

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: **2601/2023/HC-ST**

Ngày: 20/12/2023

V/v Khiếu kiện quyết định hành
chính trong lĩnh vực quản lý bảo
hộ nhãn hiệu hàng hóa.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Hiếu

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Lê Thị Nhanh

2. Bà Phan Ngọc Huệ

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Long Tiền Nhật

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Bà Trương
Thị Hồng Hoa - Kiểm sát viên.

Vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, tại phòng xử án của Tòa án nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh, đã xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số
94/HCST ngày 24 tháng 3 năm 2020 về việc “Khiếu kiện quyết định hành
chính trong lĩnh vực quản lý bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa”.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 5067/2023/QĐXXST-HC ngày
01 tháng 11 năm 2023, giữa:

Người khởi kiện: Bà Lý Thị Kim L

Địa chỉ: 431 đường T, Phường T, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Điền Thế N (Có mặt)

Người bị kiện: Cục SHTT

Địa chỉ: 384-386 đường T, quận X, Thành phố Hà Nội

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Lê H – Phó Cục trưởng Cục
SHTT (Giấy ủy quyền số 4550/GUQ-SHTT ngày 21/11/2023 (Có mặt)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Ông Phan Thanh T – chuyên
viên phòng thực thi và giải quyết khiếu nại. (Có mặt)

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Bạch Đ

Địa chỉ: 23D đường T, Phường V, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện ủy quyền: Bà Dương Hoàng L và/hoặc bà Trần Thị H; ông
Nguyễn Vũ Quân (Có mặt)

NHẬN THẤY

Theo đơn kiện ngày 03/ 3/ 2020 Bà Lý Thị Kim L và trình bày tại Tòa (Ông Điền Thế N là đại diện ủy quyền của người khởi kiện):

Yêu cầu:

- Hủy bỏ toàn bộ Quyết định số 3675/QĐ-SHTT ngày 31/7/2019 về việc giải quyết hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 292325, do đã ban hành trái với qui định pháp luật cả về hình thức lẫn nội dung.
- Khôi phục hiệu lực GCN ĐKNH 292325 của Bà Lý Thị Kim L, do trên cơ sở hủy bỏ toàn bộ quyết định số 3675/QĐ-SHTT.

Với những lý do sau:

Ngày 06/01/2016, Bà Lý Thị Kim L có nộp đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2016-00250 đến Cục SHTT và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 292325 theo Quyết định số 86842/QĐ-SHTT ngày 07/12/2017 của Cục SHTT, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn.

Ngày 09/01/2020, bà L có nhận được một văn bản số 25/LC của Công ty Cổ phần dược phẩm LC do bà Nguyễn Bạch Đ làm đại diện gửi đến địa chỉ Nhà thuốc LC của hộ gia đình tôi tại 223 đường N, Phường XM, quận G với nội dung yêu cầu chấm dứt ngay việc sử dụng nhãn hiệu NHÀ THUỐC LC và tháo dỡ phần chữ “Nhà thuốc LC” trên biển hiệu.

Qua điều tra, bà L được biết là vào ngày 31/7/2019, ông Đinh Hữu P - Cục trưởng Cục SHTT đã ban hành Quyết định số 3675/QĐ-SHTT về việc giải quyết hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 292325 với nội dung ghi tại Điều 1 là *“hủy bỏ hiệu lực GCN ĐKNH số 292325 bảo hộ nhãn hiệu LC cấp ngày 07/12/2017 cho Bà Lý Thị Kim L theo đề nghị của ông/bà Nguyễn Bạch Đ”*. Chính vì quyết định này được ban hành mà bà Nguyễn Bạch Đ mới được cấp GCN ĐKNH số 341341 để bảo hộ cho nhãn hiệu “Nhà thuốc LC” của bà Đ và trên cơ sở đó, bà Đ đã đưa ra các yêu cầu như nội dung văn bản số 25/LC nêu trên.

Trong nội dung Quyết định số 3675/QĐ-SHTT có các vấn đề cần lưu ý tại Mục căn cứ và Mục I - Quyết định 3675 do ông Đinh Hữu P ký, cụ thể ghi rõ là:

“Xét đơn ĐN1-2018-00159 ngày 23/7/2018 của ông/bà Nguyễn Bạch Đ (23D đường T, Phường V, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCN ĐKNH) số 292325 bảo hộ nhãn hiệu “LC” cho dịch vụ thuộc nhóm 35 và 44 cấp ngày 07/12/2017 cho Bà Lý Thị Kim L ...”;

“Cục SHTT đã 2 lần thông báo (Công văn 11947/SHTT-TTKN ngày 26/10/2018 và công văn số 3399/SHTT-TTKN ngày 22/02/2019) nhưng Bà Lý Thị Kim L không có ý kiến trả lời”.

Tại Mục II - Quyết định 3675 do ông Đinh Hữu P ký cũng có ghi rõ là:

“Các chứng cứ của ông/bà Nguyễn Bạch Đ cho thấy nhãn hiệu “LC” theo GCN ĐKNH 292325 bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “LC” đồng thời là tên thương mại Nhà thuốc LC; chuỗi thương mại Nhà thuốc CL bao gồm các cửa hàng thuốc CL có tiếng tại TP. Hồ Chí Minh đã được sử dụng rộng rãi trước ngày Bà Lý Thị Kim L đăng ký và sử dụng nhãn hiệu nêu trên cho các dịch vụ cùng loại với các dịch vụ của ông/bà Nguyễn Bạch Đ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ và ảnh hưởng đến uy tín của ông/bà Nguyễn Bạch Đ”.

1. Về mặt hình thức:

Căn cứ Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN năm 2017 hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 29/12/2017, tại *Mục 1 Điểm 21.3 Xử lý yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ*

a) *Trường hợp người thứ ba yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ, trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu, Cục SHTT thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng bảo hộ trong đó ấn định thời hạn là 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến. Cục SHTT có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ văn bằng bảo hộ liên quan.*

b) Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục SHTT ra quyết định chấm dứt/hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt/hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ theo quy định tại khoản 4 Điều 95 và khoản 4 Điều 96 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Thời hạn ra quyết định và thông báo nêu tại điểm này là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn 02 tháng nêu tại điểm 21.3.a mà chủ văn bằng không có ý kiến hoặc kể từ ngày nhận được ý kiến của chủ văn bằng. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng có ý kiến khác với chủ đơn yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Có thể thấy rõ là:

- Ngày ra thông báo lần 1 theo công văn 11947/SHTT-TTKN là 26/10/2018 đã vi phạm nghiêm trọng quy định tại Điều 21.3a nêu trên vì ngày nhận được yêu cầu của người thứ ba là ngày 23/7/2018 và ngày 23/8/2018 là ngày cuối cùng Cục SHTT có trách nhiệm phải thông báo cho bà L. Bà L hoàn toàn có thể khẳng định được ngày 23/7/2018 là ngày Cục SHTT đã nhận

được văn bản ý kiến của người thứ ba (bà Nguyễn Bạch Đ) về việc đề nghị hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu của bà L trên cơ sở xác nhận bằng văn bản ngày 14/8/2019 của chính bà Nguyễn Bạch Đ mà bà L có nộp kèm đơn khởi kiện này.

- Tiếp theo, nếu tính ngày thông báo theo công văn thứ 2 số 3399/SHTT-TTKN của Cục SHTT là 22/02/2019 thì quyền trả lời thông báo này của bà L sẽ được tính là đến hết ngày 22/4/2019 và ngày Cục trưởng Cục SHTT được quyền ban hành quyết định hủy bỏ hiệu lực văn bằng của bà L là đến hết ngày 22/7/2019 do bà L không có ý kiến trả lời. Quyết định số 3675/QĐ-SHTT được ban hành ngày 31/7/2019 là sai luật.

2. Về mặt nội dung

Bà L thực sự không tìm thấy bất cứ chứng cứ hay căn cứ pháp lý nào cho thấy bà Nguyễn Bạch Đ là chủ sở hữu nhãn hiệu và chủ sở hữu tên thương mại “LC” trước ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của bà L;

Cuối cùng, không thể có bất cứ chứng cứ nào cho thấy “chuỗi thương mại Nhà thuốc CL bao gồm các cửa hàng thuốc CL” có tiếng tại TP. Hồ Chí Minh đã được sử dụng rộng rãi trước ngày Bà Lý Thị Kim L đăng ký và sử dụng nhãn hiệu LC ...” *lại có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ* và ảnh hưởng đến uy tín của ông/bà Nguyễn Bạch Đ.

3. Mặt khác:

Trong trường hợp có tồn tại tên thương mại Nhà thuốc LC trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của tôi thì căn cứ Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN năm 2017 hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 29/12/2017, *tại Mục 5 Điểm 39.7b* đã quy định rõ “nguồn thông tin tham khảo” mà xét nghiệm viên Cục SHTT cần tra cứu khi đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu *“ngoài nguồn thông tin tối thiểu nêu tại điểm 39.7.a trên đây, như các đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, tên thương mại...”*. Vậy, tại thời điểm cấp GCN ĐKNH số 292325 cho bà L, Cục SHTT đã biết rõ nguồn thông tin về tên thương mại đã tồn tại từ trước, nói cách khác, Cục SHTT đã xem xét đến “nguồn thông tin tham khảo” là tên thương mại của bên thứ ba và Cục SHTT đã cấp GCN ĐKNH số 292325 cho bà L nghĩa là Cục SHTT đã khẳng định nhãn hiệu LC của bà L không xâm phạm quyền đối với tên thương mại đã có từ trước do không tương tự đến mức gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Vậy việc ban hành Quyết định số 3675/QĐ-SHTT ngày 31/7/2019 của ông Cục trưởng Cục SHTT là nhận thức tùy tiện chứ không hề áp dụng bất cứ quy định pháp luật liên quan nào!

Tiếp theo, theo quy định tại Điều 16.2 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định và hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/12/2014 thì: *“Phạm vi quyền đối với tên thương mại được xác định theo phạm vi bảo hộ tên thương mại, gồm tên thương mại, lĩnh vực kinh doanh và lãnh thổ kinh doanh trong đó tên thương mại được chủ thể mang tên thương mại sử dụng một cách hợp pháp. Việc đăng ký tên gọi của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong thủ tục kinh doanh không được coi là sử dụng tên gọi đó mà chỉ là một điều kiện để việc sử dụng tên gọi đó được coi là hợp pháp.”*

Theo đó, văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN năm 2017, tại Mục 1 Điểm 1.6 đã quy định rõ: *“khi sử dụng quyền và giải quyết tranh chấp quyền đối với tên thương mại, chủ thể có tên thương mại phải chứng minh quyền của mình bằng các chứng cứ thể hiện thời gian, lãnh thổ, lĩnh vực trong đó tên thương mại đã được chủ thể đó sử dụng”*. Tại Điều 4 Khoản 21 của Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ do Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 25/6/2019 chỉ quy định *“Khu vực kinh doanh quy định tại khoản này là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bán hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng”*. Hiện nay, pháp luật chưa có quy định nào hướng dẫn khu vực địa lý được xác định như thế nào và khu vực địa lý có thể được hiểu là xác định theo đơn vị hành chính lãnh thổ (cấp tỉnh) hay không. Luật Sở hữu trí tuệ cũng không quy định rõ “danh tiếng” của tên thương mại được xác định như thế nào tại khu vực địa lý mà tên thương mại đó được sử dụng.

Tóm lại, ngay cả khi có tồn tại từ trước tên thương mại Nhà thuốc LC của ông Nguyễn Quang C (sau nhượng quyền cho bà Đ) thì cũng không có căn cứ pháp lý nào để xác định “danh tiếng” của tên thương mại này, đồng thời không có căn cứ pháp lý xác định phạm vi mà tên thương mại này được bảo hộ (phạm vi bảo hộ) để có thể thực thi quyền được bảo hộ là hủy bỏ GCN ĐKNH 292325 của bà L là không có căn cứ.

Người bị kiện - Cục SHTT có Văn bản số 11240/SHTT-TTKN ngày 03/12/2021 và Văn bản số 4452/SHTT-TTKN ngày 21/11/2023 trình bày:

1. Về tính hợp pháp của Quyết định số 3675/QĐ-SHTT

Theo Quyết định số 3675/QĐ-SHTT, GCNĐKNH số 292325 bảo hộ nhãn hiệu “LC” cho các dịch vụ thuộc nhóm 35 và 44 bị huỷ bỏ hiệu lực theo các quy định tại điểm g, k khoản 2 Điều 74 và Điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (sau đây gọi là Luật Sở hữu trí tuệ) do không có khả năng phân biệt (tức là không đáp ứng điều kiện bảo hộ). Cụ thể là:

Theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là “dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên”. Trong trường hợp này, nhãn hiệu “LC” theo GCNĐKNH số 292325 bị coi là không có khả năng phân biệt do tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “LC” của Hộ kinh doanh Nhà thuốc LC, Hộ kinh doanh Nhà thuốc LC Hai, Hộ kinh doanh Nhà thuốc LC 3, Hộ kinh doanh Nhà thuốc LC 4 đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi bởi Ông Nguyễn Quang C (đã được chuyển nhượng cho Bà Nguyễn Bạch Đ theo Hợp đồng chuyển nhượng tài sản và quyền khai thác chuỗi Nhà thuốc LC ký ngày 17/12/2016) cho dịch vụ tương tự từ trước ngày nộp đơn (06/01/2016). Điều này được thể hiện ở các thông tin về mạng lưới các cơ sở kinh doanh (gồm 04 Nhà thuốc LC), sự thừa nhận của khách hàng và các đối tác kinh doanh (như được thể hiện trong các tài liệu đã gửi Quý Toà theo công văn số 11240/SHTT-TTKN ngày 03/12/2021).

Theo quy định tại điểm k khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là “dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ”. Trong trường hợp này, nhãn hiệu “LC” theo GCNĐKNH số 292325 còn bị coi là không có khả năng phân biệt do tương tự với tên thương mại “LC” đang được Hộ kinh doanh Nhà thuốc LC, Hộ kinh doanh Nhà thuốc LC 4, Hộ kinh doanh Nhà thuốc LC Hai sử dụng và việc sử dụng nhãn hiệu “LC” cho danh mục dịch vụ theo GCNĐKNH số 292325 có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của dịch vụ.

Các tài liệu đã được Cục SHTT xem xét để ban hành Quyết định số 3675/QĐ-SHTT bao gồm (xem các tài liệu đã gửi Quý Toà theo công văn số 11240/SHTT-TTKN ngày 03/12/2021):

- Bản sao có xác nhận công chứng Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 41C8013647 ngày 17/4/2012 của Hộ kinh doanh Nhà thuốc LC tại địa chỉ 375 đường T, phường T, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; Bản sao có xác nhận công chứng Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 41C8016458 ngày 06/2/2014 của Hộ kinh doanh Nhà thuốc LC 4 tại địa chỉ: 409 đường T, phường T, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; Bản sao có xác nhận công chứng Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 41C8017220 ngày 20/10/2014 của Hộ kinh doanh Nhà thuốc LC Hai tại địa chỉ: 399 đường

T, phường T, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; Hợp đồng chuyển nhượng tài sản và quyền khai thác chuỗi Nhà thuốc LC ký ngày 17/12/2016 giữa Ông Nguyễn Quang C và Bà Nguyễn Bạch Đ; Chứng nhận Hộ kinh doanh Nhà thuốc LC đạt chuẩn Hàng thật - thương hiệu chính hãng do Viện Sở hữu trí tuệ quốc tế cấp ngày 09/11/2015; Chứng nhận giải thưởng “Tầm nhìn Á Đông lần 1” do ban điều hành diễn đàn khoa học nhân lực quốc tế cấp ngày 27/8/2012; Chứng nhận thương hiệu Việt tiêu biểu vì quyền lợi người tiêu dùng 2014 ngày 25/4/2014; Chứng nhận nhà thuốc vàng LC đạt thành tích xuất sắc sản phẩm Sanofi - Aventis quý 4/2007; Bằng khen Nhà thuốc LC - Quận 3 đạt danh hiệu nhà thuốc VIP năm 2003; Giải nhất đại lý xuất sắc năm 2010-2012 của hệ thống Nhà thuốc LC ngày 15/10/2013; Chứng nhận Nhà thuốc LC 3, khách hàng kim cương năm 2016.

Vì các lý do nêu trên, Cục SHTT cho rằng việc ban hành Quyết định số 3675/QĐ-SHTT là đúng theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

2. Về các lý do khởi kiện của Bà Lý Thị Kim L, nhận thấy:

Việc Cục SHTT chưa thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng bảo hộ trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực (23/7/2018) và chưa ban hành Quyết định huỷ bỏ hiệu lực trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn 02 tháng nêu tại điểm 21.3a Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN là phù hợp do đây là khoảng thời gian theo Luật định để xử lý. Tuy nhiên vì các lý do khác nhau, việc xử lý này có thể bị kéo dài. Việc kéo dài hơn 01 tháng mới xử lý ý kiến của người thứ ba và thông báo cho chủ văn bằng bảo hộ không phải là căn cứ pháp lý để làm ảnh hưởng đến hiệu lực của quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định này. Thực tế, Cục SHTT đã thông báo và chuyển thông tin về ý kiến của người thứ ba một cách đầy đủ cho chủ GCNĐKNH số 292325 bảo hộ nhãn hiệu “LC” là Bà Lý Thị Kim L để Bà L có đủ thời gian phản hồi về ý kiến của người thứ ba này (có đến 9 tháng để Bà L có thể phản hồi đối với ý kiến của người thứ ba, cụ thể thông báo lần đầu bằng công văn số 11947/SHTT-TTKN ngày 26/10/2018 và nhắc lại bằng công văn số 3399/SHTT-TTKN ngày 22/02/2019 trước khi ra Quyết định số 3675/QĐ-SHTT ngày 31/7/2019). Do đó, lý do khởi kiện thứ nhất và thứ hai của Bà Lý Thị Kim L là không có cơ sở.

Các chứng cứ nêu tại mục 1 của công văn này (xem các tài liệu đã gửi Quý Toà theo công văn số 11240/SHTT-TTKN ngày 03/12/2021) là đủ để chứng minh nhãn hiệu “LC” đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi trước ngày nộp đơn (06/01/2016). Trong khi đó, Bà Lý Thị Kim L không có ý kiến phản bác có cơ sở đối với những căn cứ mà bên yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực

GCNĐKNH số 292325 đưa ra và được sử dụng làm căn cứ để ban hành Quyết định số 3675/QĐ-SHTT. Do đó, lý do khởi kiện thứ ba của Bà Lý Thị Kim L là không có cơ sở.

Việc Cục SHTT, mặc dù đã tra cứu các nguồn thông tin tham khảo ngoài nguồn thông tin tối thiểu nêu tại điểm 39.7a Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN (bao gồm tên thương mại), nhưng vẫn cấp GCNĐKNH số 292325 bảo hộ nhãn hiệu “LC” cho Bà Lý Thị Kim L không phải là căn cứ để không chấp nhận yêu cầu hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNH này của bên thứ ba theo các thông tin thực tế, kể cả thông tin về nhãn hiệu hay tên thương mại của cá nhân, tổ chức khác được bảo hộ mà thuộc phạm vi nguồn thông tin tối thiểu. Do đó, lập luận này hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả giải quyết đề nghị hủy bỏ hiệu lực và tính hợp pháp của Quyết định số 3675/QĐ-SHTT. Thực tế, tên thương mại là một nguồn thông tin cần thiết để phục vụ cho việc đăng ký nhãn hiệu, cụ thể là để tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu. Tuy nhiên, do cơ sở dữ liệu tên thương mại (kể cả tên thương mại dựa trên việc sử dụng tên của doanh nghiệp) không được xây dựng bởi bất kỳ cơ quan nào và luôn biến động phụ thuộc vào quá trình sử dụng của cá nhân và tổ chức trong hoạt động kinh doanh, nên việc làm rõ thông tin này trong quá trình thẩm định được thực hiện theo cơ chế mở, cụ thể là thông qua việc công bố đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp và công bố nhãn hiệu được chấp nhận bảo hộ trên Công báo Sở hữu công nghiệp được phát hành định kỳ hằng tháng để người có quyền và lợi ích liên quan (như người có tên thương mại bị xâm phạm) cung cấp thông tin cho Cục SHTT hoặc thực hiện thủ tục phản đối cấp văn bằng bảo hộ hoặc thực hiện thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ khi văn bằng bảo hộ đã được cấp ra. Điều này có nghĩa là, Cục SHTT không có cơ sở dữ liệu và không có khả năng tự thu thập thông tin, tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu dựa trên tên thương mại đang được sử dụng, tức được bảo hộ, tại Việt Nam. Khi chủ sở hữu tên thương mại biết được thông tin về nhãn hiệu được bảo hộ tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại, họ vẫn có quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ trên cơ sở các quy định tại điểm k khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ. Do đó, lý do khởi kiện thứ tư của Bà Lý Thị Kim L là không có cơ sở.

Các chứng cứ nêu tại mục 1 của công văn này (xem các tài liệu đã gửi Quý Tòa theo công văn số 11240/SHTT-TTKN ngày 03/12/2021) là đủ để chứng minh tên thương mại “LC” đã được sử dụng hợp pháp trong cùng lĩnh vực kinh doanh được phẩm và cùng khu vực kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ sở hữu nhãn hiệu “LC” theo GCNĐKNH số 292325 theo các quy định pháp luật tại khoản 21 Điều 4, điểm b khoản 3 Điều 6, điểm k

khoản 2 Điều 74, Điều 76, khoản 2 Điều 121, khoản 6 Điều 124, khoản 2 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ, khoản 3 Điều 6, khoản 2 Điều 16 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, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010, điểm 1.6, 39.7b, 39.12a(ii) Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN. Việc trong Quyết định số 3675/QĐ-SHTT thể hiện nhầm nhà thuốc “LC” thành “CL” chỉ là thiếu sót mang tính kỹ thuật và không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của Quyết định này. Do đó, lý do khởi kiện thứ năm của Bà Lý Thị Kim L là không có cơ sở.

Tổng hợp các ý kiến và lập luận nêu trên, Cục SHTT không đồng ý với đơn khởi kiện của Bà Lý Thị Kim L.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – bà Nguyễn Bạch Đ trình bày:

Không đồng ý khởi kiện của Bà Lý Thị Kim L. Bà L chỉ nhằm duy trì quyền sở hữu đối với nhãn hiệu LC, lợi dụng danh tiếng của Nhà thuốc LC

Tại phiên Tòa sơ thẩm:

- Đại diện của bà L yêu cầu Tòa thu thập chứng cứ xác nhận chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc của các Dược sĩ đã hợp tác với ông Nguyễn Quang C, là chủ cơ sở của bốn Nhà thuốc LC. Chủ cơ sở thì không cần có chứng chỉ hành nghề kinh doanh.

- Đại diện Người bị kiện - Cục SHTT không đồng ý khởi kiện của bà L. Cần phân biệt giữa người đứng tên kinh doanh thuốc với chủ cơ sở.

- Đại diện người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - bà Nguyễn Bạch Đ không đồng ý khởi kiện của bà L.

- Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Cục SHTT thống nhất bảo lưu Quyết định 3675/QĐ-SHTT ngày 31/7/2019

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã tuân thủ đúng Luật tố tụng hành chính khi tiến hành giải quyết vụ án. Về thời hạn chuẩn bị xét xử có vi phạm. Việc tuân theo pháp luật của những người tham gia tố tụng chấp hành đúng. Bà L đăng ký nhãn hiệu LC trùng với tên của người khác đã được sử dụng rộng rãi và danh tiếng trên thị trường. Do đó Cục SHTT ban hành Quyết định 3675/QĐ-SHTT ngày 31/7/2019 hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 292325 đã cấp cho bà L là có cơ sở. Đề nghị Hội đồng xét xử bác yêu cầu khởi kiện của Bà Lý Thị Kim L.

XÉT THẤY:

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

[1]. Quyền khởi kiện và thời hiệu:

Ngày 03/3/2020, Bà Lý Thị Kim L có đơn kiện yêu cầu hủy quyết định 3675/QĐ-SHTT ngày 31/7/2019 về việc hủy bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 29235 bảo hộ nhãn hiệu “LC” cấp ngày 07/ 12/ 2017 cho Bà Lý Thị Kim L theo đề nghị của bà Nguyễn Bạch Đ (gọi tắt là quyết định 3675/2019/QĐ-SHTT)

Bà L có quyền khởi kiện đối với quyết định này;

Yêu cầu Cục SHTTn thực hiện nhiệm vụ công vụ - khôi phục hiệu lực GCN ĐKNH 292325 của Bà Lý Thị Kim L, trong trường hợp Quyết định 3675/2019/QĐ-SHTT bị Tòa tuyên hủy, không phải yêu cầu khởi kiện độc lập, nên Tòa sẽ xem xét đánh giá cùng với quyết định 3675/2019/QĐ-SHTT.

Thời hiệu khởi kiện còn trong hạn 01 năm kể từ ngày nhận, biết quyết định.

[2]. Tính hợp pháp của Quyết định 3675/2019/QĐ-SHTT:

2.1. Thẩm quyền ban hành quyết định:

Theo Điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ, thì Cục SHTT có thẩm quyền ban hành quyết định hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục SHTT được ban hành kèm theo Quyết định 2525/QĐ-BKHCN ngày 04/9/2018 quy định chế độ làm việc của Cục SHTT theo chế độ Thủ trưởng. Do đó Cục trưởng ký quyết định 3675/2019/QĐ-SHTT (bị kiện) là đúng.

Căn cứ Điều 2 Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 và Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐTP ngày 15/01/2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn xác định tư cách người bị kiện, thì Tòa án căn cứ vào thẩm quyền ban hành quyết định hành chính bị kiện theo Luật qui định về loại việc của quyết định hành chính đó.

2.2. Nội dung của Quyết định số 3675/2019/QĐ-SHTT

- Theo quy định điểm g khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu Trí tuệ (Luật SHTT), nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là “*dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên*”.

Xét ngày 06/ 01/2016 bà L nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và bà L được cấp nhãn hiệu “LC” theo GCNĐKNH số 292325 (Quyết định cấp 86842/QĐ-SHTT ngày 07/12/2017); trong khi đó nhãn hiệu “LC” của bốn Hộ kinh doanh Nhà thuốc LC, Hộ kinh doanh Nhà thuốc LC Hai, Hộ kinh doanh

Nhà thuốc LC 3, Hộ kinh doanh Nhà thuốc LC 4, đã tồn tại từ năm 2011, 2014 theo các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đang hoạt động kinh doanh các mặt hàng Thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh;

Xét ông Nguyễn Quang C có hợp đồng hợp tác với các cá nhân đứng tên các Hộ kinh doanh nêu trên. Do đó không cần thiết thu thập chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc của ông Cường. Quá trình hoạt động kinh doanh có các chứng nhận đạt chuẩn Hàng thật - thương hiệu chính hãng do Viện Sở hữu trí tuệ quốc tế cấp ngày 09/11/2015; Chứng nhận giải thưởng “Tầm nhìn Á Đông lần 1” do ban điều hành diễn đàn khoa học nhân lực quốc tế cấp ngày 27/8/2012; Chứng nhận thương hiệu Việt tiêu biểu vì quyền lợi người tiêu dùng 2014 ngày 25/4/2014; Chứng nhận nhà thuốc vàng LC đạt thành tích xuất sắc sản phẩm Sanofi - Aventis quý 4/2007; Bằng khen danh hiệu nhà thuốc VIP năm 2003; Giải nhất đại lý xuất sắc năm 2010-2012 ký ngày 15/10/2013; Chứng nhận Nhà thuốc LC 3 có khách hàng kim cương năm 2016;

Ngày 17/12/2016, ông Cường hợp đồng chuyển nhượng tài sản và quyền khai thác chuỗi Nhà thuốc LC, cho bà Nguyễn Bạch Đ. (Hệ thống Nhà thuốc LC của bà Đ phủ rộng khắp địa bàn các quận, huyện Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước);

Ngày 07/12/2017, Cục SHTT cấp cho Bà Lý Thị Kim L GCNĐKNH số 292325 nhãn hiệu LC, đối với các dịch vụ thuộc nhóm 35 và 44 theo bảng phân loại quốc tế Ni-xơ phiên bản 11. Trong đó nhóm 35 thuộc sản phẩm dược, chế phẩm dược, thuốc bổ; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ, quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn hàng. Nhóm 44 thuộc dịch vụ phẫu thuật tạo hình; vật lý trị liệu; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ y tế tại Bệnh viện; cho thuê thiết bị y tế; Trùng với các mặt hàng kinh doanh dịch vụ của hệ thống Nhà thuốc LC do ông Nguyễn Quang C, bà Nguyễn Bạch Đ sáng lập, hoạt động kinh doanh.

Nhận thấy chuỗi Nhà thuốc LC của ông Cường, bà Đ sáng lập, hoạt động có danh tiếng và phủ rộng mạng lưới hoạt động về địa giới hành chính trong cả nước.

- Theo quy định tại điểm k khoản 2 Điều 74 Luật SHTT, nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là “dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ”.

Xét như phân tích trên, nhãn hiệu “LC” theo GCNĐKNH số 292325 còn bị coi là không có khả năng phân biệt do tương tự với tên thương mại “LC” của ông Cường (về sau ông Cường chuyển nhượng cho bà Đ); kể cả danh mục sản phẩm dịch vụ mang nhãn hiệu theo GCNĐKNH 292325 cũng trùng với mặt hàng kinh doanh của ông Cường, bà Đ.

Nhận thấy việc sử dụng nhãn hiệu “LC” cho danh mục dịch vụ theo GCNĐKNH số 292325 có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của dịch vụ.

2.3. Về trình tự thủ tục ban hành quyết định 3675/2019/QĐ-SHTT

- Theo quy định tại điểm 21.3a Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 (sau đây gọi là Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN), thì:

Khi bà Đ có yêu cầu ngày 23/7/2018 về việc hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNH 292325 của bà L, Cục SHTT phải thông báo bằng văn bản về ý kiến của bà Đ cho bà L biết trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNH. Và Cục SHTT phải ban hành Quyết định hủy bỏ hiệu lực trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn 02 tháng nêu tại điểm 21.3a là trái với quy định pháp luật tại điểm 21.3b Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN.

Nhận thấy Cục SHTT đã thông báo cho bà L lần đầu bằng Công văn số 11947/SHTT-TTKN ngày 26/10/2018 và nhắc lại bằng Công văn số 3399/SHTT-TTKN ngày 22/02/2019 trước khi ra Quyết định số 3675/QĐ-SHTT ngày 31/07/2019). Như phân tích mục [1], tuy có vi phạm về thời gian xử lý và ban hành quyết định 3675/2019/QĐ-SHTT hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNH, nhưng không làm thay đổi nội dung của Quyết định 3675/2019/QĐ-SHTT.

- Cục SHTT cho rằng: cơ sở dữ liệu về tên thương mại (kể cả tên thương mại dựa trên việc sử dụng tên của doanh nghiệp) không được xây dựng bởi bất kỳ cơ quan nào và luôn biến động phụ thuộc vào quá trình sử dụng của cá nhân, tổ chức trong hoạt động kinh doanh, nên việc làm rõ thông tin này trong quá trình thẩm định được thực hiện theo cơ chế mở, cụ thể là thông qua việc công bố đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp và công bố nhãn hiệu được chấp nhận bảo hộ trên Công báo Sở hữu công nghiệp được phát hành định kỳ hằng tháng để người có quyền và lợi ích liên quan (như người có tên thương mại bị

xâm phạm) cung cấp thông tin cho Cục SHTT hoặc thực hiện thủ tục phản đối cấp văn bằng bảo hộ hoặc thực hiện thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ khi văn bằng bảo hộ đã được cấp ra;

Nhận thấy ý kiến này phù hợp với thực tiễn và qui định tại điểm k khoản 2 Điều 74 Luật SHTT - quyền phản đối, quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

- Xét bà L nại rằng quy trình cấp GCNĐKNH 292325 đã được Cục sở hữu Trí tuệ tra cứu các nguồn thông tin tham khảo theo quy định tại điểm 39.7a Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, Thông tin đối với *các đơn đăng ký nhãn hiệu, ngày nộp đơn, ngày ưu tiên sớm hơn ngày nộp đơn, các nhãn hiệu đã được bảo hộ, nhãn hiệu bảo hộ đã chấm dứt hiệu lực, chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc địa lý;*

Nhận thấy như phân tích mục [1] và [2.1.], nhãn hiệu LC của ông Cường, bà Đ có danh tiếng, phủ rộng mạng lưới kinh doanh theo địa giới hành chính và mặt khác do cơ sở dữ liệu không lưu trữ các thông tin đối với nhãn hiệu chưa được cấp GCNĐKNH. Do đó Luật SHTT qui định vẫn có trường hợp sau khi cá nhân, Tổ chức được cấp GCNĐKNH vẫn có thể bị phản đối, bị yêu cầu hủy bỏ bởi người thứ ba.

[3]. Từ những phân tích trên, không chấp nhận khởi kiện của Bà Lý Thị Kim L yêu cầu hủy bỏ Quyết định 3675/2019/QĐ-SHTT và khôi phục lại GCNĐKNH 292325

Án phí hành chính sơ thẩm: miễn cho bà L, do bà L là người cao tuổi (sinh ngày 07/7/1963)

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng: Điều 116, Điều 173, điểm a khoản 2 Điều 193 Luật Tổ Tụng Hành chính năm 2015; điểm g, k khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu Trí tuệ; điểm 21.3a Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 (sau đây gọi là Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về các khoản thu nộp ngân sách nhà nước, miễn giảm án phí, lệ phí;

Xử:

1. Không chấp nhận khởi kiện của Bà Lý Thị Kim L yêu cầu hủy Quyết định 3675/QĐ-SHTT ngày 31/7/2019 của Cục SHTT và buộc Cục SHTT thực

hiện nhiệm vụ công vụ khôi phục lại giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 292325 của Cục SHTT.

2. Án phí hành chính sơ thẩm: miễn cho Lý Thị Kim L. Hoàn trả 300.000 (ba trăm nghìn) đồng cho bà L, theo phiếu thu số AA2019/0045887 ngày 23/3/2020 của Cục Thi hành án Dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Án xử sơ thẩm công khai, các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- TAND cấp cao tại TPHCM;
- VKSND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục thi hành án dân sự TPHCM;
- Các đương sự;
- Lưu VP, hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Minh Hiếu

