài ra, tại biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 29/7/2015 (BL số 101) còn thể hiện Cơ sở Hồ Tất M đã dùng các hình ảnh màu che các logo H GROUP trên các bảng quảng cáo dựng trước Nhà máy cán tôn T nên cần ghi nhận Cơ sở Hồ Tất M đã chấm dứt hành vi sử dụng nhãn hiệu H GROUP của Công ty H in trên các bảng quảng cáo trước Cơ sở Hồ Tất M - Nhà máy cán tôn T.

Phía bị đơn ông M cho rằng do Cơ sở Hồ Tất M có kinh doanh các sản phẩm của Công ty H nên được sử dụng nhãn hiệu của Công ty H là không đúng. Bởi lẽ, Công ty H là chủ sở hữu các nhãn hiệu TÔN H, ỐNG THÉP H nên theo Khoản 1 Điều 123 [Luật Sở hữu trí tuệ](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx" \t "_blank), Công ty H có các quyền sau đây: “a) Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 124 và Chương X của Luật này; b) Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 125 của Luật này; c) Định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Chương X của Luật này”. Cho nên việc ông M có kinh doanh các sản phẩm của Công ty H không đương nhiên làm phát sinh quyền sử dụng đối với nhãn hiệu hàng hóa của Công ty H mà khi ông M sử dụng nhãn hiệu hàng hóa của Công ty H thì phải được sự cho phép của Công ty H. Hơn nữa, tại Công văn số 42/CV/HSG/2015 ngày 20/01/2015 của Công ty H (BL số 40) gửi cho Cơ sở Hồ Tất M - Nhà máy cán tôn T, Công ty H đã không cho phép Cơ sở Hồ Tất M - Nhà máy cán tôn T sử dụng các nhãn hiệu của Công ty, yêu cầu chấm dứt hành vi sử dụng nhãn hiệu của Công ty để in trên bảng quảng cáo, các hóa đơn, bảng chào giá của Cơ sở Hồ Tất M - Nhà máy cán tôn T.

Như vậy, ông Hồ Tất M – Chủ Cơ sở Hồ Tất M có hành vi sử dụng nhãn hiệu TÔN H, ỐNG THÉP H, H GROUP trùng với nhãn hiệu TÔN H, ỐNG THÉP H, H GROUP của Công ty H đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam bảo hộ mà không được sự cho phép của chủ sở hữu. Đồng thời, hành vi sử dụng nhãn hiệu của Cơ sở Hồ Tất M nhằm mục đích tạo thuận lợi trong kinh doanh tức mục đích thương mại, không thuộc trường hợp Khoản 2, Khoản 3 Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ. Nên ông Hồ Tất M – Chủ Cơ sở Hồ Tất M đã có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của chủ sở hữu là Công ty H theo điểm a Khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ: “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”.

Do đó, căn cứ vào Điều 123, Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc ông Hồ Tất M – Chủ Cơ sở Hồ Tất M, Nhà máy cán tôn T chấm dứt hành vi sử dụng nhãn hiệu TÔN H in trên bảng quảng cáo trước cửa Nhà máy cán tôn T, dỡ bỏ các bảng quảng cáo, bảng hiệu có sử dụng nhãn hiệu TÔN H của Công ty H, chấm dứt hành vi sử dụng nhãn hiệu TÔN H, ỐNG THÉP H để in trên các bảng chào giá của Cơ sở Hồ Tất M – Nhà máy cán tôn T, buộc ông Hồ Tất M – Chủ Cơ sở Hồ Tất M có trách nhiệm tiêu hủy tất cả những bảng chào giá và các chứng từ khác có in những nhãn hiệu TÔN H, ỐNG THÉP H, H GROUP thuộc chủ sở hữu là Công ty H.

Về án phí sơ thẩm, ông Hồ Tất M – Chủ Cơ sở Hồ Tất M phải chịu tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng Điều 123; Điều 125; Điều 129; Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ; Điều 131 Bộ luật tố tụng Dân sự;[Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Phap-lenh-an-phi-le-phi-toa-an-2009-10-2009-UBTVQH12-86403.aspx" \t "_blank):

1/Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty cổ phần Tập đoàn H đối với ông Hồ Tất M – Chủ Cơ sở Hồ Tất M, Nhà máy cán tôn T.

Buộc ông Hồ Tất M – Chủ Cơ sở Hồ Tất M, Nhà máy cán tôn T chấm dứt hành vi sử dụng nhãn hiệu TÔN H in trên bảng quảng cáo trước cửa Nhà máy cán tôn T, chấm dứt hành vi sử dụng nhãn hiệu TÔN H, ỐNG THÉP H, H GROUP để in trên các bảng chào giá của Cơ sở Hồ Tất M – Nhà máy cán tôn T.

Buộc ông Hồ Tất M – Chủ Cơ sở Hồ Tất M, Nhà máy cán tôn T dỡ bỏ các bảng quảng cáo, bảng hiệu có sử dụng nhãn hiệu TÔN H thuộc chủ sở hữu là Công ty cổ phần Tập đoàn H, tiêu hủy tất cả những bảng chào giá và các chứng từ khác có in những nhãn hiệu TÔN H, ỐNG THÉP H, H GROUP thuộc chủ sở hữu là Công ty cổ phần tập đoàn H.

Ghi nhận ông Hồ Tất M – Chủ Cơ sở Hồ Tất M, Nhà máy cán tôn T đã chấm dứt hành vi sử dụng nhãn hiệu H GROUP của Công ty cổ phần Tập đoàn H in trên các bảng quảng cáo trước Nhà máy cán tôn T.

2/ Về án phí:

Ông Hồ Tất M – Chủ Cơ sở Hồ Tất M, Nhà máy cán tôn T phải chịu 2.000.000 đồng tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

Công ty cổ phần Tập đoàn H không phải chịu tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. Hoàn trả lại cho Công ty cổ phần Tập đoàn H số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.000.000 đồng theo biên lai thu số 0008101 ngày 02/02/2015 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Tây Ninh.

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 [Luật thi hành án dân sự](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx" \t "_blank) 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 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”.

Án sơ thẩm xét xử công khai, báo cho nguyên đơn biết quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với bị đơn vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai theo quy định của pháp luật./.

**Nguồn:**

<https://danluat.thuvienphapluat.vn/banan/detail.aspx?ThreadID=1323>