

DỰ THẢO ÁN LỆ SỐ 29/2026¹
ÁN LỆ SỐ .../2026/AL

**Về xác định chủ thể có thẩm quyền ban hành
quyết định chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ**

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào ngày... tháng... năm 2026 và được công bố theo Quyết định số .../QĐ-CA ngày... tháng... năm 2026 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Nguồn án lệ:

Bản án hành chính phúc thẩm số 376/2025/HC-PT ngày 06/6/2025 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ án "*Khiếu kiện hành vi hành chính, quyết định hành chính*" giữa người khởi kiện Công ty L và người bị kiện Cục trưởng Cục S, Bộ Khoa học và Công nghệ; Cục S, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Vị trí nội dung án lệ:

Đoạn 7 phần “Nhận định của Tòa án”.

Khái quát nội dung của án lệ:

- *Tình huống án lệ:*

Đương sự có đơn yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ.

- *Giải pháp pháp lý:*

Trường hợp này, Tòa án phải xác định thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ban hành quyết định là không đúng thẩm quyền.

Quy định của pháp luật liên quan đến án lệ:

Khoản 4 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2019, 2022 và 2025).

Từ khóa của án lệ:

“Văn bằng bảo hộ”; “Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ”; “Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ”.

NỘI DUNG VỤ ÁN

¹ Dự thảo án lệ này do Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao đề xuất.

Ngày 17/8/2020, Công ty TNHH thương mại M (sau đây viết tắt là Công ty M), thông qua Công ty TNHH tư vấn luật A (sau đây viết tắt là Công ty A), nộp đơn số ĐN1-2020-00226 đề nghị chấm dứt toàn bộ hiệu lực Đăng ký quốc tế (sau đây viết tắt là ĐKQT) số 823184 bảo hộ nhãn hiệu “LUFFMAN” đối với các sản phẩm “Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá sợi” thuộc nhóm 34 của Công ty L trên cơ sở các quy định tại điểm d khoản 1, khoản 4 và khoản 5 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ với lý do: Theo kết quả tra cứu thông tin sử dụng nhãn hiệu tại Công văn số 53/VKTTTC-BTTTT-CVNH ngày 17/8/2020 của Bản tin thị trường, Viện Kinh tế Tài chính, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính cung cấp, chủ sở hữu ĐKQT số 823184 đã không sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” cho các sản phẩm “Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá sợi” thuộc nhóm 34 tại Việt Nam trong thời gian 05 năm liên tục (từ ngày 17/8/2015 đến ngày 16/8/2020) trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực là ngày 17/8/2020.

Ngày 07/3/2022, Cục trưởng Cục S, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1077/QĐ-SHTT về việc giải quyết đề nghị chấm dứt hiệu lực của Công ty M, nội dung: Chấm dứt hiệu lực ĐKQT số 823184 bảo hộ nhãn hiệu “LUFFMAN” đối với các sản phẩm “Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá sợi” thuộc nhóm 34 của Công ty L theo đề nghị của Công ty M (sau đây viết tắt là Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022).

Không đồng ý với xử lý của Cục trưởng Cục S (sau đây viết tắt là Cục S), Công ty L đã khởi kiện đến Tòa án với yêu cầu hủy Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022.

Người khởi kiện là Công ty L trình bày:

- Về hình thức: Cục trưởng Cục S ban hành Quyết định số 1007/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022 là không đúng về thẩm quyền. Theo quy định tại khoản 4 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ thì chủ thể ban hành quyết định là Cục S.

- Về nội dung:

Công ty L là chủ sở hữu nhãn hiệu “LUFFMAN” được bảo hộ tại Việt Nam theo ĐKQT số 823184. Công ty Leadon không đồng ý việc Cục S chấm dứt hiệu lực của ĐKQT 823184. Để chứng minh cho việc sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN”, Công ty L đã cung cấp cho Cục S các tài liệu gồm:

Vào tháng 8/2017, Công ty TNHH S đã tiến hành tạm nhập, tái xuất 400.000 thùng thuốc lá “LUFFMAN” tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức nhập khẩu quá cảnh/chuyển tải sản phẩm. Sản phẩm thuốc lá “LUFFMAN” đã được nhập khẩu từ Singapore đến cảng Cát Lái qua đường biển. Sau đó, hàng hóa sẽ được bốc dỡ và vận chuyển từ Việt Nam để xuất khẩu đi Campuchia qua phương tiện đường bộ. Vận đơn liên quan đến lô hàng được tạm nhập, tái xuất vào ngày 06/8/2017.

Thỏa thuận ba bên ký ngày 01/4/2020 giữa Công ty L, Công ty S và Công ty T tại Singapore cho phép Công ty T được sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN”. Thông qua thỏa thuận này, Công ty T đã ký 03 đơn đặt hàng với Công ty TNHH MTV thuốc lá

B (sau đây viết tắt là Công ty thuốc lá B) để trở thành công ty duy nhất được sản xuất thuốc lá “LUFFMAN” tại Việt Nam gồm: Đơn đặt hàng ngày 01/4/2020 số lượng 5.000 thùng; Đơn ngày 15/6/2020 số lượng 10.500 thùng; Đơn ngày 18/8/2020 số lượng 10.500 thùng; Đơn ngày 02/11/2020 số lượng 15.750 thùng; Đơn ngày 06/11/2020 số lượng 15.750 thùng.

Ngoài ra, Công ty L cung cấp Hóa đơn thương mại số 095-2020 ngày 30/7/2020 của Công ty thuốc lá B phát hành cho Tardaz với số lượng 1.050 thùng; Hóa đơn giá trị gia tăng cước vận chuyển hàng hóa từ Bến Tre đến Cái Mép (Vũng Tàu) ngày 30/7/2020; Vận đơn của Real Logistics ngày 01/8/2020 của Công ty thuốc lá B tại Chi cục Hải quan Bến Tre. Công văn số 06-KD/TLBT ngày 23/12/2020 của Công ty thuốc lá B gửi Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Cục S với nội dung xác nhận “công ty đã ký kết các hợp đồng có liên quan để sản xuất hàng chính hãng nhãn hiệu “LUFFMAN” từ thời điểm tháng 4/2020.

Ngày 02/01/2020, Công ty thuốc lá B và Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ đã ký hợp đồng nguyên tắc số 18/2020/HĐNT về việc in ấn sản xuất các bao gói mang nhãn hiệu “LUFFMAN”.

Ngày 03/4/2020, Công ty L đã chuyển 04 thùng các tông chứa dây cuốn bởi một sợi dây mang nhãn hiệu “LUFFMAN” cho Công ty thuốc lá B (kèm hóa đơn vận chuyển hàng hóa thông qua dịch vụ DHL).

Với các tài liệu chứng cứ nêu trên khẳng định Công ty L đã sử dụng hợp pháp nhãn hiệu “LUFFMAN” tại Việt Nam thông qua hành vi sản xuất thuốc lá “LUFFMAN” của Công ty thuốc lá B theo quy định tại Điều 124.5 Luật Sở hữu trí tuệ; Hành vi đặt hàng, ký kết hợp đồng với các đối tác để đặt in bao bì sản phẩm; Hành vi nhập khẩu, vận chuyển, lưu kho đối với các sợi dây cuốn cho mục đích sản xuất; Hành vi tạm nhập tái xuất, vận chuyển và lưu kho thuốc lá LUFFMAN. Cục S cho rằng Công ty thuốc lá B không có hợp đồng sử dụng nhãn hiệu nên không thể chứng minh được việc sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam là không có căn cứ.

Vì vậy, Công ty L khởi kiện đề nghị Tòa án hủy toàn bộ Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022 của Cục trưởng Cục S về việc giải quyết chấm dứt hiệu lực ĐKQT số 823184 bảo hộ nhãn hiệu “LUFFMAN” đối với các sản phẩm “Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá sợi” thuộc nhóm 34 của Công ty L theo đề nghị của Công ty M.

Người bị kiện là Cục trưởng Cục S và Cục S trình bày:

Theo khoản 4 và 5 Điều 95 của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 quy định: “4. Căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ”, “5. Quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều này cũng được áp dụng đối với việc chấm dứt hiệu lực đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu”.

Quy định trên chỉ ra cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, cụ thể là Cục S có thể quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhưng không quy định cụ thể về việc trong trường hợp này phải là Cục S ban hành quyết định. Trong khi đó, Cục S hoạt động theo chế độ Thủ trưởng. Cụ thể, Cục trưởng đại diện theo pháp luật cho Cục S và “chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục S” (Điều 3 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục S ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BKHCN ngày 26/02/2024 hay tương tự tại các Điều lệ trước đó - Bản sao các Điều lệ được gửi kèm theo Công văn này). Điều này có nghĩa là các văn bản cá biệt của Cục S do Cục trưởng ban hành và chịu mọi trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật, trong đó bao gồm cả Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Đặc biệt, thẩm quyền ban hành các văn bản cá biệt của Cục trưởng được quy định trực tiếp tại khoản 2 Điều 21 của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ, theo đó “Cục có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; Cục trưởng được ban hành văn bản cá biệt, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cục.” nên Cục trưởng Cục S cũng có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ do quyết định này là văn bản cá biệt.

Trên cơ sở quy định cụ thể và rõ ràng về thẩm quyền ban hành các văn bản cá biệt của Cục trưởng nêu trên, các văn bản cá biệt hiện tại của Cục S đều thống nhất do Cục trưởng ban hành, bao gồm các quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ kể cả Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022 nêu trên. Bản chất pháp lý của các văn bản cá biệt của Cục S do Cục trưởng Cục S ban hành là phù hợp với các quy định hiện hành của Việt Nam, do đó đều được chấp nhận và phát sinh hiệu lực pháp luật để thi hành.

Cục S đã giải quyết yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu “LUFFMAN” theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cụ thể như sau:

Thứ nhất: Công ty L cho rằng “*Pháp luật hiện hành không có bất kỳ quy định nào theo đó chỉ coi chủ sở hữu nhãn hiệu và bên nhận chuyển quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu là hai đối tượng duy nhất được phép sử dụng nhãn hiệu*” là chưa phù hợp với pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Cụ thể, việc đánh giá sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký để giải quyết các yêu cầu chấm dứt hiệu lực của nhãn hiệu này đã chỉ rõ: “*Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây: Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực*” (điểm d khoản 1 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ). Như vậy, vấn đề đặt ra không phải là ai có quyền và ai sử

dùng nhãn hiệu “LUFFMAN”, mà là vấn đề chủ sở hữu nhãn hiệu “LUFFMAN” và người được chủ sở hữu nhãn hiệu “LUFFMAN” cho phép sử dụng (nếu có) có sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” hay không. Như vậy, không quan trọng các chủ thể khác có hay không sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” và được phép hay không được phép sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN”.

Bên cạnh đó, Công ty L cho rằng trong quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ nêu trên thì khái niệm “cho phép sử dụng” ở đây được hiểu là chủ sở hữu đồng ý cho một bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu. Việc “cho phép sử dụng” sẽ được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như “hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, hợp đồng gia công, hợp đồng sản xuất, hợp đồng kinh doanh buôn bán, đơn đặt hàng,...” là chưa chính xác theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (từ Điều 141 đến Điều 144). Việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là một dạng của chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp và phải thực hiện theo quy định của Điều 141, cụ thể như sau:

“Điều 141. Quy định chung về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp:

1. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

2. Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp). ”.

Như vậy, việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” bằng văn bản. Hợp đồng sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” phải chỉ rõ là hợp đồng độc quyền hay không độc quyền, có phải là hợp đồng thứ cấp (Điều 143), đồng thời phải có đầy đủ các nội dung sau như quy định của Điều 144:

- a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
- b) Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;
- c) Dạng hợp đồng;
- d) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;
- d) Thời hạn hợp đồng;
- e) Giá chuyển giao quyền sử dụng;
- g) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

Việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” bằng hợp đồng đáp ứng các quy định nêu trên mới được thừa nhận là hợp pháp, phù hợp với pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Từ đó, người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

“LUFFMAN” hợp pháp mới được sử dụng nhãn hiệu này trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình để ký kết các hợp đồng như “hợp đồng gia công, hợp đồng sản xuất, hợp đồng kinh doanh buôn bán, đơn đặt hàng, v.v...” có sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN”. Việc sử dụng nhãn hiệu này tương tự như việc sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu “LUFFMAN” về bản chất pháp lý (thông qua hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN”). Pháp luật sở hữu trí tuệ không có quy định về việc “ủy quyền cho phép sử dụng nhãn hiệu” như đề xuất của Công ty L trong Đơn khởi kiện nên hoàn toàn không có căn cứ pháp lý và không được thừa nhận. Do đó, không thể nói về “ủy quyền cho phép sử dụng nhãn hiệu” để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua các hợp đồng tương ứng như “hợp đồng gia công, hợp đồng sản xuất, hợp đồng kinh doanh buôn bán, đơn đặt hàng,...”.

Thứ hai: Công ty L cho rằng “Việc cho phép sử dụng nhãn hiệu được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau” và tự giải thích việc sử dụng này dựa trên việc “ủy quyền cho phép sử dụng” - cũng là một thuật ngữ mà Công ty L tự đưa ra, không có căn cứ pháp luật và tự giải thích theo ý muốn chủ quan của mình. Như trên đã phân tích và chỉ rõ, pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam chỉ thừa nhận việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nếu thực hiện bằng hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đáp ứng các quy định tại Điều 141 đến Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, cũng cần chỉ ra một số điểm chưa chính xác trong lập luận của Công ty L liên quan đến “ủy quyền sử dụng nhãn hiệu” trong các hợp đồng khác nhau, cụ thể Công ty L phân tích dựa trên cách tiếp cận về sử dụng nhãn hiệu thay cho chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Trong các “hợp đồng gia công, hợp đồng sản xuất, hợp đồng kinh doanh buôn bán, đơn đặt hàng,...” có thể có việc sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” nhưng việc sử dụng này có phải là hợp pháp hay không và quan trọng hơn là có phải dựa trên căn cứ hợp pháp hay không thì cần làm rõ. Chính vì vậy, Công ty L khẳng định “Hiện nay, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ không phải là cách thức duy nhất và bắt buộc để các công ty có trụ sở ở nước ngoài cho phép các công ty trong nước được phép sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu được bảo hộ” và điều này như phân tích ở trên hoàn toàn trái với quy định của Điều 141 “*Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp)*”.

Thực tế là Công ty L đã nhầm lẫn các khái niệm, bản chất của các nội dung phân tích để phân tích, đánh giá và nhận định về các hợp đồng một cách không chính xác và không đầy đủ. Lấy ví dụ về việc sử dụng nhãn hiệu trong hợp đồng gia công mà Công ty L cho rằng “*nếu theo cách hiểu của Cục S thì phải ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu*” để thấy cách tiếp cận của Công ty L là không chính xác. Công ty L cho rằng “Luật Thương mại (Mục 1 Chương VI): Gia công trong thương mại là “*hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao*” theo

Điều 178. Theo đó, không có bất cứ quy định nào tại Mục 1 Chương VI hay bất cứ quy định nào khác của Luật Thương mại yêu cầu bên đặt gia công và bên nhận gia công phải ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Nói một cách khác, sẽ không là bắt buộc/yêu cầu phải có hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu”. Ở đây, Công ty L giải thích việc sử dụng nhãn hiệu không chính xác và hoàn toàn trái với bản chất của hợp đồng gia công. Trong việc đặt gia công sản phẩm mang nhãn hiệu thuộc sở hữu của bên đặt gia công, bên nhận gia công không hề sử dụng nhãn hiệu này mà chỉ gắn nhãn hiệu này lên sản phẩm mình làm gia công theo yêu cầu của bên đặt gia công. Chính vì vậy, Luật Thương mại quy định rõ về nghĩa vụ của bên đặt gia công: “Chịu trách nhiệm đối với tính hợp pháp về quyền sở hữu trí tuệ của hàng hóa gia công, nguyên liệu, vật liệu, máy móc, thiết bị dùng để gia công chuyển cho bên nhận gia công” (Mục 5 Điều 181 - quy định về gia công trong thương mại). Điều này có nghĩa là, bên đặt gia công đối với sản xuất sản phẩm và muốn gắn nhãn hiệu “LUFFMAN” lên sản phẩm thì phải chịu trách nhiệm về việc mình có quyền hợp pháp với nhãn hiệu “LUFFMAN” (sở hữu hoặc được chuyển giao quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu “LUFFMAN”). Bên gia công không phải là bên sử dụng nhãn hiệu và cũng không hề được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN”. Do đó, bên đặt gia công sản phẩm gắn nhãn hiệu “LUFFMAN” không cần phải ký bất kỳ hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” nào vì không có việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” ở đây. Tương tự như vậy với việc phân tích các hợp đồng khác của Công ty Leadon. Do đó, nhận định của Công ty L “Dựa trên quy định của pháp luật hiện hành, sẽ thật phi lý và vô căn cứ nếu cho rằng bất cứ hoạt động kinh doanh hợp tác nào cũng yêu cầu công ty có trụ sở nước ngoài phải ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thì mới thực hiện được việc hợp tác kinh doanh giữa họ” là hoàn toàn không chính xác và không có cơ sở.

Thứ ba: Công ty L cho rằng chủ sở hữu nhãn hiệu và bên nhận quyền sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng là hai chủ thể duy nhất được phép sử dụng nhãn hiệu là hoàn toàn trái với quy định pháp luật quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cụ thể là Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (“Hiệp định TRIPS”), Điều 19.2 của Hiệp định TRIPS quy định: “Việc một người khác sử dụng nhãn hiệu hàng hóa dưới sự kiểm soát của chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa phải được công nhận là sử dụng nhãn hiệu hàng hóa đó nhằm duy trì hiệu lực đăng ký.”

Công ty L đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “LUFFMAN” theo ĐKQT số 823184 tại Việt Nam thì việc sử dụng nhãn hiệu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp này, Luật Sở hữu trí tuệ đã có quy định tại Điều 125 về quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp được hiểu là cá nhân muốn sử dụng nhãn hiệu để sản xuất thì cần phải được sự cho phép hoặc đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng bằng văn bản theo quy định tại Điều 141 đến Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ mới được coi là hợp pháp tại Việt Nam. Việc viện dẫn quy định pháp luật quốc tế của Công ty L là phi lý và

không phù hợp trong trường hợp này do Luật Thương mại quy định người đặt gia công chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa trong hợp đồng gia công và không bắt buộc bên gia công phải được chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu đó thì mới được gia công. Nên hoạt động sản xuất của bên gia công cũng không phải là hành vi được coi là sử dụng nhãn hiệu nhưng vẫn hợp pháp và không mâu thuẫn so với quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ cũng như Điều 19.2 của Hiệp định TRIPS.

Thứ tư: Công ty L cho rằng Cục trưởng Cục S hiểu sai bản chất của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo khoản 1 Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ.

Trong quá trình xem xét đơn đề nghị chấm dứt hiệu lực ĐKQT số 823184, Cục S đã yêu cầu Công ty L cung cấp các tài liệu chứng minh về việc sử dụng nhãn hiệu của mình trong thời hạn được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ. Do đó, các tài liệu chứng minh việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phù hợp với quy định pháp luật sẽ được Cục S xem xét, ngoài ra, Cục S sẽ không xem xét các tài liệu trái với quy định của pháp luật. Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ quy định chung về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, trong đó, khoản 1 quy định về quyền của chủ sở hữu và khoản 2 quy định về hình thức chuyển giao phải bằng văn bản. Công ty L đã dường như cố tình không hiểu rằng việc quy định rõ hình thức chuyển giao là để gắn trách nhiệm của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp với bên được chuyển giao.

Công ty L cho rằng: “Quan điểm của Cục trưởng Cục S hoàn toàn không phù hợp với pháp luật sở hữu trí tuệ tại nhiều nước trên thế giới”, Cục S có ý kiến như sau:

Công ty L sử dụng nhãn hiệu và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “LUFFMAN” tại Việt Nam tuân thủ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam bao gồm:

Nghĩa vụ của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp:

- Khoản 2 Điều 136 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: “Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu. Việc sử dụng nhãn hiệu bởi bên nhận chuyển quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu cũng được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu. Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ năm năm trở lên thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại Điều 95 của Luật này”.

Các hành vi được coi là sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp:

- Khoản 5 Điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ quy định “sử dụng nhãn hiệu là việc thực hiện các hành vi sau đây:

a) Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;

b) Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ;

c) Nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ”.

Việc không sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sẽ bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ quy định văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực trong trường hợp: “Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực”.

Do đó, việc Công ty L đưa quan điểm của pháp luật sở hữu trí tuệ của các nước khác trong trường hợp này là không phù hợp.

Đối với một số tài liệu do Công ty L đưa ra, Cục S có ý kiến đánh giá như sau:

- “Thỏa thuận ba bên” ký ngày 01/4/2020 giữa 03 công ty L, S và T, có thể nhận thấy đây không phải là chứng cứ về việc sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” tại Việt Nam vì các lý do như sau:

+ Thỏa thuận không được làm đầy đủ thông tin để đánh giá về tính hiệu lực, cụ thể: Ba bên của Thỏa thuận được nêu không có thông tin về địa chỉ; không có thông tin về người đại diện đủ thẩm quyền ký kết (kể cả đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền); không có thông tin về nơi ký kết; không có thông tin về pháp luật áp dụng đối với Thỏa thuận; các điều khoản thì không xác định được nội dung cụ thể. Trường hợp “L cho phép T sử dụng nhãn hiệu để sản xuất thuốc lá như và khi được chỉ thị hoặc theo yêu cầu làm như vậy của T” thì không rõ việc cho phép này trong các điều kiện về lãnh thổ, số lượng, thời gian v.v... Thỏa thuận này về bản chất nếu có thể thì chỉ xem như một hợp đồng nguyên tắc cần các thỏa thuận cụ thể để thực hiện, đặc biệt nếu theo pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam thì không thể coi là cấp phép sử dụng nhãn hiệu. Chính vì vậy, Thỏa thuận này không rõ về chính hiệu lực pháp luật và càng không thể coi đó là chứng cứ sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN”.

+ Trong Thỏa thuận, Công ty Thuốc lá B không phải là một bên và đặc biệt là Mục 5 ghi rõ “Liên quan đến Thỏa thuận này, hợp đồng được ký kết giữa T và Công ty thuốc lá B ngày 01/4/2020 có liên quan đến Thỏa thuận, một bản sao của hợp đồng này được đính kèm theo đây”. Tuy nhiên, không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp đồng nào với Công ty thuốc lá B được kèm theo. Thay vào đó, nộp kèm theo Thỏa thuận chỉ có Đơn đặt hàng đơn phương của T và không có bất kỳ trả lời nào của Công ty thuốc lá B. Điều này cho thấy, chưa có bất kỳ quan hệ gia công hợp pháp nào theo quy định của pháp luật Việt Nam của Công ty T để sản xuất thuốc lá mang nhãn hiệu “LUFFMAN” tại Việt Nam do Điều 179 Luật Thương mại quy định “Hợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương”. Như vậy, Thỏa thuận giữa ba bên càng chứng tỏ không phải là một chứng cứ

về việc đặt gia công sản xuất thuốc lá mang nhãn hiệu “LUFFMAN” tại Việt Nam, đồng thời không phải là chứng cứ về việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” cho Công ty thuốc lá B cũng như chứng cứ về sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” tại Việt Nam.

- Hơn nữa, ngày 07/5/2021, Công ty Luật TNHH T&G (là đại diện sở hữu công nghiệp của Công ty L với nhãn hiệu “LUFFMAN”) đã gửi công văn số 1758/2021-TGVN trong đó có kèm theo thư của Công ty L gửi Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam do Ông Harry Tommy Tanadi ký tên với tư cách là Giám đốc của Công ty L với nội dung đề nghị Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam có biện pháp bảo vệ doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam trước tình trạng sản xuất thuốc lá giả của các công ty thuốc lá tại Việt Nam, đồng thời đề nghị yêu cầu Chính phủ và Hải quan Việt Nam xử phạt các công ty sản xuất và bán thuốc lá giả “LUFFMAN”. Trong danh sách các công ty làm giả, Công ty thuốc lá B được nêu tên đầu tiên. Không chỉ có vậy, trong thư còn có thông tin về việc Hải quan Việt Nam thông tin về 14 container thuốc lá giả nhãn hiệu “LUFFMAN” tại Công ty thuốc lá Bến Tre. Như vậy, không thể có việc thuê Công ty thuốc lá B gia công thuốc lá mang nhãn hiệu “LUFFMAN” từ ngày 01/04/2020.

Đối với Hợp đồng nguyên tắc số 18/2020/HĐNT ngày 02/01/2020 của Công ty thuốc lá B với Công ty cổ phần In tổng hợp C về việc in ấn bao gói thuốc lá “LUFFMAN”:

Hợp đồng nguyên tắc số 18/2020/HĐNT của Công ty thuốc lá B với Công ty cổ phần In tổng hợp C về việc in ấn bao gói thuốc lá mang nhãn hiệu “LUFFMAN” được ký kết ngày 02/01/2020. Tuy nhiên, như trên đã phân tích, trước ngày 01/4/2020 chưa hề có bất kỳ quan hệ gia công thuốc lá mang nhãn hiệu “LUFFMAN” hay việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” nào cho Công ty thuốc lá B nên không có một căn cứ nào để ký kết đơn đặt hàng in ấn này. Hơn nữa, như trên đã chỉ ra trong Công văn số 1758/2021-TGVN, Công ty thuốc lá B được nêu là sản xuất thuốc lá giả nhãn hiệu “LUFFMAN” thì không loại trừ việc ký hợp đồng in ấn như vậy nhằm mục đích sản xuất thuốc lá giả mạo nhãn hiệu này. Điều này có nghĩa là, Hợp đồng nguyên tắc số 18/2020/HĐNT không phải là căn cứ cho việc xác định sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” hợp pháp.

Về Hóa đơn vận chuyển hàng hóa gồm 04 thùng các-tông chứa dây cuốn có thể xé (Tear-Tape) mang nhãn hiệu “LUFFMAN” từ người gửi có tên Jony cho Công ty thuốc lá B ngày 03/4/2020 qua dịch vụ chuyển phát DHL:

Từ việc phân tích các tài liệu trên đây, Công ty thuốc lá B chưa được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” một cách hợp pháp tại Việt Nam hay được đặt gia công hợp pháp tại Việt Nam nên việc vận chuyển hàng hóa gồm 04 thùng các-tông chứa dây cuốn có thể xé mang nhãn hiệu “LUFFMAN” cho Công ty thuốc lá B theo hóa đơn vận chuyển ngày 03/4/2020 cũng không được coi là chứng cứ hợp pháp để chứng minh hành vi sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” được bảo hộ theo ĐKQT số

823184 tại Việt Nam theo quy định tại khoản 5 Điều 124 và khoản 2 Điều 136 Luật Sở hữu trí tuệ.

Về Vận đơn thể hiện việc tạm nhập, tái xuất/chuyển tải thuốc lá “LUFFMAN” tại Việt Nam ngày 08/6/2017:

Sau khi xem xét vận đơn nêu trên, Cục S nhận thấy cả người gửi lẫn bên vận chuyển đều không phải chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc bên nhận chuyển quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu “LUFFMAN” theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, cụ thể là Công ty TNHH S1 hay thậm chí kể cả khi đó là Công ty S (Như trong Thỏa thuận ba bên đã trình bày trên, Công ty L không nhắc đến nội dung nào chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” cho Công ty S). Do đó, Vận đơn ngày 08/6/2017 cũng không được coi là chứng cứ hợp pháp về việc sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” được bảo hộ theo ĐKQT số 823184 một cách hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 5 Điều 124 và khoản 2 Điều 136 Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngoài các chứng cứ nêu trên, Cục S đã xem xét Công văn số 06-KD-TLBT ngày 25/12/2020 của Công ty thuốc lá B gửi Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan) và Công ty Luật TNHH T&G, trong đó Công ty thuốc lá B khẳng định “với tư cách là công ty được phép sản xuất hàng chính hãng, bằng văn bản này, chúng tôi xin xác nhận rằng hiện nay tại Việt Nam, chỉ có duy nhất chúng tôi được quyền sản xuất và xuất khẩu sản phẩm thuốc lá chính hãng mang nhãn hiệu “LUFFMAN”. Chúng tôi đã ký kết các hợp đồng có liên quan để sản xuất hàng chính hãng mang nhãn hiệu “LUFFMAN” từ thời điểm tháng 4/2020”. Tuy nhiên, kèm theo công văn này, Công ty thuốc lá B không cung cấp bất kỳ tài liệu nào chứng minh về việc được phép độc quyền này. Do đó, Công văn số 06-KDF-TLBT cũng không được coi là chứng cứ phù hợp để chứng minh hành vi sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” được bảo hộ theo ĐKQT số 823184 một cách hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 5 Điều 124 và khoản 2 Điều 136 Luật Sở hữu trí tuệ nhất là khi Công ty thuốc lá B chưa được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” hay đã thiết lập quan hệ gia công một cách hợp pháp để sản xuất thuốc lá mang nhãn hiệu “LUFFMAN” tại Việt Nam.

Căn cứ các nội dung phân tích ở trên và quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95, khoản 5 Điều 124 và khoản 2 Điều 36 Luật Sở hữu trí tuệ, cũng như trên cơ sở các tài liệu và chứng cứ hiện có, Cục S nhận thấy đề nghị của Công ty M về việc chấm dứt hiệu lực ĐKQT số 823184 bảo hộ nhãn hiệu “LUFFMAN” đối với các sản phẩm “Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá sợi” thuộc nhóm 34 của Công ty L là có cơ sở và phù hợp với quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Chính vì vậy, Cục trưởng Cục S đã ký ban hành quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022 về việc giải quyết đề nghị chấm dứt hiệu lực của Công ty M. Theo đó, chấm dứt toàn bộ hiệu lực của ĐKQT số 823184 bảo hộ nhãn hiệu “LUFFMAN” đối với các sản phẩm “Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá sợi” thuộc nhóm 34 của Công ty L.

Ngoài ra, Công văn số 06-KD-TLBT ngày 25/12/2020 của Công ty thuốc lá B kèm theo sản phẩm chính hãng được sản xuất:

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ, Cục S chỉ xem xét các chứng cứ về việc sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” trước thời điểm ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực. Do đó, các chứng cứ phát sinh sau ngày 17/5/2020 về hành vi sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” tại Việt Nam sẽ không được xem xét. Trong trường hợp này Công văn số 06-KD-TLBT ngày 25/12/2020 của Công ty thuốc lá B không đáp ứng yêu cầu tại quy định nêu trên.

Về việc giải quyết yêu cầu chấm dứt hiệu lực đăng ký nhãn hiệu “LUFFMAN” tại Việt Nam của Cục S:

- Trong quá trình giải quyết vụ việc, Cục S đã xem xét, nghiên cứu cẩn trọng tất cả các tài liệu do các bên cung cấp. Cả bên yêu cầu chấm dứt lẫn bên bị yêu cầu chấm dứt hiệu lực đăng ký nhãn hiệu “LUFFMAN” đều có cơ hội như nhau trong việc tiếp cận thông tin và cung cấp tài liệu cho Cục S phục vụ cho việc giải quyết yêu cầu chấm dứt hiệu lực đăng ký nhãn hiệu trong suốt thời gian từ 17/8/2020 có nộp yêu cầu chấm dứt đến ngày 07/3/2022 khi Cục S ban hành Quyết định số 1077/QĐ-SHTT về việc giải quyết đề nghị chấm dứt hiệu lực của Công ty M đối với ĐKQT số 823184 bảo hộ nhãn hiệu “LUFFMAN”.

- Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ, Cục S chỉ xem xét các chứng cứ về việc sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” tại thời điểm trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực, tức trước ngày 17/5/2020. Do đó, các chứng cứ phát sinh sau ngày 17/5/2020 về hành vi sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” tại Việt Nam sẽ không được xem xét.

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Sở hữu trí tuệ, việc sử dụng nhãn hiệu phải được thực hiện bởi chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc bên nhận chuyển quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu. Do đó, việc sử dụng nhãn hiệu không được thực hiện bởi chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc bên nhận chuyển quyền sử dụng hợp pháp, tức theo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu sẽ không được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Sở hữu trí tuệ.

- Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022 chỉ xem xét các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho hành vi sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” tại Việt Nam của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc bên nhận chuyển quyền sử dụng theo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nhằm giải quyết yêu cầu chấm dứt hiệu lực đăng ký nhãn hiệu vì không sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục. Do đó, các thông tin, tài liệu, lập luận và chứng cứ không liên quan đến hành vi sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” tại Việt Nam không thuộc phạm vi giải quyết và không được đưa vào Quyết định 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022.

- Việc giải quyết yêu cầu chấm dứt hiệu lực đăng ký nhãn hiệu vì lý do không sử dụng thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại pháp luật sở hữu trí tuệ, cụ thể là: Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp,

được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010; Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/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 về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo: 1) Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007; 2) Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009; 3) Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011; 4) Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/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 về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2012.

Trên cơ sở cách tiếp cận nêu trên và căn cứ vào tài liệu hiện có khi giải quyết yêu cầu của Công ty M về việc chấm dứt hiệu lực ĐKQT số 823184 bảo hộ nhãn hiệu “LUFFMAN”, Cục S cho rằng việc giải quyết hoàn toàn khách quan, đầy đủ, theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại pháp luật sở hữu trí tuệ. Do đó, Cục S cho rằng các lý do khởi kiện của Công ty L là hoàn toàn không có cơ sở và đề nghị bác đơn khởi kiện của Công ty L về việc hủy bỏ Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022 của Cục trưởng Cục S về việc chấm dứt hiệu lực đăng ký nhãn hiệu “LUFFMAN” theo ĐKQT số 823184.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty TNHH thương mại M trình bày: Công ty đặt ra nghi vấn về thẩm quyền của người ký biên bản thỏa thuận ba bên ngày 01/4/2020, Bản tuyên thệ cung cấp các thông tin liên quan đến nhãn hiệu “LUFFMAN” của Công ty L do ông Lenneth Loo hay ông Harry Tommy Tanadi mới là người đại diện có thẩm quyền của L. Các tài liệu chứng cứ Công ty L đưa ra về việc sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” đồng thời khẳng định việc tạm nhập, tái xuất không phải là hành vi nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Thương mại

ngày 14/6/2005 được sửa đổi, bổ sung theo Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017. Đề nghị Tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty L.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty TNHH MTV thuốc lá B trình bày:

Từ cuối năm 2019, Công ty Leadon đã đồng ý cho Công ty thuốc lá B sử dụng thuốc lá “LUFFMAN” để sản xuất thuốc lá. Ngày 01/4/2020, Công ty L đã cấp cho Công ty thuốc lá B tài liệu gồm: Thỏa thuận ba bên ký ngày 01/4/2020 và Đơn đặt hàng bên/TRIAL/2020APR-001 ngày 01/4/2020. Mặc dù không phải là một trong ba bên thỏa thuận nhưng Công ty thuốc lá B tôn trọng thỏa thuận này và xác định Công ty thuốc lá B và Công ty L có mối quan hệ kinh doanh sản xuất thuốc lá từ năm 2020. Thông qua các tài liệu, thư từ trao đổi bao gồm không giới hạn bởi Thỏa thuận ba bên và Thư ủy quyền cho phép sử dụng nhãn hiệu cấp bởi Công ty L. Quá trình sản xuất thuốc lá “LUFFMAN” từ năm 2020 đến nay, Công ty thuốc lá B đã nộp hồ sơ xin giấy phép để nhập khẩu nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất. Công ty thuốc lá B xác định đã và đang sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” dưới sự cho phép của Công ty L từ đầu năm 2020 cho đến nay.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 216/2024/HC-ST ngày 31 tháng 7 năm 2024, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định:

Căn cứ khoản 3 và khoản 4 Điều 3, Điều 30, khoản 3 Điều 32, Điều 158, khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 193, Điều 204, khoản 1 Điều 206, khoản 1 Điều 348 Luật Tổ tụng hành chính; các điều 96, 138, 220 Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009; khoản 1 Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;

Bác yêu cầu khởi kiện của Công ty L về việc “Yêu cầu hủy Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022 của Cục trưởng cục S về việc giải quyết đề nghị chấm dứt hiệu lực ĐKQT số 832184 bảo hộ nhãn hiệu “LUFFMAN” đối với các sản phẩm thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi thuộc nhóm 34 của Công ty L”.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và thông báo quyền kháng cáo của đương sự theo quy định của pháp luật.

Ngày 13/8/2024, người khởi kiện là Công ty L có đơn kháng cáo toàn bộ bản án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các ông Bạch Hoàng G, Trần Anh Đ, Lê Xuân L1 là người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện là Công ty L giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và nội dung kháng cáo; ông Lê Trần H là người đại diện theo ủy quyền của bị kiện là Cục trưởng và Cục S giữ nguyên quan điểm; những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty thuốc lá B, Công ty M giữ nguyên quan điểm.

- Ông Nguyễn Phương M là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị kiện trình bày: Trong quá trình giải quyết vụ việc, Cục S đã xem xét đầy đủ, thấu

đạo các yếu tố theo quy định của pháp luật. Kinh doanh, sản xuất thuốc lá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên khi liên quan đến đối tượng sở hữu công nghiệp không thể tùy biến - không thể loại hình hợp đồng nào cũng được xác định là được phép sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp mà phải tuân theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của người khởi kiện, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

- Luật sư Nguyễn Quang H1 là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty M trình bày: Quá trình giải quyết vụ việc tại Cục S, Công ty L không cung cấp được Thỏa thuận ngày 01/4/2020. Thời điểm năm 2020, do dịch Covid-19 nên Chính phủ thực hiện giãn cách xã hội nên Công ty M nghi ngờ tính hợp pháp của Thỏa thuận ngày 01/4/2020. Tư cách tham gia ký kết Thỏa thuận ngày 01/4/2020 là có vấn đề, người tham gia ký kết không đủ tư cách đại diện. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của người khởi kiện, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án:

+ Về việc chấp hành pháp luật tổ tụng hành chính: Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

+ Về thẩm quyền ban hành Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022: Cục trưởng Cục SHTT ban hành Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022 là trái thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về Chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ và điểm b khoản 21.3 Điều 20 sửa đổi, bổ sung điểm 21 của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/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 về sở hữu công nghiệp.

+ Về căn cứ ban hành Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022: Các tài liệu thể hiện Công ty L cho phép Công ty T được sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” theo Thỏa thuận ngày 01/4/2020. Thỏa thuận ngày 01/4/2020 xác định Công ty thuốc lá B sản xuất thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” theo đơn đặt hàng của Công ty T. Các văn bản do Công ty L, Công ty thuốc lá B xuất trình tại phiên tòa và lời trình bày của Công ty L, Công ty thuốc lá B đều xác định Công ty thuốc lá B được phép sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” theo Thỏa thuận ngày 01/4/2020. Công ty T đã ký đơn đặt hàng với Công ty thuốc lá B. Công ty thuốc lá B cũng đã được Bộ Công thương cho phép nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” theo các đơn đặt hàng với Công ty T. Theo hóa đơn ngày 03/4/2020, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan) ngày 07/4/2020, Phiếu nhập kho ngày 07/4/2020 của Công ty thuốc lá B thể hiện ngày 07/4/2020 Công ty thuốc lá B nhập chỉ xé tự dính dùng đóng gói bao bì hộp thuốc lá in chữ “LUFFMAN”. Theo Hợp đồng thương mại ngày 02/5/2020,

Công ty T mua 1.000 thùng thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” do Công ty thuốc lá B sản xuất; theo Hóa đơn thương mại và Danh sách đóng gói cùng ngày 03/6/2020 của Công ty thuốc lá B, Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan), Danh sách container đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan của Chi cục Hải quan Bến Tre - Cục Hải quan Long An ngày 03/6/2020 thể hiện ngày 03/6/2020, Công ty thuốc lá B đã xuất khẩu lô hàng thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” cho Công ty T theo hợp đồng ký kết ngày 02/5/2020, từ thành phố Hồ Chí Minh đi Singapore. Công ty thuốc lá B cũng đã nhập các nguyên liệu, bao bì để thực hiện sản xuất thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” theo các đơn đặt hàng với Công ty T. Mặt khác, theo Văn bản số 920/BCT-TCQQLTT ngày 28/02/2022 của Bộ Công thương gửi Văn phòng Chính phủ thể hiện tháng 4/2020 Công ty thuốc lá B được Công ty L nhượng quyền để sản xuất sản phẩm “LUFFMAN” tại Việt Nam, tháng 6/2020 đến 6/2021 Công ty thuốc lá B ký kết hợp đồng, tiếp nhận và ký kết các đơn hàng với Công ty T; ngoài việc nhượng quyền, Công ty thuốc lá B cũng được nhượng quyền mã vạch và đã được xác nhận tại Trung tâm mã số mã vạch quốc gia; các công ty như Công ty TNHH MTV thuốc lá A đã sản xuất và xuất khẩu thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” từ tháng 02/2015, Công ty TNHH MTV thuốc lá Đ đã sản xuất và xuất khẩu thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” từ tháng 10/2018...Theo Văn bản số 31/GSHQ-GQ4 ngày 07/01/2021 của Cục Giám sát Hải quan Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Cục Điều tra chống buôn lậu, kèm theo hồ sơ của Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) gửi Tổng cục Hải quan và Cục Giám sát Hải quan thể hiện Công ty L có ký kết hợp đồng với Công ty thuốc lá B để sản xuất thuốc lá “LUFFMAN”. Hợp đồng nguyên tắc số 18/2020/HĐNT ngày 02/01/2020 có nội dung Công ty thuốc lá B thuê Công ty cổ phần In tổng hợp C in ấn bao gói thuốc lá “LUFFMAN”. Như vậy, theo Thỏa thuận ngày 01/4/2020 thì Công ty L cho phép Công ty thuốc lá B được sản xuất thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” tại Việt Nam theo đơn đặt hàng của Công ty T, ngày 07/4/2020 Công ty thuốc lá B nhập khẩu nhập chỉ xé tự dính dùng đóng gói bao bì hộp thuốc lá in chữ “LUFFMAN”, 02/5/2020 giữa Công ty thuốc lá B ký Hợp đồng mua bán thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” với Công ty T, ngày 03/6/2020 Công ty thuốc lá B xuất khẩu thuốc lá bán cho Công ty T theo Hợp đồng mua bán thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” ngày 02/5/2020. Do đó, có đủ cơ sở để xác định Công ty L sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” đã được Công ty L đăng ký bảo hộ tại Cục S theo ĐKQT số 832184 bảo hộ nhãn hiệu “LUFFMAN” đối với các sản phẩm “thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi” thuộc nhóm 34 trước ngày 17/5/2020. Do vậy, việc Cục trưởng Cục S ban hành Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022 là không đúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95, Điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, theo các công văn của UBND tỉnh Bến Tre, Công ty thuốc lá S thì Công ty thuốc lá B là công ty có vốn 100% của Nhà nước, từ khi được gia công thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” Công ty thuốc lá B đảm bảo việc nộp ngân sách Nhà nước và đặc biệt là đảm bảo công ăn việc làm, đời sống cho hơn 200 người lao động của Công ty thuốc lá B. Vì vậy, việc Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện là Công ty L

là không có căn cứ. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện là Công ty L, sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty L, hủy toàn bộ Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022, buộc Cục S thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật về việc giữ hiệu lực ĐKQT số 832184 bảo hộ nhãn hiệu “LUFFMAN” đối với các sản phẩm “thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi” thuộc nhóm 34 của Leadon.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[2] Về tố tụng:

[3] Ngày 20/5/2022, Công ty L khởi kiện Cục trưởng Cục S yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022 của Cục trưởng Cục S về việc giải quyết đề nghị chấm dứt hiệu lực ĐKQT số 832184 bảo hộ nhãn hiệu “LUFFMAN” đối với các sản phẩm thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi thuộc nhóm 34. Đây là Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý nhãn hiệu hàng hóa theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều 3 và khoản 1 Điều 30 Luật Tổ tụng hành chính. Người khởi kiện là Công ty L khởi kiện trong thời hiệu khởi kiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116 Luật Tổ tụng hành chính và không có trụ sở tại Việt Nam. Do đó, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý, giải quyết theo thủ tục sơ thẩm là đúng quy định tại Điều 30, khoản 2 Điều 32, điểm a khoản 2 Điều 116 Luật Tổ tụng hành chính.

[4] Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm xác định Cục S là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng căn cứ vào thẩm quyền của người ban hành quyết định hành chính bị kiện nên Tòa án cấp sơ thẩm xác định tư cách tham gia tố tụng và xác định người bị kiện trong vụ án là Cục trưởng và Cục S, Bộ Khoa học và Công nghệ, là có căn cứ.

[5] Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 13/8/2024, người khởi kiện là Công ty L có đơn kháng cáo đúng quy định tại Điều 205, khoản 1 Điều 206 Luật Tổ tụng hành chính nên được chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[6] Về nội dung: Xét tính hợp pháp của Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022.

[7] Về trình tự, thủ tục và thẩm quyền ban hành Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022: Tại khoản 4 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về Chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ: “Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ...”. Tại điểm b khoản 21.3 Điều 20 sửa đổi, bổ sung điểm 21 của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/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 về sở hữu công nghiệp quy định: “... Cục

S ra quyết định chấm dứt/hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt/hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ theo quy định tại khoản 4 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ.”. Do đó, thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt/hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt/hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ là của Cục S, nên việc Cục trưởng Cục S ban hành Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022 là trái thẩm quyền.

[8] Về căn cứ ban hành Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022:

[9] Theo Thỏa thuận ba bên ngày 01/4/2020 được ký kết giữa 03 công ty là L, S, T (sau đây viết tắt là Thỏa thuận ba bên ngày 01/4/2020) có nội dung thể hiện: Công ty L là chủ sở hữu nhãn hiệu “LUFFMAN”, Công ty S là chủ sở hữu mã vạch cho “LUFFMAN”, Công ty thuốc lá B là nhà sản xuất thuốc lá điều tại Việt Nam, Công ty T bán thuốc lá điều mang nhãn hiệu LUFFMAN” cho bên thứ ba, Công ty T đã yêu cầu Công ty thuốc lá B thay mặt Công ty T sản xuất thuốc lá với sự đồng ý và chấp thuận của Công ty L và Công ty S. Công ty L và Công ty S cho phép Công ty T sử dụng nhãn hiệu và mã vạch “LUFFMAN” để sản xuất hoặc thông qua nhà sản xuất theo hợp đồng và bán thuốc lá cho bất kỳ bên mua nào. Liên quan đến thỏa thuận này, hợp đồng được ký kết giữa Công ty T và Công ty thuốc lá B ngày 01/4/2020 có liên quan đến thỏa thuận này, 01 bản sao của hợp đồng này được đính kèm theo Thỏa thuận ba bên ngày 01/4/2020. Thỏa thuận này được 03 công ty là L, S, T thống nhất, ký tên và đóng dấu và kèm theo thỏa thuận này có Đơn đặt hàng ngày 01/4/2020 giữa Công ty T và Công ty thuốc lá B, với số lượng là 100 thùng thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN”.

[10] Thỏa thuận ba bên ngày 01/4/2020 có nội dung thể hiện Công ty T đã yêu cầu Công ty thuốc lá B thay mặt Công ty T sản xuất thuốc lá với sự đồng ý và chấp thuận của Công ty L và Công ty S. Như vậy, trước khi 03 công ty là L, S, T ký kết Thỏa thuận ba bên ngày 01/4/2020, Công ty T đã yêu cầu Công ty thuốc lá B thay mặt Công ty T sản xuất thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” với sự đồng ý và chấp thuận của Công ty L và Công ty S, nội dung này được Công ty L và Công ty S chấp thuận nên được thể hiện vào thỏa thuận và nội dung này cũng thể hiện việc trước khi Thỏa thuận ba bên ngày 01/4/2020 được ký kết giữa 03 công ty là L, S, T, thì Công ty T và Công ty thuốc lá B đã trao đổi về việc khi được Công ty L và Công ty S cho phép Công ty T sử dụng nhãn hiệu và mã vạch “LUFFMAN” để sản xuất hoặc thông qua nhà sản xuất theo hợp đồng để sản xuất thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” và bán cho bên mua, thì Công ty thuốc lá B sẽ sản xuất thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” theo đơn đặt hàng của Công ty T theo sự cho phép của Công ty L và Công ty S.

[11] Như vậy, Công ty thuốc lá B không tham gia ký Thỏa thuận ba bên ngày 01/4/2020, nhưng nội dung thỏa thuận thể hiện Công ty thuốc lá B được sử dụng nhãn hiệu và mã vạch “LUFFMAN” để sản xuất thuốc lá “LUFFMAN” tại Việt Nam theo hợp đồng với Công ty T. Trong quá trình giải quyết vụ việc về chấm dứt hiệu lực

ĐKQT số 832184 bảo hộ nhãn hiệu “LUFFMAN” đối với các sản phẩm thuốc lá điều, xì gà, thuốc lá sợi thuộc nhóm 34 tại Cục S và tại các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, Công ty L khẳng định Công ty thuốc lá B được phép sử dụng nhãn hiệu và mã vạch “LUFFMAN” để sản xuất thuốc lá “LUFFMAN” tại Việt Nam theo hợp đồng ký kết với Công ty T từ ngày 01/4/2020, theo nội dung Thỏa thuận ba bên ngày 01/4/2020.

[12] Theo Hợp đồng thương mại ngày 02/5/2020 giữa Công ty T với Công ty thuốc lá B thể hiện Công ty T đặt mua 1.000 thùng thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” do Công ty thuốc lá B sản xuất. Theo Hóa đơn thương mại và Danh sách đóng gói cùng ngày 03/6/2020 của Công ty thuốc lá B, Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan), Danh sách container đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan của Chi cục Hải quan Bến Tre, Cục Hải quan Long An ngày 03/6/2020 thể hiện ngày 03/6/2020, Công ty thuốc lá B đã xuất khẩu lô hàng thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” cho Công ty Tardaz theo Hợp đồng ký kết ngày 02/5/2020, từ thành phố Hồ Chí Minh đi Singapore.

[13] Mặt khác, theo nội dung Văn bản số 920/BCT-TCQQLTT ngày 28/02/2022 của Bộ Công thương gửi Văn phòng Chính phủ đề Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phản ánh của Công ty L liên quan đến việc sản xuất, xuất khẩu thuốc lá giả mạo nhãn hiệu “LUFFMAN”, có nội thể hiện thể hiện là: Tháng 4/2020 Công ty thuốc lá B được Công ty L nhượng quyền để sản xuất sản phẩm “LUFFMAN” tại Việt Nam, tháng 6/2020 đến 6/2021 Công ty thuốc lá B ký kết hợp đồng, tiếp nhận và ký kết các đơn hàng với Công ty T; ngoài việc nhượng quyền, Công ty thuốc lá B cũng được nhượng quyền mã vạch và đã được xác nhận tại Trung tâm mã số mã vạch quốc gia. Đối với việc sản xuất và xuất khẩu thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN”, thì các công ty như Công ty TNHH MTV thuốc lá A đã sản xuất và xuất khẩu thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” từ tháng 02/2015, Công ty TNHH MTV thuốc lá Đ đã sản xuất và xuất khẩu thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” từ tháng 10/2018. Tại Công văn số 06-KD-TLBT ngày 25/12/2020 của Công ty thuốc lá B gửi Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan) và Công ty Luật TNHH T&G, trong đó Công ty thuốc lá B khẳng định “với tư cách là công ty được phép sản xuất hàng chính hãng, bằng văn bản này, chúng tôi xin xác nhận rằng hiện nay tại Việt Nam, chỉ có duy nhất chúng tôi được quyền sản xuất và xuất khẩu sản phẩm thuốc lá chính hãng mang nhãn hiệu “LUFFMAN”. Chúng tôi đã ký kết các hợp đồng có liên quan để sản xuất hàng chính hãng mang nhãn hiệu “LUFFMAN” từ thời điểm tháng 4/2020”. Công văn này khẳng định việc Công ty thuốc lá B được Công ty L cho phép sản xuất và xuất khẩu sản phẩm thuốc lá chính hãng mang nhãn hiệu “LUFFMAN” tại Việt Nam. Theo Văn bản số 31/GSHQ-GQ4 ngày 07/01/2021 của Cục Giám sát Hải quan, Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Cục Điều tra chống buôn lậu, kèm theo hồ sơ của Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) gửi Tổng cục Hải quan và Cục Giám sát Hải quan thể hiện Công ty L có ký kết hợp đồng với Công ty thuốc lá B để sản xuất thuốc lá “LUFFMAN”.

[14] Do đó, có đủ cơ sở xác định Công ty L cho phép Công ty thuốc lá B được sản xuất thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” và Công ty S cho phép Công ty thuốc lá B sử dụng mã vạch “LUFFMAN” tại Việt Nam theo đơn đặt hàng của Công ty T, theo Thỏa thuận ngày 01/4/2020; thời điểm Công ty thuốc lá B được phép sử dụng nhãn hiệu và mã vạch “LUFFMAN” là từ ngày 01/4/2020. Ngày 07/4/2020 Công ty thuốc lá B nhập khẩu nhập chỉ xé tự dính dùng đóng gói bao bì hộp thuốc lá in chữ “LUFFMAN”; ngày 01/4/2020, ngày 02/5/2020, Công ty thuốc lá B đã ký kết Hợp đồng mua bán thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” với Công ty T; ngày 03/6/2020, Công ty thuốc lá B xuất khẩu lô hàng thuốc lá cho Công ty T theo Hợp đồng mua bán thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” ngày 02/5/2020.

[15] Để thực hiện hợp đồng sản xuất thuốc lá “LUFFMAN” tại Việt Nam theo hợp đồng ký kết với Công ty T, Công ty thuốc lá B đã ký Hợp đồng nguyên tắc số 18/2020/HĐNT ngày 02/01/2020 với Công ty cổ phần In tổng hợp C thuê Công ty cổ phần In tổng hợp C in ấn bao gói thuốc lá “LUFFMAN”; tiến hành nhập khẩu chỉ xé tự dính dùng đóng gói bao bì hộp thuốc lá in chữ “LUFFMAN”. Theo Hóa đơn vận chuyển hàng hóa gồm 04 thùng các-tông chứa dây cuốn có thể xé (Tear-Tape) mang nhãn hiệu “LUFFMAN” từ người gửi có tên Jony cho Công ty thuốc lá B ngày 03/4/2020 qua dịch vụ chuyển phát DHL, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan) ngày 07/4/2020, Phiếu nhập kho ngày 07/4/2020 của Công ty thuốc lá B thể hiện ngày 07/4/2020 Công ty thuốc lá B nhập khẩu chỉ xé tự dính dùng đóng gói bao bì hộp thuốc lá in chữ “LUFFMAN”. Công ty thuốc lá B đã xin phép và đã được Bộ Công thương cho phép nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” theo các đơn đặt hàng với Công ty T. Như đã nêu trên, Công ty thuốc lá B được phép sản xuất thuốc lá mang nhãn hiệu “LUFFMAN” tại Việt Nam nên việc Công ty thuốc lá B đã ký Hợp đồng nguyên tắc số 18/2020/HĐNT ngày 02/01/2020 với Công ty cổ phần In Tổng hợp C về việc in ấn bao gói thuốc lá “LUFFMAN”, việc nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa gồm 04 thùng các-tông chứa dây cuốn có thể xé mang nhãn hiệu “LUFFMAN” cho Công ty thuốc lá B theo hóa đơn vận chuyển ngày 03/4/2020, chính là chứng cứ hợp pháp về việc sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” được bảo hộ theo ĐKQT số 823184 một cách hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 5 Điều 124 và khoản 2 Điều 136 Luật Sở hữu trí tuệ.

[16] Theo vận đơn tạm nhập, tái xuất/chuyển tải thuốc lá “LUFFMAN” tại Việt Nam ngày 06/8/2017 thể hiện thông tin người gửi và bên vận chuyển đều không phải chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc bên nhận chuyển quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu “LUFFMAN” theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, nhưng vận đơn tạm nhập, tái xuất/chuyển tải thuốc lá “LUFFMAN” tại Việt Nam ngày 06/8/2017 thể hiện nhãn hiệu “LUFFMAN” được sử dụng tại Việt Nam và là chứng cứ hợp pháp về việc sử dụng nhãn hiệu “LUFFMAN” được bảo hộ theo ĐKQT số 823184 một cách hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 5 Điều 124 và khoản 2 Điều 136 Luật Sở hữu trí tuệ.

[17] Vì vậy, có đủ căn cứ để xác định là nhãn hiệu “LUFFMAN” mà Công ty L đã đăng ký bảo hộ tại Cục S theo ĐKQT số 832184 bảo hộ nhãn hiệu “LUFFMAN” đối với các sản phẩm “thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi” thuộc nhóm 34, đã được Công ty L sử dụng tại Việt Nam từ trước ngày 17/5/2020. Do vậy, việc Cục trưởng Cục S ban hành Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022 là không đúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95, Điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ.

[18] Thực tế, đến nay, Công ty thuốc lá B vẫn đang thực hiện việc gia công thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN” để xuất khẩu, được Bộ Công thương cho phép nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và xuất khẩu sản phẩm thuốc lá này. Công ty thuốc lá B là công ty có vốn 100% của Nhà nước. Theo Công văn số 4163/UBND-TH ngày 04/6/2025 của UBND tỉnh Bến Tre, Công văn số 166/TLVN-QTRR ngày 18/3/2025 của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam thì từ khi được gia công thuốc lá nhãn hiệu “LUFFMAN”, Công ty thuốc lá B đảm bảo việc nộp ngân sách Nhà nước và đặc biệt là đảm bảo công ăn việc làm, đời sống cho hơn 200 người lao động của Công ty thuốc lá B. Theo trình bày của Công ty thuốc lá B và nội dung tại Công văn số 166/TLVN-QTRR ngày 18/3/2025 của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, để thực hiện hợp đồng sản xuất thuốc lá “LUFFMAN” tại Việt Nam theo hợp đồng ký kết với Công ty T, Công ty thuốc lá B đã nhập nguyên liệu trị giá hàng trăm tỷ đồng, trong trường hợp ĐKQT số 823184 bảo hộ nhãn hiệu “LUFFMAN” đối với các sản phẩm “Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá sợi” thuộc nhóm 34 của Công ty L bị chấm dứt toàn bộ hiệu lực, Công ty thuốc lá B sẽ không được sản xuất thuốc lá “LUFFMAN” theo hợp đồng với Công ty T, nguyên liệu nhập khẩu không tiêu thụ hết trong thời gian ngắn, sẽ gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng lớn đến đời sống của người lao động.

[19] Như vậy, việc Cục trưởng Cục S chấp nhận đề nghị của Công ty M ban hành Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/03/2022 về việc chấm dứt hiệu lực ĐKQT số 823184 bảo hộ nhãn hiệu “LUFFMAN” đối với các sản phẩm “Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá sợi” thuộc nhóm 34 của Công ty L là trái thẩm quyền, không phù hợp với quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, không đảm bảo quyền lợi của Nhà nước và quyền lợi của người lao động, nên có cơ sở để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện là Công ty L, hủy toàn bộ Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022.

[20] Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện là Công ty L là không có căn cứ, nên có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện là Công ty L, sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty L, hủy toàn bộ Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022, buộc Cục S thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật về việc giữ hiệu lực ĐKQT số 832184 bảo hộ nhãn hiệu “LUFFMAN” đối với các sản phẩm “thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi” thuộc nhóm 34 của Công ty L.

[21] Do vậy, ý kiến của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội là chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện là Công ty L, sửa bản án sơ thẩm, chấp

nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty L, hủy toàn bộ Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022, là có cơ sở nên được chấp nhận; ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện là Cục trưởng Cục S và Cục S, ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty M, đều là bác kháng cáo của người khởi kiện là Công ty L, giữ nguyên bản án sơ thẩm, là không có cơ sở nên không được chấp nhận.

[22] Do được chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện nên Công ty L không phải chịu án phí hành chính sơ thẩm và án phí hành chính phúc thẩm. Cục trưởng và Cục S phải chịu án phí hành chính sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 2 Điều 241 Luật Tổ tụng hành chính;

Chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện là Công ty L, sửa toàn bộ Bản án hành chính sơ thẩm số 216/2024/HC-ST ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Căn cứ Điều 3, Điều 30, khoản 2 Điều 32, khoản 2 Điều 249, Điều 348 Luật Tổ tụng hành chính; Điều 93, Điều 94, Điều 123, khoản 5 Điều 124, khoản 2 Điều 136, Điều 141, khoản 4 Điều 142, Điều 143, Điều 144, Điều 220 Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009; khoản 2 Điều 32, khoản 2 Điều 34 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty L.

Hủy toàn bộ Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022 của Cục trưởng Cục S về việc giải quyết đề nghị chấm dứt hiệu lực ĐKQT số 832184 bảo hộ nhãn hiệu “LUFFMAN” đối với các sản phẩm “Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá sợi” thuộc nhóm 34 của Công ty L.

Cục S thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật về việc giữ hiệu lực ĐKQT số 832184 bảo hộ nhãn hiệu “LUFFMAN” đối với các sản phẩm “Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá sợi” thuộc nhóm 34 của Công ty L.

2. Về án phí hành chính:

2.1. Án phí hành chính sơ thẩm:

- Công ty L không phải chịu án phí hành chính sơ thẩm. Trả lại Công ty L số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 (Ba trăm ngàn) đồng theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2021/0000833 ngày 16/6/2022 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

- Cục trưởng Cục S và Cục S phải nộp án phí hành chính sơ thẩm là 300.000 (Ba trăm ngàn) đồng.

2.2. Án phí hành chính phúc thẩm: Công ty L không phải chịu án phí hành chính phúc thẩm. Trả lại Công ty L số tiền tạm ứng án phí hành chính phúc thẩm đã nộp là 300.000 (Ba trăm ngàn) đồng theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 076262 ngày 18/10/2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

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

NỘI DUNG ÁN LỆ

“[7] Về trình tự, thủ tục và thẩm quyền ban hành Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022: Tại khoản 4 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về Chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ: “Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ...”. Tại điểm b khoản 21.3 Điều 20 sửa đổi, bổ sung điểm 21 của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/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 về sở hữu công nghiệp quy định: “... Cục S ra quyết định chấm dứt/hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt/hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ theo quy định tại khoản 4 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ.”. Do đó, thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt/hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt/hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ là của Cục S, nên việc Cục trưởng Cục S ban hành Quyết định số 1077/QĐ-SHTT ngày 07/3/2022 là trái thẩm quyền.”.