

Sàn giao dịch thương mại điện tử có phải chịu trách nhiệm pháp lý về xâm phạm Sở hữu Trí tuệ?

Theo quyết định ngày 22 tháng 12 năm 2022, các vụ kiện C-148/21 và C-184/21 giữa Christian Louboutin và Amazon Europe Core Sàrl et đã được Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu ("**CJEU**") đưa ra phán quyết sơ bộ về yêu cầu của Tòa án Quận Luxembourg và Tòa Kinh tế Brussels (**các Tòa án chuyên trách**), trong đó các Tòa án trên đã yêu cầu CJEU giải thích về việc liệu Điều 9(2)(a) của Quy định (EU) 2017/1001 ("**Quy định về nhãn hiệu của Châu Âu**") cần phải được hiểu rằng bất kỳ ai điều hành một thị trường mua bán trực tuyến, ngoài bán các sản phẩm của mình, mà tích hợp hoạt động bán hàng của bên thứ ba thì có khả năng bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đăng ký tại Liên minh Châu Âu ("**EUTM**") hay không; mặc dù người bán sản phẩm giả mạo trên nền tảng trực tuyến là bên thứ ba.

Bối cảnh

Vào ngày 19 tháng 9 năm 2019 và ngày 4 tháng 10 năm 2019, Christian Louboutin đã tiến hành khởi kiện Amazon Europe Core Sàrl et ("Amazon") lên các Tòa án chuyên trách, trong đó thương hiệu này tuyên bố rằng Amazon phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm do sử dụng nhãn hiệu "Chinese red" đã đăng ký độc quyền tại Liên minh Châu Âu, nhãn hiệu này đã trở thành đặc điểm nhận dạng thương hiệu Christian Louboutin và đã được đăng ký như một nhãn hiệu Liên minh Châu Âu kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2016.

Christian Louboutin cho rằng Amazon đã cho hiển thị các quảng cáo mà sử dụng dấu hiệu giống hệt với nhãn hiệu đã đăng ký tại Liên Minh Châu Âu, đồng thời dự trữ, vận chuyển và phân phối những sản phẩm đó. Mặc dù Amazon đã dựa trên các phán quyết trước đây của Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu, theo đó, cho rằng người điều hành các nền tảng trực tuyến, chẳng hạn như eBay, không phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu đã đăng ký bởi bên thứ ba trên nền tảng bán hàng trực tuyến của mình. Tuy nhiên, Christian Louboutin lập luận rằng Amazon không thể chỉ đơn giản được coi là một nền tảng trung gian cung cấp thị trường trực tuyến để bán hàng, mà bởi Amazon đã hỗ trợ bên thứ ba và đóng vai trò tích cực trong các quảng cáo liên quan đến sản phẩm giả mạo.

Phán quyết sơ bộ

Khi đưa ra phán quyết sơ bộ, các Tòa án chuyên trách chủ yếu nghi ngờ rằng liệu nhận thức của công chúng về nguồn gốc của sản phẩm có thay đổi tương ứng với vai trò tích cực của người điều hành trang web bán hàng trực tuyến khi công bố các quảng cáo liên quan đến sản phẩm đó. Hơn nữa, các Tòa án chuyên trách vẫn chưa thể khẳng định liệu người điều hành trang web trực tuyến như vậy có bị coi là xâm phạm nhãn hiệu đã đăng ký hay không nếu như họ chỉ vận chuyển những sản phẩm này mà không hề hay biết về hành vi vi phạm. Theo quan điểm nêu trên, các Tòa án chuyên trách đã chuyển các câu hỏi sau tới Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu:

1. "Liệu Điều 9(2) có được hiểu là việc sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được quảng cáo trên nền tảng trực tuyến không về nguyên tắc, có thể gắn liền với người điều hành trang web hay không [...] nếu, theo nhận thức của một người dùng internet có hiểu biết đầy đủ và có óc quan sát hợp lý, thì người điều hành trang web đó hoặc một thực thể có mối liên quan về kinh tế đã đóng vai trò tích cực trong việc quảng cáo hoặc nếu quảng cáo đó được hiểu là một phần trong giao tiếp thương mại của chính người điều hành trang web đó?"
2. "Liệu Điều 9(2) có được hiểu là việc vận chuyển sản phẩm mang dấu hiệu giống với nhãn hiệu đã đăng ký trong quá trình buôn bán mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, đến tay người tiêu dùng, thì người giao hàng có bị coi là đã cấu thành hành vi vi phạm nếu biết rằng dấu hiệu đã được gắn lên hàng hóa".

Giải thích và Quyết định của Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu

Điều 9(2)(a) của Quy định về nhãn hiệu Liên minh Châu Âu đã quy định rõ ràng rằng chủ sở hữu nhãn hiệu Liên minh Châu Âu có quyền cấm bên thứ ba sử dụng một dấu hiệu giống hệt với nhãn hiệu đã đăng ký tại Liên minh Châu Âu đó mà không có sự đồng ý của họ. Tuy nhiên, “**mức độ sử dụng**” như thế nào vẫn chưa được xác định. Theo Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu, trong phán quyết của Tòa án (Phòng thứ năm) ngày 2 tháng 4 năm 2020 đối với vụ kiện giữa 'Coty Germany GmbH với Amazon Services Europe Sàrl và các công ty khác (C-567/18) ("**Vụ kiện Coty**")¹, thuật ngữ “sử dụng” đề cập đến hành vi của bên thứ ba, người mà có quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với hành vi vi phạm và có thể tuân thủ quy định cấm đó.

Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu đã đưa ra quyết định trong Vụ kiện Coty rằng các quảng cáo được hiển thị trên nền tảng bán hàng trực tuyến do bên thứ ba bán thì trách nhiệm vẫn là của bên thứ ba chứ không phải của người điều hành nền tảng trực tuyến. Nói cách khác, nền tảng bán hàng trực tuyến chỉ cung cấp thị trường cho bên thứ ba bán hàng, nên không thể kiểm soát được vấn đề vi phạm của sản phẩm, vì vậy người bán sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm. Trong vụ kiện Coty, Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu đã phán quyết rằng các nền tảng trực tuyến không phải chịu trách nhiệm pháp lý cho hành vi vi phạm nhãn hiệu đối với các sản phẩm giả được bán bởi bên thứ ba. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu đưa ra một sự khác biệt quan trọng vì Amazon **đảm nhận cả việc vận chuyển và lưu trữ hàng giả**, còn người điều hành nền tảng trực tuyến trong vụ kiện Coty đã gửi hàng hóa thông qua các nhà cung cấp dịch vụ riêng biệt.

Vào tháng 6 năm 2022, Luật sư tranh tụng đã đưa ra ý kiến rằng “*bên cung cấp nền tảng trung gian trực tuyến không phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các hành vi vi phạm quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu diễn ra trên nền tảng đó do các dịch vụ thương mại của bên thứ ba*”. Để xác định xem người điều hành nền tảng bán hàng trực tuyến có sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký hay không, Luật sư tranh tụng cho rằng cần phải đánh giá xem liệu **người dùng** có đủ thông tin và quan sát hợp lý để có thể phân biệt giữa quảng cáo của **người bán bên thứ ba và quảng cáo của Amazon hay không**. Tuy nhiên, Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu đã đưa ra một cách giải thích khác và lưu ý rằng người tiêu dùng có thể dễ dàng phân biệt giữa hàng giả và Amazon khi xem xét các yếu tố dưới đây:

1. Sử dụng logo riêng của nền tảng trực tuyến trên sản phẩm được quảng cáo, kể cả trên những sản phẩm được cung cấp bởi bên thứ ba;
2. Sử dụng một cách thống nhất để trình bày các sản phẩm được công bố trên nền tảng trực tuyến đối với trường hợp khó phân biệt giữa sản phẩm được bán bởi bên thứ ba và bởi chính nền tảng bán hàng;
3. Sử dụng thuật ngữ 'bán chạy nhất' hoặc 'phổ biến nhất' nhằm mục đích quảng cáo các sản phẩm/dịch vụ khác nhau từ chính người điều hành nền tảng trực tuyến hoặc bên thứ ba mà không phân biệt nguồn gốc của chúng;
4. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến lưu trữ, vận chuyển và quản lý trả lại sản phẩm, bởi người điều hành nền tảng trực tuyến; và
5. Sử dụng dịch vụ tham chiếu internet, theo đó nhà điều hành nền tảng sẽ quảng cáo sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu trên nền tảng của mình, dẫn đến sự liên kết giữa những sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu đó và khả năng mua chúng thông qua thị trường đó.

Căn cứ vào những yếu tố trên, Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu đã phán quyết rằng Điều 9(2)(a) của Quy định Nhãn hiệu Liên minh Châu Âu “*phải được hiểu là người điều hành nền tảng bán hàng trực tuyến có thể được coi là tự sử dụng dấu hiệu giống với nhãn hiệu Liên minh Châu Âu của người khác [...] nếu người mua có đầy đủ thông tin để nhận thấy được sự liên quan giữa sản phẩm của nền tảng bán hàng trực tuyến và nhãn hiệu bị vi phạm.*” Cuối cùng, Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu đã quyết định rằng người mua có đầy đủ thông tin và quan sát tinh ý sẽ biết được rằng những đôi giày Christian Louboutin đang được bán dưới tên của Amazon hay tên của bên thứ ba.

Lời kết

Trong khi vẫn chưa có quyết định cuối cùng của các Tòa án chuyên trách trong trường hợp này, nhưng điều đáng chú ý là Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu đã thể hiện quan điểm trái ngược với ý kiến của Luật sư và hệ thống pháp lý trước đây về các vấn đề tương tự, khiến cho các nền tảng bán hàng trực tuyến nơi kết hợp các mô hình bán hàng kiểu mới sẽ dễ đối mặt với trách nhiệm pháp lý cho việc bán

hàng do bên thứ ba thực hiện trên nền tảng trực tuyến đó. Ngược lại, phán quyết của Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu sẽ mang lại niềm tin cho các chủ sở hữu thương hiệu đang tìm cách bảo vệ tài sản trí tuệ của họ, vì điều này cho phép họ đưa ra các khiếu nại trực tiếp chống lại các nền tảng bán hàng trực tuyến thay vì chống lại những người bán hàng giả riêng lẻ.

Dịch bởi: Nguyễn Vũ Quân – Partner & IP Attorney
(*nguồn: Ganado Advocates*)

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