

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

Bản án số: 40/2025/KDTM-PT
Ngày 25/4//2025
V/v “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ”

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

**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: Ông Đặng Văn Ý
Các Thẩm phán: Ông Phạm Văn Công
Bà Trần Thị Hòa Hiệp

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Nơi - 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 Phạm Văn Nhân - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 22, 25 tháng 4 năm 2025, 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: 66/KDTM-PT ngày 01 tháng 10 năm 2024, về việc: “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu”.

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 144/2024/KDTM-ST ngày 12 tháng 7 năm 2024 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: 780/QĐ-PT, ngày 24 tháng 3 năm 2024, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Nhựa Bình M;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 240 đường Hậu G, Ph 9, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh;

Người đại diện theo pháp luật: Ông Chaowalit Tr - Tổng giám đốc;

Người đại diện theo ủy quyền:

- Ông Nguyễn Đức T, sinh năm 1991; Giấy ủy quyền ngày 22/9/2023;
- Bà Võ Thái H, Giấy ủy quyền ngày 22/9/2023;
- Bà Nguyễn Thị Chúc Q, sinh năm 1972; Giấy ủy quyền ngày 03/6/2024;
- Ông Bông Hoa V, sinh năm 1972; Giấy ủy quyền ngày 03/6/2024;

Cùng địa chỉ liên hệ: Số 15 Đường Bà Lê Ch, phường Tân Đ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; có mặt.

- Bà Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1989; có mặt.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị S là Luật sư hoạt động tại Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật ViCCA tại Miền Nam thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ liên hệ: Số 15 Đường Bà Lê C, phường Tân Đ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; có mặt.

Ông Trương Anh T và bà Mai Thị Th đều là Luật sư của Công ty Luật TNHH Trương Anh T hoạt động tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; có mặt.

- *Bị đơn:* Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V;

Địa chỉ trụ sở: Số 176/14B Đường Nguyễn Thị Th, phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hoàng Ngh-Giám đốc;

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Đức Th, sinh năm 1963, Địa chỉ liên hệ: Số 1175 Đường Phan Văn Tr, Phường 10, quận Gò V, Thành phố Hồ Chí Minh; Giấy ủy quyền ngày 08/5/2024; có mặt.

- *Người kháng cáo:* Nguyên đơn và bị đơn trong vụ án.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

I. Theo Đơn khởi kiện ngày 12/10/2023 và quá trình giải quyết vụ án, đại diện Nguyên đơn trình bày:

Công ty Cổ phần Nhựa Bình M (sau đây viết tắt là Công ty Bình M/Nguyên đơn), mã số doanh nghiệp: 0301464823, đăng ký lần đầu ngày 02/01/2004 tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Bình M được biết đến là một trong những doanh nghiệp tiên phong, đi đầu trong ngành sản xuất vật liệu nhựa, những sản phẩm của Công ty Bình M được người tiêu dùng quan tâm, tin tưởng và ủng hộ. Sự uy tín, chất lượng sản phẩm tốt chính là lý do để người tiêu dùng lựa chọn sử dụng sản phẩm của Công ty Bình M, nhãn hiệu “*Ống Nhựa Bình M*” được bảo hộ theo các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 180399, 180400, 23374, 73870.

Tuy nhiên thời gian gần đây Công ty Bình M phát hiện Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V (sau đây viết tắt là Công ty Bình Minh V/Bị đơn) có hành vi sử dụng tên doanh nghiệp và sản xuất các sản phẩm ống nhựa PVC gắn dấu hiệu “*BÌNH MINH V*” tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của Công ty Bình M, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “*Ống Nhựa Bình M*” khi gắn dấu hiệu “*Nhựa Bình Minh V*” lên sản phẩm ống nhựa do Công ty Bình Minh V sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng cụm từ “*Nhựa Bình Minh V*” cho sản phẩm ống nhựa gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn xuất xứ của hàng hóa cũng như gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu “*Ống Nhựa Bình M*” thuộc sở hữu của Công ty Bình M hiện đang được bảo hộ.

Việc khác nhau bởi chữ “V” trong cụm từ “*BÌNH MINH V*” và “*BÌNH M*” không đủ cơ sở để người tiêu dùng phân biệt được hai chủ thể khác nhau, mà làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn rằng cùng là một hoặc có liên quan đến nhau (chẳng

hạn Công ty mẹ và Công ty con). Dù dấu hiệu “BINH MINH V” không có dấu nhưng vẫn được đọc và hiểu là “BÌNH MINH V” vì là tên riêng của công ty sản xuất sản phẩm gắn dấu hiệu - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH V. Dấu hiệu tương tự với thành phần chữ chính của nhãn hiệu - “BÌNH M” - vì đều có chữ “BÌNH M”. Dấu hiệu chỉ khác nhãn hiệu là có thêm chữ “V”. Tuy nhiên, chữ này thường được sử dụng trong các nhãn hiệu, tên thương mại với ý nghĩa chỉ dẫn rằng người sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại là người Việt Nam. Nghĩa là chỉ là thành phần phụ, danh từ chung không có khả năng phân biệt khi ghép với chữ “BÌNH M”. Khi dấu hiệu và nhãn hiệu được dùng cho cùng loại sản phẩm sẽ gây ấn tượng rằng sản phẩm gắn dấu hiệu có liên quan đến nguồn gốc với sản phẩm mang nhãn hiệu.

Công ty Bình M đã tiến hành giám định sở hữu công nghiệp tại Viện khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ. Các kết luận giám định số NH249-23YC/KLGĐ ngày 28/3/2023; NH827-23YC/KLGĐ ngày 02/10/2023; NH826-23YC/KLGĐ ngày 02/10/2023 của Viện khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đều kết luận dấu hiệu “NHỰA BÌNH M” và logo “BVM, hình” mà Công ty Bình Minh V sử dụng trong tên doanh nghiệp, gắn lên sản phẩm ống nhựa PVC là yếu tố xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu của Công ty Bình M. Ngoài ra trong quá trình Công ty Bình M yêu cầu Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An thực hiện kiểm tra, xử lý các đơn vị bán hàng hóa của Công ty Bình Minh V chứa dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với Công ty Bình M, Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An đã thu giữ các sản phẩm ống nhựa PVC do Công ty Bình Minh V sản xuất được bày bán tại cửa hàng điện nước Quốc Tài. Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An đã có công văn gửi đến Viện khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đề trưng cầu giám định yếu tố xâm phạm, tại Kết luận giám định sở hữu công nghiệp số NH737-23TC/KLGĐ, Viện khoa học sở hữu trí tuệ một lần nữa khẳng định dấu hiệu “NHỰA BÌNH M” gắn trên sản phẩm ống nhựa PVC do Công ty Bình Minh V sản xuất là yếu tố xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của Công ty Bình Minh đang được bảo hộ.

Hơn nữa trong trường hợp đơn vị bán hàng vô tình hoặc cố ý cắt bỏ đi đoạn ống chứa chữ “V”, thì phần ống nhựa còn lại chỉ chứa thông tin “SAN PHAM CUA CTY CP NHUA BINH M”, như vậy người tiêu dùng sẽ không thể phân biệt được sản phẩm ống nhựa của Công ty Cổ phần Nhựa Bình M và sản phẩm ống nhựa của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Công ty Bình M trên thị trường, ngoài ra còn gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại về uy tín của Công ty Bình M và người tiêu dùng.

Như vậy, căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2019, 2022 thì hành vi gắn dấu hiệu “NHỰA BÌNH MINH VIET” của Công ty Bình Minh V lên sản phẩm ống nhựa là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu của Công ty Bình M. Ngoài ra, Công ty Bình Minh V đang sử dụng nguyên vẹn chữ “NHỰA BÌNH M” để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp là “NHỰA BÌNH MINH V”. Việc Công

ty Bình Minh V sử dụng cụm từ “NHỰA BÌNH M” trùng/tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đang được bảo hộ của Công ty Bình M để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp mà chưa có sự chấp thuận từ chủ sở hữu nhãn hiệu (Công ty Cổ phần Nhựa Bình M) là hành vi sử dụng tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 19 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ: “*quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó*”. Điều 76 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: “*Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh*”. Khoản 3 Điều 78 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về khả năng phân biệt của tên thương mại: “*Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng điều kiện sau đây: Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.*”

Tên thương mại của Công ty Bình Minh V được sử dụng kể từ năm 2022, thời điểm tên Công ty Bình Minh V sử dụng đều sau thời điểm nhãn hiệu của Công ty Bình M được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, đồng thời Công ty Bình Minh V sử dụng tên thương mại tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của Công ty Bình M và Công ty Bình Minh V kinh doanh cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh với Công ty Bình M do đó hoàn toàn không đáp ứng điều kiện bảo hộ của tên thương mại theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và việc sử dụng tên thương mại tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác là không hợp pháp, do đó không có cơ sở để xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại nêu trên.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 thì chủ doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về việc đặt tên doanh nghiệp, do đó Công ty Bình Minh V phải tự chịu trách nhiệm đối với việc đặt và sử dụng tên doanh nghiệp của mình, không thể đổ lỗi hoặc cho rằng vì Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép nên Công ty Bình Minh V mới hoạt động và việc sử dụng tên doanh nghiệp là không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của Công ty Bình M.

Công ty Bình Minh Việt chỉ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho logo “BVM NHỰA BÌNH MINH V” dưới hình thức tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và hiện tại Công ty Bình Minh V vẫn đang đăng ký nhãn hiệu,... nên không có giá trị, ý nghĩa trong việc bảo hộ sử dụng dấu hiệu “Bình M” trên sản phẩm cũng như tên công ty. Vì tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả nhưng khi sử dụng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng gắn liền với một vật phẩm, đồ vật hữu ích, có chức năng thông thường để phục vụ nhu cầu cuộc sống phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các quyền sở hữu trí tuệ khác, trong đó có quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu. Công ty Bình Minh Việt dựa vào Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả để đưa logo “BVM NHỰA BÌNH MINH V” gắn lên sản phẩm hàng hóa là ống nhựa

PVC và đưa ra thị trường là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các nhãn hiệu của Công ty Bình M vì logo trên chứa dấu hiệu “BINH M” trùng với nhãn hiệu của Công ty Bình M được bảo hộ. Chính vì thế, dù có Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả nhưng hành vi của Công ty Bình Minh V vẫn không thể công nhận là hợp pháp vì không đảm bảo việc sử dụng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng không làm phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể khác.

Ngày 05/7/2023 và ngày 07/12/2023 Trung tâm Tư vấn Phát triển Thương hiệu và Chất lượng được sự ủy quyền của Công ty Bình M đã gửi Công văn số 37/2023/CBQ-SHTT và Công văn số 107/2023/CBQ đến Công ty Bình Minh V để thông báo về hành vi xâm phạm quyền của Công ty Bình Minh V đối với các nhãn hiệu được bảo hộ của Công ty Bình M và yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm, tuy nhiên Công ty Bình Minh V không có bất kỳ sự hợp tác nào trong việc chấm dứt các hành vi xâm phạm.

Từ những căn cứ trên, Công ty Bình M có yêu cầu khởi kiện như sau:

1. Buộc Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V tiến hành thay đổi tên doanh nghiệp, cụ thể là loại bỏ cụm từ “*Bình Minh*” trong tên riêng của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Buộc Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V loại bỏ toàn bộ các dấu hiệu xâm phạm “*Bình M*” trên các sản phẩm và các phương tiện kinh doanh, kể cả trên các trang web, mạng xã hội và các tài liệu khác (nếu có);

3. Buộc Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V ngừng việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chứa dấu hiệu xâm phạm trên các thị trường truyền thông lẫn trực tuyến;

4. Buộc Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V xin lỗi, cải chính công khai liên tục trên 3 kỳ Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật với nội dung: “*Xin lỗi Công ty Cổ phần Nhựa Bình M vì đã sử dụng dấu hiệu “Bình M” trùng lặp với các nhãn hiệu của Công ty Cổ phần Nhựa Bình M hiện đang được bảo hộ*”;

5. Buộc Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V có cam kết không tiếp tục sử dụng các thông tin gây nhầm lẫn, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc cạnh tranh không lành mạnh khi sử dụng dấu hiệu “*Bình M*” đối với Công ty Cổ phần Nhựa Bình M trong tương lai.

Ý kiến của Nguyên đơn về yêu cầu phản tố của Bị đơn như sau:

Thứ nhất, Công ty Bình M với gần 50 năm hoạt động trên thị trường, từ một doanh nghiệp Nhà nước, hiện tại là công ty cổ phần có nhà đầu tư nước ngoài, thuộc 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam kinh doanh có hiệu quả, top 30 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Việt Nam có hiệu quả...với mục tiêu phục vụ các nhu cầu của khách hàng, xây dựng một thương hiệu uy tín, chất lượng, bền vững. Từ khi thành lập đến nay, Công ty Bình M luôn hoạt động tuân theo các quy định của pháp luật và quy luật cạnh tranh của thị trường, chưa từng có bất kỳ hoạt động nào mang động thái chèn ép hoặc cạnh tranh không lành mạnh đối với các chủ thể

kinh doanh khác. Công ty Bình Minh V mới ra đời năm 2022, dùng cụm từ “*Bình M*” để đưa vào tên doanh nghiệp và sản phẩm, đồng thời kinh doanh trong cùng 1 lĩnh vực ngành nhựa với Công ty Bình M là hành vi gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Công ty Bình Minh Việt sử dụng dấu hiệu “*BÌNH MINH V*” trong tên công ty cũng như gắn dấu hiệu “*BINH MINH V*” lên sản phẩm ống nhựa, là các dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu được bảo hộ của Công ty Bình M. Đây là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo quy định tại Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2019, 2022). Công ty Bình M cũng đã tiến hành giám định yếu tố xâm phạm tại Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ và nhận được các kết luận khẳng định dấu hiệu “*BINH MINH V*” là yếu tố xâm phạm đối với các nhãn hiệu được bảo hộ của Công ty Bình Minh. Ngoài ra Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đưa ra kết luận dấu hiệu “*BINH M*” trong tên của Công ty Bình Minh V, gắn lên biển hiệu, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ là vi phạm. Do đó, Công ty Bình Minh căn cứ Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2019, 2022) để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo đúng quy định của pháp luật. Công ty Bình M không có bất cứ hành động nào vượt quá giới hạn cũng như ngăn cản sự hoạt động bình thường của Công ty Bình Minh V.

Thứ hai, các kết luận giám định cũng như các quyết định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đều nhận định hành vi sử dụng dấu hiệu “*BINH M*” của Công ty Bình Minh V là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu của Công ty Bình M. Vì vậy Công ty Bình M gửi thông báo yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm quyền đến Công ty Bình Minh V cũng như yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý hành vi vi phạm là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó Công ty Bình Minh V cho rằng Công ty Bình M đang có các hành vi cản trở hoạt động bình thường của Công ty Bình Minh V là không có căn cứ và sai sự thật.

Công ty Bình M hoàn toàn không đồng ý với các yêu cầu phản tố của Bị đơn.

II. Đại diện Bị đơn Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh Việt trình bày:

Theo Đơn khởi kiện ngày 09/3/2024 (Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận đơn ngày 03/4/2024) giữa *Nguyên đơn*- Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V và *Bị đơn*- Công ty Cổ phần Nhựa Bình M (hồ sơ vụ án thụ lý số 81/2024/TLST-KDTM ngày 16/4/2024). Ngày 14/5/2024 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 78/2024/QĐST-KDTM, nhập vụ án thụ lý số 81/2024/TLST-KDTM ngày 16/4/2024 vào vụ án thụ lý số 71/2024/TLST-KDTM ngày 10/4/2024. Như vậy, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V được xác định tư cách là Bị đơn trong vụ án thụ lý số 71/2024/TLST-KDTM ngày 10/4/2024 và có yêu cầu phản tố.

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có mã số 0317578985 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở

Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 23/11/2022 hoạt động trong nhiều lĩnh vực bao gồm thương mại dịch vụ và sản xuất các sản phẩm từ plastic trong đó có ống nhựa PVC.

1. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 38 và Điều 41 Luật Doanh nghiệp, tên Công ty “*Bình Minh V*” hoàn toàn không trùng và không gây nhầm lẫn với tên của Công ty Cổ phần Nhựa Bình M.

- Căn cứ quy định tại Điều 76 và Điều 78 Luật Sở hữu trí tuệ, tên Công ty “*Bình Minh V*” hoàn toàn phân biệt được, hoàn toàn không trùng hay tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên *Công ty Cổ phần Nhựa Bình M* nên đương nhiên được bảo hộ.

2. Đối với nhãn hàng in trên sản phẩm ống nhựa PVC của Công ty Bình Minh V được tuân thủ quy định pháp luật tại Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 (sửa đổi tại Nghị định 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021) về nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa. Cụ thể như sau:

“Logo - Tên hàng hóa - Tiêu chuẩn - Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hóa”.

Trong đó, logo (hình) BVM có Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và có Quyết định số 53459/QĐ-SHTT ngày 12/7/2023 về việc chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu hợp lệ của Cục Sở hữu trí tuệ.

Như vậy, Công ty Bình Minh V được thành lập và hoạt động hợp pháp; tên gọi của Công ty Bình Minh V không trùng, không gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác nên được bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ; nhãn hàng in trên sản phẩm ống nhựa PVC của Công ty Bình Minh V đáp ứng quy định về nhãn hàng, hoàn toàn tuân thủ pháp luật.

Tháng 6/2023 Công ty Bình Minh V đi vào sản xuất. Kể từ đó đến nay, Công ty Bình Minh có nhiều hành vi ngăn cản hoạt động bình thường của Công ty Bình Minh V như sau:

- Yêu cầu cơ quan Quản lý thị trường tỉnh Long An kiểm tra đại lý bán hàng, nơi sản xuất gia công hàng hóa và trụ sở Công ty Bình Minh V;

- Lợi dụng bài báo không đúng sự thật về hàng giả đã tung thông tin làm ảnh hưởng uy tín Công ty Bình Minh V trên thị trường;

- Mặc dù đã khởi kiện Công ty Bình Minh V nhưng Công ty Bình M vẫn yêu cầu Thanh tra Bộ khoa học và Công nghệ kiểm tra “*xử lý dấu hiệu xâm phạm quyền trong tên doanh nghiệp*” đối với Công ty Bình Minh V;

- Ngày 13/5/2024 Công ty Bình M vẫn tiếp tục tung ra thị trường Công văn số 14/TB-BM/HC/2024 có nội dung Công ty Bình Minh V là nhà sản xuất có sản phẩm mang dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Những hành vi của Công ty Bình M đã ngăn cản hoạt động bình thường, hợp pháp của Công ty Bình Minh V. Do đó, Công ty Bình Minh V khởi kiện (phản tố) yêu cầu:

1. Buộc Công ty Bình M chấm dứt tất cả các hành vi ngăn cản hoạt động bình thường của Công ty Bình Minh V.

2. Buộc Công ty Bình M xin lỗi Công ty Bình Minh V trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, với nội dung: “*Xin lỗi Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V vì đã có hành vi cản trở các hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V và cam kết không lặp lại hành vi này*”.

Ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của Công ty Bình Minh:

Công ty Nhựa Bình Minh V không đồng ý với tất cả các yêu cầu khởi kiện của Công ty Bình M. Bởi lẽ:

1. Công ty Bình Minh V được thành lập hợp pháp, tên “*Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V*” không trùng và không gây nhầm lẫn với tên *Công ty Cổ phần Nhựa Bình M*. Điều này thể hiện rõ ràng, cụ thể, dễ dàng phân biệt và nhận biết:

- Tên BÌNH M gồm có 02 tiếng, 08 chữ cái.
- Tên BÌNH MINH V gồm có 03 tiếng, 12 chữ cái.

Tên riêng của Công ty Bình Minh V “BÌNH MINH V” là danh từ riêng, là một thể thống nhất, có ý nghĩa, được pháp luật công nhận và bảo hộ theo Luật Doanh nghiệp và Luật Sở hữu trí tuệ.

Do đó, việc Công ty Bình M tự ý cắt từ “*Việt*” trong tên riêng “*Bình Minh V*” hay cắt cụm từ “*Nhựa Bình Minh Vt*” trong tên “*Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V*” để cho rằng tên “*Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V*” có yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các nhãn hiệu được bảo hộ của Công ty Bình M là vô lý, không có căn cứ khoa học và không có cơ sở pháp lý.

2. Từ tên riêng của Công ty Bình Minh V, thiết kế logo (*biểu tượng*) và slogan (*khẩu hiệu*) “*BVM Plastic - Ống nhựa của người Việt*” đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận Đơn đăng ký nhãn hiệu hợp lệ theo Quyết định số 53459/QĐ-SHTT ngày 12/7/2023.

Công ty Bình Minh V khẳng định: Logo của Công ty Bình Minh V không giống với logo của Công ty Bình M và không có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như yêu cầu khởi kiện của Công ty Bình M.



ỐNG NHỰA CỦA NGƯỜI VIỆT



NHỰA BÌNH MINH®

3. Căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 (sửa đổi Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021), Công ty Bình Minh V in nhãn hàng trên sản phẩm ống nhựa của mình như sau:

“logo BVM - ống nhựa PVC-U - Tiêu chuẩn – SAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN NHUA BINH MINH V 176/14B Nguyen Thi Thap phuong Binh Thuan quan 7 TPHCM”.

Công ty Bình Minh V khẳng định: Nhãn hàng in trên ống nhựa của Công ty Bình Minh V hoàn toàn khác biệt, không thể gây nhầm lẫn với ống nhựa của Công ty Bình M. Cụ thể:



Việc Công ty Bình M dựa vào Kết luận giám định số NH249-23YC/KLGD ngày 28/3/2023 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ cho rằng dấu hiệu “*Nhựa Bình Minh V*” trong cụm từ “*Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V*” sử dụng cho ống nhựa là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “**ỐNG NHỰA BÌNH M**” được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký số 1800400 là vô lý, không có căn cứ khoa học và không có cơ sở pháp lý. Bởi lẽ:

- Tên Công ty Bình Minh V in trên sản phẩm đầy đủ các thành tố theo quy định về nhãn hàng, Công ty Bình M không thể tự ý cắt xén theo ý thức chủ quan của mình để gán ghép yếu tố “*tương tự gây nhầm lẫn*” đối với sản phẩm ống nhựa của Công ty Bình Minh V.

- Cách phát âm, cách nhìn thực tế dễ dàng phân biệt được sự khác nhau giữa sản phẩm ống nhựa của Công ty Bình Minh V và Công ty Bình M.

- Công ty Bình M đưa ra giả thiết “*đơn vị bán hàng vô tình hay cố ý cắt bỏ đi đoạn ống chứa chữ “V” thì phần ống còn lại chỉ chứa thông tin SAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN NHUA BINH M*” gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Giả thiết này phi thực tế nhằm cố tình gán ghép sự tương tự gây nhầm lẫn một cách khiên cưỡng, không thuyết phục.

- Không có sự tương tự gây nhầm lẫn nào giữa hai cụm từ: “NHỰA BÌNH MINH V” trong tên Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V sử dụng trên ống nhựa và nhãn hiệu được bảo hộ “ỐNG NHỰA BÌNH M” của Công ty Bình M.

4. Như đã trình bày, tên doanh nghiệp “*Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V*” là Công ty Bình Minh V sử dụng trọn vẹn tên Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V trên biển hiệu, trên tài liệu giao dịch và trên sản phẩm. Công ty Bình Minh V không tách rời, cắt ghép thành tổ nào trong tên doanh nghiệp của Công ty Bình Minh V. Việc Công ty Bình M tự ý cắt rời cụm từ “*Nhựa Bình M*” trong tên Công ty Bình Minh V để gán ghép dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu được bảo hộ để cho rằng tên Công ty Bình Minh V xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là không có cơ sở.

5. Công ty Bình Minh V không đồng ý nội dung Kết luận giám định của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ vì không có cơ sở khoa học và không khách quan.

6. Về kết luận của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 102/Ttra-P3 ngày 08/3/2024:

Ngày 28/12/2023 Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đến làm việc tại trụ sở Công ty Bình Minh V để giải quyết đơn yêu cầu của Công ty Bình M. Ngày 01/3/2024 Công ty Bình M gửi văn bản đề nghị Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kết luận thanh tra đồng thời dừng thủ tục xử lý vụ việc.

Căn cứ khoản 2 Điều 28 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013, sửa đổi bổ sung tại Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ dừng xử lý vụ việc là đúng quy định. Tuy nhiên, theo đề nghị của Công ty Bình M, cơ quan này cố tình đưa ra nhận xét kết luận gây bất lợi cho Công ty Bình Minh V trong khi vụ việc Tòa án đang thụ lý là trái pháp luật, có thể gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Bình Minh V. Ngày 18/3/2024 Công ty Bình Minh V đã có văn bản khiếu nại vấn đề này đến Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhưng đến nay cơ quan này không có phản hồi.

7. Về việc Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Quốc Tài (mà Công ty Bình M nêu trong đơn khởi kiện): Ngày 29/01/2024 Công ty Bình Minh V gửi đơn khiếu nại Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An. Ngày 29/3/2024 cơ quan này có Văn bản số 357/QLTTLA-TTPC nêu: Công ty Bình Minh V không trực tiếp liên quan vụ việc nên không giải quyết đơn khiếu nại của Công ty Bình Minh V.

Từ những trình bày và dẫn chứng, Bị đơn yêu cầu:

- Xác định tên “*Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V*” và nhãn hàng in trên sản phẩm ống nhựa PVC của Công ty Bình Minh V không chứa dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu.

- Bác tất cả các yêu cầu khởi kiện của Công ty Nhựa Bình M.

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 144/2024/DS-ST ngày 12/7/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

Căn cứ khoản 2 Điều 30; điểm a khoản 1 Điều 37; điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 129; Điều 4; Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2015; 2019; 2022);

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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:

1/. Đình chỉ xét xử một phần yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn/Công ty Cổ phần Nhựa Bình M đối với Bị đơn/Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V về các yêu cầu:

- Buộc Bị đơn tiến hành thay đổi tên doanh nghiệp, cụ thể là loại bỏ cụm từ “Bình M” trong tên riêng của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;

- Buộc Bị đơn có cam kết không tiếp tục sử dụng các thông tin gây nhầm lẫn, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc cạnh tranh không lành mạnh khi sử dụng dấu hiệu “Bình M” đối với Nguyên đơn trong tương lai.

2/. Đình chỉ xét xử một phần yêu cầu phản tố/khởi kiện của Bị đơn/Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V đối với Nguyên đơn/Công ty Cổ phần Nhựa Bình M về yêu cầu: Buộc Nguyên đơn chấm dứt tất cả các hành vi ngăn cản hoạt động bình thường của Bị đơn.

3/. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn/Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đối với Bị đơn/Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V về các yêu cầu:

a/. Buộc Bị đơn loại bỏ toàn bộ các dấu hiệu “Bình M” trên các sản phẩm và các phương tiện kinh doanh, kể cả trên các trang web, mạng xã hội và các tài liệu khác (nếu có);

b/. Buộc Bị đơn ngừng việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chứa dấu hiệu xâm phạm trên các thị trường truyền thống lẫn trực tuyến;

c/. Buộc Bị đơn xin lỗi, cải chính công khai liên tục trên 3 kỳ Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật với nội dung: *“Xin lỗi Công ty Cổ phần Nhựa Bình M vì đã sử dụng dấu hiệu “Bình Minh” trùng lặp với các nhãn hiệu của Công ty Cổ phần Nhựa Bình M hiện đang được bảo hộ”*.

4/. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của Bị đơn/Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V về yêu cầu:

Buộc Nguyên đơn xin lỗi Bị đơn trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, với nội dung: *“Xin lỗi Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V vì đã có hành vi cản*

trở các hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V và cam kết không lặp lại hành vi này”.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 24/7/2024 bị đơn Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh V (gọi Bình Minh V) kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm đã nhận định tên “*Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V*” và nhãn hàng in trên sản phẩm ống nhựa PVC của bị đơn không chứa dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu nhưng tại phần quyết định không ghi là chưa phù hợp. Ngày 26/7/2024 nguyên đơn Công ty Cổ phần nhựa Bình M (gọi Bình M) kháng cáo cho rằng “Sản phẩm của Công ty nhựa Bình Minh V” gắn lên sản phẩm là yếu tố, hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu theo Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ; bản án sơ thẩm đã bỏ qua các kết luận giám định nhãn hiệu của Viện khoa học sở hữu trí tuệ, Kết luận của Thanh tra Bộ khoa học Công Nghệ và Thông báo của Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận đơn kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn Bình M.

Tại phiên tòa hai bên đương sự vẫn giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo, các đương sự không thỏa thuận được việc giải quyết vụ án.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn Bình M trình bày: Về thủ tục tố tụng, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử không có Kiểm sát viên tham gia; luật sư bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn trình bày rất nhiều nhưng không ghi trong bản án là những vi phạm, sai sót của bản án sơ thẩm. Về nội dung Bản án sơ thẩm cho rằng nhãn hiệu Bình M và Bình Minh V trên sản phẩm không trùng lặp, không nhầm lẫn là không phù hợp, vì đã có Kết luận giám định của Viện sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học Công nghệ; xử lý của Cục quản lý thị trường tỉnh Long An đối với sản phẩm của Bình Minh V; Văn bản của Thanh tra sở hữu trí tuệ. Nay Viện sở hữu trí tuệ cũng kết luận nhãn hiệu có tương tự, nhầm lẫn. Logo của hai Công ty có nhân lẫn xâm phạm “Bình M”, nhãn hiệu của bị đơn ghi đầy đủ nhưng trùng lặp, xâm phạm “Bình Minh” được bảo hộ; đến nay bị đơn chỉ có giấy chứng nhận quyền tác giả, không liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu “Bình M” được bảo hộ từ trước. Bình Minh V có hành vi sử dụng dấu hiệu xâm phạm với nhãn hiệu của Bình Minh thể hiện: Ống nhựa Bình Minh V có chứa dấu hiệu “NHUA BÌNH MINH V” xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “ỐNG NHỰA BÌNH M” của Bình Minh. Ống nhựa PVC của Bình Minh V có gắn cụm từ “CTY CO PHAN NHUA BÌNH MINH V” và “SAN PHAM CUA CTY CP NHUA BÌNH MINH V” đều có chứa dấu hiệu “NHUA BÌNH M” là dấu hiệu xâm phạm quyền đến các nhãn hiệu Bình M; hình ảnh website của Bình Minh V, sản phẩm van cầu, hình ảnh lọ keo gắn dấu hiệu “BÌNH MINH V” những dấu hiệu này tương tự với nhãn “BÌNH M” đã được bảo hộ, căn cứ điểm c khoản 1 Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ thì Bình Minh V đã xâm phạm đối với nhãn hiệu, tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ. Tên của doanh nghiệp cũng bị trùng lặp gây nhầm lẫn bởi BÌNH M và BÌNH MINH V. Từ đó cho thấy dấu hiệu BÌNH MINH V bị đơn sử dụng gắn trên sản phẩm hàng hóa, website, phương tiện kinh doanh là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu BÌNH M mà nguyên đơn được bảo hộ; các Kết luận của Viện sở hữu trí tuệ phải được xem là chứng cứ giải quyết vụ án vì tuân

tự thủ tục giám định đúng pháp luật. Bình Minh V cố ý sử dụng dấu hiệu “BINH MINH V” để gây nhầm lẫn; thực tế người tiêu dùng cũng bị nhầm lẫn được thể hiện tại các Vi bằng nguyên đơn đã cung cấp cho Tòa phúc thẩm. Về kháng cáo của bị đơn yêu cầu ghi thêm yêu cầu trong bản án phúc thẩm, nội dung này phát sinh trong giai đoạn phúc thẩm, bản chất đây là ý kiến yêu cầu của nguyên đơn, không nằm trong yêu cầu phản tố trước đây của bị đơn, nên yêu cầu này vượt quá yêu cầu ban đầu đề nghị không xem xét. Từ những căn cứ trên người bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn đề nghị chấp nhận đơn kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn.

Người đại diện theo ủy quyền cho Công ty Bình Minh V trình bày: Các luật sư bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn cho rằng Bình Minh V trùng lặp, gây nhầm lẫn với Bình M là không có cơ sở; đến nay bị đơn không có văn bản tài liệu nào để chứng minh được bảo hộ nhãn hiệu nhưng Cục sở hữu trí tuệ đã có văn bản xác định nhãn hiệu của Bình Minh V xin cấp bảo hộ không trùng lặp, nhầm lẫn với nhãn hiệu của Bình M. Môi trường sản xuất kinh doanh bị đơn được quyền sản xuất, kinh doanh mặt hàng mà nguyên đơn đã sản xuất, kinh doanh nhưng không được trùng hoặc nhầm lẫn; đến nay bị đơn không sản xuất, kinh doanh hàng trùng lặp, gây nhầm lẫn cho khách hàng vì hiện nay khách hàng có quyền lựa chọn sản phẩm. Bị đơn được cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh đúng theo quy định tại Điều 76, Điều 78 Luật sở hữu trí tuệ; bản án sơ thẩm đã nhận định “Tên Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh V và sản phẩm ống nhựa PVC của Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh Việt không chứa dấu hiệu xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu được bảo hộ của Công ty Cổ phần nhựa Bình M nhưng nội dung này chưa quyết định tại phần bản án là chưa phù hợp, vì bị đơn đã có đơn yêu cầu ngày 07/6/2024 tại Tòa án, trước khi Tòa mở phiên họp công khai chứng cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo của nguyên đơn Bình M, chấp nhận đơn kháng cáo bị đơn Bình Minh V sửa bản án sơ thẩm.

Người bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn Bình M trình bày: Nhựa Bình M bị nhựa Bình Minh V sao chép tinh vi; các sản phẩm của Bình Minh có trước nay bị Bình Minh V đi sau sản xuất tương tự, nhầm lẫn được Thanh tra, Cục quản lý thị trường, Viện khoa học đã kết luận nhãn hiệu bị xâm phạm, người tiêu dùng lên tiếng nhưng bản án sơ thẩm cho rằng chỉ là tài liệu tham khảo là không đúng quy định; bị đơn cho rằng đã cấp nhãn hiệu là không đúng vì đây là văn bản trả lời, chưa cấp văn bằng nên chưa phải là chứng cứ; việc cạnh tranh của bị đơn không lành mạnh và Cục sở hữu trí tuệ cũng đã trả lời Bình M vi phạm. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận đơn kháng cáo của nguyên đơn về ba nội dung trên, yêu cầu được chấp nhận.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh: Về thủ tục tố tụng những người tiến hành tố tụng, các đương sự tuân thủ đúng theo quy định. Về nội dung kháng cáo; kháng cáo của nguyên đơn thì tại bản kết luận giám định của Viện khoa học sở hữu trí tuệ đã kết luận nhãn hiệu ống nhựa, bao bì gắn “BÌNH M” là xâm phạm nhãn hiệu theo Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ; thanh tra Bộ khoa học Công nghệ, Cục quản lý thị trường Long An đã kết luận, xử lý vi phạm hành chính đối với cửa hàng bán sản phẩm ống nhựa của

Bình Minh V là vi phạm hàng thứ 19 của nguyên đơn được bảo hộ, nên nguyên đơn kháng cáo yêu cầu chấp nhận 3 nội dung theo đơn khởi kiện là có cơ sở chấp nhận; đối với kháng cáo của bị đơn nay không cung cấp được chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu nên không chấp nhận. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận đơn kháng cáo của nguyên đơn, sửa một phần bản án sơ thẩm theo yêu cầu của nguyên đơn:

- Buộc Bị đơn loại bỏ toàn bộ các dấu hiệu “Bình M” trên các sản phẩm và các phương tiện kinh doanh, kể cả trên các trang web, mạng xã hội và các tài liệu khác (nếu có);

- Buộc Bị đơn ngừng việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chứa dấu hiệu xâm phạm trên các thị trường truyền thống lẫn trực tuyến;

- Buộc Bị đơn xin lỗi, cải chính công khai liên tục trên 3 kỳ Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật với nội dung: *“Xin lỗi Công ty Cổ phần Nhựa Bình M vì đã sử dụng dấu hiệu “Bình M” trùng lặp với các nhãn hiệu của Công ty Cổ phần Nhựa Bình M hiện đang được bảo hộ”*.

Đối với kháng cáo của bị đơn đề nghị bác giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

- Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[1]. Đơn kháng cáo của nguyên đơn Công ty Cổ phần Nhựa Bình M (gọi Bình M) đúng theo quy định của pháp luật, hợp lệ nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

Đơn kháng cáo của bị đơn Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh V (gọi Bình Minh V) yêu cầu Toà án cấp phúc thẩm tuyên bố: “Tên Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V và nhãn hàng in trên sản phẩm ống nhựa PVC của Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh V không chứa dấu hiệu xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu được bảo hộ của Công ty Cổ phần nhựa Bình M” tại phần quyết định. Xét thấy trong đơn khởi kiện của bị đơn không có nội dung này, đồng thời phần quyết định của Bản án sơ thẩm cũng không giải quyết nội dung này, nên theo quy định tại Điều 293 Bộ luật Tố tụng dân sự, đơn kháng cáo của bị đơn không thuộc phạm vi xét xử phúc thẩm.

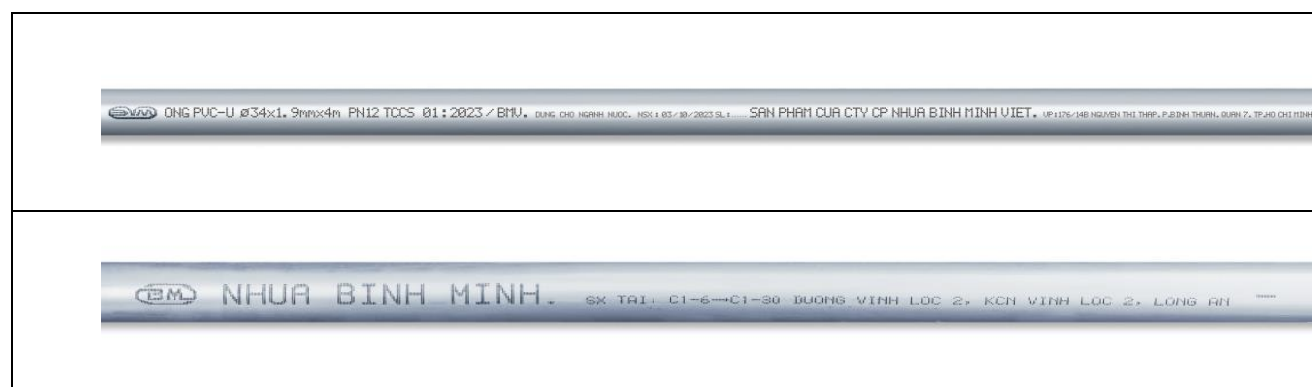
[2]. Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn Bình M và đơn phản tố của bị đơn Bình Minh V; đây là quan hệ kinh doanh thương mại, Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu; giữa pháp nhân với pháp nhân, bị đơn có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, được quy định tại khoản 4 Điều 26, khoản 2 Điều 30; khoản 1 Điều 37; điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

[3]. Tại cấp phúc thẩm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn Bình Minh cho rằng bản án sơ thẩm khi xét xử không có mặt Kiểm sát viên,

bản án không ghi lời trình bày của người bảo vệ cho nguyên đơn trong bản án là sai sót, vi phạm. Tuy nhiên, Toà án cấp sơ thẩm đã Thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp thời gian, địa điểm mở phiên toà sơ thẩm nhưng Kiểm sát viên vắng mặt; Toà án cấp sơ thẩm tiến hành xét xử vụ án là đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 232 Bộ luật Tố tụng dân sự. Mặt khác, việc trình bày của người bảo vệ quyền lợi và người được uỷ quyền của các đương sự trong vụ án được Thư ký phiên toà ghi chép tại Biên bản phiên toà và theo quy định tại Điều 266 Bộ luật Tố tụng dân sự, về quy định Bản án sơ thẩm không có điều khoản nào quy định: ghi lời trình bày, tranh tụng của người bảo vệ, người được uỷ quyền trong bản án nên việc trình bày của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn Bình M là không có cơ sở.

[4]. Theo các tài liệu hai bên cung cấp đã thể hiện: Công ty Cổ phần Nhựa Bình M đăng ký Doanh nghiệp lần đầu ngày 02/01/2004 và Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V đăng ký Doanh nghiệp lần đầu ngày 23/11/2022 tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty Bình M và Công ty Bình Minh V sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ plastic, trong đó có ống nhựa PVC. Công ty Bình M là chủ sở hữu được đăng ký bảo hộ hợp pháp đối với nhãn hiệu “BM BÌNH M”; Công ty Nhựa Bình Minh V được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho logo “BVM NHUA BÌNH MINH V” dưới hình thức tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Ngày 28/11/2022 đại diện Công ty Bình Minh V nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu “BVM NHUA BÌNH MINH V” và được Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 53459/QĐ-SHTT ngày 12/7/2023 về việc chấp nhận đơn hợp lệ.

[5]. Bình Minh V Logo “BVM Plastic - ỐNG NHỰA CỦA NGƯỜI VIỆT” đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận Đơn đăng ký nhãn hiệu hợp lệ theo Quyết định số 53459/QĐ-SHTT ngày 12/7/2023. Bình M Logo “BM Plasco - NHỰA BÌNH M”. Về nhãn hàng in trên ống nhựa của Bình Minh V “Logo BVM - ống nhựa PVC-U - Tiêu chuẩn - SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH V 176/14B Nguyễn Thị Thập phương Bình Thuận quan 7 TPHCM” và nhãn hàng in trên ống nhựa của Bình Minh “Logo BM - NHỰA BÌNH M. Sản xuất tại C1-6-C1-80 Dương Vinh Loc 2. KCN Vinh Loc 2”. Đối chiếu Logo và nhãn hàng in trên ống nhựa của nguyên đơn và bị đơn hoàn toàn khác, không trùng lặp nhau nên không vi phạm điểm c khoản 1 Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ.



[6]. Tại cấp sơ thẩm và phúc thẩm người bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn cho rằng bị đơn đã có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “*Nhựa Bình Minh*” khi gắn dấu hiệu “*Nhựa Bình Minh V*” lên sản phẩm ống nhựa do Công ty Bình Minh V sản xuất, kinh doanh, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn xuất xứ của hàng hóa cũng như gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu “*Ống Nhựa Bình Minh*” của nguyên đơn đang được bảo hộ là chưa có cơ sở. Vì theo Logo, nhãn hàng in trên ống nhựa của hai bên đều có dấu hiệu “*BÌNH M*” nhưng Logo, nhãn hàng in kích thước kiểu chữ và nguồn gốc hàng hóa hoàn toàn khác nhau, không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Các Kết luận giám định số NH249-23YC/KLGD ngày 28/3/2023; NH827-23YC/KLGD ngày 02/10/2023; NH826-23YC/KLGD ngày 02/10/2023 của Viện khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện theo đơn yêu cầu của nguyên đơn trước khi khởi kiện vụ án tại Tòa án là phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 201 Luật sở hữu trí tuệ; là tài liệu phải được xem xét trong vụ án nên tại phiên tòa người đại diện của nguyên đơn không yêu cầu giám định lại và được Hội đồng xét xử chấp nhận. Người đại diện của nguyên đơn xác nhận các nguồn sản phẩm, tài liệu do nguyên đơn cung cấp và lấy từ Kết luận xử lý của Cục quản lý thị trường tỉnh Long An để giám định; trong khi đó người đại diện của bị đơn cho rằng ống nhựa bị đơn sản xuất đầu tiên để tham khảo thị trường, khi phát hiện sản phẩm có ảnh hưởng đến đối tác cùng sản xuất nên bị

đơn đã thông báo thu hồi; cửa hàng bán và bị xử phạt không phải là những ông nhựa có nhãn hiệu đang tranh chấp. Do đó, một trong những nguồn để giám định không đúng nhãn hiệu hiện nay nên Kết luận giám định trên chưa đủ cơ sở để làm chứng cứ giải quyết vụ án.

[7]. Mặt khác, nguyên đơn đã rút yêu cầu khởi kiện và Tòa án cấp sơ thẩm đã đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về tên “*Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V*”; đồng thời, tại Công văn số 77499/SHTT-NH ngày 08/8/2024 của Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ gửi cho Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (đại diện cho nguyên đơn trong vụ án) đã xác định: “*Nhãn hiệu yêu cầu đăng ký của bị đơn không tương tự đến mức gây nhầm lẫn về bố cục, cách thể hiện với nhãn hiệu theo Giấy chứng nhận số 2187 cấp ngày 11/02/1991, số 73780 cấp ngày 24/7/2006, số 180399 cấp ngày 02/3/2012 của nguyên đơn*”, nên tên riêng của Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh V và nhãn hiệu in trên sản phẩm của Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh V không tương tự đến mức gây nhầm lẫn về bố cục, cách thể hiện của các sản phẩm của Công ty Cổ phần nhựa Bình M. Do đó, không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn.

[8]. Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy lời trình bày của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Bình M là không có cơ sở; quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận. Do đó, không chấp nhận đơn kháng cáo của Công ty Bình M, giữ nguyên bản án sơ thẩm nên Công ty Bình M phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định tại điểm a 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.

[9]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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

I. Không chấp nhận đơn kháng cáo của Công ty Cổ phần Nhựa Bình M; giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại số 144/2024/KDTM-ST ngày 12/7/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 26; khoản 2 Điều 30; điểm a khoản 1 Điều 37; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 186; khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 129; Điều 4; Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2015; 2019; 2022);

Căn cứ khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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:

1. Đình chỉ xét xử một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Cổ phần Nhựa Bình M đối với bị đơn Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V về các yêu cầu:

- Buộc bị đơn tiến hành thay đổi tên doanh nghiệp, cụ thể là loại bỏ cụm từ “Bình M” trong tên riêng của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;

- Buộc bị đơn có cam kết không tiếp tục sử dụng các thông tin gây nhầm lẫn, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc cạnh tranh không lành mạnh khi sử dụng dấu hiệu “Bình M” đối với nguyên đơn trong tương lai.

2. Đình chỉ xét xử một phần yêu cầu phản tố của bị đơn Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V đối với nguyên đơn Công ty Cổ phần Nhựa Bình M về yêu cầu: Buộc nguyên đơn chấm dứt tất cả các hành vi ngăn cản hoạt động bình thường của bị đơn.

3. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Cổ phần Nhựa Bình M đối với bị đơn Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V về các yêu cầu:

a. Buộc bị đơn loại bỏ toàn bộ các dấu hiệu “Bình M” trên các sản phẩm và các phương tiện kinh doanh, kể cả trên các trang web, mạng xã hội và các tài liệu khác (nếu có);

b. Buộc bị đơn ngừng việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chứa dấu hiệu xâm phạm trên các thị trường truyền thống lẫn trực tuyến;

c. Buộc bị đơn xin lỗi, cải chính công khai liên tục trên 3 kỳ Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật với nội dung: *“Xin lỗi Công ty Cổ phần Nhựa Bình M vì đã sử dụng dấu hiệu “Bình M” trùng lặp với các nhãn hiệu của Công ty Cổ phần Nhựa Bình M hiện đang được bảo hộ”*.

4. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V về yêu cầu:

Buộc nguyên đơn xin lỗi bị đơn trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, với nội dung: *“Xin lỗi Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V vì đã có hành vi cản trở các hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V và cam kết không lặp lại hành vi này”*.

5. Về án phí sơ thẩm:

- Công ty Cổ phần Nhựa Bình M phải chịu 3.000.000 (ba triệu) đồng, được căn trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp 3.000.000 (ba triệu) đồng đã nộp theo Biên lai thu số 0032822 ngày 09/4/2024 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V phải chịu 3.000.000 (ba triệu) đồng, được căn trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp 3.000.000 (ba triệu) đồng theo Biên

lai thu số 0032859 ngày 16/4/2024 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Về án phí phúc thẩm:

- Công ty Cổ phần Nhựa Bình M phải chịu 2.000.000 đồng, được khấu trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp 2.000.000 đồng đã nộp theo Biên lai thu số 0005682 ngày 07/8/2024 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V không phải chịu, hoàn trả cho Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh V 2.000.000 đồng theo Biên lai thu số 0005671 ngày 06/8/2024 của 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, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b 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.

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

Nơi nhận:

- TANDTC;
- VKSND cấp cao tại TP. HCM;
- TAND TP. HCM;
- VKSND TP. HCM;
- Cục THADS TP. HCM;
- Đường sự;
- Lưu VP, HS, NTTP.

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

Đặng Văn Ý

