

## Nhãn hiệu chưa phải là điều kiện tiên quyết để chiến thắng tên miền

Tên miền được ví như thương hiệu trên môi trường số hay là nhãn hiệu số. Tên miền được cấp phát theo nguyên tắc “first come, first serve” theo quy định trong pháp luật của đa số các quốc gia. Tên miền ngày càng trở nên quan trọng để thương mại hóa các sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số vì nhờ nó, website được thiết lập để người tiêu dùng nhanh chóng tiếp cận với hàng hóa và nhà sản xuất. **KENFOX IP & Law Office** giới thiệu 3 vụ tranh chấp tên miền kinh điển để các bạn có góc nhìn đa chiều, trên cơ sở đó, rút ra chiến lược bảo vệ thương hiệu trên môi trường số, tránh sa lầy vào các cuộc tranh chấp nhãn hiệu – tên miền không đáng có. Để chiến thắng tên miền, sở hữu nhãn hiệu chưa phải là tất cả.

### Vụ việc 1: NISSAN MOTORS kiện NISSAN COMPUTER

Hầu hết mọi người đều nghĩ ngay đến ô tô khi nghe đến cái tên Nissan - một trong những thương hiệu xe lớn nhất Nhật Bản, và điều này cũng dễ hiểu vì **Nissan Motors** đã sử dụng nhãn hiệu này từ những năm 1970. Tuy nhiên, vào năm 1994, tên miền [nissan.com](http://nissan.com) đã được đăng ký cho công ty máy tính - **Nissan Computer Corporation**, mà chủ sở hữu là **Uzi Nissan**, một người đàn ông sinh ra ở Jerusalem và nhập cư vào Mỹ năm 1976. Cơ sở kinh doanh đầu tiên của Uzi Nissan, có tên gọi Nissan Foreign Car, là một xưởng sửa chữa ô tô chuyên về xe Datsun - một thương hiệu cũ của Nissan. Từ xưởng sửa chữa xe này, Uzi Nissan phát triển hoạt động kinh doanh, mở một công ty có tên Nissan International chuyên xuất nhập khẩu linh kiện máy tính. Sau đó, ông chuyển sang lĩnh vực bán lẻ bằng cách lập công ty Nissan Computer, và với công ty này, ông còn trở thành một nhà cung cấp dịch vụ Internet. Tháng 5/1994, ông đăng ký tên miền Nissan.com vì các cơ sở kinh doanh của ông đều sử dụng họ của ông là Nissan.

Nissan Motors kiện **Uzi Nissan**, với cáo buộc rằng tên miền [nissan.com](http://nissan.com) đã cấu thành hành vi làm lu mờ khả năng phân biệt của nhãn hiệu, xâm phạm nhãn hiệu và chiếm dụng tên miền. Vụ kiện này được ví như một cuộc đối đầu kinh điển giữa chàng David nhỏ bé và người khổng lồ Goliath. Sau 8 năm, tòa án cuối cùng ra phán quyết đứng về phía Uzi Nissan.

Tòa án đã bác bỏ cáo buộc của Nissan Motor do Uzi Nissan đã sử dụng tên ông làm tên công ty trong hơn 1 thập kỷ trước khi đăng ký tên miền nissan.com, chưa kể nội dung website cũng phục vụ cho công ty cùng tên nói trên. Sau quãng thời gian bèn bỉ đấu tranh gần một thập kỷ, công lý đã đứng về phía Uzi Nissan khi vào tháng 8/2004, Tòa án đưa ra phán quyết Uzi không làm tổn hại hình ảnh thương hiệu hay gây hiểu nhầm về Nissan Motor, đồng thời bác bỏ yêu cầu thu hồi tên miền nissan.com từ Nissan Motor.

### Vụ việc 2: Tên miền bị cáo buộc được bắt nguồn từ “tên viết tắt” của tổ chức - <peta.org>

Tổ chức Những người tranh đấu cho sự đối xử có đạo đức với động vật (PETA) đã tồn tại từ năm 1980. Năm 1995, Michael Doughney đăng ký miền [peta.org](http://peta.org) và đặt tên là “Người ăn động vật ngon”. PETA đã cố gắng yêu cầu Doughney chuyển nhượng tên miền một cách tự nguyện, và khi Michael Doughney từ chối làm như vậy, họ đã kiện anh ấy vì xâm phạm nhãn hiệu, chiếm dụng tên miền và làm lu mờ nhãn hiệu.

Nội dung của trang web đã được cung cấp chứng minh rằng đó là một trang bất chước, nhưng tòa án đã phán quyết rằng nội dung này không được chuyển tải trong chính tên miền. Doughney cũng không phải đối mặt với những cáo buộc về chiếm dụng tên miền cho đến khi anh ấy đưa ra những tuyên bố ngụ ý rằng PETA nên trả tiền để chuyển nhượng tên miền. Doughney đã phải từ bỏ tên miền, nhưng do không có ý đồ xấu, anh ấy không buộc phải bồi thường thiệt hại.

Sau đó, các tòa án đã quyết định rằng nội dung của trang web nên được xem xét bên cạnh việc xem xét tên miền.

### Vụ việc 3: Tên miền bị cáo buộc được bắt nguồn từ “chơi chữ tương tự” - <MikeRoweSoft.com>

Vụ việc Microsoft kiện MikeRoweSoft là tranh chấp pháp lý giữa Microsoft với một học sinh trường trung học Belmont người Canada tên là **Mike Rowe** về tên miền [MikeRoweSoft.com](http://MikeRoweSoft.com). Vụ việc đã nhận được sự chú ý của báo chí quốc tế sau cách tiếp cận được cho là nặng tay của Microsoft đối với doanh nghiệp thiết kế web bán thời gian của một học sinh lớp 12 và sự hỗ trợ sau đó mà Rowe nhận được từ cộng đồng trực tuyến. Cuối cùng, một thỏa thuận đã đạt được, với việc Rowe trao quyền sở hữu miền cho Microsoft để đổi lấy Xbox và khoản bồi thường bổ sung.

Tên miền [MikeRoweSoft.com](http://MikeRoweSoft.com) ban đầu được đăng ký bởi sinh viên người Canada Mike Rowe vào tháng 8 năm 2003. Rowe đã thành lập trang web này với tư cách là một doanh nghiệp thiết kế web bán thời gian, chọn tên miền này vì cách chơi chữ ngữ âm bằng cách **thêm từ "soft" vào cuối của tên anh ấy**. Microsoft coi cái

tên này là vi phạm nhãn hiệu vì cách phát âm của nó giống với tên công ty đã đăng ký nhãn hiệu của họ và yêu cầu anh ta từ bỏ tên miền. Sau khi nhận được một lá thư vào ngày 14 tháng 1 năm 2004 từ đại diện pháp lý của Microsoft tại Canada là Smart & Biggar, Rowe đã trả lời rằng anh ấy cần phải được bồi thường nếu từ bỏ miền.

Microsoft đề nghị thanh toán 10 đô la cho chi phí của Rowe - chi phí ban đầu để đăng ký tên miền. Rowe phản đối và yêu cầu Microsoft 10.000 đô la, sau đó tuyên bố rằng anh ấy làm điều này vì anh ấy "tức giận" với Microsoft vì lời đề nghị 10 đô la ban đầu của họ. Microsoft đã từ chối lời đề nghị và gửi Thư khuyến cáo dài 25 trang cho Rowe. Microsoft cáo buộc Rowe đã thiết lập trang web này để cố gắng ép buộc họ tham gia vào một thỏa thuận tài chính lớn, một hoạt động được gọi là chiếm dụng tên miền.

Rowe đưa sự việc lên báo chí, công khai vụ việc và thu hút sự ủng hộ cho mục đích của mình, bao gồm các khoản quyên góp hơn 6.000 đô la và lời đề nghị tư vấn miễn phí từ luật sư. Có lúc, Rowe đã buộc phải gỡ bỏ trang web của mình sau có khoảng 250.000 lượt ghé xem trang trong khoảng thời gian 12 giờ, chỉ xoay sở để khôi phục lại trang web sau khi chuyển sang nhà cung cấp dịch vụ có dung lượng lớn hơn. Vụ việc, được giới truyền thông miêu tả là cuộc chiến giữa David và Goliath và đã mô tả Microsoft dưới góc độ tiêu cực. Hệ quả là, sự công khai vụ việc này lên truyền thông được mô tả là một "mớ hỗn độn quan hệ công chúng." Việc thể hiện sự ủng hộ của công chúng mà Rowe nhận được được cho là đã "làm dấy lên trường của Microsoft", dẫn đến một dàn xếp cuối cùng.

Vào cuối tháng 1 năm 2004, có thông tin tiết lộ rằng hai bên đã đi đến một thỏa thuận ngoài tòa án, với việc Microsoft nắm quyền kiểm soát miền. Đổi lại, Microsoft đồng ý thanh toán tất cả các chi phí mà Rowe đã phải chịu, bao gồm cả việc thiết lập một trang web mới tại và chuyển hướng lưu lượng truy cập đến MikeRoweforums.com. Ngoài ra, Microsoft đã cung cấp cho Rowe đăng ký vào Mạng lưới nhà phát triển của Microsoft, một chuyến đi được thanh toán toàn bộ chi phí cho anh ấy và gia đình tới Microsoft Research Tech Fest tại trụ sở chính của họ ở Redmond, Washington, đào tạo để lấy chứng chỉ của Microsoft và một chiếc Xbox với tuyển chọn các trò chơi. Sau một cuộc thăm dò trực tuyến, Rowe đã quyên góp phần lớn quỹ bảo vệ pháp lý của mình cho một bệnh viện dành cho trẻ em và sử dụng số tiền còn lại cho việc học đại học trong tương lai của mình.

Sau khi giải quyết tranh chấp với Microsoft, Rowe đã cố gắng bán đấu giá tài liệu mà anh nhận được trên trang đấu giá trực tuyến eBay, mô tả nó là "một phần của lịch sử Internet". Các tài liệu bao gồm một bản sao của lá thư chấm dứt và hủy bỏ ban đầu dài 25 trang cũng như một cuốn sách WIPO dày một inch chứa các bản sao nhãn hiệu, trang web và e-mail giữa anh và Microsoft. Cuộc đấu giá đã nhận được hơn nửa triệu lượt xem trang và giá thầu đã tăng lên hơn 200.000 đô la. Giá thầu cao hóa ra là gian lận và cuộc đấu giá chỉ dành cho những người trả giá được phê duyệt trước. Sau khi bắt đầu lại từ giá khởi điểm là 500 đô la, các tài liệu cuối cùng đã được bán với giá 1.037 đô la.

Microsoft sau đó thừa nhận rằng họ có thể đã quá hiếu chiến trong việc bảo vệ nhãn hiệu "Microsoft". Sau vụ việc, Struan Robertson - biên tập viên của Out-Law.com – cho rằng rằng Microsoft có rất ít sự lựa chọn ngoài việc theo đuổi vấn đề một khi nó được đưa ra ánh sáng, nếu không họ sẽ có nguy cơ làm suy yếu nhãn hiệu của mình. ZDNet đồng ý với quan điểm này và lưu ý rằng nếu Microsoft cố ý bỏ qua trang web của Rowe, công ty sẽ có nguy cơ mất quyền chống lại các hành vi vi phạm nhãn hiệu tương tự trong tương lai. Robertson cho rằng - nếu các thủ tục pháp lý được tiến hành sau đó – rất có thể, Rowe sẽ đưa ra lập luận chặt chẽ để giữ tên miền của mình, vì anh ấy đang sử dụng **tên thật của mình** và **không tuyên bố có liên kết với Microsoft**.

## Lời kết

Rõ ràng, sở hữu nhãn hiệu chưa phải là tất cả. Doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược dài hạn để đăng ký và bảo vệ tên miền và không để xảy ra tình trạng "chạm chân" trong việc đăng ký tên miền. Để giành được thắng lợi trong cuộc tranh chấp tên miền - nhãn hiệu, trong hầu hết các trường hợp, chủ sở hữu nhãn hiệu phải thỏa mãn đồng thời cả 3 điều kiện theo quy định tại **Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, viết tắt là UDRP)**:

- (i) Tên miền của chủ thể đăng ký tên miền trùng hoặc tương tự đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu thương mại (thương hiệu) hoặc nhãn hiệu dịch vụ mà Người khiếu kiện.
- (ii) Chủ thể đăng ký tên miền không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với tên miền đó; và
- (iii) Tên miền mà của chủ thể đã đăng ký và đang sử dụng với mục đích xấu.

Trong số ba tiêu chí trên, việc chứng minh bên đăng ký tên miền có "**mục đích xấu**" là điều kiện khó đáp ứng nhất. Thông thường, để chứng minh "mục đích xấu", chủ nhãn hiệu cần cung cấp thông tin liên quan đến các tiêu chí sau đây:

- <i> Chủ sở hữu tên miền đã đăng ký hoặc đã có được tên miền chỉ vì mục đích bán, cho thuê hoặc nếu không thì chuyển đăng ký tên miền cho chủ nhãn hiệu, hoặc chuyển cho đối thủ cạnh tranh của chủ nhãn hiệu với số tiền lớn vượt quá chi phí mà chủ nhãn hiệu chi trực tiếp cho tên miền đó.*
- <ii> Chủ sở hữu tên miền đăng ký tên miền để ngăn cản người chủ nhãn hiệu đưa nhãn hiệu đó vào trong tên miền tương ứng hoặc là chủ sở hữu tên miền đã hành động với mục đích như vậy;*
- <iii> Chủ sở hữu tên miền nhằm mục đích ngăn cản công việc kinh doanh của đối thủ cạnh tranh;*
- <iv> Chủ sở hữu tên miền sử dụng tên miền để cố tình lôi kéo sự chú ý của người sử dụng Internet vì mục đích thương mại vào Website của mình hoặc vào địa chỉ trực tuyến khác, bằng cách tạo ra một cái tên tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu làm cho người sử dụng Internet nhầm lẫn với trang Web gốc, nghĩ rằng chủ sở hữu là người đỡ đầu, là chi nhánh của chủ nhãn hiệu hoặc đã được chủ nhãn hiệu đồng ý.*

**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](mailto:info@kenfoxlaw.com) / [kenfox@kenfoxlaw.com](mailto:kenfox@kenfoxlaw.com)