

# TÊN MIỀN VÀ NHÃN HIỆU: Sự tương thích, khả năng vi phạm và khuyến cáo đối với doanh nghiệp

Võ Trung Hậu, Lê Thị Minh

Trường Đại học Thủ Dầu Một

Mục đích phục vụ của tên miền và nhãn hiệu là khác nhau, tuy nhiên cả nhãn hiệu và tên miền cùng chia sẻ khả năng nhận diện thương hiệu của một doanh nghiệp. Tranh chấp sẽ xảy ra khi những dấu hiệu giống hoặc tương tự nhau được đồng thời sử dụng làm nhãn hiệu và tên miền, trong khi chủ thể sở hữu nhãn hiệu và tên miền là khác nhau. Bài viết phân tích các khả năng tranh chấp giữa tên miền và nhãn hiệu, từ đó đưa ra một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp.

## Sự tương thích giữa tên miền với nhãn hiệu

Trọng tâm của chính sách nhãn hiệu nằm ở người tiêu dùng, trọng tâm của chính sách tên miền nằm ở người đăng ký. Trong khi mối quan tâm chính của pháp luật về nhãn hiệu là những dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn thì chính sách tên miền quan tâm rằng liệu người đăng ký có vì mục đích trực lợi hay không. Tuy nhiên, cả tên miền và nhãn hiệu đều cùng nhau chia sẻ khả năng tạo dựng thương hiệu cho chủ sở hữu. Tên miền có thể đủ điều kiện để được xem là một nhãn hiệu, dựa trên các yếu tố sau đây:

*Thứ nhất*, tên miền có thể được xem như một dấu hiệu. Nhãn hiệu cần bao gồm các dấu hiệu có thể phân biệt được. Một dấu hiệu cụ thể có thể bao gồm các từ, chữ cái và số [1]<sup>1</sup>. Điều này sẽ tự động bao gồm tất cả các tên miền vì chúng chỉ có thể

bao gồm các ký tự có trong bảng ký tự UNICODE [1]. Tất cả các tên miền đều có đủ điều kiện để được coi là dấu hiệu theo pháp luật nhãn hiệu.

*Thứ hai*, dấu hiệu của tên miền có thể mang tính phân biệt được. Điều kiện quan trọng nhất cần được đáp ứng cho một nhãn hiệu là liệu các dấu hiệu đó có tính phân biệt hay không, nghĩa là chúng có thể chỉ ra nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ bằng cách phân biệt chúng với nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ khác không.

*Thứ ba*, tên miền vẫn có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ của một nhãn hiệu nổi tiếng. Điều kiện chính để một nhãn hiệu được coi là nổi tiếng có thể được tóm tắt ở yêu cầu nhãn hiệu đó phải được một bộ phận lớn người tiêu dùng biết đến và gắn liền với hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể. Chúng ta đều biết *Amazon.com*, sử dụng cho mục đích quảng bá hàng hóa và dịch vụ liên kết với Amazon.com Inc. và các công ty con của nó. Amazon.com Inc. thực hiện dịch vụ thương mại điện tử. Bản

thân từ ngữ Amazon đề cập đến một con sông ở Nam Mỹ, không liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh này. Tuy nhiên, thông qua việc sử dụng rộng rãi, nó đã trở thành một trong những nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới. Điều này cũng đã được xác nhận bởi các quyết định của ban hội thẩm từ Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Quyết định này xoay quanh Amazon.com Inc. và một công ty khác có tên Amazon Technologies Inc. Công ty Amazon Technologies Inc. đã sử dụng tên miền *amazonsupport.email*. Ban hội thẩm WIPO đã kết luận rằng: Amazon.com Inc. có một thương hiệu... Dấu hiệu AMAZON có một danh tiếng mạnh mẽ và được nhiều người biết đến. Nhãn hiệu Amazon được sử dụng riêng cho hoạt động bán lẻ trực tuyến, chủ yếu thông qua tên miền *amazon.com*, cấu thành một nhãn hiệu nổi tiếng. Điều này cũng tương tự đối với *eBay.com* và *google.com*. Các tên miền sử dụng cho các mục đích phi thương mại cũng có thể được xem là nhãn hiệu. Tại Hoa Kỳ, đã có một số tên miền sử dụng cho mục đích

<sup>1</sup>Theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhãn hiệu còn có thể bao gồm những dấu hiệu phi truyền thống như âm thanh, mùi...



Tên miền vẫn có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ của một nhãn hiệu nổi tiếng.

phi thương mại được đăng ký làm nhãn hiệu [2]. Ví dụ, tên miền của tổ chức từ thiện KidsServe.com (hoạt động phi lợi nhuận nhằm mục đích tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội chơi quần vợt) đã được đăng ký như một nhãn hiệu, hay nhãn hiệu Wikipedia thuộc sở hữu của một tổ chức phi lợi nhuận, sử dụng để cung cấp một bộ bách khoa toàn thư trực tuyến miễn phí, được liên kết với tên miền wikipedia.org.

Như vậy, có thể thấy rằng, một tên miền có khả năng đáp ứng các tiêu chí quan trọng để thiết lập nhãn hiệu. Tên miền có thể được coi là nhãn hiệu, đồng thời sử dụng tên miền làm nhãn hiệu, hoặc sử dụng nhãn hiệu để đăng ký tên miền.

### **Khả năng vi phạm nhãn hiệu của tên miền**

Vi phạm nhãn hiệu xảy ra khi một công ty sử dụng nhãn hiệu giống hoặc tương tự như nhãn

hiệu của một công ty khác trong quá trình cung cấp hàng hoá, dịch vụ. Hành vi này được xem như cố tình gây nhầm lẫn cho khách hàng. Với sự ra đời của internet, hành vi vi phạm nhãn hiệu này càng trở nên dễ dàng hơn. Người vi phạm có thể tạo ra các trang web và đăng ký tên miền giống hoặc tương tự như nhãn hiệu của công ty khác.

Ở hầu hết các quốc gia, nhãn hiệu thương mại thường sẽ bị vi phạm khi một bên khác sử dụng một dấu hiệu về cơ bản giống với nhãn hiệu sử dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ đã được đăng ký. Vi phạm một nhãn hiệu thương mại bằng cách sử dụng nó trong một tên miền có thể phát sinh trong các trường hợp sau:

*Một là*, hành vi Cybersquatting. Đây là hình thức tranh chấp phổ biến liên quan đến tên miền. Cybersquatting diễn giải tình trạng một người đăng ký một tên miền, tên miền này có chứa hoặc

phản ánh nhãn hiệu của bên thứ ba, với mục đích thu lợi bất chính [3], mặc dù trên thực tế không có mối liên hệ nào giữa tên miền với nhãn hiệu. Đây là hành động mà một bên kiếm được lợi nhuận và thu hút khách hàng bằng cách sử dụng bất hợp pháp nhãn hiệu của bên khác. Cybersquatting là một cản trở lớn cho sự phát triển của thương mại điện tử. Người thực hiện hành vi vi phạm sẽ bắt buộc các công ty thương mại điện tử phải trả một khoản tiền khổng lồ để bảo vệ nhãn hiệu của họ, bằng cách mua lại tên miền đã được đăng ký. Năm 2016 là năm mà các trường hợp Cybersquatting đạt kỷ lục [4]. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên đưa ra luật dành riêng cho vi phạm nhãn hiệu trong không gian mạng được gọi là Đạo luật chống vi phạm trên không gian mạng. Hành vi vi phạm nhãn hiệu có thể thông qua cách thức đăng ký tên miền dưới dạng: Tên nhãn hiệu.com, hoặc Tên nhãn hiệu + thành tố khác.com, hoặc Tên nhãn hiệu đã được chỉnh sửa.com.

Khái niệm Cybersquatting có thể được hiểu rõ hơn qua một vụ việc nổi tiếng, Công ty Intermatic Incorporated kiện Dennis Toeppen [5]. Intermatic Incorporated là chủ sở hữu độc quyền của nhãn hiệu *Intermatic*, đăng ký tại Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ, trong khi đó Dennis Toeppen lại là chủ sở hữu của một trang web có tên miền *Intermatic.com*. Intermatic Incorporated đã khởi kiện Dennis Toeppen, cáo buộc rằng việc sử dụng tên miền *Intermatic.com* của bị đơn vi phạm mục 32 (1) của Đạo luật Nhãn hiệu Liên bang năm 1995. Bị đơn có ý kiến rằng, họ là người đầu tiên đăng

ký tên miền nêu trên và do đó, họ có các quyền ưu tiên theo quy tắc đăng ký trước, xét cấp trước trong đăng ký tên miền. Intermatic Incorporated là một công ty nổi tiếng, hoạt động ở cấp độ toàn cầu. Cuối cùng, cơ quan xét xử đã ra phán quyết có lợi cho nguyên đơn. Lý do được đưa ra là nhãn hiệu *Intermatic* đã được Công ty sử dụng trong khoảng gần 50 năm, việc sử dụng tên miền *Intermatic.com* sẽ làm pha loãng nhãn hiệu của họ.

Một ví dụ khác là trường hợp nhãn hiệu *thuisbezorgd.nl* đã được một công ty đăng ký vào năm 2000 tại Hà Lan. Một công ty khác tham gia vào hoạt động kinh doanh tương tự dưới tên miền *thuisbezorgen.nl*. Chủ sở hữu nhãn hiệu đã đệ đơn kiện chủ sở hữu tên miền vì cho rằng tên miền lừa dối khách hàng, khiến họ nghĩ rằng trang web *thuisbezorgen.nl* có liên quan đến nhãn hiệu *thuisbezorgd.nl*. Ngược lại, chủ sở hữu tên miền cho rằng, nhãn hiệu thiếu tính khác biệt. Tòa án đã phán quyết rằng vì nhãn hiệu đã được đăng ký trước khi tên miền được đăng ký nên lỗi thuộc về phía bị đơn [6].

*Hai là*, hành vi vi phạm thực hiện qua các liên kết website. Khi người dùng nhấp vào một siêu liên kết có chứa nhãn hiệu được bảo hộ, một trang web hoàn toàn khác sẽ xuất hiện và đưa người dùng đến một vị trí mới, không liên quan đến nhãn hiệu ban đầu chứa trong siêu liên kết. Người vi phạm sao chép các nhãn hiệu có danh tiếng và đặt chúng trong các siêu liên kết được đánh dấu trên các trang web khác nhau. Hành vi này có thể đánh lừa

người tiêu dùng tin rằng trang web thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu. Điều này cũng tương tự đối với liên kết khung (framing), trong đó nhà phát triển của trang web có thể hướng người dùng đến một số trang web khác thông qua việc sử dụng siêu liên kết. Trường hợp vi phạm nhãn hiệu này có thể kể đến tình huống của tờ *Washington Post* kiện *Total News* [7].

*Ba là*, hành vi vi phạm thực hiện qua các Meta Tag<sup>2</sup>. Mỗi trang web đều có một trường từ khóa. Người vi phạm sẽ chèn một từ vào trường từ khóa của một trang web, thông qua đó thao túng công cụ tìm kiếm để đưa người dùng đến một trang web nào đó mặc dù trang web này có thể không liên quan gì đến công cụ tìm kiếm.

#### **Liên hệ với Việt Nam và khuyến cáo đối với doanh nghiệp**

Tại Việt Nam, tên miền không thuộc đối tượng bảo hộ của Luật Sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, mà thuộc sự quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, giữa hai cơ quan quản lý về tên miền và nhãn hiệu chưa có sự kết nối về cơ sở dữ liệu. Vì vậy, việc một tên miền đã được đăng ký hợp pháp vẫn có thể là một đối tượng của hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Do đó, tranh chấp giữa tên miền và nhãn hiệu hoàn toàn có thể xảy ra.

Điểm d, khoản 1, Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (sửa

<sup>2</sup>Là những dòng mã đặt trong phần đầu của trang html để cung cấp thông tin về trang web cho công cụ tìm kiếm. Những thông tin đó thường gồm: nhan đề, từ khóa chính, tóm tắt nội dung, ngôn ngữ chính được sử dụng.

đổi năm 2022) đã có quy định về vấn đề này: “Chiếm hữu, sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng với dụng ý xấu, lợi dụng uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng nhằm thu lợi bất chính”.

Điều 16, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng quy định tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được giải quyết theo các hình thức sau: thông qua thương lượng, hòa giải; thông qua trọng tài; khởi kiện tại tòa án. Tên miền được xem là vi phạm nhãn hiệu nếu rơi vào một trong các trường hợp sau đây: i) tên miền trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu; ii) bị đơn không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền đó; iii) bị đơn cho thuê hay chuyển giao tên miền cho nguyên đơn là người chủ của nhãn hiệu trùng hoặc giống đến mức gây nhầm lẫn với tên miền đó, cho thuê hay chuyển giao cho đối thủ cạnh tranh của nguyên đơn vì lợi ích riêng hoặc để kiếm lời bất chính; iv) bị đơn chiếm dụng, ngăn cản không cho nguyên đơn là người chủ của nhãn hiệu đăng ký tên miền tương ứng với nhãn hiệu đó nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh; v) bị đơn sử dụng tên miền để hủy hoại danh tiếng của nguyên đơn, cản trở hoạt động kinh doanh của nguyên đơn hoặc gây sự nhầm lẫn, mất lòng tin cho công chúng đối với nhãn hiệu của nguyên đơn

nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh; vi) trường hợp khác chứng minh được việc bị đơn sử dụng tên miền vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Việc quy định về các trường hợp nêu trên cũng tương tự như chính sách thống nhất giải quyết tranh chấp tên miền (UDRP). Tuy nhiên, thay vì lựa chọn cách thức quy định về “mục đích xấu”, pháp luật Việt Nam lựa chọn cách diễn giải chi tiết, cụ thể từng tình huống được xem là vi phạm.

Các tranh chấp về tên miền xâm phạm nhãn hiệu tại Việt Nam cũng tương đối phổ biến. Ví dụ một tình huống sau: nguyên đơn là nhà sản xuất hệ thống chiếu sáng Osram GmbH, thành lập từ 01/01/1919 tại Đức. Nhãn hiệu OSRam được nguyên đơn sử dụng ngay từ khi mới thành lập và đã được bảo hộ tại hơn 150 quốc gia trên thế giới, bảo hộ tại Việt Nam vào năm 1966. Nhãn hiệu OSRam là nhãn hiệu nổi tiếng vì đáp ứng quy định tại khoản 20 Điều 4 và Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ. Năm 2014, ông Nguyễn Đức T đã đăng ký, sử dụng các tên miền *osram.com.vn* và *osram.vn*. Các tên miền này chứa toàn bộ nhãn hiệu nổi tiếng OSR. Bên cạnh đó, lĩnh vực hoạt động của bị đơn (cung cấp các sản phẩm chiếu sáng như bóng đèn) cũng tương tự như của nguyên đơn. Mặc dù bị đơn cho rằng việc đăng ký tên miền “.vn” được thực hiện theo nguyên tắc đăng ký trước được quyền sử dụng trước”, Hội đồng xét xử vẫn cho rằng đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh và đã có những phán quyết cụ thể: (i) thu hồi tên miền quốc gia của ông Nguyễn Đức T..., (ii) ưu tiên cho

OSRam GmbH đăng ký sử dụng nhãn hiệu, (iii) bên vi phạm phải bồi thường và xin lỗi công khai đối với chủ sở hữu nhãn hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng [8].

Sự phát triển của internet cho thấy trong tương lai, tranh chấp giữa tên miền và nhãn hiệu sẽ còn tiếp diễn. Đối với doanh nghiệp, khi lựa chọn tên miền cho trang web của mình cần thận trọng. Bên cạnh việc chọn một cái tên dễ ghi nhớ, dễ viết, dễ đọc, liên quan rõ ràng đến doanh nghiệp, còn phải chú ý các vấn đề sau đây:

*Một là*, nếu có nhu cầu chọn tên miền đồng thời là nhãn hiệu, cần chú ý đến khả năng phân biệt của tên miền. Các tên gọi phổ biến tuy có thể đăng ký làm tên miền nhưng có thể không đủ điều kiện đăng ký làm nhãn hiệu.

*Hai là*, trước khi đăng ký tên miền, cần kiểm tra để chắc chắn rằng tên miền dự định đăng ký có trùng hoặc tương tự hoặc có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của chủ thể khác hay không. Điều này sẽ hạn chế thấp nhất những tranh chấp về sau, cũng như ngăn ngừa khả năng bị bắt buộc chuyển giao tên miền cho chủ thể khác.

*Ba là*, không vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ đối với các nội dung của trang web, cũng như những liên kết với trang web. Tương tự, cần cẩn trọng với việc cung cấp các siêu liên kết để đảm bảo không có thành phần là các nhãn hiệu của chủ thể khác. Đồng thời, trong thẻ Meta Tag không sử dụng các từ ngữ giống hoặc tương tự như nhãn hiệu của chủ thể khác.

Đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, cần chú ý các vấn đề sau: i) đăng ký nhãn hiệu sớm nhất có thể (điều này sẽ ngăn ngừa tình trạng Cybersquatting); ii) thường xuyên kiểm tra để chắc chắn rằng không có tên miền nào trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký; iii) xem xét mở rộng phạm vi đăng ký nhãn hiệu ở nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là ở những quốc gia mà chủ sở hữu nhãn hiệu nhận định rằng sẽ mở rộng phạm vi hoạt động trong tương lai ✍

### TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Jennifer Davis (2008), *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, p.189.

[2] <https://www.uspto.gov/trademarks/search>.

[3] Aleksey Pavlovich Ryzhenkov, et al. (2015), “Theory and practice of protection of personal names in the domain space or “renewed” cybersquatting (in terms of the states of Eastern Europe)”, *Information & Communications Technology Law*, **24**(1), p.104.

[4] [https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/article\\_0003.html](https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/article_0003.html).

[5] Tracy Kraft- Tharp (1999), “Domain names and trademark law”, *Preventive Law Report*, **18**, p.10.

[6] <http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordId=5470120&fileId=5470125>.

[7] <https://blog.ipleaders.in/trademark-issues-related-to-internet-domain-names>.

[8] <https://thuvienphapluat.vn/ban-an/ban-an-282019kdtmst-ngay-24072019-ve-tranh-chap-quyen-so-huu-tri-tue-ten-mien-104687>.