

XUNG ĐỘT GIỮA NHÃN HIỆU VÀ TÊN MIỀN

ThS Diệp Thị Thanh Xuân

Trung tâm Thẩm định nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ
Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Với sự phát triển của internet, xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền đang là vấn đề “nóng” không chỉ ở Việt Nam mà cả nhiều nước trên thế giới. Mỗi năm, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) phải hướng dẫn xử lý hàng trăm trường hợp khiếu nại liên quan đến tranh chấp tên miền “.vn”. Trong đó, các vụ việc liên quan đến xung đột giữa tên miền và một số đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) như nhãn hiệu, tên thương mại... ngày càng gia tăng. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân gây xung đột giữa tên miền và nhãn hiệu, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế và giải quyết vấn đề này ở Việt Nam.

Nguyên nhân gây xung đột

Ở Việt Nam hiện nay, tên miền chưa phải là đối tượng được Luật SHTT bảo hộ, tuy nhiên tên miền lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phát triển thương hiệu của doanh nghiệp. Nếu trong cuộc sống đời thường, một doanh nghiệp có tên, có địa chỉ thì tên miền chính là những thông tin này nhưng nó đại diện cho doanh nghiệp trong thế giới số. Tính đến tháng 3/2020, Việt Nam có 500.000 tên miền đã được đăng ký. Trung bình mỗi năm, VNNIC phải hướng dẫn xử lý hàng trăm trường hợp khiếu nại liên quan đến tranh chấp tên miền “.vn”, trong đó, các vụ việc liên quan đến xung đột giữa tên miền và một số đối tượng của quyền SHTT như nhãn hiệu, tên thương mại... ngày càng gia tăng.

Theo Đại từ điển tiếng Việt, “Xung đột” được hiểu là *tranh chấp, chống đối nhau do có sự trái ngược hoặc mâu thuẫn gay gắt về một vấn đề nào đó*. Theo khái niệm này có thể hiểu xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền là những mâu thuẫn, bất hòa xảy ra khi có một hay nhiều dấu hiệu

trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhau của các chủ thể khác nhau, được đăng ký/sử dụng với hai tư cách khác nhau là nhãn hiệu và tên miền. Các nguyên nhân gây xung đột giữa tên miền và nhãn hiệu chủ yếu phải kể đến là:

Thứ nhất, internet là mạng toàn cầu rộng lớn liên kết hàng triệu máy chủ với mục đích liên lạc và chia sẻ thông tin. Địa chỉ của máy chủ được biểu thị bằng một dãy số duy nhất gọi là giao thức Protocol (địa chỉ IP). Tuy nhiên, vì những con số cực kỳ khó ghi nhớ nên địa chỉ internet bằng chữ ra đời và đó chính là tên miền. Nếu “tên miền” là “tên được sử dụng để định danh địa chỉ internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm” thì “nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”. Có thể nói, ranh giới quốc gia hoàn toàn không có ý nghĩa đối với hệ thống tên miền, bởi lẽ có thể đăng ký và truy cập tên miền cấp cao dùng chung (gTLD) từ bất kỳ khu vực quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) có thể được đăng ký tại quốc gia đó

nhưng có thể truy cập từ bất kỳ nước nào. Nhãn hiệu và tên miền được sử dụng ở hai lĩnh vực khác nhau và hai cấp độ khác nhau. Trong khi các nhãn hiệu được dùng trong thế giới thực thì các tên miền bị giới hạn trong thế giới ảo. Thêm vào đó, nhãn hiệu được giới hạn ở cấp quốc gia/đa quốc gia, còn tên miền có bản chất quốc tế. Vì lý do này, có thể có nhiều chủ thể sở hữu cùng một nhãn hiệu (đăng ký cho các sản phẩm/dịch vụ không trùng hoặc tương tự) nhưng không thể có nhiều chủ thể sở hữu cùng một tên miền. Sự khác biệt về lĩnh vực và cấp độ hoạt động này đã làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn, có lúc chúng chông chéo lẫn nhau trong việc xác định lợi ích của các bên liên quan. Do sự chông chéo này, một chủ thể quyền sẽ cố gắng biện minh cho quyền của mình dưới một lĩnh vực/cấp độ và chủ thể quyền khác sẽ cố gắng biện minh cho quyền của mình dưới lĩnh vực/cấp độ khác, dẫn đến bế tắc.

Thứ hai, có thể nhận thấy chức năng ban đầu của tên miền và nhãn hiệu là hoàn toàn khác nhau, cụ thể là nhãn hiệu có chức



Xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền đang ngày càng gia tăng.

năng phân biệt hàng hóa dịch vụ của các chủ thể kinh doanh khác nhau, còn tên miền là để định danh địa chỉ internet. Tuy nhiên, chức năng của tên miền đã có sự thay đổi. Ngày nay trong thời đại thương mại điện tử, chức năng nhận diện nguồn gốc của tên miền đã trở nên lớn mạnh. Tên miền được xem như là một chỉ dẫn thương mại có thể kết nối đến các website giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ của các tổ chức, cá nhân. Các doanh nghiệp thường lấy chính tên doanh nghiệp của mình để làm tên miền hoặc chọn tên miền tương ứng với toàn bộ hoặc một phần nhãn hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký của họ để giúp cho khách hàng không nhầm lẫn sản phẩm/dịch vụ của họ với sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp khác. Tên miền đã trở thành tài sản có giá trị thương mại, tương tự như các đối tượng SHTT.

Thứ ba, ở Việt Nam, nhãn hiệu là đối tượng điều chỉnh bởi Luật SHTT, do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, còn tên miền chịu sự điều chỉnh và quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hiện tại, giữa hai cơ quan này chưa có sự kết nối về cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc tra cứu chéo trước khi đăng ký. Trong quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, các thẩm định viên của Cục SHTT căn cứ vào cơ sở tuyệt đối (Điều 73, Luật SHTT), cơ sở tương đối (Điều 74, Luật SHTT) và các

đối chứng tìm được từ hệ thống cơ sở dữ liệu của Cục SHTT để đánh giá, kết luận về khả năng bảo hộ của nhãn hiệu. Tên miền không thuộc đối tượng của Luật SHTT và hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ mục đích tra cứu nhãn hiệu tại Cục SHTT không bao gồm dữ liệu liên quan đến các tên miền đã được nộp tại VNNIC. Mặt khác, chính chủ sở hữu nhãn hiệu và tên miền chưa có ý thức tự đăng ký chéo để bảo vệ quyền lợi của mình.

Thứ tư, cũng giống như nhãn hiệu, nguyên tắc đăng ký tên miền là “first come, first served”, có nghĩa chủ thể nào đăng ký trước sẽ được cấp trước. Theo nguyên tắc này, khi một chủ thể xin đăng ký tên miền, chỉ cần tên miền này chưa được cấp cho ai thì sẽ được cấp cho chủ thể đó. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến xung đột bởi lẽ có nhiều chủ thể lạm dụng nguyên tắc này để đăng ký hàng loạt tên miền, trong đó chủ yếu nhất là đăng ký tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nhằm mục đích trục lợi.

Có thể thấy, xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên miền không chỉ xảy ra trong xác lập quyền mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp trong khai thác và bảo vệ quyền. Hệ quả trực tiếp là tranh chấp pháp lý. Khi chủ sở hữu nhãn hiệu và chủ thể sử dụng

tên miền đã xác lập được quyền nhưng lại tồn tại quyền đối lập, dẫn đến việc thực hiện quyền của một bên sẽ là hành vi xâm phạm quyền của bên kia. Mặc dù ở Việt Nam cả pháp luật về nhãn hiệu và pháp luật liên quan đến tên miền đã cố gắng đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn và khắc phục xung đột, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của chủ sở hữu nhãn hiệu, tên miền cũng như quyền lợi của người tiêu dùng; nhưng trên thực tế, các vụ việc tranh chấp, xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền vẫn ngày càng gia tăng, gây tổn kém chi phí cho chủ sở hữu quyền, các bên tham gia tố tụng cũng như người tiêu dùng. Xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên miền còn làm cho bản thân các đối tượng ít mang tính phân biệt hơn, đòi hỏi thiết lập các nguyên tắc mới để hạn chế và giải quyết xung đột.

Giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền

Từ nguyên nhân gây xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền nêu trên, chúng tôi xin đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế và giải quyết vấn đề này ở Việt Nam như sau:

Một là, khi công cuộc tìm kiếm một giải pháp công bằng cho vấn đề xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền được đặt ra, chúng ta nhận ra một điều rằng giải pháp có thể nằm ngay trong chính định nghĩa về vấn đề đó. Mặc dù ở Việt Nam hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào đưa ra định nghĩa thế nào là “xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền” nhưng như ở phần đầu bài viết đã đề cập, sự xung đột này có thể được hiểu là những mâu thuẫn, bất hòa xảy ra khi có một hay nhiều dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhau của các chủ thể khác nhau, được đăng ký/sử dụng với hai tư

■ **Diễn đàn Khoa học và Công nghệ**

cách khác nhau là nhãn hiệu và tên miền.

Như vậy, vấn đề ở đây là cần xem xét kỹ khả năng gây nhầm lẫn và kết luận chính xác về khả năng gây nhầm lẫn giữa nhãn hiệu và tên miền. Xung đột chỉ xảy ra khi việc đăng ký/sử dụng nhãn hiệu và tên miền làm cho người tiêu dùng lầm tưởng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu. Trên thực tế, không phải trường hợp nào tên miền trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu cũng có khả năng làm cho người tiêu dùng lầm tưởng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ. Việc kết luận hành vi sử dụng tên miền là vi phạm hoặc làm ảnh hưởng đến danh tiếng, nhãn hiệu của người khác phải dựa trên nhiều yếu tố, trong đó cần xem xét đến việc sử dụng tên miền cụ thể như thế nào. Các yếu tố sau đây cần được xem xét để xác định một tên miền có cấu thành một vi phạm nhãn hiệu hay không:

- Tên miền có trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu không?

- Hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp bởi tên miền và nhãn hiệu có trùng hoặc tương tự không?

- Liệu tên miền có được sử dụng trong thương mại hay không?

- Chủ thể đang sử dụng tên miền có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan tới tên miền hay không.

Hai là, hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 130 Luật SHTT cần được hiểu như thế nào cho đúng? Theo quy định tại điều luật này, một chủ thể có hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc

tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu 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 thì bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là trên thực tế một tên miền có thể trùng hoặc tương tự với nhiều nhãn hiệu (các nhãn hiệu này đăng ký cho các sản phẩm/dịch vụ không trùng hoặc tương tự nhau).

Vậy nhãn hiệu bị xâm phạm là nhãn hiệu nào trong số các nhãn hiệu nêu trên? Nên chăng pháp luật Việt Nam cần quy định rõ tên miền xâm phạm là tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ của chủ thể khác và đăng ký cho các sản phẩm/dịch vụ trùng hoặc tương tự với sản phẩm/dịch vụ của nhãn hiệu đó. Hoặc tuy không trùng/tương tự về sản phẩm/dịch vụ nhưng nhãn hiệu đó đã được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam.

Hơn nữa, chỉ nên xử lý khi chủ sở hữu tên miền dùng tên miền đó để đưa thông tin sai về sản phẩm/dịch vụ của chủ nhãn hiệu khác. Trường hợp chủ tên miền đăng ký tên miền để sử dụng cho mục đích khác thì không nên coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Vì vậy, vấn đề sử dụng tên miền đúng mục đích, không làm ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng của chủ sở hữu nhãn hiệu cần được doanh nghiệp hết sức quan tâm.

Ba là, để tự bảo vệ quyền lợi của chính mình, các doanh nghiệp nên đăng ký đồng thời cả tên miền và nhãn hiệu; đăng ký bao vây các tên miền .vn. Đồng thời, trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu và tên miền nên có mục riêng khuyến cáo cho người đăng ký về việc có thể bị tương tự gây

nhầm lẫn với đối tượng kia và nên đăng ký hoặc tra cứu chéo để tránh xung đột.

Bốn là, hệ quả pháp lý của xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền là tranh chấp. Vấn đề giải quyết tranh chấp không chỉ được đặt ra ở cấp độ quốc gia mà còn ở cấp độ quốc tế. Ở cấp độ quốc tế, một số lợi ích của sự công bằng đã đạt được bằng Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất (UDRP) của Tổ chức quản lý tên miền và số hiệu mạng thế giới (ICANN). Theo chính sách này, bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến tên miền đầu tiên phải được gửi cho Nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp phê duyệt. Một số nhà cung cấp như vậy bao gồm: Trung tâm Hòa giải và giảng hòa WIPO, Diễn đàn trọng tài quốc gia. Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất của ICANN đặt ra các căn cứ để khiếu nại cũng như các thủ tục mà các bên phải tuân theo. Đối với Việt Nam, cần sớm ban hành một chính sách giải quyết tranh chấp nhãn hiệu và tên miền thống nhất để đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn hiện nay.

Cuộc cách mạng công nghệ số đã và đang mang lại nhiều biến đổi to lớn cho cuộc sống con người, nhưng đi kèm với nó là một số xung đột có thể phát sinh. Xung đột giữa tên miền và nhãn hiệu là một ví dụ rõ nét. Thiết nghĩ, nếu chúng ta nhìn nhận đúng vấn đề và áp dụng đồng bộ các giải pháp nêu trên thì xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền sẽ không còn là “rào cản” của quá trình phát triển. ✍