

# TÊN MIỀN VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

**PHẠM VĂN TOÀN**

Phó Chánh Thanh tra Bộ KH&CN

Thời gian qua, tại Việt Nam đã xảy ra nhiều tranh chấp do việc đăng ký, chiếm giữ, sử dụng tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ. Tác giả bài viết cho rằng, trong quản lý tên miền, chúng ta chưa có các văn bản pháp luật mang tính đồng bộ, cũng như chưa có sự phối hợp thực sự chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan quản lý có liên quan. Sắp tới, để giải quyết vấn đề này, các bộ, ngành hữu quan cần phối hợp bàn bạc, xem xét để sớm ban hành một văn bản pháp luật 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, đồng thời có các quy định hướng dẫn các chủ thể quyền lựa chọn một trong 3 thủ tục (thương lượng, hòa giải; trọng tài; tố tụng dân sự tại tòa án) khi thực thi quyền, làm rõ các tình huống, điều kiện có thể thực hiện quyền yêu cầu xử lý vi phạm theo thủ tục hành chính.

## Tổng quan về tên miền

Với chức năng ban đầu chỉ là các ký tự 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 có thể xung đột với các quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đã tồn tại trước khi có môi trường Internet.

Do nguyên tắc đăng ký tên miền là “duy nhất” và “first come, first served” (đăng ký trước được sử dụng trước), nên 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. Các chủ thể này, bằng việc sở hữu các tên miền đó, thường chào bán tên miền cho các chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý nhằm mục đích trục lợi kiếm lời, hoặc trực tiếp sử dụng tên miền đó gây cho công chúng lầm tưởng rằng 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 tranh chấp giữa chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý với chủ thể sở hữu tên miền.

Tại Việt Nam, tên miền quốc gia “.vn” thuộc quyền quản lý của Trung tâm Internet Việt Nam trực 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 72/2013/NĐ-CP ngày 15.7.2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24.12.2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (gọi tắt là Thông tư 09/2008/TT-BTTTT); Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT ngày 24.12.2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” (gọi tắt là Thông tư 10/2008/TT-BTTTT). Theo các văn bản này, việc giải quyết tranh chấp tên miền sẽ được thực hiện bằng một trong các phương thức sau: (i) Hòa giải, thương lượng, (ii) Giải quyết bằng con đường trọng tài, hoặc (iii) Khởi kiện ra tòa án [1].

Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 130 Luật SHTT, 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” bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp, có thể bị xử lý theo quy định tại Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29.8.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (gọi tắt là Nghị định 99/2013/NĐ-CP).



IBM cũng đã bị tranh chấp tên miền tại Việt Nam

## Quy định của pháp luật công nghệ thông tin về giải quyết tranh chấp liên quan tới tên miền

Theo quy định tại Điều 76 Luật Công nghệ thông tin (2006), Điểm 4.2 Thông tư 09/2008/TT-BTTTT, Điểm III, IV Thông tư 10/2008/TT-BTTTT thì 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. 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. Đối với hình thức khởi kiện tại tòa án, thủ tục giải quyết các tranh chấp về tên miền sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Sau khi vụ việc tranh chấp về tên miền đã được xử lý bằng 1 trong 3 hình thức trên theo 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 chấp<sup>1</sup>.

Hiện tại, Luật Công nghệ thông tin thừa nhận cả 3 hình thức 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 SHTT và Nghị định 99/2013/NĐ-CP trong nhiều trường hợp chưa được thừa nhận bởi cơ quan quản lý về tài nguyên Internet và tên miền cho dù Luật SHTT 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 có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi thông tin tên miền hoặc buộc trả lại tên miền nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không thực hiện theo quy định thì cơ quan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có văn bản yêu cầu cơ quan quản lý tên miền thu hồi tên miền theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vấn đề thu hồi tên miền hiện nay vẫn chưa nhận được sự phối hợp tích cực từ phía cơ quan quản lý tên miền trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

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 SHTT thì 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 sau<sup>2</sup>: i) 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; ii) Người bị khiếu kiện không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền đó; iii) 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 iii, 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 sau<sup>3</sup>: 1- Cho thuê hay chuyển giao tên miền cho

<sup>1</sup>Điểm V.2.1 Thông tư 10/2008/TT-BTTTT

<sup>2</sup>Điểm II.1 Thông tư 10/2008/TT-BTTTT

<sup>3</sup>Điểm II.2 Thông tư 10/2008/TT-BTTTT

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 Công nghệ thông tin 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 sau<sup>4</sup>: 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 SHTT liên quan đến tên miền

Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 130 Luật SHTT, 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 99/2013/NĐ-CP là căn cứ pháp lý để chủ thể quyền sở hữu công nghiệp (chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý) có thể đưa vụ

việc đề nghị xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến tên miền để xử lý theo thủ tục hành chính dưới hình thức “hành vi cạnh tranh không lành mạnh” trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

## Một số lưu ý và đề xuất

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thực thi trong quá trình giải quyết vụ việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến tên miền, tác giả cho rằng cần làm rõ các vấn đề sau:

*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.

*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 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 SHTT) hoặc cơ quan có thẩm quyền công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng hoặc nhãn hiệu đã được sử dụng rộng rãi và có uy tín tại Việt Nam; 2- Chỉ dẫn địa lý là các chỉ dẫn địa lý đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam và 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 rằng, 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

<sup>4</sup>Điểm II.3 Thông tư 10/2008/TT-BTTTT

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*, về cơ chế phối hợp xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền cần theo trình tự sau: khi nhận được đơn yêu cầu xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, cơ quan 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 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 xử lý vi phạm ra một trong các văn bản sau: (i) 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; việc đăng ký, chiếm giữ, sử dụng tên miền đó có bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh hay không; (ii) Văn bản thông báo ghi nhận thỏa thuận của các bên và đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp là buộc thay đổi (đăng ký lại) tên miền vi phạm theo quy định tại Điều 27 Nghị định 99/2013/NĐ-CP; (iii) 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 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 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được 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 khắc phục hậu quả “buộc thay đổi thông tin tên miền hoặc trả lại tên miền”. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định xử phạt hành chính có hiệu lực thi hành, nếu cá nhân, tổ chức vi phạm không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thì cơ quan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có văn bản yêu cầu cơ quan quản lý tên miền thực

hiện thu hồi tên miền theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin (Khoản 3 Điều 31 Nghị định 99/2013/NĐ-CP). 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 (hiện nay là Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT).

## Thay lời kết

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 là thương lượng hòa giải, thủ tục trọng tài và thủ tục tố tụng dân sự tại tòa án, trong khi đó, quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định 99/2013/NĐ-CP 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 Khoa học và Công nghệ, 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, để đảm bảo tính pháp chế của hệ thống pháp luật và xử lý các vấn đề đã phát sinh trong thực tế, theo chúng tôi cần 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 quy định bổ sung hình thức giải quyết tranh chấp tên miền theo thủ tục hành chính để 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 Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngoài ra, cơ quan quản lý tên miền cũng cần đưa ra nguyên tắc cho các chủ thể đăng ký tên miền, theo đó, tổ chức, cá nhân không được sử dụng các dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý của người khác đã được bảo hộ để cấu thành tên miền ✍