

Số: /QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giải quyết khiếu nại của Mass Electronics Pty Ltd
(Lần hai)**

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

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

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 02/3/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN);

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 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 23/8/2023 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 12/02/2025 của Mass Electronics Pty Ltd, 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 đối với Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc từ chối bảo hộ nhãn hiệu theo Đăng ký quốc tế số 1305363;

Theo Báo cáo của Thanh tra Bộ tại Phiếu trình số 81/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 Mass Electronics Pty Ltd.

I. Nội dung khiếu nại

Tại Đơn khiếu nại lần hai gửi Bộ trưởng Bộ KH&CN, Mass Electronics Pty Ltd (đại diện bởi Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh) cho rằng nhãn hiệu “INNOTECH” theo Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 1305363 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 “INNOTECH” theo ĐKQT số 1305363 khác biệt với nhãn hiệu đối chứng “INNOTECH” theo Nhãn hiệu quốc gia số 196887 về hình thức thể hiện và ấn tượng tổng thể.

- Nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu hàng hóa luôn có những đặc điểm đặc thù phân biệt với nhãn hiệu đối chứng là nhãn hiệu dịch vụ.

- Hàng hóa thuộc Nhóm 09 theo ĐKQT số 1305363 không tương tự với các dịch vụ thuộc Nhóm 35, 37 và 40 theo Đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 1305363. Rõ ràng rằng các hàng hóa thuộc Nhóm 09 mang nhãn hiệu đăng ký phân biệt với các dịch vụ thuộc Nhóm 37 và 40 mang nhãn hiệu đối chứng về bản chất, chức năng và phương thức thực hiện. Các hàng hóa thuộc Nhóm 09 mang nhãn hiệu đăng ký cũng phân biệt với các dịch vụ thuộc Nhóm 35 mang nhãn hiệu đối chứng về bản chất, chức năng và phương thức thực hiện.

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 1073/QĐ-SHTT.ĐP ngày 03/01/2025 và Thông báo từ chối số 2016/31 NDT19 ngày 20/6/2017; đồng thời, chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu “INNOTECH” theo ĐKQT số 1305363.

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

Tại Quyết định giải quyết khiếu nại số 1073/QĐ-SHTT.ĐP ngày 03/01/2025, Cục Sở hữu trí tuệ giữ nguyên hiệu lực Thông báo số 2016/31 NDT19 ngày 20/6/2017 về việc từ chối bảo hộ nhãn hiệu “INNOTECH” theo ĐKQT số 1305363. Lý do:

- So sánh với nhãn hiệu quốc gia số 196887: Về dấu hiệu, nhãn hiệu đăng ký là chữ “INNOTECH” màu đen, dạng chữ in hoa tiêu chuẩn tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng cùng là chữ “INNOTECH” màu xanh dương, dạng chữ in hoa tiêu chuẩn, trong đó có chữ E thể hiện hơi cách điệu. Nhãn hiệu đăng ký sau khi giới hạn là “*Thiết bị điều khiển, thiết bị điều khiển số dùng cho máy móc chạy điện; thiết bị điều khiển được lập trình dùng cho máy móc chạy điện; thiết bị và dụng cụ điện tử*” trong khi nhãn hiệu đối chứng có “*xuất nhập khẩu trang thiết bị, vật tư, máy móc ... ngành công – nông nghiệp*” là tương tự nhau.

- So sánh với Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2015-30290: Nhãn hiệu đăng ký không tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng theo Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2015-30290.

Do đó, Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng đề nghị của Mass Electronics Pty Ltd (đại diện bởi Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh) đề nghị bảo hộ nhãn hiệu “INNOTECH” theo ĐKQT số 1305363 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 2016/31 NDT19 ngày 20/6/2017 về việc tạm thời từ chối bảo hộ nhãn hiệu), 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 theo ĐKQT số 1305363 là từ “INNOTECH” (trình bày chữ in hoa) là dấu hiệu gồm 8 chữ cái, được đọc là “in-no-tech” trong quá trình thẩm định được giới hạn gồm các sản phẩm *“Thiết bị điều khiển, thiết bị điều khiển số dùng cho máy móc chạy điện; thiết bị điều khiển được lập trình dùng cho máy móc chạy điện; thiết bị và dụng cụ điện tử”* (nhóm 09). Trong khi đó, nhãn hiệu đối chứng là nhãn hiệu chữ màu xanh nước biển  gồm 8 chữ cái (chữ màu xanh, khác về kiểu chữ và chữ “E” cách điệu, trình bày chữ in hoa) cũng được đọc là “in-no-tech”, đăng ký cho dịch vụ *“Xuất nhập khẩu trang thiết bị, vật tư, máy móc, nguyên vật liệu, phụ tùng ngành công-nông nghiệp”* (nhóm 35). Như vậy, có thể thấy rằng tuy được phát âm trùng nhau nhưng cách thức trình bày, thể hiện giữa nhãn hiệu đăng ký và nhãn hiệu đối chứng cũng có sự khác biệt; giữa các sản phẩm mang nhãn hiệu đăng ký và các dịch vụ được bảo hộ của nhãn hiệu đối chứng có khác biệt tạo khả năng phân biệt nhất định. Lập luận này, cũng đã đại diện Cục Sở hữu trí tuệ công nhận trong quá trình đối thoại giải quyết khiếu nại lần hai.

Trong quá trình khiếu nại lần hai, người khiếu nại cũng cung cấp tài liệu, chứng cứ cho thấy Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận bảo hộ nhiều cặp nhãn hiệu có tính chất tương tự như “PRINCESS AURORA” theo GCNĐKNH số 151508 và “AURORA” theo GCNĐKNH số 181865; “EMILY” theo GCNĐKNH số 35526 và “Emily” theo GCNĐKNH số 468477; “ALICE IN WONDERLAND” theo GCNĐKNH số 101885 và “ALICE MARKET, hình” theo GCNĐKNH số 67039; “emma, hình” theo GCNĐKNH số 358371 và “EMMA PHAM, hình” theo GCNĐKNH số 431502.

Vì những lý do trên, người khiếu nại đề nghị Bộ KH&CN xem xét chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu “INNOTECH” theo ĐKQT số 1305363 là có cơ sở.

IV. Kết quả đối thoại

Ngày 14/5/2025, Bộ KH&CN tổ chức đối thoại với người khiếu nại (Mass Electronics Pty Ltd, 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 “INNOTECH” theo ĐKQT số 1305363.

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 1073/QĐ-SHTT.^{IP} ngày 03/01/2025 và Thông báo số 2016/31 NDT19 ngày 20/6/2017 về việc từ chối bảo hộ nhãn hiệu “INNOTECH” theo ĐKQT số 1305363 là chưa phù hợp. Khiếu nại của Mass Electronics Pty Ltd (đại diện bởi Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh) đối với Quyết định giải quyết khiếu nại số 1073/QĐ-SHTT.^{IP} ngày 03/01/2025 và Thông báo số 2016/31 NDT19 ngày 20/6/2017 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 2016/31 NDT19 ngày 20/6/2017 về việc từ chối bảo hộ nhãn hiệu theo ĐKQT số 1305363 và Quyết định số 1073/QĐ-SHTT.^{IP} ngày 03/01/2025 về việc giải quyết khiếu nại của Mass Electronics Pty Ltd.

Điều 2. Yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục theo quy định để bảo hộ nhãn hiệu “INNOTECH” theo ĐKQT số 1305363 chỉ định bảo hộ tại Việt Nam cho sản phẩm thuộc nhóm 09: *“Thiết bị điều khiển, thiết bị điều khiển số dùng cho máy móc chạy điện; thiết bị điều khiển được lập trình dùng cho máy móc chạy điện; thiết bị và dụng cụ điện tử”*.

Điều 3. Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu Mass Electronics Pty Ltd không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ KH&CN thì Mass Electronics Pty Ltd 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, Mass Electronics Pty Ltd (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