

Số: /QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH**Về việc giải quyết khiếu nại của Twin Disc, Inc.****(Lần hai)****BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;

Căn cứ Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ 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, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026, Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 và Nghị định số 100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét Đơn khiếu nại lần hai đề ngày 17/7/2025 của Twin Disc, Inc. (địa chỉ cũ: 1328 Racine Street, Racine, WI 53403, United States of America; địa chỉ hiện tại: 222 E. Erie St. Ste. 400 Milwaukee WI 53202 United States of America), do Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp INVESTIP (địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội) đại diện theo ủy quyền;

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ tại văn bản số 1963/BC-VP ngày 11 tháng 06 năm 2026 về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Twin Disc, Inc. với các nội dung sau đây:

I. Nội dung khiếu nại:

1. Ngày 17/7/2025, Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp INVESTIP, đại diện theo ủy quyền của Twin Disc, Inc., đã gửi đơn khiếu nại lần hai đến Bộ

trường Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), khiếu nại Thông báo số 2010/02 06NNL ngày 21/01/2011 của Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT) về việc tạm thời từ chối bảo hộ nhãn hiệu “EXPRESS JOYSTICK SYSTEM, hình” (Nhãn hiệu đăng ký) theo Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 1025533 (Thông báo số 2010/02 06NNL). Trong đó Nhãn hiệu đăng ký bị từ chối cho các hàng hóa nhóm 09 vì tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu đối chứng "EXPRESS, hình" theo ĐKQT số 672934 (Nhãn hiệu đối chứng 1) và Nhãn hiệu đối chứng "EXPRESS" theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) số 20067 (Nhãn hiệu đối chứng 2), căn cứ quy định tại điểm e khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ.

2. Nội dung khiếu nại:

Khiếu nại Thông báo số 2010/02 06NNL ngày 21/01/2011, đề nghị xem xét bảo hộ Nhãn hiệu đăng ký “EXPRESS JOYSTICK SYSTEM, hình” theo ĐKQT số 1025533.

3. Lập luận của người khiếu nại:

a) Nhãn hiệu đăng ký có khả năng phân biệt về mặt dấu hiệu với các Nhãn hiệu đối chứng:

* “EXPRESS” là yếu tố mô tả, không có khả năng phân biệt nếu đứng riêng lẻ:

- Căn cứ Điều 39.3g Thông tư 01/2007/TT-BKHHCN, dấu hiệu mang nội dung mô tả tính chất, chức năng của hàng hóa được coi là không có khả năng phân biệt.

- Trong lĩnh vực kỹ thuật/điện tử thuộc Nhóm 09, từ “EXPRESS” được hiểu là thuật ngữ chỉ đặc tính sản phẩm (như tốc độ hoặc phản hồi). Do đó, “EXPRESS” là yếu tố mô tả, không có khả năng phân biệt nếu đứng riêng lẻ. Việc Cục SHTT dùng hai Nhãn hiệu đối chứng chỉ chứa duy nhất yếu tố mô tả “EXPRESS” (được bảo hộ từ giai đoạn 1995-1996 với tiêu chuẩn thẩm định cũ) để từ chối một chỉnh thể phức hợp là không chặt chẽ về mặt cơ sở pháp lý và không phù hợp với thực tiễn.

* Tiền lệ thẩm định của Cục SHTT đối với yếu tố “EXPRESS”: Cục SHTT đã chấp nhận bảo hộ cho rất nhiều nhãn hiệu thuộc nhóm 09 có chứa thành phần “EXPRESS” khi chúng được kết hợp với các yếu tố bổ trợ khác. Nhiều văn bản bảo hộ được cấp, ghi nhận bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng từ “EXPRESS”. Điều này khẳng định Cục SHTT cũng có quan điểm cho rằng “EXPRESS” là yếu tố mô tả. Người khiếu nại cho rằng việc đánh giá Nhãn hiệu đăng ký cũng nên được thực hiện dựa trên tổng thể nhãn hiệu, tương tự như các trường hợp đã được cấp văn bằng bảo hộ trước đó, thay vì bị tách rời để so sánh với các Nhãn hiệu đối chứng đơn lẻ.

* Sự kết hợp độc đáo của Nhãn hiệu đăng ký tạo nên khả năng phân biệt tổng thể:

Nhãn hiệu đăng ký là một tổ hợp có khả năng phân biệt mạnh mẽ nhờ sự kết hợp độc đáo giữa yếu tố chữ và hình, khác biệt hoàn toàn với cấu trúc đơn giản của các Nhãn hiệu đối chứng, cụ thể như sau:

- Về cấu trúc: Trong khi Nhãn hiệu đối chứng 1 và Nhãn hiệu đối chứng 2 chỉ sử dụng duy nhất một từ đơn lẻ là “EXPRESS” (vốn mang tính mô tả cao), thì Nhãn hiệu đăng ký là một cụm từ tổ hợp gồm ba thành phần “EXPRESS JOYSTICK SYSTEM”. Việc bổ sung các từ “JOYSTICK”, “SYSTEM” không chỉ kéo dài cấu trúc Nhãn hiệu đăng ký mà còn làm thay đổi cách phát âm.

- Về thiết kế:

+ Đối với Nhãn hiệu đối chứng 1: Từ “EXPRESS” bị đóng khung trong một hình elip đơn giản, tạo cảm giác tĩnh và gò bó.

+ Đối với Nhãn hiệu đối chứng 2: Chỉ là chữ in hoa thuần túy, không có thêm bất kỳ yếu tố nào khác.

+ Đối với Nhãn hiệu đăng ký: Thể hiện sự sáng tạo với phần hình là hai đường cong song song uốn lượn nối liền từ chữ cái “E”. Bố cục này tạo ra hiệu ứng thị giác về sự chuyển động, tính năng động, hiện đại và chuyên nghiệp. Cách trình bày hai dòng tạo nên một cấu trúc hình học phức hợp, khác biệt hoàn toàn với bố cục dòng đơn của các Nhãn hiệu đối chứng.

- Về ấn tượng thị giác tổng thể:

Khi đặt các nhãn hiệu cạnh nhau, người tiêu dùng sẽ dễ dàng nhận thấy sự khác biệt: Các Nhãn hiệu đối chứng mang phong cách thiết kế tối giản, đơn điệu; trong khi Nhãn hiệu đăng ký có đầu tư về thiết kế, có sự bứt phá về thị giác. Do đó, xét về tổng thể thị giác, Nhãn hiệu đăng ký nổi bật hơn về tính sáng tạo và ấn tượng đối với người tiêu dùng.

Theo nguyên tắc đánh giá tổng thể nhãn hiệu, sự kết hợp giữa các thành phần chữ dài và hình ảnh cách điệu của Nhãn hiệu đăng ký đã tạo ra một dấu hiệu đủ mạnh để người tiêu dùng ghi nhớ và phân biệt, không thể nhầm lẫn với những nhãn hiệu chỉ có từ đơn sơ sài như các Nhãn hiệu đối chứng.

b) Nhãn hiệu đăng ký có khả năng phân biệt về mặt sản phẩm với các Nhãn hiệu đối chứng:

Dù cùng thuộc nhóm 09, sản phẩm của Nhãn hiệu đăng ký và hai Nhãn hiệu đối chứng không có sự giao thoa, tương đồng:

- Về bản chất và chức năng: Nhãn hiệu đăng ký là hệ thống điều khiển điện tử chuyên dụng cho tàu biển (hàng hải); Nhãn hiệu đối chứng 1 là thiết bị hàn điện (cơ khí); Nhãn hiệu đối chứng 2 là thiết bị điều khiển thang máy (xây dựng). Đây là các thiết bị có cấu tạo kỹ thuật và mục đích vận hành hoàn toàn khác biệt.

- Về kênh thương mại:

+ Chủ đơn (Twin Disc, Inc.) là tập đoàn có hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng hải, khách hàng là các đơn vị đóng tàu, vận tải biển.

+ Chủ sở hữu Nhãn hiệu đối chứng 1 (GUILBERT EXPRESS société par actions simplifiée) tập trung vào dụng cụ hàn cho thợ kỹ thuật.

+ Chủ sở hữu Nhãn hiệu đối chứng 2 (OTIS ELEVATOR COMPANY) là đơn vị chuyên về thang máy dân dụng.

Người tiêu dùng chuyên nghiệp trong các ngành này không thể nhầm lẫn giữa hệ thống điều khiển bằng cần điện tử của tàu thủy với các thiết bị hàn hay thiết bị điều khiển thang máy.

c) Khả năng đồng tồn tại trên thực tế:

- Tiền lệ đồng tồn tại của chính các Nhãn hiệu đối chứng: Thực tế, Nhãn hiệu đối chứng 1 và Nhãn hiệu đối chứng 2 đã cùng tồn tại, được bảo hộ cho các hàng hóa nhóm 09 từ năm 1996 đến nay dù cùng chứa chữ “EXPRESS”. Việc này chứng tỏ Cục SHTT cũng cho rằng sự khác biệt về lĩnh vực sử dụng, bản chất kỹ thuật và mục đích thương mại khiến việc đồng tồn tại của các Nhãn hiệu đối chứng dù có yếu tố trùng lặp “EXPRESS” không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Do đó, Nhãn hiệu đăng ký hoàn toàn có đủ cơ sở để được bảo hộ đồng thời trong nhóm 09 mà không gây xung đột hay nhầm lẫn với hai Nhãn hiệu đối chứng nêu trên.

- Việc sử dụng trên thực tế đã loại trừ khả năng nhầm lẫn:

Dữ liệu thị trường cho thấy các bên đã sử dụng nhãn hiệu của mình một cách ổn định trong các phân khúc chuyên biệt suốt nhiều thập kỷ:

+ Chủ đơn (Twin Disc, Inc.): Gắn liền với các hệ thống điều khiển hàng hải cao cấp.

+ Chủ sở hữu hai Nhãn hiệu đối chứng: Gắn liền với các sản phẩm cơ khí và hạ tầng xây dựng.

Sự khác biệt về danh tiếng chủ thể và môi trường thương mại thực tế là bằng chứng rõ nét và sự đảm bảo sẽ không xảy ra nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa.

II. Kết quả giải quyết khiếu nại của người đã giải quyết khiếu nại lần đầu:

Ngày 09/6/2025, Cục SHTT ban hành Quyết định số 101079/QĐ-SHTT.IP về việc giải quyết khiếu nại của Twin Disc, Inc. (lần đầu), theo đó giữ nguyên Thông báo số 2010/02 06NNL với nhận định, đánh giá:

- Các sản phẩm “hệ thống điều khiển bằng cần điều khiển điện tử bao gồm một bộ điều khiển điện tử có bộ vi xử lý và cần điều khiển cầm tay dùng để điều khiển sự di chuyển của tàu biển” theo ĐKQT số 1025533 thuộc nhóm 09 có bản chất kỹ thuật tương đồng đến “thiết bị hàn điện, trạm điện hàn, điện trở, điện cực dùng cho thiết bị hàn và dụng cụ hàn để lắp ráp và sửa chữa thẻ điện tử và mạch điện tử, thiết bị và dụng cụ điện tử và các công cụ để thao tác, thực hiện và hàn các linh kiện điện tử, bao gồm cả thẻ và mạch, mặt nạ và kính thợ hàn, quần áo bảo hộ cho thợ hàn” thuộc nhóm 09 theo ĐKQT số 672934 và “thiết bị và dụng

cụ điện, điện tử sử dụng trong điều khiển hệ thống nâng và thang máy” thuộc nhóm 09 theo GCN ĐKNH số 20067.

- Nhận định nêu trong khiếu nại về sự khác biệt cấu trúc, cách thức trình bày giữa nhãn hiệu “EXPRESS JOYSTICK SYSTEM, hình” theo ĐKQT số 1025533 với hai nhãn hiệu đối chứng là “EXPRESS, hình” theo ĐKQT số 672934 và “EXPRESS” theo GCN ĐKNH số 20067 là chưa đủ thuyết phục vì nhãn hiệu vẫn được hiểu và được đọc là “EXPRESS”, các chữ “JOYSTICK SYSTEM” được viết nhỏ phía bên dưới nên người tiêu dùng khó nhận ra và không tạo ấn tượng thị giác. Do có chung thành phần chính “EXPRESS” nên các nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhau về cấu trúc và cách phát âm.

- Việc đồng tồn tại ba nhãn hiệu “EXPRESS JOYSTICK SYSTEM, hình” theo ĐKQT số 1025533 với nhãn hiệu đối chứng “EXPRESS, hình” theo ĐKQT số 672934 và nhãn hiệu “EXPRESS” theo GCN ĐKNH số 20067 có thể gây nhầm lẫn cho công chúng về nguồn gốc sản phẩm mang các nhãn hiệu.

- Căn cứ quy định tại điểm e khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ, trên cơ sở các tài liệu hiện có, Cục SHTT nhận thấy việc từ chối bảo hộ nhãn hiệu theo ĐKQT số 1025533 là phù hợp, đề nghị nêu trong đơn khiếu nại của người nộp đơn không có cơ sở.

III. Kết quả xem xét, xác minh khiếu nại:

Trên cơ sở xem xét, đánh giá các căn cứ Cục SHTT ban hành Thông báo số 2010/02 06NNL và Quyết định số 101079/QĐ-SHTT._{IP} về việc giải quyết khiếu nại của Twin Disc, Inc. (lần đầu), các căn cứ đại diện người khiếu nại cung cấp, trình bày, kết quả xác minh khiếu nại như sau:

- Thông tin, lập luận người khiếu nại cung cấp không đủ cơ sở xác định Nhãn hiệu đăng ký không tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các Nhãn hiệu đối chứng.

- Cục SHTT ban hành Thông báo số 2010/02 06NNL ngày 21/01/2011 về việc tạm thời từ chối bảo hộ Nhãn hiệu đăng ký theo ĐKQT số 1025533 của Twin Disc, Inc., căn cứ quy định tại điểm e khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ là có cơ sở.

IV. Kết quả đối thoại:

Ngày 29/5/2026, Bộ KH&CN đã tổ chức phiên đối thoại với người khiếu nại (Twin Disc, Inc., do Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp INVESTIP đại diện theo ủy quyền) và đại diện người bị khiếu nại (Cục SHTT). Sau khi trao đổi, thảo luận, phân tích, đánh giá các tình tiết, thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, các bên thống nhất giải quyết khiếu nại lần hai theo hướng: Không chấp thuận khiếu nại của Twin Disc, Inc..

V. Kết luận:

Cục SHTT ban hành Thông báo số 2010/02 06NNL ngày 21/01/2011 về việc tạm thời từ chối bảo hộ nhãn hiệu đăng ký theo ĐKQT số 1025533 căn cứ

điểm e khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009) là có cơ sở.

Không chấp thuận khiếu nại của Twin Disc, Inc..

Từ những nhận định và căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định 101079/QĐ-SHTT_IP ngày 09/6/2025 về việc giải quyết khiếu nại của Twin Disc, Inc. (lần đầu) là đúng.

Yêu cầu Twin Disc, Inc., cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Thông báo số 2010/02 06NNL ngày 21/01/2011 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tạm thời từ chối bảo hộ nhãn hiệu đăng ký theo Đăng ký quốc tế số 1025533.

Điều 2. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu Twin Disc, Inc. không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Bộ Khoa học và Công nghệ thì Twin Disc, Inc. có quyền khởi kiện Bộ Khoa học và Công nghệ tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Twin Disc, Inc. (qua Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp INVESTIP) và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương;
- Thanh tra Chính phủ (để biết);
- Cục SHTT (để đăng công báo SHCN);
- Trung tâm Truyền thông KH&CN (để đăng tải trên Cổng TTĐT của Bộ);
- Lưu: VT, VP, HS (3).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Bùi Hoàng Phương