

**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 bo 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 nhọn về phải trước và cũng được bo 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 rẻ quạt:

Phần phía sau: bao gồm yên xe, phần vỏ ốp phía sau, đèn hậu và một số chi tiết phụ. Đối với cùng 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-TPLHD 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 sóng 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

