

Số: **5534**/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày **09** tháng **9** năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết khiếu nại của The North Face Apparel Corp.
(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 số T0098-00029/MOST (01) ngày 31 tháng 12 năm 2021 của The North Face Apparel Corp. (địa chỉ: 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, U.S.A.), đại diện theo ủy quyền bởi Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Doji, số 81- 85 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh), khiếu nại Quyết định số 51847/QĐ-SHTT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ về việc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo Đơn đăng ký số 4-2011-17322;

Theo Báo cáo của Thanh tra Bộ tại Phiếu trình số 83/PTr-TTra ngày 29/5/2025 và ý kiến của Văn phòng Bộ tại Phiếu trình số 707/PTr-VP ngày 27/8/2025 về việc giải quyết khiếu nại của The North Face Apparel Corp. (đại diện theo ủy quyền bởi Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam).

I. Nội dung khiếu nại

Tại Đơn khiếu nại lần hai, đại diện Người khiếu nại - The North Face Apparel Corp. đề nghị xem xét hủy bỏ Quyết định số 51847/QĐ-SHTT ngày 29/8/2014 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ về việc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) và Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 5534/QĐ-SHTT ngày 26/11/2021 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, từ đó xem



xét cấp GCNĐKNH cho nhãn hiệu đăng ký “**SUMMIT SERIES**” (SUMMIT SERIES, hình) theo Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2011-17322 cho The North Face Apparel Corp.. Lập luận của người khiếu nại được tóm tắt như sau:

Nhãn hiệu đăng ký không phải là dấu hiệu mô tả sản phẩm đăng ký, do đó không thuộc trường hợp bị coi là không có khả năng phân biệt theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ.

Nhãn hiệu đăng ký hoàn toàn có khả năng phân biệt và không tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các Nhãn hiệu đối chứng theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ.

Nhãn hiệu đăng ký đã đạt được khả năng phân biệt qua quá trình sử dụng rộng rãi và lâu dài trên thế giới bao gồm cả Việt Nam với tư cách là một nhãn hiệu của The North Face Apparel Corp.

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 5534/QĐ-SHTT ngày 26/11/2021, Cục Sở hữu trí tuệ không chấp nhận khiếu nại của The North Face Apparel Corp., giữ nguyên Quyết định số 51847/QĐ-SHTT ngày 29/8/2014 về việc từ chối cấp GCNĐKNH cho Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2011-17322 với lý do được tóm tắt như sau:

- Nhãn hiệu “SUMMIT SERIES, hình” có phần chữ “SUMMIT SERIES” mặc dù là 2 danh từ được thể hiện trên 2 dòng song vẫn có thể được hiểu là “Một chuỗi những sản phẩm đỉnh cao (sản phẩm có chất lượng hàng đầu)” mang tính mô tả các sản phẩm đăng ký nên bị coi là không có khả năng phân biệt theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ.

- Việc nhãn hiệu có phần chữ “SUMMIT” trùng với phần chữ “SUMMIT” - thành phần chính trên các nhãn hiệu đối chứng cho các sản phẩm tương tự nhóm 25 có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của sản phẩm.

- Việc nhãn hiệu đăng ký và nhãn hiệu đối chứng cùng được bảo hộ ở Malaysia như người nộp đơn viện dẫn chỉ mang tính tham khảo trong từng trường hợp do thực tiễn đăng ký và sử dụng nhãn hiệu ở các nước khác nhau là khác nhau. Trong trường hợp này, vì các lý do nêu trên, việc nhãn hiệu đăng ký được bảo hộ tại Malaysia không phải là cơ sở để bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.

- Việc nhãn hiệu “SUMMIT SERIES, hình” được sử dụng kèm với nhãn hiệu “THE NORTH FACE, hình” như người nộp đơn nêu trong đơn khiếu nại không thuộc phạm vi xem xét, đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu đăng ký. Do đó, lập luận về vấn đề này của người nộp đơn là không 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 các điểm c và 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 Quyết định số 51847/QĐ-SHTT ngày 29/8/2014 về việc từ chối cấp GCNĐKNH), nhãn hiệu bị

coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

“Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;

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 và các quy định pháp luật liên quan để xem xét các nội dung nêu tại Đơn khiếu nại lần hai của The North Face Apparel Corp. đối với Quyết định số 51847/QĐ-SHTT ngày 29/8/2014 của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) nhận thấy:

Nhãn hiệu đăng ký “SUMMIT SERIES, hình” theo Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2011-17322 của Chủ đơn - The North Face Apparel Corp. là nhãn hiệu kết hợp với phần chữ “SUMMIT, SERIES” được viết in hoa, thể hiện trên hai dòng. Trong đó, từ “SUMMIT” có nghĩa là đỉnh, điểm cao nhất/cuộc gặp thượng đỉnh, từ “SERIES” có nghĩa là loạt, dãy, chuỗi, đợt. Ý nghĩa kết hợp của hai từ này trong tiếng Việt không mang tính mô tả thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa đăng ký thuộc nhóm 09, 18, 20, 22, 25. Vì vậy, nhãn hiệu đăng ký không thuộc trường hợp quy định tại Điểm c khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

Tính đến thời điểm giải quyết khiếu nại lần hai, nhãn hiệu đăng ký không tương tự đến mức gây nhầm lẫn với 02 nhãn hiệu đối chứng “SUMMIT” theo GCNĐKNH số 113727 và 158950 (02 nhãn hiệu đã chấm dứt hiệu lực quá 05 năm. Do đó, khiếu nại của The North Face Apparel Corp. về khả năng phân biệt của nhãn hiệu đăng ký đối với hai nhãn hiệu đối chứng nêu trên là có cơ sở.

Do vậy, khiếu nại lần hai của The North Face Apparel Corp. đối với Quyết định của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ về việc từ chối cấp GCNĐKNH đối với nhãn hiệu “SUMMIT SERIES, hình” theo Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2011-17322 là có cơ sở.

IV. Kết quả đối thoại

Ngày 15/5/2025, Bộ KH&CN tổ chức đối thoại với đại diện người khiếu nại (The North Face Apparel Corp.) và đại diện 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 vụ việc theo hướng chấp thuận khiếu nại của The North Face Apparel Corp. USA (đại diện bởi Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam), bảo hộ



nhãn hiệu đăng ký “SUMMIT SERIES, hình” theo Đơn đăng ký số 4-2011-17322 cho các sản phẩm nhóm 09, 18, 20, 22 và 25.

V. Kết luận

Căn cứ các điểm c và 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 51847/QĐ-SHTT ngày 29/8/2014 về việc từ chối cấp GCNĐKNH và Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 5534/QĐ-SHTT ngày 26/11/2021 là chưa phù hợp. Khiếu nại lần hai của The North Face Apparel Corp. đối với Quyết định số 51847/QĐ-SHTT ngày 29/08/2014 của Cục trưởng 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 Quyết định số 51847/QĐ-SHTT ngày 29/8/2014 về việc từ chối cấp GCNĐKNH và Quyết định số 5534/QĐ-SHTT ngày 26/11/2021 về việc giải quyết khiếu nại của The North Face Apparel Corp.

Điều 2. Yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các thủ tục theo quy định để bảo hộ nhãn hiệu “SUMMIT SERIES, hình” theo Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2011-17322 đối với các sản phẩm trong danh mục đăng ký thuộc nhóm 09, 18, 20, 22 và 25.

Điều 3. Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu The North Face Apparel Corp. không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ KH&CN thì The North Face Apparel Corp. 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, The North Face Apparel Corp. (qua Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam) 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