

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
--- o0o ---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--- o0o ---

Số: 14/TB-BM/HC/2024

Tp.HCM, ngày 13 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: CÁC NHÀ PHÂN PHỐI

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh xin chân thành cảm ơn Quý Nhà phân phối đã hợp tác cùng chúng tôi trong thời gian qua.

Hiện nay, tình trạng xâm phạm quyền về nhãn hiệu được bảo hộ của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đối với mặt hàng ống nhựa cứng xảy ra khá tinh vi, gây không ít nhầm lẫn cho người tiêu dùng và cả hệ thống phân phối. Để tránh những nhầm lẫn và rủi ro về pháp lý, chúng tôi xin chính thức khuyến cáo đến các Nhà phân phối các thông tin sau:

1. Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh chỉ có các địa chỉ như sau:

- 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Tp. HCM (Trụ sở chính)
- Số 7 Đường số 2 Khu công nghiệp Sóng Thần, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương (Chi nhánh Nhựa Bình Minh Bình Dương)
- Lô C1-6 đến C1-30, KCN Vĩnh Lộc 2, đường Vĩnh Lộc 2, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (Chi nhánh Nhựa Bình Minh Long An).
- Đường D1, Khu D, Khu Công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh Miền Bắc).

Một trong các địa chỉ trên sẽ được in trên các sản phẩm của Công ty.

2. Chính sách chất lượng:

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh chỉ có một chính sách chất lượng đồng nhất áp dụng cho tất cả các sản phẩm của Công ty.

3. Nhận diện nhãn hiệu:

- Các sản phẩm của Nhựa Bình Minh có mang các nhãn hiệu được bảo hộ như sau:



- Chúng tôi không liên quan đến mọi sản phẩm mang dấu hiệu “BINH MINH VIET”



4. Cảnh báo về rủi ro khi kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền:

Theo các kết luận của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, hàng hóa mang dấu hiệu “**BINH MINH VIET**” gắn trên sản phẩm ống nhựa cứng là yếu tố xâm phạm quyền (quy định tại điều 77 Nghị định 65/2023) đối với nhãn hiệu được bảo hộ của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, cụ thể như sau:

Ống nhựa cứng mang dấu hiệu xâm phạm quyền	Nhà sản xuất có sản phẩm mang dấu hiệu xâm phạm quyền	Tham chiếu
“BINH MINH VIET”	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BÌNH MINH VIỆT (MSDN: 0315517144)	Kết luận giám định sở hữu công nghiệp số NH865-23YC/KLGĐ ngày 18/10/2023 của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ (đính kèm)
“BINH MINH VIET”	CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH VIỆT (MSDN: 0317578985)	Kết luận giám định sở hữu công nghiệp số NH827-23YC/KLGĐ ngày 02/10/2023 của Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ (đính kèm)

Theo Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 của Chính phủ, tại Điều 11, kể cả các hành vi như “Bán; chào hàng; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp” sẽ có nhiều rủi ro bị các nhà chức trách xử lý theo pháp luật. Rất mong Nhà Phân phối lưu ý vấn đề này trong kinh doanh.

Trong trường hợp Nhà Phân phối có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ :

ông Quan Hữu Lợi - Giám đốc Tiếp Thị - Điện thoại 0907111074 để được giải đáp.

Trân trọng.



Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh
TỔNG GIÁM ĐỐC

Chaowalit Treejak

**KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH
SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP**
Số: NH827-23YC/KLGĐ

Cơ quan giám định: Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Giám định viên: Phạm Đình Chương

Ngày và nơi thực hiện: Từ ngày 28.9.2023 đến ngày 02.10.2023

Tại Trụ sở Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Phần 1. NỘI DUNG YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

- **Hồ sơ giám định số:**
NH827-23YC, nộp ngày 27.9.2023
- **Người yêu cầu/trung cầu giám định (Người nộp đơn):**
Công ty cổ phần nhựa Bình Minh; Địa chỉ: 240 Hậu Giang, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
- **Người đại diện thực hiện quyền yêu cầu giám định của Người nộp đơn:**
Trung tâm Tư vấn phát triển Thương hiệu và Chất lượng; Địa chỉ: 14 Lô B, CC Gò Dầu 2, Trương Vĩnh Ký, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh (Giấy ủy quyền ký ngày 22.9.2023).

1.1 Tài liệu, Mẫu vật giám định

Các Tài liệu/Mẫu vật sau đây - do Người nộp đơn cung cấp - được sử dụng để thực hiện việc giám định ⁽¹⁾:

• **Tài liệu giám định.** “*Ảnh chụp đối tượng yêu cầu giám định*” - Bản in ảnh chụp sản phẩm ống nhựa cứng có chứa dấu hiệu “BINH MINH VIET”, 01 trang;

⁽¹⁾ Các Tài liệu, Mẫu vật do Người nộp đơn cung cấp không được liệt kê ở đây – nếu có – không được sử dụng vì không liên quan đến nội dung giám định hoặc không cần thiết.

Các Tài liệu, Mẫu vật giám định đều được đóng dấu hoặc dán tem của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ, trên đó có ghi số đơn NH827-23YC, ngày 27.9.2023. Kết luận giám định chỉ phù hợp với Tài liệu/Mẫu vật giám định.

1.2. Đối tượng giám định

Theo yêu cầu của Người nộp đơn, việc giám định được thực hiện với đối tượng sau:

Bảng 1. Danh mục đối tượng giám định

Tên gọi ⁽²⁾ Mô tả tóm tắt	Hình ảnh thể hiện	Định vị trên Tài liệu/ Mẫu vật
• Dấu hiệu “BINH MINH VIET” in hoa không dấu		Được thể hiện trong Tên “CTY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH VIỆT” tại thân sản phẩm như chỉ dẫn tại hình bên – Tài liệu 1

1.3. Mục đích giám định

- Theo Người nộp đơn, mục đích của việc giám định là phục vụ cho việc xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, do Người thứ ba thực hiện.

- Người bị nghi ngờ thực hiện hành vi xâm phạm (sau đây gọi tắt là “Người bị nghi ngờ”): Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt, địa chỉ: 176/14B Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, quận 7, tp. Hồ Chí Minh.

- Hành vi bị nghi ngờ là xâm phạm: Gắn (trình bày) dấu hiệu “BINH MINH VIET” (là Đối tượng giám định) trên sản phẩm và phân phối sản phẩm này bị nghi ngờ là tương tự gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu được bảo hộ theo GCN ĐKNH số 180399.

1.4. Nội dung giám định

Người nộp đơn yêu cầu Cơ quan giám định thực hiện nội dung sau đây: Xem xét, đánh giá Đối tượng giám định được Người bị nghi ngờ sử dụng, như đã nêu ở Mục 1.2 của Bản Kết luận này, có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu được bảo hộ theo GCN ĐKNH số 180399 cho Nhóm 19 của Công ty cổ phần nhựa Bình Minh hay không.

⁽²⁾ Tên gọi này được đặt bởi Cơ quan giám định, có tính chất quy ước, nhằm thuận tiện cho việc gọi/chỉ định đối tượng trong quá trình giám định, do vậy không mang ý nghĩa pháp lý nào.

Phần 2. THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH

2.1. Căn cứ pháp luật, cơ sở lý luận

- Theo quy định của pháp luật, *Yếu tố xâm phạm là yếu tố được tạo ra từ hành vi xâm phạm quyền*” (Điều 3.22 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23.8.2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ – Sau đây gọi tắt là “*Nghị định 65/2023*”) và “*Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là dấu hiệu gắn với hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác, trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ*” (Điều 77.1 Nghị định 65/2023).

- Cũng theo quy định của pháp luật, “*Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu: a) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó; b) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ; c) Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ*” (Điều 129.1 Luật Sở hữu trí tuệ).

- Như vậy, yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là đối tượng (yếu tố) đáp ứng đầy đủ ba điều kiện sau đây:

- Điều kiện thứ nhất: là dấu hiệu được gắn (thể hiện/trình bày) trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo, phương tiện kinh doanh khác;
- Điều kiện thứ hai: trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu;
- Điều kiện thứ ba: được sử dụng một cách không hợp pháp, cụ thể là đối tượng được Người thứ ba sử dụng nhưng không được chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc không được pháp luật, cho phép.

2.2. Phương pháp giám định

Dựa trên các căn cứ pháp luật nói trên, việc giám định với nội dung như đã nêu tại Mục 1.4 được thực hiện bằng cách đánh giá lần lượt từng điều kiện để đối tượng bị coi là

yếu tố xâm phạm. Việc đánh giá từng điều kiện được thực hiện dựa trên các căn cứ pháp luật khác tương ứng (sẽ được dẫn chiếu cụ thể). Các phương pháp chính được sử dụng để thực hiện giám định:

- *Phương pháp so sánh, đối chiếu* (so sánh, đối chiếu về tình trạng pháp lý và tình trạng sử dụng của đối tượng giám định với Nhãn hiệu đối chứng);

- *Phương pháp phân tích, đánh giá, nhận định* (phân tích tình hình thực tiễn việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu để từ đó rút ra các nhận định về khả năng người tiêu dùng phân biệt hoặc nhầm lẫn...);

- *Phương pháp tổng hợp* (từ các kết quả so sánh, đánh giá, phân tích để rút ra các kết luận cần thiết).

Để thực hiện các phương pháp nói trên, trong những trường hợp cần thiết, Cơ quan giám định có thực hiện việc sưu tầm, tra cứu thông tin/tư liệu tại những nguồn thích hợp (cũng được dẫn chiếu cụ thể).

2.3. Tình trạng bảo hộ của Nhãn hiệu đối chứng

a. Mục đích của việc giám định tình trạng bảo hộ của Nhãn hiệu đối chứng là đánh giá tính xác thực các thông tin và tài liệu về quyền đối với Nhãn hiệu mà Người nộp đơn đã nêu trong yêu cầu giám định và xác định phạm vi quyền được bảo hộ nhằm thực hiện việc so sánh, đối chiếu, phân tích, đánh giá theo các điều kiện về yếu tố xâm phạm như đã nêu ở Mục 2.1.

b. Tình trạng bảo hộ Nhãn hiệu đối chứng

- Nguồn thông tin được sử dụng: Cơ sở dữ liệu nhãn hiệu quốc gia, Cục Sở hữu trí tuệ.
- Thông tin về tình trạng bảo hộ của Nhãn hiệu đối chứng trích xuất từ nguồn trên như sau:

• **GCNĐKNH số 180399**

• Thời hạn hiệu lực: 02/03/2012 – 10/01/2031

• Chủ sở hữu: Công ty cổ phần nhựa Bình Minh; Địa chỉ: 240 Hậu Giang, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

• Mẫu Nhãn hiệu: như hình bên phải

Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "BM", "NHỰA".

• Danh mục sản phẩm/dịch vụ mang Nhãn hiệu:

Nhóm 19: ống nước nhựa cứng; tấm lợp bằng nhựa; phụ tùng ống nước nhựa cứng



NHỰA BÌNH MINH

Mẫu Nhãn hiệu đối chứng

dùng trong xây dựng.

... (Các sản phẩm/dịch vụ khác không được Người nộp đơn yêu cầu đánh giá nên không nêu cụ thể).

- Chuyển giao quyền sử dụng (li - xăng): không có.

(Chi tiết xem tại Tài liệu kèm theo)

2.4. Đánh giá Điều kiện thứ nhất để Đối tượng giám định bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu đối chứng (Đối tượng giám định là dấu hiệu được gắn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo, phương tiện kinh doanh khác)

Điều kiện này được đáp ứng khi: (i) Đối tượng giám định “là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện dưới dạng đồ họa” (Điều 72.1 Luật Sở hữu trí tuệ); và (ii) Đối tượng giám định được gắn trên một trong các dạng vật mang là hàng hóa/bao bì hàng hóa/phương tiện dịch vụ/giấy tờ giao dịch/biển hiệu/phương tiện quảng cáo/phương tiện kinh doanh khác.

Việc đánh giá được thực hiện như sau.

Bảng 2. Đánh giá Điều kiện thứ nhất

Nội dung đánh giá	Đối tượng được đánh giá	Kết quả	
		Đáp ứng	Không đáp ứng
Đối tượng giám định là “dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện dưới dạng đồ họa”		X (Dấu hiệu dạng chữ)	
Vật mang Đối tượng giám định là “hàng hóa/bao bì hàng hóa/phương tiện dịch vụ/biển hiệu/giấy tờ giao dịch/phương tiện quảng cáo/phương tiện kinh doanh khác”		X (hàng hóa)	
Tổng hợp: Điều kiện thứ nhất		X	

Như đã thấy tại Bảng 2, Điều kiện thứ nhất được đáp ứng đối với Đối tượng giám định.

2.5. Đánh giá Điều kiện thứ hai để Đối tượng giám định bị coi là Yếu tố xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu đối chứng (*Đối tượng giám định là dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu đối chứng*)

Để đánh giá Điều kiện này, cần phải so sánh Đối tượng giám định với Nhãn hiệu được bảo hộ (“Nhãn hiệu đối chứng”) và so sánh sản phẩm/dịch vụ mang (gắn) Đối tượng giám định với sản phẩm/dịch vụ được bảo hộ. Cơ sở để so sánh là nội dung dưới dạng sử dụng của Đối tượng giám định được thể hiện trong Tài liệu/Mẫu vật giám định và Phạm vi bảo hộ (theo Điều 34.1 Nghị định số 65/2023). Việc so sánh được thực hiện theo các quy định được nêu tại Điều 77.3 Nghị định số 65/2023, trong đó *Đối tượng bị coi là trùng với Nhãn hiệu đối chứng nếu có cùng cấu tạo và cách thức thể hiện; một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số thành phần hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc đối với dấu hiệu nhìn thấy được, nhạc điệu, âm điệu đối với dấu hiệu âm thanh và việc sử dụng dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; còn Hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ; hoặc có mối liên quan với nhau về bản chất hoặc chức năng hoặc phương thức thực hiện.*

Chỉ có thể khẳng định rằng Đối tượng giám định và Nhãn hiệu đối chứng trùng/tương tự đến mức gây nhầm lẫn nếu có xảy ra một trong các tình huống sau đây:

• *Tình huống 1:* Cả hai kết quả so sánh (so sánh dấu hiệu và so sánh sản phẩm/dịch vụ) đều là “trùng” nhau;

• *Tình huống 2.* Một trong hai kết quả so sánh là “trùng” nhau, kết quả so sánh còn lại là “tương tự” nhau và có căn cứ/cơ sở để khẳng định rằng người tiêu dùng có khả năng bị nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa/dịch vụ;

• *Tình huống 3.* Cả hai kết quả so sánh đều là “tương tự” nhau và có căn cứ/cơ sở để khẳng định rằng người tiêu dùng có khả năng bị nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa/dịch vụ.

Việc đánh giá Điều kiện thứ hai được thực hiện với lần lượt từng Nhãn hiệu đối chứng như sau.

a. So sánh sản phẩm/dịch vụ

- Xác định sản phẩm/dịch vụ bị xem xét

“Sản phẩm/dịch vụ bị xem xét” là sản phẩm/dịch vụ mang (gắn) Đối tượng giám định (trong trường hợp này là dấu hiệu “BINH MINH VIET”).

Căn cứ để xác định sản phẩm/dịch vụ bị xem xét là các thông tin được ghi trên vật mang dấu hiệu “BINH MINH VIET” có trong Tài liệu 1 cũng như dựa vào thông tin do Người nộp đơn cung cấp.

Theo đó, sản phẩm bị xem xét như thể hiện là “Ống nhựa cứng”.

- Cách thức so sánh

Việc so sánh giữa sản phẩm/dịch vụ bị xem xét và các sản phẩm/dịch vụ được bảo hộ được thực hiện trước hết bằng cách đối chiếu tên gọi của sản phẩm bị xem xét với tên gọi của các sản phẩm/dịch vụ có mặt trong Danh mục các sản phẩm/dịch vụ được bảo hộ theo GCN ĐKNH số 180399 (nếu Người nộp đơn yêu cầu hạn chế Danh mục này thì sẽ chỉ đối chiếu với các sản phẩm/dịch vụ mà Người nộp đơn chỉ định); Từ đó xác định các sản phẩm/dịch vụ có tên gọi trùng hoặc tương tự với tên gọi của sản phẩm bị xem xét. Các sản phẩm/dịch vụ này được coi là có khả năng trùng hoặc có liên quan tới sản phẩm bị xem xét, do đó được chọn để tiếp tục đánh giá theo các tiêu chí như đã nêu ở đoạn đầu của Mục 2.5 và được làm rõ thêm như sau.

Các tiêu chí so sánh sản phẩm/dịch vụ bao gồm: (i) Bản chất của sản phẩm/dịch vụ (đặc điểm cấu tạo, thành phần, cách thức chế tạo, hình thức thể hiện...); (ii) Chức năng, công dụng (đáp ứng nhu cầu gì...); (iii) Kênh tiêu thụ (người tiêu thụ là ai, được phân phối và bày bán như thế nào...).

- Kết quả so sánh

Bảng 3. So sánh sản phẩm/dịch vụ

Sản phẩm/Dịch vụ được bảo hộ	Sản phẩm/ Dịch vụ bị xem xét	Kết quả so sánh		
		Trùng	Tương tự/ Có liên quan	Khác biệt
Nhóm 19: <u>ống nước nhựa cứng</u> ; tấm lợp bằng nhựa; phụ tùng ống nước nhựa cứng dùng trong xây dựng.	Ống nhựa cứng	X		

b. So sánh dấu hiệu, nhãn hiệu

- Việc so sánh Đối tượng giám định (dấu hiệu “BINH MINH VIET”) với Nhãn hiệu đối chứng được thực hiện theo quy định tại Điều 77.3.a Nghị định 65/2023, trong đó:

Dấu hiệu và Nhãn hiệu được coi là trùng nhau khi có cùng cấu tạo và cách thức thể

hiện;

Dấu hiệu và Nhãn hiệu được coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau khi có một số thành phần hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc đối với dấu hiệu nhìn thấy được, nhạc điệu, âm điệu đối với dấu hiệu âm thanh và việc sử dụng dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

- Khi so sánh, các tiêu chí sau đây được xem xét: cấu trúc (cấu tạo) → cách trình bày + màu sắc → cách phát âm → ý nghĩa; Trong đó, các tiêu chí về cấu trúc và cách trình bày + màu sắc thể hiện tác động gây ấn tượng về mặt thị giác (hình ảnh) của dấu hiệu/nhãn hiệu đối với người tiêu dùng; tiêu chí cách phát âm thể hiện tác động về mặt thính giác (và cũng phần nào về thị giác); còn “ý nghĩa” thể hiện tác động đến nhận thức và liên tưởng của người tiêu dùng.

Kết quả xem xét các tiêu chí nói trên được tổng hợp để đánh giá về khả năng và mức độ tương tự giữa Dấu hiệu và Nhãn hiệu.

- Cụ thể như sau

Bảng 4. So sánh dấu hiệu/nhãn hiệu

Nhãn hiệu được bảo hộ	Đối tượng giám định	Kết quả so sánh		
		Trùng	Tương tự	Phân biệt
			X	

Giải thích kết quả so sánh:

Đối tượng giám định (dấu hiệu “BINH MINH VIET” - “Dấu hiệu”) được coi là tương tự với Nhãn hiệu được bảo hộ theo GCNĐKNH số 180399 (“Nhãn hiệu”) vì lý do sau:

Nhãn hiệu là sự kết hợp của nhiều yếu tố/thành phần, trong đó có chữ “BÌNH MINH” có khả năng phân biệt độc lập, là một trong các thành phần chính (mạnh) của Nhãn hiệu. Nếu bất kỳ dấu hiệu nào trùng/tương tự với thành phần chính của Nhãn hiệu thì bị coi là thuộc phạm vi bảo hộ của Nhãn hiệu.

Dù Dấu hiệu không có dấu nhưng vẫn được đọc và hiểu là “BÌNH MINH VIỆT” vì

là Tên riêng của Công ty sản xuất sản phẩm gắn Dấu hiệu - Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh Việt.

Dấu hiệu tương tự với thành phần chữ chính của Nhãn hiệu - “BÌNH MINH” - vì đều có chữ “BÌNH MINH”. Dấu hiệu chỉ khác Nhãn hiệu là có thêm chữ “VIET”. 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, không có khả năng phân biệt khi ghép với chữ “BÌNH MINH”.

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 về nguồn gốc với sản phẩm mang Nhãn hiệu.

Với các lý do nêu trên, Dấu hiệu được coi là TƯƠNG TỰ GÂY NHẦM LẤN với Nhãn hiệu.

Như vậy, Điều kiện thứ hai để Đối tượng bị coi là yếu tố xâm phạm quyền được đáp ứng.

2.6 Đánh giá Điều kiện thứ ba để Đối tượng giám định bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu (Việc sử dụng Đối tượng là hành vi không được phép)

a. Các trường hợp được phép sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu được bảo hộ

Pháp luật có quy định rằng, trong một số trường hợp, Người thứ ba (không phải là chủ sở hữu Nhãn hiệu được bảo hộ) có quyền sử dụng chính Nhãn hiệu được bảo hộ hoặc nhãn hiệu (dấu hiệu) tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu đó. Trong những trường hợp như vậy; việc sử dụng dấu hiệu không bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu; dấu hiệu được sử dụng không bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu. Các trường hợp đó như sau:

Trường hợp thứ nhất: Dấu hiệu được sử dụng là đối tượng được bảo hộ theo pháp luật, với người có quyền được bảo hộ chính là Người bị nghi ngờ (ví dụ: Đối tượng giám định là Tên thương mại đã được Người bị nghi ngờ sử dụng hợp pháp từ trước ngày Nhãn hiệu đối chứng được bảo hộ...);

Trường hợp thứ hai: Dấu hiệu được sử dụng là đối tượng li xăng mà Người bị nghi ngờ là bên nhận (còn bên giao có thể là Chủ sở hữu Nhãn hiệu hoặc là Người được cấp li xăng từ Chủ sở hữu đó) và việc sử dụng Đối tượng giám định là phù hợp với li xăng đó;

Trường hợp thứ ba: Việc sử dụng Dấu hiệu thuộc trường hợp “*sử dụng trung thực tên*

người, dấu hiệu mô tả chủng loại, số lượng, chất lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ” quy định tại Điều 125.2.h Luật Sở hữu trí tuệ;

Trường hợp thứ tư: Việc sử dụng Dấu hiệu thuộc dạng lưu thông/nhập khẩu hàng hóa gắn Dấu hiệu nhưng đó là “hàng hóa do chủ sở hữu, người được chuyển giao quyền sử dụng, kể cả chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc, người có quyền sử dụng trước nhãn hiệu đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài” theo quy định tại Điều 125.2.b Luật Sở hữu trí tuệ.

Điều kiện thứ ba được coi là được đáp ứng nếu Đối tượng giám định (dấu hiệu “BINH MINH VIET”) không thuộc trường hợp nào nói trên.

b. Đối tượng giám định có phải là đối tượng được phép sử dụng của Người bị nghi ngờ hay không

- Người bị nghi ngờ

Như đã nêu tại Mục 1.3 - theo thông tin do Người nộp đơn cung cấp, Người bị nghi ngờ - Người gắn Dấu hiệu lên sản phẩm (Người sử dụng Đối tượng bị xem xét) là Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt, địa chỉ: 176/14B Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, quận 7, tp. Hồ Chí Minh.

- Đối tượng giám định có thuộc một trong các trường hợp nêu trên hay không

• Đối tượng giám định không thuộc trường hợp thứ nhất, vì: theo Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ quản lý, Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt không có nhãn hiệu nào được bảo hộ có nội dung là “BINH MINH VIET” dùng cho các sản phẩm là ống nhựa; Nghĩa là Đối tượng giám định không phải là Nhãn hiệu được bảo hộ.

Tuy nhiên, Dấu hiệu là thành phần chính (Tên riêng) trong Tên thương mại của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh Việt, nên phải xem xét về việc sử dụng Tên thương mại này. Nếu việc sử dụng Tên thương mại gây xung đột với nhãn hiệu hoặc/và với Tên thương mại của doanh nghiệp khác thì đối tượng nào có ngày xác lập (phát sinh) quyền sớm hơn sẽ được coi là được bảo hộ.

Theo thông tin tra cứu về Người nộp thuế tại Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (xem Tài liệu kèm theo), ngày bắt đầu sử dụng “BINH MINH VIET” trong Tên thương mại “CTY CO PHAN NHUA BINH MINH VIET” là ngày **23.11.2022** – có sau (muộn hơn) so với ngày Nhãn hiệu được bảo hộ là ngày **02.03.2012**. Theo Điều 7.2 Luật Sở hữu trí tuệ, “BINH MINH VIET” như thể hiện trên Tài liệu 1 không được bảo hộ dưới danh nghĩa Tên thương mại so với Nhãn hiệu đối chứng.

• Đối tượng giám định không thuộc trường hợp thứ hai, vì: Chủ sở hữu nhãn hiệu không

cấp phép (li xăng) cho Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt - kể cả li xăng quảng cáo sản phẩm bị xem xét dưới Nhãn hiệu được bảo hộ.

• Đối tượng giám định không thuộc trường hợp thứ ba, vì: việc sử dụng Đối tượng giám định trên sản phẩm như đã nêu không phải là “*sử dụng trung thực tên người, dấu hiệu mô tả chủng loại, số lượng, chất lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ*”.

• Đối tượng giám định không thuộc trường hợp thứ tư, vì: sản phẩm không phải do chủ sở hữu Nhãn hiệu sản xuất và đưa ra thị trường.

Như đã thấy, Đối tượng giám định không thuộc trường hợp nào để được coi là được phép sử dụng. Nghĩa là, Điều kiện thứ ba được đáp ứng

2.7 Tổng hợp kết quả đánh giá các điều kiện để Đối tượng giám định bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu đối chứng

Bảng 5. Kết quả đánh giá Đối tượng giám định để bị coi là yếu tố xâm phạm

Điều kiện/căn cứ đánh giá	Kết quả	
	Đáp ứng	Không đáp ứng
1. Đối tượng giám định là dấu hiệu được gắn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo, phương tiện kinh doanh khác	x	
2. Đối tượng giám định trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ	x	
3. Việc sử dụng Đối tượng giám định là hành vi không được phép	x	

Như vậy, cả ba điều kiện để Đối tượng giám định bị coi là yếu tố xâm phạm quyền được đáp ứng.

Phần 3. KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH

Căn cứ các thông tin có trong Hồ sơ giám định số NH827-23YC; căn cứ kết quả đánh giá Đối tượng giám định theo các điều kiện để bị coi là yếu tố xâm phạm, kết luận như sau:

Dấu hiệu “BINH MINH VIET” trong Tên “CTY CO PHAN NHUA BINH MINH VIET” gắn trên sản phẩm ống nhựa cứng - như thể hiện tại Tài liệu giám định - là yếu tố xâm phạm quyền (quy định tại Điều 77 Nghị định 65/2023) đối với Nhân hiệu được bảo hộ cho Nhóm 19 theo GCNĐKNH số 180399 của Công ty cổ phần nhựa Bình Minh.

Kết luận này có 12 trang được làm thành 02 bản (một bản trao cho Người yêu cầu giám định, một bản lưu tại Viện Khoa học sở hữu trí tuệ).

Tài liệu/mẫu vật kèm theo:

- Tài liệu giám định;
- Bản trích lục thông tin GCNĐKNH số 180399;
- Bản trích lục thông tin về Người nộp thuế của Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt.

GIÁM ĐỊNH VIÊN

P.Đ. Chuong

Phạm Đình Chương

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



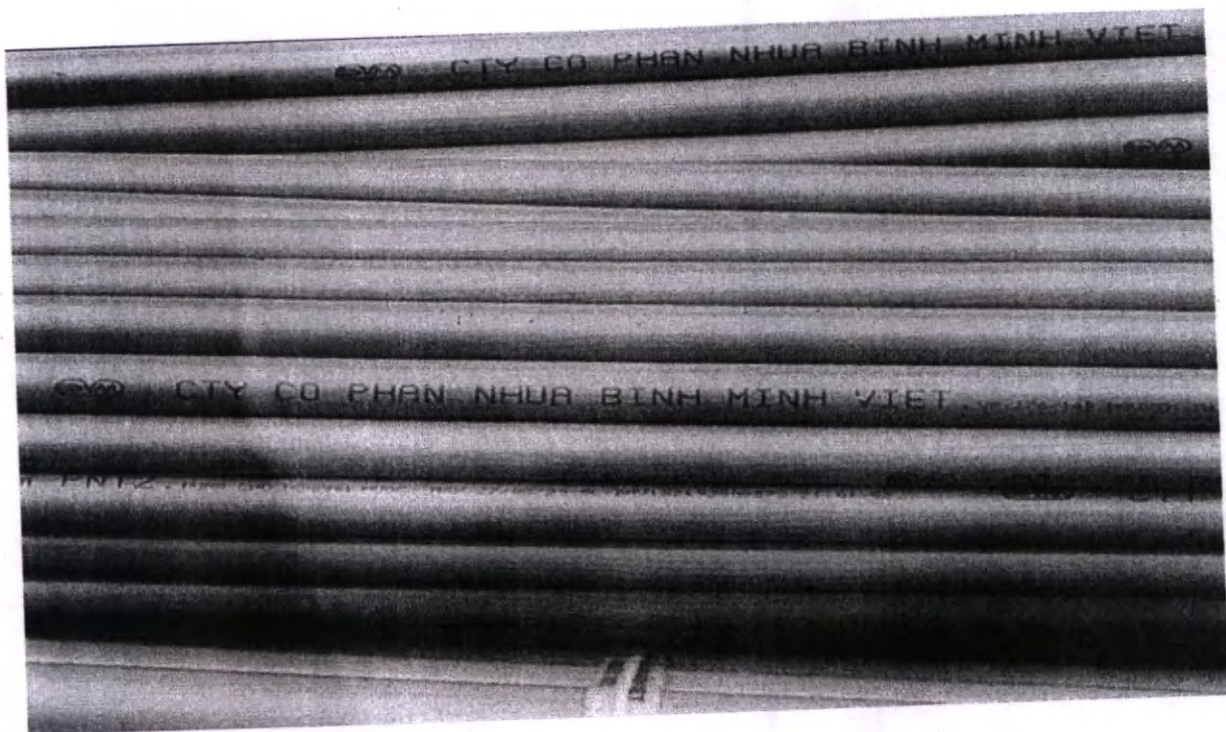
Nguyễn Hữu Cần

ẢNH CHỤP ĐỐI TƯỢNG YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

VIỆN KHSHTT
NHẬN ĐƠN GIÁM ĐỊNH

27-09-2023

Số đơn: NH827-28.YC.



KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH
SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Số: NH865-23YC/KLGD

Cơ quan giám định: Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Giám định viên: Phạm Đình Chương

Ngày và nơi thực hiện: Từ ngày 16.10.2023 đến ngày 18.10.2023

Tại Trụ sở Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Phần 1. NỘI DUNG YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

• **Hồ sơ giám định số:**

NH865-23YC, nộp ngày 13.10.2023

• **Người yêu cầu/trung cầu giám định (Người nộp đơn):**

Công ty cổ phần nhựa Bình Minh; Địa chỉ: 240 Hậu Giang, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

• **Người đại diện thực hiện quyền yêu cầu giám định của Người nộp đơn:**

Trung tâm Tư vấn phát triển Thương hiệu và Chất lượng; Địa chỉ: 14 Lô B, CC Gò Dầu 2, Trương Vĩnh Ký, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh (Giấy ủy quyền ký ngày 22.9.2023).

1.1 Tài liệu, Mẫu vật giám định

Các Tài liệu/Mẫu vật sau đây - do Người nộp đơn cung cấp - được sử dụng để thực hiện việc giám định ⁽¹⁾:

• **Tài liệu giám định 1.** “*Ảnh chụp đối tượng yêu cầu giám định*” - Bản in ảnh chụp sản phẩm ống nhựa cứng có chứa dấu hiệu “BINH MINH VIET”, 01 trang;

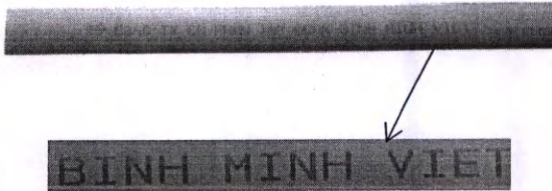
• **Tài liệu giám định 2.** Bản trích lục thông tin GCNĐKNH số 180399.

⁽¹⁾ Các Tài liệu, Mẫu vật do Người nộp đơn cung cấp không được liệt kê ở đây – nếu có – không được sử dụng vì không liên quan đến nội dung giám định hoặc không cần thiết.

Các Tài liệu, Mẫu vật giám định đều được đóng dấu hoặc dán tem của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ, trên đó có ghi số đơn NH865-23YC, ngày 13.10.2023. Kết luận giám định chỉ phù hợp với Tài liệu/Mẫu vật giám định.

Theo yêu cầu của Người nộp đơn, việc giám định được thực hiện với đối tượng sau:

Bảng 1. Danh mục đối tượng giám định

Tên gọi ⁽²⁾ Mô tả tóm tắt	Hình ảnh thể hiện	Định vị trên Tài liệu/ Mẫu vật
• Dấu hiệu “BINH MINH VIET” in hoa không dấu		Được thể hiện trong Tên “CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP DOAN BINH MINH VIET” tại thân sản phẩm như chỉ dẫn tại hình bên – Tài liệu 1

1.3. Mục đích giám định

- Theo Người nộp đơn, mục đích của việc giám định là phục vụ cho việc xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, do Người thứ ba thực hiện.

- Người bị nghi ngờ thực hiện hành vi xâm phạm (sau đây gọi tắt là “Người bị nghi ngờ”): Công ty CP tập đoàn Bình Minh Việt, địa chỉ: 214 Tân Hoà Đông, Bình Trị Đông, Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh.

- Hành vi bị nghi ngờ là xâm phạm: Gắn (trình bày) dấu hiệu “BINH MINH VIET” (là Đối tượng giám định) trên sản phẩm ống nhựa và phân phối sản phẩm này bị nghi ngờ là tương tự gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu được bảo hộ theo GCN ĐKNH số 180399.

1.4. Nội dung giám định

Người nộp đơn yêu cầu Cơ quan giám định thực hiện nội dung sau đây: Xem xét, đánh giá Đối tượng giám định được Người bị nghi ngờ sử dụng, như đã nêu ở Mục 1.2 của Bản Kết luận này, có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu được bảo hộ theo GCN ĐKNH số 180399 cho Nhóm 19 của Công ty cổ phần nhựa Bình Minh hay không.

Phần 2. THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH

⁽²⁾ Tên gọi này được đặt bởi Cơ quan giám định, có tính chất quy ước, nhằm thuận tiện cho việc gọi/chi định đối tượng trong quá trình giám định, do vậy không mang ý nghĩa pháp lý nào.

Phần 2. THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH

2.1. Căn cứ pháp luật, cơ sở lý luận

- Theo quy định của pháp luật, *Yếu tố xâm phạm là yếu tố được tạo ra từ hành vi xâm phạm quyền*” (Điều 3.22 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23.8.2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ – Sau đây gọi tắt là “Nghị định 65/2023”) và “*Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là dấu hiệu gắn với hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác, trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ*” (Điều 77.1 Nghị định 65/2023).

- Cũng theo quy định của pháp luật, “*Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu: a) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó; b) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ; c) Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ*” (Điều 129.1 Luật Sở hữu trí tuệ).

- Như vậy, yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là đối tượng (yếu tố) đáp ứng đầy đủ ba điều kiện sau đây:

- Điều kiện thứ nhất: là dấu hiệu được gắn (thể hiện/trình bày) trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo, phương tiện kinh doanh khác;
- Điều kiện thứ hai: trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu;
- Điều kiện thứ ba: được sử dụng một cách không hợp pháp, cụ thể là đối tượng được Người thứ ba sử dụng nhưng không được chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc không được pháp luật, cho phép.

2.2. Phương pháp giám định

Dựa trên các căn cứ pháp luật nói trên, việc giám định với nội dung như đã nêu tại

Mục 1.4 được thực hiện bằng cách đánh giá lần lượt từng điều kiện để đối tượng bị coi là yếu tố xâm phạm. Việc đánh giá từng điều kiện được thực hiện dựa trên các căn cứ pháp luật khác tương ứng (sẽ được dẫn chiếu cụ thể). Các phương pháp chính được sử dụng để thực hiện giám định:

- *Phương pháp so sánh, đối chiếu* (so sánh, đối chiếu về tình trạng pháp lý và tình trạng sử dụng của đối tượng giám định với Nhãn hiệu đối chứng);

- *Phương pháp phân tích, đánh giá, nhận định* (phân tích tình hình thực tiễn việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu để từ đó rút ra các nhận định về khả năng người tiêu dùng phân biệt hoặc nhầm lẫn...);

- *Phương pháp tổng hợp* (từ các kết quả so sánh, đánh giá, phân tích để rút ra các kết luận cần thiết).

Để thực hiện các phương pháp nói trên, trong những trường hợp cần thiết, Cơ quan giám định có thực hiện việc sưu tầm, tra cứu thông tin/tư liệu tại những nguồn thích hợp (cũng được dẫn chiếu cụ thể).

2.3. Tình trạng bảo hộ của Nhãn hiệu đối chứng

a. Mục đích của việc giám định tình trạng bảo hộ của Nhãn hiệu đối chứng là đánh giá tính xác thực các thông tin và tài liệu về quyền đối với Nhãn hiệu mà Người nộp đơn đã nêu trong yêu cầu giám định và xác định phạm vi quyền được bảo hộ nhằm thực hiện việc so sánh, đối chiếu, phân tích, đánh giá theo các điều kiện về yếu tố xâm phạm như đã nêu ở Mục 2.1.

b. Tình trạng bảo hộ Nhãn hiệu đối chứng

- Nguồn thông tin được sử dụng: Cơ sở dữ liệu nhãn hiệu quốc gia, Cục Sở hữu trí tuệ.
- Thông tin về tình trạng bảo hộ của Nhãn hiệu đối chứng trích xuất từ nguồn trên như sau:

• **GCNĐKNH số 180399**

• Thời hạn hiệu lực: 02/03/2012 – 10/01/2031

• Chủ sở hữu: Công ty cổ phần nhựa Bình Minh; Địa chỉ: 240 Hậu Giang, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

• Mẫu Nhãn hiệu: như hình bên phải

Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "BM", "NHỰA".

• Danh mục sản phẩm/dịch vụ mang Nhãn hiệu:



NHỰA BÌNH MINH

Mẫu Nhãn hiệu đối chứng

Nhóm 19: ống nước nhựa cứng; tấm lợp bằng nhựa; phụ tùng ống nước nhựa cứng dùng trong xây dựng.

... (Các sản phẩm/dịch vụ khác không được Người nộp đơn yêu cầu đánh giá nên không nêu cụ thể).

- Chuyển giao quyền sử dụng (li - xăng): không có.

2.4. Đánh giá Điều kiện thứ nhất để Đối tượng giám định bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu đối chứng (Đối tượng giám định là dấu hiệu được gắn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo, phương tiện kinh doanh khác)

Điều kiện này được đáp ứng khi: (i) Đối tượng giám định “là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện dưới dạng đồ họa” (Điều 72.1 Luật Sở hữu trí tuệ); và (ii) Đối tượng giám định được gắn trên một trong các dạng vật mang là hàng hóa/bao bì hàng hóa/phương tiện dịch vụ/giấy tờ giao dịch/biển hiệu/phương tiện quảng cáo/phương tiện kinh doanh khác.

Việc đánh giá được thực hiện như sau.

Bảng 2. Đánh giá Điều kiện thứ nhất

Nội dung đánh giá	Đối tượng được đánh giá	Kết quả	
		Đáp ứng	Không đáp ứng
Đối tượng giám định là “dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện dưới dạng đồ họa”		X (Dấu hiệu dạng chữ)	
Vật mang Đối tượng giám định là “hàng hóa/bao bì hàng hóa/phương tiện dịch vụ/biển hiệu/giấy tờ giao dịch/phương tiện quảng cáo/ phương tiện kinh doanh khác”		X (hàng hóa)	
Tổng hợp: Điều kiện thứ nhất		X	

Như đã thấy tại Bảng 2, Điều kiện thứ nhất được đáp ứng đối với Đối tượng giám định.

2.5. Đánh giá Điều kiện thứ hai để Đối tượng giám định bị coi là Yếu tố xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu đối chứng (*Đối tượng giám định là dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu đối chứng*)

Để đánh giá Điều kiện này, cần phải so sánh Đối tượng giám định với Nhãn hiệu được bảo hộ (“Nhãn hiệu đối chứng”) và so sánh sản phẩm/dịch vụ mang (gắn) Đối tượng giám định với sản phẩm/dịch vụ được bảo hộ. Cơ sở để so sánh là nội dung dưới dạng sử dụng của Đối tượng giám định được thể hiện trong Tài liệu/Mẫu vật giám định và Phạm vi bảo hộ (theo Điều 34.1 Nghị định số 65/2023). Việc so sánh được thực hiện theo các quy định được nêu tại Điều 77.3 Nghị định số 65/2023, trong đó *Đối tượng bị coi là trùng với Nhãn hiệu đối chứng nếu có cùng cấu tạo và cách thức thể hiện; một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số thành phần hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc đối với dấu hiệu nhìn thấy được, nhạc điệu, âm điệu đối với dấu hiệu âm thanh và việc sử dụng dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; còn Hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ; hoặc có mối liên quan với nhau về bản chất hoặc chức năng hoặc phương thức thực hiện.*

Chỉ có thể khẳng định rằng Đối tượng giám định và Nhãn hiệu đối chứng trùng/tương tự đến mức gây nhầm lẫn nếu có xảy ra một trong các tình huống sau đây:

- *Tình huống 1:* Cả hai kết quả so sánh (so sánh dấu hiệu và so sánh sản phẩm/dịch vụ) đều là “trùng” nhau;

- *Tình huống 2.* Một trong hai kết quả so sánh là “trùng” nhau, kết quả so sánh còn lại là “tương tự” nhau và có căn cứ/cơ sở để khẳng định rằng người tiêu dùng có khả năng bị nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa/dịch vụ;

- *Tình huống 3.* Cả hai kết quả so sánh đều là “tương tự” nhau và có căn cứ/cơ sở để khẳng định rằng người tiêu dùng có khả năng bị nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa/dịch vụ.

Việc đánh giá Điều kiện thứ hai được thực hiện với lần lượt từng Nhãn hiệu đối chứng như sau.

a. So sánh sản phẩm/dịch vụ

- Xác định sản phẩm/dịch vụ bị xem xét

“Sản phẩm/dịch vụ bị xem xét” là sản phẩm/dịch vụ mang (gắn) Đối tượng giám định (trong trường hợp này là dấu hiệu “BINH MINH VIET”).

Căn cứ để xác định sản phẩm/dịch vụ bị xem xét là các thông tin được ghi trên vật mang dấu hiệu “BINH MINH VIET” có trong Tài liệu 1 cũng như dựa vào thông tin do Người nộp đơn cung cấp.

Theo đó, sản phẩm bị xem xét như thể hiện là “Ổng nhựa cứng”.

- Cách thức so sánh

Việc so sánh giữa sản phẩm/dịch vụ bị xem xét và các sản phẩm/dịch vụ được bảo hộ được thực hiện trước hết bằng cách đối chiếu tên gọi của sản phẩm bị xem xét với tên gọi của các sản phẩm/dịch vụ có mặt trong Danh mục các sản phẩm/dịch vụ được bảo hộ theo GCN ĐKNH số 180399 (nếu Người nộp đơn yêu cầu hạn chế Danh mục này thì sẽ chỉ đối chiếu với các sản phẩm/dịch vụ mà Người nộp đơn chỉ định); Từ đó xác định các sản phẩm/dịch vụ có tên gọi trùng hoặc tương tự với tên gọi của sản phẩm bị xem xét. Các sản phẩm/dịch vụ này được coi là có khả năng trùng hoặc có liên quan tới sản phẩm bị xem xét, do đó được chọn để tiếp tục đánh giá theo các tiêu chí như đã nêu ở đoạn đầu của Mục 2.5 và được làm rõ thêm như sau.

Các tiêu chí so sánh sản phẩm/dịch vụ bao gồm: (i) Bản chất của sản phẩm/dịch vụ (đặc điểm cấu tạo, thành phần, cách thức chế tạo, hình thức thể hiện...); (ii) Chức năng, công dụng (đáp ứng nhu cầu gì...); (iii) Kênh tiêu thụ (người tiêu thụ là ai, được phân phối và bày bán như thế nào...).

- Kết quả so sánh

Bảng 3. So sánh sản phẩm/dịch vụ

Sản phẩm/Dịch vụ được bảo hộ	Sản phẩm/ Dịch vụ bị xem xét	Kết quả so sánh		
		Trùng	Tương tự/ Có liên quan	Khác biệt
Nhóm 19: <u>Ổng nước nhựa cứng</u> ; tấm lợp bằng nhựa; phụ tùng ống nước nhựa cứng dùng trong xây dựng.	Ổng nhựa cứng	X		

b. So sánh dấu hiệu, nhãn hiệu

- Việc so sánh Đối tượng giám định (dấu hiệu “BINH MINH VIET”) với Nhãn hiệu đối chứng được thực hiện theo quy định tại Điều 77.3.a Nghị định 65/2023, trong đó:

Dấu hiệu và Nhãn hiệu được coi là trùng nhau khi có cùng cấu tạo và cách thức thể

hiện;

Dấu hiệu và Nhãn hiệu được coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau khi có một số thành phần hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc đối với dấu hiệu nhìn thấy được, nhạc điệu, âm điệu đối với dấu hiệu âm thanh và việc sử dụng dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

- Khi so sánh, các tiêu chí sau đây được xem xét: cấu trúc (cấu tạo) → cách trình bày + màu sắc → cách phát âm → ý nghĩa; Trong đó, các tiêu chí về cấu trúc và cách trình bày + màu sắc thể hiện tác động gây ấn tượng về mặt thị giác (hình ảnh) của dấu hiệu/nhãn hiệu đối với người tiêu dùng; tiêu chí cách phát âm thể hiện tác động về mặt thính giác (và cũng phần nào về thị giác); còn “ý nghĩa” thể hiện tác động đến nhận thức và liên tưởng của người tiêu dùng.

Kết quả xem xét các tiêu chí nói trên được tổng hợp để đánh giá về khả năng và mức độ tương tự giữa Dấu hiệu và Nhãn hiệu.

- Cụ thể như sau

Bảng 4. So sánh dấu hiệu/nhãn hiệu

Nhãn hiệu được bảo hộ	Đối tượng giám định	Kết quả so sánh		
		Trùng	Tương tự	Phân biệt
			X	

Giải thích kết quả so sánh:

Đối tượng giám định (dấu hiệu “BINH MINH VIET” - “Dấu hiệu”) được coi là tương tự với Nhãn hiệu được bảo hộ theo GCNĐKNH số 180399 (“Nhãn hiệu”) vì lý do sau:

Nhãn hiệu là sự kết hợp của nhiều yếu tố/thành phần, trong đó có chữ “BÌNH MINH” có khả năng phân biệt độc lập, là một trong các thành phần chính (mạnh) của Nhãn hiệu. Nếu bất kỳ dấu hiệu nào trùng/tương tự với thành phần chính của Nhãn hiệu thì bị coi là thuộc phạm vi bảo hộ của Nhãn hiệu.

Dù Dấu hiệu không có dấu nhưng vẫn được đọc và hiểu là “BÌNH MINH VIỆT” vì là Tên riêng của Công ty sản xuất sản phẩm gắn Dấu hiệu - Công ty Cổ phần tập đoàn Bình Minh Việt.

Dấu hiệu tương tự với thành phần chữ chính của Nhãn hiệu - “BÌNH MINH” - vì đều có chữ “BÌNH MINH”, chỉ khác là có thêm chữ “VIET” ở cuối. 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, không có khả năng phân biệt khi ghép với chữ “BÌNH MINH”.

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 về nguồn gốc với sản phẩm mang Nhãn hiệu.

Với các lý do nêu trên, Dấu hiệu được coi là TƯƠNG TỰ GÂY NHẦM LẤN với Nhãn hiệu.

Như vậy, Điều kiện thứ hai để Đối tượng bị coi là yếu tố xâm phạm quyền được đáp ứng.

2.6 Đánh giá Điều kiện thứ ba để Đối tượng giám định bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu (Việc sử dụng Đối tượng là hành vi không được phép)

a. Các trường hợp được phép sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu được bảo hộ

Pháp luật có quy định rằng, trong một số trường hợp, Người thứ ba (không phải là chủ sở hữu Nhãn hiệu được bảo hộ) có quyền sử dụng chính Nhãn hiệu được bảo hộ hoặc nhãn hiệu (dấu hiệu) tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu đó. Trong những trường hợp như vậy; việc sử dụng dấu hiệu không bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu; dấu hiệu được sử dụng không bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu. Các trường hợp đó như sau:

Trường hợp thứ nhất: Dấu hiệu được sử dụng là đối tượng được bảo hộ theo pháp luật, với người có quyền được bảo hộ chính là Người bị nghi ngờ (ví dụ: Đối tượng giám định là Tên thương mại đã được Người bị nghi ngờ sử dụng hợp pháp từ trước ngày Nhãn hiệu đối chứng được bảo hộ...);

Trường hợp thứ hai: Dấu hiệu được sử dụng là đối tượng li xăng mà Người bị nghi ngờ

là bên nhận (còn bên giao có thể là Chủ sở hữu Nhãn hiệu hoặc là Người được cấp li xăng từ Chủ sở hữu đó) và việc sử dụng Đối tượng giám định là phù hợp với li xăng đó;

Trường hợp thứ ba: Việc sử dụng Dấu hiệu thuộc trường hợp “sử dụng trung thực tên người, dấu hiệu mô tả chủng loại, số lượng, chất lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ” quy định tại Điều 125.2.h Luật Sở hữu trí tuệ;

Trường hợp thứ tư: Việc sử dụng Dấu hiệu thuộc dạng lưu thông/nhập khẩu hàng hóa gắn Dấu hiệu nhưng đó là “hàng hóa do chủ sở hữu, người được chuyển giao quyền sử dụng, kể cả chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc, người có quyền sử dụng trước nhãn hiệu đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài” theo quy định tại Điều 125.2.b Luật Sở hữu trí tuệ.

Điều kiện thứ ba được coi là được đáp ứng nếu Đối tượng giám định (dấu hiệu “BINH MINH VIET”) không thuộc trường hợp nào nói trên.

b. Đối tượng giám định có phải là đối tượng được phép sử dụng của Người bị nghi ngờ hay không

- Người bị nghi ngờ

Như đã nêu tại Mục 1.3 - theo thông tin do Người nộp đơn cung cấp, Người bị nghi ngờ - Người gắn Dấu hiệu lên sản phẩm (Người sử dụng Đối tượng bị xem xét) là Công ty Cổ phần tập đoàn Bình Minh Việt, địa chỉ trụ sở: 667 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh; địa chỉ nhận thông báo thuế: 214 Tân Hoà Đông, Bình Trị Đông, Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh.

- Đối tượng giám định có thuộc một trong các trường hợp nêu trên hay không

• Đối tượng giám định không thuộc trường hợp thứ nhất, vì: theo Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ quản lý, Công ty Cổ phần tập đoàn Bình Minh Việt không có nhãn hiệu nào được bảo hộ có nội dung là “BINH MINH VIET” dùng cho các sản phẩm là ống nhựa; Nghĩa là Đối tượng giám định không phải là Nhãn hiệu được bảo hộ.

Tuy nhiên, Dấu hiệu là thành phần chính (Tên riêng) trong Tên thương mại của Công ty Cổ phần tập đoàn Bình Minh Việt, nên phải xem xét về việc sử dụng Tên thương mại này. Nếu việc sử dụng Tên thương mại gây xung đột với nhãn hiệu hoặc/và với Tên thương mại của doanh nghiệp khác thì đối tượng nào có ngày xác lập (phát sinh) quyền sớm hơn sẽ được coi là được bảo hộ.

Theo thông tin tra cứu về Người nộp thuế tại Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (xem Tài liệu kèm theo), ngày bắt đầu sử dụng “BINH MINH VIET” trong Tên thương mại

“CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BÌNH MINH VIỆT” là ngày **01.03.2019** – *có sau (muộn hơn)* so với ngày Nhận hiệu được bảo hộ là ngày **02.03.2012**. Theo Điều 7.2 Luật Sở hữu trí tuệ, “BÌNH MINH VIỆT” như thể hiện trên Tài liệu 1 không được bảo hộ dưới danh nghĩa Tên thương mại so với Nhận hiệu đối chứng.

• Đối tượng giám định không thuộc trường hợp thứ hai, vì: Chủ sở hữu nhãn hiệu không cấp phép (li xăng) cho Công ty CP tập đoàn Bình Minh Việt - kể cả li xăng quảng cáo sản phẩm bị xem xét dưới Nhận hiệu được bảo hộ.

• Đối tượng giám định không thuộc trường hợp thứ ba, vì: việc sử dụng Đối tượng giám định trên sản phẩm như đã nêu không phải là “*sử dụng trung thực tên người, dấu hiệu mô tả chủng loại, số lượng, chất lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ*”.

• Đối tượng giám định không thuộc trường hợp thứ tư, vì: sản phẩm không phải do chủ sở hữu Nhận hiệu sản xuất và đưa ra thị trường.

Như đã thấy, Đối tượng giám định không thuộc trường hợp nào để được coi là được phép sử dụng. Nghĩa là, Điều kiện thứ ba được đáp ứng.

2.7 Tổng hợp kết quả đánh giá các điều kiện để Đối tượng giám định bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với Nhận hiệu đối chứng

Bảng 5. Kết quả đánh giá Đối tượng giám định để bị coi là yếu tố xâm phạm

Điều kiện/căn cứ đánh giá	Kết quả	
	Đáp ứng	Không đáp ứng
1. Đối tượng giám định là dấu hiệu được gắn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo, phương tiện kinh doanh khác	x	
2. Đối tượng giám định trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ	x	
3. Việc sử dụng Đối tượng giám định là hành vi không được phép	x	

Như vậy, cả ba điều kiện để Đối tượng giám định bị coi là yếu tố xâm phạm quyền được đáp ứng.

Phần 3. KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH

Căn cứ các thông tin có trong Hồ sơ giám định số NH865-23YC; căn cứ kết quả đánh giá Đối tượng giám định theo các điều kiện để bị coi là yếu tố xâm phạm, kết luận như sau:

Dấu hiệu “BINH MINH VIET” trong Tên “CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BINH MINH VIET” gắn trên sản phẩm ống nhựa cứng - như thể hiện tại Tài liệu 1 - là yếu tố xâm phạm quyền (quy định tại Điều 77 Nghị định 65/2023) đối với Nhãn hiệu được bảo hộ cho Nhóm 19 theo GCNĐKNH số 180399 của Công ty cổ phần nhựa Bình Minh.

Kết luận này có 12 trang được làm thành 02 bản (một bản trao cho Người yêu cầu giám định, một bản lưu tại Viện Khoa học sở hữu trí tuệ).

Tài liệu/mẫu vật kèm theo:

- Tài liệu 1;
- Bản trích lục thông tin về Người nộp thuế của Công ty CP tập đoàn Bình Minh Việt.

GIÁM ĐỊNH VIÊN

P. Đinh Chương

Phạm Đình Chương

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



Nguyễn Hữu Cẩn

ẢNH CHỤP ĐỐI TƯỢNG YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

VIỆN KHSHTT
NHẬN ĐƠN GIÁM ĐỊNH

13-10-2023

Số đơn: NH865-23YC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BÌNH MINH VIỆT