

# XÁC ĐỊNH HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH LIÊN QUAN ĐẾN TÊN MIỀN

Nguyễn Thị Anh Thơ\*

**Tóm tắt:** Trên thực tế, khi tìm hiểu các quy định pháp luật về việc xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, tác giả nhận thấy có khá nhiều sự khác biệt giữa quy định của pháp luật Việt Nam, với Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới và một số quốc gia phát triển về chủ thể, hành vi, đối tượng, mục đích cũng như cách xác định tổn hại. Từ đó, tác giả kiến nghị một số giải pháp cơ bản để hoàn thiện pháp luật Việt Nam, theo hướng tăng cường cơ chế phối hợp giữa cơ quan đăng ký tên miền và Cục Sở hữu trí tuệ, xác định rõ thông tin của chủ thể đăng ký tên miền, sửa đổi bổ sung các điều khoản quy định trực tiếp hoặc liên quan tới hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền

**Abstract:** In practice, in studying identification of unfair competition practices of domain names, the author realizes differences among legal norms of Vietnam, World Intellectual Property Organization, and other developed countries with regards to subjects, conducts, objects and purposes of and methods for determination of damage. Thereby, the author makes certain proposals to improve Vietnam's laws in the way of strengthening collaboration mechanism between domain name registration agency and National Office of Intellectual Property, mandatory provision of personal data of domain name registrants, amending and supplementing certain provisions on unfair competition practices of domain name.

## 1. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền

Tại Việt Nam, hành vi cạnh tranh không lành mạnh được hiểu là “hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác”<sup>1</sup>.

Nếu như trong Luật Cạnh tranh năm 2004 có quy định cụ thể về 09 loại hành vi cạnh tranh không lành mạnh<sup>2</sup> thì Luật Cạnh

tranh năm 2018 chỉ đề cập tới các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm, trong đó không quy định cụ thể đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền mà có bổ sung thêm quy định chung về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác bị cấm theo quy định của luật khác<sup>3</sup>. Vì vậy, khi xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền phải viện dẫn tới Luật Sở hữu trí tuệ<sup>4</sup>. Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005

---

buộc trong kinh doanh, gièm pha doanh nghiệp khác, gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác, quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh, khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh, phân biệt đối xử của hiệp hội, bán hàng đa cấp bất chính.

<sup>3</sup> Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 2018.

<sup>4</sup> Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)

---

\* ThS., Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội.

<sup>1</sup> Khoản 6 Điều 3 Luật Cạnh tranh năm 2018.

<sup>2</sup> Điều 39 Luật Cạnh tranh năm 2004 quy định về 09 hành vi cạnh tranh không lành mạnh, bao gồm: Chi dẫn gây nhầm lẫn, xâm phạm bí mật kinh doanh, ép

(sửa đổi, bổ sung năm 2009) có đề cập tới hành vi này dưới dạng hành vi 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 và chỉ dẫn địa lý. Theo Điều 14 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, hành vi này được hiểu là việc chủ thể: (i) Sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” 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 sử dụng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hoá 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 nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đó; (ii) Đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” 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 trên một năm tên miền đó chưa đưa vào sử dụng cho hoạt động cụ thể và có căn cứ chứng minh tổ chức, cá nhân chi 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 có đăng ký tên miền.

## 2. Các yếu tố xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền

Theo Luật mẫu về Bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh của WIPO (Model provisions on protection against unfair competition), một hành vi được xem là cạnh tranh không lành mạnh phải xét tới bốn yếu tố: Chủ thể, phạm vi, khả năng gây nhầm lẫn, tác động gây tổn hại cho chủ thể quyền.

*Yếu tố đầu tiên liên quan đến chủ thể:* Nếu hiểu theo nghĩa hẹp, thì chủ thể thực hiện hành vi vi phạm và chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý phải ở trong vị thế “cạnh tranh với nhau”; nếu hiểu theo nghĩa rộng nhất, chủ thể thực hiện hành vi vi phạm và chủ thể quyền có thể ở trong vị thế “cạnh tranh” với nhau, hoặc chủ thể thực hiện hành vi vi phạm có thể ở trong vị thế “cạnh tranh” với một chủ thể khác cùng kinh doanh mặt hàng hoặc dịch vụ tương tự hoặc giống hệt nhưng không phải là chủ thể quyền. Cụ thể, chỉ có thể kết luận về hành vi cạnh tranh không lành mạnh nếu các chủ thể có hành vi bị cấm đối với đối thủ cạnh tranh trên thị trường liên quan, bao gồm thị trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan<sup>5</sup> theo nguyên tắc được pháp luật các nước thừa nhận rằng: “Mọi thương nhân trung thực phải có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết để cá biệt hoá sản phẩm của mình nhằm không gây nhầm lẫn với sản phẩm khác”. Bài viết sẽ tiếp cận yếu tố chủ thể theo nghĩa rộng.

*Yếu tố thứ hai về phạm vi:* Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hành vi cạnh tranh không lành mạnh chỉ xét trong bối cảnh hoạt động thương mại. WIPO đã mở rộng phạm vi xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh, theo đó thuật ngữ “thông lệ” được sử dụng bên cạnh “hành vi” để xác định một “hành vi cạnh tranh không lành mạnh”, đơn cử như việc không chỉnh sửa hoặc bổ sung thông tin liên quan tới một thứ nghiệm sản phẩm được đăng trên tạp chí tiêu dùng, gây nhầm lẫn về chất lượng của sản phẩm chào bán ra thị trường, hoặc không cung cấp đủ thông tin liên quan tới vận hành một sản phẩm hoặc tác dụng phụ có thể đối với sản phẩm.

<sup>5</sup> Khoản 7 Điều 3 Luật Cạnh tranh năm 2018.

Thuật ngữ “các hoạt động công nghiệp hoặc thương mại” có thể được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm không chỉ các hành vi của doanh nghiệp cung ứng sản phẩm hoặc dịch vụ, cụ thể như bán và mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó, mà còn bao gồm các hoạt động nghề nghiệp của luật sư, bác sĩ và các nghề khác. Bởi vậy, theo các điều khoản mẫu này, phạm vi các hoạt động này không chỉ vì mục đích thương mại mà còn mở rộng hơn. Khi chủ thể đăng kí tên miền sử dụng nhãn hiệu của người khác mà không được phép, đăng ký vì mục đích thương mại hoặc trong hoạt động thương mại, việc thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh sẽ khiến chủ thể này buộc phải trả lại tên miền. Tuy nhiên, trên thực tế hầu hết trong các tranh chấp, các chủ thể đăng ký tên miền đều không sử dụng tên miền để kinh doanh thương mại, mà thay vào đó đều chỉ nhằm mục đích trục lợi bất chính từ chủ sở hữu nhãn hiệu<sup>6</sup>. Vậy câu hỏi đặt ra là, nếu chủ thể chỉ đăng ký chiếm quyền thì có thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh hay không?

Về mặt lý thuyết, quyền sở hữu tên miền sẽ thuộc về ai đăng ký trước. Đối với trường hợp tên công ty của nguyên đơn không thể đăng ký do bị đơn đã đăng ký từ trước, toà án trong những vụ việc như này sẽ công nhận rằng bị đơn thực hiện hành vi đăng ký chiếm quyền để ngăn cản nguyên đơn không thể đăng ký tên miền. Vì vậy, nguyên tắc áp dụng trong vụ việc này đó là ngăn chặn hành vi gian lận<sup>7</sup>.

*Yếu tố thứ ba về khả năng gây nhầm lẫn;* yếu tố này gây hại đối với người tiêu dùng khi họ tin sản phẩm/dịch vụ mang một nhãn hiệu nhất định. Điển hình như một nhãn hiệu nổi tiếng thì người tiêu dùng sẽ dễ dàng nhận dạng hơn, nên khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng sẽ cao hơn<sup>8</sup>. Theo quan điểm của WIPO, việc chủ thể có ý định gây nhầm lẫn hay không không liên quan tới việc hành vi đó có bị coi là một hành vi cạnh tranh không lành mạnh hay không, vấn đề là hậu quả của hành vi đó (hành vi đăng ký tên miền đã gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng). Như trong trường hợp chiếm quyền, chủ thể thực hiện hành vi này không nhằm mục đích sử dụng trong thương mại (không bán hàng hoá dịch vụ của mình dưới nhãn hiệu của người khác thông qua tên miền chiếm dụng) mà chỉ nhằm mục đích chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Vì thế, chủ thể thực hiện hành vi này không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Mục 43 Đạo luật Lanham của Hoa Kỳ, điều khoản về hành vi cạnh tranh không lành mạnh có quy định về việc chủ thể thực hiện hành vi phải sử dụng nhãn hiệu đối với hàng hoá dịch vụ trong hoạt động thương

<sup>8</sup> Barton Beebe và Scoot Hemphill cho rằng những nhãn hiệu nổi tiếng sẽ giúp người tiêu dùng phân biệt tốt hơn hàng giả, hàng nhái nên họ sẽ ít nhầm lẫn hơn khi biết rõ về những thương hiệu nổi tiếng này (Xem Barton Beebe & Scoot Hemphill, *The scope of strong marks. Should trademark law protect the strong mark than the weak mark?* New York University Law Review, November 2017, p.1339). Tuy nhiên, tác giả bài viết cho rằng các chủ thể thực hiện hành vi vi phạm thường hướng tới những nhãn hiệu nổi tiếng hơn bởi gây được sự chú ý của người tiêu dùng. Do đó, bài viết sẽ tiếp cận theo xu hướng bị làm giả, nhái lại nhãn hiệu nổi tiếng, không tiếp cận theo hướng loại nhãn hiệu nào sẽ được bảo hộ mạnh hơn.

<sup>6</sup> Lisa Carroll, *A Better Way to Skin the Cat. Resolving Domain Name Disputes using State Unfair Competition Law*, IPL Newsletter, volume 18, 2000, p.2.

<sup>7</sup> Meredit Corp. v. Bouschard, 205 U.S.P.Q. 513, 515 (N.D. Ill. 1979).

mại<sup>9</sup> Trong vụ Panavision Int'l L.P. vs. Toeppen, 945 F.Supp.1296 (C.D. Cal. 1996) aff'd, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998), toà án cho rằng, việc đăng ký nhãn hiệu như một tên miền, ngoài ra không thực hiện một hành vi nào khác, không được coi là sử dụng nhãn hiệu trong hoạt động thương mại, và vì vậy không thuộc phạm vi bị cấm theo quy định tại Mục 43(c) của Đạo luật Lanham. Trong vụ Juno Online Services vs. Juno Lighting, Inc., 979 F. Supp. 684 (N.D. Ill. 1997), toà án tái khẳng định và thống nhất quan điểm trong vụ Panavision, đó là “việc đơn thuần đăng ký trước tên miền không đủ để cấu thành hành vi sử dụng khi bị đơn chỉ giành quyền đăng ký sử dụng một nhãn hiệu. Tuy nhiên, trong vụ việc *Telstra Corporation Limited vs. Nuclear Marshmallows*, ICANN vụ án số D2000-0003, Ban hội thẩm của ICANN đã cho rằng việc không sử dụng vẫn cấu thành hành vi không thiện chí<sup>10</sup>.

*Yếu tố thứ tư là tác động gây tổn hại tới lợi ích của chủ sở hữu quyền.* Thuật ngữ “tổn hại” nên được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả trường hợp người vi phạm đã đạt được, hoặc có thể đạt được lợi ích không chính đáng dựa trên thiệt hại của bên bị vi phạm. Bảo vệ chủ thể sở hữu quyền trước những hành vi cạnh tranh không lành mạnh không chỉ chống lại hành vi đã diễn ra mà còn chống lại những hành vi sẽ diễn ra. Hành vi gây tổn hại cho giá trị hoặc danh tiếng cấu thành một hành vi cạnh tranh không lành mạnh bất kể hành vi đó hoặc thông lệ đó có gây ra sự nhầm lẫn hoặc tận

dụng danh tiếng hoặc giá trị của tài sản sở hữu trí tuệ<sup>11</sup>.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi xem xét hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, các căn cứ mà chủ thể yêu cầu xử lý cần phải chứng minh là<sup>12</sup>: (1) Tính phổ biến, ổn định của nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và tên thương mại trên lãnh thổ Việt Nam; (2) Có hành vi sử dụng tên miền trên mạng Internet để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan. Bên bị yêu cầu xử lý tiếp tục sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý gây nhầm 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 và thỏa thuận với các điều kiện hợp lý nhưng không được chấp thuận; (3) Thiệt hại về 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; (4) Mục đích của bên bị yêu cầu xử lý khi 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, mặc dù đã được chủ thể quyền sở hữu công nghiệp thông báo và thỏa thuận các điều kiện hợp lý nhưng không được chấp thuận; (5) Bên bị yêu cầu xử lý không có quyền và lợi ích hợp pháp đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại đã được bảo hộ của chủ thể quyền.

Như vậy, theo khái niệm trên, những yếu tố để xác định hành vi cạnh tranh không

<sup>9</sup> Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4th ed, West Group Saint. Paul MN, 1996, Chapter 27, p.13.

<sup>10</sup> Xem <https://cyber.harvard.edu/udrp/decisions/2000-1.html>, truy cập ngày 23/12/2018.

<sup>11</sup> Điều 3 Luật Mẫu về Bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh của WIPO.

<sup>12</sup> Điều 14 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP và khoản 2 Điều 19 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 số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

lành mạnh liên quan đến tên miền đó là: Chủ thể, hành vi, đối tượng, mục đích, tác động gây thiệt hại về uy tín, danh tiếng hoặc vật chất.

Về chủ thể, chủ thể đăng ký tên miền phải có hành vi sử dụng tên miền trùng, hoặc tương tự với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý được bảo hộ. Vậy nếu trong trường hợp sử dụng tên miền cho hàng hoá dịch vụ khác biệt hoàn toàn với hàng hoá được đăng ký bảo hộ theo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và tên thương mại trên lãnh thổ Việt Nam thì có được coi là một hành vi cạnh tranh không lành mạnh hay không? Theo quy định của Việt Nam, chỉ có thể kết luận về hành vi cạnh tranh không lành mạnh nếu các chủ thể có hành vi bị cấm đối với đối thủ cạnh tranh trên thị trường liên quan, bao gồm thị trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan<sup>13</sup>. Cách hiểu này theo nghĩa hẹp hơn so với quan điểm của WIPO về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Đối tượng của hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền bao gồm: Nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý. Yêu cầu đối với các đối tượng này là phải có tính phổ biến, ổn định trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng không đưa ra các tiêu chí xác định tính phổ biến, ổn định là gì. Hơn nữa, khoản 2 Điều 19 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN cũng quy định, các đối tượng này phải là các đối tượng được bảo hộ, vậy đối tượng được bảo hộ ở đây có thể hiểu là đối tượng đã được đăng ký và chủ sở hữu các đối tượng này đã được cấp văn bằng bảo hộ; hoặc là nhãn hiệu nổi tiếng<sup>14</sup>

Mục đích của bên bị yêu cầu xử lý khi đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng tên miền nhằm bán lại để kiếm lời (không sử dụng mà chỉ đăng ký để bán lại) hoặc cản trở chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ đó đăng ký tên miền (sử dụng, có thể ngăn chặn chủ sở hữu hoặc gây cản trở chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý). Vậy nếu một hành vi chỉ đơn thuần đăng ký mà không sử dụng thì có được coi là gây cản trở chủ sở hữu quyền hay không? Nếu xét dưới góc độ tác động của hành vi này, thì hành vi đăng ký không gây tác động có hại tới uy tín và danh tiếng của chủ thể quyền, nhưng lại khiến chủ thể quyền không thể đăng ký tên miền, từ đó người tiêu dùng không thể truy cập để mua hàng hoá/dịch vụ trực tuyến, hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Tiếp đến, những quy định trên cũng tạo điều kiện cho bên bị xử lý tự chấm dứt hành vi vi phạm, trong trường hợp bên bị yêu cầu vẫn tiếp tục hành vi cạnh tranh không lành mạnh, chủ thể quyền mới yêu cầu xử lý hành chính/khởi kiện.

### **3. Thực trạng xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền**

#### **3.1. Về chủ thể**

Tại Nhật, trong vụ “WYNN” Domain Name Case<sup>15</sup>, một chủ quán bar đã đăng ký tên miền “wynn.co.jp” vào ngày 23/02/2012. Công ty quản lý khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Mỹ là Wynn Resort không có khách sạn nào tại Nhật Bản nhưng được quảng bá trên các tạp chí du lịch tại Nhật như điểm đến dài ngày của khách du lịch Nhật Bản. Công ty này đã khởi kiện chủ quán bar vì hành vi

<sup>13</sup> Điều 3 khoản 7 Luật Cạnh tranh năm 2018.

<sup>14</sup> Mục 4, Mục 5, Mục 6 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

<sup>15</sup> Tokyo District Court 2017.3.14 H28(Wa)11379, xem thêm: [http://www.fujimarks.jp/english/pdf/sp01\\_063.pdf](http://www.fujimarks.jp/english/pdf/sp01_063.pdf), truy cập ngày 22/12/2018.

đăng kí tên miền trùng với nhãn hiệu “Wynn” của công ty ra Trung tâm trọng tài sở hữu trí tuệ của Nhật Bản (JIPAC); yêu cầu tra lại tên miền “wynn.co.jp”. Vào ngày 25/3/2016, trọng tài JIPAC đã tuyên thắng kiện cho Wynn Resort. Sau đó, chủ quán bar đã khởi kiện ra toà, yêu cầu toà xác nhận về việc Wynn Resort không có quyền yêu cầu chấm dứt sử dụng tên miền theo Điều 2-1-13 Luật Chống cạnh tranh không lành mạnh<sup>16</sup>.

Trong vụ việc này, Toà án Tokyo đã xác định Công ty Wynn Resort, có quyền yêu cầu toà ra lệnh cấm sử dụng lên miền, chủ quán bar phải chấm dứt sử dụng tên miền vì những lí do sau: (1) Wynn Resort là nhãn hiệu nổi tiếng với người Nhật tại thời điểm quán bar này sử dụng nhãn hiệu Wynn (mặc dù Wynn Resort không thực hiện hoạt động kinh doanh tại Nhật); (2) Tên “Wynn” không phải là một tên quen thuộc đối với người Nhật và không có lý do chính đáng khi sử dụng cho quán bar; (3) Biểu tượng nhãn hiệu được quán bar sử dụng khá giống với biểu tượng nhãn hiệu “Wynn” của công ty, đặc biệt về màu sắc; (4) Trong khi nhãn hiệu Wynn nổi tiếng trên toàn thế giới, hoạt động kinh doanh của quán bar không có mối liên hệ với Wynn Resort; (5) Sau khi xem xét các dữ kiện trên, có thể thấy rằng nguyên đơn đã có mục đích thu lợi bất hợp

pháp khi tận dụng sự nổi tiếng của nhãn hiệu Wynn và gây tổn hại cũng như ảnh hưởng tới uy tín nhãn hiệu của Wynn Resort.

Đây là một vụ việc liên quan tới nhãn hiệu nổi tiếng nên không cần áp dụng điều kiện: Các chủ thể cạnh tranh trực tiếp với nhau, hoặc là hàng hoá/dịch vụ phải giống hệt hoặc gây nhầm lẫn. Điều 2-1-13 Luật Chống cạnh tranh không lành mạnh của Nhật Bản quy định những hành vi chiếm đoạt hoặc nắm quyền sử dụng tên miền giống hệt hoặc tương tự với chỉ dẫn cụ thể về hàng hoá hoặc dịch vụ của người khác mà không cần ở trong vị trí cạnh tranh trực tiếp với chủ thể quyền.

Tại Việt Nam, 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. Ông Đỗ Mạnh Thắng có địa chỉ tại 129 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân – Hà Nội) đã đăng ký 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.

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

<sup>16</sup> Điều 2-1-13 Luật Chống cạnh tranh không lành mạnh của Nhật Bản quy định như sau: Những hành vi chiếm đoạt hoặc nắm quyền sử dụng tên miền giống hệt hoặc tương tự với chỉ dẫn cụ thể về hàng hoá hoặc dịch vụ của người khác (bao gồm tên, tên thương mại, nhãn hiệu, dấu hiệu hoặc bất kỳ chỉ dẫn hàng hoá hoặc dịch vụ của một người), hoặc những hành vi sử dụng tên miền, vì mục đích đạt lợi ích bất hợp pháp hoặc gây tổn hại tới người khác. Xem <https://wipo.lex.wipo.int/en/text/401411>, truy cập ngày 09/02/2019.

tên miền theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ<sup>17</sup>.

Như vậy, trong vụ việc này, chủ thể cũng không ở trong vị thế cạnh tranh trực tiếp với nhau về hàng hoá hoặc dịch vụ, mà chỉ sử dụng tên miền với mục đích lạm dụng sự nổi tiếng của nhãn hiệu để tạo đường dẫn tới trang web bán hàng của mình, tạo lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh khác của mình.

### 3.2. Về đối tượng

Tại Pháp, yếu tố phân biệt của tên miền cũng không phải là một điều kiện cần khi khiếu nại về hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Trong vụ Lacoteimmo<sup>18</sup> nguyên đơn - Pressimmo Online, chủ sở hữu nhãn hiệu LACOTEIMMO đã đăng ký tên miền “lacoteimmo.com” và “lacoteimmo.fr”. Bị đơn - La Cote Immobiliere, sở hữu tên miền “lacoteimmo.net”, đã được sử dụng từ 26/12/2005. Cả hai công ty đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Ngày 23/1/2012, Pressimmo gửi thư yêu cầu La Cote chấm dứt việc sử dụng thuật ngữ “lacoteimmo”, bao gồm cả việc sử dụng tên miền. La Cote Immobiliere đã không chấp thuận, vì thế ngày 23/11/2012, Pressimmo đã khởi kiện La Cote Immobiliere có hành vi xâm phạm nhãn hiệu và thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh khi bắt chước tên miền của Pressimmo<sup>19</sup>. Đáp lại lập luận của Pressimmo, La Cote Immobiliere đã gửi

đơn phản đối và yêu cầu huỷ nhãn hiệu LACOTEIMMO trên cơ sở nhãn hiệu này chỉ đơn thuần mô tả dịch vụ mà công ty đang cung ứng. Vụ việc đã được xét xử tại toà án, qua hai cấp. Tại cấp xét xử đầu tiên, toà sơ thẩm đã xử thắng kiện cho La Cote Immobiliere và huỷ giấy đăng ký nhãn hiệu LACOTEIMMO, đồng thời từ chối khiếu nại về hành vi cạnh tranh không lành mạnh dựa trên bằng chứng về tên miền “lacoteimmo.com” và “lacoteimmo.fr” do nhãn hiệu và tên miền này mang tính mô tả. Toà sơ thẩm đã nhận định rằng, ngay cả nếu tên miền chỉ dẫn trang web với những dịch vụ tương tự, tên miền này cũng phải đảm bảo yếu tố phân biệt khi chỉ dẫn về nguồn gốc dịch vụ cụ thể của Pressimmo. Tại cấp xét xử thứ hai, ban đầu, Toà án tối cao đã kết luận vi phạm về mặt thủ tục khi bằng chứng mà La Cote Immobiliere dựa vào để khiếu nại dấu hiệu LACOTEIMMO mang tính mô tả đã không được đưa ra trong quá trình tố tụng; sau đó, Toà phán án đã nhấn mạnh mục đích quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh là mở ra một giải pháp khác khi nguyên đơn không thể dựa vào nhãn hiệu để yêu cầu bồi thường trong khi có thể chứng minh được mối liên hệ giữa tổn hại của nguyên đơn và hành vi cạnh tranh không lành mạnh từ phía đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, toà phán án tuyên La Cote đã thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh, đồng thời nhấn mạnh rằng yếu tố phân biệt và nguyên gốc không phải là điều kiện tiên quyết đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh, yếu tố này có thể sử dụng để chỉ ra khả năng gây nhầm lẫn.

Rõ ràng trong quyết định của toà phán án Pháp đã làm rõ hai vấn đề: (1) Tên miền được sử dụng trên các website có thể là đối tượng của một hành vi cạnh tranh không lành mạnh, (2) Miền là nguyên đơn có thể

<sup>17</sup> Xem <http://cand.com.vn/Kinh-te/Gia-tang-vi-pham-ve-so-huu-tri-tue-342476/>, truy cập ngày 22/12/2018.

<sup>18</sup> <https://www.internationallawoffice.com/News/letters/Intellectual-Property/France/Hogan-Lovells-International-LLP/No-requirement-for-domain-name-s-to-be-distinctive-in-unfair-competition-claims>, truy cập ngày 13/12/2018.

<sup>19</sup> Điều 1240 (trước đây là Điều 1382) Bộ luật Dân sự Pháp, có hiệu lực từ ngày 01/10/2016.

chi ra tổn hại mà mình phải gánh chịu là hệ quả của hành vi chiếm quyền và hưởng lợi từ giá trị và danh tiếng của tên miền của bị đơn, còn tên miền có tính nguyên gốc hay phân biệt hay không không phải là vấn đề.

Bên cạnh đó, theo quy định của WIPO, dù nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý có được đăng ký hay không cũng không ảnh hưởng tới việc đăng kí tên miền sử dụng nhãn hiệu đó vì phạm luật cạnh tranh<sup>20</sup>.

Tuy nhiên, theo pháp luật Việt Nam như phân tích trong mục 2, khi xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, chủ thể quyền phải chứng minh đối tượng đã được bảo hộ, hay chủ thể là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu/tên thương mại/chỉ dẫn địa lý, đồng thời phải cung cấp bằng chứng về việc các đối tượng này đã có tính ổn định, phổ biến tại Việt Nam.

Trong vụ “AIG”, tập đoàn AIG (American International Group, Inc – Mỹ) là tập đoàn bảo hiểm tài chính lớn, hoạt động tại 130 nước với 88 triệu khách hàng. AIG đã mở văn phòng đại diện ở Việt Nam vào năm 1993, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) bảo hiểm nhân thọ AIG năm 2000, thành lập công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ năm 2005. Tập đoàn AIG sở hữu 207 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chữ “AIG”, 1589 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứa thành phần “AIG” tại các quốc gia.

Tập đoàn AIG đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam với thành phần “AIG” cho dịch vụ “bảo hiểm” (theo 17 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu từ năm 1994 đến năm 2007). Tuy nhiên, công ty TNHH AIG

Việt Nam sử dụng dấu hiệu “AIG” trong tên doanh nghiệp, có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “AIG”, “AIG VIETNAM” đang được bảo hộ tại Việt Nam. Hơn nữa, Công ty TNHH AIG Việt Nam còn đăng ký, chiếm giữ, sử dụng tên miền “aigvietnam.vn” gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại “AIG” đang được bảo hộ tại Việt Nam. Đối với tên miền “aigvietnam.vn”, Công ty TNHH AIG Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp đã đăng ký tên miền theo nguyên tắc ai đăng ký trước được quyền sử dụng trước và đã được Trung tâm Internet Việt Nam cấp đăng ký tên miền ngày 27/9/2011. Công ty đăng ký với mục đích hoạt động chứ không phải để chiếm giữ tên miền.

Cục Sở hữu trí tuệ đã có Công văn số 9572/SHTT-TTKN, kết luận việc Công ty TNHH AIG Việt Nam đăng ký và sử dụng tên doanh nghiệp “Công ty TNHH AIG Việt Nam”; đăng ký tên miền “aigvietnam.vn” chứa thành phần phân biệt “AIG” đã gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, nhãn hiệu và tên thương mại của tập đoàn AIG, cấu thành hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp. Bởi lẽ nhãn hiệu “AIG”, tên thương mại “AIG” đã được Tập đoàn AIG sử dụng rộng rãi, được nhiều người Việt Nam biết đến<sup>21</sup>

### 3.3. Về mục đích sử dụng

Nguyên đơn khi khởi kiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền có nghĩa vụ chứng minh bị đơn đã đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng tên miền với mục đích không thiện chí và nhằm bán lại để kiếm lời hoặc cản trở chủ sở hữu nhãn

<sup>21</sup> Vụ việc về nhãn hiệu “AIG” liên quan đến tên miền “aigvietnam.vn”, Kết luận thanh tra về sở hữu công nghiệp với Công ty TNHH Việt Nam (Số: 30/KL-Ttra), Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 20/01/2014.

<sup>20</sup> Điều 2 Luật Mẫu về Bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh của WIPO

hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đăng ký tên miền.

Trong vụ *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, ICANN vụ án số D2000-0003, đây là một án lệ rất quan trọng khi bị đơn đăng ký tên miền đã sử dụng một nhãn hiệu nổi tiếng, và sau đó không sử dụng. Nguyên đơn là một doanh nghiệp nổi tiếng, lớn nhất trên sản phẩm chứng khoán của Úc, được thành lập từ năm 1901. Vào năm 1993, nguyên đơn đã đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn Telstra, sở hữu hơn 50 nhãn hiệu được đăng ký tại Úc, bao gồm hoặc chứa đựng chữ Telstra. Công ty này đã đăng ký hoặc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm hoặc chứa chữ Telstra tại hơn 25 quốc gia.

Vấn đề chính trong vụ việc mà Ban hội thẩm phải xem xét đó là, bị đơn đã không sử dụng tên miền từ khi đăng ký, cũng không chào bán lại tên miền cho nguyên đơn. Thông thường khi xem xét vụ việc về cạnh tranh lành mạnh, nguyên đơn phải có nghĩa vụ chứng minh việc đăng ký với ý định không thiện chí và lạm dụng tên miền với mục đích xấu. Trong lịch sử, ICANN chưa từng xử lý vụ việc nào mà bị đơn chỉ đăng ký và chiếm giữ tên miền mà không sử dụng. Báo cáo lần hai về tài liệu thực thi Chính sách giải quyết tranh chấp thống nhất của ICANN, đệ trình tới Hội đồng ICAAN, họp vào 24/10/1999.

Ban Hội thẩm nhận thấy rằng, bị đơn đã không thực hiện bất kỳ hành vi thương mại hoặc phi thương mại tại Úc và bị đơn đã thực hiện các hành động để các bên không thể kết nối tới tên miền. Những dữ kiện quan trọng trong vụ này đó là: (1) Bị đơn - Nuclear Marshmallows, đã đăng ký địa chỉ một hộp thư bưu điện ở Úc là địa chỉ đăng ký tên miền, (2) Bị đơn không đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc hoạt động kinh

doanh tại Úc, (3) Trước khi nộp đơn khởi kiện, nguyên đơn đã nỗ lực liên lạc với bị đơn, và nhận thấy rằng không thể liên lạc với bị đơn thông qua địa chỉ và số điện thoại đăng ký của bị đơn.

Từ những dữ kiện trên, cùng với việc bị đơn không thể đệ trình bất kỳ bằng chứng nào về việc sử dụng thực sự hoặc có ý định sử dụng tên miền đang bị tranh chấp, đã cấu thành hành vi sử dụng tên miền không thiện chí thông qua việc “không hành động”. Ban hội thẩm đã rất cẩn trọng khi nhận định rằng, trong vụ kiện, việc không sử dụng tên miền đã cấu thành hành vi sử dụng không thiện chí<sup>22</sup>.

### 3.4. Về tác động có hại

Tại Mỹ, trong vụ *Panavision International, L.P v. Toeppen*, Panavision không thể đăng ký tên miền [www.panavision.com](http://www.panavision.com) vì Toeppen đã đăng ký trước. Nếu Panavision muốn sử dụng tên miền này, công ty này phải trả \$13.000 cho Toeppen, hoặc phải khởi kiện ra toà để yêu cầu toà án cho phép sử dụng tên miền<sup>23</sup>. Rõ

<sup>22</sup>Trong vụ *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, ICANN vụ án số D2000-0003, việc không sử dụng tên miền đã cấu thành một hành vi sử dụng không thiện chí. Tuy nhiên, Ban hội thẩm cũng nhấn mạnh rằng, việc không sử dụng tên miền có cấu thành hành vi sử dụng thiện chí hay không sẽ dựa trên sự kiện pháp lý của vụ việc. Từ đó có thể hiểu rằng, việc kết luận của cơ quan giải quyết tranh chấp sẽ dựa trên sự kiện pháp lý của từng vụ việc cụ thể. Không phải trong mọi trường hợp không sử dụng tên miền đều cấu thành hành vi sử dụng không thiện chí. Xem: <https://cyber.harvard.edu/udrp/decisions/2000-1.htm> l, truy cập ngày 23/12/2018

<sup>23</sup>Trong vụ *Panavision International, L.P v. Toeppen*, Panavision đã lựa chọn khởi kiện Toeppen ra toà mặc dù chi phí để mua lại tên miền từ Toeppen (\$13.000) còn rẻ hơn chi phí theo kiện. Trên thực tế Toeppen đã tinh tới việc công ty Panavision trả phí rẻ hơn là theo kiến này, đây cũng là cách thức mà Toeppen thực hiện các hoạt động đăng ký tên miền. Xem Terence P Ross, *Intellectual Property Law*:

ràng, trong vụ việc này, Toeppen gây tác động có hại cho công ty, vì người tiêu dùng có thể hiểu nhầm website mang tên miền [www.panavision.com](http://www.panavision.com) là của công ty Panavision; hoặc sẽ làm chậm quá trình tìm kiếm thông tin về công ty Panavision; hoặc người tiêu dùng sẽ chuyển sang mua hàng của họ<sup>24</sup>.

Trên thực tế, có những hành vi sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ của người khác có thể mang lại lợi ích nhất thời cho chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp này, ví dụ như: Giúp chủ sở hữu quảng bá thương hiệu, tăng doanh thu mà không mất công quảng cáo, người tiêu dùng có thể truy cập tới website của công ty thông qua tên miền bị đăng ký. Tại Việt Nam, tranh chấp về tên miền “braunvietnam.com.vn” là một trường hợp mà chủ thể đăng ký tên miền cho rằng việc đăng ký tên miền này còn mang lại lợi ích cho chủ thể sở hữu nhãn hiệu “Braun”. Việc công ty bị đơn đăng ký báo hộ tên miền “braunvietnam.com.vn” và kết nối tới website: <http://www.braunvietnam.com.vn> đã quảng cáo, chào bán các sản phẩm mang nhãn hiệu “Braun” tới người tiêu dùng Việt Nam, giúp Braun GmbH gia tăng doanh thu nhờ việc bán các sản phẩm mang nhãn hiệu này. Do đó, theo quan điểm của bị đơn, hành vi của bị đơn không gây tác động có hại/thiệt hại cho Braun GmbH.

Quan điểm của chủ sở hữu nhãn hiệu “Braun” ngược lại với bị đơn khi cho rằng, hành vi đăng ký tên miền “braunvietnam.com.vn” của bị đơn trùng

với nhãn hiệu “Braun” được bảo hộ tại Việt Nam (theo Đăng ký quốc tế số 178942, 324707, 563469, 650227, 650428 và 652027) là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Braun GmbH được độc quyền sử dụng nhãn hiệu “Braun” cho sản phẩm của mình, và đảm bảo người tiêu dùng được mua hàng uy tín. Trên thực tế, các website và cửa hàng mà Braun GmbH trực tiếp hoặc cho phép vận hành đều phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của công ty như phương thức, quy trình bán hàng và tư vấn sản phẩm, cách thức sử dụng, phong cách phục vụ, cách thức bảo quản, bảo hành sản phẩm. Việc tên miền kết nối tới website <http://www.braunvietnam.com.vn> có chứa thông tin và hình ảnh để quảng cáo, giới thiệu và chào bán các sản phẩm gia dụng của Braun GmbH gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng Việt Nam – những người có nhu cầu muốn sở hữu những sản phẩm chính hãng, chất lượng và uy tín từ Braun GmbH, cũng như các dịch vụ bán hàng, dịch vụ hậu mãi từ công ty. Các sản phẩm bị lỗi, hỏng do quá trình bị đơn vận chuyển và bảo quản không đúng quy cách khi được bán ra sẽ không được sửa chữa, bảo hành nhanh chóng bởi các chuyên gia của Braun GmbH. Trong những trường hợp này, người tiêu dùng sẽ nhầm tưởng rằng, các sản phẩm và dịch vụ mang nhãn hiệu Braun kém chất lượng, như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín của Braun GmbH<sup>25</sup>.

Trong vụ tranh chấp trên, tác động có hại đối với chủ sở hữu nhãn hiệu không thể hiện ở việc giảm doanh thu bán hàng của

*Damages and Remedies*, Law Journal Press, 2000, p. 6-38.

<sup>24</sup> Danielle W. Swatz, *The Limitation of Trademark Law in Addressing Domain Name Dispute*, 45 UCLA Law Review 1998, p 1487

<sup>25</sup> Vụ việc về nhãn hiệu “Braun” liên quan đến tên miền “braunvietnam.com.vn”, Công văn về việc xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh và xử phạt đối với người thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh (Số: BMVN/12022014/01), Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN – đại diện Công ty Braun GmbH (2014), ngày 12/02/2014

chủ sở hữu quyền, mà lại thể hiện ở việc có thể gây tác động tới chất lượng và uy tín của các dịch vụ được cung cấp bởi chủ thể quyền, và cuối cùng sẽ gây tác động tới uy tín của nhãn hiệu.

#### **4. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền**

Từ những phân tích về thực trạng pháp luật các nước và pháp luật Việt Nam về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, cũng như thực tiễn các vụ việc khác, tác giả đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam như sau:

*Thứ nhất, cần có cơ chế phối hợp giữa Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam và Trung tâm Internet Việt Nam về đăng ký tên miền “.vn”, theo đó, hệ thống cơ sở dữ liệu về quản lý các đối tượng sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý có thể kết nối với hệ thống đăng ký tên miền. Trong trường hợp Trung tâm Internet Việt Nam quyết định cấp tên miền cho một chủ thể nào đó, trước khi ra quyết định có thể tra cứu trong hệ thống cơ sở dữ liệu này.*

*Thứ hai, mở rộng chủ thể và đối tượng được bảo hộ trước hành vi sử dụng tên miền bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp, tại điểm c khoản 2 Điều 19 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN<sup>26</sup>.*

Theo điểm c khoản 2 Điều 19 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN quy định: “Chủ thể yêu cầu xử lý phai 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 nhầm 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”.*

Quy định này có thể được hiểu là chủ thể yêu cầu xử lý và chủ thể sử dụng tên miền đều cùng quảng cáo giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hoá dịch vụ *trùng, tương tự hoặc có liên quan*. Trong khi đó, theo quan điểm của WIPO, các chủ thể không nhất thiết là phải ở vị thế cạnh tranh trực tiếp với nhau. Cũng trong 02 vụ tranh chấp<sup>27</sup> đã phân tích ở mục 03, chủ sở hữu nhãn hiệu và chủ thể sử dụng tên miền không cung cấp dịch vụ trùng nhau hoặc có liên quan tới nhau. Đồng thời, theo điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), một trong những hành vi cạnh tranh không lành mạnh là: 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.

Tiếp theo, quy định này hướng tới nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý

<sup>26</sup> 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 số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

<sup>27</sup> Vụ “WYNN” Domain Name Case và vụ Ông Đỗ Mạnh Thắng có địa chỉ tại 129 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân – Hà Nội) đã đăng ký 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 đi động.

đang được bảo hộ. Như vậy, quy định này chỉ khoanh vùng những nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu nổi tiếng, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ theo pháp luật.

Chủ thể yêu cầu xử lý chỉ phải chứng minh bên bị xử lý đã sử dụng tên miền có chứa những ký tự trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý. Tức là chủ thể yêu cầu xử lý có thể cạnh tranh trực tiếp hoặc gián tiếp với chủ thể bị yêu cầu xử lý. Quy định như trên cũng phù hợp với điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

*Thứ ba, quy định rõ hơn về mục tiêu 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 tại điểm c khoản 2 Điều 19 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN<sup>28</sup>.* Trong trường hợp chủ thể đăng ký tên miền không sử dụng tên miền với mục đích xấu cũng như không có hành vi bán lại tên miền có bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh hay không? Tác giả cho rằng, việc không sử dụng tên miền đã cấu thành hành vi sử dụng tên miền không thiện chí. Vì hành vi đăng ký tên miền này cũng cản trở chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký tên miền phục vụ cho hoạt động thương mại của mình.

*Thứ tư, bổ sung quy định về căn cứ giải quyết tranh chấp tên miền liên quan đến các đối tượng sở hữu công nghiệp trong Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.* Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, căn cứ để giải quyết tranh chấp tên miền theo yêu cầu của

nguyên đơn chỉ hướng tới đối tượng nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ<sup>29</sup>, quy định này không nhất quán với điểm d Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Vì thế, tác giả đề xuất bổ sung thêm tên thương mại và chỉ dẫn địa lý vào các đối tượng cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền để làm căn cứ giải quyết tranh chấp theo yêu cầu của nguyên đơn trong trường hợp có hành vi vi phạm liên quan tới các đối tượng này. Quy định trong khoản a Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nên được sửa lại như sau: "Tên miền tranh chấp trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu tên thương mại, hoặc chỉ dẫn địa lý mà nguyên đơn là người có quyền hoặc lợi ích hợp pháp".

## 5. Kết luận

Với tốc độ phát triển của Internet, tên miền đóng vai trò thực sự quan trọng đối với chủ sở hữu chỉ dẫn thương mại, góp phần khai thác hiệu quả hơn các đối tượng sở hữu công nghiệp này. Cùng với đó, hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với tên miền càng diễn ra khá phổ biến. Việc xác định hành vi này thực sự không dễ dàng, nhất là trong môi trường số hoá; tên miền có thể bị đăng ký chiếm dụng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Vì vậy, việc hài hoà hoá pháp luật quốc gia giúp xác định nhất quán hơn hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, đồng thời quy định thống nhất trong các văn bản pháp luật có liên quan để tạo thuận lợi cho quá trình thực thi pháp luật tại Việt Nam; bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trên không gian mạng.

<sup>28</sup> 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 số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

<sup>29</sup> Điểm a, c, d khoản 2 Điều 16 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng