

Số: /KL-KHCN

Tây Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2016

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc Thanh tra chuyên ngành về sở hữu trí tuệ

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 07/12/2016 của Đoàn thanh tra được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 224/QĐ-KHCN ngày 09/11/2016 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về sở hữu trí tuệ.

Giám đốc Sở KH&CN kết luận như sau:

1. Khái quát chung

Tháng 9/2016, Sở KH&CN Tây Ninh nhận được thông tin Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Khương Thanh, địa chỉ tại số 28, Tổ 2, ấp Tân Dũng, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh sản xuất sản phẩm can nhựa sử dụng dấu hiệu “HP và hình” có dấu hiệu xâm phạm đến nhãn hiệu “HP và hình” của Doanh nghiệp tư nhân sản xuất can nhựa Hương Phát, địa chỉ tại số 187/30 Minh Phụng, Phường 9, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc Sở KH&CN giao Thanh tra Sở giải quyết, các công việc tiến hành như sau:

- Làm việc với các bên nắm các thông tin, bằng chứng.
- Lập Đoàn Thanh tra chuyên ngành về sở hữu trí tuệ.
- Đề nghị giám định dấu hiệu “HP và hình” tại Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ KH&CN.

2. Kết quả xác minh, thanh tra

a) Xác minh DNTN sản xuất can nhựa Hương Phát

- Về đại diện pháp lý: DNTN sản xuất can nhựa Hương Phát (trước đây là Hộ tiểu thủ công nghiệp Hỏa Sơn, sau đổi là Cơ sở Hương Phát, hiện nay là DNTN sản xuất can nhựa Hương Phát) do ông Nguyễn Văn Ngâu đứng tên tại Giấy chứng nhận đăng ký DNTN số 0301075263 ngày 31/10/2005 (thay đổi lần thứ 4, ngày 19/12/2015) do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, ngành nghề kinh doanh: sản xuất sản phẩm từ plastic.

- Về địa điểm trụ sở Doanh nghiệp: số 187/30 Minh Phụng, Phường 9, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

- Về dấu hiệu “HP và hình”: DNTN sản xuất can nhựa Hương Phát được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 6419 cấp ngày 24/10/1992 của Cục sáng chế thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ KH&CN) và có hiệu lực từ ngày 27/7/1992 và thời

hạn hiệu lực đến ngày 27/7/2022 (Quyết định gia hạn số 25329/QĐ-SHTT, ngày 04/8/2011 của Cục Sở hữu trí tuệ).

b) Thanh tra thực tế ngày 10/11/2016 tại DNTN Khương Thanh

- Về đại diện pháp lý: DNTN Khương Thanh do ông Lê Minh Khương đứng tên tại Giấy chứng nhận đăng ký DNTN số 3901202166 ngày 17/3/2015 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tây Ninh cấp, ngành nghề kinh doanh: sản xuất sản phẩm từ plastic.

- Về địa điểm trụ sở Doanh nghiệp: số 28, Tổ 2, ấp Tân Dũng, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Về sử dụng dấu hiệu “HP và hình”: Tại thời điểm thanh tra, dấu hiệu “HP và hình” của DNTN Khương Thanh sử dụng trên can nhựa loại 30 lít có thay đổi so với thông tin Sở KH&CN nhận được trước đây, nhưng về tổng thể vẫn là dấu hiệu “HP và hình” và có thay đổi về chữ HP. Tuy nhiên, DNTN Khương Thanh không đưa ra văn bản việc được cấp giấy chứng nhận bảo hộ dấu hiệu “HP và hình”, không có văn bản chứng minh chủ sở hữu nhãn hiệu “HP và hình” cấp quyền sử dụng, cũng như không đưa ra văn bản được cơ quan chức năng xác nhận việc sử dụng dấu hiệu “HP và hình” là không vi phạm theo Luật Sở hữu trí tuệ.

c) Kết quả giám định dấu hiệu “HP và hình”

Để có cơ sở kết luận cuộc thanh tra, Sở đã yêu cầu DNTN sản xuất can nhựa Hương Phát đề nghị cơ quan có chức năng giám định dấu hiệu “HP và hình” do DNTN Khương Thanh sử dụng trên can nhựa loại 30 lít tại thời điểm thanh tra ngày 10/11/2016. Kết quả như sau:

- Kết luận giám định sở hữu công nghiệp số NH472 – 16YC/KLGD, ký ngày 23/11/2016.

- Cơ quan giám định: Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ KH&CN.

- Ngày thực hiện: Từ 17/11/2016 đến 23/11/2016.

- Giám định viên: Phạm Đình Chương.

Kết luận: Dấu hiệu “HP và hình” gắn trên sản phẩm can nhựa do Doanh nghiệp tư nhân Khương Thanh (địa chỉ: số 28, tổ 2, ấp Tân Dũng, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) như được thể hiện trên Tài liệu giám định 1 – là yếu tố xâm phạm quyền (quy định tại Điều 11 Nghị định 105/2006 sửa đổi) đối với Nhãn hiệu được bảo hộ theo GCNĐKNH số 6419 của Doanh nghiệp tư nhân sản xuất can nhựa Hương Phát.

3. Nhận xét và kết luận

DNTN Khương Thanh do ông Lê Minh Khương là đại diện pháp lý, địa chỉ tại số 28, Tổ 2, ấp Tân Dũng, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã sử dụng dấu hiệu “HP và hình” trên sản phẩm can nhựa loại 30 lít trong sản xuất có yếu tố xâm phạm đối với nhãn hiệu “HP và hình” đã được bảo hộ theo Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu số 6419 cấp ngày 24/10/1992 của Cục sáng chế thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Cục Sở hữu trí tuệ

thuộc Bộ KH&CN), như Phần thực hiện giám định của Kết luận giám định sở hữu công nghiệp số NH472 – 16YC/KLGD, ký ngày 23/11/2016, cụ thể:

- Dấu hiệu “HP và hình” trên sản phẩm can nhựa loại 30 lít của DNTN Khương Thanh tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “HP và hình”, sản phẩm sản xuất là can nhựa trùng với nhóm sản phẩm (Hàng nhựa như can nhựa) đã được đăng ký bảo hộ theo Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu số 6419 (Khoản 1 Điều 11, Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 119/2010/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 30/12/2010: “*Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là dấu hiệu gắn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, 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*”).

- Dấu hiệu “HP và hình” trên sản phẩm can nhựa loại 30 lít của DNTN Khương Thanh được sử dụng một cách không hợp pháp do không được chủ sở hữu nhãn hiệu “HP và hình” cho phép (Khoản 1 Điều 129, Luật Sở hữu trí tuệ: “*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; d) Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng*”).

4. Kiến nghị và các biện pháp xử lý

a) Đối với DNTN Khương Thanh

Yêu cầu DNTN Khương Thanh chấp hành nghiêm túc Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 119/2010/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 30/12/2010), cụ thể:

- Dừng việc sử dụng dấu hiệu “HP và hình” trên sản phẩm can nhựa 30 lít của Doanh nghiệp theo hướng loại bỏ các yếu tố gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “HP và hình” đã được bảo hộ theo Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu

số 6419 cấp ngày 24/10/1992 của Cục sáng chế thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ KH&CN).

- Báo cáo bằng văn bản việc thực hiện dừng sử dụng dấu hiệu “HP và hình” về Sở Khoa học và Công nghệ trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra.

b) Đề nghị UBND xã Tân Hà, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Giám sát việc dừng sử dụng dấu hiệu “HP và hình” trên sản phẩm can nhựa 30 lít của Doanh nghiệp theo hướng loại bỏ các yếu tố gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “HP và hình” đã được bảo hộ theo kết luận thanh tra.

c) Đối với Sở Khoa học và Công nghệ

- Phòng Quản lý Chuyên ngành và phòng Quản lý KH&CN cơ sở tham mưu lãnh đạo Sở trong việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Thanh tra Sở KH&CN:

+ Theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra của DNTN Khương Thanh.

+ Đề xuất, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền nếu DNTN Khương Thanh cố tình vi phạm, không thực hiện kết luận thanh tra./.

Nơi nhận:

- DNTN Khương Thanh;
- DNTN SXCN Hương Phát;
- Phòng PA81, CATN;
- Phòng KTHT huyện Tân Châu;
- UBND xã Tân Hà;
- Phòng QLCN, QLKH&CNCS;
- Công TTĐT Sở;
- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC