

**KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH
SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP**
Số: NH748-24YC/KLGĐ

Cơ quan giám định: Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Giám định viên: Phạm Đình Chương

Ngày và nơi thực hiện: Từ ngày 13.11.2024 đến ngày 15.11.2024

Tại Trụ sở Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Phần 1. NỘI DUNG YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

• Hồ sơ giám định số:

NH748-24YC, nộp ngày 12.11.2024

• Người yêu cầu/trung cầu giám định (Người nộp đơn):

Đỗ Thế Vinh; địa chỉ: Khu 2, xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

1.1 Tài liệu, Mẫu vật giám định

Các Tài liệu/Mẫu vật sau đây - do Người nộp đơn cung cấp - được sử dụng để thực hiện việc giám định⁽¹⁾:

Tài liệu:

- Tài liệu 1: bản in màu ảnh chụp màn hình website <http://ibaohiem.com>, trên nội dung trang web có gắn dấu hiệu yêu cầu giám định **ibaohiem.com**, hình (01 trang);
- Tài liệu 2: Bản sao Đăng bạ quốc gia nhãn hiệu hàng hóa số 498013 (01 trang);

1.2. Đối tượng giám định

Theo yêu cầu của Người nộp đơn, việc giám định được thực hiện với đối tượng sau đây:

⁽¹⁾ Các Tài liệu, Mẫu vật do Người nộp đơn cung cấp không được liệt kê ở đây - nếu có - không được sử dụng vì không liên quan đến nội dung giám định hoặc không cần thiết.

Các Tài liệu, Mẫu vật giám định đều được đóng dấu hoặc dán tem của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ, trên đó có ghi số đơn NH748-24YC, ngày 12.11.2024. Kết luận giám định chỉ phù hợp với Tài liệu/Mẫu vật giám định với Dấu đóng/Tem dán như trên.

Bảng 1. Đối tượng giám định

Tên gọi ⁽²⁾ Mô tả tóm tắt	Hình ảnh thể hiện Đối tượng giám định	Định vị trên Tài liệu/ Mẫu vật
- Dấu hiệu ibaohiem.com, hình - Dấu hiệu gồm chữ ibaohiem.com được trình bày bởi kiểu chữ in thường, không chân, màu xanh; phía bên trái là hình tam giác với các góc bo tròn, bên trong là các khối màu xanh, vàng, đỏ, trắng kết hợp với nhau tạo ấn tượng là một hình người màu trắng.		Được thể hiện ở nội dung của trang web http://ibaohiem.com - như tại Tài liệu 1.

1.3. Mục đích giám định

- Theo Người nộp đơn, mục đích của việc giám định là phục vụ cho việc xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, do Người thứ ba thực hiện.

- Người bị nghi ngờ thực hiện hành vi xâm phạm theo Tờ khai yêu cầu Giám định sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn (sau đây gọi tắt là “Người bị nghi ngờ”): Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ IBH; địa chỉ: Nhà B11-20 khu đô thị Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Hành vi bị nghi ngờ là xâm phạm: gắn dấu hiệu **ibaohiem.com**, **hình** (là Đối tượng giám định) lên website <http://ibaohiem.com> nhằm quảng cáo cho dịch vụ đại lý và môi giới bảo hiểm - như thể hiện tại Tài liệu 1 - bị nghi ngờ là tương tự gây nhầm lẫn đối với Nhãn hiệu được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) số 498013 của Đỗ Thế Vinh.

1.4. Nội dung giám định

Người nộp đơn yêu cầu Cơ quan giám định thực hiện nội dung sau đây:

Xem xét, đánh giá Đối tượng giám định được sử dụng, như đã nêu ở Mục 1.2 của Bản Kết luận này, có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu được bảo hộ theo GCNĐKNH số 498013 hay không.

⁽²⁾ Tên gọi này được đặt bởi Cơ quan giám định, có tính chất quy ước, nhằm thuận tiện cho việc gọi/chỉ định đối tượng trong quá trình giám định, do vậy không mang ý nghĩa pháp lý nào.

Phần 2. THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH

2.1. Căn cứ pháp luật, cơ sở lý luận

- Theo quy định của pháp luật, “*Yếu tố xâm phạm là yếu tố được tạo ra từ hành vi xâm phạm quyền*” (Điều 3.22 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23.8.2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ – Sau đây gọi tắt là “*Nghị định 65/2023*”) và “*Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là dấu hiệu gắn với hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác, trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ*” (Điều 77.1 Nghị định 65/2023).

- Cũng theo quy định của pháp luật, “*Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu: a) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó; b) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ; c) Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ*” (Điều 129.1 Luật Sở hữu trí tuệ).

- Như vậy, yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là đối tượng (yếu tố) đáp ứng đầy đủ ba điều kiện sau đây:

- Điều kiện thứ nhất: là dấu hiệu được gắn (thể hiện/trình bày) trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo, phương tiện kinh doanh khác;
- Điều kiện thứ hai: trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu;
- Điều kiện thứ ba: được sử dụng một cách không hợp pháp, cụ thể là đối tượng được Người thứ ba sử dụng nhưng không được chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc không được pháp luật cho phép.

2.2. Phương pháp giám định

Dựa trên các căn cứ pháp luật nói trên, việc giám định với nội dung như đã nêu tại Mục 1.4 được thực hiện bằng cách đánh giá lần lượt từng điều kiện để đối tượng bị coi là yếu tố xâm phạm. Việc đánh giá từng điều kiện được thực hiện dựa trên các căn cứ pháp luật khác tương ứng (sẽ được dẫn chiếu cụ thể). Các phương pháp chính được

sử dụng để thực hiện giám định:

- *Phương pháp so sánh, đối chiếu* (so sánh, đối chiếu về tình trạng pháp lý và tình trạng sử dụng của đối tượng giám định với Nhãn hiệu đối chứng);

- *Phương pháp phân tích, đánh giá, nhận định* (phân tích tình hình thực tiễn việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu để từ đó rút ra các nhận định về khả năng người tiêu dùng phân biệt hoặc nhầm lẫn...);

- *Phương pháp tổng hợp* (từ các kết quả so sánh, đánh giá, phân tích để rút ra các kết luận cần thiết).

Để thực hiện các phương pháp nói trên, trong những trường hợp cần thiết, Cơ quan giám định có thực hiện việc sưu tầm, tra cứu thông tin/tư liệu tại những nguồn thích hợp (cũng được dẫn chiếu cụ thể).

2.3. Tình trạng bảo hộ của Nhãn hiệu đối chứng

a. Mục đích của việc giám định tình trạng bảo hộ của Nhãn hiệu đối chứng là đánh giá tính xác thực các thông tin và tài liệu về quyền đối với Nhãn hiệu mà Người nộp đơn đã nêu trong yêu cầu giám định và xác định phạm vi quyền được bảo hộ nhằm thực hiện việc so sánh, đối chiếu, phân tích, đánh giá theo các điều kiện về yếu tố xâm phạm như đã nêu ở Mục 2.1.

b. Tình trạng bảo hộ Nhãn hiệu đối chứng

- Nguồn thông tin được sử dụng: Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ quản lý;

- Thông tin về tình trạng bảo hộ Nhãn hiệu đối chứng trích xuất từ nguồn trên như sau:

GCNĐKNH số 498013

Thời hạn hiệu lực: 02.07.2024 - 30.6.2032

Chủ sở hữu: Đỗ Thế Vinh; địa chỉ: Khu 2, xã

Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Mẫu Nhãn hiệu: như hình bên phải.

Màu sắc: trắng, đỏ, vàng, cam.

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mang Nhãn hiệu:

Nhóm 36: Tư vấn bảo hiểm; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; thông tin bảo hiểm; định giá tài chính (bảo hiểm).

• Chuyển giao quyền sử dụng (li - xăng): Không có

Như vậy, các thông tin về tình trạng bảo hộ Nhãn hiệu đối chứng mà Người nộp đơn cung cấp là xác thực; Tài liệu 2 đúng là bản sao đăng bạ GCNĐKNH số 498013; Người nộp đơn đúng là Chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng.

BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN
IBAC HIEM

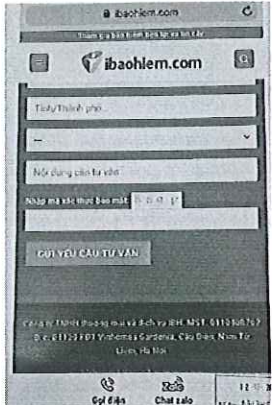
Mẫu Nhãn hiệu đối chứng

2.4. Đánh giá Điều kiện thứ nhất để Đối tượng giám định bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu (Đối tượng giám định là dấu hiệu được gắn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo, phương tiện kinh doanh khác)

Điều kiện này được đáp ứng khi: (i) Đối tượng giám định “là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh kể cả hình ba chiều, hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa” (Điều 72.1 Luật Sở hữu trí tuệ); và (ii) Đối tượng giám định được gắn trên một trong các dạng vật mang là hàng hóa/bao bì hàng hóa/phương tiện dịch vụ/giấy tờ giao dịch/biển hiệu/phương tiện quảng cáo/phương tiện kinh doanh khác.

Việc đánh giá được thực hiện như sau.

Bảng 2. Đánh giá Điều kiện thứ nhất

Nội dung giám định	Đối tượng được đánh giá	Kết quả	
		Đáp ứng	Không đáp ứng
Đối tượng giám định là “dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình ba chiều, hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa”.		X (Dấu hiệu dạng từ ngữ kết hợp với hình ảnh)	
Vật mang Đối tượng giám định là “hàng hóa/bao bì hàng hóa/phương tiện dịch vụ/biển hiệu/giấy tờ giao dịch/phương tiện quảng cáo/phương tiện kinh doanh khác”.		X (Phương tiện quảng cáo)	
Tổng hợp: Điều kiện thứ nhất		X (Đáp ứng)	

Như đã thấy tại Bảng 2, Điều kiện thứ nhất để Đối tượng bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đã được đáp ứng.

2.5. Đánh giá Điều kiện thứ hai để Đối tượng giám định bị coi là Yếu tố xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu (*Đối tượng giám định là dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu đối chứng*)

Để đánh giá Điều kiện này, cần phải so sánh Đối tượng giám định với Nhãn hiệu được bảo hộ (“Nhãn hiệu đối chứng”) và so sánh sản phẩm/dịch vụ mang (gắn) Đối tượng giám định với sản phẩm/dịch vụ được bảo hộ. Cơ sở để so sánh là nội dung dưới dạng sử dụng của Đối tượng giám định được thể hiện trong Tài liệu/Mẫu vật giám định và phạm vi bảo hộ của Nhãn hiệu đối chứng (theo Điều 34.1 Nghị định số 65/2023). Việc so sánh được thực hiện theo các quy định được nêu tại Điều 77.3 Nghị định số 65/2023, trong đó *Đối tượng bị coi là trùng với Nhãn hiệu đối chứng nếu có cùng cấu tạo và cách thức thể hiện; một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số thành phần hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc đối với dấu hiệu nhìn thấy được, nhạc điệu, âm điệu đối với dấu hiệu âm thanh và việc sử dụng dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; còn Hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ; hoặc có mối liên quan với nhau về bản chất hoặc chức năng hoặc phương thức thực hiện.*

Chỉ có thể khẳng định rằng Đối tượng giám định và Nhãn hiệu đối chứng trùng/tương tự đến mức gây nhầm lẫn nếu có xảy ra một trong các tình huống sau đây:

- *Tình huống 1:* Cả hai kết quả so sánh (so sánh dấu hiệu và so sánh sản phẩm/dịch vụ) đều là “trùng” nhau;

- *Tình huống 2.* Một trong hai kết quả so sánh là “trùng” nhau, kết quả so sánh còn lại là “tương tự” nhau và có căn cứ/cơ sở để khẳng định rằng người tiêu dùng có khả năng bị nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa/dịch vụ;

- *Tình huống 3.* Cả hai kết quả so sánh đều là “tương tự” nhau và có căn cứ/cơ sở để khẳng định rằng người tiêu dùng có khả năng bị nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa/dịch vụ.

Việc đánh giá Điều kiện thứ hai được thực hiện như sau.

a. So sánh sản phẩm/dịch vụ

- Xác định sản phẩm/dịch vụ bị xem xét:

“Sản phẩm/dịch vụ bị xem xét” là sản phẩm/dịch vụ mang (gắn) Đối tượng giám định (trong trường hợp này là dấu hiệu ***ibaohiem.com, hình***).

Căn cứ để xác định sản phẩm/dịch vụ bị xem xét là các thông tin được ghi trên vật mang dấu hiệu ***ibaohiem.com, hình*** như thể hiện tại Tài liệu 1, cũng như dựa vào thông tin do Người nộp đơn cung cấp.

Theo đó, dịch vụ bị xem xét là “dịch vụ đại lý và môi giới bảo hiểm”.

- Cách thức so sánh:

Việc so sánh giữa sản phẩm bị xem xét và các sản phẩm/dịch vụ được bảo hộ được thực hiện trước hết bằng cách đối chiếu tên gọi của sản phẩm/dịch vụ bị xem xét với tên gọi của các sản phẩm/dịch vụ (ưu tiên xem xét sản phẩm) có mặt trong Danh mục các sản phẩm/dịch vụ được bảo hộ theo GCNĐKNH số 498013; Từ đó xác định các sản phẩm/dịch vụ có tên gọi trùng hoặc tương tự với tên gọi của sản phẩm bị xem xét. Các sản phẩm/dịch vụ này được coi là có khả năng trùng hoặc có liên quan tới sản phẩm bị xem xét, do đó được chọn để tiếp tục đánh giá theo các tiêu chí như đã nêu ở đoạn đầu của Mục 2.5 và được làm rõ thêm như sau.

Các tiêu chí so sánh sản phẩm/dịch vụ bao gồm: (i) Bản chất của sản phẩm/dịch vụ (đặc điểm cấu tạo, thành phần, cách thức chế tạo, hình thức thể hiện...); (ii) Chức năng, công dụng (đáp ứng nhu cầu gì...); (iii) Kênh tiêu thụ (người tiêu thụ là ai, được phân phối và bày bán như thế nào...).

- Kết quả so sánh:

Bảng 3. So sánh sản phẩm/dịch vụ

Sản phẩm/Dịch vụ được bảo hộ	Dịch vụ bị xem xét	Kết quả so sánh		
		Trùng	Tương tự/ Có liên quan	Khác biệt
Nhóm 36: Tư vấn bảo hiểm; dịch vụ tính toán bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; thông tin bảo hiểm; định giá tài chính (bảo hiểm).	Dịch vụ đại lý và môi giới bảo hiểm	X		

Giải thích:

Dịch vụ đại lý và môi giới bảo hiểm bị xem xét chính là *Dịch vụ tư vấn bảo hiểm; môi giới bảo hiểm* được bảo hộ theo GCNĐKNH số 498013, do đó được coi là trùng nhau.

b. So sánh dấu hiệu, nhãn hiệu

- Việc so sánh Đối tượng giám định (dấu hiệu *ibaohiem.com*, hình) với Nhãn hiệu đối chứng được thực hiện theo quy định tại Điều 77.3.a Nghị định 65/2023, trong đó:

Dấu hiệu và Nhãn hiệu được coi là trùng nhau khi có cùng cấu tạo và cách thức thể hiện;

Dấu hiệu và Nhãn hiệu được coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau khi có một số thành phần hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng

phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc đối với dấu hiệu nhìn thấy được, nhạc điệu, âm điệu đối với dấu hiệu âm thanh và việc sử dụng dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu..

- Khi so sánh, các tiêu chí sau đây được xem xét: cấu trúc (cấu tạo) → cách trình bày + màu sắc → cách phát âm → ý nghĩa; Trong đó, các tiêu chí về cấu trúc và cách trình bày + màu sắc thể hiện tác động gây ấn tượng về mặt thị giác (hình ảnh) của dấu hiệu/nhãn hiệu đối với người tiêu dùng; tiêu chí cách phát âm thể hiện tác động về mặt thính giác (và cũng phần nào về thị giác); còn ý nghĩa thể hiện tác động đến nhận thức và liên tưởng của người tiêu dùng.

Kết quả xem xét các tiêu chí nói trên được tổng hợp để đánh giá về khả năng và mức độ tương tự giữa Dấu hiệu và Nhãn hiệu.

- Cụ thể như sau.

Bảng 4. So sánh Dấu hiệu với Nhãn hiệu

Nhãn hiệu được bảo hộ	Đối tượng bị xem xét	Kết quả so sánh		
		Trùng	Tương tự	Phân biệt
			X	

Giải thích:

Đối tượng bị xem xét ***ibaohiem.com***, ***hình*** (Dấu hiệu) bị coi là tương tự với Nhãn hiệu được bảo hộ theo GCNĐKNH số 498013 (Nhãn hiệu) vì tương tự về cấu trúc, phát âm và cách trình bày. Cụ thể:

Nhãn hiệu gồm chữ "bảo hiểm trực tuyến" và "iBAO HIEM", trong đó cụm từ "bảo hiểm trực tuyến" không được bảo hộ riêng nên thành phần mang lại khả năng phân biệt cho Nhãn hiệu là chữ "iBAO HIEM". Còn tại Dấu hiệu, ".com" là cụm ký tự mở rộng tên miền phổ biến dành cho các tổ chức thương mại nên không có khả năng phân biệt, do đó thành phần chính của Dấu hiệu là chữ "ibaohiem". Như đã thấy, thành phần này trùng với thành phần chính của Nhãn hiệu về cấu trúc, phát âm (đều là chữ ***ibao hiem***), hơn nữa chữ "O" tại Nhãn hiệu và phần hình của Dấu hiệu đều được cách điệu, gồm các hình khối kết hợp tạo thành hình người. Mặc dù có chút khác biệt về cách trình bày (Nhãn hiệu được trình bày thành hai dòng, kiểu chữ viết hoa, màu đỏ, chữ "O" cách điệu; còn Dấu hiệu được trình bày trên một dòng, kiểu chữ viết thường, màu xanh, phần hình đứng riêng biệt ở đầu phần chữ), tuy nhiên, sự khác biệt này không đủ tạo nên khả năng phân biệt giữa Dấu hiệu/Nhãn hiệu.

Với lý do nêu trên, dấu hiệu ***ibaohiem.com, hình*** bị coi là tương tự với Nhãn hiệu được bảo hộ. Khi được sử dụng cho các dịch vụ trùng nhau, Dấu hiệu hoàn toàn có khả năng gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu đối chứng.

Nghĩa là Điều kiện thứ hai để Đối tượng bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đã được đáp ứng.

2.6 Đánh giá Điều kiện thứ ba để Đối tượng giám định bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu (*Việc sử dụng Đối tượng giám định là hành vi không được phép*)

a. Các trường hợp được phép sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu được bảo hộ

Pháp luật có quy định rằng, trong một số trường hợp, Người thứ ba (không phải là chủ sở hữu Nhãn hiệu được bảo hộ) có quyền sử dụng chính Nhãn hiệu được bảo hộ hoặc nhãn hiệu (dấu hiệu) tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu đó. Trong những trường hợp như vậy; việc sử dụng dấu hiệu không bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu; dấu hiệu được sử dụng không bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu. Các trường hợp đó như sau:

Trường hợp thứ nhất: Dấu hiệu được sử dụng là đối tượng được bảo hộ theo pháp luật, với người có quyền được bảo hộ chính là Người bị nghi ngờ (ví dụ: Đối tượng bị xem xét là Tên thương mại đã được Người bị nghi ngờ sử dụng hợp pháp từ trước ngày Nhãn hiệu đối chứng được bảo hộ...);

Trường hợp thứ hai: Dấu hiệu được sử dụng là đối tượng li xăng mà Người bị nghi ngờ là bên nhận (còn bên giao có thể là Chủ sở hữu Nhãn hiệu hoặc là Người được cấp li xăng từ Chủ sở hữu đó) và việc sử dụng Đối tượng bị xem xét là phù hợp với li xăng đó;

Trường hợp thứ ba: Việc sử dụng Dấu hiệu thuộc trường hợp “sử dụng trung thực tên người, dấu hiệu mô tả chủng loại, số lượng, chất lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ” quy định tại Điều 125.2.h Luật Sở hữu trí tuệ;

Trường hợp thứ tư: Việc sử dụng Dấu hiệu thuộc dạng lưu thông/nhập khẩu hàng hóa gắn Dấu hiệu đó nhưng đó là “hàng hóa được đưa ra thị trường một cách hợp pháp” bởi chủ sở hữu, người được chuyển giao quyền sử dụng, kể cả chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc, người có quyền sử dụng trước nhãn hiệu theo quy định tại Điều 125.2.b Luật Sở hữu trí tuệ.

Điều kiện thứ ba được coi là được đáp ứng nếu Đối tượng giám định (dấu hiệu ***ibaohiem.com, hình***) không thuộc trường hợp nào nói trên.

b. Đối tượng giám định có phải là đối tượng được phép sử dụng của Người bị nghi ngờ hay không

- Người bị nghi ngờ

Như đã nêu tại Mục 1.3 - theo thông tin do Người nộp đơn cung cấp (thể hiện trên Tờ khai yêu cầu giám định), Người bị nghi ngờ - Người gắn dấu hiệu ***ibaohiem.com, hình*** lên trang web (Người sử dụng Đối tượng bị xem xét) là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ IBH; địa chỉ: Nhà B11-20 khu đô thị Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Đối tượng giám định có thuộc một trong các trường hợp nêu trên hay không
- Đối tượng giám định không thuộc trường hợp thứ nhất, vì:

Theo Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ quản lý, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ IBH không có nhãn hiệu nào được bảo hộ có nội dung là ***ibaohiem.com, hình*** dùng cho *dịch vụ đại lý và môi giới bảo hiểm*. Nghĩa là Đối tượng giám định không phải là Nhãn hiệu được bảo hộ.

- Đối tượng giám định không thuộc trường hợp thứ hai, vì: Chủ sở hữu Nhãn hiệu số 498013 không cấp phép (li xăng) sử dụng Nhãn hiệu này cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ IBH.

- Đối tượng giám định không thuộc trường hợp thứ ba, vì: việc gắn Đối tượng giám định lên nội dung trang web như đã nêu không phải là “dấu hiệu mô tả chủng loại, số lượng, chất lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ, hàng hóa, dịch vụ”.

- Đối tượng giám định không thuộc trường hợp thứ tư, vì: Đối tượng giám định trong trường hợp này được gắn lên nội dung trang web nhằm quảng cáo cho dịch vụ, nghĩa là được gắn trên phương tiện quảng cáo và hành vi sử dụng đối tượng trong trường hợp này không phải là hành vi “nhập khẩu” hoặc “lưu thông” hàng hóa.

Như đã thấy, các Đối tượng giám định không thuộc trường hợp nào để được coi là được phép sử dụng. Nghĩa là, Điều kiện thứ ba được đáp ứng.

2.7 Tổng hợp kết quả đánh giá các điều kiện để Đối tượng giám định bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu đối chứng

Bảng 5. Kết quả đánh giá Đối tượng giám định để bị coi là yếu tố xâm phạm

Điều kiện/căn cứ đánh giá	Kết quả	
	Đáp ứng	Không đáp ứng
1. Đối tượng bị xem xét là dấu hiệu được gắn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo, phương tiện kinh doanh khác	X	

2. Đối tượng bị xem xét có trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ	X	
3. Việc sử dụng Đối tượng bị xem xét là hành vi không được phép	X	

Như đã thấy, cả ba điều kiện để Đối tượng giám định bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đều được đáp ứng.

Phần 3. KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH

Căn cứ các thông tin có trong Hồ sơ giám định số NH748-24YC; căn cứ kết quả đánh giá Đối tượng giám định theo các điều kiện để bị coi là yếu tố xâm phạm, kết luận như sau:

Dấu hiệu *ibaohiem.com*, hình gắn trên nội dung trang web <http://ibaohiem.com> để quảng cáo cho dịch vụ đại lý và môi giới bảo hiểm - như thể hiện tại Tài liệu 1 - là yếu tố xâm phạm quyền (quy định tại Điều 77 Nghị định 65/2023) đối với Nhãn hiệu được bảo hộ theo GCNĐKNH số 498013.

Kết luận này có 11 trang được làm thành 2 bản (một bản trao cho Người yêu cầu giám định, một bản lưu tại Viện Khoa học sở hữu trí tuệ).

Tài liệu/mẫu vật kèm theo:

- Tài liệu 1.

GIÁM ĐỊNH VIÊN

P. Chương

Phạm Đình Chương

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024

Q. VIỆN TRƯỞNG



Nguyễn Hữu Cẩn