

Số: 520 /QĐ-SKHCN

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Luật TNHH Đức Thành
(lần đầu)**

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP;

Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở KH&CN;

Xét đơn khiếu nại số 275/CV-ĐT ngày 14/3/2018 của Công ty Luật TNHH Đức Thành (đại diện bà Đặng Thị Thanh); Địa chỉ: Phòng 703A, tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

I. Nội dung khiếu nại

1. Khiếu nại Thông báo số 173/SKHCN-TTra của Sở KH&CN tỉnh Hà Tĩnh về xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu “Cu đơ Thu Viện”;

2. Đề nghị tiếp tục giải quyết vụ việc theo đúng quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 25 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và có biện pháp xử lý dứt điểm các hành vi xâm phạm nhãn hiệu trái phép.

II. Kết quả xem xét, xác minh khiếu nại

1. Cơ sở pháp lý giải quyết khiếu nại:

- Điểm a, b, c, Khoản 1, Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005;

- Khoản 1, 2, 3, Điều 11 Nghị định số 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 về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

- Khoản 1, Khoản 2, Điều 25; Khoản 3, Khoản 6, Điều 26; Khoản 1, Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 176027 do Cục SHTT cấp theo quyết định số 47721/QĐ-SHTT ngày 22/11/2011 và số 256280 do Cục SHTT cấp theo quyết định số 82658/QĐ-SHTT ngày 31/12/2015.

2. Nhận định, đánh giá:

2.1. Việc Sở KH&CN ban hành Thông báo số 173/SKH-CN-TTra ngày 01/3/2018 về xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu “Cu đơ Thu Viện” theo quy định tại Điều a, Khoản 1, Điều 28 Nghị định số 99/2013/NĐ -CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp là đúng quy định. Vì tại thời điểm thụ lý đơn và xác minh tại 3 cơ sở đã thu thập được những thông tin, tài liệu chứng minh đang có tranh chấp quyền sở hữu nhãn hiệu “Cu đơ Thu Viện” giữa Ông Đặng Kim Thu và bà Đặng Thị Thanh (con gái ông Thu); Cục SHTT vẫn đang thụ lý hồ sơ theo yêu cầu của Công ty luật TNHH LeadConsult (đại diện cho ông Đặng Kim Thu).

2.2. Về quyền sở hữu nhãn hiệu “Cu đơ Thu Viện”

- Hiện tại, bà Đặng Thị Thanh là chủ Giấy đăng ký nhãn hiệu số 176027, nhóm 30, sở hữu nhãn hiệu “Cu đơ Thu Viện” do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 22/11/2011 và chủ Giấy đăng ký nhãn hiệu số 256280, nhóm 30 “Cu đơ ông bà Thu Viện” do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 31/12/2015;

- Các cơ sở bị yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu “Cu đơ ông bà Thu Viện”, gồm các cơ sở:

+ Cơ sở sản xuất kinh doanh kẹo cu đơ Đặng Thị Hảo (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 28A8007309 do UBND thành phố Hà Tĩnh cấp). Địa chỉ: Tổ dân phố Nhật Tân - Phường Thạch Linh - Thành phố Hà Tĩnh;

+ Cơ sở sản xuất kinh doanh kẹo cu đơ ông bà Thu Viện cơ sở 2 do ông Phan Hữu Cường chủ cơ sở (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 28A805820 do UBND thành phố Hà Tĩnh cấp). Địa chỉ: xóm Bình Lý - xã Thạch Bình - Quốc Lộ 1 - thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh;

+ Cơ sở kinh doanh Đặng Thị Yên (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 28I8004266 do UBND huyện Cẩm Xuyên cấp). Địa chỉ: Số 393 - đường Hà Huy Tập - thị trấn Cẩm Xuyên - huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh.

3. Những nội dung khác (nếu có):

Qua xác minh tại 3 cơ sở trên đều có sự chứng kiến của ông Đặng Kim Thu (bố đẻ bà Đặng Thị Thanh) cùng Luật sư đại diện (người có quyền và nghĩa vụ liên quan); các cơ sở giải trình việc sử dụng nhãn hiệu “Cu đơ ông bà Thu Viện” được sự cho phép của ông Đặng Kim Thu tại văn bản Giao quyền cho các cháu là Đặng Thị Hảo, Đặng Thị Yên và Phan Hữu Cường được phép thay mặt ông Đặng Kim Thu thực hiện điều hành việc sản xuất kinh doanh kẹo cu đơ và cam kết bảo tồn sản phẩm gia truyền không sang nhượng cho bất kỳ người nào khác (có sự chứng kiến của Văn phòng Luật sư Lê Hùng ngày 06/4/2018).

Mặc dù ông Đặng Kim Thu không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu “Cu đơ Thu Viện”, “Cu đơ ông bà Thu Viện”, nhưng ông Đặng Kim Thu đã cho phép các cháu (là chủ các cơ sở nêu trên) được sử dụng tên của ông và tên thường gọi là ông Thu Viện làm nhãn hiệu để sản xuất kinh doanh kẹo cu đơ; đồng thời ông đã xuất trình được các tài liệu, bằng chứng chứng minh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh kẹo cu đơ của ông trước thời điểm bà Đặng Thị Thanh (con gái của Ông

Thư) nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và các văn bản liên quan đến việc tranh chấp nhãn hiệu “Cu đơ Thư Viện” mà hiện nay Cục SHTT đang thụ lý hồ sơ, gồm:

- Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đến ngày 15/3/2016 của Chi cục thuế thành phố Hà Tĩnh;

- Biên lai thuế số 0049143 ngày 28/12/2003 và Biên lai thuế môn bài số 0023114 năm 2010 kèm Đơn xin xác nhận của ông Đặng Kim Thư ngày 20/5/2018 (có xác nhận của cán bộ quản lý thu thuế, đội trưởng đội thuế và Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thành phố Hà Tĩnh ngày 22/5/2018)

- Giấy xác nhận về việc sản xuất kẹo Cu đơ Thư Viện ngày 02/3/2016 (có chữ ký xác nhận của nguyên lãnh đạo và cán bộ chính quyền địa phương các thời kỳ);

- Giấy xác nhận của Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Phú về việc in ấn mẫu mã bao bì cho ông Đặng Kim Thư ngày 17/3/2016;

- Giấy ủy quyền của ông Đặng Kim Thư cho Công ty Luật TNHH LeadConsult ngày 25/01/2016;

- Văn bản số 215/NH-LC ngày 08/4/2016 của Công ty Luật LEADOCONSUNLT gửi Cục Sở hữu trí tuệ về việc đề nghị hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Cu đơ Thư viện, Hình” số bằng 4-0176027-000 cấp ngày 22/11/2011;

- Biên bản xác minh của Văn phòng Luật Sư Lê Hùng về tình trạng sức khỏe và tinh thần của ông Đặng Kim Thư ngày 27/01/2016.

- Văn bản Giao quyền ngày 06/4/2018 của Ông Đặng Kim Thư cho các cháu là Đặng Thị Hảo, Đặng Thị Yên và Phan Hữu Cường được phép thay mặt ông Đặng Kim Thư thực hiện điều hành việc sản xuất kinh doanh kẹo cu đơ và cam kết bảo tồn sản phẩm gia truyền không sang nhượng cho bất kỳ người nào khác (có sự chứng kiến của Văn phòng Luật sư Lê Hùng ngày 06/4/2018);

- Công văn số: 8493/SHTT-TTKN ngày 14/10/2016 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc thông báo đề nghị hủy bỏ hiệu lực GCN ĐKNH số 176027;

- Văn bản số 3181/SHTT-TTKN ngày 13/4/2018 của Cục SHTT về việc thông báo đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gửi ông Đặng Kim Thư và công ty Luật TNHH LeadConsult.

III. Kết quả đối thoại (nếu có). Không

IV. Kết luận

1. Sở KH&CN đã kiểm tra lại việc ban hành Thông báo số 173/SKH&CN-TTra ngày 01/3/2018 về xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu “Cu đơ Thư Viện” là có cơ sở pháp lý được thể hiện tại thời điểm xác minh các cơ sở đang có tranh chấp quyền sở hữu nhãn hiệu “Cu đơ Thư Viện”, “Cu đơ ông bà Thư Viện” và Cục SHTT vẫn đang thụ lý hồ sơ và trong thời gian tới sẽ tiến hành xem xét lại hiệu lực GCN ĐKNH số 176027. Do đó, việc Sở KH&CN thông báo từ chối xử lý vi phạm là đúng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 28 Nghị định số 99/2013/NĐ -CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;

2. Tại thời điểm xác minh theo đề nghị của Công ty Luật TNHH Đức Thành về tiếp tục giải quyết vụ việc theo đúng quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 25 và có biện pháp xử lý dứt điểm các hành vi xâm phạm nhãn hiệu trái phép, các cơ sở này đang hoạt động sản xuất kinh doanh kẹo cu đơ và sử dụng nhãn hiệu “Cu đơ ông bà Thư Viện” đều giải trình là được sự cho phép của ông Đặng Kim Thư (bố đẻ bà Đặng Thị Thanh) và cung cấp được văn bản Giao quyền cho các cháu là Đặng Thị Hảo, Đặng Thị Yến và Phan Hữu Cường được phép thay mặt ông Đặng Kim Thư thực hiện điều hành việc sản xuất kinh doanh kẹo cu đơ và cam kết bảo tồn sản phẩm gia truyền không sang nhượng cho bất kỳ người nào khác (có sự chứng kiến của Văn phòng Luật sư Lê Hùng ngày 06/4/2018). Tuy nhiên, các cơ sở này sử dụng nhãn hiệu “Cu đơ ông bà Thư Viện” để sản xuất kinh doanh kẹo cu đơ nhưng không chứng minh được quyền sử dụng nhãn hiệu.

3. Như vậy, các cơ sở sản xuất kinh doanh kẹo cu đơ Đặng Thị Hảo, Đặng Thị Yến và Phan Hữu Cường (là cháu nội của ông Đặng Kim Thư và gọi bà Đặng Thị Thanh là cô ruột) đang sử dụng nhãn hiệu “Cu đơ Thư Viện” và “Cu đơ ông bà Thư Viện” trùng với nhãn hiệu “Cu đơ Thư Viện” và “Cu đơ ông bà Thư Viện” của bà Đặng Thị Thanh;

Sở KH&CN đã làm việc với Cục SHTT để làm rõ về tình trạng pháp lý của quyền sở hữu công nghiệp đang có tranh chấp (qua các tài liệu, bằng chứng liên quan do ông Đặng Kim Thư cung cấp nêu trên) và được đại diện Cục SHTT cho biết hiện nay đang thụ lý đơn giải quyết tranh chấp và đã có văn bản số 3181/SHTT-TTKN ngày 13/4/2018 về việc thông báo đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gửi ông Đặng Kim Thư và công ty Luật TNHH LeadConsult. Điều này chứng tỏ nhãn hiệu “Cu đơ Thư Viện” và “Cu đơ ông bà Thư Viện” đang có tranh chấp và Cục SHTT đang tiếp tục thụ lý vụ việc này nên Sở KH&CN từ chối, dừng thủ tục xử lý vi phạm theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 và Điểm a, Khoản 2, Điều 28 Nghị định số 99/2013/NĐ -CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp là có căn cứ;

Trong quá trình xác minh, Đoàn xác minh đã tuyên truyền, phổ biến Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho ông Đặng Kim Thư và các chủ hộ sản xuất kinh doanh trên biết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giữ nguyên toàn bộ nội dung Thông báo số 173/SKH&CN-TTra ngày 01/3/2018 của Sở KH&CN tỉnh Hà Tĩnh về xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu “Cu đơ Thư Viện” bị khiếu nại;

Điều 2. Từ chối, dừng thủ tục xử lý vi phạm theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 và Điểm a, Khoản 2, Điều 28 Nghị định số 99/2013/NĐ -CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;

Điều 3. Nếu có đủ căn cứ chứng minh rằng Quyết định giải quyết khiếu nại này là trái với quy định của pháp luật, Công ty Luật TNHH Đức Thành (đại diện cho bà Đặng Thị Thanh) có thể khiếu nại đến Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh;

Điều 4. Công ty Luật TNHH Đức Thành (đại diện cho bà Đặng Thị Thanh), ông Nguyễn Huy Trọng - PGĐ Sở, Chánh thanh tra Sở và Quyền trưởng phòng QLCN -SHTT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cục SHTT (đ/b);
- Ông Đặng Kim Thư (đ/b);
- Lưu: VT, HS, TTra.

