

Một số phương thức giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền được áp dụng tại Hoa Kỳ và kinh nghiệm đối với Việt Nam

ThS Diệp Thị Thanh Xuân

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

Xu hướng toàn cầu hóa và sự gia tăng giá trị kinh tế, xã hội của tên miền đã kéo theo hàng loạt các vụ việc tranh chấp, xung đột giữa tên miền và các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu. Là quốc gia đi đầu trong việc ban hành các quy định nhằm đối phó với những thách thức liên quan tới tên miền và quyền sở hữu trí tuệ nói chung, nhãn hiệu nói riêng, Hoa Kỳ đã có nhiều nỗ lực trong việc mở rộng và áp dụng linh hoạt các quy định điều chỉnh nhãn hiệu trong môi trường internet. Bài viết giới thiệu một số phương thức trong giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền ở Hoa Kỳ, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

Các biện pháp chủ sở hữu nhãn hiệu tại Hoa Kỳ có thể sử dụng để chống lại sự lạm dụng của người đăng ký tên miền

Theo quy định của pháp luật hiện hành, chủ sở hữu nhãn hiệu tại Hoa Kỳ có thể dựa vào một số quy định dưới đây để chống lại sự lạm dụng của người đăng ký tên miền.

Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng chống nạn chiếm dụng tên miền (Anticybersquatting Consumer Protection Act - ACPA)

“Chiếm dụng tên miền” (cybersquatting) là việc một người lấy nhãn hiệu đã được bảo hộ của người khác để đăng ký tên miền với mục đích bán lại cho chủ sở hữu nhãn hiệu để kiếm lời. Ra đời vào năm 1999 và sau này được hợp nhất vào Đạo luật Lanham, ACPA hướng vào việc ngăn chặn hành vi chiếm dụng tên miền. Đạo luật này cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu kiện người đăng ký tên miền trong trường

hợp người đó đăng ký với “dụng ý xấu” và đăng ký, mua bán, sử dụng tên miền mà tên miền đó thuộc 1 trong 3 trường hợp sau¹: i) Trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu đã được bảo hộ; ii) Trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc làm lu mờ nhãn hiệu nổi tiếng; iii) Là nhãn hiệu liên quan đến một số dấu hiệu đặc biệt như biểu tượng chữ thập đỏ hoặc biểu tượng của Thế vận hội olympic.

Để xác định liệu một người có đăng ký tên miền với “dụng ý xấu” hay không, Đạo luật ACPA đưa ra danh sách bao gồm 9 yếu tố mà Tòa án có thể sử dụng làm căn cứ. Một số yếu tố điển hình được kể đến như: liệu tên miền có chứa tên thông dụng hay pháp lý của người đăng ký hay không; việc sử dụng trước tên miền của người đăng ký liên quan đến việc chào

bán hàng hóa/dịch vụ có được thực hiện một cách vô tình hay không; việc đăng ký tên miền của người đăng ký chỉ nhằm chuyển giao tên miền đó cho chủ sở hữu nhãn hiệu để thu lợi về tài chính chứ không phải sử dụng nhãn hiệu đó trong một trang web hợp pháp; người đăng ký tên miền cố tình cung cấp thông tin sai lệch khi đăng ký²...

Như vậy, ACPA quy định rất rõ ràng các cơ sở pháp lý để chủ sở hữu nhãn hiệu ở Hoa Kỳ kiện người đăng ký tên miền. Đặc biệt, các yếu tố để xác định thế nào là đăng ký với “dụng ý xấu” được quy định rất cụ thể, chi tiết, giúp cho chủ sở hữu nhãn hiệu dễ dàng hơn khi xem xét để lấy làm căn cứ cho việc khởi kiện. Mặt khác, các căn cứ để xác định thế nào là “tương tự gây nhầm lẫn” theo ACPA để đáp ứng hơn so với các tiêu chuẩn truyền thống.

¹Điểm (d)(1)(A) Đạo luật ACPA.

²Điểm (d)(1)(B) Đạo luật ACPA.

Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất (Domain - Name Dispute - Resolution Policy - UDRP)

Bên cạnh Đạo luật ACPA, chủ sở hữu nhãn hiệu ở Hoa Kỳ còn có một phương thức khác để kiện người đăng ký tên miền bất hợp pháp là UDRP. UDRP được xem là “luật mềm” cho việc giải quyết các tranh chấp tên miền. Việc đăng ký tên miền được thực hiện bởi nhiều tổ chức trên toàn cầu nhưng không có tổ chức nào có sự hiện diện và quy mô lớn như Tổ chức quản lý tên miền và số hiệu mạng thế giới (ICANN). ICANN đã được Hoa Kỳ và nhiều chính phủ khác công nhận là một tổ chức điều phối việc quản trị kỹ thuật hệ thống tên miền internet. UDRP là chính sách được Ban giám đốc của ICANN thông qua vào ngày 24/8/1999.

Thủ tục hành chính của UDRP rất đơn giản. Cụ thể, khi có bằng chứng về việc chiếm dụng tên miền, chủ sở hữu nhãn hiệu nộp đơn khiếu nại cho tổ chức giải quyết tranh chấp được ICANN công nhận. Bên bị khiếu nại sẽ phải trả lời bằng văn bản cùng với các tài liệu chứng minh. Sau đó, Ban hội thẩm được thành lập để đưa ra quyết định và thông báo cho các bên liên quan. Cuối cùng, cơ quan đăng ký tên miền có liên quan thi hành quyết định của Ban hội thẩm thông qua việc hủy bỏ hoặc chuyển giao tên miền.

Để thuyết phục thành công Hội đồng UDRP, chủ sở hữu nhãn hiệu phải chứng minh được tên miền đang tranh chấp trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của họ, và người đăng ký tên miền không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền. Ngoài ra, chủ sở hữu nhãn hiệu cũng phải chứng minh được tên

miền đã được đăng ký với “dụng ý xấu”³⁴. Bằng chứng để chứng minh “dụng ý xấu” theo quy định của UDRP có nhiều điểm tương đồng với Đạo luật ACPA đã được đề cập ở trên, bao gồm: người đăng ký tên miền đăng ký với mục đích bán, cho thuê, chuyển giao tên miền đó cho chủ sở hữu nhãn hiệu với giá cao và để ngăn chặn việc đăng ký của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc nhằm làm gián đoạn việc kinh doanh của đối thủ cũng như thu hút người dùng internet tới trang web của họ bằng cách tạo ra sự tương tự gây nhầm lẫn rằng nhãn hiệu và tên miền có cùng nguồn gốc.

Có thể nói, mặc dù còn có một số nhược điểm nhưng rõ ràng UDRP ra đời đã tạo cho chủ sở hữu nhãn hiệu một công cụ nhanh chóng với chi phí hợp lý nhằm lấy lại được các tên miền đã bị bên thứ ba đăng ký với dụng ý xấu. UDRP cho phép các bên phản đối việc đăng ký tên miền có chứa các thuật ngữ trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của họ và quy định các chế tài bao gồm việc chuyển giao hoặc hủy bỏ tên miền. Kể từ khi ra đời, UDRP đã được chủ sở hữu nhãn hiệu thường xuyên sử dụng như một công cụ hữu ích để chống lại những kẻ chiếm dụng tên miền.

Ngoài hai phương thức giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền đã được đề cập ở trên cũng như các quy định khác liên quan đến vấn đề này trong Luật Lanham và trong Quy chế thẩm định đơn nhãn hiệu của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (TMPEP), chủ sở hữu nhãn hiệu ở Hoa Kỳ còn có thêm một lựa chọn khác để bảo vệ nhãn hiệu

của mình là Cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu (Clearinghouse) của ICANN. Cơ chế này cung cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu hai dịch vụ là “Đăng ký trước” (Sunrise service) và “Dịch vụ xác nhận quyền sở hữu” (Trademark claim). Mặc dù phương thức này không có quy trình giải quyết tranh chấp riêng nhưng đã cung cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu lợi thế đáng kể trong việc đi trước các đối thủ cạnh tranh và bảo vệ nhãn hiệu của mình trong không gian ảo.

Kinh nghiệm đối với Việt Nam

Có thể thấy, chủ sở hữu nhãn hiệu ở Hoa Kỳ có thể áp dụng các phương thức khác nhau nhằm hạn chế và giải quyết xung đột giữa tên miền và nhãn hiệu. Đây thực sự là những biện pháp rất hữu ích để Việt Nam học hỏi khi mà các xung đột và tranh chấp giữa nhãn hiệu và tên miền ở Việt Nam đang ngày càng gay gắt.

Ở Việt Nam, xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền không chỉ thể hiện ở giai đoạn xác lập quyền mà còn ở nội dung và phạm vi bảo hộ của 2 đối tượng. Mặc dù 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. Tuy nhiên, hiện các quy định về vấn đề này còn nằm rải rác ở các văn bản khác nhau như Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Công nghệ thông tin, Luật Cạnh tranh, Luật Thương mại điện tử... và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Và cùng một vụ việc liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu và tên miền nhưng các văn bản khác nhau quy định hình thức thủ tục giải quyết khác nhau.

³⁴Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất”, chú thích 35,4(a).

