

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

Nguyễn Phương Tài lộc

**SỬ DỤNG TÊN MIỀN
CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH ĐỐI VỚI
NHÃN HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM**

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

HÀ NỘI, 2018

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

Nguyễn Phương Tài Lộc

**SỬ DỤNG TÊN MIỀN
CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH ĐỐI VỚI
NHÃN HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM**

Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Mã số : 8.38.01.07

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. LÊ MAI THANH

HÀ NỘI, 2018

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.

Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Tác giả luận văn

Nguyễn Phương Tài Lộc

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành tốt bài luận văn nghiên cứu với đề tài: “ *Sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam*” cùng với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Lê Mai Thanh đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp.

Đồng thời, em cũng xin cảm ơn các Thầy cô giáo khoa Luật trường Đại học luật Hà Nội, các Thầy cô giáo phụ trách giảng dạy chuyên ngành Luật Kinh tế, Học viện Khoa học – xã hội Việt Nam, các Anh chị đồng nghiệp, gia đình và các bạn đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo, đóng góp ý kiến quý báu, tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành đề tài luận văn này.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Tác giả luận văn

Nguyễn Phương Tài Lộc

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
Chương 1: LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG TÊN MIỀN GÂY CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU	7
1.1. Khái niệm tên miền, sử dụng tên miền và hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu.....	7
1.2. Xác định hành vi sử dụng tên miền gây cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu.....	23
1.3. Giải quyết việc sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu	27
1.4. Kinh nghiệm pháp luật các nước đối với việc sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu.....	32
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HÀNH VI SỬ DỤNG TÊN MIỀN CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU	36
2.1. Thực trạng pháp luật đối với hành vi sử dụng tên miền trùng đối với nhãn hiệu được bảo hộ	36
2.2. Thực trạng pháp luật đối với hành vi sử dụng tên miền tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ	42
2.3. Thực trạng cơ chế giải quyết hành vi sử dụng tên miền gây cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu.....	43
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM NHẪM NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC SỬ DỤNG TÊN MIỀN GÂY CẠNH TRANH ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU	54
3.1. Phương hướng ngăn ngừa, giải quyết việc sử dụng tên miền gây cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu.....	54
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về ngăn ngừa, giải quyết việc sử dụng tên miền gây cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu	56
KẾT LUẬN	66
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CTKLM	:	Cạnh tranh không lành mạnh
HĐHC	:	Hội đồng hành chính
ICANN	:	Internet corporation for assigned names and number <i>Tổ chức quản lý tên miền và địa chỉ internet quốc tế</i>
IP	:	Internet protoco <i>Giao thức trên internet</i>
SHCN	:	Sở hữu công nghiệp
SHTT	:	Sở hữu trí tuệ
TCGQTC	:	Tổ chức giải quyết tranh chấp
UDRP	:	Uniform domain-name dispute- resolution policy <i>Chính sách thống nhất giải quyết tranh chấp tên miền</i>
VNNIC	:	Vietnam internet network information center <i>Trung tâm Internet Việt Nam</i>
WIPO	:	World intellectual property organization <i>Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới</i>

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Biểu 2.1 : Thống kê số lượng tên miền đang được duy trì trên hệ thống tại VNNIC	44
--	----

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, internet, trong đó tên miền và trang mạng ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Tên miền không chỉ là một địa chỉ dùng để định danh trên internet mà nó còn trở thành một công cụ để quảng bá cho hoạt động kinh doanh và là một tài sản có giá trị của doanh nghiệp. Trong môi trường số hóa ngày nay, một tên miền độc đáo, dễ nhớ và gắn liền với nhãn hiệu của doanh nghiệp sẽ giúp cho người tiêu dùng tìm đến doanh nghiệp một cách dễ dàng hơn. Xuất phát từ tính năng vượt trội của tên miền là công cụ quan trọng để quảng bá hình ảnh sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp trên internet nên các doanh nghiệp sẽ gặp nhiều nguy cơ tranh chấp tên miền với các chủ thể khác, đặc biệt là nhãn hiệu. Với các doanh nghiệp ở quốc gia đang phát triển như ở Việt Nam, nơi mà các quy định của pháp luật về tên miền còn chưa hoàn thiện, việc tiệm cận giữa yêu cầu của thực tế với các quy định pháp luật để giải quyết tranh chấp tên miền là một thách thức lớn.

Tên miền hiện nay vẫn chưa phải là một đối tượng được bảo hộ trong Luật SHTT 2005 hiện hành mà chỉ được xem là một địa chỉ dùng chỉ định danh trên mạng internet. Tuy nhiên, nó có mối quan hệ mật thiết với đối tượng của quyền SHTT được bảo hộ theo Luật SHTT 2005 là nhãn hiệu. Pháp luật Việt Nam đã có nhiều văn bản quy định về tên miền cũng như các biện pháp giải quyết tranh chấp tên miền, trong đó có thể kể đến như là Luật SHTT 2005; Luật Công Nghệ Thông Tin 2006; Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Thông tư 24/ 2015/TT-BTTTT của Bộ Thông Tin Truyền Thông ngày 18/08/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet... Tuy nhiên, những quy định pháp luật trên chỉ đáp ứng được về mặt hình thức mà vẫn

chưa giải quyết được các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Hiện nay, vấn đề sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu đang được quy định rải rác trong các văn bản khác nhau nhưng trong quá trình áp dụng còn chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết.

Khi internet ngày càng phát triển, tình trạng “chiếm dụng, đầu cơ” tên miền ngày càng phổ biến và khó kiểm soát. Lợi dụng chính sách đăng ký tên miền dễ dàng và nguyên tắc đăng ký tên miền là “duy nhất”, “đăng ký trước được sử dụng trước” nhiều chủ thể đã đăng ký tên miền trùng hoặc tương tự với các chỉ dẫn thương mại của chủ thể khác, đặc biệt là những nhãn hiệu nổi tiếng, mục đích trục lợi bất hợp pháp. Tình trạng này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng tới quyền SHTT mà còn cản trở sự phát triển của hoạt động thương mại trên internet nói riêng. Một số vụ tranh chấp tên miền xảy ra trong thời gian gần đây như: ebay.com, anz.com.vn, nxbgd.com.vn, samsungmobile.vn ...

Cùng với sự gia tăng về số lượng tên miền được đăng ký mới, việc sử dụng tên miền gây cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu sẽ xảy ra nhiều hơn nhận thức chung của doanh nghiệp về sử dụng tên miền việc bảo hộ nhãn hiệu của vẫn còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, các nghiên cứu về vấn đề này gần như bỏ ngỏ. Xuất phát từ thực tế nói trên học viên đã lựa chọn đề tài **“Sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam”** làm đề tài luận văn thạc sỹ.

2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Trong thời gian qua, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, bài viết liên quan đến việc sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu như:

- Luận văn thạc sỹ: “Hành vi CTKLM liên quan đến nhãn hiệu theo Luật SHTT năm 2005” của học viên Nguyễn Thị Kim Liên, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, bảo vệ năm 2013.

- Luận văn “Pháp luật Việt Nam về tên miền liên quan đến Nhãn hiệu” của học viên Nguyễn Thị Hồng Linh, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, bảo vệ năm 2014.

- Luận văn thạc sỹ “Hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN– một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của học viên Đặng Thị Hồng Tuyền, Đại học Luật Hà Nội, bảo vệ năm 2003.

- Bài viết “Pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam” của TS Lê Danh Vinh, Hoàng Xuân Bắc, ThS Nguyễn Ngọc Sơn, Nhà xuất bản tư pháp, Hà Nội 2006.

- Bài viết “Xử lý tên miền vi phạm luật SHTT. Thực tiễn pháp luật và đề xuất hoàn thiện” của ThS Phạm Văn Toàn, đăng trên trang tin điện tử <http://thanhtra.most.gov.vn> ngày 25/4/2013.

- Bài viết “CTKLM về SHTT trong pháp luật Việt Nam” của học viên Bùi Thanh Lam, đăng trên tạp chí TAND số 14/2008;

- Bài viết “Chính sách giải quyết tên miền thống nhất và những vấn đề đặt ra với doanh nghiệp Việt Nam” của học viên Lê Thị Thu Hà và Đào Kim Anh, đăng trên Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 15/2013;

- Bài viết “So sánh chính sách giải quyết tranh chấp tên miền của một số quốc gia ASEAN và kinh nghiệm cho Việt Nam” của học viên Phạm Ngọc Tâm, đăng trên Tạp chí khoa học pháp lý số 2/2012;

- Bài viết “Xác định hành vi CTKLM và hành vi hạn chế cạnh tranh liên quan đến quyền SHCN theo quy định của pháp luật Việt Nam” của học viên Nguyễn Như Quỳnh, đăng trên Tạp chí Luật học số 5/2009;

Các công trình nghiên cứu khoa học, các bài viết nói trên về cơ bản đã nghiên cứu về các hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN nói chung, trong đó có hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN liên quan đến việc sử dụng tên miền và đưa ra quan điểm trong việc hoàn thiện pháp luật liên quan đến tên

miền cũng như các hành vi CTKLM liên quan đến tên miền. Tuy nhiên, các bài viết chưa phải là công trình nghiên cứu chuyên sâu về việc sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu.

Trong khuôn khổ đề tài, học viên kế thừa các công trình nghiên cứu ở trên nhưng có tiếp cận việc sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm ngăn ngừa, giải quyết các hành vi sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của đề tài là xác định thực trạng pháp luật hiện hành về sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu trong giai đoạn phát triển công nghệ kỹ thuật số hiện nay nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm ngăn ngừa và xử lý các hành vi sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận văn thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tìm hiểu một số vấn đề lý luận về tên miền nói chung và sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu nói riêng trong mối quan hệ giữa tên miền và nhãn hiệu;
- Đánh giá thực trạng pháp luật về sử dụng tên miền, hành vi sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu ở nước ta hiện nay;
- Đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm ngăn ngừa, giải quyết hành vi sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu;

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về tên miền, nhãn hiệu, những vấn đề về sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu theo Luật SHTT năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và thực trạng pháp luật Việt Nam đối với hành vi sử dụng tên miền gây CTKLM đối với nhãn hiệu.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Luận văn tập trung nghiên cứu hành vi sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu mà không mở rộng đối với việc sử dụng tên miền nói chung cũng như không mở rộng nghiên cứu toàn diện về quyền SHCN đối với nhãn hiệu.

Luận văn nghiên cứu về sử dụng tên miền cấp cao mã quốc gia (.vn) mà không mở rộng đến các tên miền quốc tế do ICANN quản lý.

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

5.1. Phương pháp luận

Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về SHTT và quan điểm của Đảng, Nhà nước về SHTT, CTKLM đối với nhãn hiệu

5.2. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu đề tài **“Sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam”** học viên đã sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, trong đó đặc biệt tiêu biểu các phương pháp sau:

- Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng khi phân tích các vấn đề về tên miền nói chung và sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu nói riêng qua đó khái quát những nội dung cơ bản của từng vấn đề được nghiên cứu trong luận văn;

- Phương pháp so sánh được thực hiện nhằm tìm hiểu quy định của pháp luật Việt Nam với pháp luật của một số nước trên thế giới. Qua đó,

phân tích nét tương đồng cũng như đặc thù của pháp luật Việt Nam và rút ra kinh nghiệm áp dụng;

- Phương pháp thống kê được thực hiện trong quá trình khảo sát thực tiễn về đăng ký tên miền nói chung và sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu nói riêng;

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài

6.1. Ý nghĩa lý luận

Kết quả nghiên cứu Luận văn góp phần làm phong phú thêm về cơ sở lý luận liên quan đến hành vi sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn

Thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng quy định của pháp luật Việt Nam về tên miền, cụ thể là các quy định về xác lập, sử dụng, tranh chấp và giải quyết tranh chấp về sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu, học viên đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật, ngăn ngừa và giải quyết thực tiễn trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0.

7. Cơ cấu của luận văn

Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, luận văn được cơ cấu thành 03 chương với các nội dung cụ thể như sau:

Chương 1: Lý luận về sử dụng tên miền gây cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu.

Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam đối với hành vi sử dụng tên miền gây cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu.

Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam nhằm ngăn ngừa và giải quyết việc sử dụng tên miền gây cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu.

Chương 1

LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG TÊN MIỀN GÂY CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

1.1. Khái niệm tên miền, sử dụng tên miền và hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu

Khái niệm, vai trò và việc sử dụng tên miền

Mỗi trang mạng đều có một địa chỉ IP riêng được biểu hiện bằng một chuỗi số (ví dụ, địa chỉ IP của trang www.bkns.vn là 123.30.174.6). Việc ghi nhớ các địa chỉ IP vốn là các dãy số dài là rất khó khăn, đồng thời chính sách địa chỉ IP cũng thay đổi theo thời gian, nên hệ thống tên miền (Domain name system) ra đời. Trong hệ thống tên miền, các địa chỉ IP được mã hóa dưới hình thức các chữ viết mà con người có thể nhớ được gọi là tên miền.

Theo định nghĩa RFC 1034, được cập nhật bằng RFC 1123 thì:

“Tên miền được tạo thành từ các nhãn khôngrỗng phân cách nhau bằng dấu chấm (.); những nhãn này giới hạn ở các chữ cái ASCII từ a đến z (không phân biệt hoa thường), chữ số từ 0 đến 9, và dấu gạch ngang (-), kèm theo những giới hạn về chiều dài tên và vị trí dấu gạch ngang. Đó là dấu gạch ngang không được xuất hiện ở đầu hoặc cuối của nhãn, và chiều dài của nhãn nên trong khoảng từ 1 đến 63 và tổng chiều dài của một tên miền không được vượt quá 255”[9, tr. 8].

Cách định nghĩa này của RFC xuất phát từ mục đích chính của tên miền là để cung cấp một hình thức đại diện, hay nói cách khác, dùng những tên dễ nhận biết, thay cho những tài nguyên internet mà đa số được đánh địa chỉ bằng số. Cách nhìn trừu tượng này cho phép bất kỳ tài nguyên nào (ở đây là website) đều có thể được di chuyển đến một địa chỉ vật lý khác trong cấu trúc liên kết địa chỉ mạng, có thể là toàn cầu hoặc chỉ cục bộ trong một mạng intranet, mà trên thực tế là đang làm thay đổi địa chỉ IP. Việc dịch từ

tên miền sang địa chỉ IP (và ngược lại) do hệ thống tên miền trên toàn cầu thực hiện.

Với việc cho phép sử dụng địa chỉ dạng chữ cái không trùng nhau thay cho dãy số, tên miền cho phép người dùng internet dễ tìm kiếm và liên lạc với các trang website và bất kỳ dịch vụ liên lạc dựa trên IP nào khác. Tính 유연 chuyển của hệ thống tên miền cho phép nhiều địa chỉ IP có thể được gán vào một tên miền, hoặc nhiều tên miền đều cùng chỉ đến một địa chỉ IP. Điều này có nghĩa là một máy chủ có thể có nhiều vai trò (như lưu trữ nhiều website độc lập), hoặc cùng một vai trò có thể được trải ra trên nhiều máy chủ. Một địa chỉ IP có thể được gán cho vài máy chủ, như trong mạng anycast.

Theo WIPO, tên miền (Domain Name) được định nghĩa là: *“Domain names are the human-friendly forms of Internet addresses, and are commonly used to find web sites.”* [15]. có thể được tạm dịch là: *“Tên miền là tên thân thiện của các địa chỉ Internet và thường được sử dụng để tìm các website”*. Khái niệm này đã chỉ ra được bản chất của tên miền là sự định danh các địa chỉ internet nhưng chưa chỉ ra được bản chất của tên miền cũng như sự liên quan của tên miền nói chung và các đối tượng sở hữu trí tuệ nói riêng.

Theo BKNS *“Tên miền là tên gọi có tác dụng để thay thế 1 địa chỉ IP dài và khó nhớ như: 123.45.67.89 trên internet thành một “Domain Name” hay “Tên Miền” có dạng là abc.com”* [14].

Theo Trung tâm internet Việt Nam – VNNIC: *tên miền (Domain Name) là sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng internet thông qua tên tương ứng với địa chỉ IP của máy tính đó*[16]. Việc nhận dạng này được thực hiện thông qua hệ thống tên miền (Domain Name System – DNS)

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 2, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và truyền thông *“Tên Miền được sử dụng*

để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.” ” và sử dụng tên miền là việc gắn tên miền đó với địa chỉ Internet (địa chỉ IP) của máy chủ đang hoạt động phục vụ các ứng dụng trên mạng hoặc để bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu, tên dịch vụ, tên tổ chức khỏi bị chiếm dụng[2].

Như vậy, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT cũng coi tên miền là tên gọi định danh các địa chỉ internet và chỉ ra các tiêu chí kỹ thuật của tên miền. Tuy nhiên, định nghĩa này cũng chỉ ra được vấn đề liên quan giữa tên miền với các đối tượng SHTT khác của doanh nghiệp mà cụ thể trong trường hợp này là nhãn hiệu.

Từ các khái niệm trên có thể khái quát tên miền như sau: tên miền là tên gọi định danh địa chỉ IP được đăng ký trên internet không mang tính trùng lặp và nó được cấp phát duy nhất cho một tổ chức, cá nhân.

Đặc điểm, vai trò của tên miền

Thứ nhất, tên miền phải được đăng ký

Môi trường internet là một môi trường ảo, rất khó kiểm soát nên nếu tên miền không được đăng ký bảo hộ đúng trình tự, thủ tục thì sẽ rất khó khăn trong quá trình quản lý cũng như sử dụng tên miền. Việc đăng ký bảo hộ tên miền phải đáp ứng được những điều kiện nhất định như: cung cấp địa chỉ email liên hệ khi đăng ký, điện thoại, các thông tin về chủ thể đăng ký, địa chỉ người đăng ký tên miền...và cam kết trong quá trình sử dụng tên miền. [17]. Tại Việt Nam, mọi tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” đều phải được xác lập thông qua quá trình đăng ký và bảo hộ dưới sự quản lý của Trung tâm internet Việt Nam (VINIC).

Thứ hai, tên miền là duy nhất

Tên miền được bảo hộ theo nguyên tắc “đăng ký trước cấp phát trước” và nguyên tắc “đăng ký tên miền duy nhất”. Đối với một số đối tượng

thuộc quyền SHCN như nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu nổi tiếng), các chủ thể khác nhau có thể được bảo hộ cho các nhãn hiệu trùng nhau nếu sản phẩm gắn nhãn hiệu đó không thuộc cùng một lĩnh vực kinh doanh; tương tự như vậy, các chủ thể khác nhau cũng có thể được bảo hộ cho các tên thương mại trùng nhau nếu các chủ thể đó không cùng một lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Tuy nhiên, theo nguyên tắc trên thì tên miền chỉ được bảo hộ nếu bảo đảm tính “duy nhất” của tên miền đó. Điều đó có nghĩa là tên miền không được phép trùng với tên miền đã được đăng ký trong mọi trường hợp. Đây chính là một đặc tính mang tính kỹ thuật của tên miền.

Thứ ba, tên miền không bị giới hạn bởi phạm vi lãnh thổ quốc gia

Điều này cũng xuất phát từ việc tên miền có tính duy nhất trên internet toàn cầu. khi một tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền thì không ai có thể đăng ký một tên miền trùng với tên miền đã được đăng ký. Khi đăng ký tên miền, chủ thể đăng ký cũng không phải chứng minh hay đăng ký việc sử dụng tên miền đó cho lĩnh vực nào. Điều này có nghĩa, tên miền đó được sử dụng trên mọi lĩnh vực mà chủ thể đăng ký, miễn nó phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

Internet là một hệ thống các mạng được liên kết bởi một loạt các công nghệ mạng điện tử không dây và quang học trong phạm vi toàn cầu. Internet giúp cho các doanh nghiệp trên thế giới có thể kết nối với nhau và cung cấp các thông tin, dịch vụ của doanh nghiệp cho các đối tác. Do vậy, với tư cách là một bộ phận gắn liền với internet, tên miền được sử dụng trong phạm vi toàn cầu và không bị giới hạn bởi phạm vi lãnh thổ.

Thứ tư, tên miền là công cụ để quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp và thúc đẩy kinh doanh của doanh nghiệp

Như đã phân tích ở trên, tên miền không bị giới hạn bởi phạm vi lãnh thổ quốc gia, là một bộ phận gắn liền với internet, do đó, thông qua mạng

internet, hàng triệu doanh nghiệp lớn nhỏ có thể kết nối với nhau. Khi doanh nghiệp tham gia internet và kết nối với nhau, tên miền đóng một vai trò rất quan trọng, giúp cho khách hàng biết đến doanh nghiệp thông qua thông qua tên miền và khách hàng hoặc đối tác đó cũng có thể trao đổi email với doanh nghiệp qua tên miền.

Thứ năm, tên miền giúp cho khách hàng, người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn và biết đến hàng hóa hay dịch vụ của doanh nghiệp

Có nhiều cách để đặt tên miền, tuy nhiên, thông thường, để cho khách hàng dễ nhận diện doanh nghiệp, qua đó dễ dàng lựa chọn các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, các doanh nghiệp thường lựa chọn đặt tên miền trùng với tên nhãn hiệu, tên thương mại hay chỉ dẫn địa lý. Điều này có một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối liên hệ giữa khách hàng, người tiêu dùng và doanh nghiệp. Khách hàng, người tiêu dùng khi đã biết đến các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp thông qua nhãn hiệu hàng hóa có thể dễ dàng tìm đến doanh nghiệp thông qua việc sử dụng internet và truy cập vào website của doanh nghiệp thông qua tên miền. Ngược lại, khi khách hàng, người tiêu dùng đã quen với việc truy cập để tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp thông qua tên miền, doanh nghiệp có thể giới thiệu cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ mới của doanh nghiệp đến với khách hàng, người tiêu dùng.

Sử dụng tên miền

Hiện nay, việc cấp phát và sử dụng tên miền được thực hiện theo nguyên tắc “chủ thể nào đăng ký trước thì được xét cấp trước”. Theo nguyên tắc này, khi một chủ thể xin đăng ký tên miền, chỉ cần tên miền này chưa được đăng ký, chưa cấp cho chủ thể nào thì tên miền được cấp cho chủ thể đăng ký. Như vậy, về cơ bản, nguyên tắc này đã tạo sự thuận lợi rất lớn cho các chủ thể khi đăng ký tên miền. Chỉ cần là tên miền chưa được đăng ký,

chưa được cấp cho chủ thể nào thì chủ thể đăng ký được cấp tên miền đó. Tuy nhiên, điều này đã dẫn tới nhiều bất cập khi chủ thể đăng ký hàng loạt tên miền nhằm chiếm dụng, đầu cơ tên miền nhằm mục đích trục lợi, CTKLM.

Tại Việt Nam, Nhà nước khuyến khích sử dụng rộng rãi tên miền quốc gia “.vn”. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đều có quyền đăng ký tên miền “.vn” bất kể họ cư trú trên lãnh thổ Việt Nam hay không. Hiện nay, việc quản lý và sử dụng tên miền theo Pháp luật Việt Nam được quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin Và Truyền Thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tên miền là tài nguyên quốc gia, chính vì vậy, các tổ chức, cá nhân chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. quyền sử dụng này phụ thuộc vào việc nộp phí và gia hạn của các chủ thể.

Xét về mặt kỹ thuật, sử dụng tên miền là việc tổ chức, cá nhân gắn tên miền đó với IP của máy chủ đang hoạt động phục vụ các ứng dụng trên mạng. Bên cạnh đó, việc sử dụng tên miền còn chính là hoạt động dùng tên miền đó để quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ của mình.

Các tổ chức, cá nhân khi được cấp quyền sử dụng đối với tên miền được phép chuyển nhượng việc sử dụng tên miền cho tổ chức, cá nhân khác; trả lại tên miền khi không có nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, tên miền còn có thể bị tạm dừng hoặc bị thu hồi trong một số trường hợp nhất định như: vì lợi ích quốc gia công cộng; theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan công an; theo quyết định, bản án đã có hiệu lực.

Nhãn hiệu và hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu

Nhãn hiệu

Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, sự giao thương, trao đổi

hàng hóa, các dấu hiệu này trở thành một dấu hiệu quan trọng để phân biệt hàng hóa của người này với người khác. Các dấu hiệu này ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế và được quy ước thành “nhãn hiệu”. Dần dần, nhãn hiệu này trở thành một đối tượng có giá trị và cụ thể hơn là một tài sản vô hình quan trọng của các nhà sản xuất, giúp làm tăng sức cạnh tranh của các hàng hóa mang nhãn hiệu.

Điều 15 Hiệp định TRIPs quy định về nhãn hiệu như sau:

“Bất kỳ một dấu hiệu hoặc tổ hợp các dấu hiệu nào, có khả năng phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hoá hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác đều có thể làm nhãn hiệu. Các dấu hiệu đó, đặc biệt là các từ, kể cả tên riêng, các chữ cái, chữ số, các yếu tố hình học và tổ hợp các màu sắc cũng như tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu đó phải có khả năng được đăng ký làm nhãn hiệu”.[7]

Như vậy, nhãn hiệu là tên gọi, thuật ngữ, biểu tượng, hình vẽ hay một sự kết hợp giữa các yếu tố này, được dùng để xác nhận sản phẩm của doanh nghiệp nào và phân biệt với các sản phẩm cạnh tranh. Nhãn hiệu sản phẩm có tác dụng để giúp khách hàng phân biệt được sản phẩm của doanh nghiệp với các sản phẩm cùng loại.

Thực tế hiện nay, do sự chênh lệch về trình độ phát triển hay mức độ đa dạng của nền kinh tế hàng hóa mà các nước cũng có sự quy định khác nhau về nhãn hiệu. Mỹ là quốc gia đầu tiên công nhận việc đăng ký nhãn hiệu với các dấu hiệu đặc biệt có thể nhận biết bằng các giác quan như thính giác (dấu hiệu về âm thanh), khứu giác hoặc vị giác (dấu hiệu về mùi vị), ví dụ, tiếng sư tử gầm của hãng phim MGM hay mùi thơm của hoa mới nở của nước hoa Plumeria dùng cho chỉ may và thêu ren vào năm 1990[14, tr. 7]. Tuy nhiên, xét theo quy định của pháp luật Việt Nam thì nhãn hiệu được bảo hộ không chỉ thỏa mãn yếu tố phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ thể này với chủ thể

khác mà còn bắt buộc phải là dấu hiệu nhìn thấy được. Đây có thể xem là một hạn chế trong quy định về pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Vì trên thực tế, sẽ có rất nhiều trường hợp các chủ thể muốn đăng ký các dấu hiệu đặc biệt kia như một đặc trưng của mình nhưng theo quy định của pháp luật thì họ không thể bảo hộ dấu hiệu đó của mình. Nguyên nhân lý giải cho sự hạn chế này chủ yếu xuất phát từ những vấn đề mang tính kỹ thuật, đặc biệt là liên quan đến khả năng lưu giữ và truyền tải cũng như việc công bố những dấu hiệu đặc biệt này là nhãn hiệu. Bên cạnh đó với trình độ kỹ thuật hiện tại của nước ta, việc đảm bảo cho khả năng lưu giữ cũng như đánh giá tính phân biệt và xác định phạm vi bảo hộ của những dấu hiệu đặc biệt này trong trường hợp nếu có tranh chấp xảy ra là rất khó khăn. Có lẽ xuất phát từ những lý do trên mà hiện tại, Việt Nam vẫn chưa công nhận những dấu hiệu đặc biệt này có thể bảo hộ như là nhãn hiệu.

Tại Việt Nam, Khoản 16, Điều 4 Luật SHTT năm 2009 định nghĩa về nhãn hiệu như sau: “*Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau*” [11].

Như vậy, khái niệm nhãn hiệu trong Luật SHTT đã quy định một cách khái quát về nhãn hiệu, đó là xác định chức năng của nhãn hiệu là để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc khác loại của các tổ chức, cá nhân khác nhau, đồng thời đưa ra giới hạn các dấu hiệu có thể được đăng ký làm nhãn hiệu trong khái niệm. Theo đó, có thể hiểu là bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hóa dịch vụ của tổ chức hay cá nhân khác nhau thì đều có thể đăng ký làm nhãn hiệu. Việc quy định về nhãn hiệu tại Luật SHTT đã đảm bảo những điểm tương đồng so với quy định về nhãn hiệu tại Hiệp định TRIPs.

Từ định nghĩa về nhãn hiệu được quy định trong Luật SHTT, có thể thấy nhãn hiệu bao gồm hai đặc điểm chính như sau:

(1) Nhãn hiệu phải là một dấu hiệu hoặc tổ hợp các dấu hiệu. Các dấu hiệu đó có thể là các từ, kể cả tên riêng, các chữ cái, chữ số, các yếu tố hình học và tổ hợp các màu sắc cũng như tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu đó. Các dấu hiệu phải là dấu hiệu nhìn thấy được, dễ nhận biết, dễ ghi nhớ. Các dấu hiệu tạo thành nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc kết hợp của các yếu tố này. Cụ thể:

Nhãn hiệu có thể bao gồm tập hợp các chữ cái có thể ghép lại thành từ hoặc ngữ có nghĩa hoàn chỉnh. Nhãn hiệu được công nhận là có khả năng phân biệt nếu những dấu hiệu là chữ hoặc từ, ngữ làm nhãn hiệu phải thuộc các ngôn ngữ thông dụng, có khả năng phát âm được và không phải là tên gọi thông thường của chính hàng hóa, dịch vụ đó cũng như không mang tính mô tả công dụng, thành phần, tính chất của sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Nhãn hiệu cũng có thể là những dấu hiệu hình ảnh, bao gồm cả hình vẽ hoặc ảnh chụp. Trên thực tế, dấu hiệu hình khối – là hình ảnh được thể hiện trong không gian ba chiều cũng có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Ví dụ: Hãng coca-cola đã được Cục SHTT chấp nhận bảo hộ cho nhãn hiệu là hình khối chai nước ngọt Coca- cola. Dấu hiệu kết hợp được sử dụng làm nhãn hiệu nếu là sự kết hợp cả dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình tạo thành một tổng thể độc đáo, dễ nhận biết, có khả năng phân biệt.

Ngoài các dấu hiệu kinh điển đó, ngày nay các quốc gia còn bảo hộ cả nhãn hiệu màu sắc, mùi vị.....

Nhãn hiệu cũng có thể là sự kết hợp giữa các yếu tố trên để làm nên tính phân biệt cho các hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

(2) Nhãn hiệu được dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu đã tạo nên sự khác biệt của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu của chủ thể này với hàng

hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu của chủ thể khác. Điều này đã khiến cho nhãn hiệu trở thành tên định danh của các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu giúp cho nhãn hiệu thực hiện được chức năng chính của mình là phân biệt giữa chủ thể kinh doanh này và chủ thể kinh doanh khác và chỉ ra nguồn gốc của sản phẩm, dịch vụ. Đặc điểm này khá giống với tên miền do tên miền là tên định danh một địa chỉ IP trên internet. Do đó, các chủ thể kinh doanh thường có xu hướng đồng bộ giữa nhãn hiệu và tên miền do hai yếu tố này cùng chỉ dẫn cho người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh đó.

Bên cạnh các đặc điểm cơ bản trên, một trong những đặc điểm của nhãn hiệu cần phải được lưu ý đó là *nhãn hiệu chỉ được giới hạn bảo hộ trong phạm vi quốc gia/lãnh thổ và phạm vi nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký cho nhãn hiệu*. Cụ thể, khi đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn phải chỉ ra mình dự định xin bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ nào. Người nộp đơn xin bảo hộ nhãn hiệu cho lĩnh vực nào thì chỉ được sở hữu nhãn hiệu trong lĩnh vực đó (trừ trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng). Đồng thời, người nộp đơn xin bảo hộ nhãn hiệu cho quốc gia nào thì việc bảo hộ chỉ có hiệu lực trong phạm vi quốc gia đó. Nếu muốn được bảo hộ trong phạm vi quốc gia, vùng lãnh thổ khác, người nộp đơn phải mở rộng đăng ký sang các quốc gia, vùng lãnh thổ dưới hình thức nộp đơn riêng lẻ hoặc nộp đơn quốc tế theo các công ước quốc tế về SHTT hiện nay. Điều này khác với tên miền vì tên miền mang tính chất toàn cầu. Khi một tên miền xuất hiện trên hệ thống internet, nó có thể lan truyền một cách nhanh chóng trên toàn thế giới mà không bị bất cứ một giới hạn về mặt địa lý nào.

Mối liên hệ giữa tên miền và nhãn hiệu

Tên miền không phải là đối tượng điều chỉnh của Luật SHTT Việt Nam. Do đó, việc đăng ký, cấp phát tên miền không được quy định trong Luật SHTT. Tuy nhiên, giữa hai đối tượng này có mối quan hệ mật thiết, qua

lại với nhau. Có thể khái quát về mối liên hệ giữa tên miền và nhãn hiệu như sau:

Thứ nhất, nhãn hiệu có thể là một bộ phận cấu thành của tên miền

Tên miền được cấu tạo bởi nhiều thành phần và cách nhau bởi dấu “.”. Như đã phân tích tại phần cấu trúc của tên miền, tên miền có thể bao gồm các thành phần tên miền cấp 1, cấp 2, cấp 3... cấp n nhưng ít nhất trong các cấp này phải có một cấp (trừ cấp cao nhất) có khả năng phân biệt. Và để tạo ra khả năng phân biệt của tên miền, đảm bảo được tính duy nhất của tên miền trong môi trường internet, các doanh nghiệp thường có xu thế lấy nhãn hiệu làm thành phần có tính phân biệt của tên miền, có thể lấy ví dụ tên miền cocacola.com lấy nhãn hiệu cocacola làm một bộ phận cấu thành, tên miền ibm.com lấy nhãn hiệu ibm làm một bộ phận cấu thành...

Việc lấy nhãn hiệu làm một thành phần của tên miền có tác dụng làm cho tên miền trở nên dễ nhớ, dễ nhận biết do bản chất của nhãn hiệu là các dấu hiệu dễ nhớ, dễ nhận biết. Thói quen của người dùng internet là thường truy cập vào website thông qua tên miền tương ứng với nhãn hiệu của doanh nghiệp để tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đó. Do đó, việc lấy nhãn hiệu làm một thành phần cấu tạo của tên miền sẽ làm cho khả năng tìm kiếm tên miền được dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, mối quan hệ trên thường dẫn đến hiện tượng các chủ thể thường lấy tên miền của tổ chức, cá nhân khác đăng ký làm tên miền của mình. Tên miền có thành phần là nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của chủ thể khác sẽ làm cho người truy cập nhầm lẫn rằng chủ sở hữu tên miền và chủ sở hữu nhãn hiệu là một. Do đó, cần phải có các biện pháp để khắc phục các hệ quả này.

Thứ hai, tên miền là công cụ để quảng bá nhãn hiệu và phát triển kinh doanh.

Theo quy định của Luật SHTT Việt Nam thì nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Chức năng chính của nhãn hiệu là nhằm định danh và định vị hàng hóa/dịch vụ của một doanh nghiệp này với hàng hóa/dịch vụ của doanh nghiệp khác. Giữa muôn vàn các sản phẩm/dịch vụ cùng loại, nhãn hiệu giúp người tiêu dùng nhận ra sản phẩm/dịch vụ mà mình thấy có uy tín. Và do đó, quảng bá về sản phẩm/dịch vụ của một doanh nghiệp thực chất chính là quảng bá cho nhãn hiệu của sản phẩm/dịch vụ đó.

Hiện nay tên miền chưa phải là một đối tượng được Luật SHTT bảo hộ, tuy nhiên tên miền lại có một ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bảo hộ và phát triển nhãn hiệu của doanh nghiệp. Ở ngoài thực trạng thì một doanh nghiệp có tên, có địa chỉ thì tên miền chính là thể hiện thậm chí còn nhiều hơn các thông tin này cho doanh nghiệp ở trong thế giới số.

Ngày nay, với sự phát triển của thương mại điện tử thì internet là một kênh rất quan trọng để các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm dịch vụ cũng như thương hiệu của mình trên thị trường. Việc công ty có lấy được một tên miền trùng với nhãn hiệu của mình hay không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty. Nếu công ty xây dựng nhãn hiệu dựa trên một tên gọi nhưng lại không sở hữu tên miền mang tên gọi đó, điều đó có thể dẫn đến việc lượng người dùng sẽ đổ sang một trang của người chủ tên miền khác. Nếu đó là một đối thủ cạnh tranh thì bất lợi sẽ càng lớn. Việc quảng bá để phát triển một thương hiệu lớn hiện nay liên quan chặt chẽ tới khả năng đồng bộ nhãn hiệu với tên miền. Bất kỳ một sự nhầm lẫn nào cũng có thể dẫn đến việc mất đi lượng truy cập và số lượng khách hàng tiềm năng vào tay của đối thủ cạnh tranh.

Nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và tên miền là các yếu tố rất quan trọng trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Một doanh

ng nghiệp muốn tồn tại được thì phải có cho riêng mình một tên thương mại, cùng với đó là việc gắn cho các sản phẩm, dịch vụ của mình những nhãn hiệu riêng biệt. Đồng thời để phát triển, quảng bá thương hiệu và xây dựng uy tín trong lòng khách hàng cũng như đối với các đối tác thì việc đăng ký và bảo hộ tên miền có chứa tên thương mại hay nhãn hiệu của doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết. Do đó, cần phải đăng ký tên miền song song với việc bảo hộ nhãn hiệu. Việc xây dựng và bảo hộ tốt các đối tượng này sẽ giúp cho doanh nghiệp khẳng định được uy tín của mình trên thị trường.

Tuy nhiên, trong khi tên miền – với tư cách là địa chỉ định danh của các website nên mang tính duy nhất thì nhãn hiệu lại rất đa dạng do bị giới hạn bởi phạm vi hàng hóa/dịch vụ và phạm vi quốc gia. Đây cũng là điểm mâu chốt khởi nguồn của các vụ tranh chấp tên miền trên internet. Theo quy định của Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) thì nhãn hiệu được bảo hộ tại quốc gia này có thể không được bảo hộ ở quốc gia khác trừ trường hợp chủ nhãn hiệu có thể lựa chọn cách thức bảo vệ khu vực hoặc quốc tế thông qua Hiệp ước quốc tế. Đồng thời, khi chủ sở hữu nhãn hiệu xin đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong nhóm ngành nghề nào thì chỉ được sở hữu nhãn hiệu trong phạm vi nhóm ngành nghề đó. Bản chất của bảo vệ các đối tượng SHTT nói chung và nhãn hiệu nói riêng là bảo hộ theo phạm vi lãnh thổ biên giới các quốc gia. Điều này khác với việc bảo vệ tên miền - là đại diện thay thế địa chỉ IP để định danh máy tính trên internet toàn cầu với phạm vi quốc tế và không bị giới hạn bởi bất cứ lĩnh vực hoạt động nào. Với thông lệ quốc tế thì tên miền sẽ không được điều chỉnh theo các quy định liên quan đến SHTT mà tuân thủ theo quy định của ICANN, nhà quản lý tên miền và nhà đăng ký tên miền, hợp đồng đăng ký tên miền và một số quy định liên quan. Điều này đã dẫn đến sự xung đột pháp lý giữa tên miền và nhãn hiệu và dẫn đến hệ quả là hai đối tượng này thay vì hỗ trợ nhau trong hoạt động quảng bá cho doanh

nghiệp thì nhiều khi lại hạn chế lẫn nhau. Do đó, việc giải quyết sự xung đột pháp lý giữa việc bảo vệ tên miền và bảo hộ nhãn hiệu là rất quan trọng.

Hành vi sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu

Cạnh tranh là điều kiện cần để một doanh nghiệp nói chung có thể tồn tại và phát triển, đặc biệt, trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Hiện nay, khái niệm cạnh tranh đang được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Có quan điểm cho rằng *“cạnh tranh là hành vi của các doanh nghiệp độc lập với nhau và là đối thủ của nhau, cùng cung ứng hàng hóa, dịch vụ làm thỏa mãn nhu cầu giống nhau với sự may rủi của mỗi bên, qua đó có thể lôi kéo được hoặc để mất đi một lượng khách hàng thường xuyên”*[8, tr. 6]. Như vậy, theo khái niệm này, cạnh tranh đơn thuần chỉ là hành vi “lôi kéo” của doanh nghiệp. Khi đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp “lôi kéo” được một lượng khách hàng cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đó mất đi một lượng khách hàng.

Trên thực tế, hành vi cạnh tranh diễn ra rất đa dạng và phong phú, có thể hành vi cạnh tranh là lành mạnh, hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc là hành vi CTKLM. Hiện nay, cũng có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm cạnh tranh không lành mạnh. Có quan điểm cho rằng *“CTKLM là những hành vi cạnh tranh trái với các quy định của pháp luật, đi ngược lại với nguyên tắc của xã hội, tập quán và truyền thống kinh doanh lành mạnh, xâm phạm lợi ích của nhà nước, của xã hội, của người tiêu dùng và những người kinh doanh khác”* và *“CTKLM cũng có thể được hiểu trước hết là sự gây thiệt hại cho doanh nghiệp và người tiêu dùng...”*[8, tr. 8]. Với quan điểm này, cơ sở để đánh giá hành vi CTKLM bao gồm: các quy định của pháp luật hiện hành, các nguyên tắc xã hội, tập quán và truyền thống kinh doanh. Nguyên tắc xã hội ở đây có thể được hiểu là những quy tắc ứng xử chung

của xã hội, được xã hội thừa nhận nhưng chưa được nâng lên thành luật, còn tập quán và truyền thống kinh doanh được hiểu là những thói quen kinh doanh được hình thành từ lâu. Những thói quen được hình thành trong các giai đoạn phát triển kinh tế khác nhau cũng khác nhau nên khi đánh giá một hành vi là hành vi CTKLM theo quan điểm này cũng cần căn cứ vào từng thời kỳ khác nhau.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 Luật Cạnh tranh, hành vi CTKLM được hiểu là *“hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng”*[10]. Như vậy, Luật cạnh tranh khi đề cập đến hành vi CTKLM cũng chỉ ra bản chất của hành vi CTKLM là hành vi cạnh tranh nhưng không phù hợp với những quy chuẩn do xã hội đặt ra, cạnh tranh đi ngược lại với truyền thống kinh doanh thông thường và hệ quả là gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của đối thủ cạnh tranh hoặc người tiêu dùng.

Hành vi CTKLM diễn ra ở nhiều lĩnh vực khác nhau, SHCN (trong đó có đối tượng là nhãn hiệu) cũng không là ngoại lệ. Nhiều chủ thể khi cạnh tranh với các đối thủ khác đã lợi dụng nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh để loại bỏ đối thủ hoặc lừa dối người tiêu dùng và thu lợi bất chính. Trong lĩnh vực SHCN nói chung, hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN có thể được hiểu là *“những hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh liên quan đến việc sử dụng hoặc chuyển giao các đối tượng SHCN, trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng”*[13, tr. 10]

Theo khoản 1 Điều 10 bis công ước Paris về bảo hộ quyền SHCN:

“bất kỳ hành vi cạnh tranh nào đi ngược lại thông lệ trung thực, thiện chí trong công nghiệp hoặc trong thương mại đều là hành vi CTKLM” [4].

Theo Điều 10 bis công ước Paris có thể thấy, tiêu chí đánh giá quan trọng nhất về tính lành mạnh hoặc không lành mạnh là “các thông lệ trung thực và thiện chí trong công nghiệp hoặc trong thương mại”. Đây rõ ràng là tiêu chí mở, ở mỗi quốc gia có thể có những khác biệt phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và lịch sử của quốc gia đó. Trong mỗi ngành sản xuất, mỗi loại hình kinh doanh, mỗi thị trường sản phẩm, mỗi giai đoạn phát triển, cũng có thể có những thông lệ khác nhau có thể được coi là trung thực, thiện chí, do đó, nhà làm luật từ trước đến nay không thể quy định chi tiết các tiêu chí này mà chỉ đặt ra các nguyên tắc để áp dụng cho từng vụ việc cụ thể. Ví dụ, tại Bỉ và Luxembourg, các tiêu chí đánh giá được coi là ‘thông lệ thương mại trung thực’, tại Tây Ban Nha và Thụy sỹ, tiêu chí đánh giá là “nguyên tắc ngay tình”; tại Italia, tiêu chí đánh giá là “tính chuyên nghiệp đúng đắn”. Còn tại Mỹ, do thiếu định nghĩa trong các văn bản pháp luật, các tòa án đã xác định từ nguồn án lệ định nghĩa cạnh tranh lành mạnh là “các nguyên tắc giải quyết trung thực và công bằng” hoặc ‘đạo đức thị trường’ [12, tr. 132-133].

Để hỗ trợ cho việc vận dụng các nguyên tắc chung vào thực tiễn, pháp luật về CTKLM thường đưa ra danh sách các hành vi thị trường cụ thể thông qua hoạt động thương mại và quá trình áp dụng pháp luật lâu dài luôn bị coi là “không lành mạnh”.

Khoản 3 Điều 10 bis Công ước Paris đưa ra danh sách không đầy đủ bao gồm ba hình thức CTKLM đặc biệt bị cấm và hàng loạt các hành vi khác như cản trở trái phép hoạt động kinh doanh của người khác, chiếm đoạt thành quả đầu tư, quảng cáo so sánh...cũng được khuyến nghị xem xét dưới góc độ CTKLM. [4]

Theo Điều 39 Luật Cạnh tranh năm 2004 quy định các hành vi CTKLM bao gồm: “*chỉ dẫn gây nhầm lẫn; xâm phạm bí mật kinh doanh; ép buộc trong kinh doanh; gièm pha doanh nghiệp khác; gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác; quảng cáo nhằm CTKLM; khuyến mại nhằm CTKLM; phân biệt đối xử của hiệp hội; bán hàng đa cấp bất chính; các hành vi CTKLM khác theo tiêu chí xác định tại khoản 4 Điều 3 Luật Cạnh tranh*”[10].

Dưới góc độ kinh tế, bản chất của hành vi CTKLM là các hành vi chiếm đoạt ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp khác một cách bất hợp pháp hoặc là hành vi huỷ hoại ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp khác hoặc là hành vi tạo ra ưu thế cạnh tranh giả tạo. Biểu hiện của nó bao gồm: hành vi nhái lại nhãn hiệu, bao bì, kiểu dáng, khẩu hiệu kinh doanh, nhãn hiệu, tạo sự nhầm lẫn trong khách hàng và gây thiệt hại trực tiếp cho đối thủ cạnh tranh...

Đối với hành vi sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu được hiểu là hành vi sử dụng tên miền nhằm chiếm đoạt các ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp khác một cách bất hợp pháp nhờ việc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của doanh nghiệp khác nhằm trục lợi. Việc sử dụng tên miền CTKLM liên quan đến nhãn hiệu là việc sử dụng tên miền có chứa phần chữ trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu. Như vậy, có hai dạng hành vi sử dụng tên miền CTKLM liên quan đến nhãn hiệu là sử dụng tên miền trùng và hành vi sử dụng tên miền tương tự với phần chữ tên nhãn hiệu để CTKLM.

1.2. Xác định hành vi sử dụng tên miền gây cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu

Đề lợi dụng danh tiếng, uy tín của doanh nghiệp khác nhằm mục đích hưởng lợi bất chính, nhiều chủ sở hữu tên miền đã 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 đã được bảo hộ của chủ thể khác. Việc đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu mà mình không có quyền sử dụng trên thực tế không những làm mất cơ hội đăng ký tên miền của chủ sở hữu nhãn hiệu mà còn tạo ra sự nhầm lẫn của khách hàng về chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp đối với nhãn hiệu và làm ảnh hưởng đến danh tiếng, uy tín của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu đó. Ví dụ, chủ sở hữu tên miền trong trường hợp này có thể lợi dụng khả năng gây nhầm lẫn về chủ sở hữu đối với nhãn hiệu để đưa sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, đưa các thông tin sai lệch lên website tương ứng, buộc doanh nghiệp – chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp đối với nhãn hiệu đó phải mua lại tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên nhãn hiệu để bảo vệ danh tiếng, uy tín của doanh nghiệp..., hoặc trường hợp chủ thể có thể sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên nhãn hiệu đã được bảo hộ để quảng cáo, kinh doanh các sản phẩm tương tự với chủ thể sở hữu hay sử dụng hợp pháp đối với nhãn hiệu đó cũng có thể gây thiệt hại, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp và ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của doanh nghiệp. Những hành vi trên được coi là hành vi CTKLM trong việc sử dụng tên miền. Do đó, yêu cầu tất yếu phải có sự điều chỉnh của pháp luật về cạnh tranh nói chung và các quy định về xử lý hành vi CTKLM nói riêng, nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, góp phần đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế cho doanh nghiệp, đồng thời, xử phạt nghiêm các hành vi CTKLM.

Theo Điều 130 Luật SHTT được sửa đổi, bổ sung năm 2009, hành vi sử dụng tên miền CTKLM liên quan đến nhãn hiệu được hiểu là hành vi *“...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”.

Như vậy, có thể thấy, hành vi sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu được thể hiện dưới dạng 02 hành vi (i) sử dụng tên miền trùng với nhãn hiệu được bảo hộ, (ii) sử dụng tên miền tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ. Mục đích của chủ thể khi thực hiện các dạng hành vi này được thực hiện một cách cố ý nhằm chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu tương ứng.

Sử dụng tên miền trùng với nhãn hiệu được bảo hộ

Đây là hành vi CTKLM của chủ thể khi đăng ký tên miền trùng với tên nhãn hiệu đã được bảo hộ của doanh nghiệp khác và sử dụng tên miền này để trục lợi.

Việc trục lợi tên miền thường thể hiện dưới hai xu hướng hoặc là hiện tượng “đầu cơ tên miền” (domain name speculation) hoặc là “chiếm dụng tên miền” (domain name cybersquatting). Nếu đầu cơ tên miền là việc đăng ký trước một số tên miền “đẹp” mà dự đoán hoặc kỳ vọng sẽ chuyển nhượng được, thì chiếm dụng tên miền là việc đăng ký có chủ đích khống chế một tên miền trùng với tên nhãn hiệu nổi tiếng nhằm hoặc lợi dụng uy tín nhãn hiệu đó để cạnh tranh hoặc gây cản trở việc quảng bá nhãn hiệu. Khi đó, thương lượng, hòa giải là một biện pháp được ưu tiên thực hiện. Bên chủ sử dụng tên miền mong muốn nhận được một khoản lợi ích vật chất còn bên chủ sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ mong muốn nhận lại được tên miền trùng với tên nhãn hiệu để không bị ảnh hưởng đến lợi thế kinh doanh, hoặc bảo vệ uy tín của doanh nghiệp trước hành vi CTKLM do sử dụng tên miền của chủ thể sử hữu tên miền đó.

Tuy nhiên, cũng không dễ để chứng minh chủ thể đã đăng ký vi

phạm điều này, vì tên miền cần gắn với một địa chỉ IP, trong khi các nhà đầu tư tên miền thường chỉ đăng ký tên miền rồi để không, chờ ngày bán tên miền. Hoặc khi truy cập tên miền chỉ có dòng chữ báo :”Tên miền đang được rao bán” hoặc “Website đang được xây dựng” . Đối với hành vi “chiếm dụng tên miền”, hành vi được coi là CTKLM khi chủ thể có hành vi không chế tên miền đó, lợi dụng tên miền hoặc sử dụng tên miền này để gây cản trở việc quảng bá nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ hoặc có hành vi gây áp lực buộc chủ sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ phải nhận chuyển nhượng lại.

Việc chủ thể đăng ký tên miền trùng với tên nhãn hiệu đã được bảo hộ của chủ thể khác xuất phát từ việc VNNIC thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, tên miền là tên được sử dụng để định danh địa chỉ internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.” Và việc cấp tên miền cho chủ thể được thực hiện theo nguyên tắc “chủ thể nào đăng ký trước thì được cấp tên miền”. Do đó, việc một tên miền trùng với tên nhãn hiệu được bảo hộ là không thể tránh khỏi.

Sử dụng tên miền tương tự gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu được bảo hộ.

Hiện nay, việc kinh doanh, giới thiệu các sản phẩm qua mạng internet đã và đang phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, việc kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ qua mạng xã hội đã khá quen thuộc với cộng đồng mạng. Chính vì vậy, việc đưa ra các tên miền tương tự trên hệ thống mạng internet để lôi kéo khách hàng đã và đang xảy ra ngày một nhiều trong thời gian gần đây.

Các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp cho VNNIC và đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền

không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác có trước ngày đăng ký.

Như vậy, hành vi sử dụng tên miền tương tự gây nhầm lẫn với tên nhãn hiệu được bảo hộ được coi là hành vi CTKLM khi thỏa mãn các dấu hiệu sau:

- + Nhầm lẫn về sản phẩm: chủ thể đăng ký tên miền tương tự với tên nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ, nhãn hiệu nổi tiếng để gây nhầm lẫn cho khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm.

- + Nhầm lẫn về doanh nghiệp: có sản phẩm mang nhãn hiệu được bảo hộ, nhãn hiệu nổi tiếng. Đây là hành vi gây ảnh hưởng và thiệt hại lớn đến doanh nghiệp đó. Chủ thể đăng ký tên miền tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ, nhãn hiệu nổi tiếng nhằm “đánh lừa khách hàng”, để lôi kéo khách hàng sử dụng sản phẩm hoặc giao dịch với doanh nghiệp của mình.

1.3. Giải quyết việc sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu

Phương thức giải quyết

a) Thương lượng, hòa giải

Khoản 1 Điều 76 Luật Công nghệ thông tin quy định về hình thức giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thì tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được giải quyết thông qua “thương lượng, hòa giải”. Sau khi xác định được hành vi sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu, các bên có thể gặp gỡ để trao đổi và thương lượng với nhau để chuyển nhượng lại hoặc thay đổi thông tin tên miền để tránh gây nhầm lẫn.

Xuất phát từ bản chất của quan hệ cạnh tranh, biện pháp thương lượng, hòa giải luôn được khuyến khích thực hiện và nhà nước tạo điều kiện cho các bên để có thể “thương lượng” được với nhau. Biện pháp thương

lượng có thể được thực hiện một cách độc lập (hai bên chỉ liên hệ và gặp gỡ trực tiếp hoặc gián tiếp bởi bên thứ ba, không thực hiện các biện pháp khác) hoặc thực hiện song song cùng với các biện pháp hành chính hoặc khởi kiện ra tòa.

Như vậy, có thể thấy, đối với hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN liên quan đến tên miền (trong đó có hành vi sử dụng tên miền gây CTKLM đối với nhãn hiệu), biện pháp hòa giải luôn được ưu tiên áp dụng trước khi thực hiện các biện pháp khác. Điều này cũng xuất phát từ bản chất của các hành vi CTKLM nói chung và hành vi sử dụng tên miền CTKLM nói riêng là quan hệ dân sự và theo Khoản 2, Điều 7, Bộ Luật dân sự 2015, “*trong quan hệ dân sự, việc hòa giải giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật được khuyến khích*”

b) Giải quyết theo phương thức khác

Biện pháp hành chính

Ngoài biện pháp thương lượng, hòa giải, Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN và Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ còn quy định, các chủ thể có thể lựa chọn biện pháp hành chính để xử lý hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN liên quan đến tên miền (trong đó có hành vi sử dụng tên miền gây CTKLM đối với nhãn hiệu). Việc lựa chọn biện pháp hành chính không những giúp cho chủ thể tiết kiệm được chi phí mà còn giúp cho các tranh chấp tên miền gây cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu được giải quyết nhanh chóng và triệt để hơn. Tuy nhiên, đối với biện pháp này, yêu cầu về bồi thường thiệt hại sẽ không được đặt ra, do đó, các chủ thể quyền cũng cần cân nhắc để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho mình khi lựa chọn biện pháp giải quyết.

Trong biện pháp hành chính, thẩm quyền xử phạt đối với hành vi sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu được thực hiện bởi Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông, Quản lý thị trường, Hải quan hoặc Ủy ban nhân dân thực hiện (Điều 15 Nghị định 99/2013/NĐ-CP). Trong trường hợp nhiều cơ quan khác nhau cùng có thẩm quyền xử lý một hành vi vi phạm thì chủ thể quyền có thể lựa chọn một trong các cơ quan đó để nộp đơn yêu cầu (Điều 23 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015).

Khởi kiện tại Tòa án

Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp khởi kiện tại Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự giúp các bên giải quyết triệt để các tranh chấp và có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại. Các thủ tục tố tụng được thực hiện theo quy định về tố tụng dân sự. Tuy nhiên, theo luật SHTT, đối với hành vi CTKLM, việc giải quyết tranh chấp theo thủ tục giải quyết cạnh tranh; vậy nên trước khi khởi kiện, người khởi kiện phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, tên miền tranh chấp trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu mà người khiếu khởi kiện là người có quyền hoặc lợi ích hợp pháp.

Thứ hai, người bị khiếu kiện không có quyền lợi hoặc lợi ích hợp pháp đối với tên miền đó.

Thứ ba, tên miền mà người bị khiếu kiện đã đăng ký và đang sử dụng với mục đích xấu.

Khoản 3 Điều 76 Luật Công nghệ thông tin quy định, tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được giải quyết thông qua hình thức khởi kiện tại Tòa án các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp tên miền trong quan hệ dân sự và

hoạt động thương mại. Thủ tục giải quyết tranh chấp theo phương thức này được thực hiện theo quy định của pháp luật về Tố tụng dân sự, cụ thể:

Theo quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2004 (Khoản 4 Điều 25, Điều 33, Điều 34), thẩm quyền giải quyết các tranh chấp sở hữu trí tuệ của Toà án được xác định như sau: (i) nếu tranh chấp sở hữu trí tuệ thuần túy là tranh chấp dân sự, thuộc thẩm quyền của Toà án cấp huyện; (ii) nếu tranh chấp sở hữu trí tuệ thuần túy là tranh chấp dân sự nhưng có đương sự hoặc đối tượng sở hữu trí tuệ ở nước ngoài, thuộc quyền của Toà án cấp tỉnh; (iii) nếu tranh chấp sở hữu trí tuệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận được coi là tranh chấp thương mại, kinh doanh và thuộc thẩm quyền của Toà án cấp tỉnh.

Cơ sở pháp lý giải quyết việc sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu

Hiện nay, việc sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu, ngoài quy định của pháp luật SHTT còn được quy định bởi pháp luật về cạnh tranh và pháp luật về công nghệ thông tin.

Pháp luật cạnh tranh điều chỉnh các hành vi liên quan đến vấn đề cạnh tranh nói chung, trong đó có các hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN mà nhãn hiệu là một trong những đối tượng của SHCN.

Điểm D, Khoản 1, Điều 130 Luật SHTT 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định hành vi sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu như sau:

“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.”[11]

Để hướng dẫn nội dung này, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 29/8/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN và Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ Khoa học và công nghệ đã quy định tương đối cụ thể về hành vi sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu.

Trong Luật Công nghệ thông tin khi điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cũng có những quy định nhất định điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hành vi đăng ký, chiếm giữ tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu. Theo đó quy định về hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ theo quy định của pháp luật công nghệ thông tin được coi là một trong những căn cứ cần thiết để giải quyết các tranh chấp đối với tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và để hướng dẫn nội dung này, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 15 tháng 07 năm 2013 quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng và Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin truyền thông ngày 18 tháng 8 năm 2015 đã quy định một cách cơ bản về việc quản lý, sử dụng tên miền làm cơ sở giải quyết các tranh chấp tên miền quốc gia “.vn”. Tuy nhiên, về chi tiết, Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 cũng không quy định một cách cụ thể việc đăng ký tên miền hay sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu.

1.4. Kinh nghiệm pháp luật các nước đối với việc sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu

Hiệp định TRIPs ký ngày 15/4/1994 quy định liên quan đến vấn đề CTKLM trong lĩnh vực SHCN nói chung, trong đó có CTKLM đối với nhãn hiệu. Điều 8 Hiệp định TRIPs quy định về nguyên tắc, vấn đề được quan tâm: *“Có thể cần đến những biện pháp phù hợp, miễn là không trái với các quy định của Hiệp định này, để ngăn ngừa sự lạm dụng các quyền SHTT bởi những người nắm quyền hoặc ngăn chặn các hành vi gây cản trở hoạt động thương mại một cách bất hợp lý[7]*. Như vậy, Hiệp định TRIPs cho phép các thành viên của WTO ban hành trong pháp luật của thành viên đó các biện pháp phù hợp, miễn là không trái với các quy định của Hiệp định này, để ngăn ngừa, kiểm soát các hành vi CTKLM.

Năm 1999, ICANN phối hợp với WIPO ban hành “chính sách giải quyết tranh chấp thống nhất – UDRP”, làm cơ sở cho các quốc gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hộ và giải quyết tranh chấp tên miền, trong đó có giải quyết tranh chấp tên miền do CTKLM đối với nhãn hiệu.

UDRP là một quy trình giải quyết tranh chấp được tạo ra bởi ICANN. Chính sách này được áp dụng cho các tên miền cấp cao nhất và một vài tên miền quốc gia cấp cao nhất. Giải quyết tranh chấp theo UDRP gồm có 5 bước chính: (i) nguyên đơn nộp đơn khởi kiện. (ii) bị đơn nộp tài liệu trả lời. (iii) thành lập Hội đồng hành chính; (iiii) Hội đồng hành chính đưa ra quyết định và thông báo tới các bên liên quan trong vòng 14 ngày kể từ ngày được bổ nhiệm; (iiiii) cơ quan cấp phát tên miền thực hiện quyết định của Hội đồng hành chính.

Sự ra đời của UDRP đánh dấu sự hình thành của cơ chế giải quyết trực tiếp các tranh chấp tên miền quốc tế nói chung trong đó có tranh chấp phát sinh từ hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN về tên miền và thúc

đẩy việc hoàn thiện các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp tên miền trên thế giới.[6, tr. 52]

Mặc dù, phạm vi áp dụng của UDRP chỉ là các tranh chấp liên quan tới tên miền quốc tế. *Tuy nhiên, nhiều nước đã dựa trên UDRP để ban hành chính sách giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia. Điều này càng cho thấy rõ tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của UDRP đối với pháp luật của nhiều quốc gia về tên miền và tranh chấp tên miền.* [9, tr. 43-44] Hơn nữa, UDRP là một thủ tục hành chính bắt buộc đối với các chủ thể đăng ký tên miền quốc tế (thông qua ICANN).

Về cơ sở pháp lý, UDRP dựa trên thỏa thuận đăng ký tên miền giữa chủ thể đăng ký và cơ quan cấp phát tên miền, theo đó, chủ thể đăng ký phải cam kết tham gia vào quá trình giải quyết các tranh chấp thuộc phạm vi điều chỉnh của UDRP.

Về phạm vi áp dụng, UDRP chỉ áp dụng với tranh chấp tên miền quốc tế (các tranh chấp tên miền có đuôi là các tên miền cấp cao dùng chung, bao gồm .com, .net, .org, .info, .biz...)

UDRP chứa đựng đầy đủ các nội dung cơ bản để xác định và xử lý hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN liên quan đến tên miền (trong đó có hành vi sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu). Do vậy, một số quốc gia cũng dựa trên quy định này để ban hành các điều khoản liên quan đến việc xác lập, bảo hộ và giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia nói chung trong đó có tranh chấp do sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu.

Các quốc gia bao gồm: Armenia (.AM), Bahamas (.BS), Belize (.BZ), Congo (.CD), Cyprus (.CY), Laos (.LA), Moldova (.MD), Namibia (.NA), Panama (.PA), Romania (.RO), Venezuela (.VE)..v.v... chấp thuận giải quyết tranh chấp tên miền theo một chính sách có tính hiệu quả cao và mang tính chất quốc tế - UDRP. Bằng việc thông qua UDRP và Điều lệ giải quyết tranh

chấp tên miền và uỷ quyền cho Trung tâm Hoà giải và Trọng tài của WIPO, các tranh chấp tên miền phát sinh tại các quốc gia trên sẽ được giải quyết tại Trung tâm Hoà giải và Trọng tài của WIPO.

Một số quốc gia lại lựa chọn cách thức xử lý truyền thống là thương lượng hòa giải, trọng tài hoặc tòa án. Cá biệt, các cơ quan quản lý cấp phát tên miền của một số nước (như Canada và Singapore) sẽ không tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp cũng như không tuân theo kết quả xử lý tranh tên miền của một cơ quan hành chính khác. Canada bổ nhiệm 2 trung tâm để giải quyết tranh chấp tên miền, viết tắt là BCICAC và Resolution Canada Inc. Singapore uỷ quyền cho Hội đồng hòa giải Singapore Trung tâm Trọng tài Singapore để giải quyết.

Một số quốc gia khác như Colombia, Áo, Látvia, Argentina, Anbani... chưa có chính sách giải quyết tranh chấp tên miền riêng biệt thì áp dụng nguyên tắc đăng ký tên miền “Ai đăng ký trước, được xét cấp phát trước”. Khi có tranh chấp tên miền, các bên phải đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án hoặc thông qua một thoả thuận đưa tranh chấp này ra giải quyết tại trọng tài. Tuy nhiên, tòa án và trọng tài đều không có quy định riêng áp dụng để giải quyết các tranh chấp liên quan đến tên miền, luật áp dụng giải quyết các tranh chấp là các quy định áp dụng cho nhãn hiệu (Áo), quy định trong các Hiệp ước, hoặc trong các bộ luật dân sự hoặc bộ luật hình sự (Colombia)... Bên cạnh đó, việc không có một chính sách giải quyết tên miền cũng như một cơ chế giải quyết tranh chấp riêng biệt là một điều bất lợi rất lớn đối với các chủ sở hữu tên miền hợp pháp, gây tổn kém và kéo dài việc giải quyết tranh chấp. Hệ quả của tình trạng này tất yếu dẫn đến việc các tranh chấp sẽ không được giải quyết một cách hiệu quả, không đảm bảo được các quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu tên miền.

Kết luận chương 1

Trong Chương 1, học viên đã nêu và phân tích các khái niệm về tên miền, sử dụng tên miền và hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu, đồng thời xác định các hành vi sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu.

Trong chương 1, học viên đã luận giải cơ sở lý luận xác định và cơ sở pháp lý áp dụng đối với việc sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh; tham khảo kinh nghiệm pháp luật các nước.

Chương 2

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HÀNH VI SỬ DỤNG TÊN MIỀN CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

2.1. Thực trạng pháp luật đối với hành vi sử dụng tên miền trùng đối với nhãn hiệu được bảo hộ

Điểm B, Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 quy định về hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền gây CTKLM đối với nhãn hiệu như sau:

“Sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” có dãy ký tự trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ hoặc được sử dụng rộng rãi 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 dẫn tới; gây nhầm lẫn và lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu đó, hoặc

- Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” có dãy ký tự trùng với nhãn hiệu có uy tín, danh tiếng tại Việt Nam và có căn cứ chứng minh tổ chức, cá nhân chỉ đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng tên miền nhằm bán lại để kiếm lời hoặc cản trở chủ sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ đó đăng ký tên miền”[1]

Từ quy định trên cho thấy, hành vi sử dụng tên miền trùng với tên nhãn hiệu được coi là CTKLM khi chủ thể đó có hành vi chiếm giữ tên miền hoặc hành vi lợi dụng tên miền trùng với nhãn hiệu được bảo hộ. Do đó, để chứng minh một hành vi sử dụng tên miền trùng với nhãn hiệu là hành vi CTKLM cần dựa trên các tiêu chí sau:

(1) Về chủ thể: để chứng minh một chủ thể sử dụng tên miền trùng tên nhãn hiệu có hành vi CTKLM, trước hết, chủ sở hữu nhãn hiệu phải chứng

minh được chủ sở hữu tên miền trùng với tên nhãn hiệu đó không có quyền và lợi ích hợp pháp đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Điểm d Điều 130 Luật SHTT quy định *“hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng với nhãn hiệu được bảo hộ...”* là hành vi CTKLM. Như vậy, khi xác định hành vi CTKLM của chủ sở hữu tên miền trùng với tên nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu phải chứng minh chủ sở hữu tên miền đó không có quyền và lợi ích hợp pháp đối với nhãn hiệu đó. Hiện nay, pháp luật hiện hành đã quy định chủ thể quyền phải cung cấp các chứng cứ cụ thể sau: (Điểm C, Khoản 2, Điều 19 tại Thông tư 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ Khoa học công nghệ):

“- Chủ thể quyền đã sử dụng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại một cách rộng rãi, ổn định, được người tiêu dùng tại Việt Nam biết đến uy tín, danh tiếng của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp và hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại đó (có thể là các thông tin về quảng cáo, tiếp thị, trưng bày triển lãm; doanh thu bán hàng; số lượng sản phẩm bán ra; hệ thống đại lý phân phối, liên doanh, liên kết; quy mô đầu tư; đánh giá của các cơ quan nhà nước, phương tiện thông tin đại chúng, bình chọn của người tiêu dùng và các thông tin khác thể hiện uy tín, danh tiếng của chủ thể kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại đó).

- Đối với hành vi sử dụng tên miền bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp: chủ thể yêu cầu xử lý phải chứng minh bên bị yêu cầu xử lý đã sử dụng tên miền trên mạng Internet để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan, làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ; và bên bị yêu cầu xử lý tiếp tục sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý gây

nhằm lẫn thông qua tên miền đó mặc dù đã được chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý thông báo yêu cầu chấm dứt sử dụng.

-Đối với hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng tên miền bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp: chủ thể yêu cầu xử lý phải chứng minh bên bị yêu cầu xử lý đã đăng ký nhưng không sử dụng tên miền có chứa những ký tự trùng với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đã được sử dụng rộng rãi và có uy tín, danh tiếng tại Việt Nam; và có căn cứ chứng minh bên bị yêu cầu xử lý chỉ đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng tên miền nhằm bán lại để kiếm lời hoặc cản trở chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ đó đăng ký tên miền”[1]

Như vậy, chủ thể quyền phải cung cấp các bằng chứng chứng minh chủ sở hữu tên miền trùng với tên nhãn hiệu không có quyền và lợi ích hợp pháp đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ. Vụ việc của nhãn hiệu “GRAZIA” liên quan đến tên miền “grazia.com.vn” và “grazia.vn” là một ví dụ [21]. Khi xác định hành vi đăng ký, chiếm giữ, sử dụng tên miền “grazia.com.vn” và “grazia.vn” trùng với nhãn hiệu “GRAZIA” là hành vi CTKLM, Amodi Mondadori Editore SPA đã cung cấp một loạt thông tin đăng ký quốc tế để chứng minh quyền hợp pháp của mình đối với nhãn hiệu “GRAZIA”.

Thông thường, quyền lợi hợp pháp đối với chủ thể sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ được xác lập trên cơ sở đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, một số nhãn hiệu nổi tiếng có thể được xác lập thông qua quá trình sử dụng và đáp ứng được những điều kiện nhất định. Do đó, giấy chứng nhận quyền sở hữu không phải là nguồn chứng minh duy nhất chứng minh quyền hợp pháp đối với nhãn hiệu của chủ thể quyền.

(2) Về đối tượng: đối tượng hành vi CTKLM ở đây hướng tới là nhãn hiệu.

Điểm c Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN quy định “chủ thể quyền đã sử dụng nhãn hiệu một cách rộng rãi, ổn định, được người tiêu dùng tại Việt Nam biết đến uy tín, danh tiếng của chủ thể...”

Như vậy, nhãn hiệu nổi tiếng bị trùng với tên miền CTKLM phải thỏa mãn các nội dung: sử dụng rộng rãi, ổn định, được người tiêu dùng biết đến. Pháp luật hiện hành cũng liệt kê một loạt nội dung giúp chủ thể quyền có thể chứng minh nội dung này gồm “*thông tin về quảng cáo, tiếp thị, trưng bày triển lãm, doanh thu bán hàng....*” (Điểm c Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN), Vụ việc tranh chấp tên miền ebay.com.vn giữa Công ty eBbay Inc có trụ sở tại số 2145 Hamilton Avenue San Jose Hoa Kỳ (gọi tắt là eBay - một Công ty chuyên kinh doanh về dịch vụ đấu giá qua mạng và thương mại điện tử, hiện là chủ nhãn hiệu hàng hóa "EBAY" được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam) và Công ty TNHH Mộc Mỹ có địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh - chủ thể đăng ký, sử dụng tên miền ebay.com.vn - eBay đã hiện diện tại 33 thị trường lớn trên thế giới là một ví dụ[20]. Để chứng minh nhãn hiệu đã được sử dụng một cách rộng rãi, eBay đã cung cấp một số thông tin về công ty như: *có hơn 212 triệu người trong đó có hơn 32.000 người từ Việt Nam đăng ký sử dụng dịch vụ của eBay và theo dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu Quốc tế và kết quả cuộc điều tra vào tháng 4/2005 của Trung tâm Census Hoa Kỳ, nếu eBay là một quốc gia thì dân số của nó (người đăng ký sử dụng dịch vụ) sẽ đứng hàng thứ 5 trên thế giới, chỉ sau dân số của Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ và In-đô-nê-xi-a, đồng thời vẫn tiếp tục tăng thêm hàng ngày; Trong 1 giây, trị giá hàng hóa và dịch vụ được buôn bán qua trang mạng www.eBay.com là 1.500 đô la Mỹ; Mỗi ngày, gần 6 triệu mặt hàng thuộc trên 50.000 chủng loại hàng hóa được giới thiệu trên mạng eBay; Nhãn hiệu "eBay" được đăng ký trên toàn thế giới, trong đó tại Việt Nam, nhãn hiệu này được đăng ký từ ngày 01/02/2002”*

Theo các tiêu chí tại Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN về nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi và được người tiêu dùng Việt Nam biết đến:

- Tiêu chí các thông tin về quảng cáo, tiếp thị, trưng bày triển lãm được coi là một trong những bằng chứng để chứng minh chủ thể quyền đã sử dụng nhãn hiệu một cách rộng rãi để người tiêu dùng Việt Nam biết đến hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đó. Bởi vì quảng cáo thu hút sự chú ý của khách hàng bằng các thông tin nhằm thuyết phục khách hàng về các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của công ty. Thông qua quảng cáo, tiếp thị, triển lãm khách hàng sẽ biết đến nhãn hiệu của doanh nghiệp.

- Tiêu chí về thông tin về doanh số bán hàng hoặc số lượng sản phẩm bán ra: các thông tin về doanh thu bán hàng cũng như số lượng sản phẩm bán ra có thể cho biết đến số lượng khách hàng lựa chọn hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có gắn nhãn hiệu. Do đó, nếu muốn biết nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi và nhiều người biết đến hay không, chỉ cần căn cứ vào doanh số bán hàng hoặc số lượng hàng hóa được bán ra mang nhãn hiệu của doanh nghiệp đó.

(3) Mục đích: pháp luật về CTKLM quy định dấu hiệu để chứng minh chủ thể sử dụng tên miền trùng với nhãn hiệu là hành vi CTKLM chính là chủ sở hữu tên miền có mục đích lợi dụng hoặc chiếm giữ.

Như vậy, mục đích của việc sử dụng tên miền trùng với nhãn hiệu gây CTKLM là việc chủ sở hữu tên miền lợi dụng việc tên miền trùng với tên nhãn hiệu để quảng cáo, cung cấp cho khách hàng những thông tin không đúng, gây nhầm lẫn với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nhằm gây thiệt hại hoặc ảnh hưởng đến danh tiếng của đơn vị sở hữu nhãn hiệu đã được bảo hộ. Khi chứng minh mục đích lợi dụng tên miền trong trường hợp này, chủ thể quyền cần phải cung cấp các thông tin về loại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh cùng với thông tin quảng cáo, giới thiệu về sản phẩm, chào bán

hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc có liên quan đến hàng hóa, dịch vụ của mình. Vụ việc tranh chấp tên miền “Chevrolet.vn” với nhãn hiệu “Chevrolet” là một ví dụ [19]. Ông Nguyễn Mạnh Tài đã lợi dụng tên miền “Chevrolet.vn” để bán hàng, quảng cáo, giới thiệu các mẫu xe mang nhãn hiệu “chevrolet” và các chỉ dẫn để liên kết với website “GM Site” và “Chevrolet Worldwide”. Trong khi đại diện General Motors Corporation khẳng định, nội dung tại website không phải của tập đoàn này và General Motors Corporation cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào với ông Nguyễn Mạnh Tài. Như vậy, ông Nguyễn Mạnh Tài đã lợi dụng tên miền gây nhầm lẫn để thực hiện hành vi sử dụng tên miền trùng với nhãn hiệu CTKLM.

Việc chiếm giữ tên miền trùng với nhãn hiệu được thực hiện thông qua hành vi bán lại tên miền hoặc hành vi cản trở chủ thể quyền sử dụng tên miền tương ứng. Hầu hết các trường hợp chiếm giữ tên miền trên thực tế đều nhằm mục đích bán lại tên miền để kiếm lời, việc mua bán ngày càng trở nên công khai và chuyên nghiệp. Vụ việc tranh chấp tên miền Công ty Samsung Electronics Co., Ltd Hàn Quốc (Công ty Samsung) nguyên đơn trong vụ tranh chấp tên miền **samsungmobile.com.vn** là một ví dụ[23]. Vụ việc tranh chấp bắt đầu khi Công ty Samsung có ý kiến cho rằng ông Dương Hồng Minh đăng ký tên miền **samsungmobile.com.vn** (từ ngày 03/11/2005) đã sử dụng cụm từ “Samsung” liên quan đến nhãn hiệu “Samsung” đã được bảo hộ tại Việt Nam của Công ty Samsung. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, công ty Samsung đã chứng minh bị đơn đăng ký và sử dụng tên miền với ý đồ xấu nhằm mục đích trục lợi, chiếm dụng tên miền, xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Samsung. Cụ thể: “Tên miền **samsungmobile.com.vn** đã được bị đơn rao bán với giá 80 triệu đồng (có khuyến mại thêm tên miền **samsungmobile.vn**) trên website muare.com.

Trong quá trình hòa giải, bên nguyên đơn có đề nghị bị đơn chấm dứt việc sử dụng các tên miền nói trên để trả lại cho nguyên đơn và đòi lại Công ty Samsung sẽ thanh toán một khoản chi phí phù hợp mà bị đơn đã bỏ ra để đăng ký, duy trì tên miền trong những năm qua. Tuy nhiên, bên bị đơn đã đưa ra yêu cầu chuyển nhượng tên miền ở mức 218.204.000 đồng mà bên nguyên đơn cho rằng là mức không thỏa đáng. Đây được coi là ví dụ để thể hiện rõ nhất hành vi trục lợi trong việc đăng ký và sử dụng tên miền của bị đơn.

2.2. Thực trạng pháp luật đối với hành vi sử dụng tên miền tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ

Cũng như hành vi sử dụng tên miền trùng với nhãn hiệu, pháp luật cũng điều chỉnh các hành vi sử dụng tên miền tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu gây CTKLM với các quy định tương tự. Trong các quy định để xác định hành vi sử dụng tên miền tương tự với tên nhãn hiệu là hành vi CTKLM, pháp luật cũng quy định về hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền tương tự với nhãn hiệu gây CTKLM như sau: (Điểm B, Khoản 2, Điều 19 tại Thông tư 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ Khoa học công nghệ)

“Sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” có dãy ký tự trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ hoặc được sử dụng rộng rãi 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 dẫn tới; gây nhầm lẫn và lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đó; hoặc

- Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” có dãy ký tự trùng với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý có uy tín, danh tiếng tại Việt Nam và có căn cứ chứng minh tổ chức, cá nhân chỉ

đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng tên miền nhằm bán lại để kiếm lời hoặc cản trở chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đó đăng ký tên miền”[1]

Cũng giống như trường hợp sử dụng tên miền trùng với nhãn hiệu, chủ thể phải chứng minh chủ sở hữu tên miền không có quyền và lợi ích hợp pháp đối với nhãn hiệu, việc chủ thể sử dụng nhãn hiệu một cách hợp pháp. Trường hợp đăng ký tên miền “cvtv.vn” tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “VTV” là một ví dụ. [5, tr. 38] Khi đăng ký tên miền “cvtv.vn” của công ty cổ phần Truyền thông – Truyền hình Việt Nam có chứa thành phần phân biệt “cvtv” tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “vtv” của Đài Truyền hình Việt Nam là hành vi CTKLM. Đài Truyền hình Việt Nam đã cung cấp thông tin bảo hộ theo giấy đăng ký nhãn hiệu số 52468 (cấp ngày 04/02/2004) để chứng minh quyền hợp pháp của mình.

Nhìn chung, pháp luật điều chỉnh hành vi sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn CTKLM là khá giống nhau và đôi khi còn chưa thống nhất do chưa có một quy định cụ thể, rõ ràng về thế nào là khả năng “tương tự gây nhầm lẫn”, do đó, rất khó để áp dụng tiêu chí thống nhất để đánh giá khả năng “tương tự gây nhầm lẫn” cho mọi trường hợp.

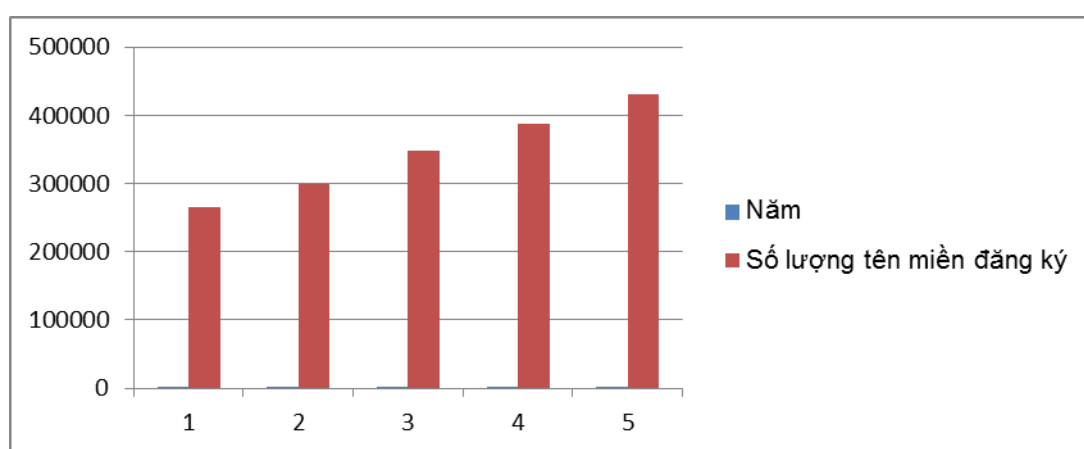
2.3. Thực trạng cơ chế giải quyết hành vi sử dụng tên miền gây cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu

Những năm gần đây, việc sử dụng tên miền gây cạnh tranh không lành mạnh có xu hướng gia tăng, trong đó phổ biến là các trường hợp đăng ký tên miền liên quan đến các hoạt động kinh doanh để bán lại cho các chủ thể sở hữu nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với tên miền đó. Điều này đã gây nên các tranh chấp tên miền gây cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu.

Theo thống kê của VNNIC từ năm 2013 đến nay[18], tổng số tên miền “.vn” được phát triển mới hàng năm không ngừng tăng lên, cụ thể năm 2013

mới chỉ có 266.028 tên miền đang duy trì trên hệ thống, năm 2014 là 299.153 tên miền, năm 2015 là 348.514 tên miền, năm 2016 là 386.751 tên miền và năm 2017 là 430.454 tên miền. Như vậy, tính từ năm 2013 đến năm 2017, số tên miền được đăng ký và duy trì trên hệ thống tăng 161,8% (chi tiết tại Biểu 2.1 kèm theo).

Biểu 2.1. Thống kê số lượng tên miền đang được duy trì trên hệ thống tại VNNIC



Nguồn: Trung tâm internet Việt Nam - VNNIC

Cùng với sự gia tăng về số lượng tên miền như hiện nay, số vụ tranh chấp tên miền gây cạnh tranh không lành mạnh, trong đó có tranh chấp tên miền đối với nhãn hiệu cũng có dấu hiệu gia tăng, điều này đặt ra cho các nhà quản lý nhà nước đặt ra một số cơ chế giải quyết các tranh chấp liên quan đến tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu.

Khoản 1, Điều 16, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP đã quy định về cơ chế giải quyết các tranh chấp tên miền (trong đó có các tranh chấp tên miền gây CTKLM đối với nhãn hiệu) cụ thể gồm các cơ chế: *thông qua thương lượng, hòa giải; thông qua trọng tài; khởi kiện tại Tòa án.*[3]

Biện pháp thương lượng, hòa giải

Bản chất của quan hệ CTKLM nói chung và quan hệ CTKLM do sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên nhãn hiệu nói riêng

là quan hệ dân sự, do đó, biện pháp thương lượng, hòa giải luôn là biện pháp được ưu tiên hàng đầu trong xử lý các tranh chấp tên miền gây cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu.

Thông thường, sau khi phát hiện hành vi sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu, điều đầu tiên các chủ thể lựa chọn để giải quyết các tranh chấp này là “tự thỏa thuận, thương lượng”. Tuy nhiên, việc tự thương lượng, thỏa thuận của các bên liên quan thường khó thành công. Vụ việc việc tranh chấp liên quan đến tên miền `visa.com.vn` giữa VISA Int có trụ sở tại 900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, 94404 Hoa Kỳ và Công ty Thương mại Thông tin (Hi-tech), có địa chỉ tại TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam là một ví dụ hiếm hoi cho thành công đó, là một ví dụ [24].

Theo Visa Int: VISA Int là một tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực tài chính và tập đoàn này làm chủ nhãn hiệu và các tên miền có chứa thành phần “visa” được sử dụng ở rất nhiều nước trên thế giới, ngay tại Việt Nam, nhãn hiệu “visa” được bảo hộ từ năm 1997. Tuy nhiên, VISA lại “quên mất” chưa đăng ký tên miền “.vn” tại Việt Nam cho đến khi VISA phát hiện thấy Công ty Thương mại Thông tin (Hi-tech) – một trong những nhà cung cấp các dịch vụ mạng và tên miền ở Việt Nam, đã đăng ký tên miền `visa.com.vn`. Việc đăng ký tên miền `visa.com.vn` của Công ty Thương mại Thông tin (Hi-tech), có thành phần visa trùng với nhãn hiệu mà VISA Int đã đăng ký bảo hộ. Việc sử dụng tên miền `visa.com.vn` của Công ty Thương mại Thông tin (Hi-tech)- có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và là hành vi xâm phạm quyền của chủ nhãn hiệu và là hành vi CTKLM.

Đơn khiếu nại của VISA Int đã được đại diện là Văn phòng Luật sư Phạm và Liên Danh gửi đến Trung tâm Internet Việt Nam vào đầu năm 2004; Văn phòng Luật sư Phạm và Liên Danh yêu cầu hủy bỏ tên miền `visa.com.vn` của Công ty Thương mại Thông tin (Hi-tech) và cấp lại tên miền này cho

VISA Int. Sau khi nhận được công văn khiếu nại VNNIC đã yêu cầu các bên tiến hành hòa giải theo quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên.

Sau nhiều lần hòa giải, cuối cùng việc tự hòa giải của hai bên cũng thành công và Công ty Thương mại Thông tin (Hi-tech) đã đề nghị trả lại tên miền cho VNNIC, còn VISA Int đã đăng ký tên miền visa.com.vn.

Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều vụ việc không tự thỏa thuận được, bởi chủ thể thực hiện hành vi sử dụng tên miền gây CTKLM đối với nhãn hiệu thường đưa ra một mức giá quá cao trong khi chủ sở hữu nhãn hiệu tương ứng cho là không hợp lý. Do vậy, giữa hai bên khó có tiếng nói chung. Ví dụ về vụ việc của nhãn hiệu “Samsung” liên quan đến tên miền “Samsungmobile.com.vn” và tên miền “Samsungmobile.vn” là một điển hình[23]. Theo đó, Công ty Samsung có ý kiến cho rằng ông Dương Hồng Minh đăng ký tên miền samsungmobile.com.vn đã sử dụng cụm từ “Samsung” liên quan đến nhãn hiệu “Samsung” đã được bảo hộ tại Việt Nam của Công ty Samsung. Công ty Samsung đã ủy quyền cho Công ty Quốc tế D&N (một công ty tư vấn luật tại Việt Nam) thực hiện thủ tục thương lượng, hòa giải. Chủ sở hữu nhãn hiệu “Samsung” có đề nghị chủ sở hữu các tên miền kể trên chấm dứt tên miền đã đăng ký và duy trì trong những năm qua, đổi lại, chủ sở hữu nhãn hiệu “Samsung” sẽ thanh toán một khoản phí hợp lý. Tuy nhiên, mức chuyển nhượng trên 200 triệu đồng theo yêu cầu của chủ sở hữu tên miền đưa ra đã không được chủ sở hữu nhãn hiệu “Samsung” chấp nhận với lý do là mức giá không thỏa đáng. Điều này cho thấy, một khi chủ sở hữu tên miền thực hiện hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng tên miền với mục đích tư lợi thì rất khó để có thể dung hòa quyền lợi của cả hai bên và khả năng thành công của biện pháp “tự thỏa thuận” cũng thấp. Trong những trường hợp như vậy, biện pháp hòa giải có sự tham gia của bên “thứ ba” là tòa án, trọng tài hoặc một cơ quan hành chính có thẩm quyền là một lựa chọn hợp lý và

tương đối phổ biến nếu các bên không tự thỏa thuận được và cần đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật, không ảnh hưởng đến quyền lợi của bên thứ ba và người tiêu dùng, xã hội theo quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì cơ quan có thẩm quyền ra văn bản thông báo ghi nhận thỏa thuận đó và không tiến hành xử phạt. Nếu hết thời hạn 10 ngày mà các bên vẫn không tiến hành thương lượng hoặc việc thương lượng không thành thì người có thẩm quyền sẽ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Theo quan điểm của học viên thì khi nào có thêm một bên thứ ba hỗ trợ thì sẽ giúp cho quá trình thương lượng, hòa giải diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn so với việc các bên tự thỏa thuận.

Biện pháp hành chính

Biện pháp hành chính được sử dụng khi các bên không tiến hành thương lượng, hòa giải hoặc tiến hành thương lượng, hòa giải không thành. Do tính chất đặc thù nên việc xử lý các hành vi sử dụng tên miền gây CTKLM chủ yếu do Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ và Thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông thực hiện.

Nghiên cứu báo cáo tổng kết các vụ việc xử lý hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ từ năm 2013 đến năm 2017 cho thấy, năm 2013 đã nhận được 46 đơn yêu cầu xử lý xâm phạm SHCN (trong đó có 6 vụ liên quan đến tên miền gây CTKLM đối với nhãn hiệu), năm 2014 nhận được 53 vụ việc (trong đó có 8 vụ liên quan đến tên miền gây CTKLM đối với nhãn hiệu), năm 2015 nhận được 68 vụ việc (trong đó có 9 vụ liên quan đến tên miền gây CTKLM đối với nhãn hiệu), năm 2016 nhận được 72 vụ việc (trong đó có 8 vụ liên quan đến tên miền gây CTKLM đối với nhãn hiệu) và năm 2017 là 10 vụ liên quan đến tên miền gây CTKLM đối với nhãn hiệu.

Ưu điểm của việc giải quyết các tranh chấp tên miền gây cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính là chuyên nghiệp, nhanh gọn, ngăn chặn nhanh chóng đối với hành vi sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu nên thực tế đang được các chủ thể quyền lựa chọn. Một ví dụ cho trường hợp này là trường hợp của Công ty Cổ phần BKAV được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 118325 ngày 21/1/2009 cho nhãn hiệu “BKAV” bảo hộ cho sản phẩm dịch vụ thuộc nhóm 09 và 42. Bên cạnh đó, Công ty còn được bảo hộ tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Australia, Đài Loan và Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau đó, ông Đỗ Mạnh Thắng có địa chỉ tại 129 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân – Hà Nội) đã chiếm giữ tên miền “bkav.vn” tại Trung tâm Internet Việt Nam để liên kết đến tên miền “simsodep.vn” có nội dung giới thiệu, bán các loại sim điện thoại di động. Trong khi đó, Công ty cổ phần BKAV hiện đang sử dụng tên miền quốc tế là bkav.com và tên miền trong nước là bkav.com.vn.

Sau khi thương lượng, hòa giải không thành, Công ty Cổ phần BKAV có đơn khiếu nại gửi Thanh tra Bộ khoa học và công nghệ. *Căn cứ vào tài liệu và kết quả làm việc, Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đã kết luận, việc ông Đỗ Mạnh Thắng đăng ký, chiếm giữ, sử dụng tên miền “bkav.vn” trùng với nhãn hiệu, tên thương mại “BKAV” đang được bảo hộ tại Việt Nam cho Công ty cổ phần BKAV là hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ [25].*

Tuy nhiên, việc xử lý các tranh chấp tên miền gây CTKLM đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính cũng gặp phải những khó khăn, vướng mắc nhất định liên quan đến quyết định thu hồi tên miền. Khi ban hành quyết định xử phạt hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi sử dụng tên miền gây CTKLM đối với nhãn hiệu có nội dung yêu cầu VNNIC

tiến hành sửa đổi thông tin hoặc thu hồi tên miền trong trường hợp các bên không tự nguyện tiến hành sửa đổi hay trả lại tên miền. Tuy nhiên, trên thực tế, khi cơ quan Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển quyết định xử phạt vi phạm hành chính lên VNNIC thì bị VNNIC từ chối thực hiện thay đổi thông tin hoặc thu hồi tên miền với lý do quy định tại Khoản 4, Điều 16 Nghị định 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 cho thấy VNNIC không có nghĩa vụ chấp hành các quyết định hành chính liên quan đến việc xử lý đối với hành vi này. Cũng chính vì VNNIC từ chối các quyết định thu hồi tên miền của cơ quan Thanh tra Bộ Khoa học và công nghệ đưa ra nên thay vì ra quyết định buộc thu hồi tên miền, cơ quan Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ tạo điều kiện để các bên tự hòa giải, thương lượng để tên miền thu hồi dựa trên sự tự nguyện của các bên là chính.

Ngoài ra, việc xử lý hành vi sử dụng tên miền gây CTKLM đối với nhãn hiệu cũng gặp phải vướng mắc trong quá trình thẩm tra hay xác minh chủ thể thực hiện hành vi này. Trong trường hợp chủ sở hữu tên miền định cư ở nước ngoài hoặc chủ sở hữu tên miền có ý lẩn trốn thì quá trình thẩm tra, xác minh sẽ rất khó thực hiện và hành vi khó bị xử lý. Lợi dụng điều này, nhiều chủ thể cố tình trốn tránh quá trình thẩm tra, xác minh của cơ quan có thẩm quyền để duy trì hành vi CTKLM đối với nhãn hiệu liên quan đến tên miền mình đang sở hữu. Vụ việc của nhãn hiệu “YOUTUBE” liên quan đến tên miền “youtube.com.vn” là một ví dụ[5, tr. 54-55]. Do Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ không đủ điều kiện thẩm tra, xác minh người vi phạm là công ty Two Stooches ở Trung Quốc nên trong Công văn số 26/TTr về việc trả lời đơn đề nghị xử lý hành vi CTKLM trong việc đăng ký tên miền “youtube.com.vn”, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đã trả lời không thụ lý đơn đề nghị của đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu “YOUTUBE”. Như vậy,

qua ví dụ trên cho thấy, nếu không xác định được chủ sở hữu tên miền thì sẽ rất khó để xử lý hành vi CTKLM đối với nhãn hiệu. Thực tế, hầu hết tên miền vi phạm đều được đăng ký bởi chủ thể nước ngoài. Quy định này đang vô tình tạo cơ hội cho các chủ thể nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm mà không bị xử lý.

Khởi kiện tại Tòa án

Như đã phân tích tại phần lý luận về các biện pháp khởi kiện tại Tòa án trong giải quyết tranh chấp liên quan đến tên miền gây CTKLM đối với nhãn hiệu có trình tự, thủ tục phức tạp, thời gian giải quyết có thể kéo dài. Do đó, biện pháp này thường chỉ được áp dụng sau khi các bên không tìm được tiếng nói chung trong thỏa thuận, hòa giải hoặc các bên không thực hiện theo các quyết định hành chính. Trường hợp tranh chấp tên miền Lafarge.com.vn và tên nhãn hiệu “LAFARGE” là một ví dụ[22].

Ngày 22/04/2014, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố Bản án số 05/2014/KDTM-ST có hiệu lực pháp luật trong vụ việc giải quyết tranh chấp tên miền **lafarge.com.vn** giữa nguyên đơn là Công ty LAFARGE, có trụ sở tại 61 Rue Des Belles Feuilles F – 75116 Paris, Cộng Hòa Pháp và bị đơn là bà Phạm Thị Ngọc Hân – Chủ thể đăng ký tên miền nói trên.

Công ty LAFARGE hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối vật liệu xây dựng và thiết kế, thi công công trình hạ tầng và dân dụng. Công ty có thị trường rộng lớn trên 64 quốc gia. Năm 2001, Công ty chính thức hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hiện tại, công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xi măng và trần thạch cao tại Việt Nam. Công ty LAFARGE cho rằng tên miền quốc gia lafarge.com.vn do Bà Phạm Thị Ngọc Hân đăng ký trùng lặp hoàn toàn với nhãn hiệu “LAFARGE”, “LAFARGE và hình”. Một số dẫn chứng được đưa ra để khẳng định nhận định trên như:

- Tại biên bản số 0258451 ngày 27/07/2010 giữa Chi cục quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng và ông Đồng Sỹ Phụng – đại diện cho Bà Phạm Thị Ngọc Hân – thể hiện thành phần phân biệt tên miền “lafarge” trùng lặp hoàn toàn với nhãn hiệu “Lafarge”.

- Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ kết luận trong bản Giám định số NH194/10YC/KLGD rằng hành vi sử dụng dấu hiệu “lafarge.com.vn” trên website nhằm quảng cáo cho dịch vụ tư vấn, sử dụng vật liệu xây dựng mà không được sự đồng ý của công ty Lafarge là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Lafarge được bảo hộ theo đăng ký quốc tế số 406277.

- Website “lafarge.com.vn” link tới lafarge.jimdo.com, cả trang chủ lẫn trang nhánh nhận thấy chữ “L” trực diện cách điệu in đậm, khổ chữ lớn trên nền màu xanh nhạt, ở khoảng giữ chữ “L” là dòng chữ Lafarge dưới dạng phông chữ màu đen hiện lên nổi bật và phía dưới có dấu hiệu “.com.vn”, công ty Lafarge cho rằng dấu hiệu này hoàn toàn trùng lặp với nhãn hiệu “Lafarge và hình” đã được công ty đăng ký bảo hộ.

- Bà Phạm Thị Ngọc Hân không có bất kỳ mối liên hệ bào với công ty Lafarge cũng như các hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu “LAFARGE”. Bà Hân không hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xi măng và vật liệu xây dựng.

- Bà Phạm Thị Ngọc Hân đăng ký tên miền lafarge.com.vn nhằm mục đích chiếm giữ quyền sử dụng tên miền nhằm cản trở Công ty Lafarge đăng ký tên miền và nhằm bán lại kiếm lời.

- Ngoài ra, website “lafarge.com.vn” dẫn tới trang tin điện tử quảng cáo, bán hàng hóa vật liệu xây dựng là xâm phạm đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu “Lafarge”.

Phiên tòa xử vắng mặt bị đơn sau khi yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và triệu tập lần 2 không có kết quả. Căn cứ

những tài liệu tại hồ sơ vụ án và những quy định của pháp luật về việc giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, Hội đồng xét xử của Tòa án thấy: tại thời điểm khởi kiện và thụ lý vụ án, nhãn hiệu “LAFARGE”, “LAFARGE và hình” vẫn được bảo hộ tại Việt Nam; giữa công ty Lafarge và bà Phạm Thị Ngọc Hân không có việc ủy quyền hoặc nhận đại lý thương mại. Bà Hân cũng không có mối quan hệ trực tiếp cũng như gián tiếp tới nhãn hiệu LAFARGE; bà Hân đăng ký tên miền Lafarge.com.vn là để chiếm dụng tên miền. Hành vi rõ ràng gây cản trở Công ty Lafarge là người có quyền và lợi ích hợp pháp đối với nhãn hiệu thương mại LAFARGE; tên miền Lafarge.com.vn được bà Hân sử dụng với ý đồ xấu thông qua việc rao bán tên miền, là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu LAFARGE.

Với các lý lẽ trên, qua quá trình xét xử, Tòa án chấp nhận yêu cầu thu hồi tên miền lafarge.com.vn của nguyên đơn. Ngày 22/04/2014, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phán quyết và ra Bản án số 05/2014/KDTM-ST quyết định thu hồi tên miền Lafarge.com.vn để ưu tiên cho công ty Lafarge đăng ký sử dụng trong thời hạn 10 ngày liên tục kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật. Hết thời hạn này, tên miền được đăng ký tự do. Do không có kháng cáo và kháng nghị, ngày 13/05/2014, bản án đã có hiệu lực của pháp luật. Tên miền lafarge.com.vn được thu hồi và ưu tiên công ty Lafarge đăng ký trong vòng 10 ngày, kể từ ngày 13/05/2014. Đến nay, tên miền Lafarge.com.vn đã được công ty Lafarge đăng ký vào ngày 20/05/2014 thông qua nhà đăng ký Mắt Bão.

Hành vi tranh chấp liên quan đến tên miền gây cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu đang diễn ra ngày một phức tạp. Các chủ thể sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ khi phát hiện hành vi CTKLM liên quan đến tên miền có quyền yêu cầu pháp luật bảo vệ, xong để có thể ngăn chặn hành vi sử dụng

tên miền gây CTKLM đối với nhãn hiệu là tương đối phức tạp, tốn nhiều thời gian, công sức và tiền bạc, đặc biệt là việc lấy lại tên miền đó để sử dụng là càng khó khăn hơn.

Do đó, thay vì thờ ơ với tên miền của mình (không đăng ký, không gia hạn...), các chủ thể khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình cần quan tâm và chủ động thực hiện đăng ký bảo vệ tên miền, gia hạn khi tên miền gần hết thời hạn bảo hộ, áp dụng các biện pháp công nghệ như công bố thông tin về quyền sở hữu đối với nhãn hiệu trên sản phẩm để chủ thể đăng ký tên miền biết được tên nhãn hiệu đó đã được bảo hộ, tránh đăng ký, sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên miền đã được bảo hộ đó... Ngoài ra, chủ sở hữu nhãn hiệu cũng cần thường xuyên theo dõi việc đăng ký tên miền trên website của VNNIC để có biện pháp xử lý kịp thời khi có hành vi vi phạm.

Kết luận chương 2

Trên cơ sở lý luận về tên miền, nhãn hiệu, các dạng hành vi sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu, học viên đã nêu và phân tích thực trạng pháp luật liên quan đến hành vi sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu tại Việt Nam và các cơ chế giải quyết các tranh chấp trong việc sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu.

Từ những vấn đề thực tiễn trong xử lý các tranh chấp liên quan đến việc sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu, học viên đã nghiên cứu những bất cập trong quy định liên quan đến hành vi CTKLM đối với nhãn hiệu, từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam nhằm ngăn ngừa và giải quyết tranh chấp sử dụng tên miền gây CTKLM đối với nhãn hiệu tại Chương 3.

Chương 3

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NĂM NHẪM NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC SỬ DỤNG TÊN MIỀN GÂY CTKLM ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

3.1. Phương hướng ngăn ngừa, giải quyết việc sử dụng tên miền gây cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu

a) Để ngăn ngừa, giải quyết việc sử dụng tên miền gây cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu, cần hoàn thiện pháp luật về xác định và xử lý các hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN nói chung, CTKLM đối với nhãn hiệu nói riêng.

Bởi lẽ, cùng quy định về các tiêu chí để xác định hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN nói chung, hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN liên quan đến tên miền nói riêng, hiện được quy định ở nhiều văn bản khác nhau, mỗi văn bản pháp lý khác nhau lại có quy định khác nhau, chưa có sự thống nhất.

b) Để giảm thiểu và giải quyết được các tranh chấp liên quan đến tên miền gây CTKLM đối với nhãn hiệu, đồng thời bảo đảm cho các chủ thể sử dụng tên miền có một cơ chế giải quyết những tranh chấp nhằm thúc đẩy phát triển tên miền một cách minh bạch và lành mạnh, khi giải quyết tranh chấp sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu cần áp dụng các hướng sau:

- Công nhận UDRP:

Chính sách thống nhất giải quyết tranh chấp tên miền của UDRP là một quy trình được tạo ra bởi cơ quan quản lý tên miền và số hiệu mạng internet (ICANN) để giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc đăng ký tên miền internet. Chính sách của UDRP hiện được áp dụng cho tất cả các tên miền cấp cao nhất .biz, .com, .info, .name, .net, và .org, và một vài tên miền quốc gia cấp cao nhất.

Khi một người đăng ký chọn một tên miền, chủ thể ngoài những việc làm khác phải "đại diện và chứng thực" rằng việc đăng ký tên miền "sẽ không xâm phạm hoặc vi phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào" và đồng ý tham gia vào bất kỳ một cuộc kiện tụng nào nếu có bên thứ ba yêu cầu.

Trong cách làm việc của UDRP, ban hội thẩm sẽ xem xét những yếu tố như: liệu tên miền của người đăng ký bị kiện có y hệt hoặc giống đến mức nhầm lẫn một nhãn hiệu mà người thưa kiện có quyền lợi hay không; liệu bị cáo không có quyền hoặc lợi ích chính đáng đối với tên đó; và liệu bị cáo đã đăng ký rồi sử dụng tên miền sai mục đích hay không thì người sở hữu nhãn hiệu đôi khi sẽ rất khó khăn để chứng minh sự đăng ký và sử dụng một tên miền tranh chấp là sai mục đích.

Mục tiêu của UDRP là tạo ra một tiến trình hợp lý để giải quyết những tranh chấp như vậy, khiến cho nó nhanh hơn và đỡ tốn kém hơn một vụ kiện hợp pháp. Tuy nhiên, khi một bên không thỏa mãn với quyết định của UDRP, họ có thể đưa vấn đề ra tòa.

- Ban hành chính sách riêng giải quyết tranh chấp:

Việc ban hành một chính sách giải quyết tranh chấp tên miền “.vn” cần đáp ứng được những yêu cầu sau:

+ Đảm bảo rằng, tranh chấp tên miền có thể giải quyết bằng các hình thức mà pháp luật Việt Nam cho phép.

+ Đảm bảo rằng, các bên trong tranh chấp có thể tự do thỏa thuận lựa chọn hoặc ấn định phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài vì những ưu điểm phù hợp với tranh chấp tên miền.

+ Đảm bảo rằng, phán quyết của trọng tài hay hội đồng giải quyết được cơ quan quản lý nhà nước về tên miền “.vn” thực thi vì theo pháp luật hiện hành phán quyết của trọng tài thương mại chỉ có giá trị thi hành với các bên, không có giá trị với bên thứ ba, đặc biệt là cơ quan nhà nước.

+ Đảm bảo rằng, chính sách giải quyết tranh chấp tên miền “.vn” có thể áp dụng đối với các tranh chấp mà các bên là người nước ngoài (không cư trú tại Việt Nam) hoặc ở nước ngoài.

+ Đảm bảo rằng, thủ tục hòa giải sẽ được áp dụng trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp.

+ Đảm bảo rằng, trong những trường hợp các bên không thể thống nhất được phương án giải quyết tranh chấp thì phải có một chủ thể chỉ định được nơi giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài hoặc một mô hình tương tự như mô hình của Trung Quốc.

+ Đảm bảo rằng, cơ quan giải quyết tranh chấp tên miền internet Việt Nam không thể là cơ quan quản lý Nhà nước về tên miền, tránh được tính khép kín và thiếu khách quan trong quá trình xử lý.

3.2. Giải pháp nhằm nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về ngăn ngừa, giải quyết việc sử dụng tên miền gây cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu

Quy định tên miền trong mối quan hệ với nhãn hiệu cần phải cụ thể hóa trong Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Công nghệ thông tin

Hiện nay, tên miền chưa được công nhận là một đối tượng được Luật SHTT bảo hộ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tên miền có mối quan hệ mật thiết trong việc xây dựng và phát triển nhãn hiệu của doanh nghiệp. Việc bảo hộ nhãn hiệu của SHTT bao giờ cũng phải song song với việc bảo hộ tên miền để đảm bảo một cách tốt nhất các quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp. Do đó học viên cho rằng pháp luật SHTT nên đưa tên miền vào là một đối tượng của SHTT và bảo hộ nó một cách bình đẳng, đồng bộ với các đối tượng khác của SHTT nói chung và với nhãn hiệu nói riêng. Bên cạnh đó, Luật Công nghệ thông tin cũng nên đưa nhãn hiệu là một trong những điều kiện trong quá trình xem xét trước khi cấp phát tên miền cho chủ thể, cụ thể:

- Việc cấp phát tên miền quốc gia “.vn” vẫn tuân theo nguyên tắc “bình đẳng, không phân biệt”, “Tổ chức cá nhân đăng ký trước có quyền sử dụng trước”.

- Bổ sung thêm quy định “Không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ hoặc nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam”. Tương tự gây nhầm lẫn trong trường hợp này bao gồm cả việc dùng từ viết không dấu, viết tắt, phát âm tương tự, tương tự về cấu trúc, dịch nghĩa.

Điều này có thể dẫn đến hệ quả, các tổ chức, cá nhân nếu không có quyền và lợi ích hợp pháp đối với nhãn hiệu đang được sở hữu bởi chủ thể khác sẽ không có quyền được sử dụng ký tự gây nhầm lẫn với đối tượng SHCN này trong cấu trúc tên miền mà mình đã đăng ký. Chỉ khi quy định như vậy, tên miền có liên quan đến nhãn hiệu mới được cấp phát đúng chủ sở hữu, tránh tình trạng vi phạm tràn lan như hiện nay.

Đổi mới các quy định về đăng ký tên miền phù hợp với Luật SHTT

Thứ nhất, hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký tên miền “.vn” cần phải được liên kết với hệ thống cơ sở dữ liệu về SHTT. Đây là một trong những biện pháp để cơ quan có thẩm quyền tra cứu, giúp cho quyết định cấp phát được minh bạch hơn. Và cũng là biện pháp phòng ngừa xung đột giữa tên miền với quyền SHTT. Đặc biệt lưu ý tới đối tượng SHTT là nhãn hiệu nổi tiếng.

Các nhãn hiệu nổi tiếng là đối tượng được bảo hộ không thông qua việc nộp đơn đăng ký nên trong trường hợp Trung tâm internet thấy có nghi ngờ về việc tên miền xin đăng ký trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng cần có ý kiến tham vấn của Cục SHTT.

Thứ hai, quyền sử dụng tên miền có được chuyển giao, thừa kế. Có nghĩa rằng, khi một doanh nghiệp sáp nhập vào một doanh nghiệp khác hay chuyển đổi thì tên miền mà họ đang sử dụng phải được chuyển giao cho

doanh nghiệp mới đó. Hay một tên miền đang được sử dụng bởi một người mà người đó mất đi thì quyền sử dụng tên miền đó phải được ưu tiên cho người thừa kế. Đây cũng là một trong những chính sách làm cho tên miền “.vn” có giá trị. Cũng như bảo vệ doanh nghiệp không bị mất cắp một tài sản là nhãn hiệu internet.

Thứ ba, thực hiện công khai và minh bạch nguyên tắc đăng ký trước cấp trước trên cơ sở phù hợp với các quy định của Luật SHTT. Không như các đối tượng SHTT, một nhãn hiệu hay tên thương mại vẫn có thể trùng nhau nếu khác lĩnh vực hoạt động, có nghĩa rằng, có thể có nhiều tên thương mại hay nhãn hiệu giống nhau được cấp văn bằng bảo hộ. Nhưng tên miền thì khác, không thể có hai tên miền trùng nhau. Trong trường hợp này, đối tượng nào đăng ký trước thì đương nhiên được cấp trước. Bên cạnh đó, hồ sơ đăng ký cần phải quy rõ trách nhiệm của chủ thể đăng ký về những thông tin đã cung cấp cho cơ quan quản lý tên miền. Đây là căn cứ để xử lý trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Thứ tư, phải gắn trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về tên miền với việc cấp phát tên miền sao cho việc cấp phát không vi phạm các quy định của pháp luật liên quan, tránh trường hợp chỉ vì thu được nhiều phí, lệ phí mà cơ quan này bỏ qua các trường hợp có khả năng vi phạm. Hạn chế tranh chấp tên miền tốt nhất phải từ cơ quan cấp phát tên miền “.vn” là đối tượng quản lý hành chính. Thực tiễn chứng minh rằng, số lượng tên miền được cấp phát nhiều hơn số lượng tên miền được sử dụng, đây là hiện tượng của hành vi đầu cơ nhằm trục lợi.

Thứ năm, khi đánh giá tính duy nhất của tên miền đặc biệt là tên miền liên quan đến nhãn hiệu, chỉ nên đánh giá phần tên riêng trong cấu trúc mà không nên đánh giá phần mở rộng. Cần có quy định tên riêng trong cấu trúc

tên miền không được trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của các chủ thể khác.

Làm rõ các tiêu chí chứng minh hành vi CTKLM đối với hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền liên quan đến nhãn hiệu

Yếu tố quan trọng đầu tiên quyết định hiệu quả cũng như tính khả thi của hệ thống thực thi giải quyết các tranh chấp liên quan đến tên miền ở Việt Nam hiện nay là việc chấn chỉnh và củng cố công tác lập pháp. Nghị định 99/2013/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 29 tháng 08 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và Thông Tư số 11/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa Học Công Nghệ ngày 26 tháng 06 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP đã đạt được một bước đột phá đáng kể trong việc ghi nhận các biện pháp chế tài áp dụng cho những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và CTKLM do việc đăng ký và sử dụng tên miền như đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng với hoặc 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.

Tuy nhiên, quy định này chỉ có thể phát huy tác dụng trên thực tế nếu các hành vi cụ thể được xác định một cách rõ ràng. Do đó, nên có quy định rằng tên miền bị coi là có yếu tố CTKLM nếu có chứa yếu tố trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ và được chiếm giữ với ý đồ xấu hoặc sử dụng để chào hàng, quảng cáo, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ. Hành

vi phạm liên quan đến việc đăng ký, sử dụng tên miền có thể được cụ thể hóa thành các nhóm cơ bản:

- Hành vi sử dụng tên miền 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 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 dẫn tới gây nhầm lẫn và làm thiệt hại đến uy tín hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đó;

- Hành vi đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng tên miền có chứa phần chữ trùng với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý có uy tín, danh tiếng tại Việt Nam nhưng tên miền đó chưa đưa vào sử dụng cho hoạt động cụ thể trong một thời gian nhất định(học viên xin đề xuất trong thời hạn 01 năm kể từ khi tên miền được cấp cho chủ thể đăng ký, bằng với thời gian nộp phí duy trì. Điều này cũng tạo điều kiện cho việc chứng minh hành vi chiếm giữ nhằm trục lợi của chủ thể được rõ ràng và có căn cứ hơn) và có căn cứ chứng minh tổ chức, cá nhân chỉ đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng tên miền nhằm bán lại để kiếm lời hoặc cản trở chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đó đăng ký tên miền;

Việc chứng minh hành vi chiếm dụng tên miền trên internet sẽ được thực hiện dựa trên các tiêu chí:

- Thứ nhất, xác định sự trùng lặp hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn giữa tên miền của bị đơn và nhãn hiệu của nguyên đơn. Khi xem xét tiêu chí này chúng ta chỉ có thể tập trung vào những phần đặc trưng và chính yếu nhất của đối tượng SHTT và so sánh với thành tố tương ứng trong tên miền. Ngoài ra, khi xem xét yếu tố tương tự thì việc chứng minh cũng được xác định ở mức độ trực tiếp hơn so với nguyên tắc chứng minh tương tự trong pháp luật

về nhãn hiệu. Sự nhầm lẫn được tính đến ở đây phải là nhầm lẫn thực tế chứ không tồn tại ở dạng nguy cơ nhầm lẫn.

- Thứ hai, nguyên đơn có quyền đối với các đối tượng SHTT bị xâm hại. Tùy thuộc từng đối tượng SHTT khác nhau mà nguyên tắc xác lập quyền là khác nhau. Đối với nhãn hiệu, quyền hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu có thể được xác lập thông qua việc đăng ký hoặc thông qua quá trình sử dụng (đối với nhãn hiệu nổi tiếng)....

- Thứ ba, hành vi đăng ký và sử dụng tên miền của bị đơn gây nhầm lẫn và làm thiệt hại đến uy tín hoặc thiệt hại vật chất đối với chủ sở hữu các đối tượng SHTT tương ứng.

- Thứ tư, hành vi đăng ký và sử dụng tên miền của bị đơn được thực hiện với dụng ý xấu, trục lợi. Do Luật Công nghệ thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành chỉ thừa nhận ba thủ tục giải quyết tranh chấp tên miền là thương lượng hòa giải, thủ tục trọng tài và thủ tục tố tụng tại Tòa án nên đối với yêu cầu xử lý hành vi CTKLM đối với tên miền có liên quan đến nhãn hiệu theo thủ tục hành chính cần có quy định nhằm hướng dẫn cụ thể các chủ thể lựa chọn thủ tục trong việc thực thi quyền. Các văn bản hướng dẫn này cần phải làm rõ được các tình huống, điều kiện nào có thể áp dụng biện pháp hành chính trong trường hợp này.

Giải pháp giải quyết tranh chấp tên miền liên quan đến nhãn hiệu

- Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp: Do thẩm quyền giải quyết tranh chấp về SHTT đang tập trung vào nhiều cơ quan khác nhau nên cần có các văn bản quy định rõ về thẩm quyền giải quyết tranh chấp của từng cơ quan và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan này để tránh trường hợp một vụ việc có thể bị thụ lý hai lần hoặc sẽ không có cơ quan nào thụ lý.

- Thu hồi quyền sử dụng tên miền: Đây là chế tài được áp dụng cho trường hợp đăng ký và sử dụng tên miền vào mục đích không chính đáng. Và bên bên bị đơn đương nhiên không được quyền sử dụng lại tên miền này nữa.

- Thu hồi và chuyển quyền sử dụng: trường hợp này bên nguyên đơn phải là người có quyền đăng ký sử dụng khi chứng minh được với cơ quan giải quyết và có kiến nghị quyền sử dụng tên miền đó.

- Giữ nguyên hiện trạng: trong trường hợp này, cơ quan quản lý tên miền không thực hiện bất cứ hành động nào để thay đổi hiện trạng tên miền, có nghĩa là, phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đề nghị giữ nguyên hiện trạng vì bên kiện không có đủ cơ sở đề nghị thu hồi hay chuyển quyền sử dụng tên miền.

- Hình thức khác: Bồi thường thiệt hại là một hình thức mà pháp luật Việt Nam đã quy định khi bên nguyên yêu cầu. Và nghĩa vụ chứng minh những thiệt hại đó do bên khởi kiện chứng minh trước cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Ngoài ra, trong quá trình giải quyết tranh chấp, nhằm ngăn chặn thiệt hại cho bên có quyền và lợi ích chính đáng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể ra phán quyết về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời với điều kiện bên có yêu cầu phải có các biện pháp bảo đảm cho yêu cầu đó.

Nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ tham gia giải quyết tranh chấp

Cùng với việc bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống quy định của pháp luật liên quan đến tên miền, bộ máy các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan đến tên miền nói chung và giải quyết tranh chấp về tên miền nói riêng cũng cần được đầu tư hoàn thiện đúng mức. Về mặt lý luận, tên miền là một đối tượng khá đặc thù. Mặc dù bản thân tên miền không phải là một đối tượng độc lập được bảo hộ đầy đủ như các đối tượng SHTT khác, nhưng việc sử dụng tên miền trên thực tế lại có phạm vi ảnh hưởng rất rộng lớn, tác động

đến nhiều đối tượng khác nhau. Do vậy, khi thiết lập và vận hành bộ máy quản lý và thực thi pháp luật liên quan đến tên miền, các cơ quan chức năng cần tính đến khả năng và điều kiện phối hợp, hợp tác một cách chặt chẽ với nhau, từ các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức năng quản lý chung đến các cơ quan quản lý chuyên ngành. Đặc biệt, do đặc thù về yếu tố kỹ thuật của các tranh chấp tên miền, cho nên trong quá trình xử lý các tranh chấp về tên miền trên thực tế không thể không tham khảo đến các ý kiến tham vấn của VNNIC, Cục SHTT... Đây chính là nguồn bổ sung quan trọng cho các cơ quan tài phán trong quá trình giải quyết tranh chấp. Ngoài ra, để giảm tải cho hệ thống các cơ quan thực thi cũng như đảm bảo một cách hiệu quả quyền lợi chính đáng của các chủ thể, Nhà nước cũng cần có cơ chế khuyến khích và tạo điều kiện để các chủ thể tranh chấp có thể tự thỏa thuận để giải quyết các tranh chấp phát sinh trước khi đưa chúng ra trước cơ quan có thẩm quyền.

Do đặc tính kỹ thuật của tên miền và các tranh chấp tên miền, đòi hỏi những người tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp có kiến thức về tên miền và pháp luật liên quan, đặc biệt là pháp luật về SHTT. Thực tế phản ánh là họ chỉ là các nhà luật gia chứ chưa phải là các chuyên gia trong lĩnh vực internet. Chính vì vậy, khi chính sách giải quyết tranh chấp được ban hành, cần phải chuẩn bị sẵn cho đội ngũ này những kiến thức liên quan, đặc biệt là các thẩm phán. Nếu như tranh chấp được giải quyết theo mô hình trọng tài thì vấn đề này sẽ trở nên đơn giản hơn, vì khi đó có thể lựa chọn được các chuyên gia đáp ứng được các yêu cầu trên. Các nhà cung cấp tên miền, ngoài nhiệm vụ quản lý quá trình đăng ký và sở hữu các tên miền “.vn”, cũng không thể quá khắt khe trong quy trình cấp phát tên miền cho các chủ thể muốn đăng ký, và càng nhiều người đăng ký thì cơ quan cấp phát càng hoạt động hiệu quả, có doanh thu cao. Tuy nhiên, rõ ràng là các đơn vị cấp phát tên miền

“.vn” như VNNIC cần có những biện pháp quản lý sát sao hơn để giảm thiểu tình trạng đầu cơ tên miền tại Việt Nam, dẫn tới những xung đột tranh chấp. Việc đăng ký ồ ạt các tên miền “.vn” có thương hiệu bằng tài khoản chùa là một thực trạng đáng lo ngại, cần có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Nâng cao nhận thức của công chúng cũng như các doanh nghiệp trong việc bảo hộ tên miền

Đối với doanh nghiệp, cần phải chủ động đăng ký bảo hộ tên miền. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước về SHCN. Nguyên tắc cơ bản của các quy trình đăng ký tên miền là “ai đăng ký trước, được cấp trước”. Do đó, ý thức của các doanh nghiệp về tên miền song song bảo vệ nhãn hiệu của mình tại các thị trường chính yếu là cực kỳ quan trọng. Cần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, tổ chức trong việc đánh giá vai trò quan trọng của các tên miền gắn liền với nhãn hiệu của mình để có những biện pháp bảo hộ phù hợp. Doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược dài hạn để đăng ký và bảo vệ tên miền. Sai lầm mà nhiều doanh nghiệp mắc phải là thiếu một tầm nhìn dài hạn nên đã “chậm chân” trong việc đăng ký tên miền. Chi phí đăng ký, duy trì tên miền tương đối nhỏ so với việc bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để thương lượng mua lại tên miền thuộc chủ sở hữu khác hoặc việc tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan để lấy lại tên miền để bảo vệ thương hiệu. Khi đăng ký sở hữu tên miền quốc gia, doanh nghiệp Việt Nam cần xem xét đăng ký luôn các tên miền quốc tế thông dụng như .net, .info, .org, .com... nhằm tránh tranh chấp sau này, đây là chính sách “bao vây tên miền” được sử dụng bởi hầu hết các tập đoàn lớn trên thế giới nhằm bảo vệ thương hiệu toàn cầu của mình. Do không hiểu về các quy định của pháp luật, một số doanh nghiệp đã cố tình đăng ký tên miền gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu nổi tiếng và bị chủ sở hữu kiện. Mặt khác, khi ở vị trí bên vi phạm, các doanh nghiệp lại lúng túng trong việc vận dụng các quy định pháp luật để bảo

vệ lợi ích của mình. Do đó, việc chủ động tìm hiểu pháp luật về SHTT, tên miền và tranh chấp tên miền là một yêu cầu cấp bách đối với các doanh nghiệp. Trong khi tranh chấp tên miền là một loại tranh chấp đặc thù và cơ chế giải quyết tranh chấp này có nhiều nét riêng biệt, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn nếu không có những kiến thức nền tảng về vấn đề này.

Kết Luận chương 3

Từ các quy định của pháp luật về tên miền, sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu và thực tiễn trong việc giải quyết các tranh chấp trong việc sử dụng tên miền CTKLM đối với nhãn hiệu, học viên đã đề xuất phương hướng giải quyết tranh chấp sử dụng tên miền gây CTKLM đối với nhãn hiệu và các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật Việt Nam về tên miền đối với nhãn hiệu, trong đó học viên đề xuất cần quy định tên miền là đối tượng của Luật SHTT và chịu sự điều chỉnh của Luật SHTT, đổi mới các quy định về đăng ký tên miền phù hợp với Luật SHTT và làm rõ các tiêu chí chứng minh hành vi CTKLM đối với hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền liên quan đến nhãn hiệu. Từ đó, đề ra một số giải pháp giải quyết tranh chấp tên miền liên quan đến nhãn hiệu.

KẾT LUẬN

Tên miền là phương tiện để doanh nghiệp quảng bá hình ảnh của mình trong môi trường đầu tư kinh doanh.

Ngày nay, khoa học công nghệ không ngừng phát triển, đặc biệt là trong sự bùng nổ của cuộc cách mạng 4.0. Tên miền càng có vai trò quan trọng đến sự thành bại của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc các doanh nghiệp sử dụng tên miền như thế nào trong quá trình kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và hành lang pháp lý quy định để tạo một môi trường cạnh tranh lành mạnh là một đòi hỏi tất yếu. Trong khi nhãn hiệu đã được bảo hộ rõ ràng, thì tên miền vẫn chưa được rõ ràng dẫn đến việc đăng ký, sử dụng tên miền liên quan đến nhãn hiệu vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn tới những tranh chấp, những hành vi sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu.

Luận văn đã đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận về tên miền, hành vi sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu và thực tiễn giải quyết các tranh chấp trong việc sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu. Từ đó đề ra phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về sử dụng tên miền và giải quyết các vấn đề phát sinh trong việc sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu; bảo đảm thị trường cạnh tranh lành mạnh của các chủ thể trong thời đại công nghệ số hiện nay.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Khoa Học Công Nghệ (2015), *Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN* ngày 26/6/2015 của Bộ Khoa học công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, Hà Nội.
2. Bộ Thông Tin Truyền Thông (2015), *Thông tư 24/2015/TT-BTTTT* của Bộ Thông tin và truyền thông ngày 18 tháng 08 năm 2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, Hà Nội.
3. Chính phủ (2013), *Nghị định số 72/2013/NĐ-CP* ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Hà Nội.
4. *Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp 1979.*
5. Nguyễn Thị Định (2014), *Cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền-pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam*, Luận văn thạc sỹ Luật học, Đại học Luật Hà Nội.
6. Lê Thị Thu Hà, Đào Kim Anh (2013), *Chính sách giải quyết tên miền thống nhất và những vấn đề đặt ra với doanh nghiệp Việt Nam*, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (Số 15), tr. 52.
7. *Hiệp định TRIPs 1994.*
8. Lương Thị Diệu Linh (2014), *Chế tài xử lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam*, Luận văn thạc sỹ Luật học, Đại học Luật Hà Nội.
9. Nguyễn Thị Hồng Linh (2014), *Pháp luật Việt Nam về tên miền liên quan đến nhãn hiệu*, Luận văn thạc sỹ Luật học, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), *Luật Cạnh tranh*, Nxb Lao động, Hà Nội.
11. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), *Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung*, Nxb Lao động, Hà Nội.
12. Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (2011), *Cẩm nang sở hữu trí tuệ*, Nhà xuất bản Cục sở hữu trí tuệ, Hà Nội.
13. Đặng Thị Hồng Tuyền (2013), *Hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN – một số vấn đề lý luận và thực tiễn*, Luận văn thạc sỹ Luật học, Đại học Luật Hà Nội.
14. Vũ Quang Thịnh (2015), *Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của cá nhân, tổ chức Việt Nam ra nước ngoài – Thực trạng và giải pháp*, Luận văn thạc sỹ Luật học, Đại học Luật Hà Nội.
15. Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, Frequently Asked Question: Internet Domain Names, <http://www.wipo.int/amc/en/center/faq/domains.html#.1>, ngày cập nhật 09/10/2017.
16. Trung tâm Internet Việt Nam, *Câu Hỏi Thường Gặp*, <https://vnnic.vn/dns/câu-hỏi-thường-gặp>, ngày cập nhật 06/02/2018.
17. Trung tâm Internet Việt Nam, *Quy trình đăng ký Tên miền*, <https://www.vnnic.vn/tenmien/quytrinh>, ngày cập nhật 01/02/2018.
18. Trung tâm Internet Việt Nam, *Số liệu thống kê*, <http://www.thongkeinternet.vn/>, ngày cập nhật 05/02/2018.
19. Trung tâm Internet Việt Nam, *Tranh chấp tên miền Chevrolet.vn*, <https://www.vnnic.vn/tranhchaptenmien/thongke/tenmienChevrolet.vn>, ngày cập nhật 07/02/2018.
20. Trung tâm Internet Việt Nam, *Tranh chấp tên miền ebay.com.vn*, <https://www.vnnic.vn/tranhchaptenmien/thongke/tenmienebay.com.vn>, ngày cập nhật 12/10/2017.

21. Trung tâm Internet Việt Nam, *Tranh chấp tên miền GRAZA.com.vn*, <https://www.vnnic.vn/tranhchaptenmien/thongke/tenmienGRAZA.com.vn>, ngày cập nhật 07/02/2018.
22. Trung tâm Internet Việt Nam, *Tranh chấp tên miền Lafarge.com.vn*, <https://www.vnnic.vn/tranhchaptenmien/thongke/tenmienLafarge.com.vn>, ngày cập nhật 07/02/2018.
23. Trung tâm Internet Việt Nam, *Tranh chấp tên miền samsungmobilecomvn*, <https://www.vnnic.vn/tranhchaptenmien/thongke/tenmiensamsungmobilecomvn>, ngày cập nhật 09/02/2018.
24. Trung tâm Internet Việt Nam, *Tranh chấp tên miền visa.com.vn*, [https://www.vnnic.vn/tranhchaptenmien/thongke/tenmien visa.com.vn](https://www.vnnic.vn/tranhchaptenmien/thongke/tenmienvisa.com.vn), ngày cập nhật 09/02/2018.
25. Khánh Vy, Công an nhân dân online, *Gia tăng vi phạm về sở hữu trí tuệ*, <http://cand.com.vn/Kinh-te/Gia-tang-vi-pham-ve-so-huu-tri-tue-342476/>, ngày cập nhật 26/02/2015.