

TỔNG HỢP BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH HAY

VỀ *Tranh chấp lĩnh vực sở hữu trí tuệ*



Mục Lục:

TT

Số trang:

I. Bản án/Quyết định về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ (Tranh chấp về quyền đối với kiểu dáng công nghiệp)

1. Quyết định số 29/2009/DS-GĐT-HDTP ngày 09/9/2009 của Tòa án tối cao về vụ án “Đòi bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp” (về mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm)..... 04
2. Bản án số: 01/2018/KDTM-ST Ngày 29 - 10 – 2018 của tòa án tỉnh Hưng Yên Về việc "Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ" (tranh chấp kiểu dáng công nghiệp)..... 11
3. Bản án số: 36/2018/KDTM-ST Ngày 19/10/2018 của Tòa án Thành phố Hà Nội Về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ. (Tranh chấp về kiểu dáng công nghiệp, sản phẩm xe máy) 22

II. Bản án/Quyết định về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ (Tranh chấp về quyền đối với nhãn hiệu)

4. Bản án số: 01/2019/KDTM-PT Ngày 09 - 01 – 2019 của Tòa án cấp cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh V/v tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ. (Tranh chấp về xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, giữa nhãn hiệu ASANO và ASANZO)..... 32
5. Bản án số: 17/2019/KDTM-ST Ngày: 31-5-2019 của Tòa án Thành Phố Hà Nội V/v tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ. (Tranh chấp về xâm phạm nhãn hiệu thực phẩm) 41
6. Bản án Số: 938/2013/KDTM-ST Ngày: 19/8/2013 của Tòa án Thành Phố Hồ Chí Minh V/v: “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ”. (tranh chấp về xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu)..... 51
7. Bản án số: 210/2018/HC-PT Ngày: 01/6/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội V/v: khởi kiện trong lĩnh vực quản lý nhà nước về nhãn hiệu hàng hóa (về nhãn hiệu sản phẩm 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) 55
8. Bản án số:18/2016/KDTM-ST Ngày: 12/05/2016 của Tòa án Thành Phố Hà Nội V/v Tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp (tranh chấp về xâm phạm nhãn hiệu dịch vụ du lịch)..... 66
9. Quyết định Số: 21/2018/QĐ – PT ngày 20/06/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết việc kháng cáo Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ (quyền đối với nhãn hiệu)..... 72
10. Quyết định Số: 17/2018/QĐST-KDTM ngày 26/11/2018 của Tòa án tỉnh Bình Dương (Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ về tên Thương Mại)..... 76
11. Quyết định giám đốc thẩm Số: 06/2015/KDTM-GĐT Ngày: 17/04/2015 của Tòa án tối cao về vụ án: “Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ”. 78

III. Bản án tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ (Tranh chấp về quyền đối với tên miền)

12. Bản án số: 28/2019/KDTM-ST. Ngày: 24/07/2019. Của Tòa án Thành Phố Hà Nội
“Về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tên miền ” 83

IV. Bản án tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ (Tranh chấp về quyền tác giả)

13. Bản án số: 774/2019/DSPT Ngày: 03/9/2019 của Tòa án Thành Phố Hồ Chí Minh V/v
Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ (Quyền nhân thân trong quyền tác giả đối với tác
phẩm)..... 95

V. Bản án tranh chấp về Hợp đồng liên quan đến sở hữu trí tuệ.

14. Bản án số: 01/2019/KDTM-ST Ngày: 24- 9 – 2019 của Tòa án tỉnh Thừa Thiên Huế
V/v tranh chấp Hợp đồng Li xăng (Hợp đồng Li Xăng và phí bản quyền thương hiệu)..
..... 110
15. Bản án số: 29/2018/KDTM-PT Ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Tòa án cấp cao tại
Thành Phố Hồ Chí Minh về Tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả và sản
xuất kịch bản” 118
16. Bản án số: 04/2019/KDTM-PT Ngày: 22/01/2019 của Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng V/v:
“Tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ” 126

VI. Bản án tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ (Tranh chấp về quyền đối với giải pháp công nghệ)

17. Bản án số: 136/2011/KDTM-PT ngày 29/08/2011 Của Tòa án nhân dân tối cao Tòa
phúc thẩm tại Thành Phố Hồ Chí Minh về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ (về quyền sở
hữu giải pháp công nghệ)..... 133

VII. Bản án hình sự về sản xuất hàng giả

18. Bản án số: 09/2019/HS-ST Ngày: 14/3/2019 của Tòa án tỉnh Bắc Ninh (sản xuất hàng
giả)..... 139
19. Bản án số 67/2019/HSST Ngày 07/05/2019 của Tòa án Quận 12 Thành phố Hồ Chí
Minh Về tội sản xuất và buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm..... 149
20. Bản án số 300/2017/HSST Ngày 18/09/2017 của Tòa án nhân dân Hà Nội về tội buôn
bán hàng giả 156

**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quyết định giám đốc thẩm

Số: 29/2009/DS-GĐT_HĐTP

Ngày: 09/9/2009

Về vụ án: “Đòi bồi thường thiệt hại do
hành vi cạnh tranh không lành mạnh
liên quan đến sở hữu công nghiệp”.

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Với Hội đồng giám đốc thẩm gồm có:

...

Ngày 09 tháng 9 năm 2009, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án dân sự về “Đòi bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp” giữa các đương sự:

Nguyên đơn:

ND_Công ty GERNAI ROAFA (GR) (sau đây gọi tắt là **ND_Công ty GERNAI**);
địa chỉ trụ sở chính: Gyomroi út 19-21, H-1103 Budapset, Hungary; địa chỉ Văn phòng đại diện tại Việt Nam: nhà số 21 2A NVH, phường TĐ, quận X, thành phố HCM; do ông Lê Thanh Hiệp làm đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng và Công ty Luật hợp danh INVENCO đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền khiếu nại theo thủ tục giám đốc thẩm.

Bị đơn:

1. **BD_Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Thành Vinh** (sau đây gọi tắt là **BD_Công ty Thành Vinh**); địa chỉ: nhà số 402 XVNT, phường 25, quận BT, thành phố HCM; do ông Trương Đình Trì làm đại diện theo ủy quyền.

2. **LQ_Công ty cổ phần Dược và Vật tư Y tế Bình Đạt** (sau đây gọi tắt là **LQ_Công ty Bình Đạt**); địa chỉ: Nhà số 288 đại lộ BD, khu 2, phường PH, thị xã TDM, tỉnh BD; do ông Lâm Văn Dũng, Phó giám đốc đại diện theo ủy quyền.

NHẬN THẤY:

Tại đơn khởi kiện đề tháng 9/2004, được sửa đổi ngày 14/4/2005 và các lời trình bày trong quá trình tham gia tố tụng, đại diện ND_Công ty GERNAI trình bày: Nhân hiệu thuốc tránh thai khẩn cấp POSTINOR của ND_Công ty GERNAI đã được đăng ký quốc tế từ năm 1978 theo Thỏa ước Madrid và sản phẩm đã được giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ năm

1992; đến năm 1995 thì được Cục quản lý Dược Bộ Y tế cấp Giấy phép đăng ký số VN 0690-95. Đầu năm 2003, ND_Công ty GERNAI đã thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam và chính thức đăng ký nhãn hiệu thuốc POSTINOR, được Cục sở hữu công nghiệp Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam xác nhận tên thuốc POSTINOR đã đăng ký quốc tế theo Thỏa ước Madrid và được gia hạn lại từ năm 1998. Từ đó, doanh thu của ND_Công ty GERNAI trên thị trường Việt Nam về loại sản phẩm này năm sau luôn cao hơn năm trước. Tháng 4/2004, ND_Công ty GERNAI phát hiện BĐ_Công ty Thành Vinh liên kết với LQ_Công ty Bình Đạt sản xuất, lưu hành sản phẩm thuốc tránh thai nhãn hiệu POSINIGHT có kiểu dáng mẫu mã bao bì và cách đóng gói vỉ thuốc tương tự như nhãn hiệu thuốc tránh thai POSTINOR. Việc BĐ_Công ty Thành Vinh và LQ_Công ty Bình Đạt sử dụng mẫu mã, kiểu dáng bao bì và vỉ thuốc cho POSINIGHT giống như mẫu mã, kiểu dáng bao bì và vỉ thuốc mà ND_Công ty GERNAI đã sử dụng cho POSTINOR là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, gây thiệt hại cho ND_Công ty GERNAI. Vì vậy, ND_Công ty GERNAI yêu cầu Tòa án buộc BĐ_Công ty Thành Vinh và LQ_Công ty Bình Đạt phải liên đới bồi thường thiệt hại cho ND_Công ty GERNAI khoản thu nhập bị giảm sút trong khoảng thời gian từ tháng 4/2004 đến tháng 2/2005 (khoảng thời gian thuốc POSINIGHT với mẫu mã bao bì, cách đóng gói tương tự thuốc POSTINOR lưu hành trên thị trường Việt Nam) là 85.348,60 đô-la Mỹ và khoản chi phí thuê luật sư là 9.496,59 đô-la Mỹ; đồng thời phải thu hồi, tiêu hủy tất cả các vỏ hộp thuốc POSINIGHT với mẫu mã bao bì, cách đóng gói tương tự thuốc POSTINOR và phải công khai xin lỗi ND_Công ty GERNAI trên 3 số báo liên tiếp của Báo Thanh Niên, Báo Tuổi Trẻ và bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định của pháp luật.

Đại diện BĐ_Công ty Thành Vinh không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ND_Công ty GERNAI, với lý do: Ngày 18/12/2002, Cục Sở hữu Công nghiệp có phiếu báo kết quả tra cứu nhãn hiệu hàng hóa, kết luận nhãn hiệu thuốc tránh thai POSINIGHT của BĐ_Công ty Thành Vinh không trùng lặp hoặc tương tự với một nhãn hiệu nào đó được bảo hộ tại Việt Nam và không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Đến ngày 10/5/2004, nhãn hiệu thuốc tránh thai POSINIGHT đã được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 54074 theo Quyết định số A2028/QĐ-ĐK, có hiệu lực thời hạn 10 năm. BĐ_Công ty Thành Vinh đã liên kết với LQ_Công ty Bình Đạt để làm hồ sơ xin phép sản xuất thuốc POSINIGHT, trên nguyên tắc BĐ_Công ty Thành Vinh cung cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đã được bảo hộ cho LQ_Công ty Bình Đạt, đảm bảo cho LQ_Công ty Bình Đạt đủ điều kiện pháp lý để sản xuất thuốc POSINIGHT, sau đó LQ_Công ty Bình Đạt giao sản phẩm cho BĐ_Công ty Thành Vinh tiêu thụ; còn mẫu mã, kiểu dáng bao bì, vỉ thuốc hoàn toàn do LQ_Công ty Bình Đạt thiết kế. BĐ_Công ty Thành Vinh chỉ biết nhận thuốc và tiêu thụ thuốc POSINIGHT trên thị trường bắt đầu từ khoảng 3/2004.

Đại diện LQ_Công ty Bình Đạt nhất trí với lời trình bày của BĐ_Công ty Thành Vinh, không chấp nhận bồi thường cho ND_Công ty GERNAI; đồng thời bổ sung thêm: Thuốc POSINIGHT đã được Cục quản lý Dược Bộ Y tế cấp đăng ký số V-405-H12-05 ngày 29/12/2003, đồng ý cho LQ_Công ty Bình Đạt sản xuất lưu và lưu hành trên thị trường Việt Nam. LQ_Công ty Bình Đạt đã thuê người thiết kế mẫu mã hộp thuốc, vỉ thuốc và thuê Nhà máy in BD in vỏ hộp thuốc; nếu có sự giống nhau về hình thức, kiểu dáng với hộp thuốc, vỉ thuốc POSTINOR thì chỉ là sự ngẫu nhiên. Sau khi ND_Công ty GERNAI có ý kiến phản đối về bao bì của thuốc POSINIGHT thì LQ_Công ty Bình Đạt đã chủ động thay đổi mẫu mã bao

bì mới cho sản phẩm. Mẫu mã bao bì mới đã được Cục Sở Hữu trí tuệ cấp phiếu tra cứu đạt tiêu yêu cầu số 36229 ngày 29/12/2004, được Cục quản lý Dược Bộ Y tế đồng ý tại Công văn số 964/QLD-ĐK ngày 02/02/2005.

Tại Quyết định số 419/TCGD-DSST ngày 02/3/2005, Tòa án nhân dân thành phố HCM đã trưng cầu giám định nội dung:

“Trung cầu Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ giám định về mức độ giống nhau về nhãn hiệu hàng hóa và khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng của hộp thuốc POSINIGHT do LQ_Công ty Bình Đạt sản xuất đã đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 54074 ngày 10/5/2004 do so với nhãn hiệu hàng hóa của hộp thuốc và chỉ thuốc POSTINOR do NĐ_Công ty GERNAI đã được cấp giấy đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế số R441291 vào ngày 11/9/1978 theo Hiệp định Madrid được gia hạn ngày 19/10/1998”.

Tại Công văn số 1464/TTKN ngày 08/8/2005, Cục Sở Hữu Trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ có ý kiến:

“ 1. Nhãn hiệu (chữ) POSINIGHT thể hiện trên hộp thuốc, vì thuốc không tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu (chữ POSTINOR - ĐKQT số R441291 (ngày ưu tiên 19/10/1998) cấp cho NĐ_Công ty GERNAI (Hungari), nhãn hiệu này đã được bảo hộ theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (GCN ĐKNHHH) số 54074 (cấp ngày 25/3/2003) do BD_Công ty Thành Vinh (số 402 Xô Viết, Nghệ Tĩnh, phường 25,quận BT, thành phố HCM) làm chủ.

2. Cách trình bày mẫu hộp thuốc, vì thuốc mang nhãn POSINIGHT của LQ_Công ty Bình Đạt là hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp đã được Cục Sở hữu Trí tuệ kết luận tại Công văn số 354/TTKN ngày 14/3/2005”.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 275/2006/DSST ngày 29/3/2006, Tòa án nhân dân tối cao thành phố HCM đã quyết định.

Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn về việc đòi bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh của BD_Công ty Thành Vinh và LQ_Công ty Bình Đạt.

Buộc BD_Công ty Thành Vinh và LQ_Công ty Bình Đạt cùng liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho NĐ_Công ty GERNAI số tiền đồng Việt Nam tương đương 46.969,68 đô-la Mỹ tại thời điểm thi hành án cùng với việc bồi hoàn chi phí cho việc thu thập thông tin cho nguyên đơn là 400.000 đ. Thi hành ngay khi án có hiệu lực pháp luật.

Buộc BD_Công ty Thành Vinh và LQ_Công ty Bình Đạt phải chấm dứt hành vi sử dụng trái phép đối với nhãn hiệu hàng hóa mà nguyên đơn đã đăng ký bảo hộ số 66967 theo Quyết định số A10520/QĐ-ĐK ngày 30/9/2005 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho nguyên đơn.

Buộc BD_Công ty Thành Vinh và LQ_Công ty Bình Đạt phải có trách nhiệm thu hồi và tiêu hủy toàn bộ vỏ bao bì đã sử dụng có hình ảnh hoa hồng màu hồng và số 2 màu hồng mà nguyên đơn đã được bảo hộ nêu trên, đồng thời thông báo về việc thu hồi này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bác các yêu cầu khác của nguyên đơn:

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, nghĩa vụ do chậm thi hành án và quyền kháng cáo cho các đương sự.

Ngày 31/3/2006, BD_Công ty Thành Vinh và LQ_Công ty Bình Đạt đều có đơn kháng cáo không nhất trí với bản án sơ thẩm, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại.

Tại bản án dân sự phúc thẩm số 316/2006/DSPT ngày 04/8/2006, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thành phố HCM đã quyết định sửa bản án sơ thẩm như sau:

Không chấp nhận yêu cầu của NĐ_Công ty GERNAI đòi BD_Công ty Thành Vinh và LQ_Công ty Bình Đạt phải bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do cạnh tranh không lành mạnh số tiền 85.348,60 đô-la Mỹ, chi phí luật sư 9.496,59 đô-la Mỹ và 400.000đ chi phí khác.

NĐ_Công ty GERNAI phải chịu án phí dân sự sơ thẩm do không được chấp nhận yêu cầu là 28.514.677đ. Đã nộp tạm ứng án phí 14.000.000đ được khấu trừ vào án phí, phải nộp tiếp 14.514.677đ.

BD_Công ty Thành Vinh, LQ_Công ty Bình Đạt không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn lại mỗi công ty 50.000đ tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.

Sau khi xét xử phúc thẩm, đại diện NĐ_Công ty GERNAI khiếu nại cho rằng Tòa án cấp phúc thẩm bác yêu cầu của NĐ_Công ty GERNAI kiện đòi BD_Công ty Thành Vinh và LQ_Công ty Bình Đạt phải bồi thường thiệt hại do cạnh tranh không lành mạnh là không đúng với quy định tại Bộ luật dân sự năm 1995 và Nghị định số 54/2000/NĐ-CP ngày 03/10/2000 của Chính phủ, gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn.

Tại Quyết định kháng nghị số 100/KN-DS ngày 31.3/2009, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định.

Kháng nghị bản án dân sự phúc thẩm số 316/2006/DS-PT ngày 04/8/2006 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố HCM về vụ án "Đòi bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh" giữa nguyên đơn là NĐ_Công ty GERNAI với các đơn vị là BD_Công ty Thành Vinh và LQ_Công ty Bình Đạt ; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy bản án dân sự phúc thẩm nêu trên và hủy bản án dân sự sơ thẩm số 275/2006/DSST ngày 29/3/2006 của Tòa án nhân dân thành phố HCM; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố HCM xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật; với nhận định:

Tại Đơn khởi kiện đề tháng 9/2004, NĐ_Công ty GERNAI cho rằng hình thức bên ngoài của sản phẩm POSINIGHT của BD_Công ty Thành Vinh và LQ_Công ty Bình Đạt có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về xuất xứ, chất lượng, uy tín của sản phẩm POSTINOR ; cách trình bày tổng thể về bao bì và nhãn mác của sản phẩm POSINIGHT tương tự với cách trình bày tổng thể về bao bì và nhãn mác của thuốc POSTINOR , chứng tỏ các bị đơn cố ý làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn giữa hai loại sản phẩm để tiêu thụ sản phẩm thuốc POSINIGHT , làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm thuốc POSTINOR , vi phạm quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu hàng hóa và là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn. Tuy nhiên, tại Đơn sửa đổi yêu cầu khởi kiện đề ngày 14/4/2005, NĐ_Công ty GERNAI đã rút lại yêu cầu khởi kiện về tranh chấp nhãn hiệu hàng hóa, chỉ yêu cầu Tòa án buộc các bị đơn phải bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Theo quy định tại Điều 781 Bộ luật dân sự năm 1995 thì quyền sở hữu công nghiệp được Nhà nước bảo hộ gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa và các đối tượng khác do pháp luật quy định. Tại Nghị định số 54/2000/NĐ-CP ngày 03/10/2000 của Chính phủ đã quy định về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở

hữu công nghiệp. Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Bộ luật dân sự năm 1995, khoản 1.565.063.800 đồng Điều 28 và điểm b khoản 2 Điều 29 Nghị định số 54/2000/NĐ-CP nêu trên thì Cục Sở hữu trí tuệ Bộ khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết yêu cầu của ND_Công ty GERNAI khiếu nại việc BD_Công ty Thành Vinh và LQ_Công ty Bình Đạt có hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm đã trưng cầu Cục Sở hữu trí tuệ Bộ khoa học và Công nghệ tiến hành giám định mức độ giống nhau về nhãn hiệu hàng hóa và khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng hộp thuốc và vỉ thuốc POSINIGHT so với hộp thuốc và vỉ thuốc POSTINOR . Tại Công văn số 1465/TTKN ngày 08/8/2005, Cục Sở Hữu Trí tuệ đã khẳng định: "Cách trình bày mẫu hộp thuốc, vỉ thuốc mang nhãn hiệu POSINIGHT của LQ_Công ty Bình Đạt là hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp"; Nhưng Cục Sở hữu trí tuệ không có kết luận về thiệt hại và buộc BD_Công ty Thành Vinh và LQ_Công ty Bình Đạt phải bồi thường thiệt hại cho ND_Công ty GERNAI . Bên cạnh đó, ngày 01/7/2005 Luật cạnh tranh đã có hiệu lực; theo đó, việc xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý cạnh tranh.

Tại công văn số 354/TTKN ngày 14/3/2005, Cục Sở Hữu trí tuệ đã nêu là: "Trong giai đoạn hiện nay Chính phủ chưa ban hành quy định về việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh, cho nên ngoài việc định chỉ các hành vi đó thì không áp dụng thêm biện pháp xử lý nào khác đối với các chủ thể thực hiện hành vi vi phạm". Tuy nhiên, yêu cầu của nguyên đơn là đòi các bị đơn phải bồi thường thiệt hại. Vì vậy, ngoài việc căn cứ vào các quy định của Bộ luật dân sự năm 1995 để xác định quyền yêu cầu của nguyên đơn, thì Tòa án cần phải các minh làm rõ mức thiệt hại thực tế của nguyên đơn là do hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các bị đơn gây ra (nếu có), để có cơ sở giải quyết mức bồi thường đúng với quy định của pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm không căn cứ vào các quy định nêu trên nhưng đã thụ lý giải quyết vụ án và khi giải quyết lại coi số lượng thuốc POSINIGHT mà các bị đơn đã tiêu thụ tương đương với số lượng thuốc POTSINOR mà nguyên đơn có thể tiêu thụ được và căn cứ vào yêu cầu của nguyên đơn để buộc các bị đơn bồi thường cho nguyên đơn 30% doanh thu bán hàng là chưa có cơ sở vững chắc. Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng pháp luật chưa quy định về bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh, từ đó bác toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn là không đúng.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của Chánh tòa án nhân dân tối cao; hủy bản án dân sự phúc thẩm và dân sự sơ thẩm nêu trên và giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố HCM giải quyết lại sơ thẩm theo đúng quy định của pháp luật.

XÉT THẤY:

Theo quy định tại Điều 781 Bộ luật dân sự năm 1995 thì các đối tượng sở hữu công nghiệp được Nhà nước bảo hộ gồm sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa và các đối tượng khác do pháp luật quy định. Theo quy định tại Nghị định số 54/2000/NĐ-CP ngày 03/10/2000 của Chính phủ thì quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp là các đối tượng sở hữu công nghiệp được Nhà nước bảo hộ. Như vậy, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh là một trong "các đối tượng khác nhau" thuộc sở hữu công nghiệp được Nhà nước bảo hộ. Trong vụ án này, nguyên

đơn cho rằng do các bị đơn đã có hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn. Việc nguyên đơn yêu cầu các bị đơn bồi thường thiệt hại là có căn cứ theo quy định tại Điều 25 và Điều 27 Nghị định số 54/2000/NĐ-CP nêu trên. Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 117 Luật cạnh tranh và Điều 6 Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh thì: “Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo các quy định của pháp luật về dân sự”. Vì vậy, Tòa án sơ thẩm thụ lý giải quyết yêu cầu của nguyên đơn là đúng thẩm quyền. Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ vào Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp để giải quyết vụ án là áp dụng không đúng pháp luật; vì ngay tại Điều 1 của Nghị định này đã quy định: “Các quy định của Nghị định này chỉ áp dụng đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa và không áp dụng đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp khác”.

Theo Kết luận số 1465/TTKN ngày 08/8/2005 của Cục Sở hữu trí tuệ Bộ khoa học và Công nghệ (là cơ quan giám định) thì các bị đơn đã có hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp đối với nguyên đơn. Hơn nữa, Việt Nam cũng là thành viên của Thỏa ước Madrid, nên phải có trách nhiệm bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với các loại hàng hóa đã được đăng ký theo thỏa ước này, trong đó có sản phẩm thuốc tránh thai POSTINOR của NĐ_Công ty GERNAI, đã được đăng ký tại Phòng đăng ký Quốc tế ngày 05/11/1998 và Việt Nam là một trong 28 quốc gia được chỉ dẫn. Do đó, yêu cầu của NĐ_Công ty GERNAI đòi BD_Công ty Thành Vinh và LQ_Công ty Bình Đạt phải bồi thường thiệt hại là có căn cứ. Trong quá trình giải quyết vụ án, đại diện NĐ_Công ty GERNAI cho rằng số lượng thuốc POSTINOR không tiêu thụ được do bị BD_Công ty Thành Vinh và LQ_Công ty Bình Đạt cạnh tranh không lành mạnh là 1.224.605 hộp; với mức lợi nhuận là 30%, nếu tính theo đơn giá thuốc nhập khẩu năm 2002 là 0,4 đô-la Mỹ/hộp thì khoản lợi nhuận mà nguyên đơn bị thiệt hại là 146.952,6 đô-la Mỹ; tuy nhiên tài liệu do NĐ_Công ty GERNAI cung cấp chỉ là kết quả điều tra độc lập trên thị trường về tất cả các loại thuốc tránh thai trong năm 2002-2003 và kết quả này chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thừa nhận, nên Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận các số liệu do nguyên đơn đưa ra là có căn cứ. Nhưng Tòa án cấp sơ thẩm lại coi số lượng thuốc POSINIGHT mà các bị đơn đã tiêu thụ chính bằng số lượng POSTINOR mà nguyên đơn lẽ ra có thể tiêu thụ được là không có căn cứ, vì trong quá trình kinh doanh, BD_Công ty Thành Vinh và LQ_Công ty Bình Đạt phải áp dụng nhiều biện pháp hợp pháp như khuyến mại, quảng cáo.... Để tiêu thụ sản phẩm của mình và việc NĐ_Công ty GERNAI bị giảm sút lợi nhuận không chỉ do bị các bị đơn cạnh tranh không lành mạnh, mà còn do nhiều tác động khách quan của thị trường sản phẩm thuốc tránh thai. Bên cạnh đó, Tòa án cấp sơ thẩm chỉ căn cứ vào lời trình bày của nguyên đơn để xác định mức lợi nhuận của NĐ_Công ty GERNAI bằng 30% doanh thu bán hàng, trên cơ sở đó xác định mức thiệt hại của NĐ_Công ty GERNAI là không có căn cứ vững chắc. Tòa án cấp phúc thẩm lại cho rằng pháp luật chưa có quy định về bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh, nên đã yêu cầu của các nguyên đơn là không đúng.

Do đó, cần hủy bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm nêu trên để giải quyết lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật và khi giải quyết lại vụ án, cần phải căn cứ vào các quy định của Luật sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật để xác định mức thiệt hại thực tế của nguyên đơn, để buộc các bị đơn bồi thường theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền

lợi hợp pháp của các đương sự.

Bởi các lẽ trên, căn cứ vào Khoản 3 Điều 296, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự:

QUYẾT ĐỊNH:

1. Hủy bản án dân sự phúc thẩm số 316/2006/DSPT ngày 04/8/2006 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố HCM và hủy bản án dân sự sơ thẩm số 275/2006/DSST ngày 29/3/2006 của Tòa án nhân dân thành phố HCM về vụ án “Đòi bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp” giữa nguyên đơn là NĐ_Công ty GERNAI ROAFA (GR) với các bị đơn là BĐ_Công ty Thành Vinh và LQ_Công ty cổ phần Dược và Vật tư Y tế Bình Đạt

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố HCM giải quyết sơ thẩm lại theo đúng qui định của pháp luật.

Lý do bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm bị hủy:

Tòa án cần xác định được mức thiệt hại thực tế của nguyên đơn để buộc bị đơn bồi thường đúng quy định của pháp luật.

Lý do bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm bị hủy:

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chưa xác định rõ đất đang tranh chấp có thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án không, đất tranh chấp có còn là di sản thừa kế không, và cần đưa những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia vụ án.

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 01/2018/KDTM-ST

Ngày 29 - 10 - 2018

Về việc "Tranh chấp về quyền sở hữu
trí tuệ"

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Kim Anh.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Phạm Thị Hương Lan

Ông Lê Văn Nguyên.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Ngân - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên: Ông Nguyễn Thế Vụ - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 08/2017/KDTM-ST ngày 18 tháng 12 năm 2017 về việc "Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ".

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2018/QĐST-KDTM ngày 11 tháng 9 năm 2018, giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Công ty P; địa chỉ: V 25, Italy.

Người đại diện theo ủy quyền: Chị Lê Thị Bích D, sinh năm 1990 và anh Nguyễn Đức S, sinh năm 1991; địa chỉ: Phòng 5, Tầng 15, Tòa nhà H, 4A L, phường T, quận B, thành phố Hà Nội.

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nguyên đơn: Luật sư Nguyễn Huy Thiệp, Lê Xuân Lộc, Mai Duy Linh - Công ty luật TNHH T & G; địa chỉ: Phòng 5, Tầng 15, Tòa nhà Harec Building, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

(Chị D, Luật sư Lê Xuân Lộc, Mai Duy Linh có mặt tại phiên tòa, còn lại vắng mặt).

Bị đơn: Công ty cổ phần E Việt Nam;

Địa chỉ: Thôn Y, xã G, huyện Y1, tỉnh Hưng Yên.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Đ - Giám đốc. (Vắng mặt tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản lấy lời khai, đại diện nguyên đơn Công ty P trình bày:

Công ty P (gọi tắt là P) được thành lập từ năm 1884, có trụ sở tại P1, được đăng ký và hoạt động theo luật pháp Italia và hiện là nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xe hai bánh Piaggio, cũng là một nhà đầu tư lớn tại Việt Nam. Năm 2012, công ty P cho đi vào hoạt động nhà máy sản xuất động cơ xe tay ga tại Vĩnh Phúc.

Tại thị trường Việt Nam các sản phẩm xe gắn máy của công ty P đã xuất hiện từ rất sớm và xe máy P đã trở thành một trong những dòng xe được ưa chuộng. Dòng xe tay ga “P2” của P có kiểu dáng được bảo hộ theo bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (BĐQKDCN) số 20652, kiểu dáng công nghiệp này được Công ty nộp đơn ngày 23/8/2013 và được Cục sở hữu trí tuệ chính thức cấp văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp theo Quyết định số 11839/QĐ-SHTT ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ ngày cấp cho đến hết 05 năm tính từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn theo quy định tại Điều 93 khoản 4 Luật sở hữu trí tuệ.

Tại Việt Nam, công ty P còn là chủ sở hữu của nhiều nhãn hiệu đã được bảo hộ, bao gồm nhưng không giới hạn các nhãn hiệu sau:

- Nhãn hiệu “ P2” được bảo hộ theo đăng ký quốc tế có chỉ định Việt Nam số 1192803 cho các sản phẩm bao gồm nhưng không giới hạn bởi phương tiện xe hai bánh;

- Nhãn hiệu “ V ” được bảo hộ theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH số 169869 cho sản phẩm bao gồm nhưng không giới hạn bởi xe cộ.

Nhãn hiệu “ P và hình ” được bảo hộ theo đăng ký quốc tế số 770603 cho sản phẩm nhưng không giới hạn bởi xe cộ.

Công ty cổ phần E Việt Nam đã sản xuất và phân phối sản phẩm xe điện trên thị trường và có hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp xe máy của Nguyên đơn, cụ thể:

Công ty E đã và đang thực hiện hành vi quảng cáo sản phẩm xe điện nêu trên tại địa chỉ Website: <http://e.com/p/eco-lx10/xe-may-dien-eco-lx10>). Tên miền <e.com> hiện cũng được sở hữu và quản lý của nguyên đơn.

Nguyên đơn nhận thấy kiểu dáng xe của Bị đơn không khác biệt đáng kể với kiểu dáng “ XE MÁY” đang được bảo hộ tại Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 20652 của Nguyên đơn như được phân tích sau:

1. Sự không khác biệt về mặt tổng thể:

Về tổng thể kiểu dáng xe điện của bị đơn được coi là bản sao kiểu dáng được bảo hộ trong BĐQKDCN số 20652 với phần đầu xe nhô cao, đèn pha hình tròn nhô về phía trước, phần yếm dẹt và mở rộng đều sang hai bên, chỗ để chân rộng và thấp, phần đuôi to và thon dần về phía sau. Không chỉ hình dạng mà cách bố trí và tỷ lệ kích thước giữa các bộ phận của hai kiểu dáng cũng tương tự nhau. Sự không khác biệt đáng kể về mặt tổng thể được thể hiện rõ trên các hình vẽ và ảnh chụp.

2. Sự không khác biệt đáng kể trong các đặc điểm tạo dáng cơ bản:

a. Phần phía trước: bao gồm cụm tay lái, đèn trước, yếm xe, chắn bùn trước và bánh trước. Cả sản phẩm xe điện và kiểu dáng xe máy được bảo hộ đều có những điểm tương đồng:

Phần tay lái và đèn trước: đèn trước hình tròn được bao viền bao quanh, kích thước đèn tương đối lớn. Phần tay lái uốn vòng qua mép trên của đèn với độ lượn cong vừa phải, tạo thành một tổng thể đối xứng hài hòa, mềm mại với điểm nhấn là đèn tròn ở chính giữa.

Chi tiết đèn pha của xe điện bị đơn sản xuất không tạo ra sự khác biệt đáng kể trong tổng thể phần phía trước kiểu dáng khi so sánh với chi tiết tương ứng của văn bằng số 20652 dù được bảo hộ theo dạng tròn hay dạng lục giác.

Phần yếm có tiết diện rộng gần bằng chiều ngang xe, hơi nhô về phía trước và cũng được bao viền. Mặt trước của yếm có các chi tiết phụ bao gồm đèn xi nhan,, mặt nạ trang trí, khe thông gió. Đèn xi nhan trước hình tam giác dựng dọc, được cách điệu với một cạnh uốn cong, vát ở hai đầu. Phần mặt nạ trang trí là một khối nổi hình thang biến thể thuôn dài ở chính giữa yếm, có chiều cao gần bằng chiều cao yếm. Phần trên mặt nạ tiết diện nhỏ hơn và loe rộng dần xuống phía dưới. Phần dưới cùng của mặt nạ có 03 khe thông gió song song hình chữ “V” xếp theo chiều dọc, có kích thước lớn dần theo chiều từ trên xuống.

Các chi tiết về bên ngoài hình khối, vị trí và khoảng cách tương đối giữa các chi tiết (khối hình thang, hình vuông, các khe chữ V,...) tạo ra một ấn tượng tổng thể không khác biệt đáng kể giữa mẫu xe điện của bị đơn và kiểu dáng được bảo hộ trong văn bằng 20652.

Phần chắn bùn trước: có chiều ngang tương đối lớn, vừa vặn với phần khoét của yếm đồng thời hai bên chắn bùn cắt vát tạo thành hình khối vuông vắn. Ở chính giữa phía trên chắn bùn có họa tiết nổi hình giọt nước kéo dài.

b. Phần giữa: Phần giữa bao gồm chỗ để chân cho người lái xe và người ngồi sau, ngăn để đồ phía trước, ổ khóa điện, đồng hồ hiển thị. Tất cả các chi tiết này của sản phẩm xe điện đều tương tự với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ trong văn bằng số 20652, cụ thể ở những điểm sau:

Vị trí ổ khóa điện; vị trí, hình dạng, kích thước của ngăn để đồ phía trước ; chỗ để chân rộng và phẳng; mặc dù sàn xe của kiểu dáng được bảo hộ trong văn bằng 20652 có một khối chạy dọc ở giữa sàn, cao hơn và ngăn cách hai bên bàn. Tuy nhiên trên thực tế, sàn xe là bộ phận không được quan sát nhiều khi xe không được sử dụng và đặc biệt là khi xe được sử dụng, trong đó chân người sử dụng che đi khối chạy dọc giữa sàn.

Xét về tổng thể phần giữa của xe thì chi tiết này không tạo ra điểm nhấn. Do vậy phần giữa của xe điện do bị đơn sản xuất được xem là khác biệt không đáng kể với kiểu dáng được bảo hộ trong văn bằng số 20652.

Hình dáng đồng hồ hiển thị đều có hình rẽ quạt:

Phần phía sau: bao gồm yên xe, phần vỏ ốp phía sau, đèn hậu và một số chi tiết phụ. Đối với trường chi tiết này, có thể thấy một cách dễ dàng tương tự giữa sản phẩm xe điện và kiểu dáng xe máy được bảo hộ.

Điểm tương tự: yên xe có các dạng bậc phân định vị trí người ngồi lái xe và người ngồi sau. Yên trước thấp và có bề ngang nhỏ hơn, thoải dần xuống dưới đầu yên dạng vòng cong trùn ôm lắt thân xe. Yên sau cao hơn phình to dần và cong tròn ở cuối.

Phần vỏ ốp sau: hai ốp hai bên có hình dạng mô phỏng hình cánh chim với chi tiết được làm lồi ra ngoài tròn đều ở phía trước và uốn thon về phía đuôi xe. Trên thực tế phần ốp sau hình cánh chim đã trở thành biểu tượng của các sản phẩm sản xuất bởi công ty P. Đây cũng chính là một trong các chi tiết đặc trưng nhất của các sản phẩm thiết kế bởi Công ty P.

Cụm đèn phía sau bao gồm đèn một đèn lớn chính giữa và hai đèn nhỏ hai bên. Hai đèn xi nhan hai bên của sản phẩm xe điện có hình dạng tương tự kiểu dáng xe máy được bảo hộ.

Bên dưới cụm đèn có một tấm phản quang nhỏ có hình sạng dẹt được bo tròn hai đầu.

Như vậy kiểu dáng xe máy điện của bị đơn không khác biệt đáng kể với kiểu dáng xe được bảo hộ của nguyên đơn ở hầu hết các chi tiết xét về tổng thể. Đặc biệt bên cạnh sự khác biệt không đáng kể ở các đặc điểm truyền thống trong ngành sản xuất xe hai bánh, yếm xe và yên xe trong kiểu dáng xe của bị đơn được thể kế tương tự với yếm xe và yên xe trong thiết kế kiểu dáng xe đang được bảo hộ của nguyên đơn. Việc bị đơn thiết kế kiểu dáng xe không khác biệt đáng kể với các chi tiết dễ nhận biết, ghi nhớ và có khả năng phân biệt cao trong kiểu dáng của Nguyên đơn đã thể hiện ý đồ của bị đơn trong việc sao chép, sử dụng cả đặc điểm truyền thống và đặc điểm mới trong KDCN đã được bảo hộ của nguyên đơn.

3. Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu thực hiện bởi bị đơn:

Bị đơn gắn dấu hiệu “P và hình” là hình chữ nhật có chữ PX1 E trên sản phẩm xe điện bị đơn sản xuất và phân phối; bị đơn bán kèm theo sản phẩm xe điện các tem dán mang nhãn hiệu “V” và “P2” cho khách hàng. Hành vi này của Bị đơn đã tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “ P và hình” được bảo hộ theo đăng ký quốc tế có chỉ định Việt Nam số 770603 của Nguyên đơn. Các nhãn hiệu V và P2 trùng với các nhãn hiệu được bảo hộ lần lượt theo GCNĐKNH số 169869 và đăng ký quốc tế số 1192830. Bị đơn sử dụng các nhãn hiệu nêu trên cho sản phẩm xe điện cũng trùng với sản phẩm xe cộ thuộc nhóm 12 mà các nhãn hiệu của Nguyên đơn được bảo hộ. Do đó việc Bị đơn sử dụng các dấu hiệu trùng tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Nguyên đơn có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của sản phẩm cũng như mối quan hệ giữa Nguyên đơn và Bị đơn.

Hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu thực hiện bởi Bị đơn đã và đang, sẽ gây thiệt hại về vật chất cho Nguyên đơn, bao gồm tổn thất về tài sản, mức giảm sút về thu nhập và lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh cũng như các chi phí khác mà Nguyên đơn phải gánh chịu. Thiệt hại do Bị đơn gây ra cho Nguyên đơn là không thể định lượng, không khắc phục và không thể bù đắp được. Đồng thời hành vi xâm phạm quyền của Bị đơn còn ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín của Nguyên đơn.

Do vậy Nguyên đơn khởi kiện công ty cổ phần E Việt Nam, đề nghị Tòa án giải quyết các yêu cầu sau:

- Yêu cầu Bị đơn chấm dứt việc sử dụng trái phép kiểu dáng công nghiệp Xe máy được bảo hộ theo bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 2065 của Nguyên đơn và các kiểu dáng khác mà không khác biệt đáng kể đối với kiểu dáng xe máy được bảo hộ.

- Yêu cầu Bị đơn chấm dứt việc sử dụng trái phép các nhãn hiệu được bảo hộ của Nguyên đơn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nhãn hiệu P2, V, P và hình cũng như các dấu hiệu khác tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu này trên sản phẩm và trên các phương tiện kinh doanh, khu vực kinh doanh của Bị đơn, bao gồm nhưng không giới hạn ở cơ sở kinh doanh, trang thông tin điện tử, tài liệu kinh doanh, tài liệu quảng cáo.

- Yêu cầu Bị đơn loại bỏ, tiêu hủy các yếu tố xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu “P2”, “V”, “ P và hình” và yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng XE MÁY được bảo hộ theo bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 20652 trên các sản phẩm xe điện đã được sản xuất, bao gồm cả sản phẩm xe điện đang tồn kho cũng như đã được phân phối trên thị trường.

- Yêu cầu Bị đơn tiến hành thủ tục tại Cục đăng kiểm để hủy bỏ Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cho xe mang kiểu dáng xâm phạm quyền đối với kiểu

dáng được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 20652 của Nguyên đơn.

- Yêu cầu Bị đơn bồi thường thiệt hại số tiền là 500 triệu đồng đối với những thiệt hại mà Nguyên đơn phải gánh chịu phát sinh từ các hành vi xâm phạm quyền nêu trên. Bồi thường số tiền 200 triệu đồng là chi phí hợp lý Nguyên đơn bỏ ra thuê Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nguyên đơn trong vụ án này.

- Yêu cầu Bị đơn phải công khai xin lỗi Nguyên đơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể là đăng lời xin lỗi trên báo điện tử www.vnexpress.net, báo điện tử www.dantri.com.vn và trên 03 kỳ liên tiếp của báo thanh niên về hành vi xâm phạm quyền.

Người đại diện cho Bị đơn ông Nguyễn Văn Đ có quan điểm: Công ty cổ phần E Việt Nam được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0900934651 do Phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 25/9/2015. Công ty đã bắt đầu tạm ngừng hoạt động từ quý 04 năm 2017 và tiến hành giao trả mặt bằng cho công ty cổ phần C 120, chỉ giữ lại một phần mặt bằng 300m² làm kho để các trang thiết bị dây chuyền, máy móc và các tài sản khác của Công ty. Công ty không sử dụng nhãn hiệu “P2”, “V”, “ P và hình” như Nguyên đơn khởi kiện mà công ty sử dụng nhãn hiệu E số loại PX1 và đã được Cục đăng kiểm Việt Nam chứng nhận ngày 28/12/2016.

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã nhiều lần triệu tập người đại diện của Bị đơn đến làm việc nhưng đại diện Bị đơn đều vắng mặt. Khi Tòa án đến địa chỉ Công ty E không gặp được ông Đ là đại diện của Bị đơn.

Đến ngày 07/8/2018, Tòa án nhận được đơn của ông Đ trình bày ông đã làm đơn xin nghỉ việc từ ngày 02/11/2017, đã làm giấy ủy quyền cho ông Phạm T giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm phó Giám đốc công ty từ 30/3/2018. Tòa án đã triệu tập, đến Công ty nhiều lần nhưng ông T không hợp tác. Ngày 26, 27 tháng 6 năm 2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã làm việc với Chi cục thuế huyện Y2, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên thể hiện Công ty cổ phần E Việt Nam vẫn đang hoạt động, không làm thủ tục thay đổi bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh, hiện tại vẫn là ông Nguyễn Văn Đ đại diện cho Công ty. Vì vậy Tòa án đã đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa:

Đại diện Nguyên đơn và người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của Nguyên đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện đối với yêu cầu đòi bồi thường 500 triệu trước đây, nay đòi 14.797.000 đồng, các yêu cầu khởi kiện khác vẫn giữ nguyên.

Đại diện Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa, mặc dù đã được triệu tập hợp lệ nhiều lần.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phát biểu quan điểm:

- Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, xác định đúng tư cách của những người tham gia tố tụng. Đối với người tham gia tố tụng phía Bị đơn đã không chấp hành quy định của pháp luật.

- Về quan điểm giải quyết vụ án: Yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn là có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn. Bị đơn phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ lời trình bày của đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1]. Về thẩm quyền: Công ty P (Italia) có trụ sở tại nước ngoài và công ty E Việt Nam đều là doanh nghiệp kinh doanh có mục đích lợi nhuận. Tranh chấp giữa các bên liên quan đến các quyền về sở hữu trí tuệ, Bị đơn có trụ sở tại thôn G, xã Y, huyện Y1, tỉnh Hưng Yên do đó vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên theo quy định tại khoản 2 Điều 30, khoản 3 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự.

[2]. Về tố tụng: Người đại diện theo pháp luật của Bị đơn ông Nguyễn Văn Đ - Giám đốc công ty cổ phần E Việt Nam 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 227; khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự.

[3]. Về nội dung:

Ngày 27/02/2015, Cục sở hữu trí tuệ đã cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 20652, tên kiểu dáng: XE MÁY, chủ bằng độc quyền: P theo quyết định số 11839/QĐ-SHTT, có hiệu lực từ ngày cấp (27/02/2015) đến hết 05 năm tính từ ngày nộp đơn (23/8/2013) và có thể gia hạn.

Ngày 08/11/2001, Cục sở hữu trí tuệ xác nhận nhãn hiệu  , chủ sở hữu: P được bảo hộ tại Việt Nam theo đăng ký quốc tế số 770603, có hiệu lực đến ngày 08.11.2021.

Ngày 04/11/2013 Cục sở hữu trí tuệ xác nhận nhãn hiệu “P2”, chủ sở hữu: P được bảo hộ tại Việt Nam theo đăng ký quốc tế số 1192803, có hiệu lực đến ngày 04.11.2023.

Ngày 17/08/2011 Cục sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận Đăng bạ quốc gia nhãn hiệu số 169689, mẫu nhãn hiệu “V”, chủ: P.

Do vậy, Nguyên đơn là Công ty P là chủ sở hữu có độc quyền sử dụng đối với kiểu dáng công nghiệp XE MÁY và các nhãn hiệu “P và hình”, “P2”.

Quá trình giải quyết vụ án, Công ty cổ phần E Việt Nam là Bị đơn cho rằng công ty không sử dụng nhãn hiệu “P2”, “V”, “P và hình” như Nguyên đơn khởi kiện mà công ty sử dụng nhãn hiệu E1 số loại PX1 và đã được Cục đăng kiểm Việt Nam chứng nhận ngày 28/12/2016. Hội đồng xét xử xét thấy: Kiểu dáng công nghiệp xe máy, nhãn hiệu hàng hóa của Nguyên đơn đã được bảo hộ; việc Bị đơn sử dụng kiểu dáng công nghiệp là xe máy, nhãn hiệu của Bị đơn theo vi bằng số 180/2017/VB-TPLHĐ lập ngày 28/7/2017 của Văn phòng thừa phát lại quận H1 là không được bảo hộ và Bị đơn cũng không chứng minh được việc Công ty sử dụng kiểu dáng công nghiệp xe máy, cùng các nhãn hiệu “P2”, “V”, “P và hình” là không vi phạm. Trong khi đó tại bản kết luận giám định sở hữu công nghiệp số: KD 113-16YC/KLGD ngày 13/01/2017 của Viện khoa học sở hữu trí tuệ nhận định, kết luận: Sản phẩm xe máy điện do Bị đơn sản xuất, lưu thông đều tương ứng có hầu hết đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ. Sản phẩm chỉ khác kiểu dáng công nghiệp ở các đặc điểm sàn xe phẳng không có sống lưng, phía trên bánh xe có hai gân mảnh chéo vào giữa, đầu chắn bùn trước cong nhọn chứ không thẳng; đèn xi nhan sau hình dạng đầu mũi tên chứ không phải hình thang ngược), các đặc điểm khác biệt trên chỉ là sự thay đổi đơn giản và không làm thay đổi đặc điểm tạo dáng của Yếm xe cũng như của cả chiếc xe. Tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản của sản phẩm xe máy điện do Bị đơn sản xuất là không khác biệt so với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, là bản sao của Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ của Nguyên đơn.

Căn cứ khoản 1 Điều 126 Luật Sở hữu trí tuệ, kiểu dáng xe máy điện của Bị đơn thể hiện tại tài liệu giám định là yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp xe máy đang được bảo hộ theo Bằng độc quyền KDCN số 20652 của Nguyên đơn.

Bị đơn không chứng minh được rằng mình đã sử dụng kiểu dáng xe máy điện như mẫu giám định từ trước ngày 27.02.2013 (ngày ưu tiên tương ứng với Bằng độc quyền KDCN số 20652). Việc Bị đơn sử dụng kiểu dáng công nghiệp xe máy điện, nhãn hiệu “P2”, “V”, “P và hình” đã được bảo hộ của Nguyên đơn theo Bằng độc quyền KDCN số 20652, theo đăng ký quốc tế có chỉ định Việt Nam số 1192803; theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH số 169869; theo đăng ký quốc tế số 770603 là yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu theo Điều 10 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 về sở hữu trí tuệ.

[4]. Xét yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn:

[4.1]. Đối với yêu cầu Bị đơn chấm dứt việc sử dụng trái phép kiểu dáng công nghiệp XE MÁY và các nhãn hiệu “P2”, “V”, “ P và hình” được bảo hộ của Nguyên đơn là phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009.

[4.2]. Đối với yêu cầu Bị đơn loại bỏ, tiêu hủy các yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng XE MÁY và các nhãn hiệu “P2”, “V”, “ P và hình” được bảo hộ của Nguyên đơn, Hội đồng xét xử xét thấy: Quá trình Tòa án tiến hành giải quyết vụ án, đại diện Bị đơn đã được Tòa án triệu tập nhiều lần nhưng đều vắng mặt. Tòa án đã đến trụ sở của công ty cổ phần E tại thôn G, xã Y, huyện Y1, Hưng Yên thì được cung cấp Công ty E không còn tồn tại, hiện tại là công ty E1 đang hoạt động và không có liên quan đến công ty E. Tòa án đã tiến hành xác minh tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư, Chi cục thuế huyện Y1 được cung tình trạng pháp lý của công ty vẫn hoạt động bình thường, chưa bị giải thể, phá sản. xét thấy yêu cầu của Nguyên đơn phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ. Vì vậy có căn cứ chấp nhận đối với yêu cầu này của Nguyên đơn.

[4.3]. Đối với yêu cầu Bị đơn tiến hành thủ tục tại Cục đăng kiểm để hủy bỏ giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cho xe mang kiểu dáng xâm phạm quyền đối với kiểu dáng được bảo hộ theo bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 20652 của Nguyên đơn, Hội đồng xét xử nhận thấy: Yêu cầu này của Nguyên đơn phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ nên được chấp nhận.

[4.4]. Đối với yêu cầu bồi thường 500.000.000 đồng: Tại phiên tòa, Nguyên đơn thay đổi chỉ yêu cầu Bị đơn bồi thường số tiền 14.797.000 đồng bao gồm tiền mua xe mẫu để giám định là 4.500.000 đồng, tiền lập vi bằng thừa phát lại 3.960.000 đồng, tiền giám định về sở hữu trí tuệ 6.397.000 đồng, số tiền này được thể hiện tại các Hóa đơn bán hàng. Việc thay đổi này của Nguyên đơn tại phiên tòa là có căn cứ, được chấp nhận.

Đối với yêu cầu bồi thường số tiền 200 triệu đồng là chi phí hợp lý mà Nguyên đơn thuê Luật sư. Hội đồng xét xử xét thấy: Nguyên đơn có trụ sở tại nước ngoài (Italia) và thực hiện thủ tục khởi kiện đối với Bị đơn tại Việt Nam, Nguyên đơn đã tiến hành thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý với công ty Luật TNHH T&G với mức phí là 200 triệu đồng. Hợp đồng được lập thành văn bản, có chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Italia ngày 21/8/2017. Công ty Luật đã cử Luật sư, người đại diện theo ủy quyền cho Nguyên đơn để tiến hành các thủ tục tố tụng tại Tòa án. Xét đây là chi phí thực tế Nguyên đơn đã bỏ ra để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong vụ án này; căn cứ theo tiểu mục 2.2 điểm 2 phần I mục B của Thông tư liên tịch số 02/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008, khoản 4 Điều 202; Điều 204; Điều 205 Luật sở hữu trí tuệ, yêu cầu này của Nguyên đơn được chấp nhận.

[4.5]. Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn phải đăng lời xin lỗi trên báo điện tử www.vnexpress.net, báo điện tử www.dantri.com.vn và trên 03 kỳ liên tiếp của báo thanh niên về hành vi xâm phạm quyền. Hội đồng xét xử xét thấy, do Bị đơn có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như nhận định trên nên yêu cầu của Nguyên đơn là có căn cứ theo quy định khoản 2 Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ, được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[5]. Về án phí: Yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn được chấp nhận nên không phải chịu án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm. Bị đơn phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng:

- Điều 30; Điều 37, Điều 39; Điều 147; Điều 227; Điều 228; Điều 235- Bộ luật tố tụng dân sự.

- Điều 121; Điều 123; Khoản 5 Điều 124; khoản 1 Điều 125; khoản 1 Điều 129; Điều 198; Điều 199; Điều 200; Điều 202; Điều 203; Điều 204; Điều 205 Luật sở hữu trí tuệ.

- Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định và hướng dẫn thi hành Luật sở hữu trí tuệ và Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 sửa đổi bổ sung Nghị định 105/2006/NĐ-CP.

- Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DLBKH&CN-BTP ngày 03/4/2008 hướng dẫn áp dụng một số qui định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại toà án nhân dân.

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án

Xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn Công ty P.

2. Buộc công ty cổ phần E Việt Nam chấm dứt việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp XE MÁY, các nhãn hiệu “ P2”, V”, “P và hình” của Công ty P được bảo hộ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 20652.

3. Buộc Công ty cổ phần E Việt Nam phải bồi thường cho Công ty P các khoản chi phí sau:

- Tiền Công ty P thuê Luật sư là 200.000.000 (hai trăm triệu đồng) đồng.
- Tiền chi phí mua xe mẫu, lập vi bằng, giám định về sở hữu trí tuệ là 14.797.000 (mười bốn triệu bảy trăm chín mươi bảy nghìn đồng).

Tổng cộng là 214.797.000 (hai trăm mười bốn triệu, bảy trăm chín mươi bảy nghìn) đồng.

4. Buộc Công ty cổ phần E Việt Nam tiến hành thủ tục tại Cục đăng kiểm để hủy bỏ Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cho xe mang kiểu dáng xâm phạm quyền đối với kiểu dáng được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 20652 của Nguyên đơn.

5. Buộc công ty cổ phần E Việt Nam đăng thông báo xin lỗi công khai Công ty P trên báo điện tử www.vnexpress.net, báo điện tử www.dantri.com.vn và trên 03 kỳ liên tiếp của báo Thanh niên về việc đã sử dụng trái phép kiểu dáng công nghiệp XE MÁY, các nhãn hiệu “P”, V”, “P và hình” của Công ty P.

6. Buộc Công ty cổ phần E Việt Nam loại bỏ, tiêu hủy các yếu tố xâm phạm đối với kiểu dáng công nghiệp XE MÁY, các nhãn hiệu “P2”, V”, “P và hình” được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 20652 của Công ty P.

7. Về án phí:

Công ty cổ phần E Việt Nam phải chịu 10.740.000 (mười triệu bảy trăm bốn mươi nghìn) đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

Trả lại Công ty P 16.000.000 (mười sáu triệu) đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0000099 ngày 18/12/2017 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên.

8. Về quyền kháng cáo: Đại diện Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai theo quy định của pháp luật

Trường hợp bản án, quyết định 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 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Hưng Yên; - Các đương sự;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên;
- Lưu hồ sơ, Tòa, Vp.

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

Vũ Thị Kim Anh

Bản án số: 36/2018/KDTM-ST
Ngày 19/10/2018
Về việc tranh chấp quyền sở hữu
trí tuệ.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: ông Hoàng Ngọc Thành.

Các Hội thẩm nhân dân: bà Trần Thị Năm và bà Trần Thị Dung.

Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Thị Thu Huyền- Thư ký Tòa án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tham gia phiên tòa: ông Phạm Thành Vân- Kiểm sát viên.

Trong các ngày 16/10/2018 và 19/10/2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý 01/2018/TLST- KDTM ngày 22/01/2018 về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 366/2018/QĐXXST- KDTM ngày 28/8/2018, giữa:

Nguyên đơn: **PC**

Trụ sở: V R P 25, 56025 Po (Pisa), I; Người đại diện theo ủy quyền: ông Mai Duy L và ông Bạch Hoàng G (địa chỉ: phòng 5, tầng 15, tòa nhà Harec Building, số 4A phường TC, quận BD, TP HN, theo giấy bổ nhiệm ngày 28/7/2017) (ông L và ông G có mặt tại phiên tòa).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nguyên đơn: Luật sư Lê Xuân L và Luật sư Nguyễn Huy T, Công ty TNHH T&G, thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội (ông T vắng mặt, ông L có mặt tại phiên tòa).

Bị đơn: **Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ D**

Trụ sở: tòa nhà D, số 8 đường TTT, phường MĐ2, quận NTL, TP HN; Người đại diện theo ủy quyền: bà Nguyễn Thị H, bà Phạm Ngọc T (địa chỉ: ô 8, tầng 4, tháp C, tòa nhà D2 GV, quận BD, TP HN, theo Giấy ủy quyền số 353/D ngày 08/10/2018) (bà H vắng mặt và bà T có mặt tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và lời khai quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, đại diện theo ủy quyền của Nguyên đơn trình bày như sau: P & C.S.P.A (sau đây gọi tắt là Nguyên đơn) được thành lập từ năm 1884, có trụ sở tại Y và hiện là nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xe hai bánh. Nguyên đơn cũng là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Năm 2012, Nguyên đơn đi vào hoạt động nhà máy sản xuất động cơ xe tay ga tại Vĩnh Phúc với kỳ vọng đưa Việt Nam là điểm phân phối hệ thống xe máy hạng sang cho thị trường DNA.

Trong số những sản phẩm được phát triển và sản xuất bởi Nguyên đơn, dòng xe tay ga “P” là một trong những dòng xe bán chạy nhất. Trên thực tế, kiểu dáng sản phẩm “P” là kiểu dáng được bảo hộ theo Văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 20652 (sau đây viết tắt là Văn bằng số 20652) được Cục sở hữu trí tuệ chính thức cấp theo Quyết định số 11839/QĐ- SHTT ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ ngày cấp cho đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn theo quy định tại khoản 4 Điều 93 Luật sở hữu trí tuệ (sau đây viết tắt là Luật SHTT).

Theo quy định của pháp luật, Nguyên đơn có độc quyền sử dụng và ngăn cấm người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ của mình theo quy định tại khoản 1 Điều 125 Luật SHTT. Các hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp được quy định rõ tại khoản 2 Điều 124 Luật SHTT là sử dụng kiểu dáng công nghiệp bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc sản xuất, lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng được bảo hộ hoặc không khác biệt với kiểu dáng được bảo hộ. Do đó, mọi hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp không khác biệt với kiểu dáng đó trong thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ mà không được Nguyên đơn cho phép đều là hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp theo quy định tại Điều 126 Luật SHTT.

Theo Nguyên đơn được biết, Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (sau đây gọi tắt là Bị đơn) đã sản xuất và phân phối sản phẩm xe máy điện ra thị trường. Bị đơn cũng đã và đang thực hiện hành vi quảng cáo sản phẩm xe máy điện nêu trên tại trang thông tin điện tử của mình tại địa chỉ (<http://detechmotor.com.vn/vn-vi/san-pham/chi-tiet/espero-vs-do/2045.html>). Tên miền <detechmotor.com.vn> hiện cũng được sở hữu và quản lý bởi Bị đơn.

Nguyên đơn nhận thấy kiểu dáng xe máy điện của Bị đơn không khác biệt đáng kể với kiểu dáng “XE MÁY” đang được bảo hộ tại Văn bằng số 20652 của Nguyên đơn cụ thể:

Về mặt tổng thể không có khác biệt đáng kể về kiểu dáng xe điện của Bị đơn được coi là bản sao của kiểu dáng được bảo hộ trong Văn bằng số 20652 với phần đầu xe nhô cao, đèn pha hình tròn nhô về phía trước, phần yếm dẹt và mở rộng đều sang hai bên, chỗ để chân rộng và thấp, phần đuôi to và thon dần về phía sau. Không chỉ hình dạng mà cách bố trí và tỷ lệ kích thước giữa các bộ phận của hai kiểu dáng cũng tương tự nhau. Sự không khác biệt đáng kể về mặt tổng thể được thể hiện rõ trên các hình vẽ và ảnh chụp.

Sự không khác biệt đáng kể trong tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản phương tiện giao thông thường có cấu tạo tương đối phức tạp nhưng về tổng thể có thể tạm chia thành ba phần chính, đó là phần phía trước, phần giữa và phần phía sau. Trong trường hợp này sự không khác biệt đáng kể giữa sản phẩm xe điện và kiểu dáng XE MÁY được thể hiện cụ thể như sau:

- *Phần phía trước*: bao gồm cụm tay lái, đèn trước, yếm xe, chắn bùn trước và bánh trước. Cả sản phẩm xe điện và kiểu dáng XE MÁY được bảo hộ đều có những điểm tương đồng.

- *Phần giữa*: bao gồm chỗ để chân cho người lái xe và người ngồi sau, ngăn để đồ phía trước, ổ khóa điện, đồng hồ hiển thị tất cả các chi tiết này của sản phẩm xe máy điện đều tương tự với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ trong Văn bằng số 20652.

- *Phần phía sau*: bao gồm yên xe, phần vỏ ốp phía sau, đèn hậu và một số chi tiết phụ. Đối với từng chi tiết này, có thể thấy một cách dễ dàng sự tương tự giữa sản phẩm xe điện và kiểu dáng XE MÁY được bảo hộ.

Kiểu dáng xe của Bị đơn không khác biệt đáng kể với kiểu dáng xe đang được bảo hộ của Nguyên đơn. Viện Khoa học và Sở hữu trí tuệ đã ra kết luận giám định số KD001-17YC/KLGD ngày 13/01/2017 kết luận kiểu dáng xe máy điện sản xuất bởi Bị đơn là yếu tố xâm phạm quyền đối với Văn bằng số 20652.

Do đó, căn cứ vào khoản 1 Điều 126 Luật SHTT thì hành vi sản xuất và kinh doanh sản phẩm xe điện mang kiểu dáng như đã phân tích ở trên là hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ của Nguyên đơn.

Nguyên đơn đề nghị Tòa án giải quyết:

- Yêu cầu bị đơn chấm dứt việc sử dụng trái phép kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY” được bảo hộ theo Văn bằng số 20652 của nguyên đơn và các kiểu dáng khác không khác biệt đáng kể đối với kiểu dáng “XE MÁY” được bảo hộ theo Văn bằng số 20652, theo khoản 1 Điều 202 Luật SHTT;

- Yêu cầu Bị đơn loại bỏ, tiêu hủy các yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY” được bảo hộ theo Văn bằng số 20652 trên

các sản phẩm xe điện đã được sản xuất, bao gồm cả sản phẩm xe điện đang tồn kho cũng như đã được phân phối trên thị trường, theo khoản 1 Điều 202 Luật SHTT;

- Yêu cầu Bị đơn tiến hành thủ tục tại Cục đăng kiểm để hủy bỏ Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cho xe máy mang kiểu dáng xâm phạm quyền đối với kiểu dáng được bảo hộ theo Văn bằng số 20652;

- Yêu cầu Bị đơn bồi thường thiệt hại 500.000.000 đồng theo khoản 1 Điều 205 Luật SHTT;

- Yêu cầu Bị đơn thanh toán chi phí hợp lý mà Nguyên đơn đã thuê Luật sư do hành vi xâm phạm quyền gây ra là 200.000.000 đồng theo Điều 202, khoản 3 Điều 205 Luật SHTT;

- Yêu cầu Bị đơn xin lỗi công khai Nguyên đơn trên báo điện tử www.vnexpress.net; báo điện tử www.dantri.com về hành vi xâm phạm quyền theo khoản 2 Điều 202 Luật SHTT.

Bị đơn do người đại diện hợp pháp trình bày:

Bị đơn được thành lập từ năm 1991, với định hướng chiến lược là doanh nghiệp đa ngành, trong đó có công nghệ kỹ thuật. Từ khi thành lập, Bị đơn đã đăng ký kinh doanh và được cấp phép thực hiện hoạt động sản xuất, lắp ráp xe máy và kinh doanh trên thị trường Việt Nam với các nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu như Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 44329 cho nhãn hiệu “D” nhóm 12; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 58518 cho nhãn hiệu “D”, Lo go nhóm 07 và 12; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 78192 cho nhãn hiệu “D”, logo nhóm 12; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 79438 cho nhãn hiệu “K” nhóm 12; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “E” nhóm 12; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Muchacha”, nhóm 12.

Năm 2013, trên cơ sở kinh nghiệm và tận dụng các hệ thống nhà xưởng, máy móc đang sở hữu, Bị đơn chuyển hướng mở rộng sang lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm xe đạp điện, xe máy điện trên thị trường Việt Nam. Việc sản xuất xe máy điện, xe đạp điện của Bị đơn thực hiện đúng quy định của pháp luật về chức năng, ngành nghề kinh doanh pháp luật cho phép.

Trước khi tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện, Bị đơn đã tiến hành việc trưng cầu giám định về sở hữu công nghiệp tại Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm xe máy điện mà Bị đơn định sản xuất, kinh doanh. Ngày 07/9/2016, Bị đơn được Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ thuộc Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam tiến hành việc giám định và ban hành kết luận giám định sở hữu công nghiệp số KD054-16YC/KLGD với nội dung kết luận “Kiểu dáng” “Xe máy điện”, đối tượng giám

định như thể hiện tại tài liệu giám định, không phải là bản sao của kiểu dáng công nghiệp xe máy, xe mô tô, xe Scutơ, xe đạp điện, xe máy điện đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Căn cứ kết luận giám định này, Bị đơn đã tiến hành việc sản xuất và đăng ký lưu hành đối với sản phẩm xe máy điện của mình.

Do vậy, Bị đơn có cơ sở khẳng định rằng, căn cứ khởi kiện của Nguyên đơn là không đúng và không có căn cứ. Đề nghị Tòa án bác bỏ toàn bộ các nội dung yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn.

Tại phiên tòa sơ thẩm:

Đại diện nguyên đơn trình bày: Nguyên đơn giữ nguyên các trình bày trước đây về nội dung vụ án và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các điều 202, 204 và 205 Luật SHTT:

- Yêu cầu Bị đơn chấm dứt việc sử dụng trái phép kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY” được bảo hộ theo Văn bằng số 20652 của Nguyên đơn và các kiểu dáng khác không khác biệt đáng kể đối với kiểu dáng “XE MÁY” được bảo hộ tại Văn bằng số 20652;

- Yêu cầu Bị đơn phải bồi thường cho Nguyên đơn do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo các mức bồi thường được điều chỉnh tại phiên tòa như sau: tiền thanh toán chi phí hợp lý mà nguyên đơn đã thuê Luật sư là 200.000.000 đồng; Tiền thiệt hại khác bao gồm tiền mua xe mẫu để mang đi giám định là 7.227.000 đồng, tiền lập Vi bằng của Thừa phát lại là 3.960.000 đồng và tiền giám định về sở hữu trí tuệ là 6.397.500 đồng. Tổng cộng là 217.584.500 đồng;

- Yêu cầu Bị đơn tiến hành thủ tục tại Cục đăng kiểm để hủy bỏ Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cho xe máy mang kiểu dáng xâm phạm quyền đối với kiểu dáng được bảo hộ theo Văn bằng số 20652;

- Yêu cầu Bị đơn phải đăng công khai xin lỗi trên báo Thanh Niên 3 số liên tiếp về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ;

- Yêu cầu Bị đơn loại bỏ, tiêu hủy các yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY” được bảo hộ theo Văn bằng số 20652 trên các sản phẩm xe máy điện đã được sản xuất, bao gồm các sản phẩm xe máy điện đang tồn kho của Bị đơn và các xe hiện đang còn tại các đại lý bán hàng cho Bị đơn.

Đại diện bị đơn trình bày: Bị đơn cho biết hiện nay trong kho và các đại lý của Bị đơn không có chiếc xe điện nào tương tự chiếc xe hiện đang là vật chứng bị Nguyên đơn khởi kiện trong vụ kiện ngày hôm nay. Bị đơn cho rằng

mẫu xe Nguyên đơn mua chưa đủ căn cứ để xác định đó là sản phẩm do Bị đơn sản xuất.

Bị đơn không nhất trí bồi thường cho Nguyên đơn và cho rằng các số liệu về bồi thường thiệt hại do Nguyên đơn đưa ra là không hợp lý như tiền Nguyên đơn thuê Luật sư để tham gia tố tụng là việc của các bên đương sự tham gia trong vụ án, không thể bắt bên kia phải chịu, còn các thiệt hại khác cũng không đủ cơ sở để chấp nhận.

Đối với yêu cầu buộc Bị đơn đăng bài công khai xin lỗi trên phương tiện thông tin đại chúng, Bị đơn không nhất trí với yêu cầu khởi kiện này của Nguyên đơn.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phát biểu ý kiến:

Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự (sau đây viết tắt là BLTTDS) về thụ lý vụ án, tổng đạt văn bản tố tụng cho đương sự, tiến hành hòa giải, thu thập chứng cứ và ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Từ khi thụ lý vụ án đến khi đưa vụ án ra xét xử là quá thời hạn xét xử nhưng do khách quan là phải thực hiện ủy thác tư pháp đối với Bị đơn.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thư ký đã tiến hành đúng các thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm.

Các đương sự và những người tham gia tố tụng khác đã chấp hành đúng các quy định tại Điều 70, 71, 72 và 234 của BLTTDS.

Về nội dung vụ án: tuy Bị đơn không thừa nhận là đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm mà Nguyên đơn đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ, tuy nhiên căn cứ vào các tài liệu chứng cứ do Nguyên đơn cung cấp và đã làm rõ tại phiên tòa, có đủ căn cứ để cho rằng Bị đơn đã vi phạm pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn.

Bị đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, sau khi nghe ý kiến của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định:

Về tố tụng: căn cứ vào khoản 3 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 37, khoản 3 Điều 38, điểm a khoản 1 Điều 39 BLTTDS, xác định đây là tranh chấp kinh doanh thương mại, thẩm quyền giải quyết vụ án “tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ” do vậy Tòa án nhân dân TP Hà Nội thụ lý và giải quyết là đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.

Về nội dung vụ án: kiểu dáng sản phẩm “P” là kiểu dáng được bảo hộ theo Văn bằng số 20652, kiểu dáng công nghiệp này được Công ty P nộp đơn ngày 23/8/2013 và được Cục sở hữu trí tuệ chính thức cấp văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp theo Quyết định số 11839/QĐ- SHTT ngày 27/02/2015 và có hiệu lực từ ngày cấp cho đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn theo quy định tại khoản 4 Điều 93 Luật SHTT.

Như vậy, Nguyên đơn có độc quyền sử dụng và ngăn cấm người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ của mình theo khoản 1 Điều 125 Luật SHTT. Mọi hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp đã được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp không khác biệt với kiểu dáng đó trong thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ mà không được Nguyên đơn cho phép đều là hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp theo quy định tại Điều 126 Luật SHTT.

Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ đã ban hành Kết luận giám định số KD001-17YC/KLGD ngày 13/01/2017 và kết luận là kiểu dáng xe máy điện sản xuất bởi Bị đơn là yếu tố xâm phạm quyền đối với Văn bằng số 20652. Căn cứ vào khoản 1 Điều 126 Luật SHTT thì hành vi sản xuất và kinh doanh sản phẩm xe máy điện của Bị đơn mang kiểu dáng như đã phân tích ở trên cấu thành hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ của Nguyên đơn. Hội đồng xét xử thấy đủ căn cứ xác định kiểu dáng xe máy điện sản xuất bởi Bị đơn là xâm phạm quyền bảo hộ tại Văn bằng số 20652 của Nguyên đơn.

Bị đơn cho rằng mẫu xe điện mang nhãn EVS mà Nguyên đơn thu được tại đại lý bán xe và mang đi giám định và là đối tượng xem xét trong vụ án này không phải là mẫu xe của Bị đơn sản xuất, tuy nhiên trong tài liệu do Thừa phát lại lập đã thể hiện mẫu xe điện trên có số khung, số máy nêu trong hóa đơn giá trị gia tăng số 0001074 ngày 28/7/2017 của Công ty TNHH phát triển thương mại LA và Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng số 0176/XM-TT-801684/400/0199/VAQ06-01/16-00 ngày 01/3/2017 của Bị đơn và Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại số 0199/VAQ06-01/16-00 ngày 17/2/2017 của Cục đăng kiểm cấp trùng khớp với mẫu xe Nguyên đơn đã mua và mang đi giám định. Do đó, lời trình bày của Bị đơn không có cơ sở chấp nhận.

Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:

- Yêu cầu Bị đơn chấm dứt việc sử dụng trái phép kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY” được bảo hộ theo Văn bằng số 20652 của Nguyên đơn và các kiểu dáng khác không khác biệt đáng kể đối với kiểu dáng “XE MÁY” được bảo hộ tại Văn bằng số 20652, Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu của Nguyên đơn phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 202 Luật SHTT nên có căn cứ để chấp nhận.

- Về yêu cầu bồi thường thiệt hại: tại phiên tòa hôm nay, Nguyên đơn đã rút bớt một phần về yêu cầu bồi thường thiệt hại thực tế cụ thể là yêu cầu Bị đơn phải bồi thường cho Nguyên đơn do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo các mức bồi thường được điều chỉnh tại phiên tòa như sau: tiền thanh toán chi phí hợp lý mà Nguyên đơn đã thuê Luật sư là 200.000.000 đồng; tiền thiệt hại khác bao gồm tiền mua xe mẫu để mang đi giám định là 7.227.000 đồng, tiền lập Vi bằng Thừa phát lại là 3.960.000 đồng và tiền giám định về sở hữu trí tuệ là 6.397.500 đồng. Tổng cộng là 217.584.500 đồng, Hội đồng xét xử xét thấy đây là những thiệt hại thực tế của Nguyên đơn và Nguyên đơn có đủ hóa đơn, tài liệu chứng minh cho yêu cầu này, nên theo quy định tại khoản 4 Điều 202, Điều 204, Điều 205 Luật SHTT là có căn cứ để chấp nhận.

- Yêu cầu Bị đơn tiến hành thủ tục tại Cục đăng kiểm để hủy bỏ Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cho xe máy mang kiểu dáng xâm phạm quyền đối với kiểu dáng được bảo hộ theo Văn bằng số 20652, thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 202 Luật SHTT nên Hội đồng xét xử xét thấy có đủ căn cứ để chấp nhận.

- Yêu cầu Bị đơn phải đăng công khai xin lỗi trên báo Thanh Niên trong ba số liên tiếp về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 202 Luật SHTT.

- Yêu cầu Bị đơn loại bỏ, tiêu hủy các yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY” được bảo hộ theo Văn bằng số 20652 trên các sản phẩm xe máy điện đã được sản xuất, bao gồm các sản phẩm xe máy điện đang tồn kho của Bị đơn và các xe hiện đang còn tại các đại lý bán hàng cho Bị đơn là phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 202 Luật SHTT nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

Về án phí và quyền kháng cáo: do các yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn được chấp nhận nên Nguyên đơn không phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. Bị đơn phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Bởi các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào:

- Điểm b, khoản 1 của Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 147, Điều 271, khoản 1 Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự;

- Các điều 124, 125, 126, 202, 203, 204 và 205 Luật sở hữu trí tuệ;

- Điều 48 của Nghị quyết số 326/2016/UBNVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH.

Xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty P & C.S.p.A đối với Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ D về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.

2. Buộc Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ D chấm dứt việc sử dụng trái phép kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY” được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 20652 của Công ty P & C.S.p.A và các kiểu dáng khác không khác biệt đáng kể đối với kiểu dáng “XE MÁY” được bảo hộ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 20652.

3. Buộc Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ D phải bồi thường cho Công ty P & C.S.p.A các khoản tiền như sau:

- Tiền thuê Luật sư là 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng;
- Tiền mua xe mẫu để mang đi giám định là 7.227.000 (bảy triệu hai trăm hai mươi bảy nghìn) đồng;
- Tiền lập vi bằng là 3.960.000 (ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn) đồng;
- Tiền giám định về sở hữu trí tuệ là 6.397.500 (sáu triệu ba trăm chín mươi bảy nghìn năm trăm) đồng.

Tổng cộng là 217.584.500 (hai trăm mười bảy triệu năm trăm tám mươi tư nghìn năm trăm) đồng.

4. Buộc Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ D phải tiến hành thủ tục tại Cục đăng kiểm để hủy bỏ Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cho xe máy mang kiểu dáng xâm phạm quyền đối với kiểu dáng được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 20652.

5. Buộc Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ D phải đăng công khai xin lỗi trên báo Thanh Niên trong ba số liên tiếp về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

6. Buộc Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ D loại bỏ, tiêu hủy các yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY” được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 20652 trên các sản phẩm xe điện đã được sản xuất, bao gồm các sản phẩm xe điện đang tồn kho của Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ D và các xe hiện đang còn tại các đại lý bán hàng cho Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ D.

7. Về án phí: Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ D phải chịu 11.361.225 (mười một triệu ba trăm sáu mươi một nghìn hai trăm hai mươi lăm) đồng tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

Công ty P & C.S.p.A được trả lại 16.000.000 (mười sáu triệu) đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai số 00247 ngày 03/01/2018 của Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội.

8. 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 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.

9. Về thời hạn kháng cáo: các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Viện kiểm sát có quyền kháng nghị theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- VKSND TP Hà Nội;
- Cục THADS TP Hà Nội;
- Các đương sự;
- Lưu HS, TKT, HCTP, VP.

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

Hoàng Ngọc Thành

Bản án số: 01/2019/KDTM-PT
Ngày 09 - 01 - 2019
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:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Thủy

Các Thẩm phán: Ông Trương Văn Bình;
Bà Trần Thị Huyền Vân.

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Thu Phương - 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 Văn Đức - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 46/2018/TLPT-KDTM ngày 08 tháng 8 năm 2018 về việc “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ”.

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 658/2018/KDTM-ST ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1240/2018/QĐ - PT ngày 31 tháng 8 năm 2018, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Đ

Địa chỉ: phố B, phường B, quận H, Thành phố Hà Nội.

Đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Đặng Văn T. (có mặt)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Nguyễn Duy A – Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. (có mặt)

- Bị đơn: Công ty Cổ phần Điện tử A Việt Nam

Địa chỉ: Đường số 7, KCN V, phường B, quận B1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Trần Đoàn C, trú tại đường L, phường B2, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. (có mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Cục S

Địa chỉ: đường Ng, quận Th, Thành phố Hà Nội.

Đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Thanh H – Trưởng phòng thực thi và giải quyết khiếu nại. (có mặt)

- *Người kháng cáo:* Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đ và Công ty Cổ phần điện tử A Việt Nam.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Nguyên đơn là Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Đ (gọi tắt là Công ty Đ) trình bày:

Công ty Đ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (gọi tắt là GCNĐKNH) “Asano, hình” () số 107919 ngày 25/8/2008 cho các hàng hóa Nhóm 07: Máy giặt, máy xay sinh tố chạy điện sử dụng trong gia đình, máy ép trái cây chạy điện sử dụng trong gia đình; Nhóm 09: Ti vi, đầu lọc đĩa DVD, loa, amply, Nhóm 11: Tủ lạnh, điều hòa không khí, nồi cơm điện, lò vi sóng, lò nướng, bếp ga, quạt điện, bình đun nước chạy điện. Năm 2015, Công ty Đ phát hiện trên thị trường có Công ty Cổ phần Điện tử A Việt Nam (gọi tắt là Công ty A Việt Nam) sử dụng nhãn hiệu ASANZO để gắn vào các hàng hóa và dịch vụ Công ty A Việt Nam như ti vi, máy lạnh, máy xay sinh tố và nhiều hàng hóa gia dụng khác với kiểu dáng, mẫu mã nhãn hiệu giống với nhãn hiệu mà Công ty Đ đã được đăng ký bảo hộ.

Ngày 13/7/2015, Công ty Đ đã yêu cầu cơ quan thừa phát lại tiến hành lập vi bằng hành vi của Công ty A Việt Nam đã bày bán các sản phẩm của Công ty A Việt Nam như tivi led loại 32 inch, 40 inch, 23 inch.

Ngày 10/8/2015, Công ty Đ đã gửi hồ sơ cho Viện Khoa học sở hữu trí tuệ để giám định và đến ngày 18/8/2015, Công ty Đ nhận được kết luận giám định của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ khẳng định dấu hiệu ASANZO là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu ASANO. Các hàng hóa, phương tiện quảng cáo mà Công ty A Việt Nam vi phạm quyền đối với nhãn hiệu, bao gồm:

- Dấu hiệu “Asanzo, hình” () gắn trên giao diện trang web có địa chỉ: <http://asanzo.com.vn> là yếu tố xâm phạm quyền (Điều 11 Nghị định 105/2006 sửa đổi) đối với nhãn hiệu “Asano, hình” () được bảo hộ theo GCNĐKNH số 107919 của Công ty Đ;

- Dấu hiệu “Asanzo, hình” () gắn trên sản phẩm tivi là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Asano, hình” () được bảo hộ theo GCNĐKNH số 107919 của Công ty Đ;

- Dấu hiệu “Asanzo, hình” () gắn trên sản phẩm nồi cơm điện là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Asano, hình” () được bảo hộ theo GCNĐKNH số 107919 của Công ty Đ;

- Dấu hiệu “Asano, hình” () gắn trên sản phẩm nồi áp suất là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Asano, hình” () được bảo hộ theo GCNĐKNH số 107919 của Công ty Đ;

- Dấu hiệu “Asanzo, hình” () gắn trên sản phẩm bình đun siêu tốc là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Asano, hình” () được bảo hộ theo GCNĐKNH số 107919 của Công ty Đ;

- Dấu hiệu “Asanzo, hình” () gắn trên biển hiệu (Công ty A Việt Nam và các chi nhánh) là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Asano, hình” () được bảo hộ theo GCNĐKNH số 107919 của Công ty Đ;

- Dấu hiệu “Asanzo, hình” () gắn trên xe tải (Công ty A Việt Nam) là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Asano, hình” () được bảo hộ theo GCNĐKNH số 107919 của Công ty Đ.

Sau đó, Công ty Đ gửi văn bản yêu cầu xử phạt hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của Công ty A Việt Nam tại các cơ quan chức năng có thẩm quyền như Ủy ban nhân dân, Hải Quan, Quản lý thị trường nhưng tới nay vẫn không nhận được sự phản hồi giải quyết nào từ các cơ quan trên.

Cho tới nay, Công ty A Việt Nam vẫn cố tình sử dụng nhãn hiệu gần giống với nhãn hiệu của Công ty Đ để tiếp tục quảng bá rộng rãi trên các phương tiện đại chúng. Hành động của Công ty A Việt Nam đã xâm phạm đến Công ty Đ về quyền và lợi ích hợp pháp, khiến uy tín của Công ty Đ giảm sút trầm trọng. Do đó, Công ty A Việt Nam vi phạm nên Công ty Đ đã khởi kiện đến Tòa án với yêu cầu Công ty A Việt Nam chấm dứt hành vi xâm phạm, buộc xin lỗi cải chính công khai, bồi thường thiệt hại, số tiền tạm tính là 500.000.000 đồng, xóa bỏ toàn bộ hàng hóa đang dán nhãn hiệu  xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Mặt khác, Công ty Đ yêu cầu Tòa án tuyên hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNH số 221067 của Cục S cấp ngày 07/3/2014 cho Công ty A Việt Nam, do nhận thấy nhãn hiệu “Asanzo®” cũng chứa đựng yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu “Asano” của Công ty Đ.

Bị đơn Công ty A Việt Nam trình bày Công ty A Việt Nam không chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của Công ty Đ do:

- Việc sử dụng nhãn hiệu “Asanzo®” của Công ty A Việt Nam là hoàn toàn độc lập và có những khác biệt về cấu tạo, màu sắc, ấn tượng thị giác thính giác giữa hai nhãn hiệu.

- Việc sử dụng nhãn hiệu “Asanzo®” của Công ty A Việt Nam là hoàn toàn hợp pháp bởi Công ty A Việt Nam là chủ sở hữu nhãn hiệu này theo GCNĐKNH số 221067 của Cục S cấp ngày 07/3/2014, có hiệu lực đến ngày 09/11/2022 cho các nhóm sản phẩm dịch thuộc nhóm 7, 8, 9, 11, 20, 21 và 35.

Do đó, Công ty A Việt Nam sử dụng nhãn hiệu “Asanzo®” là có cơ sở pháp lý và hoàn toàn không xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của Công ty Đ. Đồng thời, Công ty A Việt Nam có đơn yêu cầu phản tố là do việc khởi kiện không có căn cứ của Công ty Đ đã ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và vị thế của Công ty A Việt Nam trên thị trường, làm lung lay niềm tin của khách hàng mà còn làm cho Công ty A Việt Nam phải tiêu tốn thời gian công sức và chi phí. Công ty Đ có văn bản gửi đến các đại lý kinh doanh của Công ty A Việt Nam nhằm thông báo rộng rãi vụ việc cũng như yêu cầu các đại lý cung cấp số liệu kinh doanh nội bộ liên quan đến Công ty A Việt Nam, việc làm này đã làm cho các đại lý, nhân viên của Công ty A Việt Nam hoang mang, lo lắng ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc. Mặt khác, Công ty Đ yêu cầu Tòa án tuyên hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNH số 221067 của Cục S cấp ngày 07/3/2014 cho Công ty A Việt Nam là hoàn toàn vô lý; Nên Công ty A Việt Nam yêu cầu Công ty Đ phải xin lỗi, cải chính công khai và buộc Công ty Đ phải bồi thường thiệt hại với số tiền 300.000.000 đồng.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Cục S trình bày:

Nhãn hiệu “ASANZO” được bảo hộ theo GCNĐKNH số 221067 khác với nhãn hiệu “Asanzo & Hình” là đối tượng bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “ASANO” được bảo hộ theo GCNĐKNH số 107919. Trước đây, Cục S đã có Quyết định số 3028/QĐ-SHTT ngày 02/8/2016 về việc không chấp nhận đề nghị hủy bỏ của Công ty Đ mà giữ nguyên hiệu lực GCNĐKNH số 221067 bảo hộ nhãn hiệu “Asanzo®”. Công ty Đ yêu cầu hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNH số 221067 của Cục S thì phải khởi kiện theo thủ tục hành chính.

Ngày 12/4/2018, Công ty Đ có đơn xin rút yêu cầu khởi kiện bổ sung đối với Cục S về yêu cầu Tòa án tuyên hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNH số 221067.

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 658/2018/KDTM-ST ngày 24 tháng 5 năm 2018, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định như sau:

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 30; điểm a khoản 1 Điều 37; điểm a khoản 3 Điều 38; điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 6; Điều 72; Điều 74; Điều 90; Điều 92; Điều 93; Điều 130; Điều 198; Điều 202; Điều 203 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009;

Căn cứ Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ;

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

Tuyên xử:

1/. Đình chỉ yêu cầu giải quyết của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đ đối với Cục S về tuyên hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNH số 221067.

2/. Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, buộc Công ty A Việt Nam:

- + Chấm dứt hành vi xâm phạm, cụ thể là chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu “Asanzo, hình” () dán trên giao diện trang web có địa chỉ: <http://asanzo.com.vn>, biển hiệu, xe tải và các sản phẩm thuộc nhóm 7, 9, 11 đang lưu hành trên thị trường;

- + Xóa bỏ nhãn hiệu “Asanzo, hình” () đã dán trên toàn bộ sản phẩm thuộc nhóm 7, 9, 11 đang lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam;

- + Có trách nhiệm thanh toán cho Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đ số tiền bồi thường thiệt hại là 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng.

Thời hạn thanh toán ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Kể từ ngày Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đ có đơn yêu cầu thi hành án nếu Công ty Cổ phần Điện tử A Việt Nam không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền nêu trên thì hàng tháng Công ty Cổ phần Điện tử A Việt Nam còn phải chịu thêm tiền lãi theo mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

3/. Công ty Cổ phần Điện tử A Việt Nam phải xin lỗi, cải chính công khai trên 03 số liên tiếp của Báo Thanh niên với nội dung là “Chúng tôi Công ty Cổ phần Điện tử ASANZO Việt Nam địa chỉ: Lô A59/I, Đường số 7, KCN V, phường B, quận B1, Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời xin lỗi đến Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đ địa chỉ phố B, phường B, quận H, Thành phố Hà Nội vì đã có hành vi xâm phạm và sử dụng nhãn hiệu số 107919 (ASANO) của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đ. Chúng tôi cam kết chấm dứt ngay hành vi vi phạm kể từ thời điểm lời xin lỗi này được đăng tải”.

Thi hành tại cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

4/. Đình chỉ yêu cầu giải quyết của Công ty Cổ phần Điện tử A Việt Nam đòi bồi thường thiệt hại đối với Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đ.

5/. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty Cổ phần Điện tử A Việt Nam về việc yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đ xin lỗi, cải chính trên báo chí.

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

Ngày 30/5/2018, bị đơn Công ty Cổ phần điện tử A Việt Nam có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Ngày 08/6/2018, nguyên đơn Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đ kháng cáo một phần bản án sơ thẩm đối với phần yêu cầu bồi thường.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn yêu cầu Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét nâng mức bồi thường lên 500.000.000 đồng.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn.

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án:

- Về tố tụng: Hội đồng xét xử phúc thẩm tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự từ giai đoạn thụ lý đến khi giải quyết vụ án. Các đương sự chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật trong quá trình tham gia tố tụng.

- Về nội dung: Tại phiên tòa hôm nay, các bên đương sự không cung cấp được tài liệu, chứng cứ gì mới. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử đã có căn cứ, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn và bị đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ và lời trình bày của các bên đương sự tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, Hội đồng xét xử xét thấy:

[1] Về hình thức: Đơn kháng cáo của nguyên đơn và bị đơn làm trong hạn luật định, được Hội đồng xét xử xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về nội dung kháng cáo:

[2.1] Ngày 25/8/2008, nguyên đơn Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đ được Cục S cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 107919 đối với nhãn hiệu “Asano, hình” (). Ngày 07/3/2014, bị đơn Công ty Cổ phần điện tử A Việt Nam được Cục S cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 221067 đối với nhãn hiệu “Asanzo®”. Tuy nhiên, trên thực tế Công ty Cổ phần điện tử A Việt Nam lại sử dụng nhãn hiệu “Asanzo, hình” () trên giao diện Website công ty và các sản phẩm điện tử do mình cung cấp.

Tại Kết luận giám định sở hữu công nghiệp số NH335-15YC/KLGD ngày 18/8/2015 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ xác định: Dấu hiệu “Asanzo, hình” () được gắn trên giao diện trang web có địa chỉ <http://asanzo.com.vn>, sản phẩm tivi, nồi cơm điện, nồi áp suất, bình đun siêu tốc, biển hiệu và trên xe tải có dấu hiệu trùng hoặc tương tự, là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Asano, hình” () của Công ty Đ.

Tại Văn bản số 3374/SHTT-TTKN ngày 06/5/2016, Cục S - Bộ Khoa học và Công nghệ xác định: “Tuy có sự khác biệt ở màu sắc, các chữ cái là phụ âm (thêm chữ Z) và chữ “A” được trình bày đủ nét, nhưng kết hợp chữ và hình trên vẫn tạo thành tổng thể có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ”. Từ đó, Cục S - Bộ Khoa học và Công nghệ kết luận hành vi của bị đơn là xâm phạm quyền nhãn hiệu theo Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn chấm dứt sử dụng nhãn hiệu “Asanzo, hình” () và bồi thường cho nguyên đơn số tiền 100.000.000 đồng là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

[2.2] Xét kháng cáo của nguyên đơn về việc bồi thường thiệt hại, Hội đồng xét xử xét thấy Công ty Đ không đưa ra được chứng cứ chứng minh về thiệt hại vật chất, không xác định được bị đơn đã thu được bao nhiêu lợi nhuận từ việc sử dụng nhãn hiệu. Lợi nhuận của Công ty cổ phần điện tử A Việt Nam là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng lại. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm chỉ chấp nhận mức bồi thường 100.000.000 đồng là có căn cứ, cũng phù hợp với quy định tại Điều 205 Luật sở hữu trí tuệ mà nguyên đơn đưa ra.

[2.3] Về kháng cáo của bị đơn: Bị đơn đã có hành vi xâm phạm nhãn hiệu và đã được cơ quan chức năng kết luận như đã phân tích ở mục [2.1]. Do có hành vi xâm phạm nhãn hiệu nên bị đơn phải chịu khoản tiền bồi thường 100.000.000 đồng như án sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ. Phía bị đơn cho rằng việc nguyên đơn gửi đơn thư tố cáo tới nhiều đơn vị, tổ chức gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bị đơn nên yêu cầu nguyên đơn phải xin lỗi, cải chính công khai 03 số liên tiếp trên các báo. Hội đồng xét xử xét thấy do bị đơn đã có hành vi xâm phạm nhãn hiệu nên việc nguyên đơn gửi văn bản đến các đơn vị, tổ chức có liên quan để ngăn chặn việc xâm phạm là không trái với quy định pháp luật. Yêu cầu phản tố của bị đơn về nội dung này là không có căn cứ chấp nhận.

[3] Từ những căn cứ nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết vụ án phù hợp với quy định pháp luật; kháng cáo của nguyên đơn và bị đơn đều không có căn cứ chấp nhận; cần giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[4] Án phí phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên nguyên đơn và bị đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đ và bị đơn Công ty Cổ phần điện tử A Việt Nam. Giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 658/2018/KDTM-ST ngày 24/5/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 6; Điều 72; Điều 74; Điều 90; Điều 92; Điều 93; Điều 130; Điều 198; Điều 202; Điều 203 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009;

Căn cứ Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ;

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

Tuyên xử:

1/. Đình chỉ yêu cầu giải quyết của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đ đối với Cục S về tuyên hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNH số 221067.

2/. Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, buộc Công ty A Việt Nam:

+ Chấm dứt hành vi xâm phạm, cụ thể là chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu “Asanzo, hình” () dán trên giao diện trang web có địa chỉ: <http://asanzo.com.vn>, biển hiệu, xe tải và các sản phẩm thuộc nhóm 7, 9, 11 đang lưu hành trên thị trường;

+ Xóa bỏ nhãn hiệu “Asanzo, hình” () đã dán trên toàn bộ sản phẩm thuộc nhóm 7, 9, 11 đang lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam;

+ Có trách nhiệm thanh toán cho Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đ số tiền bồi thường thiệt hại là 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng.

Thời hạn thanh toán ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Kể từ ngày Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đ có đơn yêu cầu thi hành án nếu Công ty Cổ phần Điện tử A Việt Nam không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền nêu trên thì hàng tháng Công ty Cổ phần Điện tử A Việt Nam còn phải chịu thêm tiền lãi theo mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

3/. Công ty Cổ phần Điện tử A Việt Nam phải xin lỗi, cải chính công khai trên 03 số liên tiếp của Báo Thanh niên với nội dung là “Chúng tôi Công ty Cổ phần Điện tử ASANZO Việt Nam địa chỉ: Lô A59/I, Đường số 7, KCN V, phường B, quận B1, Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời xin lỗi đến Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đ địa chỉ Số 58, Ngõ 295, phố B, phường B, quận H, Thành phố Hà Nội vì đã có hành vi xâm phạm và sử dụng nhãn hiệu số 107919 (ASANO) của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đ. Chúng tôi cam kết chấm dứt ngay hành vi vi phạm kể từ thời điểm lời xin lỗi này được đăng tải”.

Thi hành tại cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

4/. Đình chỉ yêu cầu giải quyết của Công ty Cổ phần Điện tử A Việt Nam đòi bồi thường thiệt hại đối với Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đ.

5/. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty Cổ phần Điện tử A Việt Nam về việc yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đ xin lỗi, cải chính trên báo chí.

6/. Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:

+ Công ty Cổ phần Điện tử A Việt Nam phải chịu tổng án phí sơ thẩm là 11.000.000 (Mười một triệu) đồng nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 7.500.000 đồng theo Biên lai thu số 047109 ngày 07/7/2017 của

Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Điện tử A Việt Nam còn phải nộp thêm số tiền 3.500.000 (Ba triệu năm trăm ngàn) đồng.

+ Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đ phải chịu án phí sơ thẩm có giá ngạch là 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng nhưng được khấu trừ tổng số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 12.000.000 đồng và 3.000.000 đồng theo các Biên lai thu số 033522 ngày 15/02/2017, số 047106 ngày 06/7/2017 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đ còn phải nộp thêm số tiền 5.000.000 (Năm triệu) đồng.

7/. Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đ và Công ty Cổ phần điện tử A Việt Nam, mỗi đương sự phải chịu 2.000.000 đồng án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm; được khấu trừ 2.000.000 đồng tạm ứng án phí mỗi bên đã nộp theo biên lai thu số 0044753 ngày 08/6/2018 (Công ty Cổ phần điện tử A Việt Nam nộp) và số 0044935 ngày 25/6/2018 (Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đ nộp) tại Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp bản án, quyết định 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, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 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.

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;
- TAND TP.HCM;
- VKSND TP.HCM;
- Cục THADS TP.HCM;
- ND (1);
- BD (1);
- NLQ (1);
- Lưu VP(3), HS (2). 13b (MSL38)

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

Trần Thị Thu Thủy

Bản án số: 17/2019/KDTM-ST

Ngày: 31-5-2019

V/v tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Minh Thành

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Mạnh Quang

Bà Nguyễn Thị Thúy

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Giang- Thư ký Toà án nhân dân thành phố Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Thanh- Kiểm sát viên.

Trong ngày 31/5/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 20/2018/KDTM-ST ngày 12/7/2018 về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 152/2019/QĐXX-ST ngày 22/5/2019 giữa các đương sự:

** Nguyên đơn:* Ông Phạm Tấn T, sinh năm 1950 - Chủ hộ kinh doanh Hiệu Đồng T.

Trụ sở: số 62 phố Nguyễn Tư G, phường P, quận H, Hà Nội;
HKTT của ông T: số 179 phố B, phường L, quận H, thành phố Hà Nội.

Ông T có mặt.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp: ông Lê Quang V, bà Nguyễn Khánh L, ông Đỗ Mạnh L- Luật sư Công ty Luật TNHH B và cộng sự; có địa chỉ tại: tầng 21 C, số 117 T, quận C, Hà Nội.

Ông V, bà L có mặt; ông L1 vắng mặt.

** Bị đơn:* Công ty cổ phần Bột Thực phẩm ASEA Đ

Trụ sở: Thôn V, xã T, huyện Th, Hà Nội; Người đại diện theo pháp luật: ông Trần Văn H, chức vụ: giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền: bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1983 (vợ ông Hùng); có HKTT tại: thôn V, xã T, huyện Th, Hà Nội;
Địa chỉ liên hệ: thôn 1 xã Đ, huyện Th, Hà Nội.

Bà H có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

1. Theo đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo, đại diện nguyên đơn trình

Hộ kinh doanh cá thể Đồng T ra đời từ cuối những năm 1990 chuyên về sản xuất và cung cấp cho thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận sản phẩm bột thực phẩm, bột chiên tôm, bột chiên giòn. Năm 2002, Hộ kinh doanh Hiệu Đồng T được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 01D8000918-CN bởi Phòng đăng ký kinh doanh-UBND quận Hai Bà Trưng ngày 04/06/2002 với chức năng sản xuất và kinh doanh bột chiên tôm, bột dành cho thực phẩm. Ngày 18/10/2010, Hộ kinh doanh Hiệu Đồng T được UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận kinh doanh số 01C8015731 để kinh doanh bột thực phẩm. Trong suốt quá trình trên gần 20 năm hoạt động kinh doanh liên tục tại Việt Nam, sản phẩm bột chiên tôm, bột chiên giòn của Hộ kinh doanh Hiệu Đồng T mang thương hiệu Hiệu Đồng T đã trở thành thương hiệu/nhãn hiệu quen thuộc và được sự tín nhiệm cao của khách hàng. Và so với các đối thủ cùng sản xuất và kinh doanh sản phẩm bột chiên tôm, bột chiên giòn, Hộ kinh doanh Hiệu Đồng T không chỉ đóng vai trò là một danh xưng thương mại mà còn là danh xưng thương mại có danh tiếng.

Ý thức được tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ gắn liền với quá trình đầu tư và kinh doanh, Ông Phạm Tấn T đã đăng ký thành công nhiều đối tượng quyền SHTT, cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 59681 do Cục SHTT cấp ngày 12/01/2005 có hiệu lực đến 29/06/2021 cho nhãn hiệu “Hiệu Đồng T & hình Đồng T”;

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 208482 do Cục SHTT cấp ngày 09/07/2013 có hiệu lực đến 06/10/2021 cho nhãn hiệu “Hiệu Đồng T & hình Đồng T”;

Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp (KDCN) số 13782 do Cục SHTT cấp ngày 5/11/2009 cho bao gói sản phẩm bột chiên giòn Hiệu Đồng T có hiệu lực đến ngày 23/10/2023.

Ngày 04/02/2016, Công ty Asea Đồng T (tên gọi cũ là Công ty cổ phần bột thực phẩm A) bị Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 85.000.000đ, và buộc phải tiêu hủy 530 thùng sản phẩm, 10 cuộn màng bao vỏ bao gói, 920 vỏ thùng các tông đựng bột chiên giòn vì lý do xâm phạm quyền độc quyền sử dụng KDCN và nhãn hiệu Hiệu Đồng T của tôi.

Trong vụ việc này về phần xâm phạm Nhãn hiệu, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đã áp dụng căn cứ tại điểm c khoản 1 Điều 129 và 213 Luật SHTT để xác định hành vi xâm phạm của Công ty Asea Đồng T và các căn cứ tại Khoản 4 và Điểm a Khoản 10 Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ để áp mức xử phạt vi phạm hành chính Công ty này.

Về phần xâm phạm quyền độc quyền Kiểu dáng công nghiệp, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đã áp dụng căn cứ tại Điều 126 Luật SHTT để xác định hành vi xâm phạm của Công ty Asea Đồng T và các căn cứ tại Khoản 5 và Điểm a Khoản 13 Điều 11 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ để áp mức xử phạt vi phạm hành chính.

Lợi dụng cơ chế đăng ký, sửa đổi tên doanh nghiệp được quy định khá dễ dàng, ngày 03/03/2016, Công ty Asea Đồng T thể hiện rõ động cơ lẩn tránh pháp luật bằng cách tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty từ: Công ty cổ phần bột thực phẩm A thành Công ty cổ phần Bột Thực phẩm ASEA Đ. Hành động

sửa đổi tên công ty nêu trên thực chất là cố ý lợi dụng yếu tố/dấu hiệu “Đồng T” được cấp trong đăng ký kinh doanh sửa đổi để hợp pháp hóa cho hành vi sử dụng yếu tố/dấu hiệu “Đồng T” trên bao bì sản phẩm bột chiên tôm, bột chiên giòn vì chính hành vi sử dụng yếu tố/dấu hiệu “Đồng T” trước đó của Bị đơn đã bị kết luận là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và đã từng bị xử lý hành chính trước pháp luật như trên đã nêu.

Việc sử dụng yếu tố/dấu hiệu “Đồng T” sau khi Bị đơn đã thay đổi đăng ký kinh doanh thành Công ty Asea Đồng T mà không có sự cho phép của nguyên đơn là hành vi trái pháp luật, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại và nhãn hiệu Hiệu Đồng T đang được Nhà nước bảo hộ cho Nguyên đơn, cụ thể hành vi này tiếp tục cấu thành các hành vi xâm phạm như sau:

- Sử dụng tên doanh nghiệp chứa yếu tố/dấu hiệu “Đồng T” là hành vi xâm phạm quyền độc quyền đối với nhãn hiệu “Hiệu Đồng T” đang được bảo hộ của Nguyên đơn theo điểm c khoản 1 điều 129 Luật SHTT 2005 sửa đổi 2009 và xâm phạm quyền độc quyền đối với tên thương mại “Hiệu Đồng T” của Nguyên đơn theo khoản 2 điều 129 Luật SHTT 2005 sửa đổi 2009;

- Việc đăng ký và sử dụng tên doanh nghiệp chứa yếu tố/dấu hiệu “Đồng T” bởi Bị đơn là vi phạm điều cấm nêu tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 quy định rằng không được sử dụng tên thương mại của tổ chức, cá nhân khác đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp.

Căn cứ điều 201 Luật SHTT, Nguyên đơn đã nộp yêu cầu giám định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại Viện Khoa học SHTT thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo Kết luận giám định số NH 193-16/YC/KLGD ngày 20/05/2016, Viện KHSHTT khẳng định dấu hiệu “ASEA ĐỒNG T” có trong tên doanh nghiệp gắn sản phẩm bột chiên giòn là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ theo GCN ĐKNH số 208482 của Nguyên đơn.

Từ các nội dung nêu trên, Nguyên đơn buộc phải thực hiện quyền khởi kiện yêu cầu Quý Tòa giải quyết vụ án xâm phạm quyền SHTT với các yêu cầu cụ thể sau đây:

1. Buộc Bị đơn chấm dứt sử dụng tên doanh nghiệp chứa yếu tố/dấu hiệu “Đồng T” xâm phạm quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu và tên thương mại “Hiệu Đồng T” đang được pháp luật bảo hộ cho Nguyên đơn dựa theo khoản 1 điều 202 Luật SHTT;

2. Buộc Bị đơn thực hiện nghĩa vụ tiến hành đổi tên doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, cụ thể là loại bỏ yếu tố/dấu hiệu “Đồng T” ra khỏi tên doanh nghiệp, tên giao dịch và tên viết tắt của mình theo khoản 3 điều 202 Luật SHTT và theo điểm a khoản 4 Điều 19 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 ;

3. Buộc Bị đơn thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm bột chiên giòn, bột chiên tôm hoặc các sản phẩm thực phẩm tương tự khác chứa yếu tố/dấu hiệu “Đồng T”; và đồng thời buộc Bị đơn tháo dỡ, tiêu hủy toàn bộ bao gói, giấy tờ tài liệu, tờ rơi, biển hiệu, phương tiện in ấn bao bì bao gồm cả mọi quảng cáo, chào hàng trên môi trường internet chứa yếu tố/dấu hiệu “Đồng T” theo khoản 5 Điều 202 Luật SHTT.

2- Bị đơn là Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T trình bày:

Việc Ông Phạm Tấn T - Chủ hộ kinh doanh nhãn Hiệu Đồng T khởi kiện Công ty CP bột thực phẩm ASEA Đồng T vi phạm nhãn hiệu “Đồng T và tên thương mại Hiệu Đồng T”, bị đơn không đồng ý vì lý do sau:

Ông Trần Văn Huấn (em trai ông Trần Văn Hùng – giám đốc Công ty ASEA Đồng T) đã đăng ký bảo hộ số 182982 theo quyết định số 18166/QĐ-SHTT ngày 13/4/2012 của Cục Sở hữu trí tuệ đối với chữ “AS”. Toàn bộ chữ bảo hộ này đã được sang tên cho Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T.

Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T cũng đã đăng ký mẫu nhãn hiệu chữ “A” và đã được công nhận.

Mẫu nhãn mác bao bì có chữ “A” ở phía trên và “AS” phía dưới Công ty đã đăng ký bảo hộ.

Đối với chữ “Đồng T” theo đơn khởi kiện của nguyên đơn trên tên của Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T là tên thương mại do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy phép hoạt động không liên quan gì đến nhãn hiệu.

Nhãn hiệu “chiên giòn” và “chiên xù” trên bao bì của Công ty Asea Đồng T là khác hoàn toàn mẫu “chiên giòn” và “chiên xù” đứng tên Hộ kinh doanh Hiệu Đồng T.

Đối với kết luận số NH193-16YC/KLGD của Viện khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ thì Công ty Asea Đồng T không đồng ý và chưa có ý kiến khiếu nại đối với kết luận này.

Đối với các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thì bị đơn không đồng ý.

Quá trình giải quyết tại Tòa án, tại phiên hòa giải ngày 17/5/2019:

- Phía bị đơn vẫn cho rằng việc mình sử dụng bao bì của sản phẩm trong đó có chữ Đồng T kể cả trong việc quảng cáo, đăng ký kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp là không sai, tuy nhiên để giải quyết việc nhanh gọn không phải ra tòa thì cũng đồng ý bỏ chữ Đồng T trong các sản phẩm, dịch vụ, đăng ký kinh doanh cũng như các hoạt động kinh doanh khác của công ty. Nếu làm như vậy thì chúng tôi sẽ thiệt hại một số tiền không nhỏ và đề nghị phía nguyên đơn hỗ trợ chúng tôi một khoản là 1,5 tỷ đồng, sau đó đề xuất là 700 triệu và gần đây nhất là 500 triệu.

- Phía nguyên đơn vẫn khẳng định phía bị đơn vi phạm tên nhãn hiệu hàng hóa mình đã được bảo hộ tại cơ quan có thẩm quyền. Phía nguyên đơn là bên bị thiệt hại trong vụ việc này nên yêu cầu của phía bị đơn đòi hỗ trợ một khoản tiền là không chấp nhận được và không chấp nhận hỗ trợ một khoản nào.

Tại phiên tòa hôm nay:

Các bên đương sự không xuất trình thêm tài liệu, chứng cứ gì mới. Điều đề nghị Tòa án giải quyết trên cơ sở các tài liệu chứng cứ hiện có.

Tòa án đã tiến hành hòa giải nhưng không T.

Nguyên đơn và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện: Buộc Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu Hiệu Đồng T; Buộc Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T chấm dứt hành vi xâm phạm quyền đối

với tên thương mại Hiệu Đồng T , Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T tiến hành thủ tục đổi tên doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội bằng cách xóa bỏ dấu hiệu “ĐỒNG T ” ra khỏi tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt của mình; Buộc Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T thu hồi và tiêu hủy toàn bộ bao gói sản phẩm chứa các sản phẩm như “bột chiên giòn”, “bột béo”, “bột năng”, “bột chiên xù”... chứa dấu hiệu “Đồng T ”, đồng thời buộc Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T tiêu hủy toàn bộ bao gói, giấy tờ tài liệu, tờ rơi, biển hiệu, phương tiện in ấn bao bì chứa dấu hiệu “Đồng T ”, buộc Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T tháo dỡ mọi quảng cáo, chào hàng trên môi trường internet chứa dấu Hiệu Đồng T .”

Bị đơn vẫn giữ nguyên các ý kiến đã trình bày.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sau khi phân tích nội dung vụ án đã đề nghị: chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Về án phí, bị đơn phải chịu.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa; Sau khi nghe các bên trình bày và tranh luận, phát biểu của đại diện Viện kiểm sát; Hội đồng xét xử xét thấy:

[1]. Về tố tụng:

Hộ kinh doanh Hiệu Đồng T được thành lập và được UBND quận Hai Bà Trưng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2002 và được UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận kinh doanh năm 2010 theo quy định của pháp luật; Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T là pháp nhân được thành lập hợp pháp và có đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết vụ án: Tranh chấp giữa nguyên đơn và bị đơn là Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, bị đơn có trụ sở tại thôn Vực, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội theo quy định khoản 2 Điều 30; điểm c khoản 1 Điều 37 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Sau khi thụ lý giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành các thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự như: lấy lời khai, hòa giải, công khai chứng cứ. Ngày 22/5/2019, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định ra xét xử số 152/QĐXX- ST, theo đó thời gian mở phiên tòa được ấn định vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 27/5/2019. Tại phiên tòa ngày 27/5/2019, bị đơn vắng mặt lần thứ nhất và có đơn xin hoãn phiên tòa. Hội đồng xét xử đã căn cứ các Điều 70, Điều 76, Điều 227, Điều 233 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 hoãn phiên tòa và thời gian mở phiên tòa tiếp theo được ấn định vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 31/5/2019. Tại phiên tòa các đương sự có mặt.

[2]. Về nội dung:

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án do các đương sự xuất trình, lời khai của các đương sự tại Tòa án và tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Nguyên đơn khởi kiện đề nghị Tòa án: “1. Buộc Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu Hiệu Đồng T ; 2. Buộc

Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T chấm dứt hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại Hiệu Đồng T, Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T tiến hành thủ tục đổi tên doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội bằng cách xóa bỏ dấu hiệu “ĐỒNG T” ra khỏi tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt của mình; 3. Buộc Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T thu hồi và tiêu hủy toàn bộ bao gói sản phẩm các sản phẩm như “bột chiên giòn”, “bột béo”, “bột năng”, “bột chiên xù”... chứa dấu hiệu “Đồng T”, đồng thời buộc Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T tiêu hủy toàn bộ bao gói, giấy tờ tài liệu, tờ rơi, biển hiệu, phương tiện in ấn bao bì chứa dấu hiệu “Đồng T”, buộc Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T tháo dỡ mọi quảng cáo, chào hàng trên môi trường internet chứa dấu Hiệu Đồng T.”

Xét yêu cầu của nguyên đơn, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Hộ kinh doanh cá thể Đồng T ra đời từ cuối những năm 1990 chuyên về sản xuất sản phẩm bột thực phẩm, bột chiên tôm, bột chiên giòn. Năm 2002, Hộ kinh doanh Hiệu Đồng T được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 01D8000918-CN bởi Phòng đăng ký kinh doanh-UBND quận Hai Bà Trưng ngày 04/06/2002 tại địa chỉ kinh doanh: phòng 45, Nhà A2, khu tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, với chức năng sản xuất và kinh doanh bột chiên tôm, bột dành cho thực phẩm. Ngày 18/10/2010, Hộ kinh doanh Hiệu Đồng T được UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận kinh doanh số 01C8015731 tại địa chỉ kinh doanh: số 62 phố Nguyễn Tư Giản, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để kinh doanh sản xuất bột thực phẩm.

Ông Phạm Tấn T - Chủ hiệu kinh doanh Hiệu Đồng T đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 59681 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 12/01/2005 có hiệu lực đến 29/06/2021 cho nhãn hiệu “Hiệu Đồng T & hình Đồng T”; Giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp số 208482 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 09/07/2013 có hiệu lực đến 06/10/2021 cho nhãn hiệu “Hiệu Đồng T & hình Đồng T”; Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp số 13782 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 5/11/2009 cho bao gói sản phẩm “bột chiên giòn” Hiệu Đồng T có hiệu lực đến ngày 23/10/2023.

Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T, có địa chỉ tại: thôn Vực, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội được thành lập ngày 20/6/2014 với tên gọi là Công ty CP bột thực phẩm AS và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 03/3/2016 với tên gọi là Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T với nhiều ngành nghề kinh doanh trong đó có sản xuất tinh bột và các sản phẩm bằng tinh bột.

Như vậy, nguyên đơn và bị đơn là các chủ thể kinh doanh trong cùng một lĩnh vực và bị đơn thành lập sau nguyên đơn theo khoản 2 Điều 3 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009 thì đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm cả tên thương mại và nhãn hiệu. Theo khoản 21 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009: Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Khu vực kinh doanh quy định tại khoản này là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bàn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng.

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thể hiện: nguyên đơn đã dùng tên mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm cho thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận trước khi bị đơn được thành lập và đăng ký kinh doanh năm 2014. Nguyên đơn đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 59681 do Cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 12/1/2005 có hiệu lực đến ngày 29/6/2021 cho nhãn hiệu “Hiệu Đồng T & hình Đồng T”; số 208482 do Cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 09/7/2013 có hiệu lực đến ngày 06/10/2021 cho nhãn hiệu “Hiệu Đồng T & hình Đồng T”; Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 13782 do Cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 05/11/2009 cho bao gói sản phẩm bột chiên giòn Hiệu Đồng T có hiệu lực đến ngày 23/10/2023.

Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T được cấp giấy phép kinh doanh với mã số 0106577171 ngày 20/6/2014. Như vậy, dấu hiệu “ASEA ĐỒNG T” là tên thương mại của “Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T” được sử dụng là ngày 03/3/2016 có sau (muộn hơn) so với Nhãn hiệu “Hiệu Đồng T & hình Đồng T” được nguyên đơn xác lập quyền ngày 09/7/2013.

Mặt khác, theo kết luận giám định số NH 193-16/YC/KLGD ngày 20/5/2016 của Viện khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định dấu hiệu “ASEA ĐỒNG T” có trong tên doanh nghiệp gắn sản phẩm bột chiên giòn là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 208482 do Cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 09/7/2013 có hiệu lực đến ngày 06/10/2021 cho nhãn hiệu “Hiệu Đồng T & hình Đồng T” của hộ kinh doanh Hiệu Đồng T.

Như vậy, bị đơn sử dụng tên thương mại có dấu hiệu dòng chữ “Đồng T” với tên nhãn hiệu của nguyên đơn sẽ gây nhầm lẫn cho người sử dụng khi sử dụng những sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường vì tên nhãn hiệu của nguyên đơn đã dùng làm danh xưng đã được biết đến rộng rãi do sử dụng trên thị trường hàng chục năm nay.

Việc sử dụng tên thương mại “Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T” của bị đơn không đảm bảo các điều kiện bảo hộ tại Điều 74, 78 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009, đặc biệt tại khoản 2 Điều 78 quy định tên thương mại có khả năng phân biệt nếu *“không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh”*. Đây cũng là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009:

“c) Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, 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 hoá, dịch vụ;

2. Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại”.

Về vấn đề đăng ký kinh doanh của bị đơn, theo quy định tại Điều 42 Luật doanh nghiệp năm 2015 thì cấm doanh nghiệp đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn

với tên doanh nghiệp đã đăng ký. Việc đặt tên “Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T” của bị đơn dẫn đến việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ về quyền sở hữu công nghiệp được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ là văn bản pháp luật chuyên ngành bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ.

Theo quy định tại Điều 5 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009 thì “Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về sở hữu trí tuệ của Luật này với quy định của luật khác thì áp dụng quy định của Luật này”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính Phủ về xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp quy định không được sử dụng tên thương mại của tổ chức, cá nhân khác đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp.

Việc bảo hộ đối với nhãn hiệu còn được quy định tại Điều 6, Điều 11 Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ với nội dung “Đối với các loại quyền sở hữu trí tuệ đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền, đối tượng được bảo hộ được xác định theo giấy chứng nhận đăng ký, văn bằng bảo hộ và các tài liệu kèm theo giấy chứng nhận đăng ký, văn bằng bảo hộ đó”.

Do đó, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bị đơn chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu Hiệu Đồng T ; chấm dứt hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại Hiệu Đồng T , Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T tiến hành thủ tục đổi tên doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội bằng cách xóa bỏ dấu hiệu “ĐỒNG T” ra khỏi tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt của bị đơn là có căn cứ.

Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn yêu cầu bị đơn thu hồi và tiêu hủy toàn bộ bao gói sản phẩm các sản phẩm như “bột chiên giòn”, “bột béo”, “bột năng”, “bột chiên xù”... chứa dấu hiệu “Đồng T” và tiêu hủy toàn bộ bao gói, giấy tờ tài liệu, tờ rơi, biển hiệu, phương tiện in ấn bao bì chứa dấu hiệu “Đồng T”, buộc Công ty CP Bột thực phẩm Asea Đồng T tháo dỡ mọi quảng cáo, chào hàng trên môi trường internet chứa dấu Hiệu Đồng T .

Như đã phân tích ở trên, nguyên đơn và bị đơn là các chủ thể kinh doanh trong cùng một lĩnh vực là sản xuất kinh doanh, tên thương mại của bị đơn gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Do đó, bị đơn đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ về quyền sở hữu công nghiệp được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ là văn bản pháp luật chuyên ngành bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ. Vì vậy, yêu cầu khởi kiện này của nguyên đơn là có căn cứ nên chấp nhận.

Qua sự phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở để chấp nhận đề nghị của nguyên đơn và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Ý kiến của bị đơn không phù hợp quy định pháp luật và chứng cứ trong hồ sơ nên không chấp nhận.

Luận cứ và đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phù hợp một phần chủ

[3]. Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng:

- Khoản 2 Điều 30; điểm c khoản 1 Điều 37; điểm b khoản 1 Điều 227; khoản 2 Điều 244; Điều 271; Điều 273; Điều 280 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

- Điều 3; khoản 21 Điều 4; khoản 2 Điều 5; Điều 6; Điều 74, Điều 78, Điều 126, Điều 129, Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009;

- Điều 42 Luật doanh nghiệp năm 2015;

- Khoản 2 Điều 6, Điều 11 Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ;

- Điều 17, Điều 19 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính Phủ về xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;

- Nghị quyết Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là Ông Phạm Tấn T - Chủ hộ kinh doanh Hiệu Đồng T .

Buộc bị đơn chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu Hiệu Đồng T ;

Buộc Công ty cổ phần Bột Thực phẩm ASEA Đ , trụ sở tại: thôn V, xã T, huyện Th, thành phố Hà Nội, có địa điểm kinh doanh tại: thôn 1, xã Đ, huyện Th, thành phố Hà Nội chấm dứt hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại Đồng T và phải tiến hành thủ tục đổi tên doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội bằng cách xóa bỏ dấu hiệu tên “ĐỒNG T ” ra khỏi tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt của mình.

Kiến nghị Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội thực hiện việc buộc Công ty cổ phần Bột Thực phẩm ASEA Đ phải thay đổi tên gọi cho phù hợp để không xâm phạm đến quyền đã được bảo hộ của Ông Phạm Tấn T - Chủ hộ kinh doanh Hiệu Đồng T .

Buộc Công ty cổ phần Bột Thực phẩm ASEA Đ thu hồi và tiêu hủy toàn bộ bao gói sản phẩm các sản phẩm như “bột chiên giòn”, “bột béo”, “bột năng”, “bột chiên xù”... chứa dấu hiệu chữ “Đồng T ” và tiêu hủy toàn bộ bao gói, giấy tờ tài liệu, tờ rơi, biển hiệu, phương tiện in ấn bao bì chứa dấu hiệu chữ “Đồng T ”, tháo dỡ mọi quảng cáo, chào hàng trên môi trường internet chứa dấu hiệu “Đồng T ”.

2. Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:

Công ty cổ phần Bột Thực phẩm ASEA Đ phải chịu án phí là 3.000.000 đồng.

Ông Phạm Tấn T - Chủ hộ kinh doanh Hiệu Đồng T được hoàn trả số tiền 3.000.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0644 ngày 29/6/2018 tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Trường hợp bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành án 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 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.

Nguyên đơn, bị đơn có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND TP Hà Nội;
- Cục THADS TP Hà Nội;
- Các đương sự;
- Lưu VP, TKT, hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)
Hoàng Minh Thành**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HCM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**

Số: 938/2013/KDTM-ST

Ngày: 19/8/2013

V/v: “*Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ*”.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HCM
Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:**

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị T**
Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông **Phạm Văn H**
2. Bà **Lê Thị R**

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà **Bùi Thị Thanh P** - cán bộ Tòa án nhân dân thành phố HCM.

Đại diện VKSND thành phố HCM: Ông **Lê Văn Q** - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 8 năm 2013 tại Tòa án nhân dân thành phố HCM xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 247/2012/TLST-KDTM ngày 17/8/2012 về “*Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ*” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1670/QĐST-KDTM ngày 29 tháng 7 năm 2013 và tuyên án ngày 19/8/2013, giữa các đương sự:

Nguyên đơn:

ND_Công ty TNHH Thuận Hòa.

Địa chỉ: Lầu 5 tòa nhà MPC, 14 ID PDL, Phường 3, quận PN, thành phố HCM.

Người đại diện theo ủy quyền: ông Nguyễn Phúc An - sinh năm 1975.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Ông KĐT - sinh năm 1972 - thuộc Đoàn luật sư thành phố HCM.

Bị đơn:

BD_Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Hoàng Ân.

Địa chỉ: 40 Đường 7. phường PB, Quận X, TP. HCM.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Nhật Quang - sinh năm 1985 (tất cả có mặt)

NHẬN THẤY:

Nguyên đơn ND_Công ty TNHH Thuận Hòa trình bày:

NĐ_Công ty TNHH Thuận Hòa (viết tắt NĐ_Công ty Thuận Hòa) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0306164492 ngày 08/11/2008 và thay đổi lần thứ 6 ngày 12/8/2011 với hai chi nhánh tại số 74E Hai Bà Trưng, Quận 1 và 278C Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3. Thành phố HCM, hoạt động kinh doanh mua bán hoa và cây cảnh..., theo nhãn hiệu “Flower box” đã được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 161818 theo quyết định số 6844/QĐ-SHTT ngày 14/4/2011 của Cục sở hữu trí tuệ cấp và có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn.

Qua phản ánh của khách hàng, NE Công ty TNHH Thuận Hòa tìm hiểu và phát hiện cửa hàng kinh doanh tại số 369 Huỳnh Văn Bánh, quận PN, Thành phố HCM, chi nhánh thuộc Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Anh Quân (viết tắt BD Công ty Hoàng Ân) kinh doanh ngành nghề trùng với ngành nghề kinh doanh của NE Công ty Thuận Hòa, cũng như Website đã lấy tên “Flowerbox.vn” là nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ của NE Công ty Thuận Hòa để sử dụng kinh doanh trái phép, không có sự cho phép của NE Công ty Thuận Hòa.

ND_Công ty Thuận Hòa đã liên hệ và thông báo nhiều lần đến BD_Công ty Hoàng Ân yêu cầu chấm dứt việc sử dụng trái phép nhãn hiệu “Flower box”, nhưng BD_Công ty Hoàng Ân vẫn sử dụng trái phép, kinh doanh hoa gây khó khăn và tổn thất về vật chất và tinh thần đối với ND_Công ty Thuận Hòa.

NĐ_Công ty Thuận Hòa đã gửi Hồ sơ đề nghị giám định hành vi xâm phạm nhãn hiệu của BD_Công ty Hoàng Ân và bản kết luận giám định của Viện khoa học sở hữu trí tuệ đã kết luận: Hành vi gắn dấu hiệu “Flowerbox.vn” trên biển hiệu phục vụ kinh doanh hoa và website do BD_Công ty Hoàng Ân thực hiện mà không được phép của NĐ_Công ty Thuận Hòa là hành vi xâm phạm quyền, đối với nhãn hiệu được xác lập và bảo hộ theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) của NĐ_Công ty Thuận Hòa.

ND_Công ty Thuận Hòa yêu cầu Tòa án buộc BD_Công ty Hoàng Ân chấm dứt ngay việc sử dụng nhãn hiệu “Flower box” dưới mọi hình thức; Thông báo xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin báo chí về việc đã sử dụng trái phép nhãn hiệu “Flower box” đã được đăng ký bảo hộ hợp pháp của ND_Công ty Thuận Hòa.

Bồi thường thiệt hại do hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu “Flower box” đã ảnh hưởng uy tín thương hiệu nên làm giảm số lượng khách hàng và giảm doanh thu lợi nhuận cũng như làm giảm cơ hội kinh doanh của ĐD_Công ty Thuận Hòa là 300.000.000 đồng và bồi thường các khoản chi phí cho công việc cần thiết mà Công ty phải thực hiện giải quyết việc vi phạm của BĐ_Công ty Hoàng Ân (gồm các chi phí cho luật sư, thừa phát lại, chi phí kiểm tra, xác minh thông tin về nhãn hiệu, hành vi vi phạm) là 50.000 000 đồng.

Đại diện bị đơn trình bày: BD_Công ty Hoàng Ân khẳng định không sử dụng nhãn hiệu “Flower box” của ND Công ty Thuận Hòa vì các lý do sau:

BD_Công ty Hoàng Ân kinh doanh tại cửa hàng hoa “Flowerbox.vn” đã được Sở kế hoạch đầu tư cấp phép hoạt động.

NĐ_Công ty Thuận Hòa đăng ký nhãn hiệu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại mục 800 là “Flower box, not just flower, we deliver your feeling” và tại mục 851 nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Như vậy việc BD_Công ty Hoàng Ân sử dụng bảng hiệu “Flowerbox.vn” là không vi phạm.

Website “Flowerbox.vn” đã được cấp phép sở hữu ông Ngô Nhật Quang do Cục quản lý tên miền Công ty Mắt Bão chứng nhận. BD_Công ty Hoàng Ân đã hoạt theo đúng luật và không trùng lặp với bất kỳ một tên Website nào khác đã được đăng ký.

Do vậy với toàn bộ yêu cầu của ND_Công ty Thuận Hòa, BD_Công ty Hoàng Ân không đồng ý.

Tại phiên tòa:

Đại diện nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu như trên.

Bị đơn không đồng ý yêu cầu của nguyên đơn.

Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn phát biểu và đề nghị HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn.

Đại diện VKS ND TP HCM phát biểu ý kiến: Trong quá trình giải quyết vụ kiện và tại phiên tòa HĐXX và các đương sự đã thực hiện đúng theo trình tự của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2005 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2011).

XÉT THẤY:

Về thẩm quyền: Tranh chấp giữa các bên liên quan đến các quyền về sở hữu trí tuệ, các bên là doanh nghiệp và đều có mục đích lợi nhuận, bị đơn có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh; do đó, vụ án sơ thẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Khoản 2 Điều 29; Điểm a Khoản 1 Điều 34; Điểm a Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2005 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2011).

Công ty TNHH Thuận Hòa đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 161818 do Cục sở hữu trí tuệ cấp theo quyết định số 6844/QĐ-SHTT, ngày 14/04/2011 và có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp, với tên đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là “Flower box, not just flower, we deliver your feelings”.

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Hoàng Ân được Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311591933, đăng ký lần đầu ngày 02/03/2012, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 30/08/2012, tên chi nhánh công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Hoàng Ân – cửa hàng hoa Flower box.

Trong quá trình thu thập chứng cứ cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị đơn cho rằng việc kinh doanh tại cửa hàng hoa “Flowerbox.vn”; đã được Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp phép hoạt động, và công ty Hoàng Ân đã được Cục quản lý tên miền Công ty Mắt Bão chứng nhận “Flowerbox.vn”; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Công ty Thuận Hòa chỉ được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng “Flowerbox, not just flower, we deliver your feelings”; Hội đồng xét xử, xét thấy ý kiến của Bị đơn là không có căn cứ, bởi lẽ nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ tổng thể không có nghĩa là các dấu hiệu trong nhãn hiệu được phép sử dụng, trong khi bảo hộ này có cả dấu hiệu “Flower”, việc sử dụng nhãn hiệu và website của bị đơn là không được bảo hộ và bị đơn cũng không chứng minh được việc sử dụng nhãn hiệu “Flowerbox.vn” là không vi phạm. Trong khi đó Bảng kết luận Giám định số: NH142-13YC/KLGD ngày 18/06/2013 của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ kết luận: Dấu hiệu “Flowerbox.vn” được sử dụng trên giao diện website: Flowerbox.vn và được gắn trên biển hiệu của Cửa hàng Flower Box.vn là yếu tố xâm phạm quyền theo Điều 11 Nghị định 105/2006/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 119/2010/NĐ-CP đối với nhãn hiệu “Flowerbox, not just flower, we deliver your feelings” được bảo hộ theo GCNĐKNH số 161818 của Công ty TNHH Thuận Hòa; Vì vậy Công ty Thuận Hòa yêu cầu Công ty Hoàng Ân chấm dứt hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Flower box” là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2009) là có cơ sở chấp nhận.

Về yêu cầu bồi thường thiệt hại của Công ty Thuận Hòa.

* Với yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu “Flower box” làm ảnh hưởng uy tín thương hiệu nên làm giảm số lượng khách hàng và giảm doanh thu, lợi nhuận của Công ty Thuận Hòa 300.000.000 đồng và bồi thường các khoản chi phí cho công việc cần thiết mà Công ty Thuận Hòa phải thực hiện để giải quyết việc vi phạm của Công ty Hoàng Ân là 50.000.000 đồng; Hội đồng xét xử xét thấy trong quá trình thu thập chứng cứ, Tòa án đã ban hành Quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ số 863/QĐ-CCCC ngày 03/07/2013, yêu cầu Công ty Thuận Hòa cung cấp chứng cứ chứng minh thiệt hại 300.000.000 đồng và các khoản chi phí cho công việc cần thiết mà Công ty Thuận Hòa phải thực hiện để giải quyết việc vi phạm của Công ty Hoàng Ân 50.000.000 đồng, do hành vi sử dụng nhãn hiệu “Flower box” của Công ty Hoàng Ân nhưng ngày 08/7/2013 Công ty Thuận Hòa có văn bản không thể cung cấp những chứng từ như yêu cầu của tòa, tại phiên tòa hôm nay, đại diện nguyên đơn nộp các bằng đề xuất chương trình valentine, bản tổng kết chi phí PR năm 2011 của Công ty Thuận Hòa và hóa đơn bán lẻ của Công ty Hoàng Ân thì không có chứng cứ nào thể hiện sự thiệt hại của Công ty Thuận Hòa và cũng không cung cấp những chứng cứ về chi phí cần thiết để giải quyết liên quan đến hành vi vi phạm của Công ty Hoàng Ân nên với yêu cầu của Công ty Thuận Hòa là không có cơ sở chấp nhận phần này.

* Đối với yêu cầu Công ty Hoàng Ân thông báo xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin báo chí về việc đã sử dụng trái phép nhãn hiệu “Flower box” đã được đăng ký bảo hộ hợp pháp của Công ty Thuận Hòa. HĐXX xét thấy, do Công ty Hoàng Ân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như nhận định trên, nên Công ty Hoàng Ân phải xin lỗi công khai trên báo Tuổi trẻ và Thanh niên là có căn cứ theo quy định tại mục B Khoản IV Điểm 2.2 của Thông tư liên tịch số 02/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/04/2008.

Từ nhận xét trên, hội đồng xét xử nghĩ nên chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn.
Vì các lẽ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn Công ty TNHH Thuận Hòa. Buộc Công ty Anh Quân chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu “Flower box” dưới mọi hình thức. Chấm dứt ngay khi án có hiệu lực pháp luật.

2. Công ty TNHH Hoàng Ân có trách nhiệm thông báo xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin báo chí về việc đã sử dụng trái phép nhãn hiệu “Flower box” đã được đăng ký bảo hộ hợp pháp của Công ty Thuận Hòa, cụ thể đăng công khai xin lỗi trên báo Tuổi trẻ, Thanh niên. Đăng báo ngay khi án có hiệu lực pháp luật.

3. Bác yêu cầu của Công ty TNHH Thuận Hòa yêu cầu Công ty Hoàng Ân bồi thường thiệt hại và các khoản chi phí cho công việc mà Công ty phải thực hiện giải quyết việc vi phạm của Công ty Hoàng Ân là 350.000.000 đồng.

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 HÒA 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 hủy 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 m² 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 trọ 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 Quyền – 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-BKHCN 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 Tổ 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-BKHCN 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-BKHCN 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-BKHCN 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 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 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 quầy 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 Tổ 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 TỌA PHIÊN TỌA

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 TỌA**

Lê Thị Thúy Bình

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 18/2016/KDTM-ST

Ngày: 12/05/2016

*V/v Tranh chấp
quyền sở hữu công nghiệp*

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:

Bà Ngô Thị Hạnh

Các hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Hữu Cần

Bà Nguyễn Thị Phúc

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:

Ông Hoàng Nghĩa Hải – Cán bộ Tòa án
nhân dân Thành phố Hà Nội

Ngày 12 tháng 05 năm 2016, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 27/2015/TLST-KDTM ngày 06 tháng 10 năm 2015 về Tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 62/QĐXX-ST ngày 30 tháng 03 năm 2016 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Công ty cổ phần H

Trụ sở: phố HT, quận HK, thành phố Hà Nội.

Đại diện theo ủy quyền: ông Vũ Tuấn A. (theo Giấy ủy quyền số 12/2015/GUQ-HVG ngày 08/05/2015 của Chủ tịch HĐQT và Giấy ủy quyền số 13/2015/GUQ-HVG ngày 09/05/2015 của Tổng giám đốc).

Luật sư Đậu Thị Thúy H - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội là người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.

Bi đơn : Công ty TNHH M

Trụ sở: phố LD, quận HBT, thành phố Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Khắc H - Giám đốc.

NHẬN THẤY

Công ty cổ phần H do ông Vũ Tuấn A đại diện trình bày:

Ngày 2/12/2004 Công ty CP H (Công ty CP H) nộp đơn tới Cục sở hữu trí tuệ để đăng ký nhãn hiệu hàng hoá đối với nhãn hiệu “ F”.

Ngày 06/07/2006 Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 6/QĐ-SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 7 có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn, nội dung: Mẫu nhãn hiệu: F. Màu sắc nhãn hiệu: Vàng cam tươi. Loại nhãn hiệu: Thông thường. Trong các nhóm danh mục sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu có Nhóm 39: Dịch vụ Du lịch.

Giấy chứng nhận đã được gia hạn đến ngày 02/12/2024 (theo Quyết định gia hạn số 2/QĐ-SHTT ngày 16/05/2014).

Qua tìm hiểu thông tin, Công ty CP H được biết Công ty TNHH M (Công ty M) đã sử dụng nhãn hiệu “F” trong nhóm sản phẩm Dịch vụ du lịch mà Công ty CP H đã đăng ký quyền sở hữu công nghiệp và được pháp luật bảo hộ, cụ thể:

- Biển hiệu (dán trên cửa kính) tại địa chỉ số phố ĐDT, phường HB, quận HK, Hà Nội có ghi: Công ty TNHH M.

- Trang Web: www.f.com.vn đã sử dụng nhãn hiệu “F”.

- Tờ quảng cáo dịch vụ du lịch (tour, cho thuê xe máy), card visite, bản đồ du lịch của Công ty có sử dụng nhãn hiệu F travel và có ghi trang web: www.ftravel.com.vn.

Cuối năm 2014 đầu năm 2015 Công ty CP H đã nhiều lần gửi công văn tới Công ty M yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm và hành vi cạnh tranh không lành mạnh nhưng Công ty M không có ý kiến phản hồi và từ chối nhận. Công văn cuối cùng gửi ngày 2/4/2015 đã được Công ty M nhận ngày 3/4/2015.

Ngày 7/7/2015 Công ty CP H có đơn khởi kiện yêu cầu Công ty M:

- Buộc chấm dứt sử dụng nhãn hiệu F trong nhóm sản phẩm/dịch vụ: Dịch vụ du lịch.

- Buộc xin lỗi và cải chính công khai về việc sử dụng nhãn hiệu F trong nhóm sản phẩm/dịch vụ: Dịch vụ du lịch.

- Buộc tiêu hủy card visite, tờ quảng cáo, bản đồ du lịch, tháo bỏ biển hiệu có sử dụng nhãn hiệu F trong nhóm sản phẩm/dịch vụ: Dịch vụ du lịch.

Ngày 15/12/2015 Công ty CP H trình bày:

Phải đăng lời xin lỗi, cải chính trên báo của cơ quan trung ương là Báo Nhân dân và báo địa phương là báo Hà Nội Mới nơi có địa chỉ chính của Công ty CP H trong ba số liên tiếp và gửi cho Công ty CP H các số báo đã đăng và phải chịu chi phí đăng báo. Công ty M phải thực hiện thay đổi tên công ty viết bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài, tên viết tắt không xâm phạm nhãn hiệu. Tòa án định số tiền bồi thường thiệt hại vật chất mà Công ty M phải thanh toán cho Công ty CP H theo qui định của Luật. Công ty M thanh toán thù lao luật sư của Công ty CP H số tiền là 10 triệu đồng.

Ông Nguyễn Khắc H giám đốc Công ty TNHH M trình bày:

Công ty thành lập từ năm 2008 với tên gọi Công ty TNHH M để kinh doanh các lĩnh vực về du lịch, cho thuê xe... Cũng từ năm 2008 công ty sử dụng tên F Travel để xây dựng thương hiệu riêng đã được đăng ký các đối tác và khách hàng biết đến. Từ đó đến nay không hề có tranh chấp tên thương mại này với bất kỳ bên nào. Đến tháng 3/2015 công ty chính thức làm thủ tục đổi tên thành Công ty TNHH M và được Sở kế

hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký mới ngày 17/03/2015. Hiện công ty đang làm thủ tục để xin đăng ký quyền sở hữu tên thương mại F Travel với Cục Sở hữu trí tuệ.

Công ty chỉ nhận được duy nhất công văn ngày 1/4/2015 có ghi gửi Công ty TNHH M, nhưng lúc đó công ty đã đổi tên thành.

Công ty mong muốn gặp gỡ làm việc với Công ty cổ phần H để giải quyết vấn đề liên quan đến tên thương mại F Travel với tinh thần thiện chí, hợp tác.

Tại phiên toà:

Công ty CP H vẫn giữ nguyên nội dung đơn khởi kiện và các ý kiến trình bày về căn cứ khởi kiện. Công ty trình bày xin rút lại các ý kiến nêu trong đơn ngày 15/12/2015 về việc Công ty M phải thay đổi tên, bồi thường thiệt hại vật chất và thanh toán thù lao luật sư với lý do việc chứng minh thiệt hại vật chất cần phải có thời gian thu thập, khi nào có đủ điều kiện sẽ khởi kiện sau. Về ý kiến đề nghị hoà giải của ông Hùng thì thực tế giám đốc hai bên đã nhiều lần gặp nhau nhưng không giải quyết được chỉ nhằm kéo dài hành vi vi phạm.

XÉT THẤY

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà ; Sau phần trình bày của đương sự và ý kiến luật sư tại phiên toà; Hội đồng xét xử nhận định:

*** Về thủ tục tố tụng:**

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn số 555/VKS-P10 ngày 29/3/2016 với quan điểm: Sau khi nghiên cứu hồ sơ nhận thấy vụ án không do toà án tiến hành thu thập chứng cứ và không thuộc trường hợp Viện kiểm sát tham gia phiên toà theo qui định tại khoản 2 Điều 21 Bộ luật tố tụng dân sự nên Toà án giải quyết theo thẩm quyền.

Quyết định mở phiên toà đã được tổng đạt hợp lệ đến địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH M nhưng ông Nguyễn Khắc H giám đốc công ty vắng mặt lần thứ ba không lý do. Căn cứ các Điều 199, 202 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn theo qui định.

*** Về nội dung:**

Công ty CP H khởi kiện và xuất trình các chứng cứ chứng minh Công ty TNHH M đã sử dụng nhãn hiệu “F” trong nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch mà Công ty CP H đã đăng ký quyền sở hữu công nghiệp và được pháp luật bảo hộ, như sau:

- Biển hiệu tại địa chỉ phố ĐDT, phường HB, quận HK, Hà Nội ghi Công ty TNHH M.

- Sử dụng nhãn hiệu “F” trên trang Web: www.Ftravel.com.vn.

- Tờ quảng cáo dịch vụ du lịch (tour, cho thuê xe máy), card visite, bản đồ du lịch sử dụng nhãn hiệu: F travel và có ghi trang Web: www.Ftravel.com.vn

Công ty CP H cho rằng khi phát hiện những vi phạm trên đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “F” nhưng Công ty TNHH M không có phản hồi và không chấm dứt hành vi vi phạm.

Tại phiên toà, Công ty CP H trình bày rút lại các ý kiến nêu trong đơn ngày 15/12/2015 về việc Công ty TNHH M phải thay đổi tên, bồi thường thiệt hại vật chất và thanh toán thù lao luật sư. Do những nội dung này chỉ là ý kiến nguyên đơn nêu ra trong quá trình giải quyết nay đã rút lại nên Hội đồng xét xử không đề cập xem xét.

Căn cứ tài liệu chứng cứ trong hồ sơ thể hiện Công ty CP H đã đăng ký quyền sở hữu công nghiệp và được pháp luật bảo hộ nhãn hiệu “F” đối với các nhóm danh mục sản phẩm/ dịch vụ, trong đó có nhóm Dịch vụ du lịch được qui định tại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hành hoá số 7 ngày 6/7/2006 của Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học và công nghệ. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá đã được gia hạn đến ngày 2/12/2024. Như vậy theo qui định của pháp luật về sở hữu trí tuệ thì Công ty CP H là chủ thể đang trong thời hạn được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “F” với nhóm sản phẩm Dịch vụ du lịch.

Quá trình giải quyết, ông Nguyễn Khắc H giám đốc Công ty TNHH M không có ý kiến phản bác đối với các chứng cứ mà Công ty CP H đưa ra. Ông H khai từ năm 2008 công ty đã sử dụng tên F Travel để xây dựng thương hiệu riêng đã được đối tác và khách hàng biết đến, đến nay không có tranh chấp về tên thương mại này. Đến tháng 3/2015 công ty làm thủ tục đổi tên thành Công ty TNHH M đã được cấp đăng ký mới ngày 17/03/2015. Ông H khai muốn hoà giải và nếu có sai phạm sẽ chủ động chấm dứt. Tuy nhiên, tại phiên toà đại diện nguyên đơn cho rằng thực tế giám đốc hai bên đã nhiều lần gặp nhau nhưng Công ty TNHH M vẫn vi phạm. Ông H cho rằng hiện đang làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu tên thương mại F Travel nhưng đến hiện tại thì Công ty TNHH M không có tài liệu chứng cứ gì về việc đã được pháp luật bảo hộ cho sản phẩm có dấu hiệu “F”. Các chứng cứ Công ty CP H nêu trên thể hiện Công ty TNHH M hiện vẫn đang sử dụng dấu hiệu “F” trên các phương tiện trong quá trình kinh doanh.

Theo qui định tại điểm c khoản 1 Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ; Điều 5, Điều 11 Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 thì việc Công ty TNHH M trong quá trình hoạt động kinh doanh có sử dụng dấu hiệu F mà Công ty CP H là chủ thể đang trong thời hạn được pháp luật bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp để gắn vào tên gọi, biển hiệu, giấy tờ giao dịch, phương tiện quảng cáo kinh doanh, có cùng kênh tiêu thụ dịch vụ du lịch, là có dấu hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “F” mà Công ty CP H đang được pháp luật bảo hộ.

Như vậy các chứng cứ mà nguyên đơn đưa ra để chứng minh bị đơn có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “F” mà nguyên đơn được bảo hộ theo qui định của Luật sở hữu trí tuệ là có căn cứ.

Từ phân tích trên, các nội dung khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn là có căn cứ được chấp nhận là:

Chấm dứt hành vi sử dụng nhãn hiệu F trong nhóm sản phẩm: Dịch vụ du lịch. Buộc tiêu hủy card visite, tờ quảng cáo, bản đồ du lịch, tháo bỏ biển hiệu có sử dụng nhãn hiệu F trong nhóm sản phẩm: Dịch vụ du lịch. Chấm dứt sử dụng nhãn hiệu F

trong nhóm sản phẩm Dịch vụ du lịch trong tên trang web www.Ftravel.com.vn và trong trang web này.

Buộc đăng lời xin lỗi và cải chính công khai về việc sử dụng nhãn hiệu F của Công ty CP H trong nhóm sản phẩm Dịch vụ du lịch trên báo Nhân dân và Hà Nội Mới trong 3 số liên tiếp.

Bị đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng:

- Điều 29; Điều 34; Điều 131; Điều 199; Điều 202; Điều 245- Bộ luật tố tụng dân sự.

- Điều 751; Điều 752- Bộ luật dân sự.

- Điều 121; Điều 123; Khoản 5 Điều 124; khoản 1 Điều 125; khoản 1 Điều 129; Điều 198; Điều 199; Điều 200; Điều 202; Điều 203- Luật sở hữu trí tuệ.

- Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định và hướng dẫn thi hành Luật sở hữu trí tuệ và Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 sửa đổi bổ sung Nghị định 105/2006/NĐ-CP.

- Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008 hướng dẫn áp dụng một số qui định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại toà án nhân dân.

- Pháp lệnh án phí, lệ phí toà án.

Xử:

1. Chấp nhận khởi kiện của Công ty cổ phần H đối với Công ty TNHH M như sau:

Công ty TNHH M phải chấm dứt các hành vi sử dụng nhãn hiệu “ F” trong nhóm sản phẩm: Dịch vụ du lịch.

2. Buộc Công ty TNHH M phải thực hiện các hành vi sau:

- Tiêu hủy card visite, tờ quảng cáo, bản đồ du lịch, tháo bỏ biển hiệu có sử dụng nhãn hiệu F trong nhóm sản phẩm: Dịch vụ du lịch.

- Chấm dứt sử dụng nhãn hiệu F trong nhóm sản phẩm: Dịch vụ du lịch trong tên trang web www.Ftravel.com.vn và trong trang web này.

- Đăng lời xin lỗi và cải chính công khai đối với Công ty cổ phần H về việc sử dụng nhãn hiệu “F” của Công ty cổ phần H trong nhóm sản phẩm: Dịch vụ du lịch trên báo Nhân dân và báo Hà Nội Mới trong 3 số liên tiếp.

3. Án phí:

Công ty TNHH M chịu 2.000.000đ (Hai triệu đồng) án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

Hoàn trả số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng) tạm ứng án phí cho Công ty cổ phần H theo biên lai thu tiền số 4666 ngày 28/7/2015 tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt nguyên đơn, vắng mặt bị đơn. Nguyên đơn được kháng cáo trong thời hạn 15 ngày từ ngày tuyên án. Bị đơn được kháng cáo trong thời hạn 15 ngày từ ngày được tổng đạt bản án.

Nơi nhận:

- VKS ND TP Hà Nội;
- Cục Thi hành án Dân sự TP Hà Nội;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ, TKT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Ngô Thị Hạnh

Số: 21/2018/QĐ – PT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH
GIẢI QUYẾT VIỆC KHÁNG CÁO
ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN**

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội đồng phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Vũ Ngọc Huynh

Các Thẩm phán: Ông Tô Chánh Trung

Ông Phan Đức Phương

Tại quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm số 06/2017/QĐST-KDTM ngày 21 tháng 11 năm 2017.

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã căn cứ vào Điều 48, 217, 218, 219 của Bộ luật tố tụng dân sự quyết định đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại về việc “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ”, giữa:

Nguyên đơn: Công ty Cao su K Việt Nam.

Địa chỉ: Khu Công nghiệp H N , huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Yang Ying M – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Người đại diện theo ủy quyền của ông Yang Ying M : Ông Huang Fong C – Chức vụ: Tổng giám đốc, theo văn bản ủy quyền ngày 20/6/2011.

Ông Huang Fong C ủy quyền lại cho ông Phạm Minh D , sinh năm 1973. (theo văn bản ủy quyền ngày 14/8/2015).

Địa chỉ: Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn K Đồng Nai.

Địa chỉ: Số , , ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Ngô Bích T – Chức vụ: Giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền của bà Ngô Bích T : Bà Phạm Thị Thanh T , sinh năm

1960.

Địa chỉ thường trú: Số , tổ , khu phố Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ liên lạc: Số Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Văn bản ủy quyền ngày 12/8/2016).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp cao su K .

Địa chỉ: Số , đường C –S , khu vực 1, Yuan-Lin, Đài Loan.

2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên M Q (VN).

Địa chỉ: Số , tổ , ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Ngô Bích T – Chức vụ: Giám đốc.

Tại đơn kháng cáo ngày 04 tháng 12 năm 2017 của nguyên đơn Công ty Cao su K Việt Nam và đơn kháng cáo ngày 09 tháng 01 năm 2018 của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Công ty TNHH công nghiệp cao su K , kháng cáo toàn bộ Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm số 06/2017/QĐST-KDTM ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

XÉT THẤY:

[1] Công ty Cao su K Việt Nam cho rằng Công ty Trách nhiệm hữu hạn K Đồng Nai đã in nhãn hiệu “KDC K...” trên sản phẩm vỏ, ruột xe do Công ty Trách nhiệm hữu hạn K Đồng Nai sản xuất và bán ra thị trường ở Việt Nam giống với chữ “K...” in trên sản phẩm vỏ, ruột xe của Công ty Cao su K Việt Nam sản xuất. Nhãn hiệu “K...” đã được Công ty Cao su K Việt Nam đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá tại Cục Sở hữu trí tuệ và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá 54511 ngày 01/6/2004, có hiệu lực đến ngày 23/01/2022. Công ty Cao su K Việt Nam xác định Công ty Trách nhiệm hữu hạn K Đồng Nai đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hoá “K...” của Công ty Cao su K Việt Nam và khởi kiện tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn K Đồng Nai.

[2] Tuy nhiên, các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án không đủ căn cứ xác định Công ty Cao su K Việt Nam đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu hàng hoá “K...” nêu trên, nên Công ty Cao su K Việt Nam không có quyền khởi kiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn K Đồng Nai tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu “KDC K...”. Ngoài ra, trong trường hợp này Toà án cấp sơ thẩm căn cứ vào Điều 42 Bộ luật dân sự, quyết định tách từ vụ án nguyên đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn K Đồng Nai, bị đơn là Công ty Cao su K Việt Nam thành

02 vụ án để giải quyết là bảo đảm đúng pháp luật, không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các đương sự.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ vào Điều 314 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Không chấp nhận kháng cáo của Công ty Cao su K Việt Nam và Công ty TNHH Công nghiệp cao su K .

Giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm 06/2017/QĐST-KDTM ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

2. Về án phí dân sự phúc thẩm:

2.1 Công ty Cao su K Việt Nam phải chịu 2.000.000đ (Hai triệu đồng). Số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm Công ty Cao su K Việt Nam đã nộp 2.000.000đ (Hai triệu đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 001202 ngày 12/12/2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai được trừ vào tiền án phí phúc thẩm Công ty Cao su K Việt Nam phải chịu.

2.2 Công ty TNHH Công nghiệp Cao su K phải chịu 2.000.000đ (Hai triệu đồng). Số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm Công ty TNHH Công nghiệp Cao su K đã nộp 2.000.000đ (Hai triệu đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 001254 ngày 19/01/2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai được trừ vào tiền án phí phúc thẩm Công ty TNHH Công nghiệp Cao su K phải chịu.

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại thành phố Hồ Chí Minh;
- TAND tỉnh Đồng Nai;
- Cục THADS tỉnh Đồng Nai;
- Các đương sự;
- Lưu (3) (QĐ-PTHH).

**TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**

Vũ Ngọc Huynh

Các thẩm phán

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp

Tô Chánh Trung

Phan Đức Phương

Vũ Ngọc Huỳnh

**QUYẾT ĐỊNH
ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN KINH DOANH, THƯƠNG MẠI**

Căn cứ vào các Điều 48, 217, 218, 219 và khoản 2 Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm;

Xét thấy, nguyên đơn Công ty TNHH Mi VN do ông V Baldev K làm đại diện có đơn xin rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện, phù hợp với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại thụ lý số 16/2018/TLST-KDTM ngày 12 tháng 7 năm 2018 về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ về tên thương mại, giữa:

- **Nguyên đơn:** Công ty TNHH Mi VN, địa chỉ: Khu Công nghiệp Đồng A, phường BHP, thị xã T, tỉnh Bình Dương.

Người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn: Ông V Baldev K, chức vụ: Giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Lê Thị Thanh H, chức vụ: Trưởng phòng Pháp chế và Nhân sự Công ty TNHH Mi VN (văn bản ủy quyền ngày 29/12/2017).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị TM – Luật sư của Công ty Luật TNHH AC, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Phường 14, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh.

- **Bị đơn:** Công ty TNHH TT Vi VN, địa chỉ: Phường BN, thị xã T, tỉnh Bình Dương.

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Bà Đào Nguyễn HD, sinh năm 1975, địa chỉ: Phường 6, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh, là đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 31/7/2018).

- **Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

+ Ông Nguyễn ĐT, địa chỉ: Số Phường 12, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của ông Nguyễn ĐT: Bà Đào Nguyễn HD, sinh năm 1975, địa chỉ: Phường 6, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh, là đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 15/10/2018).

+ Ông Lê VT, địa chỉ: Phường 13, quận TB, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của ông Lê VT: Bà Đào Nguyễn HD, sinh năm 1975, địa chỉ: Phường 6, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh, là đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 15/10/2018).

+ Ông Nguyễn CT, địa chỉ: Phường 27, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của ông Nguyễn CT: Bà Đào Nguyễn HD, sinh năm 1975, địa chỉ: Phường 6, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh, là đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 15/10/2018).

2. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án:

- Công ty TNHH Mi VN có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

- Về án phí: Công ty TNHH Mi VN không phải chịu. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương trả lại cho Công ty TNHH Mi VN số tiền 40.000.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0026766 ngày 27/6/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương.

3. Đương sự có quyền kháng cáo, Viện Kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự./.

Nơi nhận:

- Đương sự;
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- Cục THADS tỉnh Bình Dương;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa KT, HCTP.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
THẨM PHÁN
(Đã ký)

Thái Thị Hữu Xuân

**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quyết định giám đốc thẩm

Số: 06/2015/KDTM-GĐT

Ngày: 17/04/2015

Về vụ án: “*Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ*”.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Với Hội đồng giám đốc thẩm gồm có:

...

Ngày 17/4/2015, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, đã mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, giữa các đương sự:

Nguyên đơn:

Ông **NĐ_Hoàng Thanh**; có địa chỉ tại 37 NTT, thị trấn BT, huyện KA, tỉnh ĐL.

Bị đơn:

1. Ông **BĐ_Nguyễn Đình Minh**,

2. Bà **BĐ_Thái Thị Thu Sinh**; có địa chỉ tại BM, xã EB, huyện KA, tỉnh ĐL.

NHẬN THẤY:

Theo đơn khởi kiện đề ngày 14/5/2008, các đơn khởi kiện bổ sung và tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, thì:

Ngày 20/12/2002, ông NĐ_Hoàng Thanh được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ “Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 319”; thời hạn hiệu lực đến ngày 20/8/2011, sản phẩm được bảo hộ là máy đun gạch.

Đầu năm 2003, ông NĐ_Thanh phát hiện ông BĐ_Nguyễn Đình Minh và bà BĐ_Thái Thị Thu Sinh - Chủ cơ sở cơ khí Đình Mỹ chế tạo và mang bán trên thị trường loại máy đun gạch có trục cào mà ông NĐ_Thanh đã được nhà nước bảo hộ độc quyền. Ông NĐ_Thanh nhiều lần làm đơn trình báo lên Ủy ban nhân dân huyện KA về hành vi vi phạm này. Ngoài việc chế tạo máy đun gạch có trục cào để bán trên thị trường, ông BĐ_Minh với tư cách là chủ Cơ sở gạch Việt Mỹ còn trực tiếp sử dụng máy đun gạch có trục cào mà nhà nước đã bảo hộ độc quyền

cho ông ND_Thanh để trực tiếp sản xuất gạch. Sau khi phát hiện hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của ông BD_Minh và bà BD_Sinh, ông ND_Hoàng Thanh đã có văn bản thông báo cho ông BD_Minh đề nghị chấm dứt hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời có đơn gửi Sở khoa học và Công nghệ tỉnh ĐL và Ủy ban nhân dân huyện KA đề nghị giải quyết.

Ngày 31/12/2007, Đoàn Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh ĐL đã tiến hành thanh tra và lập Biên bản thanh tra số 03/BB-Ttra có nội dung: “Tại thời điểm thanh tra cơ sở trình giấy phép pho tô số 40L do Ủy ban nhân dân huyện KA cấp ngày 10/10/2001. 2. Kiểm tra thực tế tại hiện trường: cho thấy cơ sở sản xuất gạch Việt Mỹ đang sử dụng máy đùn gạch có gắn trục cào để sản xuất ra gạch vì vậy cơ sở đã vi phạm Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 319... do ông ND_Hoàng Thanh làm chủ sở hữu...”. Tại Biên bản thanh tra số 03 nói trên mặc dù ông BD_Nguyễn Đình Minh cho rằng ông mua máy cũ của ông ND_Hoàng Thanh từ năm 2005, không nhớ ngày nhưng ông đã ký tên vào biên bản này với tư cách chủ cơ sở gạch Việt Mỹ. Cùng ngày 31/12/2007, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh ĐL đã lập Biên bản vi phạm hành chính về chất lượng, sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu hàng hóa số 01/BBVP-Tra đối với Cơ sở gạch Việt Mỹ do ông BD_Nguyễn Đình Minh làm chủ cơ sở, có địa chỉ tại BM, xã EB, huyện KA, tỉnh ĐL do có hành vi “sử dụng máy đùn gạch có gắn trục cào vi phạm tại Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 319 do ông ND_Hoàng Thanh làm chủ sở hữu. Vậy, cơ sở sản xuất gạch Việt Mỹ do ông BD_Nguyễn Đình Minh đã vi phạm tại khoản 4 Điều 214 của Luật sở hữu trí tuệ”. Ông BD_Minh cũng đã ký tên vào biên bản này.

Do đến ngày 24/3/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh ĐL mới có văn bản chuyển hồ sơ vụ kiện cho Tòa án giải quyết nên ngày 14/5/2008, ông ND_Hoàng Thanh mới có đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân tỉnh ĐL.

Tại đơn khởi kiện và các đơn khởi kiện bổ sung, biên bản hòa giải, biên bản phiên tòa, ông ND_Hoàng Thanh đề nghị Tòa án buộc ông BD_Nguyễn Đình Minh và bà BD_Thái Thị Thu Sinh chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ gây nên đối với hành vi sản xuất máy đùn gạch có trục cào để bán là 34.000.000 đồng; đối với hành vi khai thác máy đùn gạch có trục cào là 351.000.000 đồng; chi phí thuê luật sư là 61.000.000 đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 ngày 17/6/2011, ông ND_Thanh chỉ yêu cầu bồi thường đối với hành vi sử dụng máy đùn gạch với tổng số tiền là 412.000.000 đồng (bồi thường cho hành vi sử dụng máy đùn gạch có trục cào + chi phí luật sư) theo như bản án sơ thẩm lần thứ nhất của Tòa án nhân dân tỉnh ĐL.

Bị đơn ông BD_Nguyễn Đình Minh và bà BD_Thái Thị Thu Sinh trình bày:

Ông BD_Nguyễn Đình Minh và bà BD_Thái Thị Thu Sinh biết ông ND_Thanh được Nhà nước cấp bằng bảo hộ độc quyền máy đùn gạch năm 2002. Vì vậy vợ chồng ông, bà chỉ sửa chữa gia công máy đùn gạch có trục cào của cơ sở ND_Hoàng Thanh do khách mang đến để lấy tiền công chứ không sản xuất máy để bán như các nhân chứng đã khai trước Ủy ban nhân dân huyện KA.

Về hành vi sử dụng máy đùn gạch có trục cào để sản xuất gạch: Tại các bản tự khai và các biên bản đối chất tại Tòa án, ông BD_Nguyễn Đình Minh đều thừa nhận: ông là chủ cơ sở sản xuất gạch Việt Mỹ, có sử dụng một máy đùn gạch, nhưng máy này do ông BD_Minh mua

của cơ sở ND_Hoàng Thanh năm 2005 và sử dụng cho đến nay, Máy đèn gạch này là của ông ND_Thanh bán cho ông BD_Minh đã lâu không có hóa đơn, nay ông ND_Thanh không nhớ nên lại làm đơn kiện ông BD_Minh. Nhiều người cũng mua máy của ông ND_Thanh nhưng không có giấy tờ gì.

Tại phiên tòa sơ thẩm (lần 1) ngày 17/6/2010, ông BD_Minh thay đổi lời khai như sau: Máy đèn gạch có trục cào mà cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện tại cơ sở sản xuất gạch Việt Mỹ ngày 31/12/2007 là máy của ông Thái Bình Phương (em ruột bà BD_Sinh) mua của ông ND_Thanh không có hóa đơn. Cơ sở gạch Việt Mỹ cũng là của ông Phương, ông Phương trực tiếp đóng thuế cho nhà nước đến tháng 04/2008 mới sang nhượng lại cho ông BD_Minh không có hợp đồng sang nhượng nhưng có xác nhận tách thuế của cơ quan thuế. Việc ông BD_Minh tự nhận là chủ cơ sở kinh doanh gạch Việt Mỹ và ký biên bản kiểm tra và biên bản phạt vi phạm hành chính của cơ quan chức năng ngày 31/12/2007 là do lúc đó vợ ông BD_Minh (bà BD_Thái Thị Thu Sinh) là người trông coi cơ sở giúp ông Phương nên ông BD_Minh đã nhận giúp cho em vợ.

Vì vậy vợ chồng ông BD_Minh bác bỏ hoàn toàn lời khai của ông ND_Hoàng Thanh cho rằng vợ chồng BD_Minh đã sản xuất và sử dụng máy đèn gạch có trục cào của ông ND_Thanh đã được nhà nước bảo hộ độc quyền. Đồng thời vợ chồng ông BD_Minh bác bỏ hoàn toàn yêu cầu bồi thường của ông ND_Hoàng Thanh.

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 55/2010/KDTM-ST ngày 17+18/6/2010, Tòa án nhân dân tỉnh ĐL quyết định:

1. Bác yêu cầu của ông ND_Hoàng Thanh về việc đòi bồi thường đối với hành vi sản xuất cơ khí của cơ sở cơ khí Đình Mỹ do bà BD_Thái Thị Thu Sinh làm chủ cơ sở số tiền là: 34.000.000 đồng.

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông ND_Hoàng Thanh đối với hành vi sử dụng máy đèn gạch có trục cào của cơ sở sản xuất gạch Việt Mỹ. Tuyên: Buộc ông Nguyễn Đình Mỹ - Chủ cơ sở sản xuất gạch Việt Mỹ phải bồi thường cho ông ND_Hoàng Thanh số tiền 351.000.000 đồng.

3. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông ND_Hoàng Thanh về yêu cầu bồi thường chi phí thuê luật sư: Buộc ông BD_Nguyễn Đình Minh và bà BD_Thái Thị Thu Sinh phải bồi thường cho ông ND_Hoàng Thanh chi phí thuê luật sư số tiền là 61.000.000 đồng...

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật.

Ngày 28/6/2010, bà BD_Thái Thị Thu Sinh và ông BD_Nguyễn Đình Minh có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 10/2010/KDTM-PT ngày 25/11/2010, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội quyết định: Hủy bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 55/2010/KDTM-ST ngày 17+18 tháng 6 năm 2010 của Tòa án nhân dân tỉnh ĐL và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh ĐL giải quyết lại vụ án...

Tại Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 59/2011/QĐST-KDTM ngày 19/7/2011, Tòa án nhân dân tỉnh ĐL đã quyết định: Đình chỉ giải quyết vụ án, trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho đương sự đối với vụ án kinh doanh, thương mại thụ lý số 131/2010/TLST-KDTM ngày 17/12/2010 về việc “Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ” giữa: nguyên đơn ông ND_Hoàng Thanh... bị đơn ông Nguyễn Đình Mỹ và bà BD_Thái Thị Thu Sinh...

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự

Ngày 22/7/2011, ông ND_Hoàng Thanh có đơn kháng cáo.

Tại Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 75/2011/QĐ-PT ngày 12/9/2011, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã quyết định: “Giữ nguyên đình chỉ giải quyết vụ án số 59/2011/QĐST-KDTM ngày 19/7/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk...”

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí phúc thẩm.

Ngày 29/11/2011, ông ND_Hoàng Thanh có đơn đề nghị xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm.

Tại Quyết định kháng nghị số 49/2014/KN-KDTM ngày 04/9/2014, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng Hủy Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 75/2011/QĐ-PT ngày 12/9/2011 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng và Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 59/2011/QĐST-KDTM ngày 19/7/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh ĐL; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh ĐL xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

XÉT THẤY:

Theo trình bày của nguyên đơn - ông ND_Hoàng Thanh và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì ông ND_Hoàng Thanh phát hiện ông BD_Nguyễn Đình Minh - Chủ cơ sở sản xuất gạch Việt Mỹ và bà BD_Thái Thị Thu Sinh - Chủ Cơ sở sản xuất cơ khí Đình Mỹ vi phạm bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 319 của ông từ năm 2003. Ông ND_Hoàng Thanh đã nhiều lần có văn bản đề nghị ông BD_Minh, bà BD_Sinh chấm dứt hành vi vi phạm và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm của ông BD_Minh, bà BD_Sinh. Đến ngày 31/12/2007, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh ĐL vẫn phát hiện Cơ sở sản xuất gạch Việt Mỹ có hành vi sử dụng máy đúc gạch có gắn trục cào mà Cục sở hữu trí tuệ đã cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 319 cho ông ND_Thanh (hành vi xâm phạm) và đã lập Biên bản vi phạm hành chính về chất lượng, sở hữu trí tuệ và nhãn hàng hóa đối với cơ sở sản xuất gạch Việt Mỹ có địa chỉ tại BM, xã EaBông, huyện KA, tỉnh ĐL, ông Nguyễn Đình Mỹ ký tên vào biên bản với tư cách là chủ cơ sở sản xuất gạch Việt Mỹ. Theo quy định tại điểm a.6 tiểu mục 2 Mục IV Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31/3/2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 thì “Trong một quan hệ pháp luật hoặc trong một giao dịch dân sự, nếu hành vi xâm

phạm xảy ra ở nhiều thời điểm khác nhau, thì thời điểm bắt đầu thời hiệu khởi kiện được tính kể từ thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm cuối cùng”, nên ngày 31/12/2007 được coi là thời điểm xảy ra hành vi xâm phạm cuối cùng và thời hiệu khởi kiện được tính từ ngày 31/12/2007. Ngày 14/5/2008, ông ND_Hoàng Thanh có đơn khởi kiện vụ án tại Tòa án là trong thời hiệu khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng khi ông ND_Hoàng Thanh khởi kiện, thì thời hiệu khởi kiện vụ án đã hết, từ đó ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án là không đúng.

Khi giải quyết lại vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm cần phải thu thập, xác minh chứng cứ đầy đủ để làm rõ ai là người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (chủ Cơ sở sản xuất gạch Việt Mỹ hay chủ Cơ sở sản xuất cơ khí Đình Mỹ...); hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đó là gì (hành vi sản xuất sản phẩm được bảo hộ hay hành vi khai thác công dụng của sản phẩm được bảo hộ...); thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là bao nhiêu... theo các quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

Bởi các lẽ trên, căn cứ vào Khoản 3 Điều 291, Khoản 3 Điều 297, Điều 299 của Bộ luật tố tụng dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011),

QUYẾT ĐỊNH:

1. Hủy Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 75/2011/QĐ-PT ngày 12/9/2011 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng và Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 59/2011/QĐST-KDTM ngày 19/7/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh ĐL;

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh ĐL xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Bản án số: 28/2019/KDTM-ST.

Ngày: 24/07/2019.

*“Về việc tranh chấp quyền sở hữu
trí tuệ tên miền”.*

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: ông Hoàng Ngọc Thành.

Các Hội thẩm nhân dân: ông Tạ Quốc Hùng và bà Ngô Thị Yến.

Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Thị Thu Huyền- Thư ký Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội: bà Nguyễn Thị Kim Thanh- Kiểm sát viên.

Trong ngày 24/7/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 39/2018/KTST ngày 17/12/2018 về việc “tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ về tên miền” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 230/2019/QĐXXST- KDTM ngày 20/6/2019, giữa các đương sự:

Nguyên đơn: **OSR GMBH**

Trụ sở: Marcel- Breuer- StraBe ., D- 80807 Munich, G; Người đại diện theo ủy quyền: ông Mai Duy L và ông Bạch Hoàng G (địa chỉ tăng và Tòa nhà Harec, ... Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội (theo Giấy chỉ định đại diện ngày 03/8/2018) (ông L và ông G có mặt tại phiên tòa).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Lê Xuân L- Công ty Luật TNHH T&G (ông L có mặt tại phiên tòa).

Bị đơn: **ông Nguyễn Đức T**

Địa chỉ: số Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Người đại diện theo ủy quyền: ông Nguyễn Thanh H, bà Nguyễn Thị T và bà Nguyễn Thị Hồng D (địa chỉ liên hệ Công ty Luật TNHH SB L, tầng ... CBHC, số phố Vũ Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, theo Giấy ủy quyền ngày 12/3/2019) (ông H và bà D có mặt tại phiên tòa, bà T vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:

Osr.. GMBH (sau đây gọi là nguyên đơn) thuộc tập đoàn O Licht Group, được thành lập từ ngày 01/01/1919 tại Berlin, Đức. Nguyên đơn được biết đến là nhà sản xuất hệ thống chiếu sáng hàng đầu thế giới, thương hiệu uy tín. Nguyên đơn đã sử dụng nhãn hiệu OSR... ngay từ ngày đầu thành lập. Hiện nay, nhãn hiệu OSR... đã được đăng ký và bảo hộ tại hơn 150 quốc gia trên thế giới, trong đó có đăng ký sớm nhất vào năm 1906, chỉ định Việt Nam vào năm 1966. Một số đăng ký nhãn hiệu OSR... của nguyên đơn tại Việt Nam gồm:

Nhãn hiệu	Số đăng ký quốc tế	Ngày đăng ký	Thời hạn hiệu lực (khi chưa gia hạn)	Sản phẩm/dịch vụ
OSR...	676932	16/04/1997	16/04/2027	01, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 17, 21, 28, 42.
OSR...	567593	15/02/1991	15/02/2021	06, 07, 08, 09, 10, 11, 17, 21.
	325028	07/11/1966	07/11/2026	01, 09, 10, 11.
	774581	13/11/2001	13/11/2021	07, 09, 10, 12, 25, 28, 35, 37, 42.
	777318	22/02/2002	22/02/2022	09, 10, 11.

Nhãn hiệu OSR... đã được thừa nhận và công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam và được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng tại nhiều quốc gia trên thế giới như Đức, Áo, Bồ Đào Nha, Brazil, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan... Tại Việt Nam, nhãn hiệu OSR... nói riêng và sản phẩm của nguyên đơn nói chung đã được phổ biến rộng rãi và được người tiêu dùng biết đến, sử dụng. Với sự phổ biến rộng rãi cũng như uy tín và chất lượng hàng đầu của các sản phẩm mang nhãn hiệu OSR... trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam, nhãn hiệu OSR... là nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định tại khoản 20 Điều 4 và Điều 75 Luật sở hữu trí tuệ (sau đây viết tắt là Luật SHTT).

Theo quy định tại các điều 123, 124 và 125 Luật SHTT, với tư cách là chủ sở hữu nhãn hiệu, nguyên đơn có độc quyền sử dụng và cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu OSR... đang được bảo hộ của mình. Mọi hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu đang được bảo hộ đều là hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu và/hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Hiện nay, nguyên đơn sở hữu hơn 640 tên miền chứa nhãn hiệu OSR... và duy trì các website tại các tên miền này để thực hiện việc kinh doanh trên toàn thế giới, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Website chính thức tại địa chỉ tên miền <osr....com>.

Qua tra cứu, nguyên đơn được biết ông Nguyễn Đức T.. (sau đây gọi là bị đơn) đã đăng ký và đồng thời sử dụng các tên miền như dưới đây:

Tên miền	Ngày đăng ký	Ngày hết hạn	Nhà đăng ký
osr....com.vn	03/03/2014	03/03/2019	Công ty TNHH PA VN
osr....vn	03/03/2014	03/03/2019	Công ty TNHH PA VN

(Sau đây gọi chung là “các tên miền tranh chấp”).

Việc đăng ký và sử dụng các tên miền tranh chấp nêu trên của bị đơn là hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 130 Luật SHTT bởi các tên miền tranh chấp trùng/tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng OSR...: qua so sánh, dễ dàng nhận thấy rằng các tên miền <osr....com.vn> và <osr....vn> tương tự với nhãn hiệu OSR do tên miền chứa toàn bộ nhãn hiệu nổi tiếng OSR, theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 119/2010/NĐ-CP (sau đây gọi là “Nghị định 105”) quy định là một dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có cùng cấu tạo, cách trình bày (kể cả màu sắc); một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số đặc điểm hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu, chữ, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Các tên miền tranh chấp đều chứa toàn bộ nhãn hiệu nổi tiếng OSR... của nguyên đơn. Do đó, theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định 105 nêu trên thì các tên miền tranh chấp trùng với nhãn hiệu nổi tiếng OSR.... Các thành phần “www”, “.com.vn” và “.vn” không được xem là một thành phần phân biệt của tên miền. Các tên miền <osr....com.vn> và <osr....vn> đều chứa thành phần phân biệt là “OSR...”. Các thành phần “www”, “.com.vn” và “.vn” là yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải có của tên miền. Do đó, theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định 105, các yếu tố này không phải là một thành phần mang tính phân biệt của tên miền, không tạo nên sự khác biệt giữa tên miền và nhãn hiệu đang được bảo hộ. Vì vậy, các tên miền <osr...com.vn> và <osram.vn> là trùng với nhãn hiệu OSR ..của nguyên đơn.

Website do các tên miền dẫn đến gây nhầm lẫn cho công chúng về mối quan hệ giữa bị đơn và nguyên đơn, bên cạnh việc đăng ký các tên miền trùng với nhãn hiệu nổi tiếng OSR.., bị đơn còn sử dụng các tên miền để xây dựng các Website qua đó thực hiện việc kinh doanh, cung cấp dịch vụ tương tự với sản phẩm/dịch vụ mà nhãn hiệu OSR.. đăng ký bảo hộ. Bị đơn hiện nay là giám đốc của Công ty cổ phần thương mại thiết bị ĐHN (sau đây viết tắt là Công ty ĐHN) là Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm chiếu sáng như bóng đèn. Bị đơn đã và đang xây dựng,

kinh doanh, quản trị hoạt động các Website mà các tên miền tranh chấp dẫn tới để quảng cáo, kinh doanh các sản phẩm chiếu sáng của nhiều thương hiệu khác nhau dưới tên Công ty ĐHN.

Việc bị đơn xây dựng và quản lý các Website mà các tên miền tranh chấp dẫn tới để phục vụ cho hoạt động kinh doanh trùng/tương tự với sản phẩm/dịch vụ được đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu OSR... hoàn toàn có thể khiến người tiêu dùng khi truy cập vào các trang Website này nhầm lẫn nguyên đơn là chủ sở hữu các Website này hoặc chủ sở hữu các Website này có mối liên hệ với nguyên đơn. Các tên miền <osr....com.vn> và <osr....vn> phải được xem là trùng với nhãn hiệu OSR... của nguyên đơn. Bị đơn với tư cách là người đăng ký tên miền trong vụ việc này trên thực tế không có bất kỳ quyền và lợi ích hợp pháp nào liên quan đến nhãn hiệu OSR... cũng như các tên miền tranh chấp. Nguyên đơn chưa bao giờ cho phép bị đơn được sử dụng nhãn hiệu OSR trong các tên miền nêu trên. Nhãn hiệu OSR... được bảo hộ tại Việt Nam với chủ sở hữu là Công ty OSR... từ năm 1991, gần 23 năm trước khi bị đơn đăng ký các tên miền tranh chấp. Như vậy, rõ ràng trước thời điểm các tên miền này được đăng ký, người tiêu dùng chỉ biết đến nhãn hiệu OSR... thuộc sở hữu của nguyên đơn liên quan đến các sản phẩm chiếu sáng. Do nhãn hiệu OSR... là nhãn hiệu nổi tiếng nên bị đơn không thể không biết đến nhãn hiệu OSR... khi đăng ký các tên miền tranh chấp. Bị đơn đăng ký và chiếm giữ các tên miền kể trên không thuộc bất cứ trường hợp nào được quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 72.

Bị đơn thực hiện việc kinh doanh sản phẩm chiếu sáng của nguyên đơn hoặc sử dụng các tên miền với dụng ý xấu nhằm mục đích gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và làm tổn hại đến nhãn hiệu nổi tiếng OSR... để thu lợi bất chính. Với việc sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng OSR... gắn liền với website cũng như kinh doanh sản phẩm chiếu sáng của nguyên đơn tại website, bị đơn có thể khiến người tiêu dùng sẽ bị nhầm lẫn nguyên đơn là chủ sở hữu các tên miền, gây tổn thất nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của nguyên đơn, gây nhầm lẫn cho các đối tác, bạn hàng của nguyên đơn và người tiêu dùng nói chung. Hành vi này phải bị xử lý theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.

Tên miền có tính duy nhất, việc bị đơn đăng ký các tên miền tranh chấp nên nguyên đơn không thể đăng ký các tên miền này, đây là hành vi chiếm giữ quyền sử dụng tên miền với dụng ý xấu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định 72 và điểm d khoản 1 Điều 130 Luật SHTT. Các tên miền tranh chấp đang phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty ĐHN. Việc sử dụng tên miền để quảng bá cho dịch vụ của các Công ty khác là minh chứng cho hành vi cố ý thu lợi bất chính. Việc sử dụng các nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh của bị đơn là hành vi cố ý gây tổn hại đến danh tiếng và uy tín của nguyên đơn.

Tại điểm d khoản 1 Điều 130 Luật SHTT quy định hành vi “đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn

hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng” là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 72 quy định căn cứ giải quyết tranh chấp tên miền theo yêu cầu của nguyên đơn:

a) Tên miền tranh chấp trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với tên của nguyên đơn; trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ mà nguyên đơn là người có quyền hoặc lợi ích hợp pháp;

b) Bị đơn không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền đó;

c) Bị đơn cho thuê hay chuyển giao tên miền cho nguyên đơn là người chủ của tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ trùng hoặc giống đến mức gây nhầm lẫn với tên miền đó; cho thuê hay chuyển giao cho đối thủ cạnh tranh của nguyên đơn vì lợi ích riêng hoặc để kiếm lời bất chính;

d) Bị đơn chiếm dụng, ngăn cản không cho nguyên đơn là người chủ của tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ đăng ký tên miền tương ứng với tên, nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ đó nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh;

đ) Bị đơn sử dụng tên miền để hủy hoại danh tiếng của nguyên đơn, cản trở hoạt động kinh doanh của nguyên đơn hoặc gây sự nhầm lẫn, gây mất lòng tin cho công chúng đối với tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ của nguyên đơn nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh;

e) Trường hợp khác chứng minh được việc bị đơn sử dụng tên miền vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.

Như vậy, hành vi đăng ký và sử dụng các tên miền tranh chấp của bị đơn là hành vi cạnh tranh không lành mạnh quy định tại điểm d khoản 1 Điều 130 Luật SHTT. Do đó, căn cứ theo điểm d khoản 1 Điều 130, khoản 1 Điều 202 Luật SHTT; khoản 2 Điều 16 Nghị định 72; khoản 1 Điều 12 và khoản 3 Điều 16 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 (sau đây viết tắt là Thông tư 24) quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, nguyên đơn khởi kiện đề nghị Tòa án tuyên thu hồi các tên miền quốc gia <osr....com.vn> và <osr....vn> để ưu tiên cho nguyên đơn đăng ký và sử dụng, buộc bị đơn phải thực hiện các biện pháp để khắc phục một phần thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Cụ thể:

- Bị đơn phải bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn: hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền của bị đơn đã, đang và sẽ gây ra thiệt hại về vật chất cho nguyên đơn. Các thiệt hại bao gồm các tổn thất về tài sản, mức giảm sút về thu nhập và lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh cũng như các chi phí khác mà nguyên đơn phải gánh chịu để ngăn chặn và khắc phục thiệt hại, căn cứ theo khoản 4 Điều 202

Luật SHTT, nguyên đơn đề nghị Tòa án buộc bị đơn bồi thường chi phí ban đầu là 500.000.000 đồng đối với những thiệt hại mà nguyên đơn phải gánh chịu phát sinh từ hành vi cạnh tranh không lành mạnh của bị đơn.

- Buộc bị đơn phải bồi thường chi phí hợp lý cho nguyên đơn số tiền là 200.000.000 đồng để thuê Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình theo quy định tại khoản 3 Điều 205 Luật SHTT.

- Buộc bị đơn phải xin lỗi công khai nguyên đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 202 Luật SHTT trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể là đăng lời xin lỗi công khai trên báo điện tử www.vnexpress.net, báo điện tử www.dantri.com.vn và trên ba kỳ liên tiếp của Báo Tuổi trẻ về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Bị đơn do người đại diện ủy quyền trình bày:

Để được sử dụng tên miền “.vn” bị đơn phải đăng ký tại Nhà đăng ký tên miền “.vn” và chịu sự quản lý, giám sát, thúc đẩy phát triển bởi Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) là đơn vị trực thuộc Bộ thông tin và truyền thông. Tên miền không phải là đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ mà thuộc đối tượng quản lý và điều chỉnh của Bộ thông tin và truyền thông về Internet.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 24 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet “Đăng ký tên miền “.vn” được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước, ngoại trừ các tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

Theo quy định trên bị đơn đã đăng ký tên miền quốc gia <osr....com.vn> và <osr....vn> trước, do đó bị đơn có quyền sử dụng trước. Việc nguyên đơn yêu cầu Tòa án thu hồi các tên miền quốc gia trên để ưu tiên cho nguyên đơn đăng ký, sử dụng là không hợp lý.

Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 500.000.000 đồng, quan điểm của bị đơn nếu có phát sinh trách nhiệm bồi thường sẽ là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo khoản 1 Điều 584 Bộ luật dân sự. Trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng phát sinh khi có các điều kiện: có thiệt hại xảy ra, thiệt hại là một yếu tố cấu thành trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Trách nhiệm bồi thường thường thiệt hại chỉ phát sinh khi có thiệt hại về tài sản hoặc thiệt hại về tinh thần; Hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật. Hành vi trái pháp luật trong trách nhiệm dân sự là những xử sự cụ thể của chủ thể được thực hiện thông qua hành động hoặc không hành động xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, bao gồm làm những việc mà pháp luật cấm, không làm những việc mà pháp luật buộc phải làm, thực hiện vượt quá giới hạn pháp luật cho phép hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ mà pháp luật quy định; có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra. Thiệt hại xảy ra là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật và ngược lại hành vi trái pháp luật là nguyên nhân gây ra thiệt hại. Hành vi trái pháp luật

sẽ là nguyên nhân của thiệt hại nếu giữa hành vi đó và thiệt hại có mối quan hệ tất yếu có tính quy luật chứ không phải ngẫu nhiên. Thiệt hại sẽ là kết quả tất yếu của hành vi nếu trong bản thân hành vi cùng với những điều kiện cụ thể khi xảy ra chứa đựng một khả năng thực tế làm phát sinh thiệt hại. Việc nguyên đơn đòi bồi thường 500.000.000 đồng là không hợp lý, không có căn cứ cụ thể chứng minh bên nguyên đơn có thiệt hại trong vụ việc này.

Đối với yêu cầu buộc bị đơn thanh toán chi phí hợp lý mà nguyên đơn phải bỏ ra để thuê Luật sư do hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra là 200.000.000 đồng. Theo quy định tại Điều 168 BLTTDS quy định chi phí cho người phiên dịch, Luật sư do người có yêu cầu chịu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Vì thế chi phí Luật sư không phải là chi phí cần do đó nguyên đơn buộc bị đơn phải chi trả là không hợp lý.

Đối với yêu cầu buộc bị đơn công khai xin lỗi nguyên đơn trên báo điện tử www.vnexpress.net, báo điện tử www.dantri.com.vn và trên ba kỳ liên tiếp của Báo Tuổi trẻ về hành vi không lành mạnh, việc xin lỗi công khai là không hợp lý, do đó bị đơn không có nghĩa vụ này.

Tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện ủy quyền và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày:

Nguyên đơn giữ nguyên các ý kiến đã trình bày tại đơn khởi kiện và các lời khai trong các buổi làm việc tại Tòa án. Các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là đề nghị Tòa án thu hồi các tên miền tranh chấp do bị đơn đăng ký và sử dụng một cách trái với các quy định của pháp luật Việt Nam để ưu tiên cho nguyên đơn đăng ký và sử dụng. Riêng yêu cầu bồi thường thiệt hại, nguyên đơn rút một phần yêu cầu và đề nghị Tòa án buộc bị đơn bồi thường cho nguyên đơn số tiền là 203.960.000 đồng bao gồm 200.000.000 đồng là phí thuê Luật sư và 3.960.000 đồng tiền lập vi bằng. Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu buộc bị đơn phải đăng tin công khai xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Người đại diện ủy quyền của bị đơn trình bày: bị đơn đã đăng ký trước các tên miền tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, nguyên đơn không đăng ký các tên miền này nên không có quyền khởi kiện. Bị đơn cho rằng yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không có căn cứ pháp luật vì đây là tranh chấp về tên miền, không phải là tranh chấp về sở hữu trí tuệ.

Về yêu cầu của nguyên đơn về buộc bị đơn phải bồi thường thiệt hại, yêu cầu này không đúng với quy định của pháp luật dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng như đã phân tích tại các bản tự khai và ý kiến của bị đơn gửi cho Tòa án. Tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn cũng không đưa được ra các tài liệu, chứng cứ nào chứng minh cho thiệt hại của mình hay hành vi vi phạm pháp luật của bị đơn, nên bị đơn đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Đối

với chi phí thuê Luật sư thì bên nào thuê bên đó phải chịu chi phí và bị đơn không vi phạm pháp luật nên không phải đăng tin công khai xin lỗi trên phương tiện đại chúng.

Đại diện viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm:

Về tố tụng: đây là tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ về tên miền nên Tòa án nhân dân TP Hà Nội thụ lý và giải quyết vụ án kinh doanh thương mại theo thủ tục sơ thẩm là đúng quy định tại điều 30, 37 và 39 BLTTDS.

Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án và tiến hành phiên tòa. Thư ký đã làm đầy đủ nhiệm vụ và phổ biến nội quy phiên tòa. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hôm nay, các đương sự đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đã được tranh luận và trình bày căn cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Về nội dung: nguyên đơn đã có nhãn hiệu OSR... từ lâu đời và đã được đăng ký bản quyền tại hơn 150 quốc gia trên thế giới. Nguyên đơn đã đăng ký bản quyền và được bảo hộ lần đầu vào năm 1966 do đó phải hiểu đây là nhãn hiệu nổi tiếng và được bảo hộ tại Việt Nam. Nguyên đơn có quyền đăng ký tên miền mang tên OSR... vào bất cứ thời điểm nào, việc bị đơn đăng ký và sử dụng 02 tên miền có chứa đựng tên OSR... là nhãn hiệu nổi tiếng của nguyên đơn là vi phạm pháp luật Việt Nam.

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là thu hồi các tên miền tranh chấp để ưu tiên cho nguyên đơn đăng ký và sử dụng. Buộc bị đơn bồi thường cho nguyên đơn 3.960.000 đồng tiền lập vi bằng. Buộc bị đơn phải công khai xin lỗi nguyên đơn trên phương tiện thông tin đại chúng. Đối với khoản tiền 200.000.000 đồng là chi phí thuê Luật sư hiện nay mới chỉ có Hợp đồng dịch vụ pháp lý, khi nào nguyên đơn xuất trình được hóa đơn thể hiện nguyên đơn đã thanh toán số tiền này thì nguyên đơn có quyền khởi kiện bị đơn yêu cầu bồi thường trong một vụ án khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, sau khi nghe ý kiến của các bên đương sự, Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định:

Về thẩm quyền giải quyết vụ án: khoản 2 Điều 30, khoản 3 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 37, khoản 3 của Điều 38 BLTTDS thì Tòa án nhân dân TP Hà Nội thụ lý và giải quyết vụ án kinh doanh thương mại theo thủ tục sơ thẩm là đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.

Xét các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: nguyên đơn khởi kiện đề nghị Tòa án tuyên thu hồi các tên tranh chấp đang được đăng ký dưới tên bị đơn để ưu tiên cho nguyên đơn đăng ký, sử dụng. Hội đồng xét xử nhận thấy:

Nguyên đơn được thành lập từ năm ngày 01/01/1919 tại Berlin, Đức và đã sử dụng nhãn hiệu OSR... ngay từ những ngày đầu thành lập. Hiện nay, nhãn hiệu OSR... đã được đăng ký và bảo hộ tại hơn 150 quốc gia trên thế giới, trong đó có đăng ký sớm nhất vào năm 1906. Tại Việt Nam đăng ký lần đầu tiên vào năm 1966 theo các tài liệu thể hiện:

- Giấy xác nhận ngày 07/6/2018 của Cục sở hữu trí tuệ- Bộ khoa học công nghệ xác nhận nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Đăng ký quốc tế số đăng ký quốc tế: 567593; Ngày đăng ký quốc tế: 15/2/1991; Chủ sở hữu đăng ký quốc tế: OSR... GmbH; Địa chỉ: Marcel- Breuer-StraBe 6, D- 80807 Munich, Germany; Có hiệu lực đến ngày 15/2/2021; Nội dung bảo hộ: OSR...; Danh mục hàng hóa (xếp theo Bảng phân loại quốc tế); Nhóm 06, 07, 08, 09, 10, 11, 17 và 21 (danh mục cụ thể trong Đăng ký quốc tế kèm theo).

- Giấy xác nhận ngày 07/6/2018 của Cục sở hữu trí tuệ- Bộ khoa học công nghệ xác nhận nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Đăng ký quốc tế số đăng ký quốc tế: 676932; Ngày đăng ký quốc tế: 16/4/1997; Chủ sở hữu đăng ký quốc tế: OSR.. GmbH; Địa chỉ: Marcel- Breuer-StraBe 6, D- 80807 Munich, Germany; Có hiệu lực đến ngày 16/4/2027; Nội dung bảo hộ: OSR...; Danh mục hàng hóa (xếp theo Bảng phân loại quốc tế); Nhóm: 01, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 17, 21, 28 và 42 (danh mục cụ thể trong Đăng ký quốc tế kèm theo).

- Giấy xác nhận ngày 07/6/2018 của Cục sở hữu trí tuệ- Bộ khoa học công nghệ xác nhận nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Đăng ký quốc tế số đăng ký quốc tế: 777318; Ngày đăng ký quốc tế: 22/2/2002; Chủ sở hữu đăng ký quốc tế: OSR ...GmbH; Địa chỉ: Marcel- Breuer-StraBe 6, D- 80807 Munich, Germany; Có hiệu lực đến ngày 22/2/2022; Nội dung bảo hộ: OSR...; Nội dung khác: nhãn hộ được bao hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng hình bóng đèn. Danh mục hàng hóa (xếp theo Bảng phân loại quốc tế); nhóm: 09, 10 và 11 (danh mục cụ thể trong Đăng ký quốc tế kèm theo).

- Giấy xác nhận ngày 07/6/2018 của Cục sở hữu trí tuệ- Bộ khoa học công nghệ xác nhận nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Đăng ký quốc tế số đăng ký quốc tế: 325028; Ngày đăng ký quốc tế: 07/11/1966; Chủ sở hữu đăng ký quốc tế: OSR... GmbH; Địa chỉ: Marcel- Breuer-StraBe 6, D- 80807 Munich, Germany; có hiệu lực đến ngày 07/11/2026; Nội dung bảo hộ: OSR...; Danh mục hàng hóa (Xếp theo Bảng phân loại Quốc tế); Nhóm: 01,09,10,11 (danh mục cụ thể trong Đăng ký quốc tế kèm theo).

- Giấy xác nhận ngày 07/6/2018 của Cục sở hữu trí tuệ- Bộ khoa học công nghệ xác nhận nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Đăng ký quốc tế số đăng ký quốc tế: 774581; Ngày đăng ký quốc tế: 13/11/2001; Chủ sở hữu đăng ký quốc tế: OSR... GmbH; Địa chỉ: Marcel- Breuer- StraBe 6, D- 80807 Munich, Germany; có hiệu lực đến ngày 13/11/2021; Nội dung bảo hộ: OSR...; Màu sắc nhãn hiệu: Da cam; Danh

mục hàng hóa (xếp theo Bảng phân loại quốc tế); Nhóm: 07, 09, 10, 11, 12, 25, 28, 35, 37 và 42 (danh mục cụ thể trong Đăng ký quốc tế kèm theo).

Theo quy định tại các điều 123, 124 và 125 Luật SHTT, với tư cách là chủ sở hữu nhãn hiệu, nguyên đơn có độc quyền sử dụng và cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu OSR... đang được bảo hộ của mình. Mọi hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu đang được bảo hộ là hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu hoặc là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Nguyên đơn sở hữu hơn 640 tên miền chứa nhãn hiệu OSR... và duy trì các Website tại các tên miền này để thực hiện việc kinh doanh trên toàn thế giới, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Website chính thức tại địa chỉ tên miền <osr....com>. Việc bị đơn đăng ký và sử dụng các tên miền tranh chấp nhưng chưa được nguyên đơn cho phép sử dụng nhãn hiệu OSR... và bị đơn sử dụng các tên miền tranh chấp để xây dựng các Website qua đó thực hiện việc kinh doanh, cung cấp dịch vụ tương tự với sản phẩm/dịch vụ mà nhãn hiệu OSR... đăng ký bảo hộ là hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật SHTT. Vì vậy, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án thu hồi các tên miền tranh chấp để ưu tiên cho nguyên đơn đăng ký sử dụng là có căn cứ, phù hợp quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 72 và khoản 1 Điều 130, khoản 1 Điều 202 Luật SHTT và khoản 3 Điều 16 Thông tư 24 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện này của nguyên đơn.

Xét các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc bị đơn bồi thường số tiền 3.960.000 đồng đối với những thiệt hại mà nguyên đơn phải gánh chịu phát sinh từ hành vi cạnh tranh không lành mạnh (tiền lập vi bằng) theo quy định tại khoản 4 Điều 202 Luật SHTT và bồi thường số tiền 200.000.000 đồng chi phí hợp lý mà nguyên đơn đã bỏ ra để thuê Luật sư theo quy định tại khoản 3 Điều 205 Luật SHTT. Hội đồng xét xử nhận thấy, trong vụ án này hành vi của bị đơn đăng ký sử dụng các tên miền tranh chấp là cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật SHTT, hành vi của bị đơn là hành vi trái pháp luật do đó bị đơn có trách nhiệm bồi thường cho nguyên đơn nếu có thiệt hại xảy ra.

Theo các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện, thì thiệt hại mà nguyên đơn phải chịu là 3.960.000 đồng tiền lập vi bằng theo Hợp đồng dịch vụ số 508/2018/HDDV.VB/TPHĐ và 200.000.000 đồng tiền chi phí Luật sư theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý lập ngày 12/7/2018. Nguyên đơn đã xuất trình được các tài liệu chứng cứ chứng minh cho các thiệt hại thực tế trên (có giấy chuyển tiền qua ngân hàng từ nguyên đơn cho Công ty TNHH T&G). Tổng số tiền thiệt hại nguyên đơn yêu cầu bị đơn bồi thường tại phiên tòa sơ thẩm là 203.960.000 đồng, Hội đồng xét xử có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện này của nguyên đơn.

Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc bị đơn phải xin lỗi công khai nguyên đơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể là đăng lời xin lỗi công khai trên báo điện tử www.vnexpress.net, báo điện tử www.dantri.com.vn và trên ba kỳ liên tiếp của Báo Tuổi trẻ về hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Như đã phân tích trên, hành vi của bị đơn đăng ký sử dụng tên miền tranh chấp là hành vi trái pháp luật nên căn cứ vào khoản 2 Điều 202 Luật SHTT, Hội đồng xét xử thấy có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện này của nguyên đơn.

Về án phí: bị đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ:

- Khoản 2 Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 37, khoản 1 Điều 147, Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự;

- Khoản 20 Điều 4, Điều 75, Điều 130, Điều 202 và Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ;

- Nghị quyết số 326/2016/UBNVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội.

Xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của OSR... GMBH về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ về tên miền đối với ông Nguyễn Đức T...

2. Thu hồi tên miền quốc gia <osr....com.vn> và <osr....vn> của ông Nguyễn Đức T... đăng ký, sử dụng ngày 03/3/2014 tại Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ thông tin truyền thông.

3. Ưu tiên cho OSR...GMBH đăng ký sử dụng trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật.

4. Buộc ông Nguyễn Đức T... phải bồi thường cho OSR.... GMBH tổng số tiền là 203.960.000 (hai trăm linh ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn) đồng.

4. Buộc ông Nguyễn Đức T... phải đăng lời xin lỗi công khai OSR... BMBH trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể là trên báo điện tử www.vnexpress.net, báo điện tử www.dantri.com.vn và trên ba kỳ liên tiếp của Báo Tuổi trẻ.

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 và người phải thi hành án có các quyền thỏa thuận, yêu cầu, tự nguyện 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.

5. Về án phí:

- Ông Nguyễn Đức T.... phải chịu 10.198.000 (mười triệu một trăm chín mươi tám nghìn) đồng tiền án phí kinh doanh kinh thương mại sơ thẩm.

- Trả lại OSR.... GMBH số tiền tạm ứng 16.000.000 (mười sáu triệu) đồng tại biên lai số 6106 ngày 30/11/2018 tại Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội.

Án xử công khai, các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Viện kiểm sát có quyền kháng nghị vụ án theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các đương sự;
- VKSND TP Hà Nội;
- Cục THADS TP Hà Nội;
- Lưu HS, TKT, HCTP, VP.

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

Hoàng Ngọc Thành

Bản án số: 774/2019/DSPT
Ngày: 03/9/2019
V/v Tranh chấp về quyền sở hữu trí
tuệ

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phùng Văn Hải

Các Thẩm phán: Bà Đỗ Thị Hòa

Bà Trần Thị Kim Quy

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thị Bích Trâm – Thư ký Tòa án nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia
phiên tòa:*** Bà Nguyễn Thị Diễm – Kiểm sát viên.

Trong các ngày 16, 29 tháng 7, ngày 20, 27 tháng 8 và ngày 03 tháng 9
năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm
công khai vụ án dân sự thụ lý số 224/DSPT ngày 18 tháng 4 năm 2019, về việc
tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.

Do bản án dân sự sơ thẩm số 35/2019/DS-ST ngày 18/02/2019 của Tòa án
nhân dân Quận 1 bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 2669/2019/QĐ-PT
17/6/2019, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Lê Phong L, sinh năm 1974

Địa chỉ: 554 LL, Phường A, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: ông Phạm Đại L1,
ông Phạm Vũ Khánh T và bà Trương Thị Thu H là Luật sư của Công ty Luật TNHH
Phạm và Liên Danh, thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bị đơn:

1/ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật và phát triển tin học PT
(tên hiện nay là Công ty TNHH Truyền thông giáo dục và Giải trí PT)

Địa chỉ trụ sở: Số 53 HK, phường Đ, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trụ sở hiện tại: Số 6 P, phường Đ, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Truyền thông giáo dục và Giải trí PT là bà Phan Thị Mỹ H1;

Người đại diện theo ủy quyền: ông Nguyễn Văn N

Địa chỉ: Số 305 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Đại diện theo ủy quyền, văn bản ủy quyền ngày 02/5/2016).

2/ Bà Phan Thị Mỹ H1, sinh năm 1965

Địa chỉ: số 373/15 NĐ, Phường M, quận PN, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của bà Phan Thị Mỹ H1 có: ông Nguyễn Văn N.

Địa chỉ: Số 305 NĐ, Phường F, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Văn bản ủy quyền ngày 14/9/2010)

- *Người kháng cáo:* Công ty TNHH Truyền thông giáo dục và Giải trí PT và bà Phan Thị Mỹ H1 là đồng bị đơn.

Ông L, ông N, bà H1 có mặt tại phiên toà.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Nguyên đơn là ông Lê Phong L trình bày:

Từ năm 2001, biết Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật và Phát triển Tin học PT (sau đây viết tắt là Công ty PT) có đầu tư làm truyện tranh cho thiếu nhi, ông bắt đầu về làm việc tại Công ty với vị trí họa sĩ vẽ minh họa.

Khi đó, giám đốc Công ty PT là bà Phan Thị Mỹ H1 có đề nghị ông vẽ bộ truyện dân gian để chuyển thể các điển tích và nhân vật trạng ngày xưa. Ông có xây dựng khoảng 30 nhân vật và chọn ra 4 hình tượng nhân vật là O, P, Q, R để sáng tác bộ truyện tranh E.

Ông thực hiện các công việc từ hình thành ý tưởng sáng tạo đến vẽ hình tượng nhân vật và dự kiến số tập truyện phải xuất bản trong năm. Công ty PT và các đồng nghiệp chỉ hỗ trợ mua tư liệu, lọc nét, xử lý màu, đóng góp ý kiến nhằm rút ngắn thời gian và hoàn thiện bộ truyện hơn. Bà Phan Thị Mỹ H1 không tham gia vào một khâu sáng tạo nào trong sáng tác truyện mà chỉ có vai trò điều phối chung và góp ý với tư cách là nhà quản lý. Việc tiếp thu các ý kiến góp ý từ bà H1 và người khác vào bộ truyện tranh hoàn toàn do ông quyết định. Khi truyện phát hành, trên tất cả các trang bìa tập truyện đều có ghi nhận tác giả là Lê L (là bút danh của ông).

Ngày 29/3/2002, theo yêu cầu của bà H1, ông có ký đơn đề Công ty PT đăng ký quyền sở hữu đối với 4 hình tượng nhân vật O, P, Q, R. Sau đó, Công ty PT được Cục bản quyền cấp Giấy chứng nhận ghi nhận là chủ sở hữu bản quyền của 4 hình tượng nhân vật trên.

Ông tiếp tục sáng tác truyện E cho đến tập 78 thì dừng lại và nghỉ việc tại Công ty PT.

Một thời gian sau, ông phát hiện Công ty PT đã tự tạo ra nhiều biến thể khác nhau của 4 hình tượng nhân vật O, P, Q, R trên các tập truyện E từ tập 79 cho đến nay và các ấn phẩm khác như E Khoa Học, E Mỹ Thuật mà không xin phép ông.

Nay, ông yêu cầu:

- Công nhận ông là tác giả duy nhất của 4 hình tượng nhân vật O, P, Q, R trong bộ truyện tranh E từ tập 01 đến tập 78, không công nhận bà Phan Thị Mỹ H1 là đồng tác giả trong việc sáng tác 4 hình tượng nhân vật trên.

- Buộc công ty PT chấm dứt việc tự tạo ra và sử dụng những biến thể khác nhau của các hình tượng O, P, Q, R trên các tập E tiếp theo tập 78 và trên các ấn bản khác như E Khoa Học, E Mỹ Thuật.

- Buộc Công ty PT xin lỗi công khai trên báo Pháp luật, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Tuổi Trẻ Cười, Sài Gòn Giải Phóng, Thể thao và Văn hóa trong 3 kỳ liên tiếp với nội dung xin lỗi như sau: “Tôi là Phan Thị Mỹ H1, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PT, xin lỗi ông Lê Phong L (bút danh Lê L) cùng toàn thể độc giả E vì đã có hành vi xâm phạm hình tượng các nhân vật Trạng Trí, Sửu Ợo, Dân Béo, Cả Mẹo do ông Lê Phong L (bút danh Lê L) sáng tác trong bộ truyện tranh E.

- Buộc Công ty PT thanh toán chi phí thuê luật sư là 20.000.000 đồng.

Ông cho rằng lý do ông ký tên vào Đơn đăng ký bản quyền ngày 29/3/2002 gửi Cục bản quyền tác giả là làm theo yêu cầu bà Phan Thị Mỹ H1, mục đích của việc đăng ký này là ghi nhận quyền sở hữu của Công ty PT đối với hình thức thể hiện các nhân vật O, P, Q, R, chứ không phải ghi nhận quyền tác giả cho bà Phan Thị Mỹ H1 hay ghi nhận ông chuyển quyền tác giả đối với 4 hình tượng nhân vật trên cho Công ty PT hay bất kỳ ai khác.

Theo ông, Công ty PT sử dụng 4 hình tượng nhân vật O, P, Q, R để thực hiện truyện E từ tập 79 trở đi và các tập truyện E Khoa Học, E Mỹ Thuật là làm tác phẩm phái sinh. Tuy nhiên, việc Công ty PT tự tạo ra các biến thể của 4 hình tượng nhân vật này trong các tập truyện trên với những hình ảnh, dáng vẻ, tư thế khác so với hình tượng gốc do ông sáng tác mà không được sự đồng ý của ông là xâm phạm đến sự toàn vẹn của tác phẩm và quyền nhân thân của ông,

Bị đơn là bà Phan Thị Mỹ H1 và Công ty PT cùng có người đại diện hợp pháp là ông Nguyễn Văn N trình bày:

Bị đơn xác nhận nội dung trình bày của nguyên đơn về quan hệ lao động giữa ông Lê Phong L và Công ty PT là đúng. Tuy nhiên, Bị đơn không đồng ý với toàn bộ lời trình bày của Nguyên đơn về quá trình sáng tác 4 hình tượng nhân vật O, P, Q, R trong các tập truyện E.

Bà Phan Thị Mỹ H1 không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn về công nhận ông Lê Phong L là tác giả duy nhất của hình tượng các nhân vật O, P, Q, R trong các tập truyện E từ tập 1 đến tập 78, bởi lẽ:

- Tại văn bản ngày 29/3/2002, ông L đã ký cam kết, thỏa thuận với bà Phan Thị Mỹ H1 công nhận bà Phan Thị Mỹ H1 là đồng tác giả của 4 hình tượng nhân vật O, P, Q, R và chuyển toàn bộ quyền sở hữu 4 hình tượng trên cho Công ty PT. Văn bản này về bản chất là một giao dịch dân sự được ông L tự nguyện xác lập, phù hợp quy định tại Điều 130, 131, 132, 133 Bộ luật dân sự 1995 và có giá trị ràng buộc thực hiện theo quy định tại Điều 7 Bộ luật dân sự 1995. Việc ông L khởi kiện ra tòa yêu cầu công nhận mình là tác giả duy nhất là vi phạm cam kết trên.

- Trong quá trình giải quyết vụ án, Nguyên đơn không chứng minh được mình là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm theo quy định tại khoản 7 Điều 4, khoản 3 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 8 Nghị định 100/2006/NĐ-CP, cụ thể là không chứng minh được về thời gian, địa điểm sáng tạo, hình thức, cách thức sáng tác, dấu ấn sáng tạo cá nhân của mình, căn cứ duy nhất được ông L đưa ra là trên bìa ấn phẩm E có ghi tên “Lê L”. Tuy nhiên, căn cứ này không được quy định tại Nghị định 100/2006/NĐ-CP. Đồng thời, do Việt N chưa phải là thành viên của Công ước Berne nên không thể áp dụng quy định suy đoán tác giả của Công ước Berne để xác định Nguyên đơn là tác giả duy nhất các tác phẩm.

- Bà H1 là người đầu tiên có ý tưởng về các nhân vật trong E. Bà H1 đã lấy hình mẫu, cơ sở cấu trúc nhân vật truyện tranh Nhật Bản và đường nét mang tính dân gian Việt N để tạo nên 4 hình tượng nhân vật O, P, Q, R. Hình tượng 04 nhân vật trên đã định hình rõ ràng trong trí óc của bà H1, nhưng do không phải là họa sĩ nên bà H1 đã thuê các họa sĩ, trong đó có ông L, giúp bà thể hiện các hình tượng này ra thế giới vật chất; quá trình này vẫn được bà H1 đích thân chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, kiểm soát chặt chẽ, cầm tay chỉ vẽ để đảm bảo bản vật thể hóa các hình tượng nhân vật trên phải hoàn toàn trùng khớp với tác phẩm trong thế giới tinh thần của bà H1.

- Các thông tin về quy trình sáng tác truyện được ghi nhận tại tập 24 và 37 của bộ truyện E được Công ty PT đưa ra chỉ để phục vụ cho câu lạc bộ giao lưu với bạn đọc, nhằm mục đích kinh doanh, không hoàn toàn đúng nhưng cũng không hoàn toàn sai, tránh đối thủ cạnh tranh bắt chước, giúp nâng vị thế của Lê L chứ không phải thừa nhận ông Lê Phong L là tác giả của truyện.

Công ty PT không đồng ý với yêu cầu của Nguyên đơn về buộc Công ty PT chấm dứt việc tạo ra các biên thể của hình tượng 04 nhân vật O, P, Q, R trên các tập E tiếp theo tập 78 và trên các ấn bản khác như E Khoa Học, E Mỹ Thuật, bởi lẽ:

- Qua văn bản đề ngày 29/3/2002, ông L đã thừa nhận bà H1 là đồng tác giả và chuyển quyền sở hữu hình tượng 4 nhân vật O, P, Q, R cho Công ty PT. Công ty cũng đã được cấp Giấy chứng nhận bản quyền. Đến nay, chưa có quyết định nào tuyên bố văn bản ngày 29/3/2002 và Giấy chứng nhận bản quyền vô

hiệu. Do đó, Công ty PT có quyền sử dụng hình tượng 4 nhân vật O, P, Q, R để làm tác phẩm phái sinh.

- Do không có hành vi xâm phạm quyền tác giả nên Công ty PT không đồng ý với yêu cầu của Nguyên đơn về Công ty phải xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và thanh toán chi phí luật sư 20.000.000 đồng.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 35/2019/DSST ngày 18/02/2019 của Tòa án nhân dân Quận 1 quyết định:

1. Chấp nhận yêu cầu của Nguyên đơn đối với Bị đơn PT Mỹ H1:

Công nhận ông Lê Phong L là tác giả duy nhất của hình thức thể hiện của các nhân vật O, P, Q, R trong bộ truyện tranh E từ tập 01 đến tập 78 theo các Giấy chứng nhận bản quyền tác giả số 246/2002/QTG, 247/2002/QTG, 248/2002/QTG, 249/2002/QTG đã được Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 07 tháng 5 năm 2002 cho Chủ sở hữu tác phẩm là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật và Phát triển Tin học PT (tên hiện nay là Công ty TNHH Truyền thông giáo dục và giải trí PT).

Ông Lê Phong L được quyền liên hệ Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được ghi nhận là tác giả duy nhất đối với các tác phẩm nêu trên theo quy định của pháp luật.

2. Chấp nhận 01 phần các yêu cầu của Nguyên đơn đối với Bị đơn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật và Phát triển Tin học PT (tên hiện nay là Công ty TNHH Truyền thông giáo dục và giải trí PT):

Buộc Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PT chấm dứt việc tự tạo ra và sử dụng các biến thể của hình thức thể hiện của các nhân vật O, P, Q, R trên các tập tiếp theo từ tập 79 của truyện tranh E cũng như trên các ấn bản khác như E Khoa Học, E Mỹ Thuật.

Buộc Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PT phải xin lỗi ông Lê Phong L trên Báo Thanh Niên và Báo Tuổi Trẻ trong 03 số liên tiếp với nội dung như sau:

Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PT xin lỗi ông Lê Phong L (bút danh Lê L) do đã có hành vi xâm phạm quyền tác giả của ông L đối với hình thức thể hiện của các nhân vật O, P, Q, R.

Buộc Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PT thanh toán cho ông Lê Phong L chi phí thuê luật sư là 15.000.000 đồng.

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

3. Không chấp nhận phần yêu cầu của Nguyên đơn về việc yêu cầu Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PT thanh toán cho ông Lê Phong L chi phí thuê luật sư là 5.000.000 đồng.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 26/02/2019, bị đơn – bà Phan Thị Mỹ H1 và Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PT kháng cáo toàn bộ nội dung án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Nguyên đơn không rút yêu cầu khởi kiện, bị đơn không rút yêu cầu kháng cáo. Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án.

Người đại diện theo ủy quyền của đồng bị đơn trình bày và bà H1 bổ sung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị đơn, sửa án sơ thẩm theo hướng bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, công nhận Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PT có quyền tự do sử dụng các quyền tài sản trong đó có quyền làm tác phẩm phái sinh đối với các hình tượng nhân vật O, P, Q, R; Giữ nguyên hiệu lực của các Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả do Cục bản quyền tác giả cấp cho nguyên đơn và bà Phan Thị Mỹ H1; công nhận ông Lê Phong L là đồng tác giả với bà Phan Thị Mỹ H1 đối với hình tượng các nhân vật O, P, Q, R. Lý do: Tòa án nhân dân Quận D không có thẩm quyền giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng khi không triệu tập Cục bản quyền tác giả tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án; Hình vẽ 4 nhân vật không phải là sản phẩm tinh thần sáng tạo mang đặc trưng cá nhân của nguyên đơn. Nguyên đơn không chứng minh được dấu ấn cá nhân trong cách thể hiện hình tượng các nhân vật trên. Công ty PT là chủ sở hữu tác phẩm nên có quyền làm tác phẩm phái sinh, nguyên đơn không chứng minh được Công ty PT đã tạo ra biến thể khác là như thế nào.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày: Bản án sơ thẩm đã xem xét, đánh giá chứng cứ một cách toàn diện, khách quan và đúng pháp luật nên kính đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm, bác toàn bộ yêu cầu kháng cáo của Bị đơn.

Nguyên đơn trình bày: Ông vào Công ty PT đã soạn thảo thử vài bộ truyện tranh và được bà H1 đồng ý, bà H1 có ý tưởng soạn bộ truyện E. Các công đoạn viết kịch bản, phát thảo bản gốc, đặt tên cho nhân vật đều do ông làm. Tên nhân vật đều do ông nghĩ ra. Từ tập 1 khi chưa đăng ký đều ghi nhận ông là tác giả. Giai đoạn lọc nét chỉ là chỉnh lại nét, sau này do sản xuất nhiều nên mới có dây chuyền sản xuất, đều vẽ trên bản thảo của ông. Bị đơn cho rằng việc tạo ra các hình tượng nhân vật là lấy hình ảnh từ những bộ truyện tranh nước ngoài là hoàn toàn không đúng, ông không bị ảnh hưởng bởi phong cách nào, ông muốn sáng tạo ra hình tượng nhân vật thuần Việt. Đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên án sơ thẩm.

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

Về hình thức: Đơn kháng cáo của đương sự làm trong hạn luật định nên hợp lệ, đề nghị Tòa án chấp nhận. Hội đồng xét xử và những người tham gia phiên tòa chấp hành đúng quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm.

Về nội dung: Với các chứng cứ có trong hồ sơ cũng như qua tranh luận tại phiên Toà phúc thẩm đã có cơ sở để xác định bản án sơ thẩm đã tuân thủ đúng quy định về tố tụng dân sự không có vi phạm về hình thức. Về nội dung Bản án sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về quyền tác giả và chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn phải chấm dứt việc tự tạo ra và sử dụng các biến thể của hình thức thể hiện các nhân vật tranh chấp cũng như việc buộc Công ty PT phải xin lỗi và bồi thường chi phí thuê Luật sư là có căn cứ phù hợp với quy định của pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của các bị đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận và sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về hình thức và thời hạn kháng cáo: Ngày 18/02/2019, Tòa án nhân dân Quận 1 ban hành bản án số 35/2019/DSST giải quyết vụ án, bị đơn – bà PT Mỹ H1 và Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PT có người đại diện theo ủy quyền là ông Nguyễn Văn N có mặt tại phiên tòa. Ngày 26/02/2019, các bị đơn có đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 273 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 thì kháng cáo của bà H1 và Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PT còn trong hạn luật định và hợp lệ.

[2] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết vụ án:

Nguyên đơn - ông Lê Phong L khởi kiện yêu cầu Tòa án công nhận ông là tác giả duy nhất của hình thức thể hiện của các nhân vật O, P, Q, R trong bộ truyện tranh E từ tập 01 đến tập 78. Yêu cầu Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PT chấm dứt hành vi tự tạo ra và sử dụng những biến thể khác nhau của các hình tượng O, P, Q, R trên các tập E tiếp theo tập 78 và trên các ấn bản khác như E Khoa Học, E Mỹ Thuật. Buộc Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PT xin lỗi công khai. Xét, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ giữa cá nhân và tổ chức nhưng không có mục đích lợi nhuận, là tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Do đó, Tòa án nhân dân Quận 1 căn cứ khoản 4 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự giải quyết vụ án theo trình tự sơ thẩm là đúng theo quy định pháp luật. Sau khi Tòa án cấp sơ thẩm ban hành bản án, các bị đơn có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm nên căn cứ quy định tại điểm b khoản 1

Điều 38 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền giải quyết vụ án theo thủ tục phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền của các bị đơn cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành xét xử không đúng thẩm quyền, thực chất của việc tranh chấp về quyền tác giả của nguyên đơn mang mục đích lợi nhuận. Tuy nhiên, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn không cung cấp được chứng cứ nào mới chứng minh cho lời trình bày của mình. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thuộc về quyền nhân thân trong quyền tác giả đối với tác phẩm, trong đó có quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả. Do đó nguyên đơn không nhằm mục đích có thu lợi nhuận hay không thu được lợi nhuận từ yêu cầu này, đây là tranh chấp dân sự về quyền sở hữu trí tuệ, lời trình bày của người đại diện theo ủy quyền của bị đơn là không có căn cứ chấp nhận.

[3] Về yêu cầu triệu tập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: người đại diện theo ủy quyền của bị đơn cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm không triệu tập Cục Bản quyền tác giả tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Hội đồng xét xử xét thấy trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm Cục Bản quyền tác giả có văn bản số 147/BQTG-TT ngày 23/8/2010 (BL 153) có nội dung: *Trong trường hợp tòa án giải quyết vụ án phát hiện hồ sơ tài liệu có chứng cứ ngược lại, Cục Bản quyền tác giả sẽ ra quyết định hủy bỏ hiệu lực đối với Giấy chứng nhận bản quyền tác giả đã cấp.* Theo quy định tại Điều 51 Luật sở hữu trí tuệ và Điều 35, 36, 37 Nghị định 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả thì Cục Bản quyền tác giả là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả theo Hồ sơ đăng ký quyền tác giả của người nộp. Đồng thời theo quy định tại Điều 55 Luật Sở hữu trí tuệ thì *“Tổ chức, cá nhân phát hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trái với quy định của Luật này thì có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan”*. Do đó việc Tòa án công nhận hoặc không công nhận hiệu lực các Giấy chứng nhận quyền tác giả mà Cục Bản quyền tác giả cấp số 246, 247, 248, 249/2002/QTG ngày 07 tháng 5 năm 2002 không liên quan đến quyền, nghĩa vụ của Cục Bản quyền tác giả. Căn cứ khoản 4 Điều 68 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Tòa án cấp sơ thẩm không đưa Cục Bản quyền tác giả tham gia tố tụng là có căn cứ, phù hợp với quy định pháp luật.

[4] Về yêu cầu triệu tập người làm chứng: Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn - ông Nguyễn Văn N có văn bản yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm triệu tập người làm chứng là Hội Mỹ thuật Việt Nam và Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia phiên tòa. Xét thấy, theo quy định tại Điều 77 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì người làm chứng là *“Người biết các tình tiết có liên quan đến nội dung vụ việc được đương sự đề nghị, Tòa án triệu tập tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng”*. Theo văn bản ngày

24/8/2010, Hội Mỹ thuật chỉ nêu lên ý kiến cá nhân của mình về vụ kiện, không thể hiện mình là người trực tiếp chứng kiến hay biết về quá trình sáng tác, đăng ký bản quyền của 4 hình tượng nhân vật đang tranh chấp. Đồng thời, Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả theo quy định pháp luật trên cơ sở đơn yêu cầu của người nộp. Do đó, Hội đồng xét xử không có căn cứ triệu tập các cơ quan này với tư cách người làm chứng như yêu cầu của người đại diện theo ủy quyền của bị đơn.

[5] Về nội dung:

Đối với nội dung kháng cáo của bị đơn, Hội đồng xét xử xét thấy:

[5.1] Về yêu cầu xác định bà Phan Thị Mỹ H1 và ông Lê Phong L là đồng tác giả:

[5.1.1] Đối tượng tranh chấp trong vụ án là hình thức thể hiện của các nhân vật O, P, Q, R. Theo các Giấy chứng nhận bản quyền tác giả số 246, 247, 248, 249/2002/QTG ngày 07 tháng 5 năm 2002, hình thức thể hiện của 4 nhân vật đang tranh chấp đã được Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa Thông tin cấp cho chủ sở hữu là Công ty PT. Tuy nhiên tại mục tác giả các văn bản nêu trên thể hiện là tập thể tác giả. Nguyên đơn cho rằng ông là người trực tiếp sáng tác ra hình tượng của 4 nhân vật, yêu cầu Tòa án xác định ông là tác giả duy nhất của hình thức thể hiện của các nhân vật O, P, Q, R. Bị đơn cho rằng bà Phan Thị Mỹ H1 là tác giả của các tác phẩm tranh chấp do các tác phẩm này đã được định hình rõ ràng trong trí óc của bà, ông L chỉ là người được bà thuê để vật thể hóa các ý tưởng đó ra thế giới bên ngoài. Nguyên đơn cũng không chứng minh được địa điểm và thời gian sáng tạo; hình thức, cách thức sáng tạo và dấu ấn cá nhân của mình trong tác phẩm.

[5.1.2] Nhận thấy, việc sáng tác và cấp Giấy chứng nhận bản quyền tác giả diễn ra vào giai đoạn chưa có Luật Sở hữu trí tuệ điều chỉnh nên cần áp dụng quy định về Sở hữu trí tuệ của Bộ luật dân sự 1995 và các văn bản hướng dẫn phân này của Bộ luật dân sự năm 1995 là phù hợp.

[5.1.3] Hình thức thể hiện của các nhân vật O, P, Q, R là các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, là loại hình tác phẩm được bảo hộ theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 747 của Bộ luật Dân sự năm 1995. Theo quy định tại khoản 1 Điều 745, Điều 754 Bộ luật Dân sự 1995 thì *“Tác giả là người trực tiếp sáng tạo toàn bộ hoặc một phần tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học”*; *“Quyền tác giả phát sinh kể từ thời điểm tác phẩm được sáng tạo dưới hình thức nhất định”*. Điều 6 của Nghị định số 76 – CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự quy định: *“Quyền tác giả đối với tác phẩm phát sinh tại thời điểm tác phẩm sáng tạo được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt tác phẩm đã công bố hoặc chưa công bố, đã đăng ký bảo hộ hoặc chưa đăng ký bảo hộ”*. Tại phiên tòa phúc thẩm nguyên đơn cung cấp bản chính bản thảo của hình thức thể hiện 4 nhân vật tuy nhiên không thể hiện vẽ vào thời điểm nào. Bị đơn cũng cung cấp các hình ảnh và cho rằng đây là những hình ảnh phát họa đầu tiên và hình ảnh sau khi có sự góp ý chỉnh sửa của bà H1 nhưng cũng không

cung cấp được thông tin thời gian vẽ ra các hình ảnh đó. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn cũng thừa nhận nguyên đơn là người trực tiếp vẽ ra các nhân vật O, P, Q, R và bắt đầu xuất hiện từ tập 01 bộ truyện tranh E do Công ty PT thực hiện xuất bản. Trên các ấn phẩm phát hành đều thể hiện nguyên đơn (bút danh Lê L) là người thể hiện phần tranh minh họa, ngoài ra một số mục khác như quá trình thực hiện bộ truyện E mà theo trình bày của bà Phan Thị Mỹ H1 là để giao lưu với bạn đọc thì đều thể hiện họa sĩ Lê L là tác giả. Theo khoản 3 và khoản 5 Điều 2 Nghị định số 76 – CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự thì để được công nhận là tác giả, người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật hoặc khoa học phải đề tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm được công bố, phổ biến; cá nhân, tổ chức làm công việc hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo ra tác phẩm không được công nhận là tác giả. Xét, cá nhân được công nhận là tác giả khi sáng tạo ra tác phẩm và thể hiện sự sáng tạo đó dưới một hình thức vật chất nhất định. Tức là, nếu một người có ý tưởng sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, nhưng chưa thể hiện ý tưởng này dưới bất kỳ hình thức nào thì không thể yêu cầu công nhận mình là tác giả đối với ý tưởng đó.

[5.1.4] Việc nguyên đơn là người trực tiếp thể hiện các hình tượng nhân vật dưới hình thức vật chất nhất định là phù hợp với quy định pháp luật đã viện dẫn nêu trên. Bị đơn cho rằng những hình tượng nhân vật này thật chất đã hình thành trong trí óc của bà mà nguyên đơn chỉ là người thực hiện vẽ lại theo mô tả, bà đã tham gia góp ý, chỉnh sửa cho đến khi đúng với ý tưởng của mình nên cho rằng mình là tác giả của hình thức thể hiện của bốn nhân vật đang tranh chấp là không có cơ sở. Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn cho rằng nguyên đơn không thể hiện được dấu ấn cá nhân đối với các hình tượng nhân vật, không diễn tả được quá trình sáng tác của mình đối với tác phẩm. Ông L không có không gian sáng tạo dấu ấn cá nhân, phải vẽ trong sự kiểm soát, giám sát của bà H1 nên nguyên đơn cho rằng mình là tác giả duy nhất là không phù hợp. Xét lời trình bày của người đại diện theo ủy quyền của bị đơn là không có căn cứ chấp nhận, vì theo các quy định của pháp luật đã viện dẫn như trên thì dấu ấn cá nhân của tác giả không phải là điều kiện để xác định tác giả của tác phẩm. Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử nhận thấy kháng cáo của các bị đơn là không có căn cứ chấp nhận. Án sơ thẩm xác định ông Lê Phong L là tác giả duy nhất của hình thức thể hiện của bốn nhân vật O, P, Q, R là có căn cứ.

[5.2] Về việc xác định có hay không việc xâm phạm sự toàn vẹn của tác phẩm là bốn hình tượng nhân vật đang tranh chấp: Theo quy định của Điều 1 Phần V của Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ có quy định về áp dụng pháp luật về sở hữu trí tuệ để giải quyết tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên quan: “*Đối với quyền tác giả, quyền liên quan được bảo hộ theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trước ngày Luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực (01-7-2006), nếu còn thời hạn bảo hộ vào*

ngày 01-7-2006, thì tiếp tục được bảo hộ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Do đó, khi giải quyết loại tranh chấp này, thì Tòa án áp dụng quy định của Luật sở hữu trí tuệ”. Vì vậy để xem xét yêu cầu này giữa hai bên đương sự, Hội đồng xét xử sẽ áp dụng các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ để giải quyết là phù hợp.

[5.2.1] Nguyên đơn cho rằng mục đích ông đến làm việc tại Công ty PT là để hợp tác, không phải là lao động theo hợp đồng, các văn bản ông ký cho Công ty PT chỉ là hợp thức hóa trong quá trình xin cấp Giấy chứng nhận bản quyền tác giả đối với các hình tượng nhân vật. Tuy nhiên trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn không cung cấp được chứng cứ chứng minh cho lời trình bày này. Căn cứ hợp đồng lao động mà nguyên đơn ký kết với Công ty PT và lời trình bày của bị đơn trong quá trình giải quyết vụ án, có cơ sở xác định nguyên đơn làm việc cho Công ty PT theo hợp đồng lao động, nhiệm vụ là vẽ tranh minh họa. Theo quy định tại khoản 1 Điều 746 Bộ luật Dân sự 1995 thì chủ sở hữu của tác phẩm là tác giả trừ trường hợp tác phẩm sáng tạo theo nhiệm vụ được giao, theo hợp đồng. Theo văn bản đề ngày 29/3/2002 thể hiện “*Chúng tôi đứng tên dưới đây gồm: 1. Lê Phong L; 2. Phan Thị Mỹ H1 được Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật và phát triển tin học PT,...giao nhiệm vụ thực hiện các tác phẩm: bản vẽ nhân vật bé P, nhân vật O, nhân vật R, nhân vật Q để in trên bộ truyện tranh E*”. Văn bản nêu trên có chữ ký của ông Lê Phong L. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 746 Bộ luật Dân sự 1995 thì “*Cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả là chủ sở hữu toàn bộ hoặc một phần tác phẩm do tác giả sáng tạo theo nhiệm vụ mà cơ quan hoặc tổ chức giao*”. Do đó, Công ty PT là tổ chức giao nhiệm vụ cho ông Lê Phong L vẽ minh họa nên là chủ sở hữu tác phẩm E còn như nhận định trên ông L là tác giả hình thức thể hiện của các nhân vật O, P, Q, R do ông Lê Phong L vẽ. Công ty PT được quyền làm tác phẩm phái sinh nhưng không được sửa chữa, cắt xén hình thức thể hiện của các nhân vật O, P, Q, R hoặc xuyên tạc các tác phẩm này dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của ông Lê Phong L.

[5.2.2] Trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn cho rằng Công ty PT đã phát hành truyện tranh E từ tập 01 đến tập 78, sau đó nguyên đơn nghỉ việc tại Công ty PT nhưng Công ty vẫn phát hành tiếp các tập truyện Thần Đồng Đất Việt từ tập 79 trở đi và các bộ truyện tranh E Mỹ Thuật, E Khoa Học với hình thức thể hiện của các nhân vật khác so với hình thức thể hiện đã được đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả mà không có sự đồng ý của ông. Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn cho rằng bị đơn đã thuê họa sĩ vẽ lại các nhân vật O, P, Q, R nhưng có những đường nét không đúng với hình thức thể hiện trước đây do nguyên đơn vẽ làm biểu cảm của nhân vật không được tự nhiên, sinh động, nguyên đơn gọi đây là các biến thể. Nguyên đơn và các bị đơn đều không cung cấp chứng cứ chứng minh có thỏa thuận nào khác khi Công ty PT phát hành tiếp các tập tiếp theo của truyện E và các bộ truyện tranh E Mỹ Thuật, E Khoa Học. Tại các tập truyện này vẫn sử dụng hình ảnh, tên các nhân vật O, P, Q, R tuy nhiên không ghi nhận phần tranh trong truyện là sử dụng tác phẩm hình tượng nhân vật của tác giả Lê L như các tập E từ 01 đến 78. Theo khoản 8 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, “*Tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác,*

tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn”. Các bên đương sự đều cho rằng việc Công ty PT sử dụng hình thức thể hiện của các nhân vật nêu trên để thực hiện các tập từ tập 79 trở đi của bộ truyện tranh E cũng như thực hiện các bộ truyện tranh E Mỹ Thuật, E Khoa Học, với hình thức thể hiện khác so với hình thức thể hiện đã được đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả, là hoạt động làm tác phẩm phái sinh nhưng không nên được đó là hoạt động nào trong các hoạt động dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải hay tuyển chọn. Hội đồng xét xử nhận thấy, theo các Giấy chứng nhận số 246, 247, 248, 249/2002/QTG ngày 07/5/2002 của Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa thông tin và các tài liệu kèm theo các giấy chứng nhận này thì hình thức thể hiện của các nhân vật O, P, Q, R chỉ được diễn hoạt ở một vài góc cạnh như trước, nghiêng, sau lưng. Đây được xem hình thức thể hiện gốc của các tác phẩm. Công ty PT là chủ sở hữu tác phẩm có quyền làm tác phẩm phái sinh nhưng không được sửa chữa tác phẩm gốc. Ông Lê Phong L là tác giả của tác phẩm có quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm.

[5.2.3] Do các bị đơn không nêu được việc thực hiện các tập từ tập 79 trở đi của bộ truyện tranh E cũng như thực hiện các bộ truyện tranh E Mỹ Thuật, E Khoa Học là hoạt động nào trong hoạt động làm tác phẩm phái sinh nên Hội đồng xét xử không có cơ sở xem đây là hoạt động làm tác phẩm phái sinh. Ông Lê Phong L chỉ là tác giả của hình thức thể hiện gốc của bốn nhân vật O, P, Q, R theo các Giấy chứng nhận bản quyền tác giả số 246, 247, 248, 249/2002/QTG ngày 07 tháng 5 năm 2002. Bộ truyện E là do Công ty PT phát hành, có sử dụng hình thức thể hiện của 4 nhân vật này. Tuy Công ty PT là chủ sở hữu tác phẩm là hình thức thể hiện của 4 nhân vật, được quyền sử dụng hình tượng 4 nhân vật này vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình nhưng phải tôn trọng quyền nhân thân của tác giả là sự toàn vẹn của tác phẩm. Việc đưa hình ảnh các nhân vật này vào nội dung truyện cần thể hiện các nét mặt, tư thế, hành động phù hợp với nội dung cốt truyện sẽ làm sai lệch so với hình thức thể hiện gốc. Việc làm sai lệch so với hình thức thể hiện gốc không có sự đồng ý của tác giả, đồng thời Công ty PT không ghi chú rõ việc sử dụng hình thức thể hiện của 4 nhân vật O, P, Q, R là tác phẩm của tác giả Lê Phong L. Do đó, Hội đồng xét xử có căn cứ xác định Công ty PT đã có hành vi xâm phạm quyền nhân thân của tác giả Lê Phong L theo quy định tại Điều 19, khoản 5 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ. Án sơ thẩm xác định Công ty PT xâm phạm quyền tác giả của Ông L khi có các hoạt động nêu trên là có căn cứ.

[5.3] Về yêu cầu của nguyên đơn buộc Công ty PT công khai xin lỗi nguyên đơn và độc giả của bộ truyện tranh E do đã có hành vi xâm phạm quyền tác giả của nguyên đơn:

Do có sự xâm phạm quyền nhân thân của tác giả như đã phân tích ở trên nên việc Công ty PT phải công khai xin lỗi ông Lê Phong L như án sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ phù hợp với quy định tại Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ. Cần buộc Công ty PT xin lỗi công khai ông L trên Báo Thanh niên và Báo Tuổi trẻ trong 03 số liên tiếp với nội dung như sau: “*Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PT xin lỗi ông Lê Phong L (bút danh Lê L) do đã có hành vi xâm*

phạm quyền tác giả của ông L đối với hình thức thể hiện của các nhân vật O, P, Q, R ”.

[5.4] Về yêu cầu của nguyên đơn buộc Công ty PT phải thanh toán chi phí luật sư là 20.000.000 đồng: Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Công ty PT phải bồi thường cho ông Lê Phong L chi phí thuê luật sư là 15.000.000 đồng. Ông L không có kháng cáo đối với phần này của án sơ thẩm. Bị đơn kháng cáo toàn bộ án sơ thẩm nhưng nội dung kháng cáo không được chấp nhận như đã phân tích nêu trên nên bị đơn phải có nghĩa vụ thanh toán chi phí thuê luật sư cho nguyên đơn theo quy định tại khoản 3 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ. Xét, việc chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện này của cấp sơ thẩm là có căn cứ, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giữ nguyên phần này.

[6] Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Từ những phân tích nêu trên xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ nên chấp nhận.

[7] Xét lời trình bày của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn phù hợp với những phân tích nêu trên và đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nên được chấp nhận.

[8] Xét kháng cáo của bị đơn không phù hợp với những phân tích nêu trên và đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nên không có căn cứ chấp nhận.

[9] Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị quyết 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. Do kháng cáo của các bị đơn không được chấp nhận nên các bị đơn phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. Án phí dân sự sơ thẩm cấp sơ thẩm đã áp dụng đúng quy định của pháp luật nên giữ nguyên.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;
- Căn cứ khoản 4 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 38, khoản 4 Điều 68, Điều 77, khoản 1 Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự;
- Căn cứ Khoản 1 Điều 745, Điều 746, Điều 747, Điều 754 Bộ luật dân sự 1995;
- Căn cứ Điều 55, Điều 202, khoản 3 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ;
- Căn cứ khoản 1 Điều 7, khoản 2 Điều 10, khoản 1 Điều 11 Nghị định 70 – CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ quy định về án phí, lệ phí Tòa án; Luật Thi hành án dân sự,

- Căn cứ Nghị quyết 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 bị đơn là bà Phan Thị Mỹ H1 và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông giáo dục và giải trí PT (tên cũ là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật và Phát triển Tin học PT)

Giữ nguyên bản án sơ thẩm;

1. Chấp nhận yêu cầu của Nguyên đơn đối với Bị đơn Phan Thị Mỹ H1:

Công nhận ông Lê Phong L là tác giả duy nhất của hình thức thể hiện của các nhân vật O, P, Q, R trong bộ truyện tranh E từ tập 01 đến tập 78 theo các Giấy chứng nhận bản quyền tác giả số 246/2002/QTG, 247/2002/QTG, 248/2002/QTG, 249/2002/QTG đã được Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 07 tháng 5 năm 2002 cho Chủ sở hữu tác phẩm là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật và Phát triển Tin học PT (tên hiện nay là Công ty TNHH Truyền thông giáo dục và giải trí PT).

Ông Lê Phong L được quyền liên hệ Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được ghi nhận là tác giả duy nhất đối với các tác phẩm nêu trên theo quy định của pháp luật.

2. Chấp nhận 01 phần các yêu cầu của Nguyên đơn đối với Bị đơn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật và Phát triển Tin học PT (tên hiện nay là Công ty TNHH Truyền thông giáo dục và giải trí PT):

Buộc Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PT chấm dứt việc tự tạo ra và sử dụng các biến thể của hình thức thể hiện của các nhân vật O, Q, P, R trên các tập tiếp theo từ tập 79 của truyện tranh E cũng như trên các ấn bản khác như E Khoa Học, E Mỹ Thuật.

Buộc Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PT phải xin lỗi ông Lê Phong L trên Báo Thanh Niên và Báo Tuổi Trẻ trong 03 số liên tiếp với nội dung như sau:

Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PT xin lỗi ông Lê Phong L (bút danh Lê L) do đã có hành vi xâm phạm quyền tác giả của ông L đối với hình thức thể hiện của các nhân vật O, P, Q, R.

Buộc Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PT thanh toán cho ông Lê Phong L chi phí thuê luật sư là 15.000.000 đồng.

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

3. Không chấp nhận phần yêu cầu của Nguyên đơn về việc yêu cầu Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PT thanh toán cho ông Lê Phong L chi phí thuê luật sư là 5.000.000 đồng.

4. Các đương sự thi hành ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

5. Bà Phan Thị Mỹ H1 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 50.000 đồng. Công ty TNHH Truyền thông Giáo dục và Giải trí PT phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 850.000 đồng. Ông Lê Phong L phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 250.000 đồng, nhưng được trừ vào tiền tạm ứng án phí dân sự đã nộp theo các Biên lai thu tiền tạm ứng án phí của Thi hành án dân sự Quận 1 gồm biên lai số 004963 ngày 15/10/2008 là 50.000 đồng, biên lai số 005000 ngày 20/10/2008 là 500.000 đồng và các Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án của Chi Cục thi hành án dân sự Quận 1 gồm biên lai số 0007111 ngày 11/02/2019 là 50.000 đồng, biên lai số 0007112 là 50.000 đồng. Ông L đã nộp đủ án phí dân sự sơ thẩm và được hoàn lại số tiền chênh lệch là 400.000 đồng.

6. Án phí dân sự phúc thẩm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật và Phát triển Tin học PT (tên hiện nay là Công ty TNHH Truyền thông giáo dục và giải trí PT) và bà Phan Thị Mỹ H1 mỗi đương sự phải chịu án phí dân sự phúc thẩm 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) nhưng được căn trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo các biên lai thu số 0007198 ngày 06/3/2019 và 0007221 ngày 11/3/2019 của Chi cục Thi hành án Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật 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, 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.

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

Nơi nhận:

- TAND tối cao;
- TAND cấp cao tại TP.HCM;
- VKSND TP.HCM;
- TAND Quận 1;
- Chi cục THADS Quận 1;
- Các đương sự;
- Lưu (T 20).

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

Phùng Văn Hải

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 01/2019/KDTM-ST
Ngày: 24- 9 - 2019
V/v tranh chấp Hợp đồng Li xăng

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông La Minh Tường.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Dương Đắc Hoan.

Ông Dương Quốc Tuấn.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Tú Loan, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia phiên tòa:
Ông Lê Phước Ngưỡng - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 9 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế - 11 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 07/2018/TLST-KDTM ngày 05 tháng 12 năm 2018 về việc “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ về Hợp đồng Li-xăng”. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 118/2019/QĐXXST-KDTM ngày 23 tháng 7 năm 2019, Quyết định hoãn phiên tòa ngày 15/8/2019, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh H.

Địa chỉ: phường Phường S, thành phố Nha T, tỉnh Khánh H.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Duy H, chức vụ: Giám đốc Công ty.
Có mặt.

Người đại diện theo ủy quyền:

1. Ông Võ Công H. Địa chỉ: phường Võ D, thành phố H. Có mặt.

2. Ông Nguyễn Tường L, địa chỉ: khu đô thị Lê Hồng P. thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh H. Có mặt.

- Bị đơn: Công ty Cổ phần Thuận A.

Địa chỉ: thị trấn Thuận A, huyện Phú V, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Bà Ngô Xuân H, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người đại diện theo ủy quyền:

Ông Đinh Văn T và Ông Đào Ngọc T, là Cán bộ pháp chế Công ty Thuận A.

Đều trú tại: quận Thanh K, thành phố Đà Nẵng. Ông Đinh Văn T, có mặt; Ông Đào Ngọc T, vắng mặt.

Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị đơn:

Ông Nguyễn Tiến T - Luật sư của Văn phòng Luật sư Lê Thị Hồng T, thuộc Đoàn Luật sư Đà Nẵng. Địa chỉ: phường Hoàng Cường N, quận Hải C, thành phố Đà Nẵng. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Khánh H và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyên đơn trình bày: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Khánh H (sau đây gọi tắt là Công ty Khánh H) và Công ty Cổ phần Thuận A (sau đây gọi tắt là Công ty Thuận A) có ký kết với nhau Hợp đồng Li xăng và phí bản quyền thương hiệu vào ngày 01/01/2010. Nội dung hợp đồng thỏa thuận các vấn đề sau:

- Công ty Thuận A được quyền sử dụng thương hiệu ANA MANDARA Resort trong thời hạn 20 năm.

- Công ty Thuận A có trách nhiệm thanh toán cho Công ty Khánh H một khoản phí bản quyền tương đương với 1% doanh thu bán phòng của Khách sạn trong từng tháng.

Qua trình thực hiện hợp đồng: Công ty Khánh H đã hoàn thành việc chuyển giao quyền sử dụng thương hiệu ANA MANDARA Resort cho Công ty Thuận A. Trong thời gian chuyển giao quyền sử dụng thương hiệu nói trên, Công ty Khánh H và Công ty Thuận A còn ký kết với nhau nhiều hợp đồng để phối hợp trong việc vận hành Khu nghỉ mát ANA MANDARA Resort tại thị trấn Thuận A, huyện Phú V, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể: Hợp đồng quản lý được ký kết vào ngày 01/9/2011, Phụ lục Hợp đồng quản lý vào ngày 01/01/2013; Hợp đồng tư vấn số 017/HĐTV ngày 01/4/2010 cùng nhiều văn bản về việc gia hạn Hợp đồng quản lý.

Công ty Thuận A khai thác và đưa vào sử dụng thương hiệu ANA MANDARA nói trên, nhưng lại không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Công ty Khánh H. Trong quá trình thực hiện hợp đồng Công ty Khánh H đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu hai bên gặp nhau để thống nhất lộ trình thanh toán nợ, tuy nhiên Công ty Thuận A không phản hồi và cố tình không thanh toán cho Công ty Khánh H số tiền còn nợ. Công ty Khánh H và Công ty Thuận A đã nhiều lần xác nhận công nợ thông qua các biên bản đối chiếu công nợ như sau:

- Biên bản đối chiếu công nợ giữa Công ty Khánh H với Chi nhánh Công ty Thuận A- Khu nghỉ mát Ana Mandara Huế Resort &Spa, ký ngày 10/01/2012 và Biên bản đối chiếu công nợ giữa Công ty Khánh H với Công ty Cổ phần Thuận A ký 19/01/2012; Xác định nợ đến ngày 31/12/2011 là: 499.311.208 đồng (trong đó số nợ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thuận A- Khu nghỉ mát Ana Mandara Huế Resort &Spa là 187.055.886 đồng, số nợ của Công ty Cổ phần Thuận A là 312.255.322 đồng);

- Biên bản đối chiếu công nợ giữa Công ty Khánh H với Chi nhánh Công ty Thuận A- Khu nghỉ mát Ana Mandara Huế Resort &Spa ký ngày 04/01/2013; Biên bản đối chiếu công nợ giữa Công ty Khánh H với Công ty Cổ phần Thuận A ký ngày 04/01/2013; Xác định nợ đến ngày 31/12/2012 là: 1.333.830.753 đồng (trong đó số nợ Chi nhánh Công ty Cổ phần Thuận A - Khu nghỉ mát Ana Mandara Huế Resort &Spa là 1.021.575.431 đồng, số nợ của Công ty Cổ phần Thuận A là 312.255.322 đồng);

- Biên bản đối chiếu công nợ giữa Công ty Khánh H với Chi nhánh Công ty Thuận A- Khu nghỉ mát Ana Mandara Huế Resort &Spa, ký ngày 10/01/2014; Xác định nợ đến ngày 31/12/2013 là: 1.134.627.823 đồng;

- Thư xác nhận công nợ ký tháng 01/2015 của Công ty Khánh H gửi Công ty Thuận A. Xác định nợ đến ngày 31/12/2014 là: 312.255.322 đồng (chỉ xác nhận công nợ của Công ty Cổ phần Thuận A)

- Biên bản đối chiếu công nợ phí bản quyền thương hiệu giữa Chi nhánh Công ty Cổ phần Thuận A- Khu nghỉ mát Ana Mandara Huế Resort & Spa và Công ty Khánh H, ký ngày 06/01/2016; Xác định nợ đến ngày 31/12/2015 là: 1.491.945.963 đồng;

- Thư xác nhận công nợ đến ngày 31/12/2017 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thuận A- Khu nghỉ mát Ana Mandara Huế Resort & Spa, ký ngày 26/02/2018; Xác định nợ đến ngày 31/12/2017 là: 1.469.312.563 đồng;

- Biên bản đối chiếu công nợ giữa Công ty Khánh H và Công ty Thuận A, ký ngày 08/10/2017; Xác định nợ đến ngày **08/10/2017** là: 1.781.567.885 đồng (trong đó số nợ của Công ty Cổ phần Thuận A là 312.255.322 đồng, số nợ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thuận A- Khu nghỉ mát Ana Mandara Huế Resort & Spa là 1.469.312.563 đồng);

- Biên bản đối chiếu công nợ giữa Công ty Khánh H và Công ty Thuận A, ký ngày 31/5/2018. Xác định nợ đến ngày 31/5/2018 là: 1.781.567.885 đồng (trong đó số nợ của Công ty Cổ phần Thuận A là 312.255.322 đồng, số nợ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thuận A- Khu nghỉ mát Ana Mandara Huế Resort & Spa là 1.469.312.563 đồng);

Như vậy theo như các Biên bản đối chiếu công nợ và Thư xác nhận công nợ nói trên thì Công ty Thuận A còn nợ Công ty Khánh H số tiền 1.781.567.885 đồng và tiền lãi chậm thanh toán kể từ ngày vi phạm hợp đồng 30/5/2018 đến ngày 11/4/2019 là 100.255.000 đồng. Tại phiên tòa Công ty Khánh H bổ sung về thời gian tính lãi kéo dài đến ngày xét xử sơ thẩm hôm nay là 152.921.978 đồng và lãi suất là 6,5%/năm.

Bị đơn - Công Thuận A trình bày: Công ty Thuận A và Công ty Khánh H có ký Hợp đồng Li- xăng và phí bản quyền thương hiệu vào ngày 01/01/2010 về việc sử dụng thương hiệu Ana Mandara Resort. Sau đó, hai bên còn ký các Hợp đồng khác như Hợp đồng quản lý, Hợp đồng tư vấn đề tạo tiền đề cho quá trình xây dựng Khu nghỉ mát Ana Mandara Huế như trình bày của nguyên đơn là đúng.

Quá trình thực hiện hợp đồng hai bên cũng đã đối chiếu, gửi yêu cầu thanh toán như các tài liệu mà Công ty Khánh H cung cấp. Tuy nhiên Công ty Thuận A nhận thấy việc Công ty Khánh H khởi kiện yêu cầu Công ty Thuận A phải thanh toán số tiền nợ: 1.781.567.885 đồng theo Biên bản đối chiếu công nợ ngày 08/10/2017 và Hợp đồng Li-xăng và phí bản quyền thương hiệu hai bên ký kết vào ngày 01/01/2010 là chưa chính xác, ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty Thuận A. Cụ thể: Biên bản đối chiếu công nợ ngày 08/10/2017 giữa Công ty Thuận A và Công ty Khánh H, đại diện Công ty Thuận A ký vào biên bản đối chiếu công nợ này là ông Lê Anh Đ- Tổng Giám đốc Công ty Thuận A nhưng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10, ngày 31/8/2016 thì người đại diện theo pháp luật của Công ty Thuận A là bà Ngô Xuân H. Tại thời điểm ký xác nhận vào biên bản đối chiếu công nợ, ông Đức không nhận ủy quyền của bà Hòa về việc thay mặt bà ký xác nhận công nợ. Việc ký kết biên bản đối chiếu công nợ đối với Công ty Khánh H là vượt quá thẩm quyền của ông Lê Anh Đ nên Công ty Thuận A đề nghị Tòa án không chấp nhận biên bản đối chiếu công nợ ngày 08/10/2017 đồng thời không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Công ty Khánh H để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Thuận A.

Tại phiên tòa, nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và yêu cầu bổ sung tiền lãi tính đến ngày xét xử sơ thẩm hôm nay, các bên đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án theo quy định pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu về quan điểm giải quyết vụ án như sau:

Về việc tuân theo pháp luật: Kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước khi nghị án Tòa án chấp hành đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, không có vấn đề gì cần phải kiến nghị khắc phục.

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bị đơn phải thanh toán số tiền còn nợ cùng lãi suất theo yêu cầu.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Xét yêu cầu khởi kiện của Công ty Khánh H đề nghị Tòa án buộc Công ty Thuận A thanh toán số tiền còn nợ là 1.781.567.885 đồng thì thấy rằng:

[1.1] Giữa Công ty Khánh H và Công ty Thuận A có ký kết với nhau 03 Hợp đồng kinh tế gồm Hợp đồng Li-xăng, Hợp đồng quản lý, Hợp đồng tư vấn cùng Phụ lục Hợp đồng kèm theo Hợp đồng quản lý, cụ thể như sau:

- Hợp đồng Li-xăng và phí bản quyền thương hiệu ký ngày 01/01/2010 về việc chuyển giao quyền sử dụng thương hiệu Ana Mandara resort cho Công ty Thuận A trong thời hạn 20 năm và Công ty Thuận A sẽ thanh toán cho Công ty Khánh H vào ngày 15 của mỗi tháng một khoản phí bản quyền tương đương với 1% của Doanh thu bán phòng của Khách sạn của tháng ngay sau đó.

- Hợp đồng quản lý ký ngày 01/9/2011 về việc thỏa thuận Công ty Khánh H sẽ đóng vai trò là Công ty quản lý quá trình xây dựng bộ máy nhân lực cũng như hoạt động kinh doanh Khu nghỉ mát Ana Mandara Huế, mọi chi phí quản lý của Công ty Khánh H đều do Công ty Thuận A chi trả. Thời hạn hợp đồng tính từ ngày 01/10/2011 đến ngày 15/12/2011. Vào ngày 24/12/2011 Công ty Thuận A đã có Công văn số 85/CV-11 về việc đồng ý gia hạn hợp đồng quản lý đối với Công ty Khánh H đến hết ngày 31/12/2012. Đồng thời vào ngày 01/01/2013 giữa hai bên công ty đã tiến hành ký kết phụ lục Hợp đồng quản lý để điều chỉnh thời hạn hợp đồng quản lý đến hết ngày 31/12/2013. Phí quản lý được tính 2% trên tổng doanh thu khách sạn.

Trong thời gian thực hiện Hợp đồng quản lý, phía Công ty Khánh H đã thay Công ty Thuận A chi trả chi phí quản lý cho nhân sự của Công ty Khánh H làm việc theo hợp đồng quản lý đã ký kết tại Ana Mandara Huế resort.

- Hợp đồng tư vấn số 017/HĐTV ký ngày 01/4/2010 giữa Công ty Thuận A với Công ty Khánh H, theo hợp đồng Công ty Khánh H sẽ trực tiếp tư vấn cho công tác khai trương, đào tạo nghiệp vụ tại Khu nghỉ mát Ana Mandara Huế Resort trong thời gian đầu đi vào hoạt động. Thời hạn thực hiện hợp đồng từ tháng 4/2010 đến 31/12/2010. Công ty Thuận A phải trả cho Công ty Khánh H chi phí tư vấn theo Hợp đồng là 25.000 USD.

Xét thấy các giao dịch nêu trên giữa Công ty Khánh H và Công ty Thuận A là hợp pháp, các bên tham gia đều tự nguyện và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, mục đích và nội dung giao dịch không trái pháp luật nên đã phát sinh hiệu lực. Công ty Khánh H đã thực hiện đúng, đầy đủ theo các nội dung thỏa thuận trong 03 hợp đồng mà các bên ký kết. Công ty Khánh H và Công ty Thuận A đã tiến hành lập các biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phát sinh từ việc thực hiện các hợp đồng nói trên. Bên cạnh đó trong quá trình hoạt động kinh doanh, từ năm 2011 đến năm 2017 Công ty Thuận A đều tiến hành kiểm toán và kết quả kiểm toán hàng năm cũng đã gửi cho Công ty Khánh H để Công ty Khánh H xác nhận về doanh thu.

[1.2] Về việc Công ty Thuận A cho rằng Biên bản đối chiếu công nợ lập ngày 08/10/2017 không có giá trị pháp lý với lý do người ký xác nhận vào Biên bản không phải là đại diện theo pháp luật của Công ty tại thời điểm ký kết. Hội đồng xét xử xét thấy:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ thể hiện, giữa Công ty Thuận A và Công ty Khánh H đã tiến hành lập các Biên bản đối chiếu công nợ, Thư xác nhận công nợ trong các năm từ 2011 đến 2018, trong các lần đối chiếu công nợ thì đều có xác nhận từ bộ phận kế toán của Công ty Thuận A, việc ông Lê Anh Đ, Tổng Giám đốc Công ty ký vào biên bản đối chiếu công nợ lập ngày 08/10/2017 cũng nhằm xác nhận số nợ mà Công ty Thuận A còn nợ Công ty Khánh H số tiền 1.781.567.885 đồng theo báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Thuận A năm 2017 mà Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Kế toán AAG lập.

Hơn nữa theo báo cáo tài chính tính đến ngày 31/12/2017 thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty Thuận A đã ủy quyền cho Tổng

Giám đốc Công ty phê duyệt Báo cáo tài chính. Như vậy, mặc dù việc ký kết của ông Đ vượt quá thẩm quyền quy định nhưng từ khi ký Biên bản đối chiếu công nợ ngày 08/10/2017 cho đến ngày ký Biên bản đối chiếu công nợ ngày 31/5/2018 cũng do ông Đ ký thì người đại diện theo pháp luật của Công ty Thuận A đều không có ý kiến ý kiến phản đối gì. Điều này chứng minh trên thực tế Công ty Thuận A còn nợ Công ty Khánh H với số tiền 1.781.567.885 đồng là có cơ sở.

Quá trình giải quyết vụ án, Công ty Thuận A đã tiếp cận toàn bộ các tài liệu, hóa đơn, chứng từ do Công ty Khánh H cung cấp để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện, nhưng Công ty Thuận A vẫn không có ý kiến phản đối gì mà chỉ cho rằng do tình hình kinh doanh khó khăn và chưa xác định số tiền còn nợ, đồng thời đề nghị Tòa án không công nhận Biên bản đối chiếu công nợ lập ngày 08/10/2017.

Hội đồng xét xử thấy yêu cầu của Công ty Thuận A là không có căn cứ nên không chấp nhận.

[2] Về yêu cầu tiền lãi chậm thanh toán kể từ ngày 30/5/2018 đến ngày xét xử sơ thẩm hôm nay là 152.921.978 đồng và lãi suất là 6,5%/ năm. Hội đồng xét xử thấy rằng:

Phía Công ty Khánh H yêu cầu tính lãi từ ngày 30/5/2018 (tức là ngày công ty Khánh H yêu cầu thanh toán công nợ theo công văn số 26/CV-TMĐT) nhưng Công ty Khánh H không chứng minh được Công ty Thuận A đã nhận được văn bản đề nghị thanh toán này hay không và trong văn bản cũng không yêu cầu tính lãi. Hơn nữa đến ngày 27/6/2018 Công ty Khánh H nộp đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về số tiền còn nợ, nhưng vẫn không yêu cầu thanh toán về tiền lãi.

Đến ngày 17/5/2019 Tòa án nhận đơn khởi kiện bổ sung của Công ty Khánh H, yêu cầu Công ty Thuận A thanh toán tiền lãi trên số tiền chậm trả nợ. Do đó, cần xác định thời điểm tính lãi chậm thanh toán từ ngày Tòa án nhận đơn khởi kiện bổ sung của Công ty Khánh H là ngày 17/5/2019 đến ngày xét xử sơ thẩm 24/9/2019 là 04 tháng 07 ngày đối với khoản nợ 1.781.567.885 đồng là phù hợp với quy định tại Điều 306 của Luật Thương mại năm 2005.

Về áp dụng mức lãi suất: Theo quy định tại Điều 306 Luật Thương mại năm 2005 và Án lệ số 09/2016/AL, là tiền lãi tính theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán. Lãi suất nợ quá hạn trung bình tại thời điểm xét xử sơ thẩm đối với khách hàng doanh nghiệp của 03 Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là (15,75% + 15,6% + 15,75%): 3 X 150% = 23,55%/năm (*Lãi suất trong hạn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương là 15,6%/năm; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam là 15,75%/năm; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là 15,75%/năm*), trong khi đó phía nguyên đơn chỉ yêu cầu thanh toán theo mức lãi suất 6,5%/năm. Như vậy lãi suất nợ quá hạn trung bình của 03 Ngân hàng là cao hơn mức lãi suất theo yêu cầu của phía nguyên đơn là có lợi hơn cho phía bị đơn nên chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc bị đơn phải thanh toán tiền lãi chậm trả theo mức lãi suất do phía nguyên đơn yêu cầu là 6,5%/năm, tính ra 0,54%/tháng; 0,018%/ngày.

Cụ thể là: $(1.781.567.885 \times 0,54 \% \times 4\text{tháng}) + (1.781.567.885 \times 0,018\% \times 7\text{ngày}) = 38.481.866 \text{ đồng} + 2.244.775 \text{ đồng} = 40.726.641 \text{ đồng}$, số tiền lãi còn lại 112.195.337 đồng (152.921.978 đồng - 40.726.641 đồng) không được chấp nhận.

Như vậy Công ty Thuận A phải thanh toán cho Công ty Khánh H khoản tiền gốc 1.781.567.885 đồng, tiền lãi 40.726.641 đồng. Tổng cộng hai khoản là: **1.822.294.526 đồng**.

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

Công ty Cổ phần Thuận A phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là: $1.822.294.526 \text{ đồng} = 36.000.000 \text{ đồng} + 3\% \text{ phần giá trị vượt quá } 800.000.000 \text{ đồng}$ tức $36.000.000 \text{ đồng} + 30.668.835 \text{ đồng} = 66.668.835 \text{ đồng}$.

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh H phải chịu án phí kinh doanh thương mại tương ứng với số tiền lãi không được chấp nhận là 112.195.337 đồng (152.921.978 đồng - 40.726.641 đồng). Cụ thể: $112.195.337 \text{ đồng} \times 5\% = 5.609.776 \text{ đồng}$.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 35; Điều 39; Điều 144; Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

Áp dụng Điều 284; Điều 285; Điều 287; Điều 298; Điều 306; Điều 319 Luật Thương mại năm 2015; Khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015; Khoản 4 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 về án phí và lệ phí Tòa án; Án lệ số 09/2016/AL của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17/10/2016.

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh H.

Buộc Công ty Cổ phần Thuận A phải thanh toán cho Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh H số tiền gốc nợ 1.781.567.885 đồng và tiền lãi 40.726.641 đồng. Tổng cộng: **1.822.294.526 đồng**.

2. Bác một phần yêu cầu của Công ty Khánh H đối với khoản tiền lãi do chậm thanh toán là 112.195.337 đồng (152.921.978 đồng - 40.726.641 đồng).

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong, Công ty Cổ phần Thuận A còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

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

- Công ty Cổ phần Thuận A phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là: 66.668.835 đồng.

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Khánh H phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 5.609.776 đồng nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 32.723.000 đồng theo Biên lai thu số 003914 ngày 05/7/2018 tại Chi

cục Thi hành án Dân sự huyện Phú V và số tiền 2.506.375 đồng theo Biên lai thu số 005518 ngày 20/5/2019 tại Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế. Còn phải trả lại cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Khánh H số tiền 29.619.609 đồng.

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, Điều 7, Điều 7a, Điều 7b và Điều 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.

Các bên đương sự có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh TT-Huế;
- Cục THA tỉnh TT Huế;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu Tòa Dân sự.

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

Đã ký

La Minh Tường

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Ngọc Huỳnh

Các thẩm phán: Ông Trương Văn Bình

Ông Võ Văn Khoa

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Lê Đỗ Hồng Quân - Cán bộ 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 Lê Văn Hồng - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở, 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 65/2016/TLPT-KDTM ngày 28/12/2016 về việc “*Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả và sản xuất kịch bản*” do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 950/2016/KDTM-ST ngày 13/9/2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 186/2017/QĐPT ngày 04/04/2017, giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Minh Đ (có mặt)

Địa chỉ thường trú: Số Trần Anh Tông, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Địa chỉ liên lạc: Căn hộ chung cư An Lộc 1, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị đơn: Công ty Cổ phần Hãng Phim V

Địa chỉ: Số , Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện theo pháp luật: Ông Lê Hồng S – Giám đốc (có mặt)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Luật sư Nguyễn Văn K ,
Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

NHẬN THẤY:

Nguyên đơn – bà Nguyễn Thị Minh Đ trình bày:

Tác phẩm “ T” của tác giả Nguyễn Thị Minh Đ viết đã được Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số /2013/QTG ngày 17-10-2013.

Vào tháng 3-2015, bà Đ được người bạn giới thiệu đến gặp ông Lê Hồng S - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hãng Phim V để thỏa thuận chuyển nhượng tác phẩm này. Ông S đồng ý và yêu cầu chỉnh sửa còn 39 tập để xem trước. Ông S cũng đã liên hệ các đài truyền hình trước để bán phim sau khi sản xuất, được các đài đồng ý mua thì chính thức ký hợp đồng với bà Đ .

Ngày 9-6-2015, Công ty Cổ phần Hãng Phim V mời bà Đ đến ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả và Hợp đồng sản xuất kịch bản.

Quá trình ký và thực hiện hợp đồng như sau:

- Về Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả: Sau khi ký xong hai hợp đồng, bà Đ xin nhận tiền của bản hợp đồng chuyển nhượng là 195.000.000 đồng thì ông Lê Hồng S hẹn ngày mai đến lấy tiền vì hôm đó là ngày không tốt. Những ngày sau đó bà Đ đến thì đều bị khất nợ. Cho đến hôm nay bà Đ vẫn chưa nhận được tiền chuyển nhượng quyền tác giả.

- Về Hợp đồng sản xuất kịch bản:

Tháng 7-2015, ông S giao cho bà Lê Minh H trực tiếp làm việc với bà Đ để biên tập kịch bản. Bà H làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông S , do cùng lúc làm nhiều nơi nên tiến độ biên tập rất chậm.

Tháng 8-2015, ông S chỉ đạo thay đổi kịch bản, dồn xuống còn 35 tập, sau đó lại chỉ đạo dồn xuống còn 30 tập nhưng cũng không thanh toán tiền.

Tháng 12-2015, công việc hoàn thành, bà H yêu cầu gửi hết các tập đã viết xong nhưng bà Đường không đồng ý và đề nghị thanh toán tiền. Công ty CP Hãng Phim V nhờ bà H nói là không mua kịch bản nữa.

Bà Đ đã gửi văn bản yêu cầu công ty có văn bản trả lời chính thức nhưng công ty né tránh.

Đề nghị Tòa án buộc Công ty Cổ phần Hãng Phim V phải trả cho bà Đ tổng số tiền là 365.000.000 đồng, bao gồm các khoản:

+ Tiền chuyển nhượng quyền tác giả tác phẩm 195.000.000 đồng (Trong đó Công ty phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho bà Đ số tiền là 19.500.000 đồng và công ty toàn quyền được sử dụng tác phẩm này).

+ Các khoản phí thuê Luật sư, xăng xe, thiệt hại vật chất, tinh thần trong quá trình theo đuổi vụ kiện cho đến hôm nay là 170.000.000 đồng.

Ngoài ra, yêu cầu bị đơn trả lại bản chính Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trong quá trình Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết vụ án, ông S đã trả lại cho bà Đ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả nên bà Đ không yêu cầu giải quyết việc này nữa.

Bị đơn - Công ty Cổ phần Hãng Phim V do ông Lê Hồng S đại diện trình bày:

Căn cứ Điều 1 Hợp đồng sản xuất kịch bản do bà Nguyễn Thị Minh Đ (bên B) và Công ty cổ phần Hãng Phim V (bên A) ký ngày 09 tháng 06 năm 2016, hai bên thống nhất thỏa thuận thời gian thực hiện Hợp đồng kể từ ngày 20/06/2015 đến ngày 20/08/2015. Tuy nhiên, đến ngày 09/12/2015, bà Đ vẫn chưa hoàn chỉnh kịch bản để giao cho Công ty Cổ phần Hãng Phim V, nội dung này được hai bên trao đổi qua email.

Do kịch bản không đạt yêu cầu và bên A chưa nhận được bất kỳ tập tác phẩm kịch bản nào hoàn chỉnh và hai bên chưa ký biên bản bàn giao tác phẩm nên bên A không đủ cơ sở để thanh toán đợt 1 cho bên B theo thỏa thuận.

Chính vì thời gian bị kéo dài vượt quá kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, nên bên A phải mua kịch bản khác để làm phim. Như vậy, dẫn đến thiệt hại về nguồn thu nhập của Công ty, chưa nói đến vấn đề tìm kiếm diễn viên thử vai xong rồi lại không có kịch bản để làm phim gây ảnh hưởng đến uy tín Công ty. Công ty còn phải chịu chi phí thuê người biên kịch lại kịch bản với tổng số tiền là 58.500.000 đồng, làm thiệt hại thêm một khoản chi phí cho công ty.

Ngày 02-02-2016, Công ty cổ phần hãng Phim V đã trả lại bản chính giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cho ông Nguyễn Nhật T (con trai bà Nguyễn Thị Minh Đ) theo như yêu cầu của bà Đ.

Đề nghị Toà án bác yêu cầu khởi kiện của bà Đ.

Tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 950/2016/KDTM-ST ngày 13 tháng 9 năm 2016, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Chấp nhận một phần yêu cầu của bà Nguyễn Thị Minh Đ :

Công ty cổ phần Hãng Phim V phải thanh toán cho bà Nguyễn Thị Minh Đ số tiền 175.500.000 đồng, phát sinh từ Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả ký ngày 09-6-2015.

Công ty cổ phần Hãng Phim V có trách nhiệm phải đóng tiền thuế thu nhập cá nhân cho bà Nguyễn Thị Minh Đ theo thỏa thuận tại Điều 4 trong hợp đồng là 19.500.000 đồng và được quyền khai thác, sử dụng các quyền được chuyển nhượng được thỏa thuận trong hợp đồng và qui định của Luật sở hữu trí tuệ

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Minh Đ đòi Công ty Cổ phần Hãng Phim V thanh toán số tiền 175.500.000 đồng của hợp đồng sản xuất kịch bản ký ngày 09-6-2015 và không chấp nhận yêu cầu của bà Đ đòi số tiền bồi thường là 246.000.000

Về án phí:

Công ty Cổ phần Hãng Phim V phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 8.775.000đ.

Bà Nguyễn Thị Minh Đ phải chịu án phí kinh doanh thương mại là 12.300.000đ, được trừ vào tạm ứng án phí đã nộp là 9.125.000đ theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AE/2011/0268 ngày 18/3/2016 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, bà Đ còn phải nộp thêm 3.175.000đ.

Ngoài ra Tòa án còn tuyên về nghĩa vụ thi hành án, quyền kháng cáo của đương sự.

Ngày 28/11/2016 ông Lê Hồng S là đại diện Công ty cổ phần Hãng Phim V m có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Ngày 07/10/2016, nguyên đơn bà Nguyễn Thị Minh Đ có đơn kháng cáo quá hạn đối với một phần bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh: Hội đồng xét xử trong quá trình giải quyết vụ án đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận một kháng cáo của nguyên đơn; chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn trả cho nguyên đơn số tiền theo “Hợp đồng Chuyển nhượng quyền tác giả” ngày 09/6/2015 là 195.000.000đ và hủy một phần Bản án sơ thẩm về nội dung mà Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết vượt quá yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Bà Nguyễn Thị Minh Đ trình bày: Khi bà Đ viết xong tác phẩm “T ” thì bà Đ đưa cho ông Lê Hồng S coi nội dung tác phẩm. Tác phẩm này viết theo thể truyện nhiều tập và được đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Hãng Phim V là ông S chấp thuận về phần nội dung. Sau khi hai bên thống nhất đổi tên tác phẩm thành “Ả...” thì vào 09/6/2015 giữa bà Đ với Công ty Cổ phần Hãng Phim V đã ký kết “Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả” đối với tác phẩm “Ả...” trị giá hợp đồng là 195.000.000đ. Thay vì sau khi nhận chuyển nhượng tác phẩm này thì Công ty Cổ phần Hãng Phim V có thể thuê người khác viết - chuyển thể từ truyện nhiều tập thành kịch bản phim nhiều tập, nhưng ngay ngày 09/6/2015 ông S yêu cầu bà Đ thực hiện việc chuyển thể tác phẩm nêu trên thành kịch bản phim và hai bên thỏa thuận ký hợp đồng thứ hai là “Hợp đồng sản xuất kịch bản”. Theo hợp đồng thứ hai này thì bà Đ có nghĩa vụ căn cứ vào nội dung tác

phẩm truyện “Á...” để viết kịch bản phim truyện truyền hình mang tên “Á...” cho Công ty Cổ phần Hãng Phim V trong thời hạn hai tháng từ ngày 20/6/2015 đến ngày 20/8/2015, giá trị của hợp đồng thứ hai là 195.000.000đ. Hai hợp đồng nêu trên hoàn toàn riêng biệt với nhau, vì Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả bà Đ đã thực hiện xong nghĩa vụ chuyển giao sản phẩm cho Công ty Cổ phần Hãng Phim V ngay ngày 09/6/2015, nhưng Công ty Cổ phần Hãng Phim V lại chưa thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho bà Đ. Bà Đ yêu cầu Hội đồng xét xử buộc Công ty Cổ phần Hãng Phim V phải trả cho bà Đ số tiền 175.500.000 đồng, tiền thuế 19.500.000đ theo giá trị hợp đồng và bồi thường cho bà Đ thiệt hại do phải chi phí trong quá trình đi đòi tiền, đi khởi kiện Công ty Cổ phần Hãng Phim V số tiền 246.000.000 đồng. Đối với bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả của tác phẩm T do Cục bản quyền tác giả cấp cho bà Đ ngày 17/10/2013 thì ông S đã trả lại cho bà Đ, bà Đ đã nhận lại xong.

Luật sư Nguyễn Văn K trình bày: Công ty Cổ phần Hãng Phim V thuê bà Đ viết kịch bản “Á...” thời gian hoàn thành kịch bản là hai tháng từ ngày 20/6/2015 đến ngày 20/8/2015, nhưng bà Đ không hoàn thành kịch bản theo hợp đồng nên Công ty Cổ phần Hãng Phim V không chấp nhận yêu cầu trả khoản tiền 195.000.000đ và bồi thường cho bà Đ. Đề nghị Hội đồng xét xử bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Đ.

Ông Lê Hồng S đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Hãng Phim V trình bày: Sau khi xem nội dung cuốn đề cương “T...” gồm 39 tập do bà Đ đưa cho ông S. Theo ý kiến của bà Đ đổi tên tác phẩm này thành “Á...” thì ông S cũng đồng ý. Sau đó hai bên có ký hai hợp đồng gồm “Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả” và “Hợp đồng sản xuất kịch bản” vào cùng ngày 9 tháng 6 năm 2015. Hai hợp đồng này là một công việc chứ không phải là hai hợp đồng riêng biệt, nghĩa là khi bà Đ muốn chuyển nhượng quyền tác giả đối với tác phẩm của mình đã viết ra thì bà Đ phải viết kịch bản luôn theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Hãng Phim V, do đó toàn bộ số tiền chuyển nhượng quyền tác giả và viết kịch bản của hai hợp đồng nêu trên chỉ là 195.000.000đ, chứ không phải mỗi hợp đồng có giá trị 195.000.000đ. Ông S yêu cầu Hội đồng xét xử bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Đ.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến trình bày và kết quả tranh tụng của các đương sự, của Luật sư, của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phúc thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về tố tụng:

1.1 Đơn kháng cáo, nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm Công ty Cổ phần Hãng Phim V đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

1.2 Bà Nguyễn Thị Minh Đ có kháng cáo, nhưng đơn kháng cáo của bà Đ nộp quá hạn. Trước khi xét xử vụ án, Hội đồng xét xử đã mở phiên họp xét kháng cáo quá hạn và không chấp nhận kháng cáo quá hạn của bà Đ .

[2] Về nội dung:

2.1 Các đương sự thừa nhận tác phẩm viết “T...” do bà Nguyễn Thị Minh Đ viết gồm 39 tập, đã được Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả cho bà Đ ngày 17/10/2013. Sau đó hai bên thống nhất đổi tên tác phẩm này thành “Ả ” và vào ngày 09/6/2015 bà Đ với Công ty Cổ phần Hãng Phim V do ông Nguyễn Hồng S làm đại diện đã ký 02 hợp đồng gồm “Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả” và “Hợp đồng sản xuất kịch bản”.

2.2 Bà Nguyễn Thị Minh Đ cho rằng, Công ty Cổ phần Hãng Phim V ký với bà Đ 02 hợp đồng nêu trên, trị giá mỗi hợp đồng là 195.000.000đ, trong đó có 19.500.000đ là tiền thuế thu nhập cá nhân, về **nghĩa vụ, quyền lợi của các bên của hai hợp đồng này là riêng biệt. Đối với Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả thì bà Đ đã thực hiện xong nghĩa vụ giao bản tác phẩm “Ả...” gồm 39 tập và giao giấy Chứng nhận quyền tác giả** cho Công ty Cổ phần Hãng Phim V , nhưng Công ty Cổ phần Hãng Phim V lại không thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho bà Đ , nên bà Đ yêu cầu Công ty Cổ phần Hãng Phim V trả cho bà đường 175.500.000đ, đóng thuế 19.500.000đ và bồi thường các chi phí mà bà Đ phải đi đòi nợ, khởi kiện Công ty Cổ phần Hãng Phim V là 246.000.000đ.

2.3 Ông Lê Hồng S đại diện cho Công ty Cổ phần Hãng Phim V cho rằng, thực tế hai bên thỏa thuận là bà Nguyễn Thị Minh Đ phải viết hoàn chỉnh kịch bản “Ả ...” cho Công ty Cổ phần Hãng Phim V thì hai bên mới ký 02 hợp đồng này, do đó hai hợp đồng này là một, chứ không phải là hai hợp đồng riêng biệt. Khoản tiền Công ty Cổ phần Hãng Phim V phải trả cho bà Đ đối với 02 hợp đồng chỉ là 195.000.000đ. Do bà Đ không hoàn thành nội dung chuyển thể từ bản viết đề cương mà ông S đã xem ngày 09/6/2015 thành kịch bản 39 tập phim truyện truyền hình. Như vậy, phải coi là bà Đ chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình theo 02 hợp đồng nêu trên, nên Công ty Cổ phần Hãng Phim V không có trách nhiệm trả tiền theo hợp đồng cũng như bồi thường cho bà Đ .

2.4 Xét thấy, các tài liệu chứng cứ đã thể hiện tác phẩm “T...” đã được Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả cho bà Nguyễn Thị Minh Đ

ngày 17/10/2013, bà Đ đã in ra thành cuốn và ông Lê Hồng S đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Hãng Phim V thừa nhận đã coi bản viết này, sau đó hai bên đều thống nhất đổi tên tác phẩm là “Ả ...”. Vào ngày 09/6/2015 hai bên đã ký 02 hợp đồng gồm “Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả” và “Hợp đồng sản xuất kịch bản”. Theo nội dung hai hợp đồng này thì nghĩa vụ của bà Đ khác nhau và giá trị của mỗi hợp đồng ghi rõ bằng 195.000.000đ bao gồm cả tiền đóng thuế thu nhập cá nhân. Như vậy, có căn cứ xác định đối với Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả thì bà Đ đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình, còn Công ty Cổ phần Hãng Phim V chưa thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho bà Đ ; Công ty Cổ phần Hãng Phim V không đưa ra được chứng cứ chứng minh hai hợp đồng này là một. Do đó Tòa án cấp sơ thẩm xét xử buộc Công ty Cổ phần Hãng Phim V phải trả cho bà Đ số tiền 175.500.000đ, đóng tiền thuế thu nhập cá nhân cho bà Đ 19.500.000đ và bác yêu cầu của bà Đ về việc buộc Công ty Cổ phần Hãng Phim V bồi thường số tiền 246.000.000 đồng là có căn cứ.

2.5 Về phần nội dung bản án bác yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Minh Đ đối với “Hợp đồng sản xuất kịch bản” thì bà Đ không khởi kiện tranh chấp hợp đồng này, Tòa án cấp sơ thẩm cũng không thụ lý, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm vẫn giải quyết là vượt quá phạm vi khởi kiện, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bà Đ . Do đó Hội đồng xét xử hủy phần bản án sơ thẩm đối với nội dung này.

2.6 Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm buộc Công ty Cổ phần Hãng Phim V phải trả cho bà Đ 175.500.000đ, nhưng lại không tuyên trách nhiệm nếu Công ty Cổ phần Hãng Phim V chậm thực hiện nghĩa vụ trả nợ, nên Tòa án cấp phúc thẩm bổ sung nội dung này cho phù hợp với quy định của pháp luật.

2.7 Về án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Do bản án sơ thẩm bị hủy một phần nên đương sự kháng cáo không phải chịu.

Vì những lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Điều 30; Điều 293; khoản 2, khoản 3 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Áp dụng các điều 4, 18, 19, 20, 41, 45, 46 Luật Sở hữu trí tuệ;

Áp dụng Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án.

1. Bác toàn bộ kháng cáo của bị đơn Công ty Cổ phần Hãng Phim V; Sửa một phần bản án về cách tuyên; Hủy một phần bản án sơ thẩm đối với phần nội dung bản án giải quyết vượt quá yêu cầu khởi kiện.

2. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Minh Đ .

3. Công ty Cổ phần Hãng Phim V phải thanh toán cho bà Nguyễn Thị Minh Đ số tiền 175.500.000 đồng, phát sinh từ “Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả” ký ngày 09/6/2015.

4. Công ty Cổ phần Hãng Phim V có trách nhiệm phải đóng tiền thuê thu nhập cá nhân cho bà Nguyễn Thị Minh Đ theo thỏa thuận tại Điều 4 trong hợp đồng là 19.500.000 đồng và được quyền khai thác, sử dụng, quyền chuyển nhượng... được thỏa thuận theo “Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả” ngày 09/6/2015 và theo quy định của pháp luật.

5. Không chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Minh Đ đòi Công ty Cổ phần Hãng Phim V bồi thường số tiền 246.000.000 đồng.

6. Trong trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên chậm trả phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo quy định của pháp luật.

7. Về án phí:

7.1 Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:

Công ty Cổ phần Hãng Phim V phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 8.775.000đ.

Bà Nguyễn Thị Minh Đ phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 12.300.000đ, được trừ vào tạm ứng án phí đã nộp là 9.125.000đ theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AE/2011/0268 ngày 18/3/2016 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, bà Đ còn phải nộp thêm 3.175.000đ.

7.2 Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm:

Công ty Cổ phần Hãng Phim V không phải chịu. Số tiền 200.000đ tạm ứng án phí do Công ty Cổ phần Hãng Phim V nộp theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0031666 ngày 07/12/2016 tại Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh được khấu trừ vào tiền án phí sơ thẩm Công ty Cổ phần Hãng Phim V phải nộp.

8. Trong trường hợp bản án, quyết định 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 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

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

Nơi nhận:

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

Đã ký

Vũ Ngọc Huỳnh

**TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **04/2019/KDTM-PT**

Ngày: 22/01/2019

V/v: “*Tranh chấp hợp đồng chuyển
giao công nghệ*”

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tào

Các Thẩm phán:

Ông Phạm Tồn

Ông Võ ngọc Thông

- Thư ký phiên tòa: Bà Văn Thị Mỹ Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng: Ông Nguyễn Xuân Thanh – Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

Vào ngày 22 tháng 01 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 24/2018/TLPT-KDTM ngày 8 tháng 8 năm 2018 về: “*Tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ*”.

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2018/KDTM-ST ngày 16/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 241/2018/QĐ-PT ngày 07 tháng 01 năm 2019; giữa các đương sự:

*** Nguyên đơn:** Ông Hoàng Công H; Địa chỉ: Thôn 3, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. Có mặt.

*** Bị đơn:** Ông Đậu Chí T; Địa chỉ: 397 đường P, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. Vắng mặt.

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:** Ông Nguyễn Bá Th; Địa chỉ: 363/25 đường P1, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. Vắng mặt.

***Người kháng cáo:** Nguyên đơn ông Hoàng Công H.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Quá trình tố tụng, nguyên đơn là ông Hoàng Công H trình bày:

Ngày 04/11/2013, ông có tham dự hội thi sáng tạo kỹ thuật do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức và giành được giải khuyến khích với sản phẩm: “*Kéo cắt cành trụ tiêu trên cao*”, theo Quyết định số 254/QĐ-BTC ngày 04/11/2013.

Tháng 7/2015, Đài truyền hình Việt Nam về xưởng cơ khí của ông, thực hiện phóng sự quá trình sản xuất chiếc kéo và thực nghiệm công dụng cũng như việc sử dụng kéo của chiếc kéo cắt cành trụ tiêu trên cao; tham gia đoàn làm phóng sự về chiếc kéo có ông Đậu Chí T - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại M. Phóng sự này được phát trên kênh VTV2 của Đài truyền hình Việt Nam.

Ngày 21/8/2015, ông và ông T thỏa thuận: Ông chuyển nhượng công nghệ chiếc kéo cắt cành trụ tiêu trên cao cho ông T với giá trị 200.000.000đ theo yêu cầu của ông T, ông đã viết hợp đồng chuyển giao sáng chế về chiếc kéo cho ông T và ký vào hợp đồng; ông T hứa hẹn mang hợp đồng về Công ty để đánh máy lại ký và đóng dấu, sau đó sẽ chuyển lại cho ông bản hợp đồng và thanh toán tiền. Tuy nhiên, sau đó ông T không chuyển giao lại bản hợp đồng, cũng không T toán tiền cho ông.

Ngày 09/9/2015, ông xem chương trình Góc nhìn khán giả được phát trên kênh VTC14 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, phát hình ảnh của ông đang thực nghiệm cắt cành cây Xoài bằng chiếc kéo cắt cành trụ tiêu trên cao; người dẫn chương trình phát sóng truyền hình cho rằng đây là sản phẩm cải tiến kéo cắt cành của ông Đậu Chí T. Ngày 13/9/2015, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC lại phát sóng hình ảnh của ông một lần nữa, Biên tập viên khẳng định: “*Theo chia sẻ của anh Thăng, sản phẩm kéo cắt cành trên cao được anh Đậu Chí T cải tiến từ kéo cắt cành thông thường, tuy nhiên theo tìm hiểu của ban biên tập thì đây là sáng chế của anh Hoàng Công H, hiện nay giữa anh Đậu Chí T và anh Hoàng Công H đang có kế hoạch chuyển giao cho nhau*”. Việc ông T tự ý đưa hình ảnh của ông lên đài truyền hình để quảng cáo sản phẩm chiếc kéo cắt cành trụ tiêu trên cao do ông sáng

chế là vi phạm quyền nhân thân của ông về hình ảnh.

Vì vậy, ông H khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Đậu Chí T phải thanh toán cho ông 200.000.000đ tiền chuyển giao công nghệ; buộc ông Đậu Chí T chấm dứt sử dụng hình ảnh của ông để quảng bá sản phẩm, đồng thời bồi thường về hành vi tự ý đưa hình ảnh của ông H lên truyền hình làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của ông H gây thiệt hại với số tiền 30.000.000 đồng.

Quá trình tố tụng, bị đơn là ông Đậu Chí T trình bày:

Vào khoảng tháng 7/2015, ông T có xưởng của ông H thấy ông H sản xuất kéo cắt cành trên cao với hình dáng nhọn sử dụng nguy hiểm cho người sử dụng nhưng ông H vẫn mang đi tham dự cuộc thi sáng tạo và được giải. Trong quá trình đó ông thấy trên thị trường có các loại kéo cắt cành trụ tiêu của Đài Loan, Trung Quốc, nên ông tuyển ông H vào Công ty cổ phần thương mại M do ông làm Giám đốc Công ty để thực hiện sản xuất theo mẫu riêng của Công ty dựa trên mẫu kéo của Đài Loan, Trung Quốc và kết hợp với mẫu thiết kế của ông H. Sau đó sản xuất kinh doanh và chia lợi nhuận. Trong quá trình sản xuất kéo, thử độ sắc của chiếc kéo cắt cành trên cao tại xưởng của ông T và quay phim và gửi đến đài truyền hình VTC14. Sau đó một thời gian, ông H không làm việc cho Công ty nữa, ông tiếp tục đầu tư và phát triển chiếc kéo theo mẫu mã riêng của mình. Ông H có đưa cho ông Hợp đồng chuyển giao công nghệ cho ông nhưng ông không đọc kỹ nội dung. Sau đó ông phát hiện ông H đã bán mẫu mã kéo cắt cành trụ tiêu trên cao cho người khác để sản xuất trên thị trường nên ông quyết định không mua nữa. Việc sử dụng hình ảnh được thực hiện tại xưởng của ông nên ông không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông H.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Bá Th trình bày:

Đầu tháng 9/2015, ông Đậu Chí T là Giám đốc Công ty cổ phần thương mại M có đặt vấn đề với ông Th viết bài quảng cáo cho sản phẩm kéo cắt cành trụ tiêu trên cao và đưa lên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC để phát sóng quảng bá; ông T chứng minh quyền sở hữu của mình về chiếc kéo bằng cách cho ông xem hợp đồng chuyển giao công nghệ, đồng thời gửi cho ông Th file ảnh bản hợp đồng chuyển giao công nghệ về chiếc kéo, được ký kết giữa ông Hoàng Công H và ông Đậu Chí T. Vì vậy, ông Th mới viết bài quảng bá về chiếc kéo lên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC để phát sóng. Hợp đồng ông T gửi cho ông Th bằng file ảnh được viết tay,

chỉ có 02 trang.

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2018/KDTM-ST ngày 16/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định:

Căn cứ khoản 2 Điều 30; điểm a khoản 1 Điều 37; điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự; Căn cứ khoản 3 Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ; khoản 1 Điều 22 Luật chuyển giao công nghệ;

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.

Tuyên xử: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Hoàng Công H về việc yêu cầu ông Đậu Chí T phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ số tiền 200.000.000 đồng và bồi thường thiệt hại uy tín số tiền 30.000.000 đồng.

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

Ngày 30/7/2018, nguyên đơn ông Hoàng Công H kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm giải quyết vụ án của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng:

- Về tố tụng: Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa, Hội đồng xét xử và người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.
- Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên hủy bản án sơ thẩm, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk giải quyết lại theo trình tự sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn không rút đơn khởi kiện và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Xét kháng cáo của nguyên đơn, ông Hoàng Công H nhận thấy:

[1]. Về tố tụng: Tại phiên tòa, bị đơn ông Đậu Chí T và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Bá Th vắng mặt, nhưng đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai; do đó Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt các đương sự nêu trên.

[2]. Về nội dung:

[2.1]. Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả hỏi tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng khác; nhận thấy: Ngày 04/11/2013, ông Hoàng Công H dự cuộc thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IV do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức với sản phẩm “*Kéo cắt cành trụ tiêu trên cao*”; sản phẩm đạt giải khuyến khích theo Quyết định số 254/QĐ-BTC ngày 04/11/2013 của Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk. Theo ông H, vào khoảng tháng 7/2015, các phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam đến nhà ông cùng với một số cán bộ của các cơ quan ở tỉnh Đắk Lắk để ghi hình phóng sự quy trình sản xuất kéo, công dụng và phương thức sử dụng kéo cắt cành trụ tiêu trên cao của ông; đi cùng đoàn còn có ông Đậu Chí T - Giám đốc Công ty CP thương mại M; ông T đề nghị cùng hợp tác, nên ông đồng ý và ngày 21/8/2015 hai bên xác lập Hợp đồng chuyển giao công nghệ với giá 200.000.000đ, ông viết Hợp đồng và ký đưa cho ông T, ông T hứa đem về Công ty ký, đóng dấu, nhưng sau đó ông T không đưa lại Hợp đồng và cũng không T toán số tiền đã thỏa thuận, nhưng ông T tiến hành sản xuất và đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

[2.2]. Ông Đậu Chí T không thừa nhận có ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ với ông Hoàng Công H mà chỉ tuyển ông H vào làm trong công ty để chia lợi nhuận; tuy nhiên ông T không cung cấp được Hợp đồng lao động giữa hai bên.

Mặc dù ông T không thừa nhận ký hợp đồng chuyển giao công nghệ với ông H, nhưng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án là ông Nguyễn Bá Th xác định và cung cấp tài liệu chứng minh: Vào tháng 9/2015, ông Đậu Chí T là Giám đốc Công ty CP thương mại M có đặt vấn đề viết bài quảng cáo cho sản phẩm kéo cắt cành trụ tiêu trên cao và chứng minh bằng quyền sở hữu của mình là bản hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa ông T và ông H, nên ông (Thăng) đã viết bài gửi đến chương trình Góc nhìn khán giả - kênh VTC4 vào ngày 09/9/2015 để đăng tải.

Mặt khác tại băng ghi âm cuộc đối thoại giữa ông H và ông T (ông T thừa nhận đó là giọng nói của mình) có nội dung ông T sẽ trả tiền cho ông H một cục.

Như vậy có căn cứ xác định ông H có chuyển giao công nghệ “*Kéo cắt cành trụ tiêu trên cao*” cho ông T. Tuy nhiên do tài liệu thu thập có trong hồ sơ vụ án là bản Hợp đồng chuyển giao công nghệ chỉ có 02 trang giấy và không có quy định số

tiền chuyển giao công nghệ (theo ông T, Hợp đồng có 03 trang, trong đó số tiền hai bên thỏa thuận được viết ở trang 02 nhưng ông T đã cất giấu). Do đó cần phải tiến hành định giá xác định giá trị sáng chế “*Kéo cắt cành trụ tiêu trên cao*” để buộc ông T phải trả giá trị chuyển giao công nghệ cho ông H mới đảm bảo sự công bằng. Tuy nhiên án sơ thẩm cho rằng tại thời điểm chuyển giao công nghệ, sản phẩm “*Kéo cắt cành trụ tiêu trên cao*” chưa được đăng ký, chưa được cấp bằng độc quyền sáng chế nên không có giá trị pháp lý. Đồng thời Căn cứ Công văn số 3717/BKHCN-ĐTGT ngày 03/11/2017 của Bộ khoa học và công nghệ cho rằng: Thỏa thuận chuyển giao giải pháp kỹ thuật là giao dịch dân sự, do đó không phải thẩm định giá. Kết quả thẩm định giá trị chuyển giao giải pháp kỹ thuật chỉ có ý nghĩa tham khảo, không phải là căn cứ áp dụng hoặc tham gia giải quyết vụ việc; để bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Công H là không đúng quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật chuyển giao công nghệ năm 2006: “*Đối tượng công nghệ được chuyển giao có thể gắn hoặc không gắn với đối tượng sở hữu công nghiệp*”; Điều 30 Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 31-12-2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ: Kết quả đánh giá, định giá công nghệ là một trong những căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm hợp đồng chuyển giao công nghệ và giải quyết tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ và các quy định về quyền của đương sự trong việc “*Trung cầu giám định, yêu cầu giám định*” và “*Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản*” theo quy định tại các Điều 102, 104 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Như vậy quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm chưa tiến hành thẩm định giá, giá trị chuyển giao công nghệ “*Kéo cắt cành trụ tiêu trên cao*” mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục và xét xử ngay sẽ ảnh hưởng đến quyền kháng cáo của các đương sự. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy cần hủy bản án sơ thẩm, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm tiến hành giải quyết lại để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự.

[3]. Do bản án sơ thẩm bị hủy nên ông Hoàng Công H không phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ khoản 3 Điều 308 và khoản 1 Điều 310 Bộ luật tố tụng dân sự.

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Hủy bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2018/KDTM-ST ngày 16/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, V/v “*Tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ*”; giữa nguyên đơn ông Hoàng Công H và bị đơn ông Đậu Chí T. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk để xét xử sơ thẩm lại vụ án theo đúng quy định pháp luật.

[2]. Ông Hoàng Công H không phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm; Hoàn trả lại cho ông H 2.000.000đ tiền tạm ứng án phí phúc thẩm tại Biên lai thu tiền số 0009186 ngày 09/8/2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- TANDTC;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- Cục THADS tỉnh Đắk Lắk;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án; Lưu trữ, Phòng HCTP.

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

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tào

**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA PHÚC THẨM
TẠI THÀNH PHỐ HCM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 136/2011/KDTM-PT

Ngày 29/08/2011

V/v: “*Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ*”.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TẠI THÀNH PHỐ HCM**

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 1. Ông **Đặng Ngọc Q**
Các Thẩm phán: 2. Bà **Lê Thị Ngọc L**
3. Ông **Võ Văn C**

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà **Lê Thị T**, Cán bộ Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM.

Ngày 29 tháng 8 năm 2011 tại Trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố HCM xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 125/2011/TLPT ngày 20 tháng 7 năm 2011 về việc: “*Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ*”.

Do bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 731/2011/KDTM-ST ngày 26/05/2011 của Tòa án nhân dân thành phố HCM bị kháng cáo.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 290/2011/QĐ-KDTMPT ngày 04 tháng 08 năm 2011 giữa các đương sự:

Nguyên đơn:

ND_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền

Địa chỉ: 41 NVT, phường BT, quận X, thành phố HCM.

- Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Nam. .

Bị đơn:

BD_Công ty TNHH Điền An

Địa chỉ: 204 B6/6/2 NVH, phường TĐ, quận Y, thành phố HCM.

- Người đại diện theo ủy quyền: ông Trương Văn Đức.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông **LQ_Vũ Viết Tuấn** (xin vắng mặt).

Địa chỉ: 46/4 CH, phường 12, quận TB, thành phố HCM.

Luật sư NCQ - Đoàn luật sư tỉnh BR-VT bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị đơn
BD_Công ty Điện An.

NHẬN THẤY

Nguyên đơn ND_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền có ông Nguyễn Văn Nam đại diện theo ủy quyền trình bày:

ND_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền (gọi tắt là ND_Công ty Thuận Tuyền), là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, xây dựng và sản xuất. Trong đó hoạt động kinh doanh chính là làm đại lý phân phối xi măng cấp 1 trực tiếp từ các nhà sản xuất xi măng lớn tại Việt Nam. Nhằm hạ giá bán xi măng, ND_Công ty Thuận Tuyền đã sáng tạo ra giải pháp công nghệ hữu ích dùng khí nén và hệ thống bơm, bồn chứa được bố trí một cách khoa học để đưa xi măng rời từ phương tiện vận tải thủy lên kho chứa trên bờ. ND_Công ty Thuận Tuyền là chủ sở hữu độc quyền giải pháp công nghệ hữu ích mang tên “Hệ thống chứa, bơm xi măng rời lên bờ hoặc sang phương tiện vận tải khác từ phương tiện vận tải thủy” đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 662 ngày 06/11/2007 với thời hạn bảo hộ là 10 năm tính từ ngày 08/5/2006.

BD_Công ty TNHH Điện An (BD_Công ty Điện An) là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực vận chuyển. BD_Công ty Điện An đã sử dụng giải pháp hữu ích của ND_Công ty Thuận Tuyền để hạ giá thành vận chuyển nhằm thu lợi nhiều hơn trong hoạt động kinh doanh. Đây là hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghệ của ND_Công ty Thuận Tuyền, mặc dù ND_Công ty Thuận Tuyền đã yêu cầu BD_Công ty Điện An chấm dứt sử dụng một cách bất hợp pháp giải pháp đã được bảo hộ độc quyền của ND_Công ty Thuận Tuyền, nhưng các phương tiện vận tải của BD_Công ty Điện An sử dụng giải pháp độc quyền của ND_Công ty Thuận Tuyền vẫn đang hoạt động.

Do đó, ND_Công ty Thuận Tuyền yêu cầu Tòa án buộc BD_Công ty Điện An chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng hệ thống chứa và bơm xi măng rời lên bờ trên các phương tiện vận tải thủy. Xin lỗi, cải chính công khai về hành vi vi phạm nêu trên ngay sau khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Nguyên đơn yêu cầu Tòa án có thông báo chính thức về việc thẩm định tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam để so sánh hai hệ thống chứa và bơm xi măng rời của nguyên đơn và bị đơn. Để từ đó có kết luận của Cục sở hữu trí tuệ về việc có hay không sự giống nhau hay tương tự nhau của hai hệ thống chứa và bơm xi măng rời của nguyên đơn và bị đơn.

Bị đơn BD_Công ty TNHH Điện An có ông Trương Văn Đức trình bày:

BD_Công ty TNHH Điện An (gọi tắt là BD_Công ty Điện An) là một doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực - vận chuyển xi măng là một trong những mặt kinh doanh chủ yếu của BD_Công ty Điện An. Trong quá trình vận chuyển xi măng bằng đường bộ cũng như bằng đường thủy cho các khách hàng hay cho các công trình xây dựng, BD_Công ty không ngừng cải tiến các hình thức vận chuyển nhằm để hạ giá thành tạo điều kiện phục vụ cho khách hàng ngày càng tốt hơn. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào vận chuyển xi măng rời bằng đường thủy từ phương tiện xả lan đến các kho chứa của khách hàng là một trong

những cải tiến mang lại nhiều hiệu quả kinh tế cao cho BD_Công ty. Áp dụng từ nguyên lý vận chuyển xi măng rời từ các Somi Romooc gắn Xitec của Hàn Quốc (trên giao thông đường bộ) Công ty đã áp dụng vào vận chuyển đường thủy. Nguyên lý đó là dùng khí nén và hệ thống bơm + bồn chứa. Đây là một nguyên lý chung được áp dụng trong vận chuyển các loại chất bột khô, rời như sữa bột, bột mì... về việc đã được sử dụng trên thế giới từ lâu. Từ năm 2005 BD_Công ty Điện An đã lắp ráp và đưa vào hoạt động một số xà lan chở xi măng rời bằng nguyên lý trên và đã đạt được hiệu quả nhất định trong kinh doanh.

Việc ND_Công ty Thuận Tuyền khởi kiện BD_Công ty Điện An đang sử dụng bất hợp pháp giải pháp hữu ích đã được bảo hộ độc quyền của ND_Công ty Thuận Tuyền là hoàn toàn không có cơ sở, bởi phương tiện xà lan chuyên chở xi măng rời của BD_Công ty Điện An về nguyên lý hoạt động và hệ thống vận chuyển hoàn toàn khác so với giải pháp hữu ích mà ND_Công ty Thuận Tuyền bảo hộ. Các hình ảnh chụp phương tiện vận chuyển xi măng đã được ND_Công ty Thuận Tuyền cung cấp cho Tòa án theo đơn khởi kiện để cho rằng toàn bộ những phương tiện vận chuyển đó là của BD_Công ty Điện An là không đúng, phía BD_Công ty Điện An chỉ có các phương tiện mang biển số đăng ký SG-1000, SG-1292, SG-2264.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ông LQ_Vũ Viết Tuấn trình bày tại Tòa ngày 15/6/2010 như sau:

Ông là tác giả sáng chế ra hệ thống bơm xi măng xá của ND_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền và của BD_Công ty TNHH Điện An.

Ông khẳng định về nguyên lý hoạt động của hai hệ thống bơm xi măng của ND_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền và của BD_Công ty TNHH Điện An là hoàn toàn khác nhau vì:

- Nguyên lý hoạt động của ND_Công ty Thuận Tuyền là dùng hệ thống khí nén, trực vít và bồn áp lực.

- Nguyên lý hoạt động của BD_Công ty Điện An là áp dụng nguyên lý bơm xe bồn của Hàn Quốc.

Với tư cách là một nhà sản xuất, chế tạo, ông khẳng định nguyên lý hoạt động của BD_Công ty Điện An không vi phạm với nguyên lý hoạt động của ND_Công ty Thuận Tuyền đã được bảo hộ trong bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 662.

ông LQ_Tuấn có đơn đề ngày 07/5/2011 xin được vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng giải quyết vụ án.

Tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 731/2011/KDTM-ST ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Tòa án nhân dân thành phố HCM đã quyết định:

Áp dụng Điều 29, 34, khoản 5 Điều 82, khoản 1 Điều 138 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 58, 201 Luật sở hữu trí tuệ. Khoản 1 Điều 16 của nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. Pháp lệnh án phí và lệ phí tòa án ngày 27/02/2009 UBTVQH quyết định:

Tuyên xử: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn là ND_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền đối với bị đơn BD_Công ty TNHH Điện An.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về phần chi phí giám định, án phí, quyền kháng

cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật.

Ngày 09/6/2011, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Văn Nam có đơn kháng cáo đề nghị sửa bản án sơ thẩm theo hướng công nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

XÉT THẤY

Tại đơn kháng cáo và trước phiên tòa phúc thẩm hôm nay ông Nguyễn Văn Nam đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn NE Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền đề nghị sửa bản án sơ thẩm, công nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Bị đơn BD Công ty TNHH Điện An do ông Trương Văn Đức đại diện đề nghị bác kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, sau khi nghe các bên đương sự tranh luận, Hội đồng xét xử nhận thấy:

NE Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền là chủ sở hữu độc quyền giải pháp hữu ích mang tên: “Hệ thống chứa, bơm xi măng rời lên bờ hoặc sang phương tiện vận tải khác từ phương tiện vận tải thủy” đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 662 ngày 6/11/2007 với thời hạn bảo hộ là 10 năm tính từ ngày 8/5/2006, yêu cầu bảo hộ: Hệ thống bao gồm máy nén khí (D) nối với các bồn chứa xi măng rời (từ 1 đến 8) qua các ống dẫn, các trục vít (14, 15, 16) và các van (22, 23, 24) để chuyển xi măng rời từ bồn chứa (từ 1 đến 8) vào các bồn chứa xi măng rời chịu áp (A, B); máy nén khí (C, E) nối với các bồn chứa xi măng rời chịu áp (A, B) qua ống dẫn và các van (17, 18, 19, 20) để bơm xi măng rời từ các bộ áp lực (A, B) lên bờ hoặc sang phương tiện tải khác.

Nguyên đơn là NE Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền cho rằng bị đơn là BD Công ty TNHH Điện An đã sử dụng giải pháp hữu ích đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền nói trên mà không xin phép và chưa được sự đồng ý của nguyên đơn.

Tòa án cấp sơ thẩm đã bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn NE Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền căn cứ vào ý kiến của ông LQ_Vũ Viết Tuấn là tác giả của hai hệ thống đang tranh chấp và các kết luận giám định của Viện khoa học sở hữu trí tuệ và Cục sở hữu trí tuệ.

Kháng cáo của nguyên đơn cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm đã dựa vào hai căn cứ trên để bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là khiên cưỡng và không phù hợp với những quy định của pháp luật.

Xét kháng cáo của nguyên đơn, Hội đồng xét xử xét xử thấy rằng: Quá trình giải quyết vụ án, tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm các đương sự gồm nguyên đơn và bị đơn thừa nhận ông LQ_Vũ Viết Tuấn là tác giả Giải pháp hữu ích “Hệ thống chứa, bơm xi măng rời lên bờ hoặc sang phương tiện vận tải khác từ phương tiện vận tải thủy” theo hợp đồng chế tạo thiết bị số 02/8.06/HĐKT ngày 2/8/2006 với nguyên đơn và hệ thống chứa và bơm xi măng rời lên bờ trên các phương tiện vận tải thủy của bị đơn.

Tòa án cấp phúc thẩm đã triệu tập ông LQ_Vũ Viết Tuấn đến phiên tòa, nhưng ông LQ_Tuấn có đơn xin vắng mặt và khẳng định giữ nguyên ý kiến đã trình bày tại tòa sơ thẩm. Theo đó ông LQ_Tuấn khẳng định về nguyên lý hoạt động của hai hệ thống bơm xi măng

của ND_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền và của BĐ_Công ty TNHH Điện An là hoàn toàn khác nhau vì:

- Nguyên lý hoạt động của ND_Công ty Thuận Tuyền là dùng hệ thống khí nén, trực vít và bồn áp lực.

- Nguyên lý hoạt động của BĐ_Công ty Điện An là áp dụng nguyên lý bơm xe bồn của Hàn Quốc.

Với tư cách là một nhà sản xuất, chế tạo ông LQ_Tuấn khẳng định nguyên lý hoạt động của BĐ_Công ty Điện An không vi phạm với nguyên lý hoạt động của ND_Công ty Thuận Tuyền đã được bảo hộ trong bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 662.

Nguyên đơn cho rằng: sau khi thay đổi chút ít về thiết kế hệ thống, ông LQ_Tuấn lại đem chính giải pháp kỹ thuật của nguyên đơn bán tiếp cho bị đơn. Song tài liệu có tại hồ sơ vụ án thể hiện các phương tiện vận tải của bị đơn đã đăng ký và hoạt động trước thời gian hợp đồng chế tạo thiết bị giữa ông LQ_Tuấn và nguyên đơn; Ngoài ra tại đơn khởi kiện, nguyên đơn còn cung cấp hình ảnh một số phương tiện vận chuyển xi măng khác không phải là của bị đơn.

Để vụ án được giải quyết một cách khách quan đúng pháp luật và theo yêu cầu của nguyên đơn, Tòa án cấp sơ thẩm đã trưng cầu giám định của hai cơ quan chức năng đó là Viện khoa học sở hữu trí tuệ và Cục sở hữu trí tuệ.

Tại kết luận giám định số SC 021-10TC/KLGD ngày 18/9/2010 của Viện khoa học sở hữu trí tuệ đã nêu: “Hệ thống xi măng xá bằng xả lan được mô tả bằng bản vẽ nguyên lý vận chuyển xi măng xá của bị đơn BĐ_Công ty TNHH Điện An được thiết kế, kiểm tra và duyệt ngày 20/3/2005 và bằng Bản mô tả và nguyên lý vận chuyển xi măng xá bằng xả lan do ông LQ_Vũ Viết Tuấn thiết kế để áp dụng cho các xả lan chở xi măng xá của BĐ_Công ty TNHH Điện An là khác biệt (không trùng, không tương đương) với Giải pháp hữu ích: “Hệ thống chứa, bơm xi măng rời lên bờ hoặc sang phương tiện vận tải khác từ phương tiện vận tải thủy” được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 662 ngày 6/11/2007 của ND_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền.

Và tại kết luận giám định về yếu tố xâm phạm độc quyền giải pháp hữu ích ngày 4/4/2011 Cục sở hữu trí tuệ đã nêu: “Bản chất kỹ thuật của hệ thống vận chuyển xi măng xá (rời) bằng xả lan của BĐ_Công ty TNHH Điện An khác so với bản chất kỹ thuật và yêu cầu bảo hộ của Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 662 như sau: không có hệ thống trực vít, chỉ có một hệ thống nén khí và một hệ thống bồn.

Nguyên lý hoạt động của bồn chịu áp (thiết bị áp lực) theo bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 622 là xi măng rời và không khí nén chuyển động ngược chiều nên dễ tạo ra sự hòa trộn giữa xi măng rời và không khí nén. Nguyên lý này chỉ là hiểu biết kỹ thuật thông thường và cũng không được nêu trong yêu cầu bảo hộ. Do đó không thể xem là một nội dung để so sánh.

Vì vậy, thiết kế hệ thống của BĐ_Công ty TNHH Điện An không tương tự với hệ thống của ND_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền được bảo hộ theo Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 662”.

Như vậy ý kiến của người thiết kế chế tạo hai hệ thống đang tranh chấp phù hợp với kết luận giám định của hai cơ quan chức năng do đó Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ, đúng pháp luật. Tại đơn kháng cáo và trước phiên tòa

phúc thẩm hôm nay nguyên đơn kháng cáo nhưng không xuất trình chứng cứ gì mới do đó không có cơ sở chấp nhận nên giữ nguyên bản án Sơ thẩm.

Các quyết định khác của bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 275 của Bộ luật tố tụng dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn NĐ_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Căn cứ Điều 29, 34 khoản 5 Điều 82, khoản 1 Điều 138 Bộ luật tố tụng dân sự.

Căn cứ Điều 58, 201 Luật sở hữu trí tuệ.

Căn cứ khoản 1 Điều 16 của Nghị định số 103/2000/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Tuyên xử không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn NĐ_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền đối với bị đơn BĐ_Công ty TNHH Điện An.

Các quyết định khác của bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật.

Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm NĐ_Công ty TNHH TM-XD-SX Thuận Tuyền phải nộp 200.000 đồng được khấu trừ vào số tiền đã nộp tại biên lai thu tiền số 08833 ngày 9/6/2011 của Cục Thi hành án dân sự thành phố HCM.

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 09/2019/HS-ST

Ngày: 14/3/2019

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nghiêm Thị Lượng.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hải Đường.

Bà Đặng Thị Mai.

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Trường Trung – Thư ký TAND tỉnh Bắc Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên tòa: Bà Ngô Thị Hào-Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 87/2018/TLST-HS ngày 03 tháng 12 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 28/2019/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 01 năm 2019 đối với bị cáo:

Bùi Thị Đ, sinh năm 1986; Nơi ĐKHKTT: Thôn Đ, xã Q, huyện G, tỉnh Bắc Ninh; chỗ ở: Thôn B, xã Đ, thị trấn G, huyện G, tỉnh Bắc Ninh; học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Kinh Doanh; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Đức Ch và bà Trần Thị L, đều sinh năm 1950; gia đình có 04 anh chị em, bị cáo là con thứ 4; chồng là Hoàng Văn N, sinh năm 1984 và có 03 con, lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: không; hiện tại ngoại; có mặt.

*** Bị hại:** Công ty TNHH T; địa chỉ: Khu T, thị trấn H, huyện H, tỉnh Lạng Sơn;

Người đại diện theo pháp luật: Ông Tạ B, sinh năm 1973; chức vụ: Giám đốc công ty.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Lê Thị H, sinh năm 1985 - Phó giám đốc công ty TNHH T; có mặt.

** Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:*

1. Anh Hoàng Văn N, sinh năm 1984; trú tại: Thôn Bảo Tháp 2, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; vắng mặt.

2. Công ty TNHH In Công nghệ đỉnh cao T; địa chỉ: Thôn D, xã P, huyện Q, tỉnh Bắc Ninh;

Người đại diện theo pháp luật: Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1992; trú tại: Thôn Đ, phường K, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh – Giám đốc công ty; vắng mặt.

3. Công ty TNHH Y; địa chỉ: Khu liên kề KCN Q, xã P, huyện Q, tỉnh Bắc Ninh.

Người đại diện theo pháp luật: Anh Yu L, sinh năm 1990; quốc tịch: Trung Quốc; trú tại: Phố C, phường V, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh; vắng mặt.

4. Anh Yu L, sinh năm 1990; Quốc tịch: Trung Quốc; Địa chỉ: Số 3, thôn M, huyện H, tỉnh H, Trung Quốc; trú tại: Phố C, phường V, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh; vắng mặt.

** Người phiên dịch:* Bà Vũ Thúy L – Cán bộ phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Bắc Ninh; có mặt.

** Người làm chứng:*

1. Chị Nguyễn Thị M, sinh năm 1987; trú tại: khu L, phường V, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh; vắng mặt.

2. Anh Nguyễn Tuấn S, sinh năm 1983; trú tại: thôn S, thị trấn G, huyện G, tỉnh Bắc Ninh; vắng mặt.

3. Chị Nguyễn Thị Nh, sinh năm 1992; trú tại: P, xã N, huyện T, tỉnh Bắc Giang; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Qua công tác theo dõi, trình sát địa bàn, ngày 07/6/2018, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế, chức vụ Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an huyện Quế Võ tiến hành kiểm tra hành chính tại 02 cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Quế Võ có dấu hiệu sản xuất hành giả. Quá trình kiểm tra đã phát hiện và thu giữ:

1. Tại Công ty TNHH in công nghệ đỉnh cao T: địa chỉ: Thôn D, xã P, huyện Q do Nguyễn Thị H, sinh năm 1992, trú tại thôn Đ, phường K, TP B làm giám đốc:

làm giám đốc, nhưng mọi hoạt động của Công ty là do Đ điều hành, chỉ đạo. Đầu năm 2018, qua tìm hiểu, Đ thấy mặt hàng bút chữ A nhãn hiệu A và thước kẻ nhãn hiệu K là sản phẩm đang được tiêu thụ nhiều trên thị trường, nên đã nảy sinh ý định sản xuất các mặt hàng giả nhãn hiệu này mang tiêu thụ kiếm lời. Đ đã mua các sản phẩm bút chữ A nhãn hiệu A và thước kẻ nhãn hiệu K chính hãng rồi liên hệ với Công ty Y thuê Yu L đúc các sản phẩm bút và thước nêu trên gồm đế bút, nắp bút, chỗ cầm viết (đệm tay), vỏ đầu bút, thân bút, bìa vỏ hộp đựng cốc theo đúng mẫu của nhãn hiệu chính hãng và được Yu L đồng ý. Sau đó, Đ thuê Công ty TNHH in công nghệ đỉnh cao T do Nguyễn Thị H làm giám đốc in các mẫu chữ A và K lên các sản phẩm đã thuê Y đúc nêu trên sao cho giống với các sản phẩm chính hãng. Ngoài ra, Đ còn thuê H đóng gói, dán mác, tem mã vạch, đóng cốc, thùng carton... để có sản phẩm hoàn chỉnh và được H đồng ý. Đ thỏa thuận với H và Yu L: Yu L có trách nhiệm sản xuất các bộ phận của hàng hóa như Đ đã thuê rồi chuyển trực tiếp cho H để H thực hiện việc in chữ lên sản phẩm. Các nguyên liệu khác để sản xuất ra sản phẩm hoàn chỉnh như ruột bút, nhãn mác, mã vạch, hộp bìa giấy, hộp carton, túi nilon đựng thước được Đ đặt và mua tại Trung Quốc của một số đối tượng không quen biết tại Lạng Sơn rồi chuyển cho H để hoàn thiện sản phẩm. Quá trình giao dịch, trao đổi với H và Yu L, Đ không nói cho H và Yu L biết là Đ đang thuê họ sản xuất hàng giả. Khi H có thắc mắc hỏi Đ về việc Đ có được phép sản xuất các mặt hàng đó không thì Đ nói với H: Em yên tâm, chị được phép. Tin tưởng Đ, H đã thực hiện việc gia công, in chữ lên các sản phẩm bút và thước kẻ cho Đ theo yêu cầu.

Về số tiền công: Đ thỏa thuận, mỗi chiếc bút sau khi hoàn chỉnh trả cho H 200đ; trả cho Yu L 800đ; mỗi chiếc thước loại 30cm trả cho H 100đ, trả cho Yu L 700đ; mỗi chiếc thước loại 20cm trả cho H 50đ, trả cho Yu L 300đ.

Đến thời điểm bị kiểm tra, thu giữ, H đã giao cho Đ số hàng hóa thành phẩm gồm: 66 thùng bút chữ A nhãn hiệu A, mỗi thùng có 1.728 chiếc = 114.048 chiếc, qua kiểm tra do có 18 thùng bị lỗi nên Đ đã trả lại H để khắc phục, còn lại 48 thùng = 82.944 chiếc bút chữ A nhãn hiệu A; 57.537 chiếc thước nhãn hiệu K loại 30cm; 184.334 chiếc thước nhãn hiệu K loại 20cm. Bản thân Đ chưa thanh toán tiền công cho H và Yu L theo thỏa thuận. Sau đó, Đ đã mang bán cho người không quen biết ở địa bàn các tỉnh được 48.383 thước kẻ nhãn hiệu K loại 30cm với giá bình quân khoảng 1.000đ/chiếc và 138.596 thước kẻ nhãn hiệu K loại 20cm với giá 400đ/chiếc, được số tiền 103.821.400 đồng. Số hàng còn lại, ngày 09/6/2018, Đ tự nguyện giao nộp cho CQĐT gồm:

- 48 thùng carton có chữ Trung Quốc dán băng dính chữ A, trong mỗi thùng là 1.728 chiếc bút thành phẩm nhãn hiệu A= 82.944 cái;

- 199kg thước kích cỡ 30cm trên thước có chữ K K, mỗi thước được bọc trong túi nilon có chữ K K = 9.154 cái;
- 462 kg thước kích cỡ 20cm trên thước có chữ K K, mỗi thước được bọc trong túi nilon có chữ K K = 45.738 cái.

Như vậy, đến thời điểm bị kiểm tra, thu giữ của H và Đ tổng số hàng hóa thành phẩm gồm:

- 363.366 chiếc bút chữ A nhãn hiệu A (thu giữ của H 193.830 chiếc; 77.760 chiếc; 8.832 chiếc; thu giữ của Đ 82.944 chiếc)
- 104.411 chiếc thước kẻ K loại 30cm (thu giữ của H là 46.874 chiếc; thu giữ của Đ là 9.154 chiếc; số Đ đã bán không thu hồi được là 48.383 chiếc)
- 197.105 chiếc thước kẻ K loại 20cm (thu giữ của H là 12.771 chiếc; thu giữ của Đ là 45.738 chiếc, số Đ đã bán không thu hồi được là 138.596 chiếc)

Tại Kết luận giám định số 3163A/C54 (P4) ngày 20/6/2018 của Viện khoa học hình sự Tổng cục Cảnh sát kết luận: Toàn bộ các mẫu thu được của H, Yu L và Đ đều là hàng giả nhãn hiệu A và K do Công ty TNHH T ở địa chỉ khu T, thị trấn H, huyện H, tỉnh Lạng Sơn sản xuất.

Tại Công văn số 6210/SHTT-TTKN ngày 22/6/2018 của Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và công nghệ xác định: Công ty TNHH Thực nghiệp T là chủ sở hữu và được độc quyền sử dụng các loại sản phẩm bút chữ A nhãn hiệu A và thước kẻ nhãn hiệu K. Hành vi gia công, tàng trữ để bán các sản phẩm "bút viết (có chữ A), thước kẻ" các nhãn hiệu A và K do Bùi Thị Đ và Nguyễn Thị H thực hiện mà không được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép là hành vi xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu "A", "K" đã được bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ. Hàng hóa là "bút viết (có chữ A), thước kẻ mang các nhãn hiệu "A" "K" bị coi là hàng hóa giả mạo theo quy định tại khoản 2 Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ.

Tại Kết luận giám định bổ sung số 4689/C09-P4 ngày 04/9/2018 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận: 363.366 chiếc bút chữ A nhãn hiệu A và 556 kg ruột bút có mục nhãn hiệu A gửi giám định đều có các chỉ tiêu, thông số chất lượng khác so với Tiêu chuẩn TCCS 01:2018/TH do Công ty TNHH T cung cấp; 58.509 chiếc thước kẻ nhãn hiệu K loại dài 20cm và 56.028 chiếc thước kẻ nhãn hiệu K loại dài 30cm gửi giám định đều có các chỉ tiêu, thông số chất lượng khác với Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02:2018/TH do Công ty TNHH T cung cấp.

Tại Kết luận định giá tài sản số 966 ngày 13/8/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự UBND tỉnh Bắc Ninh kết luận:

- Giá 01 chiếc bút chữ A nhãn hiệu A loại A hàng đóng trong cốc nhựa có giá là 3.000đ/chiếc,

- 01 chiếc thước kẻ nhãn hiệu K kích thước 20cm có giá 3.000đ/chiếc;

- 01 chiếc thước kẻ nhãn hiệu K kích thước 30cm có giá 5.000đ/chiếc.

Căn cứ vào kết luận trên xác định giá trị số hàng hóa giả mà Đ đã thuê người sản xuất để tiêu thụ có giá trị là:

- 363.366 chiếc bút chữ A nhãn hiệu A trị giá 1.090.098.000đ;

- 104.411 chiếc thước kẻ K loại 30cm trị giá 522.055.000đ

- 197.105 chiếc thước kẻ K loại 20cm trị giá 591.315.000đ.

Tổng giá trị số hàng hóa giả nêu trên là 2.203.468.000đ.

Với nội dung trên, Bản cáo trạng số 140/CTr – VKS – P3 ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã truy tố bị cáo Bùi Thị Đ về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo điểm a khoản 3 Điều 192 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Thị Đ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do nhận thức pháp luật hạn chế và hám lời nên bị cáo đã thuê hai Công ty sản xuất bút và thước kẻ giả nhãn hiệu hàng hoá bút chữ A nhãn hiệu A và thước kẻ K để bán ra thị trường. Bị cáo có mua nguyên liệu như ruột bút, nhãn mác, hộp bìa giấy, hộp caton, túi nilon... của một người không quen biết ở Lạng Sơn. Bị cáo đã nộp tiền thu lời bất chính 103 triệu để khắc phục hậu quả, hiện các con bị cáo còn nhỏ nên đề nghị HĐXX chiếu cố khoan hồng xem xét về tội danh và giảm nhẹ hình phạt thấp nhất cho bị cáo.

Đại diện uỷ quyền của bị hại trình bày: Bút chữ A nhãn hiệu A và thước kẻ K là do Công ty Công ty TNHH T; địa chỉ: Khu T, thị trấn H, huyện H, tỉnh Lạng Sơn độc quyền sản xuất và bán ra thị trường trong nước và đã được Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp từ năm 2014, 2015. Công ty chưa bao giờ đồng ý cho Công ty của bị cáo Đ được sản xuất mặt hàng bút và thước kẻ trên của Công ty. Mặc dù hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng đến uy tín, kinh doanh của Công ty nhưng Công ty không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại. Do bị cáo đã nhận thấy sai phạm, con nhỏ nên đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đối với phần vật chứng thu hồi là Bút và Thước thành phẩm, mặc dù được làm giả nhưng cũng có giá trị sử dụng, nếu đưa vào tiêu huỷ sẽ gây lãng phí. Vì vậy Công ty đề nghị HĐXX xem xét giao cho cơ quan chức năng sử dụng vào mục đích từ thiện tặng cho các cơ sở giáo dục, trường học. Khi đưa vào sử dụng Công ty cũng không yêu cầu loại bỏ yếu tố vi

phạm trên hàng hoá.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu luận tội: Căn cứ vào Văn bản số 306 ngày 04/3/2019 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an giải thích Kết luận giám định thì phần trăm chỉ tiêu chất lượng của Bút và Thước kẻ do Đ sản xuất so với Tiêu chuẩn cơ sở của Bút và Thước chính hãng đều đạt thấp nhất là 72,5%, cao nhất là 100%. Các chỉ tiêu này đều cao hơn quy định về hàng giả theo Nghị định 185/2013/NĐ-CP là hàng hoá có chất lượng đạt từ 70% trở xuống. Vì vậy, đại diện VKS thay đổi tội danh truy tố bị cáo từ tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo điểm a khoản 3 Điều 192 sang tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo khoản 2 Điều 226 Bộ luật hình sự. Áp dụng khoản 2, 3 Điều 226; điểm b, n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 24 đến 30 tháng tù cho hưởng án treo; phạt bổ sung 20.000.000đ sung Ngân sách Nhà nước.

Về vật chứng: Đề nghị tịch thu 103.821.400đ tiền thu lời bất chính của bị cáo sung Ngân sách Nhà nước. Đề nghị sử dụng toàn bộ Bút và Thước kẻ thành phẩm vào mục đích từ thiện tặng cho các cơ sở giáo dục, trường học. Còn lại các phụ kiện chưa thành phẩm tịch thu tiêu hủy. Trả lại cho Công ty T 07 khuôn in; trả lại Công ty Y 03 khuôn đúc.

Bị cáo và bị hại không có ý kiến tranh luận với đại diện VKS.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Xét về hành vi phạm tội của bị cáo Đ, HĐXX nhận thấy: Tại phiên tòa bị cáo Đ đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với vật chứng thu hồi được, kết luận giám định, lời khai của các bên liên quan và các chứng khác có trong hồ sơ. Theo Văn bản số 6210/SHTT-TTKN ngày 22/6/2018 của Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và công nghệ xác định: Công ty TNHH T là chủ sở hữu và được độc quyền sử dụng các loại sản phẩm bút chữ A nhãn hiệu A và thước kẻ nhãn hiệu K. Hành vi gia công, tàng trữ để bán các sản phẩm "bút viết (có chữ A), thước kẻ" các nhãn hiệu A và K do Bùi Thị Đ và Nguyễn Thị H thực hiện mà không được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép là hành vi xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu "A", "K" đã được bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ. Hàng hóa là "bút viết (có chữ A), thước kẻ mang các nhãn hiệu "A" "K" bị coi là hàng hóa giả mạo theo quy định tại khoản 2 Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ.

Tại Văn bản số 306/C09-P4 ngày 04/3/2019 của Viện khoa học hình sự Bộ công an về việc giải thích kết luận giám định đã lập bảng tỷ lệ phần trăm chỉ tiêu

chất lượng của mẫu vật giám định so với tiêu chuẩn cơ sở của hàng hóa tương ứng đã đăng ký được kết luận tại bản kết luận giám định số 4689/C09-P4 ngày 04/9/2018 của Viện khoa học hình sự Bộ công an. Theo đó tất cả các phần trăm chỉ tiêu chất lượng so với TCCS của Bút gel mực nước A thấp nhất là 72,5%, cao nhất là 100%; thước K loại dài 20cm thấp nhất là 95,5%, cao nhất là 105,9%; thước K loại dài 30cm thấp nhất là 98,3%, cao nhất là 103,5%. Như vậy so với quy định về “hàng giả” tại điểm b khoản 8 Điều 3 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả... được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 thì hàng giả là:

“b) Hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn chất lượng hoặc quy chuẩn kỹ thuật đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa;”

Đối chiếu với quy định trên, thì hành vi của bị cáo Đ đủ yếu tố cấu thành tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Hành vi của bị cáo thuê người sản xuất Bút và Thước kẻ giả nhãn hiệu hàng hoá của Công ty T có tổng hàng hoá vi phạm trị giá hơn 02 tỷ đồng. Do vậy phạm vào điểm đ khoản 2 Điều 226 Bộ luật hình sự như luận tội của VKS tại phiên toà là có căn cứ.

[2]. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền bảo hộ về nhãn hiệu hàng hoá, đăng ký độc quyền về sản phẩm, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của công ty TNHH T, gây bức xúc làm xấu hình ảnh về môi trường kinh doanh tại Việt Nam đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3]. Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: Bị cáo Bùi Thị Đ không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo đều có thái độ thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải; bị cáo đã tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính và khi phạm tội đang mang thai; tại phiên tòa hôm nay bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, vì vậy bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, i, n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự và có nơi cư trú rõ ràng nên cần chiếu cố khoan hồng phạt bị cáo một mức án treo, cải tạo tại địa phương cũng đủ giáo dục cải tạo. Phạt bổ sung bị cáo một khoản tiền sung Ngân sách Nhà nước.

[4]. Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa đại diện cho Công ty TNHH T không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại nên HĐXX không xem xét.

[5]. Về vật chứng: Tại phiên tòa, đại diện cho Công ty đề nghị đối với các sản phẩm là bút và thước kẻ đã thành phẩm sử dụng vào mục đích từ thiện, tặng cho. HĐXX nhận thấy đề nghị của bị hại là phù hợp cần chấp nhận và giao toàn bộ số bút và thước kẻ đã thành phẩm cho Tỉnh Đoàn Bắc Ninh sử dụng vào mục đích từ thiện tặng cho các cơ sở giáo dục, trường học, không nhằm mục đích thương mại.

Đối với các phụ kiện như: Thân, nắp, ruột, vỏ, túi nilon... cần tịch thu tiêu hủy. Đối với khoản tiền bị cáo thu lời bất chính 103.821.400 đồng cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm đ khoản 2, khoản 3 Điều 226; điểm b, i, n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về lệ phí, án phí.

1. Tuyên bố bị cáo Bùi Thị Đ phạm tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Xử phạt bị cáo Bùi Thị Đ 30 (ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (14/03/2019). Phạt bổ sung bị cáo 20.000.000 đồng sung vào Ngân sách Nhà nước.

Giao bị cáo Bùi Thị Đ cho UBND thị trấn G, huyện G, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo.

Trong trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015;

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 103.821.400 đồng tiền thu lợi bất chính của bị cáo Bùi Thị Đ (xác nhận bị cáo đã nộp 103.000.000 đồng tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh theo Biên lai thu tiền số: AA/2014/0000806 ngày 22/01/2019), bị cáo còn phải nộp tiếp 821.400 đồng.

- Trả lại cho Công ty TNHH In Công nghệ đỉnh cao T 07 khuôn in (theo các mục số 11,12,13 biên bản giao nhận vật chứng); trả lại cho Công ty TNHH Y 03 khuôn đúc (theo mục số 23 biên bản giao nhận vật chứng).

- Giao cho Tỉnh Đoàn Bắc Ninh sử dụng vào mục đích từ thiện tặng cho các cơ sở giáo dục, trường học, không nhằm mục đích thương mại các loại bút và thước kẻ thành phẩm gồm: 362.598 chiếc bút nhãn hiệu A; 58.399 chiếc thước kẻ nhãn hiệu K loại dài 20cm và 55.918 chiếc thước kẻ nhãn hiệu K loại dài 30cm (theo các mục số 1, 2, 3 biên bản giao nhận vật chứng)

- Tịch thu tiêu hủy: 231 Kg thân bút chữ A đã in chữ A A PEN05.mm; 357 kg thân bút chữ A chưa in chữ; 379 kg nắp bút chữ A đã in chữ A trên phần tai cài nắp bút; 1.652 kg nắp bút chữ A chưa in chữ; 556 kg ruột bút chữ A có mực, có in chữ A Gel 0,5/16; 272 kg đế bút chữ A; 27 kg tem mã vạch; 4.144 chiếc cốc đựng bút có in chữ A; 37 kg túi nilon đựng cốc; 16 kg logo có tem mã vạch; 354 cuộn băng dính có in chữ A; 200 kg thùng catton có in chữ A; 04 hộp mực in; 361 kg chỗ cầm viết (đệm tay); 193 kg vỏ đầu bút; 814 kg bìa vỏ hộp đựng cốc (theo các mục từ số 4 đến 10; từ số 14 đến 22 Biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/12/2018 của Cục THADS tỉnh Bắc Ninh)

4. Bị cáo Bùi Thị Đ phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao;
- VKSND Cấp cao;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- CQCSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh;
- Phòng PC 10 Công an tỉnh Bắc Ninh;
- Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh;
- Cục THADS tỉnh Bắc Ninh;
- Bị cáo; người bào chữa; bị hại; đương sự;
- Lưu HS, VP.

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

(đã ký)

Nghiêm Thị Lượng

Bản án số: 67/2019/HSST

Ngày: 07/05/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Hà Đình Lăng.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Huỳnh Thị Tuyết Vân.

2. Bà Đinh Thị Quỳnh An.

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Đỗ Phú Tuấn – Cán bộ Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Nhâm – Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 05 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 44/2019/TLST-HS, ngày 30 tháng 01 năm 2019 đối với bị cáo:

Bùi Văn H, sinh năm 1989, tại tỉnh Nam Định; Giới tính: Nam; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội P, xã Y, huyện M, tỉnh N; Chỗ ở hiện nay: Số 19/**, Tổ **, Khu phố L, phường A, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: Lớp 5/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông Bùi Văn M và bà Ngô Thị T; Hoàn cảnh gia đình: Chưa có vợ con; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. (Vắng mặt)

Bị hại: Công ty Ajinomoto Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 5, Golden Tower, số 6 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện theo pháp luật: Ông Keiji Kaneko, sinh năm 1963;

Nơi cư trú, sinh sống: Sofitel Saigon Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt)

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án:

Bà Phan Thị Mộng L;

Nơi cư trú, sinh sống: Số 57/* Đường T, Tổ N, Khu phố M, phường I, Quận K, Thành phố H. (Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 08 giờ 30 phút ngày 08/08/2018 tại Đường Hà Hy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Công an Quận 12 kiểm tra xe mô tô biển số 51Y6-**** do Bùi Văn H điều khiển phát hiện có 03 thùng carton bên trong có 16 gói bột ngọt hiệu Ajinomoto loại 140 gram, 49 gói bột ngọt hiệu Ajinomoto loại 400 gram, 30 gói bột ngọt hiệu Ajinomoto loại 1kg không có hóa đơn chứng từ.

Số hàng trên là hàng giả do Hãng tự sản xuất tại phòng trọ số 6, địa chỉ số 19/**, Tổ **, Khu phố L, phường A, Quận 12 với cách thức như sau: H mua 02 bao bột ngọt xá hình 02 con tôm, có chữ Trung Quốc bên ngoài bao bì, không rõ nguồn gốc ở chợ Tam Bình, quận Thủ Đức với giá 900.000 đồng/bao loại 25kg cho vào các vỏ bao bì hiệu Ajinomoto các loại 140 gram, 400 gram và 1kg mua ở Chợ Lớn, Quận 5 rồi dùng máy ép nhựa ép dính miệng bao bì thành phẩm đem bán tại các khu công nghiệp ở Bình Dương với 6.500 đồng/gói 140 gram, 17.000 đồng/gói 400 gram, 42.000 đồng/gói 1kg.

Qua xác minh, Nhãn hiệu Ajinomoto đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm bột ngọt đến nay vẫn còn hiệu lực. Đồng thời, Công ty Ajinomoto xác nhận toàn bộ 95 gói bột ngọt thành phẩm và bao bì nhãn hiệu Ajinomoto thu giữ của Bùi Văn H là hàng hóa không phải do Công ty sản xuất, Công ty cũng không ủy quyền cho Hãng sản xuất các sản phẩm trên.

Tại bản kết luận giám định số 0109/N3.18/TĐ, ngày 29/8/2018 của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 kết luận: Sản phẩm bột ngọt Ajinomoto thu giữ của Bùi Văn H có bao bì, ghi nhãn và thành phần chất lượng có nhiều chỉ tiêu không đồng nhất với hàng thật do Công ty sản xuất. Về việc đánh giá mức độ an toàn thực phẩm thì không đủ cơ sở để đánh giá do không có các thông tin liên quan đến nguồn gốc, điều kiện và quy trình sản xuất của sản phẩm.

Tất cả các sản phẩm trên đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu qua nội dung xác nhận số 2419/SKHCN-SHTT, ngày 24/10/2018 của Sở khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo bản kết luận định giá tài sản số 329/KLĐG ngày 30/8/2018, của Hội đồng định giá trong tổ tụng Quận 12 kết luận: 95 gói bột ngọt hiệu Ajinomoto

các loại, 40 bao bì Ajinomoto loại 1kg, 01 cân Nhơn Hòa loại 02kg có giá 3.574.000 đồng.

Cáo trạng số 41/CTr-VKS, ngày 29/01/2019, của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, đã truy tố bị cáo Bùi Văn H về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” theo quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị cáo Bùi Văn H mặc dù đã được tổng đạt hợp lệ quyết định đưa vụ án ra xét xử, nhưng bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt. Tại các bản khai có trong hồ sơ, bị cáo khai nhận: Do sức khỏe yếu không làm việc nặng được nên bị cáo đã tự làm giả bột ngọt của nhãn hiệu Ajinomoto để bán kiếm lời. Bị cáo sản xuất bột ngọt tại phòng trọ nơi bị cáo ở. Để thực hiện công việc này, bị cáo mua bột ngọt xá có in hình 02 con tôm ở chợ Tam Bình, quận Thủ Đức đem về phòng trọ của bị cáo đóng gói vào các vỏ bao bì mua ở Chợ Lớn có in sẵn nhãn hiệu Ajinomoto rồi đem tiêu thụ trên thị trường. Sáng ngày 08/08/2018, bị cáo đang chở 95 gói bột ngọt thành phẩm trên bao bì có ghi nhãn hiệu Ajinomoto đi tiêu thụ thì bị Công an phường Thạnh Lộc, Quận 12 bắt quả tang.

Bị hại trong vụ án Công ty Ajinomoto Việt Nam, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án mặc dù đã được triệu tập hợp lệ quyết định và thông báo ngày giờ xét xử theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nhưng có đơn xin vắng mặt và không yêu cầu về mặt dân sự, về mặt hình sự đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm luận tội vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, sau khi phân tích tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Bùi Văn H phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” theo quy định tại khoản 1 Điều 193 của Bộ luật hình sự và đề nghị xử phạt bị cáo mức án từ 02 (hai) năm đến 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách từ 04 (bốn) năm đến 05 (năm) năm, giao bị cáo về cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Vật chứng vụ án:

- Đối với 95 gói bột ngọt nhãn hiệu Ajinomoto các loại; 175 bao bì mang nhãn hiệu Ajinomoto các loại; 02 bao bì chữ Trung Quốc, có in hình 02 con tôm, loại 25kg/bao; 01 cái chén sứ trắng là công cụ bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, không còn giá trị sử dụng đề nghị căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên tịch thu, tiêu hủy.

- Đối với xe mô tô biển số 51Y6-**** (SK: 506544- HA0801**, SM: 0506355-HA***) qua xác minh do chị Phan Thị Mộng L đứng tên chủ sở hữu, bị cáo Bùi Văn H khai mua lại từ chị L nhưng chưa sang tên, là tài sản chưa xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp đề nghị giao Chi cục Thi

hành án dân sự Quận 12 đăng báo trung ương 03 số trong 03 kỳ liên tiếp để xác định chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp, sau thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng số báo đầu tiên nếu xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp thì trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp, nếu không xác định được thì tịch thu, sung quỹ nhà nước.

- Đối với 01 cái cân “Nhơn Hòa” loại 02kg; 01 máy ép nhiệt hiệu “Impusealfir”; 01 máy ép nhiệt hiệu “Cường Phát” là công cụ, phương tiện bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, đề nghị căn cứ Điều 106 bộ luật tố tụng hình sự tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Tại các bản tự khai, biên bản lấy lời khai, biên bản hỏi cung, biên bản bắt người phạm tội quả tang bị cáo đều trình bày lời khai hoàn toàn tự nguyện, không bị ép cung, nhục hình. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của các Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Trong vụ án này bị cáo Bùi Văn H, bị hại Công ty Ajinomoto Việt Nam, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án mặc dù đã được tổng đạt hợp lệ quyết định đưa vụ án ra xét xử và thông báo ngày giờ xét xử, nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt trong đó bị cáo Bùi Văn H đang điều trị bệnh ung thư phổi và căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án Hội đồng xét xử xét thấy việc vắng của những người này không ảnh hưởng đến việc giải quyết toàn diện, khách quan vụ án nên hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt đối với bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là phù hợp quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[3] Căn cứ lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra thể hiện qua các bản tự khai, bản tường trình, biên bản lấy lời khai, biên bản hỏi cung phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang và vật chứng thu giữ được, đã có đủ căn cứ khẳng định: Bị cáo đã có hành vi sản xuất sản phẩm bột ngọt có gắn nhãn mác của nhãn hiệu Ajinomoto mà không được chủ sở hữu của nhãn hiệu này cho phép, sau đó mang đi tiêu thụ trên thị trường để kiếm lời. Với số lượng hàng hóa do bị cáo làm ra bị bắt quả tang gồm 95 gói bột ngọt loại Ajinomoto các loại không có hóa đơn chứng từ. Tại bản kết luận giám định số 0109/N3.18/TĐ ngày

29/8/2018 của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Các sản phẩm bột ngọt Ajinomoto thành phẩm thu giữ của bị cáo có bao bì và thành phần không đồng nhất với hàng thật do Công ty sản xuất; Với các sản phẩm do bị cáo làm ra như nêu trên là chất được chủ định đưa vào thực phẩm trong quá trình sản xuất, có hoặc không có giá trị dinh dưỡng, nhằm giữ hoặc cải thiện đặc tính của thực phẩm thì đây là hàng phụ gia thực phẩm giả theo quy định tại điểm 13 Điều 2 Luật an toàn thực phẩm năm 2010 của Quốc Hội và khoản 8 Điều 3 Nghị định 185/2013/NĐ-CP, ngày 15/11/2013 của Chính phủ thì đã có đủ cơ sở khẳng định hành vi này của bị cáo là hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” theo quy định tại Điều 193 Bộ luật hình sự.

[4] Bị cáo là người có năng lực hành vi trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức rõ việc làm giả hàng hóa là thực phẩm đem tiêu thụ trên thị trường là vi phạm pháp luật nhưng vì muốn có lợi nhuận bị cáo vẫn cố ý thực hiện.

[5] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến khách thể là trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, xâm phạm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất và buôn bán các mặt hàng kể trên, xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng và có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người;

[6] Từ những phân tích trên đã có đủ cơ sở khẳng định hành vi sản xuất, buôn bán bột ngọt giả như nêu trên của bị cáo với giá trị hàng hóa bị bắt quả tang là 3.574.000 đồng đã phạm vào tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” theo quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[7] Xét tính chất và mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra trong vụ án như đã nêu trên thì lẽ ra cần áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo;

[8] Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét tình tiết bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đang bị bệnh hiểm nghèo ung thư phổi là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự; Mặt khác xét thấy bị cáo hiện có nơi cư trú rõ ràng tội phạm do bị cáo thực hiện là tội phạm nghiêm trọng, từ thời điểm tại ngoại đến nay bị cáo không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nào khác và bị cáo đang phải điều trị căn bệnh hiểm nghèo nên Hội đồng xét xử nhận thấy cần áp dụng mức hình phạt tù vừa bằng mức khởi điểm của khung hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo với thời gian thử thách gấp đôi thời hạn tù, giao bị cáo về chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú để quản lý giáo dục thì cũng đủ tác dụng giáo dục bị

cáo thành người tốt theo quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[9] Về trách nhiệm dân sự: Do Công ty Ajinomoto Việt Nam không yêu cầu bồi thường nên không xem xét giải quyết.

[10] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 95 gói bột ngọt nhãn hiệu Ajinomoto các loại; 175 bao bì mang nhãn hiệu Ajinomoto các loại; 02 bao bì chữ Trung Quốc, có in hình 02 con tôm, loại 25kg/bao; 01 cái chén sứ trắng là công cụ bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, không còn giá trị sử dụng căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên tịch thu, tiêu hủy.

- Đối với xe mô tô biển số 51Y6-**** (SK: 506544- HA080***, SM: 0506355-HA***) qua xác minh do chị Phan Thị Mộng L đứng tên chủ sở hữu, bị cáo Bùi Văn H khai mua lại từ chị L nhưng chưa sang tên, là tài sản chưa xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp cần giao Chi cục thi hành án dân sự Quận 12 đăng báo trung ương 03 số trong 03 kỳ liên tiếp để xác định chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp sau thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng số báo đầu tiên nếu xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp thì trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp nếu không xác định được thì tịch thu, sung quỹ nhà nước

- Đối với 01 cái cân “Nhơn Hòa” loại 02kg; 01 máy ép nhiệt hiệu “Impusealfr”; 01 máy ép nhiệt hiệu “Cường Phát” là công cụ, phương tiện bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước.

[11] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm để tịch thu, sung quỹ nhà nước.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo **Bùi Văn H** phạm tội: **“Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm”**

Áp dụng khoản 1, Điều 193; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo **Bùi Văn H: 02 (hai)** năm tù, nhưng cho bị cáo hưởng án treo, thời gian thử thách là **04 (bốn)** năm tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách, trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, bị cáo được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu, tiêu hủy 95 gói bột ngọt nhãn hiệu Ajinomoto các loại; 175 bao bì mang nhãn hiệu Ajinomoto các loại; 02 bao bì chữ Trung Quốc, có in hình 02 con tôm, loại 25kg/bao; 01 cái chén sứ trắng.

- Giao Chi cục thi hành án dân sự Quận 12 đăng báo trung ương 03 số trong 03 kỳ liên tiếp để xác định chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp 01 (một) xe mô tô biển số 51Y6-**** (SK: 506544- HA080***, SM: 0506355-HA***) sau thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng số báo đầu tiên nếu xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp thì trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp, nếu không xác định được thì tịch thu, sung quỹ nhà nước

- Tịch thu, sung quỹ nhà nước 01 cái cân “Nhơn Hòa” loại 02 kg; 01 máy ép nhiệt hiệu “Impusealfr”; 01 máy ép nhiệt hiệu “Cường Phát”.

(Theo quyết định chuyển vật chứng số 37/QĐ-VKS, ngày 29/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh)

Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 (hai trăm nghìn) đồng để tịch thu, sung quỹ nhà nước.

Căn cứ Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

Nơi nhận:

- | | |
|--------------------------------|------|
| - TAND Tp. Hồ Chí Minh; | (01) |
| - VKSND Quận 12; | (02) |
| - THADS Quận 12; | (01) |
| - THAHS Quận 12; | (08) |
| - Phòng PC27 CA Tp. HCM; | (01) |
| - Công an Quận 12; | (02) |
| - Bị cáo; | (02) |
| - Người tham gia tố tụng khác; | (06) |
| - Lưu hồ sơ vụ án. T 18/. | (04) |

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

Hà Đình Lãng

Bản án số: 300/2017/HSST

Ngày: 18/9/2017

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: **Bà Lê Thị Hợp**
Các Hội thẩm nhân dân: **Bà Phạm Thị Mai Hồng**
Bà Nguyễn Vũ Thị Tuyết Mai

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: **Bà Nguyễn Hồng Phương**

- Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội: Bà Hoàng Thị Dung

Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.

Ngày 18 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 310/2017/HSST ngày 16 tháng 8 năm 2017. Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 278 ngày 17/8/2017 đối với bị cáo:

Kiều Văn S; sinh năm 1973; nơi cư trú: Số 18/248/192 Lê Trọng Tấn, Tổ 2, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Bán buôn; trình độ văn hóa: 7/10; dân tộc: Kinh; con ông Kiều Văn Mỹ và bà Kiều Thị Lâm; vợ là Kiều Thị Phượng - có 02 con; tiền án tiền sự: Không – Danh chỉ bản số 076 lập ngày 19/4/2017 tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an thành phố Hà Nội; cấm đi khỏi nơi cư trú.

Có mặt tại phiên toà.

*** Nguyên đơn dân sự:**

1. Công ty Honda Việt Nam; địa chỉ: Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam; địa chỉ: Xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Hai công ty ủy quyền cho Văn phòng Luật sư Phạm và liên danh; địa chỉ: Số 8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Khoảng 9h ngày 19/12/2016, tổ công tác thuộc đội 5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội kiểm tra hàng hóa tại nhà của Kiều Văn S ở số nhà 18 ngách 248/192 phố Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội phát hiện thấy Kiều Văn S đang đóng gói phụ tùng xe gắn máy không có nhãn hiệu vào túi nylon có in chữ Yamaha và vào vỏ hộp có in sẵn chữ Yamaha. Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện tại tầng 1, tầng 2 có để nhiều phụ tùng xe gắn máy mang nhãn mác, bao bì của Yamaha và Honda. Sơn không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số phụ tùng xe gắn máy đó nên tổ công tác đã lập biên bản thu giữ gồm: 1136 phụ tùng xe gắn máy có nhãn hiệu Yamaha và 360 phụ tùng xe gắn máy có nhãn hiệu Honda. Cụ thể:

- + 59 bộ Nan hoa, có nhãn hiệu Yamaha, không dán mã sản phẩm;
- + 15 bộ Giảm sóc, có nhãn hiệu Yamaha, không dán mã sản phẩm;
- + 170 cái Xéc măng, có nhãn hiệu Yamaha, không dán mã sản phẩm;
- + 43 cái Nhông sau, có nhãn hiệu Yamaha, không dán mã sản phẩm;
- + 10 bộ má phanh, có nhãn hiệu Yamaha, mã sản phẩm: 5TD-F530K-00;
- + 59 cái Dây công tơ mét, có nhãn hiệu Yamaha, không dán mã sản phẩm;
- + 70 cái Dây ga, có nhãn hiệu Yamaha, không dán mã sản phẩm;
- + 40 cái Cần khởi động, có nhãn hiệu Yamaha, không dán mã sản phẩm;

- + 18 cái Chân chống cạnh, có nhãn hiệu Yamaha, không dán mã sản phẩm;
- + 25 cái Công tắc, có nhãn hiệu Yamaha, không dán mã sản phẩm;
- + 40 cái Khóa xăng, có nhãn hiệu Yamaha, không dán mã sản phẩm;
- + 10 cái Nồi côn, có nhãn hiệu Yamaha, mã sản phẩm: 1PB-E6611-10;
- + 07 cái Ty giảm sóc, có nhãn hiệu Yamaha, không dán mã sản phẩm;
- + 33 cái Đĩa phanh, có nhãn hiệu Yamaha, không dán mã sản phẩm;
- + 08 cái Dây le, có nhãn hiệu Yamaha, không dán mã sản phẩm;
- + 30 cái Xích cam, có nhãn hiệu Yamaha, không dán mã sản phẩm;
- + 350 cái Chổi than, có nhãn hiệu Yamaha, không dán mã sản phẩm;
- + 27 cái Lọc gió, có nhãn hiệu Yamaha, không dán mã sản phẩm;
- + 11 cái Giảm sóc, có nhãn hiệu Yamaha, mã sản phẩm: 5VT-E632-00;
- + 25 cái Trục cam, có nhãn hiệu Yamaha, không dán mã sản phẩm;
- + 15 cái Pít tông, có nhãn hiệu Yamaha, không dán mã sản phẩm;
- + 40 cái Vòng bi, có nhãn hiệu Yamaha, không dán mã sản phẩm;
- + 30 cái Lá côn, có nhãn hiệu Yamaha, không dán mã sản phẩm;
- + 01 cái Nòng, có nhãn hiệu Yamaha, không dán mã sản phẩm;
- + 100 cái Dây đồng hồ tốc độ, có nhãn hiệu Honda, mã sản phẩm: 44830-KRS-900;
- + 39 cái Dây ga, có nhãn hiệu Hon da, mã sản phẩm: 17910 - KRS - 900;
- + 08 Dây curoa, có nhãn hiệu Honda, mã sản phẩm: 35010 – KFL – D00;
- + 15 cái Trục cam, có nhãn hiệu Honda, mã sản phẩm: 17211-KPM-000;
- + 11 bộ Bơm xăng, có nhãn hiệu Honda, gồm 02 bộ mã sản phẩm: 17211-KPM - 901 và 09 bộ mã sản phẩm: 16710 – KVG – 901;
- + 40 bộ Bi văng, có nhãn hiệu Honda, mã sản phẩm: 23100 – KWB-901;

- + 100 bộ Chổi than máy, có nhãn hiệu Honda, mã sản phẩm: 31201-187-701;
- + 02 cái Lá côn, có nhãn hiệu Honda, mã sản phẩm: 22201 - KBW -900;
- + 20 Bộ nan hoa, có nhãn hiệu Honda, mã sản phẩm: 44606-171-305TH;
- + 01 cái Ống dẫn xăng, có nhãn hiệu Honda, mã sản phẩm: 17570-K12-900;
- + 01 Cụm má phanh, có nhãn hiệu Honda, mã sản phẩm: 13011-KVB-621;
- + 17 Cầu chì, có nhãn hiệu Honda, mã sản phẩm: 22201-KBW-900;
- + 05 Tay phanh, có nhãn hiệu Honda, mã sản phẩm: 23100 – KWB – 901;
- + 01 Giảm sóc, có nhãn hiệu Honda, mã sản phẩm: 23100-KVB-901;
- + Ngoài ra, Cơ quan công an còn thu giữ tổng số 2250 các loại sản phẩm xe gắn máy gồm 100 cái pít tông, 60 cái củ sâu công tơ mét, 70 cái sạc điện, 43 cái ổ khóa, 10 cái công tắc, 999 cái Lá côn, 32 cái tay phanh; 60 cái dây báo số, 07 cụm phanh đĩa, 13 chân phanh, 499 cái Ác pít tông, 100 cái sâu công tơ mét, 09 bộ má phanh cơ, 20 côn trước, 10 bát côn; 09 cuộn dây điện, 16 cái chế, 17 dây công tắc; 08 trục láp; 35 bộ nan hoa, 15 tay biên; 09 giảm sóc, 29 xích cam, 30 vòng bi bát phốt, 30 ốp chân gương, 20 cái ti thụt và 03 thùng nhãn, vỏ, hộp, túi nylon.

Ngày 22/02/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (PC46) đã có Quyết định trưng cầu giám định số 211/CAHN trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội giám định các chi tiết in trên tem, nhãn mác, bao bì đựng 1496 sản phẩm phụ tùng xe máy nhãn hiệu Honda, Yamaha.

Tại Kết luận giám định số 2931/KLGD-PC54(Đ4) ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận:

- Các chi tiết in trên vỏ bao nilon 1074 phụ tùng xe máy nhãn hiệu Yamaha gồm: 10 bộ má phanh, mã sản phẩm 5TD-F530K-00; 59 bộ nan hoa; 15 bộ giảm sóc; 170 chiếc xéc măng; 43 chiếc nhông sau; 59 chiếc dây công tơ

mét; 70 chiếc dây côn; 40 chiếc cần khởi động; 18 chiếc chân chống nghiêng; 25 chiếc cụm công tắc tay lái; 40 chiếc cụm khóa xăng; 07 chiếc ti giảm sóc; 33 chiếc đĩa phanh; 08 chiếc dây ga; 30 chiếc xích cam; 350 chiếc chổi than; 27 chiếc ruột lọc gió; 40 chiếc vòng bi bát phuộc; 30 chiếc lá côn với các chi tiết in trên vỏ bao nylon các phụ tùng xe gắn máy nhãn hiệu Yamaha mẫu so sánh do Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam cung cấp **không phải do cùng một bản in in ra.**

- Các chi tiết in trên vỏ bao nylon, các chi tiết in tem dán trên 11 phụ tùng xe gắn máy nhãn hiệu Yamaha gồm 10 chiếc nồi côn, mã sản phẩm 1PB-E6611-10 và 01 chiếc xi lanh với các chi tiết in trên vỏ bao nylon, các chi tiết in tem dán trên các phụ tùng xe gắn máy nhãn hiệu Yamaha mẫu so sánh do Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam cung cấp **do cùng một bản in in ra.**

- Các chi tiết in trên vỏ bao nylon của 11 chiếc giảm sóc nhãn hiệu Yamaha, mã sản phẩm 5VT-E6321-00; 15 bộ giảm sóc **không có mẫu so sánh tương ứng nên không tiến hành giám định.**

- Các chi tiết in tem dán trên 25 phụ tùng xe gắn máy nhãn hiệu Yamaha gồm 10 bộ má phanh, mã sản phẩm 5TD-530K-00 và 15 chiếc pít tông với các chi tiết in tem dán trên các phụ tùng xe gắn máy nhãn hiệu Yamaha mẫu so sánh tương ứng do Công ty TNHH Yamaha Motor **không phải do cùng một bản in in ra.**

- Các chi tiết in tem dán trên 360 phụ tùng xe gắn máy nhãn hiệu Honda gồm: 100 chiếc dây công tơ mét, mã sản phẩm 44830-KRS-900, 39 chiếc dây ga mã sản phẩm 17910-KRS-900, 08 chiếc dây đai truyền động, mã sản phẩm 35010-KLF-D00, 15 chiếc trục cam, mã sản phẩm 17211-KPM-000, 02 chiếc cụm bơm xăng mã sản phẩm 16700-KWZ-901, 09 bộ bơm xăng mã sản phẩm 16710-KVG-901, 40 bộ bi văng mã sản phẩm 23100-KWB – 901, 100 bộ chổi than máy đề, mã sản phẩm 31201-187-701; 02 chiếc đĩa ma sát ly hợp mã sản phẩm 22201-KBW-900, 20 bộ nan hoa mã sản phẩm 44606-171-305TH, 01 chiếc ống dẫn xăng mã sản phẩm 17570-K12-900, 01 bộ má phanh mã sản

phẩm 13011-KBW-900, 05 chiếc tay phanh bên phải mã sản phẩm 23100-KWB-901, 01 chiếc giảm sóc mã sản phẩm 231- KVB - 901 với các chi tiết in tem dán các phụ tùng xe gắn máy nhãn hiệu Honda mẫu so sánh tương ứng do Công ty Honda Việt Nam **không phải do cùng một bản in in ra.**

Văn phòng luật sư Phạm và liên danh là đơn vị đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Honda Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Yamaha Motor Việt Nam đã cung cấp bảng giá từng phụ tùng xe gắn máy. Căn cứ bảng giá sản phẩm phụ tùng xe gắn máy chính hãng Honda, Yamaha áp dụng tại thời điểm ngày 19/12/2016 xác định được tổng số phụ tùng xe gắn máy đã được giám định có đủ căn cứ kết luận 1459 phụ tùng xe gắn máy giả nhãn hiệu Honda, Yamaha do Kiều Văn S buôn bán tương đương với số lượng hàng thật có giá trị là 194.630.061 đồng.

Quá trình điều tra xác định:

Kiều Văn S bắt đầu kinh doanh buôn bán phụ tùng xe gắn máy từ năm 2013. Trong quá trình kinh doanh, Sơn thấy phụ tùng xe máy nhãn hiệu Honda và nhãn hiệu Yamaha được người tiêu dùng ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn các thương hiệu khác nên Sơn đã nảy sinh ý định mua phụ tùng xe gắn máy giả nhãn hiệu Honda và nhãn hiệu Yamaha để đem bán sẽ thu được lợi nhuận cao hơn. Khoảng giữa năm 2016, qua mạng Internet trên trang rao vặt, Sơn tìm hiểu và biết có đối tượng tên là A Văn là người Trung Quốc địa chỉ ở phường KaLong - Thành phố Móng Cái và đối tượng tên là Thịnh ở thành phố Huế (không rõ lai lịch, địa chỉ) có bán phụ tùng xe gắn máy giả nhãn hiệu Honda và Yamaha nên Sơn đã liên lạc với A Văn và Thịnh để đặt vấn đề mua. Hai bên thỏa thuận: Khi có nhu cầu mua phụ tùng xe gắn máy không rõ xuất xứ, Sơn sẽ thông báo cho A Văn hoặc Thịnh số lượng và hai bên thống nhất giá mua, bán. A Văn và Thịnh sẽ cho người chở phụ tùng xe gắn máy có đựng trong túi nylon trên túi có in chữ Yamaha hoặc Honda có dán mác in mã sản phẩm hoặc một số phụ tùng xe gắn máy không có dán nhãn mác cùng vỏ hộp bằng bìa cát tông in chữ Yamaha giao tại nhà Sơn ở số nhà 18 ngách 248/192 phố Lê Trọng

Tấn - phường Định Công - quận Hoàng Mai - TP Hà Nội. Sơn sẽ trả tiền cho A Văn hoặc Thịnh thông qua người chở hàng.

Khi nhận được hàng của A Văn hoặc Thịnh, Sơn đem vỏ hộp bằng bìa cát tông có in nhãn Yamaha, thuê anh Hoàng Việt Công, sinh năm: 1982, ĐKNKTT: xóm 2 xã Xuân Lai - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa, là nhân viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn in mỹ thuật Đông Dương địa chỉ 12 ngõ 207 Bùi Xương Trạch - Thanh Xuân - Hà Nội dán và làm thành vỏ hộp. Sơn và anh Công khai Công đã dán, gấp số lượng hộp cụ thể: Hộp Yam đen đỏ: 4730 chiếc, đơn giá 450 đồng/chiếc, số tiền 2.128.500 đồng. Hộp nền vàng cán bóng 5180 chiếc, đơn giá 600 đồng/chiếc, số tiền 3.108.000 đồng. Tổng số tiền trong giấy biên nhận kiêm đơn đặt hàng là 5.236.500 đồng.

Sau đó Sơn cho số phụ tùng xe gắn máy đã được đóng vào hộp đem bán cho anh Đỗ Hải Đăng chủ cửa hàng ở Ngã tư biển thể Thị trấn Đông Anh - Hà Nội, anh Nguyễn Văn Trọng chủ cửa hàng ở số 119 Thúy Ái 2 phường Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội và một số cửa hàng trên địa bàn Hà Nội (Sơn không nhớ địa chỉ). Ngoài ra, Sơn còn bán lẻ cho khách tại nhà. Để tránh sự phát hiện của người tiêu dùng cũng như các Cơ quan chức năng, Sơn còn dùng thủ đoạn mua một số loại phụ tùng xe gắn máy chính hãng Honda và Yamaha để bán cùng các loại phụ tùng giả nhãn hiệu Honda, Yamaha. Trong quá trình buôn bán phụ tùng xe gắn máy gồm hàng giả và hàng chính hãng, Sơn khai thu lãi được khoảng 100.000.000 đồng.

Đối với Kiều Thị Phụng (là vợ của Kiều Văn S) và Hoàng Văn Công (là người Sơn thuê làm vỏ hộp), quá trình điều tra xác định các đối tượng này không biết Sơn đã mua, bán phụ tùng xe gắn máy nhãn hiệu Honda và Yamaha. Do đó, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Văn Trọng, quá trình điều tra xác định các đối tượng này có mua phụ tùng xe gắn máy nhãn hiệu Yamaha, Honda của Sơn, sau đó bán lại cho khách hàng nhưng không biết đó là hàng giả nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với đối tượng tên A Văn và Thịnh là người bán phụ tùng xe máy giả nhãn hiệu Honda, Yamaha cho Kiều Văn S, quá trình điều tra do không xác định được tên, tuổi địa chỉ cụ thể nên ngày 27/6/2017, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách tài liệu liên quan đến đối tượng A Văn và Thịnh để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Đối với số tang vật gồm 2.250 phụ tùng xe máy các loại và 03 thùng cát tông có nhãn, vỏ hộp, túi nylon đã thu giữ của Kiều Văn S, Công ty Honda Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Yamaha Motor Việt Nam không cung cấp được mẫu so sánh để giám định nên chưa kết luận được số hàng hóa trên là thật hay giả. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách rút tài liệu và tang vật liên quan đến hành vi buôn bán 2.250 phụ tùng xe máy trên để tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào có mẫu so sánh sẽ tiến hành giám định xử lý sau.

Cáo trạng số 259 ngày 10/8/2017, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố Kiều Văn S về tội "Buôn bán hàng giả". Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 156 Bộ luật hình sự.

- Tại phiên tòa bị cáo khai nhận có mức độ. Qua đấu tranh mới thừa nhận lời khai tại cơ quan điều tra là đúng và đề nghị xem xét khoan hồng cho bị cáo.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội kết luận vụ án: Tại phiên tòa bị cáo nhận tội, phù hợp lời khai nhân chứng, vật chứng thu được, kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, đủ cơ sở kết luận bị cáo Kiều Văn S phạm tội "Buôn bán hàng giả". Do đó, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội giữ nguyên quan điểm truy tố tại Bản cáo trạng số 259 ngày 10/8/2017 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.

Bị cáo phạm tội trong một thời gian dài. Vì vậy cần thiết áp dụng hình phạt tù. Có xem xét thành khẩn, nhân thân không tiền án tiền sự, đã nộp tiền thu lời bất chính để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

Đề nghị áp dụng điểm e khoản 2 Điều 156; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, xử phạt Kiều Văn S từ 36 đến 42 tháng tù.

Do bị cáo không có việc làm ổn định nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Tịch thu xung công 100.000.000 đồng tiền hưởng lợi bất chính do bị cáo nộp.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm. Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện, đầy đủ tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo...

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Bị cáo nhận tội, phù hợp biên bản kiểm tra hàng hóa tại nhà Kiều Văn S ở số 18 ngách 248/192 phố Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, do Tổ Công tác thuộc Đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, thực hiện ngày 19/12/2016, phù hợp kết luận giám định số 2931/KLGD-PC54 (Đ4) ngày 18/5/2017 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Vì mục đích tư lợi, khoảng từ giữa năm 2016, Kiều Văn S đã có hành vi mua bán phụ tùng xe máy của đối tượng A Văn là người Trung Quốc và đối tượng tên Thịnh ở thành phố Huế (không rõ lai lịch, địa chỉ). Khi có nhu cầu, Sơn liên lạc với A Văn, Thịnh để đặt vấn đề mua. Hai bên thỏa thuận, Sơn sẽ thông báo cho A Văn hoặc Thịnh số lượng, 2 bên thống nhất giá mua bán. A Văn và Thịnh sẽ cho người chở phụ tùng xe gắn máy đựng trong túi nilon, trên túi có in chữ Yamaha hoặc Honda có dán mác in mã sản phẩm hoặc một số phụ tùng xe gắn máy không có nhãn mác cùng vỏ hộp bìa carton in chữ Yamaha, giao tại nhà Kiều Văn S ở 18 ngách 248/192 Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Sơn sẽ trả tiền cho A Văn, Thịnh thông qua người chở hàng.

Khi nhận được hàng, Sơn đem vỏ hộp bằng bìa carton có in nhãn Yamaha, thuê anh Hoàng Viết Công dán và làm thành vỏ hộp. Sau đó Sơn cho số phụ tùng xe gắn máy đã được đóng vào hộp đem bán. Số hàng còn lại ngày

19/12/2016 đã bị thu giữ là 1459 phụ tùng xe máy, trong đó có 1099 nhãn hiệu Yamaha và 360 nhãn hiệu Honda, có giá trị tương đương với giá trị hàng thật là 194.630.061 đồng.

Hành vi nêu trên của bị cáo Kiều Văn S đã phạm tội “Buôn bán hàng giả” – phạm vào điểm e khoản 2 Điều 156 Bộ luật hình sự.

Bản cáo trạng số 259 ngày 10/8/2017 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Kiều Văn S về tội danh và điều luật áp dụng là có căn cứ.

Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm quy định của nhà nước trong lĩnh vực quản lý thị trường, xâm phạm lợi ích của người tiêu dùng, quyền được bảo hộ của các doanh nghiệp, các nhà sản xuất, lượng hàng giả nhiều, buôn bán trong một thời gian dài, theo lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa thu lợi bất chính lớn. Do đó, với bị cáo cần thiết áp dụng hình phạt tù, cách ly khỏi xã hội một thời gian.

Khi lượng hình cũng xét: Bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, đã tự nguyện nộp tiền hưởng lợi bất chính – là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

* Vật chứng: Cho tịch thu tiêu hủy.

* Án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Bởi các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Kiều Văn S phạm tội "Buôn bán hàng giả".

- Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 156; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76; Điều 99; Điều 231; Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/QH14 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.

Xử phạt: Kiều Văn S 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

* Vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 1136 phụ tùng xe gắn máy, có nhãn hiệu Yamaha, 360 phụ tùng xe gắn máy có nhãn hiệu Honda.

(Vật chứng có tình trạng, đặc điểm như Biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội và Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội).

Buộc bị cáo truy nộp 100.000.000 đồng tiền thu lời bất chính để xung công. Xác nhận bị cáo đã nộp 100.000.000 đồng tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội (Biên lai thu tiền số 0006930 ngày 08/9/2017).

* Án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo, vắng mặt nguyên đơn dân sự. Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Nguyên đơn dân sự có quyền kháng cáo về phần bồi thường thiệt hại trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Những người tham gia tố tụng;
- Gửi UBND xã phường nơi bị cáo cư trú thay thông báo kết quả xét xử;
- Lưu HS vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Lê Thị Hợp

Feel free to go with the truth