

Nguyên tắc lãnh thổ của nhãn hiệu có áp dụng đối với sàn thương mại điện tử đa quốc gia?

Phải khẳng định rằng, chúng ta đang sống trong thời đại thương mại điện tử bùng nổ, trong đó đặc biệt có những website thương mại điện tử bán tất cả mọi thứ như những gã khổng lồ Taobao, Amazon, Alibaba, Ebay...v.v với lượng khách hàng trên phạm vi toàn cầu. Câu hỏi đặt ra là, nếu bạn là chủ nhãn hiệu "TOMHAWK" đã đăng ký tại Việt Nam cho các sản phẩm/dịch vụ liên quan đến nước hoa tại Việt Nam, phát hiện rằng trong số các gã khổng lồ trên, ví dụ: Alibaba, đang chào bán sản phẩm nước hoa của người khác mang nhãn hiệu "TOMHAWK" trên website của họ thì việc quảng cáo, chào bán nước hoa mang nhãn hiệu "TOMHAWK" này có xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã đăng ký tại Việt Nam của bạn hay không, với lưu ý rằng, với một website thương mại điện tử đa quốc gia, người tiêu dùng Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp cận, lựa chọn, mua và thanh toán cho website đó để sản phẩm được chuyển về Việt Nam.

Bối cảnh: Lifestyle Equities CV kiện AMAZON

Vụ tranh chấp thương hiệu giữa chủ nhãn hiệu – một công ty đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Anh Quốc và Châu Âu với AMAZON – Công ty khổng lồ bán lẻ trực tuyến trên toàn cầu được xét xử bởi các tòa án nước Anh cho chúng ta một góc nhìn rất thực tiễn và thú vị về việc liệu: bán hàng hóa trên website thương mại điện tử đa quốc gia có nguy cơ xâm phạm nhãn hiệu đã đăng ký ở một quốc gia nhất định hay không?

Cụ thể, đây là cuộc chiến liên quan đến nhãn hiệu giữa Lifestyle Equities C.V và Amazon UK Services Ltd (và những chủ thể khác) cho thấy sự căng thẳng giữa bản chất toàn cầu của thương mại điện tử và tính lãnh thổ của nhãn hiệu. Lifestyle Equities CV và một công ty khác - hai công ty có trụ sở tại Hà Lan, là chủ sở hữu của thương hiệu thời trang trực tuyến **Beverly Hills Polo Club** (sau đây gọi tắt là "BHPC") ở Anh và Châu Âu.

Trong khi đó, một doanh nghiệp Hoa Kỳ là chủ sở hữu nhãn hiệu giống hệt "BHPC" tại quốc gia này. Công ty Hoa Kỳ đăng tải những hàng hóa mang nhãn hiệu "BHPC" để bán trên các trang web khác nhau của **AMAZON**. Lifestyle Equities CV lập luận trong vụ kiện của mình được đệ trình tại Vương quốc Anh rằng bằng cách đăng tải các sản phẩm mang nhãn hiệu BHPC trên các trang web <amazon.com-usa> cũng như <amazon.co.uk>, AMAZON đã xâm phạm quyền nhãn hiệu của Lifestyle Equities C.V bằng cách sử dụng thương hiệu "BHPC" mà chưa được sự cho phép của chủ thể quyền tại Anh và Châu Âu.

Nhận định của Tòa án và phán quyết

Tòa án cấp cao của nước Anh, trong phán quyết của mình, cho rằng việc quảng cáo chào bán của AMAZON không nhắm vào mục tiêu nào vì Tòa án này xác định người mua hàng ở Vương quốc Anh biết họ đang mua hàng qua **AMAZON's Global Store (Cửa hàng toàn cầu của AMAZON)**.

Tòa phúc thẩm đã đảo ngược quyết định đó, trong đó các nhận định chính được xem xét như sau:

Tòa án không đồng ý với lập luận của AMAZON rằng trang web của Hoa Kỳ chỉ nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng Hoa Kỳ. Tòa án cho rằng, ngay cả khi trang web của Hoa Kỳ chủ yếu hướng đến người tiêu dùng Hoa Kỳ, vì website đó không bị giới hạn riêng người tiêu dùng Hoa Kỳ, nên không thể loại bỏ khả năng các hành động sử dụng cụ thể trên trang web Hoa Kỳ cũng nhắm đến thị trường Anh và EU.

Tòa án nhận thấy rằng tất cả các quảng cáo và chào bán đều cấu thành hành vi sử dụng các dấu hiệu liên quan ở Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu. Để đạt được kết luận này, các yếu tố sau đây được xem xét:

- Trang chủ của trang web Hoa Kỳ thông báo cho người tiêu dùng rằng họ có thể mua hàng bằng 08 ngôn ngữ khác nhau, tại hơn 60 quốc gia khác nhau và hàng hóa có thể được chuyển đến Vương quốc Anh.
- Các trang web kết quả tìm kiếm và trang web chi tiết sản phẩm chỉ ra rằng hàng hóa có thể được giao và vận chuyển đến Vương quốc Anh.
- Trang web theo dõi đơn đặt hàng cho thấy rằng khi có người mua tiềm năng ở Vương quốc Anh, với địa chỉ giao hàng ở Vương quốc Anh, địa chỉ thanh toán ở Vương quốc Anh và đơn vị tiền tệ thanh toán là bảng Anh, AMAZON sẽ thực hiện tất cả các thỏa thuận cần thiết cho hàng hóa được vận chuyển đến và nhập khẩu vào Vương quốc Anh (bao gồm cả việc ước tính trước thuế nhập khẩu) và giao cho người tiêu dùng ở Vương quốc Anh.

Bằng cách bán các sản phẩm từ Hoa Kỳ cho các khách hàng tại Vương quốc Anh mà không có sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Anh, Tòa xác định AMAZON đã vi phạm quyền SHTT. Tòa án đã xem xét một số giai đoạn của quá trình mua hàng để xác định xem AMAZON có vi phạm quyền SHTT hay không. Thực tế cho thấy, ba yếu tố đã dẫn đến kết luận cuối cùng mà Tòa đưa ra là như sau.

- Thứ nhất, trang kết quả tìm kiếm trên AMAZON có cụm từ '**Giao hàng đến Vương quốc Anh**'.
- Thứ hai, trang chi tiết sản phẩm cũng cho biết '**mặt hàng này được vận chuyển đến Vương quốc Anh**' cũng như hai lần nói '**Giao hàng đến Vương quốc Anh**'.
- Cuối cùng, trang "**Xem lại đơn đặt hàng của bạn**" cũng bao gồm địa chỉ thanh toán và giao hàng ở Vương quốc Anh. Tòa coi đây là bằng chứng cho các hành vi xâm phạm do AMAZON tuyên bố rằng các sản phẩm được vận chuyển và giao đến Vương quốc Anh. Do đó, việc tuyên bố/đề cập rằng các sản phẩm được vận chuyển hoặc giao đến Vương quốc Anh là đủ để biến một quảng cáo thành một chào hàng nhắm mục tiêu đến Vương quốc Anh.

Tại Việt Nam:

Ngày nay, số lượng người dùng và thời gian sử dụng internet của Việt Nam ngày càng gia tăng, trong đó có sự gia tăng đột biến lượng truy cập vào các sản phẩm thương mại điện tử đa quốc gia. Người tiêu dùng Việt Nam hoàn toàn dễ dàng mua hàng từ các nhà sản xuất trên thế giới mà không cần đi ra nước ngoài thông qua truy cập mạng lưới website bán hàng trực tuyến hoạt động trên toàn cầu như EBAY, AMAZON, ALIBABA.

Để xác định có hành vi xâm phạm quyền SHTT xảy ra hay không, một trong những điều kiện cần thỏa mãn là "**Hành vi bị xem xét xảy ra tại Việt Nam**". Quy định này được làm rõ thêm rằng "**Hành vi bị xem xét cũng bị coi là xảy ra tại Việt Nam nếu hành vi đó xảy ra trên mạng internet nhưng nhằm vào người tiêu dùng hoặc người dùng tin tại Việt Nam**" (Điều 5, Nghị định 105/2006/NĐ-CP). Như vậy, các chủ thể vận hành các website thương mại toàn cầu như EBAY, AMAZON, ALIBABA hoàn toàn có thể xâm phạm quyền nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân Việt Nam nếu có cơ sở để xác định rằng, các sản phẩm được quảng cáo, chào bán, dù là ở nước ngoài và được thực hiện trên internet, nhưng nó nhằm vào người tiêu dùng tại Việt Nam. Như vậy, nguyên tắc lãnh thổ của nhãn hiệu có thể áp dụng trong trường hợp này. Theo đó, chủ sở hữu nhãn hiệu tại Việt Nam có cơ sở để khởi sự các biện pháp pháp lý chống lại các chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm nhãn hiệu phát sinh từ các website thương mại điện tử đa quốc gia (ở nước ngoài) giống như họ đang bán hàng trực tiếp tại lãnh thổ Việt Nam.

Lời kết

Việt Nam chưa ghi nhận tiền lệ tương tự nào, nhưng vụ tranh chấp nêu trên thêm một lần nữa khẳng định tính lãnh thổ của nhãn hiệu. Nhãn hiệu được bảo hộ trên nguyên tắc lãnh thổ - nơi nó được đăng ký. Suy rộng ra, các nhãn hiệu giống nhau hoặc tương tự có thể được đăng ký ở các quốc gia khác nhau bởi các chủ thể khác nhau. Bán hàng trực tuyến cũng giống như bán hàng trực tiếp ở nhiều góc độ. Bạn có quyền thương mại hóa trên website thương mại điện tử các sản phẩm gắn nhãn hiệu đã được bảo hộ tại quốc gia mà nhãn hiệu được bảo hộ, nhưng nếu việc quảng cáo/chào bán sản phẩm đó nhắm đến người tiêu dùng nước khác nơi mà nhãn hiệu của bạn chưa được bảo hộ ở đó, hãy cẩn trọng. Bạn hoàn toàn có thể đối mặt với nguy cơ buộc phải tham gia vào một cuộc tranh chấp về nhãn hiệu do chủ sở hữu của nhãn hiệu giống hoặc tương tự ở nước sở tại khởi sự chống lại bạn. Như vậy, rủi ro pháp lý nếu hàng hóa được quảng cáo, chào bán trên các website thương mại điện tử có phạm vi toàn cầu trùng với nhãn hiệu đã đăng ký tại một quốc gia nhất định hoàn toàn có thể xảy ra.

Dưới góc độ chủ sở hữu các website thương mại điện tử đa quốc gia, rõ ràng, cần phải thiết lập biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn địa lý (geo-blocking) để đảm bảo rằng các website đó chỉ có thể truy cập được vào thị trường mục tiêu, tránh nhắm mục tiêu người tiêu dùng ở các vùng lãnh thổ khác nhau.

Ở góc độ doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ: Nếu một doanh nghiệp muốn toàn cầu hóa hàng hóa, dịch vụ của mình, thì việc đăng ký sớm quyền SHTT tại quốc gia sở tại là chưa đủ. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại các quốc gia xuất khẩu – nơi mà hàng hóa của mình được quảng cáo, chào bán, hướng đến người tiêu dùng tại các quốc gia xuất khẩu là chiến lược cần ưu tiên thực hiện trong thời gian sớm nhất để tránh lâm vào cảnh "mất bò mới lo làm chuồng" như nhiều vụ mất thương hiệu lớn của Việt Nam trong thời gian qua.

Hãy tham vấn các công ty, đại diện sở hữu trí tuệ để được tư vấn chuyên sâu để lường trước các rủi ro pháp lý và xây dựng chiến lược bảo hộ quyền SHTT, đặc biệt trong bối cảnh các tranh chấp và xâm phạm quyền SHTT diễn ra ngày càng phức tạp và trên quy mô rộng như hiện nay.

KENFOX IP & LAW OFFICE, một trong những công ty cung cấp dịch vụ SHTT chuyên nghiệp với sự phát triển vượt bậc và mạnh nhất về dịch vụ sáng chế, cung cấp đầy đủ các dịch vụ SHTT tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và các nước Châu Á khác. Năm 2019, KENFOX lọt vào danh sách 10 Công ty nộp đơn sáng chế hàng đầu trước Cục SHTT. Năm 2020 và 2021, KENFOX lọt vào danh sách 20 Công ty đơn sáng chế hàng đầu Việt Nam.

**By Nguyen Vu QUAN
Partner & IP Attorney**

Contact

KENFOX IP & Law Office

Building No. 6, Lane 12/93, Chinh Kinh Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

Tel: +84 24 3724 5656

Email: info@kenfoxlaw.com / kenfox@kenfoxlaw.com