

## TÊN MIỀN VÀ VẤN ĐỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ



**BERNARD DELAFAYE**

Công tố viên danh dự bên cạnh Tòa Phúc thẩm  
Paris

### **Dẫn đề**

Chúng ta nói nhiều đến Internet vì những tranh chấp có thể nảy sinh trong lĩnh vực này hơn là vì những nguồn lợi mà nó có thể mang lại. Mặc dù vậy, Internet vẫn là một công cụ kỳ diệu chưa từng có, tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi và thông tin giữa các cá nhân, giữa các xã hội và vượt lên trên biên giới quốc gia, một cách hoàn toàn tự do, một không gian tự do đến mức mà trước đây, may là chỉ trong một thời gian tương đối ngắn, án lệ đã xem nó như một khu vực phi pháp luật.

Đối với những người liều lĩnh, Internet có thể là một lãnh địa mới không có biên giới và có thể xâm phạm đến quyền lợi của những người thứ ba. Chúng ta có thể dẫn chứng ra đây nhiều vụ tranh chấp liên quan đến Internet; trong khi đó, tranh chấp về tên miền là một trong số những loại tranh chấp đầu bảng trong lĩnh vực Internet, trong đó phổ biến nhất là các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, đặc biệt là nhãn hiệu.

Thực vậy, theo nguyên tắc "*người nào đến trước được phục vụ trước*", những người liều lĩnh có thể chiếm đoạt nhãn hiệu và tước đoạt quyền sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu thực thụ như một yếu tố xác định địa chỉ Internet.

Rất may là về vấn đề này, án lệ tương đối rõ ràng và trong một thời hạn tương đối ngắn, chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu được trả lại quyền sử dụng nhãn hiệu như một tên miền.

Trước khi xem xét tại sao tên miền có thể xâm hại đến các dấu hiệu phân biệt của hàng hoá, dịch vụ (ii), chúng ta sẽ xem xét thế nào là tên miền (i),

những cơ quan nào có thẩm quyền quy định về tên miền (ii) và cuối cùng là các phương thức giải quyết tranh chấp (iv).

## **I. Khái niệm tên miền**

Tổ chức AFNIC (Hiệp hội Pháp về hợp tác đặt tên miền trên Internet) định nghĩa tên miền là một *"tập hợp các chữ cái nhằm định vị và truy cập vào một địa chỉ Internet, tránh cho việc sử dụng địa chỉ IP là địa chỉ được hình thành từ một loạt số"*. Như vậy, tên miền là sự thể hiện bằng chữ của một chuỗi số.

### **1.1. Chế độ pháp lý của tên miền**

Tên miền là một địa chỉ không được hưởng một sự bảo hộ đặc thù nào và phải tuân thủ các quy định chung của pháp luật. Thực vậy, tên là một dấu hiệu phân biệt độc lập, không được bảo hộ bằng quyền về nhãn hiệu, mà được bảo hộ thông qua việc đăng ký.

Việc đăng ký tên miền được điều chỉnh bởi nguyên tắc *"Người nào đăng ký trước được phục vụ trước"*. Vì vậy, khi một tên miền đã được một người nào đó đăng ký rồi thì kéo theo hệ quả cơ bản là người khác không thể sử dụng tên đó nữa. Bất cập này có thể gây thiệt hại thực sự nếu tên miền đã được đăng ký là để truy cập vào một địa chỉ *"ăn theo"* hoặc phổ biến các thông tin gièm pha.

### **1.2. Thành phần của tên miền**

Chúng tôi xin nhắc lại là trong các địa chỉ Internet, ngoài tiền tố (http//www.), còn có một thành tố khác, thông thường tương đương với một nhãn hiệu hoặc tên công ty, và một phần mở rộng.

Trong số các phần mở rộng hiện có, chúng ta phân biệt:

1.2.1. Phần mở rộng TLD (phần mở rộng cấp độ 1) như: **.com**, **.net**, **.org**, **.biz** để chỉ lĩnh vực kinh doanh, **.info** để chỉ bất cứ cá nhân nào, **.name** để chỉ tên cá nhân, **.aero** để chỉ lĩnh vực vận chuyển hàng không, **.pro** để chỉ

các địa chỉ hành nghề tự do (như luật sư, bác sỹ...), **.coop** để chỉ các hợp tác xã, **.museum** để chỉ các bảo tàng.

1.2.2. Phần mở rộng theo lãnh thổ tương ứng với tên của mỗi nước, và một số phần mở rộng là sự viết tắt chữ cái đầu trong tên của các nước.

Các tên theo lãnh thổ phải tuân thủ các quy định đặc biệt do cơ quan hữu quan của mỗi nước ban hành. Hiện nay, có hơn 240 tên lãnh thổ.

Trong Liên minh châu Âu, có nhiều sự khác biệt về tên lãnh thổ. Nhìn tổng quát, chúng ta có thể phân biệt hai loại như sau: - những nước có chế độ đăng ký tương đối tự do như: Vương quốc Anh (**.co.uk**), Bỉ (**.be**), Luých-xăm-bua (**.lu**), áo (**.at**), Bồ Đào Nha (**.pt**), Đan Mạch (**.dk**) và Đức (**.de**); - những nước có chế độ đăng ký tương đối hạn chế: Pháp (**.fr**), Ai len (**.ie**), Phần Lan (**.f**), Tây Ban Nha (**.es**), Hy Lạp (**.gr**).

Một số nước còn tạo ra các phần mở rộng phụ để tổ chức và cho phép đăng ký cùng một tên miền với những phần mở rộng phụ khác nhau. Ví dụ, ở Pháp, các hiệp hội có thể được đăng ký với tên **.asso.fr**, nhãn hiệu với tên **.tm.fr**, các cá nhân với tên **.nom.fr**.

Các tên miền có phần **.fr** và **.re** không thể chuyển nhượng được, điều này làm hạn chế việc giả mạo tên miền.

Nếu có nhiều quy định có tính bắt buộc nhằm hạn chế các tranh chấp về tên miền và việc chiếm đoạt tên miền bởi những người có ý định xấu thì an toàn pháp lý sẽ được đảm bảo tốt hơn.

## **II. Các cơ quan có thẩm quyền quy định về tên miền**

Các quy định về tên miền hiện nay chưa được thống nhất và pháp điển hoá. Đây là một điều nghịch lý vì lẽ ra các quy định áp dụng đối với tên miền phải có tính toàn cầu, nhưng điều này cũng có thể giải thích được vì số lượng đông đảo các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực này.

Trong thực tiễn, việc quản lý Internet là nhiệm vụ của một số cơ quan có quyền hạn tương đối lớn.

## **2.1. ICANN**

Các quyết định quan trọng hiện nay thuộc thẩm quyền của ICANN.

Được thành lập từ tháng 10/1998, Hiệp hội đăng ký tên và số Internet là một công ty tư nhân của Mỹ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và có trụ sở tại Californie. Cơ quan này có nhiệm vụ phối hợp trên phạm vi quốc tế các yếu tố kỹ thuật của Internet, đảm bảo và thẩm tra việc đăng ký và hoạt động của các địa chỉ IP và hệ thống tên miền (DNS).

ICANN có một Tổng Giám đốc, một Hội đồng quản trị, 3 tổ chức hỗ trợ và một số uỷ ban tư vấn.

Hội đồng quản trị là cơ quan chấp hành của ICANN và có 19 thành viên đại diện cho 5 châu lục.

Mỗi tổ chức hỗ trợ được chia thành nhiều bộ phận, mỗi bộ phận chuyên trách một khía cạnh cụ thể trong việc quản lý Internet: DNSO (Tổ chức hỗ trợ về tên miền) giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đặt tên, ASO (Tổ chức hỗ trợ về địa chỉ), phụ trách các vấn đề về việc lập địa chỉ và PSO (Tổ chức hỗ trợ về giao thức), phụ trách các vấn đề về giao thức Internet.

ICANN có quyền công nhận tư cách của các công ty muốn hoạt động trong lĩnh vực đăng ký tên miền và trở thành các cơ quan đăng ký tên miền.

Sau khi đã được công nhận tư cách pháp lý, các cơ quan đăng ký tên miền được cấp phép sử dụng một chương trình phần mềm phục vụ cho việc đăng ký tên miền trên phạm vi thế giới.

## **2.2. GAC**

Ủy ban tư vấn chính phủ GAC là cơ quan đại diện cho các nhà nước và chính phủ, giữ vai trò tư vấn cho ICANN về mọi vấn đề pháp lý liên quan đến các luật và điều ước quốc tế.

Mỗi chính phủ cử một đại diện tham gia vào Ủy ban để bảo vệ lợi ích của mình.

## **2.3. Các cơ quan khu vực**

Bên cạnh ICANN, còn có các cơ quan liên kết khu vực; các cơ quan này giao cho các công ty quốc gia thực hiện việc đăng ký các phần mở rộng trong tên miền đối với mỗi nước. - RIPE: Châu Âu, Nam Phi, Trung Đông - ARIN: Châu Mỹ và khu vực giáp Xa ha ra - APNIC: Châu á Thái Bình Dương  
- AFRINIC: Châu Phi

#### **2.4. Các hiệp hội và tổ chức quốc tế**

Nhiều hiệp hội và tổ chức quốc tế đã được thành lập để đưa ra những kiến nghị và thống nhất các quy định áp dụng đối với tên miền.

Trong số các hiệp hội và tổ chức này, có IAHC (Ủy ban quốc tế ad hoc về Internet) mà Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới là một bộ phận trực thuộc.

#### **2.5. Các công ty được cấp phép hoạt động với tư cách là cơ quan đăng ký tên miền**

Hiện nay, lĩnh vực hoạt động này đang được tư nhân hoá và phải tuân thủ các quy định về cạnh tranh.

Có thể kể ra đây công ty NSI, từ năm 1993 đến 1998, đã được hưởng độc quyền trong việc đăng ký các tên **.com** , **.org**, **.net**, **.edu** và **.gouv**.

### **III. Tranh chấp giữa tên miền và dấu hiệu phân biệt**

Đặc trưng cơ bản của tên miền thể hiện ở chỗ tên miền là duy nhất trên toàn thế giới. Tên miền có thể bị tranh chấp với các dấu hiệu phân biệt đã được đăng ký hợp lệ ở mỗi nước và đặc biệt là tên cá nhân, nhãn hiệu đã được đăng ký, nhãn hiệu nổi tiếng và tên công ty.

#### **3.1. Tranh chấp giữa tên miền và tên cá nhân**

Những kẻ giả mạo tên miền đặc biệt quan tâm đến những quan chức trong giới chính trị (như Lionel Jospin), những nhân vật của giới báo chí (như Madonna, Julia Roberts) hay giới kinh doanh (như J.M.Messier, J.L.Lagardere.. ).

Các Toà án Pháp nhận định rằng việc sử dụng tên cá nhân làm tên miền là xâm phạm đến quyền nhân thân và là sự chiếm đoạt bất hợp pháp tên cá nhân.

### **3.2. Tranh chấp giữa tên miền và nhãn hiệu được bảo hộ**

Việc đăng ký tên miền, đặc biệt là khi việc đăng ký này không bị hạn chế, có thể làm cho chủ sở hữu nhãn hiệu bị mất quyền sử dụng nhãn hiệu đó như một tên miền.

Tuy nhiên, pháp luật về nhãn hiệu và trách nhiệm dân sự cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu có thể được bảo hộ chống lại mọi hành vi sao chép hoặc sử dụng nhãn hiệu như một tên miền.

Ở Pháp cũng như đa số các nước khác, nhãn hiệu được điều chỉnh bởi nguyên tắc theo đó không người nào có thể xin đăng ký một nhãn hiệu tương tự hoặc giống hệt như nhãn hiệu đã được người khác đăng ký trước đó, và nguyên tắc cá biệt theo đó giới hạn việc bảo hộ đối với hàng hoá, dịch vụ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký. Tuy nhiên, đôi khi không áp dụng nguyên tắc cá biệt đối với các nhãn hiệu nổi tiếng là các nhãn hiệu được đặc trưng bởi tính chất lâu năm và tầm quan trọng của việc khai thác nhãn hiệu đó tại một đất nước và trên phạm vi quốc tế.

Ở Pháp, nếu việc đăng ký tên miền xâm phạm đến quyền đối với nhãn hiệu đã được đăng ký thì bị coi là hành vi làm hàng giả thông qua việc sao chép hoặc sử dụng không xin phép nhãn hiệu.

- Nếu nhãn hiệu đã được đăng ký theo loại 38 (mọi nhãn hiệu liên quan đến thông tin Internet được xếp vào loại này) trước khi đăng ký tên miền, thì hành vi làm hàng giả được xác lập. Như vậy, đối với các nhãn hiệu nổi tiếng, phải căn cứ vào Điều L.713-5 Bộ luật sở hữu trí tuệ, theo đó nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng nhãn hiệu nhằm gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc nhằm khai thác nhãn hiệu mà không có căn cứ (vụ Framatome, 3 Suisses, Guy Laroche, Sony...).

- Nếu nhãn hiệu được đăng ký theo các loại khác, trừ các nhãn hiệu nổi tiếng thì Tòa án sẽ xem xét có nguy cơ nhầm lẫn không; và phải áp dụng Điều L713-3 Bộ luật sở hữu trí tuệ, điều luật này quy định là để bị coi là hành vi làm hàng giả thì phải có sự giống nhau giữa hàng hoá, dịch vụ ghi

trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, với hàng hoá, dịch vụ do chủ sở hữu tên miền bị tranh chấp cung cấp.

Các hành vi này có thể kéo theo trách nhiệm dân sự hoặc hình sự của người vi phạm.

Các hành vi này còn có thể bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh và/hoặc hành vi **"ăn theo"**, cũng kéo theo trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng của người giả mạo tên miền.

### **3.3. Tranh chấp giữa tên miền và tên thương mại, thương hiệu, tên công ty**

Để bị xử phạt thì hành vi chiếm đoạt tên công ty và/hoặc thương hiệu thông qua việc đăng ký tên miền, phải có nguy cơ gây nhầm lẫn nhằm cạnh tranh không lành mạnh và có tính ăn theo.

Do đó, chúng tôi nhận định rằng chỉ riêng việc sao chép (ví dụ nhãn hiệu Lagardere, dù sao chép theo cách thức nào), nguyên văn từng chữ hay có cách phát âm giống nhau, đối với tên công ty hoặc tên thương mại trong một tên miền để chỉ một hoạt động tương tự, thì có thể bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

## **IV. Giải quyết tranh chấp**

Ngoài phương thức giải quyết theo thoả thuận, có hai phương thức khác để giải quyết các tranh chấp liên quan đến tên miền.

### **4.1. Giải quyết tranh chấp thông qua cơ quan hành chính**

ICANN đã thông qua ngày 24/10/1999 một thủ tục mẫu về giải quyết các tranh chấp liên quan đến tên miền, và theo thủ tục này, đã có gần 6000 quyết định được ban hành.

Các nguyên tắc chung của thủ tục này được ICANN quy định trong *"Chính sách giải quyết thống nhất các tranh chấp về tên miền"* như sau:

1. Thủ tục có thể được áp dụng đối với mọi trường hợp đăng ký dưới tên **.com, .net, .org** cũng như đối với các tên miền cấp độ 1 thuộc phạm vi chính sách của ICANN (đặc biệt là **.tv**)

2. Người yêu cầu phải chứng minh cả ba điều kiện sau đã được hội đủ:

- Tên miền bị tranh chấp phải tương tự hoặc giống hệt đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu mà người yêu cầu có quyền;

- Người đăng ký tên miền không có bất cứ quyền nào đối với tên miền bị tranh chấp và cũng không có bất cứ lợi ích chính đáng nào liên quan đến tên miền đó;

- Tên miền đã được đăng ký và sử dụng một cách không ngay tình: việc tạo tên miền nhằm mục đích bán lại, có ý định gây nhầm lẫn hoặc gây rối loạn cho chủ sở hữu nhãn hiệu, và không có hành vi khai thác địa chỉ đã lập, được xem là những chứng cứ về sự không ngay tình.

Thủ tục được tiến hành tại một trong 3 cơ quan được ICANN cấp phép, đó là Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, National arbitration Forum và e-Resolution.

Thủ tục này tương đối nhanh vì tranh chấp có thể được giải quyết trong thời gian chưa đến 60 ngày.

Mặc dù các quyết định được đưa ra theo thủ tục của ICANN không có hiệu lực pháp luật nhưng trong thực tiễn, nó tạo thành một tổng thể các quy định được áp dụng bởi các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực này. Thực vậy, các quy định do ICANN ban hành được áp dụng cho tất cả các cơ quan được ICANN cấp phép là các cơ quan duy nhất có thẩm quyền đăng ký tên miền. Các điều kiện chung của các cơ quan đăng ký tên miền dẫn chiếu đến các quy định của ICANN mà chủ sở hữu tên miền phải tuân thủ, bởi lẽ chủ sở hữu bị ràng buộc bởi các quy định trong hợp đồng ký với cơ quan đăng ký.

Quyết định được đưa ra theo thủ tục này sẽ được cơ quan đăng ký tên miền áp dụng, trừ khi Tòa án quyết định khác.



Các biện pháp khắc phục, dù hạn chế, nhưng cho phép thực hiện xoá tên miền đã được đăng ký, chuyển dịch tên miền, thậm chí thanh toán các chi phí tố tụng.

Về phía Tòa án, Tòa án thường áp dụng các quy định tương tự khi phải giải quyết các tranh chấp về tên miền và xin lưu ý rằng thủ tục này không cản trở việc khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền trước hoặc trong khi yêu cầu cơ quan hành chính giải quyết, hoặc sau khi đã có quyết định của cơ quan này.

Khi không thể giải quyết tranh chấp theo thoả thuận, trừ trường hợp liên quan đến tên cá nhân mà việc khởi kiện ra Tòa án là hợp lý hơn, thì thủ tục nói trên có thể được xem xét áp dụng.

#### **4.2. Giải quyết tranh chấp thông qua cơ quan tư pháp**

##### **4.2.1. Vấn đề thẩm quyền theo lãnh thổ**

Các Tòa án Pháp có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về tên miền trong trường hợp sự việc gây thiệt hại xảy ra trên lãnh thổ Pháp. Chỉ cần xác nhận là việc đăng ký tên miền đã được thực hiện trong phạm vi quản hạt thì đã đủ để xác định sự việc gây thiệt hại và thẩm quyền xét xử theo lãnh thổ của Tòa án.

Theo nguyên tắc quan hệ nhân quả của sự việc gây thiệt hại, nhiều nước có thể cho rằng mình có thẩm quyền vì hiện nay, ranh giới lãnh thổ không còn tồn tại nữa cùng với sự phát triển của Internet. Như vậy, có một nguy cơ không thể xem nhẹ là những người có ý định xấu sẽ quyết định khởi kiện ra Tòa án của một nước có thái độ "*nhẹ nhàng*" đối với vấn đề này để có được một quyết định có lợi cho mình.

Nhiều tranh chấp được giải quyết trên cơ sở Điều L716-6 Bộ luật sở hữu trí tuệ theo thủ tục cấp thẩm kèm theo việc kiện đòi bị đơn ra Tòa xét xử về mặt nội dung vụ kiện. Thực vậy, việc sử dụng nhãn hiệu của người khác như một tên miền mà không có sự đồng ý của họ là một hành vi gây rối rõ ràng trái pháp luật và thuộc thẩm quyền của thẩm phán xử cấp thẩm.

##### **4.2.2. Trình tự tố tụng**

Phải khởi kiện yêu cầu Toà án xét xử về nội dung vụ kiện về hàng giả, trước khi yêu cầu áp dụng thủ tục cấp thẩm, việc kiện này được thực hiện trong thời hạn ngắn và phải có căn cứ (Điều L716-6 Bộ luật sở hữu trí tuệ).

Trong trường hợp chỉ khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết trách nhiệm dân sự căn cứ vào Điều 1382 Bộ luật dân sự thì việc khởi kiện yêu cầu xét xử về nội dung vụ việc là không cần thiết và trong trường hợp này, các quy định tại Điều 808 và Điều 809 Bộ luật tố tụng dân sự mới được áp dụng.

#### 4.2.3. Những hạn chế

Việc có được một bản án theo hướng có lợi cho mình cũng không giải quyết hết được vấn đề giả mạo tên miền vì còn tồn tại một vấn đề quan trọng, đó là làm thế nào thực sự thu hồi được tên miền: vấn đề này liên quan đến hiệu lực của bản án và các phương tiện thực thi hiệu lực này đối với người giả mạo tên miền, đặc biệt là khi người này đang ở một đất nước mà các phương thức kháng cáo, khiếu nại rất khó thực hiện.

Trong những trường hợp này, thông thường chúng tôi áp dụng các phương thức giải quyết tranh chấp thông qua cơ quan hành chính như đã trình bày ở trên, vì các thủ tục này có hiệu lực đối với tất cả các cơ quan đăng ký tên miền trên cơ sở hợp đồng ràng buộc họ với ICANN./.



**SOURCE: HỘI THẢO “TÌM HIỂU TƯƠNG LAI CHO SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở CHÂU Á?”  
NHÀ PHÁP LUẬT VIỆT – PHÁP.  
Hà Nội, 13-15/5/2002 )**