

Số: 152849/TB-SHTT._{IP}

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc từ chối hủy bỏ hiệu lực
đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Căn cứ kết quả thẩm định đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ:



PTT366

Số đơn: ĐN1-2012-00022

Ngày nộp: 27/02/2012

Người nộp đơn: Motom Electronics Group S.p.A.;

Địa chỉ: Sede Legale Foro Bonaparte 63 - 20122 Milano Sede Operative Via L.Porro Lambertenghi, 4/6 - 20159 Milano, Italy;

Đại diện sở hữu công nghiệp: Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh;

Số đăng ký quốc tế nhãn hiệu bị yêu cầu hủy bỏ hiệu lực: 977372

Ngày đăng ký: 12/5/2008

I. Nội dung yêu cầu hủy bỏ hiệu lực

1. Ngày 27/02/2012, Motom Electronics Group S.p.A. (qua Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh) nộp đơn số ĐN1-2012-00022 yêu cầu hủy bỏ hiệu lực ĐKQT số 977372 cho Lambretta S.r.l. với lý do: i) nhãn hiệu “Lambretta” cho các sản phẩm thuộc nhóm 03, 09, 12, 14, 18 và 25 theo ĐKQT số 977372 tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng “LAMBRETTA”; ii) việc đăng ký nhãn hiệu “Lambretta” của Lambretta S.r.l. nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng để ngăn cản hoạt động sản xuất, kinh doanh trung thực của các doanh nghiệp khác, cụ thể là nhà sản xuất: Motom Electronics Group S.p.A và nhà phân phối tại Việt Nam - Công ty TNHH thương mại quốc tế Vĩnh Phát và Công ty Vĩnh Phát.

Sau Thế chiến II, Ferdinando Innocenti quyết định sản xuất một loại mô tô scooter mang tính cách mạng. Chiếc xe này có tên gọi Lambretta. Năm 1947, Innocenti bắt đầu sản xuất scooter Lambretta và tạo nên cơn sốt trong những thập niên sau đó. Năm 1972, chính phủ Ấn Độ mua nhà máy Milan và sở hữu các quyền về thương mại Lambretta, thành lập Scooters India Limited (SIL). Ở Việt Nam, trong thập niên 70 của thế kỷ trước, hàng loạt đời xe Lambretta được nhập vào Việt Nam như Lambretta Special 125cc, Special 150cc, SX 200cc,... và đã trở thành cơn sốt trong giới chơi xe. Lambretta đã thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng, của những người sành xe và của các cộng đồng, diễn đàn chơi dòng xe scooter tại Việt Nam. Trước ngày 12/5/2008, ngày ĐKQT số 977372, Lambretta đã được đông đảo công chúng biết tới như là một nhãn hiệu nổi tiếng cho dòng xe tay ga. Sau 5 năm kể từ ngày 12/5/2008, kết quả điều tra rộng rãi với các nhóm đối

tượng khác nhau tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy rõ hơn và khẳng định sự nổi tiếng của nhãn hiệu Lambretta đối với các sản phẩm xe tay ga tại Việt Nam.

Với các căn cứ trên, có thể thấy, khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Lambretta tại Việt Nam, Lambretta S.r.l. không thể không biết đến Lambretta, nhãn hiệu nổi tiếng cho dòng xe tay ga. Hơn nữa, Lambretta S.r.l. hoàn toàn không sản xuất sản phẩm xe máy nhưng đã đi đăng ký nhãn hiệu Lambretta nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng để ngăn cản hoạt động sản xuất, kinh doanh trung thực của các doanh nghiệp khác, cụ thể là nhà sản xuất: Motom Electronics Group S.p.A. và nhà phân phối tại Việt Nam: Công ty TNHH thương mại quốc tế Vĩnh Phát và Công ty Vĩnh Phát.

2. Ngày 06/04/2012, Cục Sở hữu trí tuệ đã có công văn số 2124/SHTT-TTKN thông báo cho Lambretta S.r.l. về yêu cầu hủy bỏ hiệu lực ĐKQT số 977372 của Motom Electronics Group S.p.A.

3. Ngày 20/06/2012, Lambretta S.r.l. (qua Công ty TNHH BANCA) đã nộp công văn trả lời thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về yêu cầu hủy bỏ hiệu lực ĐKQT số 977372 của Motom Electronics Group S.p.A., với nội dung như sau:

- Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực ĐKQT số 977372 dựa trên căn cứ là nhãn hiệu “Lambretta” tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng “LAMBRETTA”. Tuy nhiên, trong tất cả các tài liệu thông tin để chứng minh nhãn hiệu “LAMBRETTA” là nhãn hiệu nổi tiếng, Motom Electronics Group S.p.A. không cung cấp được thông tin nhãn hiệu trên thuộc quyền sở hữu của ai.

- Về kết quả điều tra Motom Electronics Group S.p.A. cung cấp, đó không phải là bằng chứng hợp pháp bởi việc điều tra do bên yêu cầu hủy bỏ thực hiện, không đảm bảo tính khách quan. Hơn nữa, kết quả điều tra cũng không chứng minh được sự nổi tiếng của nhãn đối chứng “LAMBRETTA” do những người tham gia chỉ có nhận thức chung về nhãn hiệu mà không gắn với một chủ sở hữu cụ thể.

- Nhãn hiệu đối chứng “LAMBRETTA” bắt đầu được sử dụng bởi công ty Innocenti của Italia cho dòng sản phẩm mô tô scooter từ năm 1947. Từ năm 1972, chính phủ Ấn Độ mua lại nhà máy Innocenti với giá 2,4 triệu đô la Mỹ và thành lập Scooters India Limited (SIL). Scooters India Limited (SIL) chưa bao giờ đưa ra được bằng chứng về việc chuyển giao quyền đối với nhãn hiệu “LAMBRETTA” từ Innocenti sang chính phủ Ấn Độ hoặc từ chính phủ Ấn Độ sang Scooters India Limited (SIL). Hiện nay, Scooters India Limited (SIL) sở hữu các quyền đối với nhãn hiệu “LAMBRETTA” tại các quốc gia Ấn Độ, Italia, Hoa Kỳ, Anh và các quốc gia Cộng đồng Châu Âu thì hầu hết trong số đó đã bị hủy bỏ hiệu lực vì lý do không sử dụng. Như vậy, nhãn hiệu “LAMBRETTA” của SIL chưa bao giờ được xem là nổi tiếng tại các quốc gia nơi SIL đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu này, bởi các đăng ký nhãn hiệu “LAMBRETTA” của SIL sẽ không thể bị hủy bỏ hiệu lực nếu nhãn hiệu này có danh tiếng gắn liền với chủ nhãn hiệu.

- Lambretta S.r.l. là một công ty thuộc Lambretta Consortium có trụ sở tại Italia, Anh, Ireland và Hà Lan, chủ sở hữu các quyền đối với nhãn hiệu “Lambretta” trên toàn thế giới theo sự ủy quyền của Lambretta Consortium. Lambretta Consortium được thành lập tại Thụy Sĩ từ năm 1979 sau thời điểm Innocenti đóng cửa 5 năm với tên gọi ban đầu là Lambretta S.A. Lambretta Consortium đã tiến hành nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “Lambretta” tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Hiện nay, nhãn hiệu “Lambretta” được bảo hộ dưới tên của Lambretta S.r.l.

- Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc xác lập quyền đối với nhãn hiệu được thực hiện trên cơ sở đăng ký, do vậy việc sử dụng nhãn hiệu trước khi nộp đơn không phải là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, từ năm 2007 đến đầu năm 2011, Motom Electronics Group S.p.A. đã từng là bên nhận lixăng trong hợp đồng lixăng ký với Brandconcern BV liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu “Lambretta”. Do vậy, việc sử dụng nhãn hiệu “Lambretta” của Motom Electronics Group S.p.A. trong thời hạn lixăng được coi là bằng chứng sử dụng nhãn hiệu hợp pháp của Brandconcern BV, Lambretta S.r.l. và Lambretta Consortium.

- Việc Motom Electronics Group S.p.A. cho rằng việc đăng ký nhãn hiệu “Lambretta” của Lambretta S.r.l. nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng để ngăn cản hoạt động sản xuất, kinh doanh trung thực của các doanh nghiệp khác là không đúng sự thực. Ngược lại, Motom Electronics Group S.p.A. mới là bên không trung thực, thể hiện qua một loạt các hành vi: vi phạm nghĩa vụ thanh toán dẫn đến hợp đồng lixăng với Brandconcern BV bị chấm dứt hiệu lực vào ngày 01/01/2011; sau đó tự mình đăng ký nhãn hiệu “LAMBRETTA” tại Cộng đồng Châu Âu và Việt Nam thông qua một công ty chi nhánh, đồng thời tiến hành thủ tục yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu “Lambretta” mà họ cho là thuộc quyền sở hữu của Brandconcern BV tại Việt Nam; ký hợp đồng phân phối các sản phẩm xe scooter mang nhãn hiệu “Lambretta” tại Việt Nam với Công ty TNHH thương mại quốc tế Vĩnh Phát và Công ty Vĩnh Phát mà không được phép của Lambretta S.r.l., chủ sở hữu nhãn hiệu “Lambretta” tại Việt Nam. Đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực này cũng chỉ nhằm cố tình trì hoãn việc xử lý vi phạm đối với bên nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam (Công ty Vĩnh Phát) các sản phẩm xe scooter mang nhãn hiệu “Lambretta” do Motom Electronics Group S.p.A. sản xuất, để công ty này có thêm thời gian tiêu thụ số hàng hóa vi phạm.

4. Ngày 11/07/2012, Cục Sở hữu trí tuệ đã có công văn số 5107/SHTT-TTKN thông báo cho Motom Electronics Group S.p.A. (qua Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh) về nội dung ý kiến trả lời của Lambretta S.r.l.

5. Ngày 15/08/2012, Motom Electronics Group S.p.A. (qua Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh) đã nộp công văn trả lời thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về ý kiến trả lời của Lambretta S.r.l., với nội dung như sau:

- Ngày 14/11/2007, Motom Electronics Group S.p.A. đã ký hợp đồng với Brandconcern BV trên cơ sở ĐKQT số 977372 cho phép độc quyền sản xuất và phân phối sản phẩm xe scooter mang nhãn hiệu “Lambretta” tại Italia, Tây Ban

Nha, Bồ Đào Nha và Pháp. Tuy nhiên, sau khi ký lixăng với Brandconcern BV và sản xuất/bán sản phẩm xe tay ga mang nhãn hiệu “Lambretta” trên thị trường Châu Âu, Motom Electronics Group S.p.A. được biết hợp đồng lixăng ngày 14/11/2007 bị coi là vô hiệu và chủ sở hữu đích thực nhãn hiệu “Lambretta” là SIL. Vì vậy, Motom Electronics Group S.p.A. buộc phải ký thỏa thuận giải quyết vụ việc với Fine White Line (FWL) cho phép sản xuất và bán hết số xe scooter Lambretta Pato đến ngày 31/10/2009.

- Ngày 31/03/2010, Motom Electronics Group S.p.A. ký hợp đồng lixăng sử dụng nhãn hiệu “Lambretta” của SIL với FWL thông qua hợp đồng lixăng thứ cấp với Lambretta Scooter Limited (LSL).

- Để chứng minh nhãn hiệu “Lambretta” là nhãn hiệu nổi tiếng, Motom Electronics Group S.p.A. đưa ra các thông tin liên quan tới nhãn hiệu “Lambretta” đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam qua các bài báo trên mạng điện tử với hàng ngàn lượt đọc giả truy cập. Trên thực tế, xe scooter Lambretta vẫn được sử dụng hằng ngày trên đường phố Việt Nam, do đó sẽ có rất nhiều người biết đến nhãn hiệu “Lambretta”.

- Phát hiện ra lợi nhuận to lớn trong việc khai thác quyền đối với nhãn hiệu “Lambretta”, Brandconcern BV đã tìm mọi cách đăng ký nhãn hiệu “Lambretta”, sau đó đã chuyển nhượng toàn bộ đăng ký nhãn hiệu đứng tên Lambretta S.r.l. nhằm mục đích khoác lên “tấm áo” có nguồn gốc Italia, đồng thời cố gắng che giấu đi chủ sở hữu đích thực của nhãn hiệu “Lambretta” là SIL.

Bên cạnh việc tiến hành đăng ký bảo hộ tại Việt Nam và tìm mọi cách để chấm dứt Hợp đồng li-xăng ngày 31/3/2010, Brandconcern BV đã tiến hành tổ chức có bài bản một loạt các chiến dịch tuyên truyền sai sự thật nhằm hăm dọa, gây sức ép với Motom Electronics Group S.p.A. với các đối tác của Motom Electronics Group S.p.A.. Cụ thể là:

Tại Châu Âu, họ đã gửi các thư cảnh báo mang lời lẽ hăm dọa tới Motom Electronics Group S.p.A. và các đối tác phân phối của Motom như CLAG. (Phụ lục 10).

Tại Việt Nam, khi việc tranh chấp liên quan tới nhãn hiệu Lambretta S.r.l. chưa có kết luận cuối cùng, thông qua đại diện của mình (Công ty TNHH BANCA), họ đã cảnh cáo, khuyến cáo tới Công ty Vĩnh Phát, đại lý phân phối độc quyền của Motom Electronics Group S.p.A. tại Việt Nam và các cửa hàng đại lý của Vĩnh Phát mặc dù số xe tay ga Lambretta LN125 mà Công ty Vĩnh Phát nhập khẩu do chính Motom Electronics Group S.p.A. sản xuất và phân phối tại Việt Nam là có nguồn gốc và hoàn toàn trung thực.

Việc này thể hiện rất rõ trong công văn số 1305/NH ngày 29/12/2011 của Công ty TNHH BANCA khuyến cáo Công ty Vĩnh Phát có dẫn chiếu Hợp đồng ngày 31/3/2010 đã chấm dứt hiệu lực theo phán quyết ngày 16/12/2011 của Tòa án Milan do Motom Electronics Group S.p.A. không trả phí lixăng trong thời gian quy định.

Tuy nhiên, sau khi xem xét nội dung của phán quyết ngày 16/12/2011, Motom Electronics Group S.p.A. thấy rằng, Công ty TNHH BANCA đã sử dụng Lệnh điều tra (Search order) cho phép nguyên đơn thu thập thông tin tiếp tục phiên điều trần tại Tòa án Milan (đây không phải là phán quyết cuối cùng). Trên thực tế, ngày 29/02/2012, Tòa Milan đã ra phán quyết thu hồi Lệnh điều tra ngày 16/12/2011 nêu trên.

Với tính chất vụ việc ngày càng nghiêm trọng, ngày 16/7/2012, Tòa Milan đã ra phán quyết số 26011/2012 R.G. cấm Brandconcern BV và các tổ chức cá nhân khác hợp báo tuyên truyền không đúng sự thật chống lại Motom Electronics Group S.p.A.

6. Ngày 03/10/2012, Cục Sở hữu trí tuệ đã có công văn số 7770/SHTT-TTKN thông báo cho Lambretta S.r.l. (qua Công ty TNHH BANCA) về nội dung ý kiến trả lời của Motom Electronics Group S.p.A. (qua Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh) đối với ý kiến trả lời của Lambretta S.r.l.

7. Ngày 30/10/2012, Lambretta S.r.l. (qua Công ty TNHH BANCA) đã nộp công văn trả lời thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về nội dung ý kiến trả lời của Motom Electronics Group S.p.A. (qua Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh) đối với ý kiến trả lời của Lambretta S.r.l., với nội dung như sau:

- Theo tài liệu gửi kèm của Motom Electronics Group S.p.A., hợp đồng lixăng chính (Head License) ký giữa SIL và FWL dựa trên cơ sở các đăng ký nhãn hiệu “LAMBRETTA” của SIL tại Cộng đồng Châu Âu và Vương quốc Anh. Tuy nhiên, Brandconcern BV cho rằng các đăng ký này đều đã bị hủy bỏ hiệu lực vì lý do không sử dụng. Vì vậy, các hợp đồng lixăng chính và hợp đồng lixăng thứ cấp mà Motom Electronics Group S.p.A. viện dẫn và gửi kèm đều không còn hiệu lực và không có giá trị xem xét trong vụ việc này.

Liên quan đến viện dẫn về việc Motom Electronics Group S.p.A. phải ký thỏa thuận với Fine White Line (FWL) để được phép sản xuất và bán hết số xe Lambretta Pato đến ngày 31/09/2009. Motom Electronics Group S.p.A. cho rằng FWL cũng như LSL (công ty ký hợp đồng lixăng thứ cấp với Motom) đã gia nhập Lambretta Consortium (công ty mẹ của Lambretta S.R.L.) từ năm 2010 sau khi nhận thấy SIL không phải là chủ sở hữu đích thực của nhãn hiệu “LAMBRETTA” và các đăng ký nhãn hiệu “LAMBRETTA” của SIL đã bị hủy bỏ hiệu lực tại hầu hết các quốc gia nơi SIL có đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu này, cho dù SIL đã cố gắng bảo vệ quyền của mình bằng lập luận (không có chứng cứ chứng minh kèm theo) về tình trạng nổi tiếng của nhãn hiệu.

SIL không phải là chủ sở hữu của nhãn hiệu “LAMBRETTA” được Innocenti chuyển giao. Hơn nữa, cho đến thời điểm hiện tại, hầu hết các đăng ký nhãn hiệu “LAMBRETTA” của SIL đã bị hủy bỏ hiệu lực vì lý do không sử dụng. Vì vậy, SIL không có bất cứ quyền gì đối với nhãn hiệu này.

Trong khi đó, Lambretta Consortium (công ty mẹ của Lambretta S.R.L.) đã xác lập quyền đối với nhãn hiệu “LAMBRETTA” từ năm 1958 với đăng ký số

338026 tại Tây Ban Nha và tiếp đó là đăng ký số 408722 tại Thụy Sĩ năm 1983, đăng ký quốc tế số 615996 ngày 17/02/1994, đăng ký quốc tế số 712094A ngày 30/03/1999, đăng ký quốc tế số 715694A ngày 23/03/1999,... sớm hơn thời điểm đăng ký nhãn hiệu “LAMBRETTA” của SIL tại Cộng đồng Châu Âu (năm 2000).

Hiện nay, Lambretta Consortium là chủ sở hữu trên toàn thế giới đối với nhãn hiệu “LAMBRETTA”. Thông tin này cũng được thể hiện trong các tài liệu về nhãn hiệu “LAMBRETTA” do Motom Electronics Group S.p.A. cung cấp, đồng thời thể hiện trên website chính thức của Công ty Vĩnh Phát, nhà phân phối của Motom Electronics Group S.p.A. tại thị trường Việt Nam.

Như vậy, qua các tài liệu chứng minh nêu trên và được chính bên yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu (Motom Electronics Group S.p.A. và Công ty Vĩnh Phát) thừa nhận, có thể khẳng định rằng Lambretta Consortium mới chính là chủ sở hữu đích thực của nhãn hiệu “Lambretta” tại thời điểm này. Việc đứng tên các đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam của Lambretta S.R.L. được thực hiện theo sự ủy quyền của Lambretta Consortium.

- Nhãn hiệu “LAMBRETTA” của SIL không phải là nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam:

Các bài báo trên mạng internet không được xem là bằng chứng có giá trị pháp lý vì thông tin chứa đựng trong đó không đảm bảo tính xác thực. Đa số các bài báo trên mạng internet do Motom Electronics Group S.p.A. cung cấp đều viết về loại xe scooter LN125 mang nhãn hiệu “LAMBRETTA” (có tính chất quảng cáo) do nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam từ cuối năm 2011 (sau thời điểm đăng ký của ĐKQT số 977372).

Kết quả điều tra không thể được xem là một bằng chứng có giá trị pháp lý vì việc điều tra do bên yêu cầu hủy bỏ hiệu lực tự thực hiện, không đảm bảo tính khách quan.

Kết quả điều tra được thực hiện sau thời điểm Công ty Vĩnh Phát có các hoạt động xúc tiến mạnh mẽ để giới thiệu mẫu xe Lambretta vi phạm nêu trên tại Việt Nam (cuối năm 2011). Nhờ vậy, nhãn hiệu “LAMBRETTA” mới được người tiêu dùng Việt Nam biết đến. Cũng có thể rằng, một số người tiêu dùng Việt Nam biết đến nhãn hiệu “LAMBRETTA”, nhưng là nhãn hiệu “LAMBRETTA” của Lambretta Consortium như thể hiện trong các bài báo trên mạng internet do Motom Electronics Group S.p.A. cung cấp nêu trên.

Trên thực tế, sản phẩm xe máy mang nhãn hiệu “LAMBRETTA” do Innocenti sản xuất chỉ được một số rất ít người tiêu dùng Việt Nam thuộc thế hệ cũ biết đến và cũng chỉ có rất ít ở Việt Nam qua hình thức phân phối không chính thức. Đối với xe máy mang nhãn hiệu “LAMBRETTA” do SIL sản xuất, Motom Electronics Group S.p.A. cũng chưa cung cấp được bất cứ bằng chứng nào chứng minh sản phẩm này đã được sử dụng ở Việt Nam từ khi SIL mua lại nhà máy của Innocenti năm 1972, chưa nói đến việc nó có được biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam từ trước thời điểm nộp đơn của ĐKQT số 977372 hay không. Do

vậy, việc Motom Electronics Group S.p.A. cho rằng nhãn hiệu “LAMBRETTA” của SIL là nhãn hiệu nổi tiếng được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam là không có căn cứ và không hợp logic.

8. Ngày 02/04/2013, Cục Sở hữu trí tuệ đã có công văn số 2982/SHTT-TTKN thông báo cho Motom Electronics Group S.p.A. (qua Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh) về nội dung ý kiến trả lời của Lambretta S.r.l. đối với những phản bác của Motom Electronics Group S.p.A. và đề nghị các bên như sau:

- Motom Electronics Group S.p.A. (qua Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh) thông báo cho Cục Sở hữu trí tuệ ý kiến của mình về ý kiến đề cập trong công văn nộp ngày 30/10/2012 của Lambretta S.r.l. (qua Công ty TNHH BANCA)

- Công ty Lambretta S.r.l. (qua Công ty TNHH BANCA) cung cấp tài liệu chứng tỏ việc đăng ký nhãn hiệu “Lambretta” của Lambretta S.r.l. thực hiện theo ủy quyền của Lambretta Consortium.

9. Ngày 15/05/2013, Lambretta S.r.l. (qua Công ty TNHH BANCA) cung cấp bản sao tài liệu chứng tỏ việc đăng ký nhãn hiệu “LAMBRETTA” của Lambretta S.r.l. thực hiện theo ủy quyền của Lambretta Consortium.

II. Kết quả xem xét yêu cầu hủy bỏ hiệu lực

1. Cơ sở pháp lý:

- Điểm i khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ quy định, nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu là: “Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng”.

Điểm b khoản 1 Điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ quy định Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ toàn bộ hiệu lực trong các trường hợp sau đây: “Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.”

2. Nhận định, đánh giá:

Sau khi kiểm tra và xác thực thông tin nêu trong yêu cầu hủy bỏ hiệu lực; qua xem xét các tài liệu trong hồ sơ vụ việc, Cục Sở hữu trí tuệ thấy rằng:

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ, việc cho rằng văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn chỉ là căn cứ để không tính thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu đã cấp quá năm năm tính đến ngày nộp yêu cầu hủy bỏ hiệu lực, không phải là căn cứ để hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

- Về việc bên yêu cầu hủy bỏ hiệu lực lập luận “LAMBRETTA” là nhãn

hiệu nổi tiếng tại Việt Nam trước ngày đăng ký đơn quốc tế số 977372 (ngày 12/5/2008), dựa trên lịch sử hình thành thương hiệu, việc xe Lambretta xuất hiện ở Việt Nam từ thập niên 1970, các bài báo/điển đàn và một cuộc điều tra xã hội học thực hiện nhiều năm sau thời điểm nộp đơn. Tuy nhiên, các tài liệu cung cấp không chứng minh được mức độ biết đến rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam tại thời điểm nộp đơn: không có số liệu hệ thống về doanh số, thị phần, mạng lưới phân phối/chăm sóc khách hàng, chi phí quảng cáo, phạm vi lãnh thổ sử dụng ổn định trước ngày 12/5/2008. Phần lớn chứng cứ là bài viết/nguồn internet mang tính quảng bá hoặc hồi ức, thời điểm phát sinh sau ngày nộp đơn, nên không đủ giá trị suy đoán ngược về tình trạng nổi tiếng tại thời điểm cần xét.

Tài liệu đã nộp không xác định được chủ thể gắn danh tiếng của nhãn hiệu tại Việt Nam trước ngày nộp đơn (SIL hay Lambretta Consortium/Brandconcern hay chủ thể khác). Việc không làm rõ được ai là chủ sở hữu nhãn hiệu tại thời điểm liên quan nên không có căn cứ chứng minh nhãn hiệu nào là nhãn hiệu nổi tiếng (nếu có) thông qua quá trình sử dụng.

Bên yêu cầu hủy bỏ hiệu lực cho rằng Lambretta S.r.l. không sản xuất xe, đăng ký nhằm ngăn cản kinh doanh của Motom Electronics Group S.p.A/Công ty Vĩnh Phát. Tuy nhiên, đăng ký nhãn hiệu không đòi hỏi chủ đơn phải trực tiếp sản xuất và hồ sơ phía Lambretta S.r.l. thể hiện công ty này đăng ký theo ủy quyền của Lambretta Consortium, công ty nắm quyền toàn cầu đối với “LAMBRETTA”.

Tranh chấp lịch sử quyền giữa SIL và Lambretta Consortium/Brandconcern chưa được giải quyết dứt điểm; các hợp đồng li-xăng được Motom Electronics Group S.p.A viện dẫn cũng bị Lambretta S.r.l. cho rằng dựa trên các đăng ký đã bị hủy ở EU và Anh. Do không xác định được rõ ràng chủ thể quyền đối với nhãn hiệu mà bên yêu cầu hủy bỏ hiệu lực cho là nhãn hiệu nổi tiếng (nếu có) nên không đủ cơ sở để cho rằng nhãn hiệu do Lambretta S.r.l. (nay là Innocenti S.A.) đăng ký tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng của người khác.

Từ các nhận định và đánh giá trên đây, Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng yêu cầu của Motom Electronics Group S.p.A về việc hủy bỏ hiệu lực ĐKQT số 977372 của Lambretta S.r.l. (nay là Innocenti S.A.) không có cơ sở.

III. Kết luận

Căn cứ quy định tại điểm i khoản 2 Điều 74, điểm a khoản 1 Điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ, với các tài liệu và chứng cứ hiện có, Cục Sở hữu trí tuệ nhận thấy không có cơ sở để hủy bỏ hiệu lực ĐKQT số 977372 của Lambretta S.r.l. (nay là Innocenti S.A.) theo yêu cầu của Motom Electronics Group S.p.A.

Từ những nhận định và căn cứ trên, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo như sau:

1. Từ chối yêu cầu hủy bỏ hiệu lực ĐKQT số 977372 của Innocenti S.A.
2. Người nộp đơn có quyền khiếu nại theo quy định trong thời hạn 90 ngày

kể từ ngày nhận được hoặc biết được Thông báo này./.

Nơi nhận:

- Người nộp đơn;
- Innocenti S.A. (qua Công ty TNHH BANCA) (để biết);
- CDNH (để biết);
- Lưu: VT, HS.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Lê Huy Anh