

**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: 19/2023/KDTM - PT

Ngày: 22/11/2023

V/v: “*Tranh chấp quyền sở hữu trí
tuệ về nhãn hiệu đã được bảo hộ*”

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Văn Tào

Các Thẩm phán: ông Võ Ngọc Thông

ông Trương Công Thi

- Thư ký phiên tòa: bà Dương Thị Tuyết Trinh – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: ông Nguyễn Xuân Thanh - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 11 năm 2022, 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 10/2023/TLPT-KDTM ngày 26 tháng 10 năm 2023 về việc “*Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu đã được bảo hộ*”.

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 08/2023/KDTM-ST ngày 25/7/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 211/2023/QĐ-PT ngày 03 tháng 11 năm 2023; giữa các đương sự:

- *Nguyên đơn:* Ông Đặng Văn T, sinh năm 1975; địa chỉ: số H C, Tổ A, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng. Có mặt.

- *Bị đơn:* Ông Nguyễn Anh P, sinh năm 1979; địa chỉ: T đất số 01, tờ bản đồ số B2.3 (Số A) đường T, KDC A mở rộng, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng. Có mặt.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Bà Nguyễn Thị Lệ H, sinh năm 1976; địa chỉ: số H C, Tổ A, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng. Có mặt.

*** Người kháng cáo:** ông Nguyễn Anh P.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

- Trong đơn khởi kiện và tại phiên hòa giải, nguyên đơn ông Đặng Văn T trình bày:

Ông mở quán nhậu từ trước năm 2016 thuê mặt bằng nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đều lấy tên quán nhậu là “Trí Hằng”; đến năm 2016 ông thuê mặt bằng tại Số A đường T, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng để kinh doanh quán nhậu và đăng ký kinh doanh doanh, được Ủy ban nhân dân quận S cấp Giấy phép kinh doanh ngày 25/4/2016 tên hộ kinh doanh là Quán Trí H1.

Năm 2019, do hoàn cảnh gia đình, vợ chồng ông tạm nghỉ kinh doanh quán nhậu để lo việc của gia đình nên đã sang nhượng quán tại Số A đường T cho người làm của ông là ông Nguyễn Văn P1. Tại thời điểm này ông sang lại mặt bằng và tài sản của quán còn tên quán N, ông cho P1 tạm thời sử dụng để buôn bán, sau này ông mở lại quán nhậu thì ông sẽ sử dụng lại.

Đến đầu năm 2020 khi gia đình ông tạm ổn, ông quyết định mở lại quán nhậu để kinh doanh buôn bán nên đã thuê mặt bằng tại H C, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng và tiếp tục lấy tên quán N. Sau đó ông đã chuyển hoạt động kinh doanh về tại địa chỉ: Số H C (Tổ A) phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng từ ngày 26/8/2020. Ngày 11/9/2020, ông đã nộp hồ sơ về cấp phép nhãn hiệu. Đến ngày 29/8/2022, ông được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ K và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Như đã thỏa thuận từ trước, ông đã làm việc với ông P1, yêu cầu ông P1 không tiếp tục sử dụng tên quán của ông vì ông đã mở lại quán nhậu, ông không cho phép sử dụng nữa. Tuy nhiên, ông P1 vẫn sử dụng và lấy tên Trí Hằng II vì cho rằng tên này không trùng với tên quán của ông là Trí H1. Tuy nhiên việc ông P1 sử dụng tên quán nhậu trên đã gây nhầm lẫn cho khách của ông. Vì vậy ông nhiều lần yêu cầu ông P1 đặt lại tên quán, không được sử dụng tên quán này nhưng ông P1 vẫn không làm mà tiếp tục sử dụng tên quán của ông.

Ngày 11/9/2020, ông đã nộp hồ sơ về cấp phép nhãn hiệu. Đến ngày 29/8/2022, ông được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ K và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Khi ông làm đơn, ông cũng nói với ông P1 nếu vẫn tiếp tục sử dụng thì ông sẽ làm thủ tục xin văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, ông sẽ kiện ông P1 nhưng ông P1 không quan tâm lời ông nói, vẫn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu của ông.

Khi cơ quan chức năng chấp nhận đơn xin cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu cho ông thì ông cũng đã báo cho ông P1 biết để ông P1 chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu của ông.

Ông đã nhiều lần sang gặp và nói chuyện với ông Nguyễn Anh P là không được lấy cái tên quán là Trí H1 để hoạt động kinh doanh nhưng từ đó đến nay ông Nguyễn Anh P vẫn cố chấp sử dụng tên trên để hoạt động. Việc này đã làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động kinh doanh của ông và ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của ông. Không những vậy mà còn dẫn đến những hiểu nhầm của khách hàng đến hoạt động của quán ông.

Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi của ông, nay ông khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể: Yêu cầu ông Nguyễn Anh P chấm dứt hành vi sử dụng tên quán nhậu có nhãn hiệu Trí H1 II đã được cấp bằng bảo hộ cho ông, buộc ông P phải tháo dỡ bằng hiệu của quán nhậu có nhãn hiệu Trí H1 II tại số A đường T phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng báo trên phương tiện thông tin đại chúng 03 số liên tiếp về việc gây nhầm lẫn nhãn hiệu.

- Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, bị đơn ông Nguyễn Anh P trình bày:

Trước kia ông có làm nhân viên của quán Trí Hằng tại địa chỉ số A T do ông Đặng Văn T làm chủ quán. Vì ông làm việc tận tâm và gắn bó lâu dài với Q cho nên rất được sự thương yêu của vợ chồng ông T. Sau nhiều năm làm việc thì ông T có hứa nếu sau này không buôn bán nữa thì sẽ để lại cho ông làm ăn, nhưng lúc đó ông chưa dám suy nghĩ tới vì quán xá rất đông khách và rất có tiếng, trong khi ông T còn có gia đình, người thân ... Đến khoảng đầu năm 2019, do giá nhà lên quá cao, cùng lúc đó vợ chồng ông T cũng nói là đã cày mấy chục năm rồi nên cũng muốn nghỉ ngơi và có dự định đi nước ngoài cho nên ông T sang nhượng quán lại cho ông. Vì là chỗ thân tình và anh em làm việc nhiều năm nên khi sang nhượng lại quán ông không có bất kỳ giấy tờ gì để làm bằng chứng. Sau khi ông nhận sang nhượng lại quán thì có đi đăng ký giấy phép kinh doanh và được cấp gấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 32C8010883 vào ngày 23/5/2019, lấy tên Trí Hằng II.

Ông kinh doanh được gần 4 năm (trong đó đã 2 năm dịch Covid-19) thì vợ chồng ông T có gọi điện cho ông là vợ chồng ông T sẽ mở quán nhậu lại và lấy tên Trí H1. Vợ chồng ông T có yêu cầu ông đổi tên thành Trí Hằng II khi nào ông T mở lại sẽ lấy tên là Trí H1. Ông cũng đã đồng ý và làm theo những gì ông T yêu cầu. Đến cuối năm 2022 vào mùa mưa, do quán đã quá cũ và xuống cấp trên tôn bị lủng nhiều, dột nát quá dẫn đến nước chảy vào, khách không thể ngồi được. Vì vậy, ông đã sửa chữa lại quán xá cho sạch sẽ. Sau khi mở quán lại thì vợ chồng ông T kinh doanh không được thuận lợi nên đã làm đơn kiện ông, đề nghị tháo dỡ bằng hiệu Trí Hằng II, ông rất hoang mang và không biết lý do tại sao.

Vì quá lo lắng nên ông cũng đã nhờ bạn điều tra xem thì có thấy vợ chồng ông T sau khi sang quán lại cho ông được gần 1 năm thì đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu Trí H1, ngày nộp đơn là 09.11.2020 và đến ngày 29.08.2022 thì được công bố nhãn hiệu được bảo hộ. Vậy, việc nộp đơn kiện quán ông đã nhận sang nhượng của vợ chồng ông T là đã có chủ đích, sau khi sang nhượng xong vợ chồng ông ấy đi đăng ký thương hiệu và khi thương hiệu của anh ấy được bảo hộ thì anh ấy mở lại quán và quay ngược kiện.

Qua những điều trình bày trên, ông đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng công tâm vì những gì ông làm hoàn toàn không sai phạm.

Tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 08/2023/KDTM-ST ngày 25/7/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định:

- Căn cứ khoản 2 Điều 30; điểm a khoản 1 Điều 37; điểm a khoản 1 Điều 39; điểm c khoản 1 Điều 217, các Điều 144, 147, 266 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

- Căn cứ khoản 3 Điều 6; khoản 1, 2 Điều 72; điểm e khoản 2 Điều 74; điểm a khoản 5 Điều 124; điểm c khoản 1 Điều 129; khoản 1, khoản 2 Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (đã sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2022).

- Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Pháp lệnh 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Xử:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Đặng Văn T đối với ông Nguyễn Anh P về việc tranh chấp sử dụng nhãn hiệu đã được bảo hộ.

1.1. Buộc ông Nguyễn Anh P chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu “Trí Hằng II” cho nhóm “Quán nhậu: Dịch vụ ăn uống” ngay khi án có hiệu lực pháp luật.

1.2. Buộc ông Nguyễn Anh P tháo dỡ bảng hiệu “Trí Hằng II” đặt tại số A T, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng.

2. Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của ông Đặng Văn T về việc buộc ông Nguyễn Anh P cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng 03 số liên tiếp.

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

Ngày 07/8/2023, bị đơn là ông Nguyễn Anh P kháng cáo không đồng ý với nội dung buộc ông P phải chấm dứt sử dụng nhãn hiệu “Trí Hằng II”; buộc ông P phải tháo dỡ bảng hiệu “Trí Hằng II” đặt tại số A T, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu quan điểm về giải quyết vụ án:

- Về việc chấp hành pháp luật: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký và người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

- Về nội dung: đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Anh P; giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đã được xem xét tại phiên tòa và kết quả tranh luận; xét thấy:

[1]. Xét kháng cáo của ông Nguyễn Anh P; nhận thấy:

- Về nguồn gốc của tên quán N do vợ chồng ông T sáng lập theo tên của hai vợ chồng là T và H1 vào năm 2000; đầu tiên mở tại đường T, sau đó chuyển quán về tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số B2.3, đường T, KDC A mở rộng (nay là

số A đường T), phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng và đăng ký kinh doanh vào ngày 25/4/2016. Năm 2019, ông Đặng Văn T chuyển giao quyền quản lý kinh doanh quán Trí Hằng cho ông Nguyễn Anh P. Việc chuyển giao này chỉ bằng miệng chứ không ký kết bất cứ văn bản nào. Ngày 23/5/2019 ông Nguyễn Anh P đăng ký kinh doanh với tên Trí Hằng II tại địa chỉ trên.

Ngày 11/9/2020, ông Đặng Văn T nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “TH TRI HANG Quán N1, hình” và được Cục S trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ theo Quyết định số 83304/QĐ-SHTT ngày 09/10/2020. Hiện tại nhãn hiệu “TH TRI HANG Quán N1, hình” đang được bảo hộ theo Đăng bộ quốc gia số 436407.

- Quá trình giải quyết vụ án, ông Nguyễn Anh P thừa nhận tên quán N là vợ chồng ông T lập năm 2016. Ông P làm công cho ông T. Năm 2019, ông P được ông T sang quán với số tiền 50.000.000 đồng, trong đó có cả thỏa thuận về việc ông T thống nhất cho ông P sử dụng tên quán N, nhưng điều này không được vợ chồng ông T thừa nhận và ông P cũng không có tài liệu, chứng cứ gì để chứng minh cho điều này.

- Tại Công văn số 1469/SHTT-NH ngày 12/4/2023 của Cục S - Bộ K và Công nghệ phúc đáp văn bản của Tòa án có thể hiện nội dung: “Việc ông Nguyễn Anh P sử dụng nhãn hiệu “TRÍ HẰNG II” cho nhóm dịch vụ 43 (Quán nhậu: dịch vụ ăn uống) sẽ tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “TH TRI HANG Quán N1, hình” theo Đăng bạ quốc gia số 436407 căn cứ theo điểm e Khoản 2 điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ”.

Từ những phân tích trên, xét thấy bản án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đặng Văn T; buộc ông Nguyễn Anh P chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu “Trí Hằng II” cho nhóm “Quán nhậu: Dịch vụ ăn uống” và phải tháo dỡ bảng hiệu “Trí Hằng II” đặt tại số A T, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng, là có căn cứ, đúng pháp luật. Ông Nguyễn Anh P kháng cáo nhưng không có tài liệu, chứng cứ nào mới có thể làm thay đổi nội dung vụ án, nên không có cơ sở chấp nhận; giữ nguyên bản án sơ thẩm.

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

3. Về án phí phúc thẩm: do kháng cáo không được chấp nhận nên ông Nguyễn Anh P 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;

1. Không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Anh P; giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 08/2023/KDTM-ST ngày 25/7/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

2. Về án phí phúc thẩm: Ông Nguyễn Anh P phải chịu 2.000.000 đồng án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm. Ông P đã nộp đủ tại Biên lai thu tạm ứng

án phí, lệ phí Tòa án số 0001404 ngày 17/8/2023 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng.

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

Nơi nhận:

- TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND thành phố Đà Nẵng;
- VKSND thành phố Đà Nẵng;
- Cục THADS thành phố Đà Nẵng;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu HSVA, PHCTP, LT.

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

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tào