

XUNG ĐỘT GIỮA TÊN MIỀN VÀ NHÃN HIỆU:

Phân tích thực tiễn qua phán quyết của Tòa án Việt Nam và WIPO

Luật sư Lê Quang Vinh

Công ty Sở hữu trí tuệ Bross & Cộng sự (Bross & Partners)



Trong các vụ tranh chấp tên miền quốc gia (.vn) hoặc tên miền quốc tế (.com), thực tiễn cho thấy phần lớn người đăng ký tên miền có động cơ trục lợi từ danh tiếng thương hiệu của người khác. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy có một phần không nhỏ người đăng ký tên miền bị “nghị oan” một cách thành kiến và bị đối xử thiếu công bằng. Bài viết phân tích cơ sở lý luận đằng sau bộ ba điều kiện của chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất (UDRP) cùng với bình luận một bản án của Tòa án Việt Nam và một quyết định của Trung tâm Trọng tài và Hòa giải của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) để làm rõ cách hiểu đúng về UDRP khi giải quyết xung đột giữa tên miền và nhãn hiệu.



Tên miền là một tài sản số và có thể giao dịch mua bán theo quy định của pháp luật. Ảnh minh họa.

Tên miền và nhãn hiệu: Độc lập hay xung đột?

Tên miền (domain name) là “tên gọi dễ nhớ” được gán cho một hoặc nhiều địa chỉ IP (Internet Protocol) nhằm định danh vị trí của máy tính hay dịch vụ trên mạng Internet toàn cầu. Do địa chỉ IP được biểu thị bằng dãy số khó ghi nhớ, hệ thống tên miền DNS (Domain Name System) cho phép người dùng sử dụng tên thay thế, ví dụ google.com.vn có thể phân giải ra địa chỉ IP 142.251.40.99 (tại một thời điểm và địa điểm cụ thể). Về mặt kỹ thuật, DNS chủ yếu thực hiện việc phân giải từ tên miền sang IP.

Tên miền gồm tên miền quốc tế (.com) và tên miền quốc gia (.vn) - một tài nguyên Internet và không phải là một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ (chẳng hạn như

nhãn hiệu, tên thương mại) - được điều chỉnh bởi pháp luật về Internet. Như vậy, tên miền là một dạng tài sản số được đăng ký và cấp quyền sử dụng theo nguyên tắc “duy nhất” và “đăng ký trước được cấp trước”.

Khác với bản chất của tên miền, nhãn hiệu là các dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm cùng loại của các cơ sở kinh doanh khác nhau (ví dụ điện thoại thông minh “Samsung Galaxy S10” và “Apple iPhone 11” phân biệt được với nhau). Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều dành cho chủ sở hữu nhãn hiệu quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu đó với điều kiện nó đã được đăng ký. Như vậy, nhãn hiệu là đối tượng độc lập với tên miền và được bảo hộ theo pháp luật sở hữu trí tuệ nhưng do người đăng ký tên miền có khuynh hướng lạm dụng nguyên tắc đăng ký tên miền

bằng cách sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu của người khác khi đăng ký tên miền nên đây chính là nguyên nhân chính dẫn tới xung đột pháp lý giữa tên miền và nhãn hiệu. Để ngăn chặn tình trạng này, năm 1999 WIPO và ICANN phối hợp ban hành Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất (UDRP) gồm ba điều kiện:

Điều kiện 1: Tên miền tranh chấp trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu của chủ thể quyền.

Điều kiện 2: Người đăng ký tên miền tranh chấp không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền tranh chấp đó.

Điều kiện 3: Tên miền tranh chấp đã bị người đăng ký tên miền tranh chấp đăng ký và sử dụng với dụng ý xấu (bad faith).

Tòa án TP. Hồ Chí Minh: Không phải cứ rao bán tên miền là có “dụng ý xấu”

Theo bản án số 1424/2017/KDTM-ST của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh, nguyên đơn, Công ty TNHH MTV Home Credit Việt Nam, thành lập ngày 18/4/2008 theo Giấy phép số 112/GP-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, kinh doanh lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Nguyên đơn sở hữu nhãn hiệu “homecredit.vn”. Nguyên đơn cũng là chủ sở hữu nhãn hiệu “Home Credit & hình” được bảo hộ theo Giấy chứng nhận số 107413 ngày 15/8/2008 cho nhóm 35 (quảng cáo) và 36 (dịch vụ tài chính) trong đó yếu tố “Home Credit” không được bảo hộ riêng.

Bị đơn, Công ty TNHH Gia Hưng thành lập ngày 21/7/2003 theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303006441 (thay đổi lần thứ 7 ngày 09/09/2015, đại diện theo pháp luật là ông Lý Gia Khang chức vụ Giám đốc. Bị đơn đăng ký và sử dụng tên miền “homecredit.com.vn” từ ngày 24/01/2015. Website của Bị đơn chỉ giới thiệu sản phẩm camera quan sát và thiết bị chống trộm, không liên quan đến lĩnh vực tài chính.

Nguyên đơn phát hiện bị đơn sử dụng và rao bán tên miền, lập vi bằng ngày 27/6/2016. Nguyên đơn đề nghị mua tên miền và được bị đơn báo giá 190 triệu đồng nên nguyên đơn từ chối. Nguyên đơn khởi kiện ngày 09/01/2017, được tòa án thụ lý vụ án dân sự tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) số 06/2017/TLST-KDTM. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16/10 và 20/10/2017, nguyên đơn yêu cầu tòa án buộc bị đơn chấm dứt sở hữu, thu hồi tên miền và ưu tiên đăng ký tên miền tranh chấp cho nguyên đơn trong 15 ngày. Tuy nhiên, tòa án bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Nguyên đơn - chủ sở hữu nhãn hiệu “Home Credit” - khởi kiện vì cho rằng bị đơn đã đăng ký và rao bán tên miền homecredit.com.vn với giá 190 triệu đồng, hành vi này cấu thành cạnh tranh không lành mạnh và có dụng ý xấu. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện và nhận định:

- Tên miền của bị đơn không xâm phạm nhãn hiệu Home Credit & hình theo đăng ký 107413 vì bị đơn sử dụng tên miền cho lĩnh vực camera - không liên quan đến tài chính, mặt khác, dấu hiệu “Home Credit” bị loại trừ bảo hộ theo đăng ký 107413.

- Tên miền của bị đơn không xâm phạm quyền đối với tên thương mại Home Credit của nguyên đơn vì lĩnh vực kinh doanh của hai bên là hoàn toàn khác nhau.

- Việc bị đơn sử dụng tên miền có thành phần “HomeCredit” trùng với tên thương mại “HomeCredit” của nguyên đơn nhưng không nhằm mục đích làm thiệt hại đến uy tín danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của nguyên đơn nên không được coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo điểm d khoản 1 Điều 130 Luật SHTT.

- Tên miền không phải là đối tượng pháp luật cấm chuyển nhượng và nguyên đơn cũng không có chứng cứ chứng minh việc bị đơn chỉ đăng ký tên miền nhằm mục đích bán để kiếm lợi bất chính nên việc rao bán tên miền bởi bị đơn không đủ cơ sở xác định đây là mục đích xấu.

Trung tâm Trọng tài và Hòa giải WIPO: Chào bán tên miền nhưng không có dụng ý xấu

Một ví dụ điển hình cho cách tiếp cận công bằng của UDRP là vụ kiện Billy Bob's Texas IP Holding LLC v. Name Administration Inc. (WIPO Case No. D2016-1221). Nguyên đơn lập luận rằng, họ đáp ứng đầy đủ ba điều kiện UDRP để yêu cầu chuyển giao tên miền <billybobs.com> cho mình, cụ thể:

Điều kiện 1: Tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu:

Nguyên đơn là chủ sở hữu nhãn hiệu chữ “BILLY BOB'S” được Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp đăng ký số 1,611,187 ngày 28/08/1990, sử dụng lần đầu từ tháng 04/1981. Nhãn hiệu này được bảo hộ cho các hàng hóa như quần áo, decal, bài chơi, bumper stickers, lịch, và ly uống nước.

Nguyên đơn cho rằng, tên miền tranh chấp <billybobs.com> trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của mình, vì cả hai đều chứa các từ “billy” và “bobs”. Việc loại bỏ dấu nháy đơn (apostrophe) và khoảng trắng (space) chỉ là do định dạng kỹ thuật của tên miền, không làm thay đổi sự tương tự cốt lõi.



Những vụ kiện tụng, tranh chấp liên quan đến tên miền vẫn thường xuyên diễn ra. Ảnh: minh họa.

Điều kiện 2: Bị đơn không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với tên miền:

Bị đơn không có bất kỳ quyền hoặc lợi ích hợp pháp nào đối với tên miền tranh chấp vì bị đơn không sở hữu nhãn hiệu này, không được cấp phép sử dụng nhãn hiệu “BILLY BOB’S”, và cũng như không được biết đến nhiều bằng tên miền này. Từ thời điểm đăng ký năm 2003, tên miền tranh chấp luôn được sử dụng để chuyển hướng lưu lượng truy cập Internet đến một trang web pay-per-click (PPC), nơi hiển thị các liên kết quảng cáo và gợi ý tìm kiếm không liên quan đến nguyên đơn.

Hơn nữa, bị đơn liên tục cố gắng bán tên miền, bao gồm việc quảng cáo trên chính website của tên miền. Nguyên đơn lập luận rằng các hành vi này chứng tỏ bị đơn không có lợi ích hợp pháp, mà chỉ nhằm trục lợi từ nhãn hiệu của nguyên đơn.

Điều kiện 3: Tên miền được đăng ký và sử dụng với dụng ý xấu (bad faith):

Nguyên đơn cho rằng tên miền tranh chấp được đăng ký và sử dụng với dụng ý xấu vì bị đơn đã mua lại hoặc đăng ký tên miền chủ yếu nhằm mục đích bán, cho thuê, hoặc chuyển nhượng cho nguyên đơn - chủ sở hữu nhãn hiệu - với giá cao căn cứ Đoạn 4(b)(i) của UDRP¹.

¹Đoạn 4(b)(i) UDRP là một tình huống nếu được Hội đồng Trọng tài xác định là có tồn tại, sẽ được coi là bằng chứng về việc đăng ký và sử dụng tên miền với ý đồ xấu: các tình huống cho thấy bị đơn đã đăng ký hoặc mua lại tên miền chủ yếu nhằm mục đích bán, cho thuê, hoặc bằng cách khác chuyển nhượng quyền đăng ký tên miền cho nguyên đơn - chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ hoặc cho một đối thủ cạnh tranh của nguyên đơn, để nhận về một khoản thù lao có giá trị vượt quá các chi phí đăng ký mà bị đơn đã bỏ ra có liên quan đến tên miền.

Nguyên đơn nhấn mạnh rằng việc sử dụng tên miền cho trang PPC nhằm chuyển hướng lưu lượng truy cập và tạo lợi nhuận từ nhãn hiệu của họ, đồng thời việc báo giá 120.000 USD khi được hỏi mua là bằng chứng của dụng ý xấu (bad faith in use). Nguyên đơn cho rằng bị đơn biết hoặc phải biết về nhãn hiệu “BILLY BOB’S” tại thời điểm đăng ký năm 2003, do nhãn hiệu đã tồn tại từ năm 1981 và có danh tiếng.

Bị đơn yêu cầu Hội đồng trọng tài bác bỏ toàn bộ lập luận của nguyên đơn vì vụ kiện thiếu cơ sở đồng thời đề nghị tuyên bố nguyên đơn lạm dụng quy trình UDRP bằng cách chiếm đoạt tên miền ngược (reverse domain name hijacking), cụ thể:

Về điều kiện 1, bị đơn nhấn mạnh rằng “Billy Bob” không phải từ tự tạo (coined word) của nguyên đơn và mặt khác “Billy Bob” được sử dụng rộng rãi như tên của cá nhân và tên doanh nghiệp, bao gồm danh sách các doanh nghiệp và nhãn hiệu không liên quan đến nguyên đơn (ví dụ: Billy Bob’s BBQ, Billy Bob’s Bar). Do đó, sự tương tự không nhất thiết dẫn đến nhầm lẫn thực tế hoặc xâm phạm.

Về điều kiện 2, bị đơn lập luận rằng họ có lợi ích hợp pháp vì tên miền tranh chấp “Billy Bob” là các tên phổ biến, không nhằm lợi dụng nhãn hiệu của nguyên đơn. Việc đăng ký năm 2003 (trước khi vụ tranh chấp nổ ra) là hợp pháp, và sử dụng cho trang PPC là hình thức kiếm tiền hợp pháp (monetization) từ tên phổ biến, không phải giả mạo. Bị đơn không sở hữu nhãn hiệu nhưng cho rằng quyền lợi hợp pháp không bắt buộc phải có nhãn hiệu, mà dựa trên sử dụng thực tế và ý nghĩa chung.

Về điều kiện 3, bị đơn bác bỏ cáo buộc ý đồ xấu tại thời điểm đăng ký lập luận rằng năm 2003, họ không biết hoặc không nhắm đến nhãn hiệu của nguyên đơn. Nhãn hiệu “BILLY BOB’S” không đủ nổi tiếng (fame) để bị đơn phải biết, và không có bằng chứng về danh tiếng cụ thể năm 2003 vì nguyên đơn chỉ cung cấp doanh số tổng thể từ 1992, trung bình 800.000 USD/năm, con số không đủ ấn tượng để làm cho nhãn hiệu trở nên nổi tiếng. Việc bị đơn báo giá 120.000 USD chỉ là phản hồi khi được hỏi mua (không phải tiếp cận chủ động) và giá hợp lý cho một tên miền phổ biến như “billybobs.com” (có giá trị từ ý nghĩa tên cá nhân). Bị đơn không thực hiện hành vi xấu (như đăng ký nhiều tên miền tương tự), không chặn nguyên đơn (blocking), không làm gián đoạn kinh doanh (disrupting business), và không tạo nhầm lẫn giả mạo (false association). Bị đơn cũng yêu cầu tuyên bố nguyên đơn lạm dụng quy

trình UDRP theo Đoạn 15(e) UDRP², vì nguyên đơn biết hoặc phải biết vụ kiện thiếu cơ sở (bị đơn sử dụng hợp pháp tên phổ biến, và nguyên đơn không chứng minh được bad faith). Ngoài ra, bị đơn còn yêu cầu Hội đồng trọng tài kết luận nguyên đơn nộp đơn kiện nhằm chiếm đoạt ngược tên miền với dụng ý xấu, lạm dụng quy trình UDRP.

Hội đồng 3 trọng tài WIPO cho rằng, tên miền tranh chấp trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nên điều kiện 1 thỏa mãn.

Đối với điều kiện 2, Hội đồng nhận định rằng, PPC có thể hợp pháp nếu dựa trên ý nghĩa chung (generic sense) nhưng ở đây liên kết không đủ liên quan đến "Bob" như tên phổ biến. Nói một cách khác, theo quan điểm của Hội đồng trọng tài, sử dụng PPC không tự động hợp pháp nếu thiếu bằng chứng cụ thể. Do đó, nguyên đơn đáp ứng Điều kiện 2.

Về điều kiện 3, Hội đồng trọng tài nhận định rằng nguyên đơn không chứng minh được "ý đồ xấu tại thời điểm đăng ký tên miền tranh chấp (năm 2003) vì thiếu bằng chứng về danh tiếng nhãn hiệu lúc đó. Trong khi đó, "Billy Bob" là tên phổ biến, không phải tên tự tạo nên bị đơn có thể đăng ký vì lý do khác (ví dụ theo nghĩa ở từ điển) chứ không nhất thiết lợi dụng nguyên đơn. Bằng chứng bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu Billy Bob's BBQ, Billy Bob's Bar do bị đơn cung cấp là thuyết phục vì nó chứng tỏ tên miền tranh chấp có thể được đăng ký hợp pháp dù biết về nhãn hiệu. Về khía cạnh sử dụng với ý đồ xấu, báo giá 120.000 USD không đủ xác lập "ý đồ xấu" vì nguyên đơn chủ động hỏi mua chứ không có hiện tượng quấy rầy, cản trở hoạt động kinh doanh. Do đó, nguyên đơn không đáp ứng Điều kiện 3.

Về tố cáo chiếm đoạt ngược tên miền tranh chấp của bị đơn, Hội đồng trọng tài cho rằng đơn kiện của nguyên đơn là có cơ sở hợp lý ở chỗ nhãn hiệu đăng ký và sử dụng lâu năm, tên miền gần như trùng và bị đơn thiếu quyền lợi hợp pháp do vậy ngay cả khi Điều kiện 3 của nguyên đơn không thành công thì cũng chưa đủ căn cứ cho rằng nguyên đơn lạm dụng quy trình UDRP do vậy Hội đồng trọng tài không tuyên bố nguyên đơn không chiếm đoạt tên miền ngược của bị đơn.

²Điểm 15(e) Quy tắc cho UDRP quy định (trích) nếu, sau khi xem xét đơn kiện, Hội đồng trọng tài xác định rằng đơn kiện được nộp với dụng ý xấu (bad faith), ví dụ như nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tên miền ngược (reverse domain name hijacking) hoặc chủ yếu để quấy rối chủ sở hữu tên miền thì Hội đồng trọng tài nếu sau khi xem xét Hội đồng trọng tài có thể kết luận đơn kiện không phạm vi Đoạn 4(a) UDRP tức bộ 3 điều kiện UDRP.

Bài học rút ra

Nhiều người ngộ nhận về bộ ba điều kiện UDRP rằng UDRP chỉ thuần túy giúp chủ thương hiệu đòi lại tên miền được cấu thành bởi thương hiệu của mình, nhưng thực chất không phải như vậy. Sở dĩ như vậy là vì bộ ba điều kiện không phải là phép thử xác định tên miền tranh chấp có xâm phạm quyền nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu hay không. Trái lại, bộ ba điều kiện UDRP ra đời là để đảm bảo xét xử công bằng, vừa bảo vệ cả quyền sở hữu trí tuệ lẫn quyền khai thác hợp pháp tài nguyên số. Cần nhớ rằng theo UDRP, nguyên đơn chỉ thắng khi và chỉ khi nó chứng minh được cả ba điều kiện:

Điều kiện 1: Tên miền phải trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn - đây chỉ là "bộ lọc kỹ thuật" chứ chưa khẳng định đúng/sai. Chỉ khi tên miền bị xem là trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ thì mới tiếp tục xem xét điều kiện 2.

Điều kiện 2: Người đăng ký không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp - là cơ chế bảo vệ mạnh mẽ người nắm giữ tên miền có lý do chính đáng (tên thật, từ mô tả, ngành nghề hợp pháp...). Nếu không thỏa mãn điều kiện 2, đơn kiện đòi tên miền của nguyên đơn sẽ bị bác ngay cả khi việc đồng tồn tại tên miền và nhãn hiệu có thể gây nhầm lẫn. Nguyên đơn thắng Điều kiện 2 là chưa đủ mà cần xét tiếp Điều kiện 3.

Điều kiện 3: Việc đăng ký và sử dụng tên miền với dụng ý xấu (bad faith). Điều kiện này nhìn chung đòi hỏi bằng chứng chứng minh người đăng ký tên miền có động cơ xấu, hành động có mục đích xâm hại quyền SHTT của người khác thì mới bị coi là chiếm đoạt tên miền có ý đồ xấu. Bằng chứng chứng minh bad faith điển hình nhất là việc đăng ký hoặc mua lại tên miền chủ yếu nhằm mục đích bán, cho thuê, hoặc bằng cách khác chuyển nhượng quyền đăng ký tên miền cho nguyên đơn - chủ sở hữu nhãn hiệu.

Phán quyết của tòa án Việt Nam và quyết định trọng tài WIPO cho phép kết luận rằng không phải ai chiếm hữu tên miền giống nhãn hiệu đều là cybersquatter. Không phải cứ rao bán tên miền là có dụng ý xấu (bad faith). Các phán quyết này cũng chuyển tải một thông điệp mạnh mẽ rằng UDRP là bộ tiêu chuẩn pháp lý công bằng cho nên nếu bạn là một nhà đầu cơ tên miền (domain name investor) thì hãy mạnh dạn tham vấn luật sư có kinh nghiệm chuyên sâu về tên miền và sở hữu trí tuệ - người có thể giúp bạn phòng vệ thành công, bảo vệ thành quả đầu tư của mình và xoá bỏ định kiến