

Số: /QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết khiếu nại của TRUMPF SE + Co. KG
(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 28/8/2023 của TRUMPF SE + Co. KG (trước đây là Trumpf GmbH + Co. KG), địa chỉ: Johann-Maus-Str. 2. 71254 Ditzingen, Cộng hòa Liên bang Đức, đại diện bởi Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyền (Công ty INVENCO), địa chỉ: số 29, Trương Hán Siêu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, khiếu nại lần hai đối với Thông báo số 629B/2008 ngày 15/5/2008 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tạm thời từ chối bảo hộ nhãn hiệu theo Đăng ký Quốc tế số 804498;

Theo Báo cáo của Thanh tra Bộ tại Phiếu trình số 79/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 TRUMPF SE + Co. KG.

I. Nội dung khiếu nại

Tại Đơn khiếu nại lần hai gửi Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN), TRUMPF SE + Co. KG (đại diện bởi Công ty INVENCO) cho rằng

TRUMPF

nhãn hiệu  (người nộp đơn gọi là nhãn hiệu “TRUMPF”) theo Đăng ký quốc tế số 804498 đáp ứng khả năng bảo hộ và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 74.2(e), Điều 90.1 Luật Sở hữu trí tuệ. Lập luận của người khiếu nại như sau:

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 6227, số 6228, Đăng ký quốc tế số 172344, 206275 đã hết hạn hiệu lực, không được gia hạn và không còn là đối chứng đối với nhãn hiệu đăng ký “TRUMPF” theo Đăng ký quốc tế số 804498.

- Đối với nhãn hiệu đối chứng “Triumph” theo Đăng ký quốc tế số 288516, 593478 còn hiệu lực có cách phát âm và ý nghĩa khác biệt rõ ràng.

+ *Về phát âm*: dấu hiệu xin đăng ký “TRUMPF” được phát âm là /trăm-p/ trong khi các nhãn hiệu đối chứng “Triumph” được phát âm rõ ràng với hai âm tiết là /Troai - Ủm/.

+ *Về ý nghĩa*: dấu hiệu xin đăng ký “TRUMPF” là từ tự đặt không có nghĩa, trong khi các nhãn hiệu đối chứng “Triumph” có nghĩa tiếng Anh là chiến thắng/thắng lợi.

Do đó, khả năng gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu là không thể xảy ra. Ngoài ra, nhãn hiệu đăng ký “TRUMPF” và các nhãn hiệu đối chứng “Triumph” đã song song cùng tồn tại và cùng được đăng ký rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới.

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 số 57931/QĐ-SHTT-IP giải quyết khiếu nại ngày 31/7/2023 (và Thông báo từ chối số 629B/2008 ngày 15/5/2008); và chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu “TRUMPF” theo Đăng ký quốc tế số 804498.

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

Tại Quyết định giải quyết khiếu nại số 57931/QĐ-SHTT-IP ngày 31/7/2023, Cục Sở hữu trí tuệ giữ nguyên hiệu lực Thông báo số 629B/2008 ngày 15/5/2008 về việc tạm thời từ chối bảo hộ nhãn hiệu “TRUMPF” theo Đăng ký quốc tế số 804498. Lý do:

- Đồng ý không sử dụng Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2006-22905 làm nhãn hiệu đối chứng do người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “TRUMP” theo Đăng ký quốc tế số 804498 đã loại bỏ nhóm 41.

- Sau khi TRUMPF SE + Co. KG nhận được Thư đồng ý của chủ sở hữu các nhãn hiệu đối chứng theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 6227, số 6228, Đăng ký quốc tế số 172344, 206275, 288516, 593478 đồng ý nộp đơn đăng ký và sử dụng tại Việt Nam nhóm 07, 09 và 10. Như vậy, người nộp đơn vẫn còn các nhóm sản phẩm số 06, 11, 21, 22, 24 tương tự với danh mục sản phẩm, dịch vụ đang được bảo hộ của các nhãn hiệu đối chứng.

Do đó, Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng đề nghị của TRUMPF SE + Co. KG (đại diện bởi Công ty INVENCO) đề nghị bảo hộ nhãn hiệu “TRUMPF” theo Đăng ký quốc tế số 804498 chỉ định bảo hộ tại Việt Nam quy định tại Điều 74.2(e), Điều 90.1 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 629B/2008 ngày 15/5/2008 về việc tạm thời từ chối bảo hộ nhãn hiệu theo Đăng ký Quốc tế số 804498), 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”*.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005: *“Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau hoặc trường hợp có nhiều đơn của cùng một người đăng ký các nhãn hiệu trùng dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ”*.

3.2. Nhận định, đánh giá

Áp dụng quy định trên trong trường hợp cụ thể này, Bộ KH&CN nhận thấy: Sau khi TRUMPF SE + Co. KG (chủ nhãn hiệu đăng ký) loại bỏ nhóm 41,

TRUMPF



nhãn hiệu đăng ký (gọi tắt là “TRUMPF, hình”) theo Đăng ký quốc tế

số 804498 chỉ định tại Việt Nam cho các sản phẩm, dịch vụ nhóm 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 24, 35, 36, 37, 38, 40 và 42.

Nhãn hiệu đăng ký “TRUMPF, hình” theo Đăng ký quốc tế số 804498 gồm yếu tố chữ “TRUMPF” (trình bày chữ in hoa) là dấu hiệu gồm 6 chữ cái và yếu tố hình là hình chữ màu xanh lam. Trong đó: Nhãn hiệu đăng ký có yếu tố chữ “TRUMPF” được phát âm là “Trăm”-“p” trong khi các nhãn hiệu đối chứng “Triumph” được phát âm với hai âm tiết là “troai - ừm”. Đồng thời yếu tố chữ trong nhãn hiệu đăng ký “TRUMPF” là từ tự đặt không có nghĩa, trong khi các nhãn hiệu đối chứng “Triumph” có nghĩa tiếng Anh là “chiến thắng” hay “thắng lợi”.

Tại Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 57931/QĐ-SHTT.IP ngày 31/7/2023, Cục Sở hữu trí tuệ mới chỉ xem xét nhãn hiệu đăng ký “TRUMPF, hình” theo Đơn quốc tế số 804498 sau khi giới hạn nhóm sản phẩm dịch vụ và xem xét Thư đồng ý mà không nêu quan điểm về đánh giá sự tương tự của nhãn hiệu đăng ký “TRUMPF, hình” và các nhãn hiệu đối chứng “Triumph”. Tại buổi đối thoại ngày 14/5/2025, đại diện Cục Sở hữu trí tuệ cũng công nhận sự khác biệt của nhãn hiệu đăng ký và nhãn hiệu đối chứng khác biệt về cách phát âm và ý nghĩa (nội dung khiếu nại về khả năng phân biệt được đề cập trong khiếu nại lần một nhưng chưa được Cục Sở hữu trí tuệ giải quyết khiếu nại).

Như vậy, nhãn hiệu đăng ký “TRUMPF, hình” có khả năng phân biệt với nhãn hiệu đối chứng “Triumph” đặc biệt về cấu trúc, hình thức thể hiện, cách đọc và ấn tượng tổng thể. 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 804498 của TRUMPF SE + Co. KG.

IV. Kết quả đối thoại

Ngày 14/5/2025, Bộ KH&CN tổ chức đối thoại với người khiếu nại (TRUMPF SE + Co. KG, đại diện bởi Công ty INVENCO) và người bị khiếu nại (Cục Sở hữu trí tuệ) để làm rõ nội dung vụ việc theo quy định. Theo kết quả đối thoại, các bên thống nhất giải quyết khiếu nại theo hướng chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký theo Đăng ký quốc tế số 804498 của TRUMPF SE + Co. KG.

V. Kết luận

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 74 và khoản 2 Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Bộ KH&CN nhận thấy Quyết định số 57931/QĐ-SHTT.IP ngày 31/7/2023 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của TRUMPF SE + Co. KG là chưa phù hợp. Khiếu nại của TRUMPF SE + Co. KG (đại diện bởi Công ty INVENCO) đối với Thông báo số 2014/26 MDQ31 ngày 03/7/2015 của Cục Sở hữu trí tuệ 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 629B/2008 ngày 15/5/2008 về việc tạm thời từ chối bảo hộ nhãn hiệu và Quyết định số 57931/QĐ-SHTT-TP ngày 31/7/2023 về việc giải quyết khiếu nại của Trumpf Gmbh + Co. KG.

Điều 2. Yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục theo quy định để bảo hộ nhãn hiệu “TRUMPF, hình” theo Đăng ký quốc tế số 804498 của TRUMPF SE + Co. KG chỉ định bảo hộ tại Việt Nam cho các sản phẩm/dịch vụ thuộc nhóm 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 24, 35, 36, 37, 38, 40 và 42.

Điều 3. Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu TRUMPF SE + Co. KG không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ KH&CN thì TRUMPF SE + Co. KG 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, TRUMPF SE + Co. KG (qua Công ty INVENCO) 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