

8 khuyến nghị quan trọng khi xử lý các vụ đầu cơ tên miền tại Việt Nam

Bối cảnh

OSRAM GmbH (“nguyên đơn”) là nhà sản xuất đèn chiếu sáng trên toàn thế giới có trụ sở chính tại Munich, Đức. Nguyên đơn là chủ sở hữu của chuỗi nhãn hiệu OSRAM đã được bảo hộ tại Việt Nam cho thiết bị chiếu sáng, cụ thể là đèn điện và bộ đèn chiếu; các bộ phận của các thiết bị này; và môđun đèn điốt phát sáng. Nguyên đơn phát hiện rằng các tên miền <osram.com.vn> và <osram.vn> (“Tên miền tranh chấp”) đã được đăng ký vào năm 2014 bởi một người Việt Nam là N.D.T. (“bị đơn”) và đã được trỏ tới các trang web hoạt động của bị đơn. Các trang web có tên miền bị tranh chấp nêu trên đã quảng bá và chào bán các sản phẩm mang nhãn hiệu “OSRAM” của nguyên đơn.

Để hỗ trợ cho cáo buộc vi phạm, nguyên đơn đã nộp đơn yêu cầu giám định hành vi xâm phạm nhãn hiệu đến Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (“VIPRI”) và sau đó nhận được kết luận có lợi từ Cơ quan này. Nguyên đơn cũng tiến hành lập hồ sơ chứng cứ vi phạm tại Văn phòng Thừa Phát Lại.

Vào đầu năm 2019, vụ kiện đã được đưa ra Tòa án tại Hà Nội, Việt Nam để xét xử. Trong đơn khởi kiện, nguyên đơn yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (i) thu hồi hai tên miền <osram.com.vn> và <osram.vn>, (ii) buộc bị đơn bồi thường thiệt hại vật chất là 500 triệu đồng (~21.700 đô la Mỹ) do bị giảm doanh thu và lợi nhuận, mất cơ hội kinh doanh, (ii) buộc bị đơn bồi thường 200 triệu đồng (~8.700 đô la Mỹ) cho việc thuê luật sư tham gia vụ kiện và (iii) buộc xin lỗi công khai trên báo địa phương.

Phán quyết của Tòa án

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, ngày 24/7/2019, Tòa án đã ra Bản án số 29/2019/DSST với phán quyết rằng:

- Hai tên miền <osram.com.vn> và <osram.vn> bị thu hồi và nguyên đơn được ưu tiên đăng ký các tên miền đó.
- Bị đơn có nghĩa vụ thanh toán cho nguyên đơn số tiền là 203.960.000 đồng (~8.870 đô la Mỹ), chủ yếu bao gồm phí thuê luật sư trong vụ kiện.
- Bị đơn buộc phải xin lỗi công khai trên báo địa phương.

Về án phí, bị đơn phải chịu án phí 10.198.000 đồng (~445 đô la Mỹ).

Dưới đây là 8 điều cần lưu ý khi xử lý tên miền xâm phạm nhãn hiệu tại Việt Nam

1. Tình hình đầu cơ tên miền tại Việt Nam

Việc đăng ký và duy trì tên miền <.vn> với mục đích đầu cơ và chiếm dụng tên miền ngày càng gia tăng ở Việt Nam. Điều này chủ yếu diễn ra dưới hình thức (i) cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài đăng ký tên miền <.vn> có chứa hoặc bắt chước gần giống với nhãn hiệu của các công ty châu Âu và nước ngoài khác; (ii) công ty Việt Nam hoặc nước ngoài tiếp tục duy trì tên miền <.vn> sau khi giấy phép hoặc mối quan hệ kinh doanh với chủ sở hữu nhãn hiệu hết hạn hoặc chấm dứt; (iii) người đăng ký có thể trỏ miền (hoặc đe dọa trỏ tên miền) đến một trang web độc hại. Trong những trường hợp này, người đăng ký đã thực hiện những hành vi thiếu trung thực, tìm cách lợi dụng thiện chí của người dùng đối với nhãn hiệu nước ngoài và/hoặc tìm cách tống tiền chủ sở hữu nhãn hiệu và/hoặc cố gắng mang lại lợi ích cho đối thủ cạnh tranh của chủ sở hữu nhãn hiệu. Một số cá nhân đăng ký tên miền có chứa nhãn hiệu nổi tiếng của bên khác nhưng không sử dụng tên miền đó và “chờ khoản tiền hoàn lại” từ chủ sở hữu nhãn hiệu. Tên miền được đăng ký theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, tức là đăng ký cho người nộp hồ sơ trước, vì vậy, việc đăng ký rất quan trọng để tránh bị “chiếm dụng” bởi những kẻ đầu cơ tên miền.

2. Cách giải quyết tranh chấp tên miền dựa trên nhãn hiệu tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật, chủ nhãn hiệu có thể sử dụng một trong bốn cách để giải quyết tranh chấp tên miền dựa trên nhãn hiệu như sau:

- a) Đàm phán hoặc hòa giải với người đăng ký tên miền;
- b) Đưa vụ việc ra Trọng tài để giải quyết;
- c) Xử lý tranh chấp tên miền bằng biện pháp hành chính dựa trên quy định về quyền chống cạnh tranh không lành mạnh của người đăng ký liên quan đến việc sử dụng và đăng ký tên miền bị tranh chấp;
- d) Khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án có liên quan của Việt Nam.

Mặc dù có 4 phương án để giải quyết hành vi đầu cơ tên miền, nhưng trên thực tế, hai cách thức được sử dụng chủ yếu ở Việt Nam gồm (i) tố tụng dân sự trước Tòa án và (ii) xử lý bằng biện pháp hành chính trước Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo thủ tục hành chính, có hai cơ quan cấp Bộ tham gia vào quá trình

này, là Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST), cơ quan phụ trách giải quyết tranh chấp tên miền “.vn” và Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC), cơ quan chịu trách nhiệm quản lý tên miền “.vn”. Bất cập lớn nhất của cơ chế hành chính là khi tên miền được đăng ký bởi một cá nhân mà địa chỉ không rõ ràng, cơ quan quản lý hành chính không thể tìm thấy người đăng ký để giải quyết vụ việc. Trong bối cảnh đó, tổ tụng dân sự dường như là cách thức duy nhất để giải quyết tranh chấp nhằm lấy lại các tên miền mà Tòa án có quyền đưa ra xét xử ngay cả khi bị đơn vắng mặt.

3. Điều kiện cần thỏa mãn để giành chiến thắng trong tranh chấp tên miền dựa trên nhãn hiệu tại Việt Nam

Để giành chiến thắng trong vụ việc tranh chấp tên miền dựa trên nhãn hiệu, điều kiện tiên quyết là nhãn hiệu đó phải được đăng ký và được sử dụng rộng rãi trong thương mại tại Việt Nam.

Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 130 của Luật SHTT, chiếm giữ quyền sử dụng tên miền cấu thành hành vi “cạnh tranh không lành mạnh” mà bên bị vi phạm có thể khởi kiện ra tòa án Việt Nam. Chủ sở hữu nhãn hiệu cần đưa ra các bằng chứng sau đây nếu muốn thực hiện các hành động chống lại bên chiếm dụng tên miền:

a) Chủ sở hữu quyền SHTT đã sử dụng nhãn hiệu một cách **rộng rãi** và **ổn định**, trong đó danh tiếng, uy tín của sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu đó đã được đông đảo người tiêu dùng Việt Nam biết đến. Các bằng chứng để chứng minh có thể bao gồm thông tin về *quảng cáo, tiếp thị, trưng bày và triển lãm; doanh thu; số lượng sản phẩm bán ra; hệ thống đại lý phân phối, liên doanh, hiệp hội; quy mô đầu tư; đánh giá của các cơ quan nhà nước và các phương tiện thông tin đại chúng, sự lựa chọn của người tiêu dùng và các thông tin khác thể hiện uy tín của doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đó trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.*

b) Bị đơn đã sử dụng tên miền trên mạng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan, gây tổn hại đến uy tín, lợi ích vật chất của chủ sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ; tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý.

Hơn nữa, bị đơn vẫn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý gây nhầm lẫn thông qua tên miền tranh chấp mặc dù đã được chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý thông báo và đề nghị thỏa thuận về các điều kiện cho việc sử dụng đó nhưng không được chấp thuận.

c) Bên bị đơn đã đăng ký nhưng trong vòng 01 năm không sử dụng tên miền có yếu tố trùng với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đang được sử dụng phổ biến, rộng rãi và có uy tín tại Việt Nam và cũng có cơ sở để cho rằng bị đơn đã đăng ký quyền sử dụng tên miền để bán hàng hoặc ngăn cản chủ sở hữu quyền SHTT của nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đăng ký tên miền, mặc dù đã được chủ sở hữu nhãn hiệu thông báo và đề nghị các thỏa thuận hợp lý cho việc sử dụng nhưng không được chấp thuận.

4. Hiện nay không thể xử lý các miền không hoạt động ở Việt Nam

Một trong những tiêu chí để chuyển nhượng hoặc hủy bỏ tên miền bị tranh chấp là “*tên miền được sử dụng để đăng thông tin vi phạm luật SHTT*”. Do đó, trong trường hợp tên miền không hoạt động không phù hợp với quy trình của UDRP (Chính sách thống nhất giải quyết tranh chấp tên miền), thì việc “*nhắm giữ thụ động*” như vậy không được chấp nhận như một bằng chứng và có thể dẫn đến kết quả không thành công. Chủ sở hữu nhãn hiệu nên theo dõi chặt chẽ các tên miền không hoạt động và đưa ra những bằng chứng cáo buộc ngay khi tên miền đó hoạt động.

5. Yêu cầu bồi thường thiệt hại trong tố tụng dân sự ở Việt Nam

Trong đơn khởi kiện nói trên, nguyên đơn yêu cầu bị đơn bồi thường thiệt hại tổng cộng 500 triệu đồng (~21.700 đô la Mỹ). Tuy nhiên, Tòa án đã từ chối yêu cầu bồi thường thiệt hại đó từ nguyên đơn, và thay vào đó, yêu cầu bị đơn trả phí luật sư mà nguyên đơn phải chịu. Thực tiễn cho thấy việc yêu cầu bồi thường thiệt hại theo mong muốn của chủ sở hữu quyền SHTT tại Việt Nam thường không dễ dàng. Để yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với bên xâm phạm, nguyên đơn phải cung cấp cho Tòa án những bằng chứng chứng minh rằng họ bị **thiệt hại thực tế và trực tiếp** do hành vi xâm phạm quyền SHTT do bên xâm phạm gây ra tại Việt Nam như *thiệt hại về tài sản và/hoặc giảm doanh thu, lợi tức và/hoặc tổn thất về cơ hội kinh doanh và/hoặc chi phí hợp lý phát sinh để phòng ngừa và khắc phục thiệt hại*. Bằng chứng về thiệt hại làm căn cứ bồi thường phải rõ ràng, thể hiện mối **quan hệ nhân quả trực tiếp** giữa hành vi xâm phạm và thiệt hại. Tại Việt Nam, phần lớn các yêu cầu bồi thường thiệt hại của các chủ sở hữu quyền SHTT đã bị bác bỏ do không được coi là thiệt hại thực tế do hành vi xâm phạm quyền SHTT trực tiếp gây ra. Do đó, khoản bồi thường theo phán quyết của Tòa án mà bên xâm phạm phải trả cho chủ sở hữu quyền SHTT là không đáng kể.

6. Phí luật sư trong vụ kiện dân sự tại Việt Nam

Theo Khoản 3 Điều 205 Luật SHTT Việt Nam, ngoài quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại trong kinh doanh, chủ thể quyền sở hữu nhãn hiệu còn có quyền yêu cầu Tòa án buộc tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải bồi thường chi phí hợp lý cho việc thuê luật sư (phí luật sư). Do đó, Bên khiếu kiện có quyền hợp pháp để yêu cầu Tòa án Việt Nam chi trả phí luật sư trong vụ việc dân sự liên quan đến xâm phạm quyền SHTT.

7. Ý kiến của chuyên gia từ Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (“VIPRI”)

Chủ sở hữu quyền nhãn hiệu có thể đệ đơn kiện vi phạm đối với bị đơn mà không cần biết chắc chắn liệu bị đơn có vi phạm quyền của chủ sở hữu hay không. Tất cả những gì nguyên đơn cần là xác nhận rằng quyền SHTT của họ đang bị vi phạm. Ở Việt Nam, các vấn đề liên quan đến quyền SHTT vẫn còn tương đối mới và phức tạp đối với hầu hết các cán bộ thực thi, những người có ít kinh nghiệm trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến quyền SHTT. Do đó, trước khi gửi đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam, chủ thể quyền nên gửi yêu cầu xin ý kiến giám định từ VIPRI.

VIPRI là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ được công nhận để đưa ra các ý kiến chuyên gia liên quan đến các vụ việc xâm phạm quyền SHTT liên quan đến đối tượng sở hữu công nghiệp như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý. Nguyên đơn có thể yêu cầu VIPRI (i) xác định phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, (ii) đánh giá tính tương tự, (iii) xác định yếu tố vi phạm và (iv) xác định thiệt hại. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, do nguồn nhân lực còn hạn chế, VIPRI chỉ cung cấp dịch vụ đánh giá liên quan đến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu. VIPRI sẽ không cung cấp ý kiến chuyên môn đối với các vấn đề về cạnh tranh không lành mạnh, tên thương mại hoặc bản quyền.

Ý kiến của VIPRI đóng vai trò là bằng chứng do nguyên đơn đệ trình và nó sẽ được Tòa án xem xét trong quá trình tố tụng.

8. Vi bằng của Văn phòng Thừa phát lại trong quá trình tố tụng tại Việt Nam

Vi bằng do Văn phòng Thừa phát lại lập là văn bản cần thiết để ghi lại chứng cứ về việc vi phạm quyền sở hữu công nghiệp trên Internet thường được Tòa án chấp nhận. Tài liệu chứng cứ (hoặc vi bằng của Thừa phát lại) là một bản ghi lại các sự kiện thực tế cấu thành bằng chứng. Đây là tài liệu có thể được trình lên tòa án để hỗ trợ các lập luận của một bên hoặc để chứng minh rằng một giao dịch đã được thực hiện một cách hợp pháp. Tài liệu này cũng có thể được sử dụng làm bằng chứng của một mối quan hệ pháp lý. Nói chung, bất kỳ sự việc nào cũng có thể là đối tượng để có thể được ghi lại trong Vi bằng của Thừa phát lại.

KENFOX IP & LAW OFFICE, one of the professional IP service providers with the strongest and fastest growth in patent services, offers a comprehensive range of IP services in Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, and other Asian nations. KENFOX entered the list of the top ten patent filing companies at IP Vietnam in 2019. In 2020 and 2021, KENFOX ranked among Vietnam's top 20 patent filing firms. KENFOX is proud to be consistently voted "Boutique Trademark Law Firm of the Year in Vietnam" by major international organizations in 2021-2022 by Global Law Experts and "Laos IP Firm of the Year for the 2021 Asia IP Awards" by Asia IP.

Contact KENFOX IP & Law Office immediately if you need a professional intellectual property services firm to assist you in developing your business in the proper direction.

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