

Số: /QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết khiếu nại của Dell Inc.
(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;

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 23/8/2023 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 08/9/2023 của Dell Inc. (địa chỉ: One Dell Way, Round Rock, TX 78682, United States of America), đại diện bởi Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN (địa chỉ: Phòng CP2.04.01, tầng 4, tháp A, toà nhà Capital Place, 29 phố Liễu Giai, Hà Nội), khiếu nại lần hai đối với Thông báo số 716ANH/2008 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tạm thời từ chối bảo hộ nhãn hiệu “INSPIRON” theo Đăng ký quốc tế số 872186;

Theo Báo cáo của Thanh tra Bộ tại Phiếu trình số 85/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 Dell Inc.

I. Nội dung khiếu nại

Tại Đơn khiếu nại lần hai gửi Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN), đại diện Chủ đơn đề nghị xem xét chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu “INSPIRON” theo Đăng ký quốc tế số 872186 cho sản phẩm đăng ký thuộc nhóm 09 vì đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ và không thuộc trường hợp quy định tại điểm e khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ. Lập luận của người khiếu nại được tóm tắt như sau:

- Nhãn hiệu đăng ký “INSPIRON” có khả năng phân biệt với Nhãn hiệu đối chứng do khác nhau về ý nghĩa: INSPIRON là từ tự đặt, không có nghĩa, do Người nộp đơn tự sáng tạo, còn INSPIRO là từ tiếng Ý và Tây Ban Nha có nghĩa là “hít vào, nuốt, truyền cảm hứng”.

- Sản phẩm mang Nhãn hiệu đăng ký “INSPIRON” khác với sản phẩm mang Nhãn hiệu đối chứng. Sau khi giới hạn danh mục hàng hóa, các sản phẩm mang Nhãn hiệu đăng ký “INSPIRON” chỉ bao gồm các sản phẩm của ngành công nghiệp phần cứng trong khi các sản phẩm của Nhãn hiệu đối chứng thuộc lĩnh vực phần mềm nên khác nhau về kênh tiêu thụ và đối tượng người tiêu dùng.

- Dell Inc. là một tập đoàn đứng đầu ngành công nghiệp máy tính toàn cầu, đã đăng ký và sử dụng rộng rãi Nhãn hiệu đăng ký “INSPIRON” trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam.

- Nhãn hiệu đăng ký “INSPIRON” và Nhãn hiệu đối chứng song song đồng tồn tại trên thế giới, chẳng hạn như: EU, Hoa Kỳ, Australia, Canada, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc v.v., và không hề có tranh chấp nào giữa Dell Inc. và Chủ sở hữu Nhãn hiệu đối chứng.

- Chủ sở hữu Nhãn hiệu đối chứng đã cấp Thư đồng ý cho việc đăng ký Nhãn hiệu đăng ký “INSPIRON”, tài liệu này xác nhận thêm việc đăng ký và sử dụng Nhãn hiệu đăng ký không và sẽ không gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu đối chứng.

- Bổ sung thêm các tài liệu, bằng chứng về hiện diện thương mại và hoạt động kinh doanh của Dell Inc. và bằng chứng sử dụng rộng rãi Nhãn hiệu “INSPIRON” trong kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Từ lập luận trên, Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN, đại diện theo ủy quyền của Dell Inc., cho rằng nhãn hiệu đăng ký có khả năng phân biệt với nhãn hiệu đối chứng. Ngoài ra, nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi trên toàn thế giới, bao gồm công chúng và người tiêu dùng tại Việt Nam. Khả năng người tiêu dùng bị nhầm lẫn nhãn hiệu đăng ký với nhãn hiệu đối chứng do đó càng không thể xảy ra. Trên cơ sở đó, đại diện người khiếu nại đề nghị Bộ trưởng Bộ KH&CN yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ hủy bỏ Quyết định số 58416/QĐ-SHTT.IP ngày 31/7/2023 về việc giải quyết khiếu nại của Dell Inc. và Thông báo từ chối bảo hộ nhãn hiệu tạm thời số 716ANH/2008; đồng thời, chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu “INSPIRON” theo Đăng ký quốc tế số 872186.

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

Theo Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 58416/QĐ-SHTT.IP ngày 31/7/2023, Cục Sở hữu trí tuệ không chấp nhận khiếu nại của Dell Inc., giữ nguyên hiệu lực Thông báo 716ANH/2008 ngày 07/8/2008 về việc tạm thời từ chối bảo

hộ Nhãn hiệu “INSPIRON” theo Đăng ký quốc tế số 872186 với lý do được tóm tắt như sau:

- Nhãn hiệu đăng ký là chữ “INSPIRON” màu đen, viết in, là từ tự đặt, không có nghĩa, gồm 08 ký tự và phát âm là /in-sờ-pri-zờn/. Nhãn hiệu đối chứng “INSPIRO” màu đen, viết in, có nghĩa theo tiếng Ý và Tây Ban Nha là hít vào, nuốt, truyền cảm hứng, gồm 07 ký tự và phát âm là /in-sờ-pri-ôn/. Tuy nhiên, do Nhãn hiệu đăng ký trùng hoàn toàn 07 ký tự của nhãn hiệu đối chứng và đều có cách thể hiện màu đen, viết in nên sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

- Người nộp đơn tuy đã loại bỏ sản phẩm "phần mềm hệ điều hành máy tính" nhưng do bản chất các sản phẩm phần cứng và phần mềm máy tính có mối liên quan chặt chẽ với nhau.

- Thông tin Nhãn hiệu đăng ký đã được bảo hộ tại 69 quốc gia trên thế giới chỉ mang tính chất tham khảo, do mỗi quốc gia có quy định pháp luật khác nhau về đánh giá khả năng tương tự của 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 Sở hữu trí tuệ nhận thấy việc từ chối bảo hộ nhãn hiệu theo Đăng ký quốc tế số 872186 là phù hợp.

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 716ANH/2008 ngày 07/8/2008 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 hóa, 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”*.

3.2. Nhận định, đánh giá

Áp dụng quy định trên để đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu đăng ký theo Đăng ký quốc tế số 872186, Bộ KH&CN nhận thấy:

- Về nhãn hiệu đăng ký: Nhãn hiệu “INSPIRON” là nhãn hiệu được Dell Inc. sử dụng rộng rãi tại Việt Nam trong thời gian dài trên dòng sản phẩm máy tính xách tay của Dell Inc. được phân phối, bày bán rộng rãi tại Việt Nam

- Về khả năng phân biệt với nhãn hiệu đối chứng:

Nhãn hiệu đăng ký “INSPIRON” mặc dù tương tự về hình thức thể hiện, cấu trúc với nhãn hiệu đối chứng “INSPIRO”, sản phẩm mang nhãn hiệu đăng ký

(sản phẩm phần cứng máy tính) liên quan sản phẩm (phần mềm hệ điều hành máy tính) mang nhãn hiệu đối chứng, tuy nhiên hai nhãn hiệu khác nhau về ý nghĩa, phát âm. Đồng thời, việc nhãn hiệu đăng ký được Dell Inc. sử dụng rộng rãi tại thị trường Việt Nam và việc Chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng cung cấp thư đồng ý bảo hộ nhãn hiệu đăng ký “INSPIRON” tại thị trường Việt Nam cho thấy: nhãn hiệu đăng ký tương tự nhưng không đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng. Vì vậy nhãn hiệu đăng ký có khả năng phân biệt với nhãn hiệu đối chứng.

Do đó, Bộ KH&CN nhận thấy có cơ sở để chấp nhận bảo hộ cho nhãn hiệu đăng ký theo Đăng ký quốc tế số 872186 của Dell Inc.

IV. Kết quả đối thoại

Ngày 14/5/2025, Bộ KH&CN tổ chức đối thoại với người khiếu nại (đại diện bởi Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN) và người bị khiếu nại (Cục Sở hữu trí tuệ) để làm rõ nội dung vụ việc theo quy định. Kết quả đối thoại, các bên thống nhất giải quyết khiếu nại theo hướng chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu theo Đăng ký quốc tế số 872186 của Dell Inc. cho các sản phẩm đăng ký thuộc nhóm 09.

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 số 58416/QĐ-SHTT.IP ngày 31/7/2023 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Dell Inc. là chưa phù hợp. Khiếu nại của Dell Inc. (đại diện bởi Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN) 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 716ANH/2008 ngày 07/8/2008 về việc tạm thời từ chối bảo hộ nhãn hiệu theo Đăng ký quốc tế số 872186 và Quyết định số 58416/QĐ-SHTT.IP ngày 31/7/2023 về việc giải quyết khiếu nại của Dell Inc.

Điều 2. Yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các thủ tục theo quy định để bảo hộ nhãn hiệu đăng ký theo Đăng ký quốc tế số 872186 cho các sản phẩm đăng ký thuộc nhóm 09.

Điều 3. Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu Dell Inc. không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ KH&CN thì Dell Inc. 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, Dell Inc. (qua Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN) 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