

Xử lý tên miền vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ

- Thực tiễn pháp luật và đề xuất hoàn thiện chính sách

PHẠM VĂN TOÀN

Thanh tra Bộ KH&CN

Ở nước ta, vấn đề quản lý tên miền đã được quy định tại một số văn bản pháp lý nhưng gần đây tình trạng tên miền vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ vẫn xảy ra và việc xử lý chưa thực sự hiệu quả. Tác giả bài viết đề cập một số hạn chế và bất cập của công tác quản lý tên miền hiện nay và cho rằng, các quy định pháp luật trong lĩnh vực này cần được hoàn thiện hơn nữa để khẳng định sự nghiêm minh của luật pháp và làm cơ sở pháp lý vững chắc cho việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quản lý tên miền nói riêng, từ đó giúp thúc đẩy hội nhập của nền kinh tế đất nước trong thời gian tới.

Với chức năng ban đầu chỉ là một cái tên dễ nhớ và dễ nhận biết, giúp người sử dụng định danh một địa chỉ trên Internet một cách dễ dàng, ngày nay, tên miền đã trở thành một công cụ quan trọng góp phần nhận biết về nguồn gốc thương mại của một doanh nghiệp hoặc một sản phẩm. Cũng chính vì sự phát triển lớn mạnh chức năng nhận diện nguồn gốc thương mại mà tên miền đã xung đột với các quyền sở hữu trí tuệ có thể đã tồn tại trước khi Internet ra đời.

Với nguyên tắc đăng ký tên miền là “duy nhất” và “first come, first served” (đăng ký trước sẽ được bảo hộ trước) đã xuất hiện ngày càng nhiều chủ thể lạm dụng nguyên tắc đăng ký tên miền bằng cách đăng ký trước hàng loạt tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của người khác. Bằng việc sở hữu các tên miền đó, các chủ thể này thường chào

bán tên miền cho các chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý nhằm trục lợi kiếm lời, hoặc trực tiếp sử dụng tên miền đó gây cho người sử dụng nhầm lẫn chủ thể đó với các chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý có mối liên hệ kinh doanh với nhau. Đó là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thực trạng tranh chấp giữa chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý với chủ thể sở hữu tên miền.

Một số quy định của pháp luật liên quan đến tên miền

Quy định của Luật Công nghệ thông tin đối với tên miền

Ở nước ta, tên miền quốc gia “.vn” thuộc quyền quản lý của Trung tâm Internet Việt Nam, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở các quy định của Luật Công nghệ thông tin ngày 29.6.2006, Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28.8.2008 (Nghị định 97), Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT ngày 24.12.2008. Điều 76 Luật Công nghệ thông tin (2006)¹,

Điểm 4.2 Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24.12.2008 quy định, tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được giải quyết theo các hình thức: Thông qua thương lượng, hòa giải; Thông qua trọng tài; Khởi kiện tại tòa án. Theo đó, khi giải quyết tranh chấp tên miền thông qua thương lượng, hòa giải, các bên phải lập biên bản hòa giải thành và biên bản này phải được gửi đến nhà đăng ký tên miền “.vn” liên quan hoặc VNNIC để làm cơ sở xử lý tên miền tranh chấp. Nếu tranh chấp tên miền được giải quyết thông qua trọng tài, các bên phải đạt được thỏa thuận trọng tài bằng văn bản trong đó có chỉ định rõ trung tâm trọng tài sẽ giải quyết vụ việc tranh chấp trước khi hồ sơ vụ việc được xử lý theo thủ tục trọng tài. Trên thực tế, việc giải quyết tranh chấp tên miền hầu như không thể thực hiện được bằng con đường trọng tài do chủ thể quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý không thể và chưa bao giờ đạt được thỏa thuận trọng tài với bên đã đăng ký tên miền

xung đột với quyền sở hữu trí tuệ để có thể đưa vụ việc ra xử lý tại các trung tâm trọng tài. Đối với hình thức khởi kiện tại tòa án, thủ tục giải quyết các tranh chấp tên miền trong quan hệ dân sự hay hoạt động thương mại tại tòa án nhân dân sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự liên quan.

Sau khi vụ việc tranh chấp về tên miền đã được xử lý bằng một trong ba hình thức nêu trên theo quy định của Luật Công nghệ thông tin, nhà đăng ký tên miền “.vn” và VNNIC căn cứ vào: Biên bản hòa giải thành của các bên; Quyết định đã có hiệu lực của trọng tài; Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án để thực hiện: Thu hồi tên miền để ưu tiên người khiếu kiện đăng ký sử dụng, hoặc giữ nguyên hiện trạng của tên miền; Thực hiện các quyết định khác liên quan tới việc thu hồi, treo, giữ có thời hạn tên miền có tranh chấp².

Do Luật Công nghệ thông tin chỉ thừa nhận 3 thủ tục giải quyết tranh chấp tên miền là thương lượng hòa giải, thủ tục trọng tài và thủ tục tố tụng dân sự tại tòa án, kết quả giải quyết tranh chấp tên miền theo thủ tục hành chính được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định 97 hiện chưa được thừa nhận bởi cơ quan quản lý hành chính về tài nguyên Internet và tên miền là Trung tâm Internet Việt Nam mặc dù Luật Sở hữu trí tuệ quy định việc giải quyết các tranh chấp về tên miền theo thủ tục hành chính thông qua việc xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Nói cách khác, nếu trong quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, các cơ quan thực

thi có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi tên miền thì chưa nhận được sự hỗ trợ và phối hợp từ phía Trung tâm Internet Việt Nam do thiếu căn cứ pháp lý để thực hiện việc phối hợp này.

Một điểm đáng lưu ý khi tiến hành giải quyết các tranh chấp tên miền, bất kể là căn cứ vào quy định của Luật Công nghệ thông tin hay Luật Sở hữu trí tuệ là các bên liên quan phải cung cấp đầy đủ thông tin và chứng cứ làm căn cứ giải quyết tranh chấp tên miền, trong đó để khởi kiện tranh chấp tên miền, nguyên đơn phải chứng minh 3 điều kiện sau³: 1- Tên miền tranh chấp trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với tên của người khiếu kiện; trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ mà người khiếu kiện là người có quyền hoặc lợi ích hợp pháp; 2- Người bị khiếu kiện không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền đó; 3- Tên miền đã được người bị khiếu kiện sử dụng với ý đồ xấu đối với người khiếu kiện.

Để hỗ trợ cho việc chứng minh điều kiện (3), Luật cũng có hướng dẫn tên miền được coi là sử dụng với ý đồ xấu nếu nhằm thực hiện một trong các hành vi sau⁴: 1- Cho thuê hay chuyển giao tên miền cho người khiếu kiện là người chủ của tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ trùng hoặc giống đến mức gây nhầm lẫn với tên miền đó. Cho thuê hay chuyển giao cho đối thủ cạnh tranh của người khiếu kiện vì lợi ích riêng hoặc để kiếm lời bất chính; 2- Chiếm dụng, ngăn không cho người chủ của tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ đăng ký tên miền tương

ứng với tên, nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ đó; 3- Hủy hoại danh tiếng của người khiếu kiện, cản trở hoạt động kinh doanh của người khiếu kiện hoặc gây sự nhầm lẫn, gây mất lòng tin cho công chúng đối với tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ của người khiếu kiện; 4- Các trường hợp khác chứng minh được việc sử dụng tên miền với ý đồ xấu.

Luật còn quy định, các trường hợp người bị khiếu kiện được coi là có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền khi đáp ứng một trong những điều kiện sau⁵: 1- Đã sử dụng hoặc có bằng chứng rõ ràng đang chuẩn bị sử dụng tên miền hoặc tên tương ứng với tên miền đó liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ một cách thực sự trước khi có tranh chấp; 2- Được công chúng biết đến bởi tên miền đó cho dù không có quyền nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ; 3- Đang sử dụng tên miền một cách hợp pháp không liên quan tới thương mại hoặc sử dụng tên miền một cách chính đáng, không vì mục đích thương mại hoặc làm cho công chúng hiểu sai hoặc nhầm lẫn, ảnh hưởng tới tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ của người khiếu kiện; 4- Các bằng chứng khác chứng minh được tính hợp pháp.

Quy định của Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến tên miền

Tại điểm d, khoản 1, Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ quy định, người nào thực hiện hành vi “đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc 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 nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng” thì bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh và Điều 14 Nghị định 97 là căn cứ pháp lý để các bên liên quan có thể đưa các vụ việc tranh chấp đến tên miền xử lý theo thủ tục hành chính dưới hình thức “hành vi cạnh tranh không lành mạnh” trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Các lưu ý và đề xuất trong quản lý tên miền

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thực thi trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan đến tên miền, các vấn đề sau cần được làm rõ trong thời gian tới:

Thứ nhất, khi thụ lý xem xét và giải quyết vụ việc về cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, cần lưu ý xác định yếu tố “không lành mạnh” trong việc đăng ký, chiếm giữ và sử dụng tên miền của các chủ thể đã đăng ký tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý của các chủ thể khác. Vì vậy, chủ thể quyền sở hữu công nghiệp phải có chứng cứ chứng minh rằng trước thời điểm yêu cầu xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, chủ sở hữu nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại đã sử dụng các yếu tố này một cách rộng rãi, ổn định trong hoạt động kinh doanh hợp pháp của mình tại Việt Nam, được người tiêu dùng biết đến uy tín, danh tiếng của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa và dịch vụ mang nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý đó. Các chủ thể đã đăng ký tên

miền, nhận thấy giá trị của các nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý này đã đăng ký, chiếm giữ và sử dụng tên miền trùng và tương tự gây nhầm lẫn với các đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của các chủ thể khác nhằm làm dụng danh tiếng của các chủ thể quyền sở hữu công nghiệp để kiếm lời bất chính, cấu thành yếu tố “không lành mạnh”, “không trung thực” theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Thứ hai, để xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền thì các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp bao gồm nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và tên thương mại là đối tượng được bảo hộ cần phải thỏa mãn các điều kiện sau: 1- Nhãn hiệu là các nhãn hiệu được cơ quan xác lập quyền (Cục Sở hữu trí tuệ) hoặc cơ quan có thẩm quyền công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng hoặc nhãn hiệu đã được sử dụng rộng rãi, có uy tín tại Việt Nam; 2- Các chỉ dẫn địa lý đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam và các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, uy tín tại Việt Nam; 3- Tên thương mại là các tên thương mại được sử dụng rộng rãi, ổn định, được nhiều người tiêu dùng biết đến và chủ thể kinh doanh hàng hóa, dịch vụ mang tên thương mại đó có uy tín, danh tiếng tại Việt Nam.

Thứ ba, nên có quy định tên miền bị coi là có yếu tố cạnh tranh không lành mạnh nếu có chứa phần chữ trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ và được chiếm giữ có ý đồ xấu hoặc sử dụng để quảng cáo giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên

quan trên trang thông tin điện tử mà địa chỉ tên miền đó được chỉ dẫn tới.

Thứ tư, do thẩm quyền xử lý tranh chấp liên quan đến tên miền thuộc nhiều cơ quan và theo các thủ tục khác nhau, cần có quy định về thủ tục thụ lý hồ sơ để tránh trường hợp một vụ việc được xử lý 2 lần. Theo đó, có thể quy định là trường hợp chủ thể quyền nộp đơn yêu cầu nhiều cơ quan có thẩm quyền xử lý cùng một hành vi vi phạm thì cơ quan nào thụ lý đầu tiên sẽ có thẩm quyền giải quyết. Theo đó, quy trình xử lý sẽ được tiến hành như sau:

Trước khi thụ lý vụ vi phạm, nếu cơ quan tiếp nhận đơn biết được thông tin cơ quan có thẩm quyền xử lý khác hoặc tòa án đã thụ lý giải quyết vụ việc đó thì cơ quan tiếp nhận đơn ra thông báo từ chối thụ lý đơn.

Sau khi thụ lý nhưng chưa tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, nếu cơ quan thụ lý đơn biết được thông tin cơ quan có thẩm quyền xử lý khác đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc tòa án đang thụ lý vụ vi phạm thì cơ quan thụ lý ra thông báo từ chối tiến hành thủ tục xử lý vi phạm.

Sau khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, nếu cơ quan xử lý vi phạm biết được thông tin cơ quan có thẩm quyền xử lý khác đã tiến hành thanh tra, kiểm tra thì cơ quan xử lý vi phạm yêu cầu cơ quan có liên quan phối hợp xử lý và thống nhất để một cơ quan tiến hành thủ tục xử phạt. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý khác đã tiến hành xử lý vi phạm nhưng tại thời điểm thanh tra, kiểm tra vẫn phát hiện

tổ chức, cá nhân đang thực hiện hành vi vi phạm đó thì cơ quan xử lý vi phạm tiến hành xử lý vi phạm với tính tiết tăng nặng là tái phạm. Trong quá trình xử lý vi phạm, nếu phát hiện có dấu hiệu của tội phạm thì cơ quan xử lý vi phạm chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra có thẩm quyền nơi xảy ra vụ vi phạm.

Về cơ chế phối hợp xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, cần chú ý một số vấn đề sau: khi nhận được đơn yêu cầu xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm có thể yêu cầu bên bị yêu cầu xử lý cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ giải trình theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 27 Nghị định 97, hoặc tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ. Trên cơ sở xem xét các tài liệu, chứng cứ, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm đưa ra một trong các văn bản sau: 1- Văn bản kết luận về việc tên miền có 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 hay không; và việc đăng ký, chiếm giữ, sử dụng tên miền đó có bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh hay không; 2- Văn bản thông báo ghi nhận thỏa thuận của các bên và đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp là buộc thay đổi tên miền (đăng ký lại) tên miền vi phạm theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Nghị định 97; 3- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền trong đó có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi (đăng ký lại) tên miền vi phạm hoặc buộc thu hồi tên miền vi phạm.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm ra văn bản kết luận về việc tên miền vi phạm hoặc ra văn bản thông báo ghi nhận sự thỏa thuận của các bên thì việc xử lý sẽ tiếp tục thực hiện như sau:

Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm gửi các văn bản đó kèm theo thông báo yêu cầu thay đổi (đăng ký lại) tên miền cho các bên liên quan và cơ quan quản lý tên miền, trong đó ấn định thời hạn 30 ngày kể từ ngày được ấn định trong thông báo, tổ chức, cá nhân có tên miền vi phạm phải tiến hành thủ tục thay đổi (đăng ký lại) tên miền tại cơ quan quản lý tên miền. Trường hợp tổ chức, cá nhân có tên miền vi phạm không tiến hành thủ tục thay đổi (đăng ký lại) tên miền thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và áp dụng biện pháp “buộc thu hồi tên miền” theo quy định của Nghị định 97. Cơ quan quản lý tên miền thực hiện việc thu hồi tên miền theo quy định tại Điểm 8.a Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng Internet. Các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký lại tên miền sau khi thu hồi được thực hiện theo các quy định về đăng ký tên miền mới tại Thông tư này.

Một vài kết luận

Do Luật Công nghệ thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành chỉ thừa nhận 3 thủ tục giải quyết tranh chấp tên miền (thương lượng hòa giải, thủ tục trọng tài và thủ tục tố tụng dân sự tại tòa án), trong khi tại Điều 14 và 24 của Nghị định 97 cho phép chủ thể quyền sở hữu công nghiệp thực hiện quyền yêu cầu

xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền theo thủ tục hành chính, vì vậy, cần có quy định hướng dẫn các chủ thể quyền lựa chọn một trong các thủ tục nêu trên khi thực thi quyền, đồng thời làm rõ các tình huống, điều kiện có thể thực hiện quyền yêu cầu xử lý vi phạm theo thủ tục hành chính. Ngoài ra, Bộ KH&CN, Bộ Thông tin và Truyền thông cần bàn bạc, xem xét để ban hành một thông tư liên tịch quy định rõ cơ chế phối hợp xử lý vi phạm giữa cơ quan quản lý tên miền và cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền.

Mặt khác, cần đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 76 Luật Công nghệ thông tin (*Hình thức giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”*), theo đó, nên bổ sung quy định việc giải quyết tranh chấp tên miền theo thủ tục hành chính (như một biện pháp trước mắt) tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cơ chế phối hợp xử lý các vi phạm về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền giữa Bộ KH&CN và Bộ Thông tin và Truyền thông và về lâu dài, sẽ giúp cho việc thực thi pháp luật được nghiêm minh ■

Chú thích

¹ Điều 76 Luật Công nghệ thông tin.

² Điểm V.2.1 Thông tư 10/2008/TT-BTTTT.

³ Điểm II.1 Thông tư 10/2008/TT-BTTTT.

⁴ Điểm II.2 Thông tư 10/2008/TT-BTTTT.

⁵ Điểm II.3 Thông tư 10/2008/TT-BTTTT.