

Số: /QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết khiếu nại của Hyundai Motor Company
(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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022;

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;

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 và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Xét Đơn khiếu nại ngày 27/3/2020 của Hyundai Motor Company, đại diện bởi Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh (địa chỉ: Tầng 5, số 92-98 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội), khiếu nại lần hai Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tạm thời từ chối bảo hộ nhãn hiệu  (“HTRAC, hình”) theo Đăng ký quốc tế số 1207953;

Theo Báo cáo của Thanh tra Bộ tại Phiếu trình số 82/PTr-TTra ngày 29/5/2025 và ý kiến của Văn phòng Bộ tại Phiếu trình số /PTr-VP ngày / 2025 về việc giải quyết khiếu nại của Hyundai Motor Company.

I. Nội dung khiếu nại

Tại Đơn khiếu nại lần hai gửi Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN), Hyundai Motor Company (đại diện bởi Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh) cho rằng nhãn hiệu “HTRAC, hình” theo Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 1207953 đáp ứng khả năng bảo hộ và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 74.2(e) Luật Sở hữu trí tuệ. Lập luận của người khiếu nại được tóm tắt như sau:

Nhãn hiệu đăng ký “HTRAC, hình” được thể hiện trên một hình chữ nhật đã được thiết kế tạo hiệu ứng 3D, ký tự “H” có màu xanh được viết liền với cụm ký tự “TRAC” và cả cụm “HTRAC” được viết theo phong chữ cách điệu. Tiếp đầu âm “H” cũng là từ viết tắt, chữ cái đầu của Hyundai Motor Company (nhà sản xuất, kinh doanh ô tô nổi tiếng trên thế giới tại Việt Nam). Do đó, nhãn hiệu đăng ký về tổng thể khác biệt so với 02 nhãn hiệu đối chứng “V-TRAC” theo GCNĐKNH số 185295 và 113257.

Ngoài ra, tuy cùng được bảo hộ cho các sản phẩm nhóm 12 nhưng đây được coi là khối tài sản có giá trị lớn đối với người Việt Nam. Vì vậy, người tiêu dùng thường rất thận trọng tìm hiểu thông tin về nhà sản xuất, tính năng, chất lượng trước khi có quyết định mua sản phẩm. Mặt khác, Hyundai Motor Company lại là một trong những nhà sản xuất, kinh doanh ô tô nổi tiếng trên thế giới nên người tiêu dùng sẽ không bị nhầm lẫn giữa nhãn hiệu đăng ký “HTRAC, hình” của Chủ đơn với 02 nhãn hiệu đối chứng.

Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận bảo hộ nhiều cặp nhãn hiệu có tính chất tương tự (chỉ khác biệt tiếp đầu ngữ) cho các sản phẩm thuộc Nhóm 12 dưới tên các chủ sở hữu nhãn hiệu khác nhau.

Vì những lý do trên, người khiếu nại đề nghị Bộ trưởng Bộ KH&CN yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại số 687/QĐ-SHTT đề ngày 28/2/2020 và Thông báo từ chối số 2014/26 MDQ31 ngày 03/7/2015; và chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu “HTRAC, hình” theo ĐKQT số 1207953.

II. Kết luận giải quyết khiếu nại lần đầu của Cục Sở hữu trí tuệ

Tại Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 687/QĐ-SHTT ngày 28/2/2020, Cục Sở hữu trí tuệ giữ nguyên hiệu lực Thông báo số 2014/26 MDQ31 ngày 03/7/2015 về việc tạm thời từ chối bảo hộ nhãn hiệu “HTRAC, hình” theo ĐKQT số 1207953 ngày 17/4/2014. Lý do:

- Nhãn hiệu đăng ký “HTRAC, hình” theo ĐKQT số 1207953 tương tự với nhãn hiệu đối chứng “V-TRAC” theo GCNĐKNH số 185295 và số 113257 về cấu trúc vì “TRAC” là từ viết tắt của từ “TRACTOR” (có nghĩa trong tiếng Việt là máy kéo) hoặc “TRACK” (có nghĩa trong tiếng Việt là vết, bánh xe), nên các tiếp đầu âm của nhãn hiệu “H” (nhãn hiệu đăng ký)/ “V” (nhãn hiệu đối chứng) không tạo được sự khác biệt của các nhãn hiệu. Đồng thời, các sản phẩm các nhãn hiệu áp dụng giống nhau và bản chất, kênh tiêu thụ và đối tượng người tiêu dùng.

- Việc nhãn hiệu đăng ký và nhãn hiệu đối chứng đều được chấp nhận bảo hộ tại Singapore là nước xuất xứ của nhãn hiệu đối chứng không phải là cơ sở để được bảo hộ tại Việt Nam.

Do đó, Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng đề nghị của Hyundai Motor Company (đại diện bởi Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh) đề nghị bảo hộ nhãn hiệu

“HTRAC, hình” theo ĐKQT số 1207953 tại Việt Nam quy định tại Điều 74.2(e) Luật Sở hữu trí tuệ là không có cơ sở.

III. Kết quả xem xét, xác minh khiếu nại

3.1. Cơ sở pháp lý giải quyết khiếu nại

Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (đang có hiệu lực tại thời điểm Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 2014/26 MDQ31 ngày 03/7/2015), nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là: *“Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”*.

3.2. Nhận định, đánh giá

Áp dụng quy định trên trong trường hợp cụ thể này, Bộ KH&CN nhận thấy:

Nhãn hiệu đăng ký “HTRAC, hình” theo ĐKQT số 1207953 có cấu tạo là hình chữ nhật thiết kế dạng 3D bên trong có chứa yếu tố chữ “HTRAC” trình bày liền mạch, in hoa, nghiêng (chữ “H” màu xanh, “TRAC” màu đen). Trong khi đó,

nhãn hiệu đối chứng  theo GCNĐKNH số 185295 là hình bình hành màu xanh cô ban, bên trong là cụm từ gồm “V” và “TRAC” màu vàng, được gắn với



nhau bằng dấu “-”; nhãn hiệu đối chứng theo GCNĐKNH số 113257 là hình chữ nhật màu vàng, bên trong là cụm từ gồm chữ “V” và “TRAC” trình bày in hoa, không cánh điệu, khổ chữ lớn và bên cạnh là chữ “TM” trình bày in hoa, khổ chữ nhỏ.

Như phân tích của Cục Sở hữu trí tuệ, trong các nhãn hiệu này đều chứa cấu trúc “TRAC” là từ viết tắt của từ “TRACTOR” (có nghĩa trong tiếng Việt là máy kéo) hoặc “TRACK” (có nghĩa trong tiếng Việt là vết, bánh xe) cùng bảo hộ cho các sản phẩm nhóm 12 lên có khả năng phân biệt yếu. Bên cạnh đó, tiết đầu tố “T” của 02 nhãn hiệu đối chứng cùng được giới hạn phạm vi bảo hộ “không bảo hộ riêng”. Trong khi đó, nhãn hiệu đăng ký với tiết đầu tố “H” là chữ cái đầu của Hyundai Motor Company (một trong những tập đoàn ô tô hàng đầu thế giới đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam) tạo khả năng phân biệt. Đồng thời, trên thực tế nhãn hiệu đăng ký đang được sử dụng cho hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đang được sử dụng trên các sản phẩm xe hơi có giá trị cao như Santafe, Tucson, Creta, Elantra, Stargazer của Hyundai Motor được bày bán, giới thiệu rộng rãi tại Việt Nam.

Đồng thời, đại diện người khiếu nại cung cấp tài liệu, chứng cứ cho thấy Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận bảo hộ nhiều cấp nhãn hiệu có tính chất tương tự như “S-MAX” theo GCNĐKNH số 102961 và “XMAX” theo GCNĐKNH số 294097; “B-MAX” theo GCNĐKNH số 116575 và “NMAX” theo GCNĐKNH số 294098; “X-BIKE” theo GCNĐKNH số 98307 và “XMAX” theo GCNĐKNH số 248577; “IMOTO” theo GCNĐKNH số 98307 và “Emoto, hình” theo GCNĐKNH số 137621.

Vì những lý do trên, người khiếu nại đề nghị Bộ KH&CN yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 687/QĐ-SHTT ngày 28/2/2020 và Thông báo từ chối số 2014/26 MDQ31 ngày 03/7/2015, chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu “HTRAC, hình” theo ĐKQT số 1207953 là có cơ sở.

IV. Kết quả đối thoại

Ngày 14/5/2025, Bộ KH&CN tổ chức đối thoại với người khiếu nại (Hyundai Motor Company, đại diện bởi Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh) và người bị khiếu nại (Cục Sở hữu trí tuệ) để làm rõ nội dung vụ việc. Theo kết quả đối thoại, các bên thống nhất giải quyết khiếu nại theo hướng chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu “HTRAC, hình” theo ĐKQT số 1207953.

V. Kết luận

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Bộ KH&CN nhận thấy kết luận của Cục Sở hữu trí tuệ tại Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 687/QĐ-SHTT ngày 28/2/2020 và Thông báo số 2014/26 MDQ31 ngày 03/7/2015 về việc từ chối tạm thời bảo hộ nhãn hiệu “HTRAC, hình” theo ĐKQT số 1207953 là chưa phù hợp. Khiếu nại của Hyundai Motor Company (đại diện bởi Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh) là có cơ sở.

Từ những nhận định và căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Yêu cầu Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ hủy bỏ Thông báo số 2014/26 MDQ31 ngày 03/7/2015 về việc tạm thời từ chối bảo hộ nhãn hiệu theo ĐKQT số 1207953 và Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 687/QĐ-SHTT ngày 28/2/2020 đối với Thông báo trên.

Điều 2. Yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục theo quy định để bảo hộ nhãn hiệu “HTRAC, hình” theo ĐKQT số 1207953 cho sản phẩm thuộc nhóm 12 và chỉ định đăng ký tại Việt Nam.

Điều 3. Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu Hyundai Motor Company không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ KH&CN thì Hyundai Motor Company có quyền khởi kiện Bộ trưởng Bộ KH&CN tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Hyundai Motor Company (qua Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh) và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- 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 (KT&GQKNTC), HS (5).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Bùi Hoàng Phương