

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 807/2022/KDTM-ST
Ngày: 09-06-2022
V/v tranh chấp quyền sở hữu trí
tuệ

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đào Quốc Thịnh

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Ngọc Thực

Bà Lê Thanh Xuân

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hiệp Định là Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Trần Hồng Long – Kiểm sát viên.

Trong các ngày 05 và 29 tháng 4, 20 tháng 5, 02 và 09 tháng 6 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 49/2021/TLST-KDTM ngày 15 tháng 3 năm 2021 về: “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 869/2022/QĐXXST-KDTM ngày 16 tháng 3 năm 2022 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Jinko Solar C., L

Địa chỉ: N.1 J, Shangrao Economic D, 334000 S, J, C1.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Dương Việt Đ; địa chỉ: Số I N, phường N, quận H, Hà Nội (theo Giấy ủy quyền số JKV N01. do Li X, người đại diện hợp pháp của Jinko Solar C., L., lập ngày 15/10/2020).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Ông Đoàn Hồng S, Luật sư của Công ty L7, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố H.

2. Bị đơn: Ông Vũ Văn T

Địa chỉ: F L, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Phương H, bà Trần Lê K; cùng địa chỉ liên lạc: Số A H, phường Đ, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh (theo Giấy ủy quyền ngày 21/01/2022).

(Tại phiên tòa, ông Đ, ông S, bà H và bà K có mặt; ông S vắng mặt khi tuyên án)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

* Theo Đơn khởi kiện ngày 16/10/2020 và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn **Jinko Solar C.**, **L** có người đại diện theo ủy quyền là ông **Dương Việt Đ** trình bày:

1. Giới thiệu về nguyên đơn:

a) Hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với nhãn hiệu “Jinko Solar” của nguyên đơn được bắt đầu với sự sáng lập của ông **Xiande L1**, ông **Kangping C2** và ông **Xianhua L2** vào năm 2006, trụ sở chính đặt tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Đến nay, nguyên đơn đã trở thành một trong những nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời lớn nhất và tiên tiến nhất trên thế giới, phân phối các sản phẩm năng lượng mặt trời và bán các giải pháp cũng như dịch vụ mang thương hiệu “Jinko Solar”, bao gồm các sản phẩm tấm silicon, tế bào quang điện, tấm pin năng lượng mặt trời, và các dịch vụ phát triển dự án năng lượng mặt trời. Các sản phẩm, dịch vụ của nguyên đơn đã được cung cấp tới nhiều khách hàng doanh nghiệp và các hộ gia đình tại rất nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, **Đ**, **Vương Quốc A**, **C3**, Nam Phi, Ấn Độ, **M**, **B**, Các tiểu vương quốc **A**, **Ý**, **T**, **Pháp**, **Bỉ** và các quốc gia và khu vực khác trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

b) **T1** thông tin điện tử www.jinkosolar.com là trang thông tin điện tử chính thức giới thiệu, quảng cáo và chào bán các sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu “Jinko Solar” của nguyên đơn. Tên miền này đã được nguyên đơn đăng ký sử dụng ngay từ năm 2008.

c) Nguyên đơn đã đăng ký bảo hộ các nhãn hiệu (bao gồm cả các nhãn hiệu “Jinko” và “Jinko Solar”) tại nhiều quốc gia trên thế giới cho nhiều sản phẩm dịch vụ liên quan đến pin năng lượng mặt trời, tế bào quang điện, tấm silicon... Tại Việt Nam, nguyên đơn đã đăng ký và là chủ sở hữu của nhãn hiệu theo Đăng ký quốc tế số 1135950 ngày 10/7/2012, được bảo hộ tại Việt Nam từ ngày 14/11/2013 cho các sản phẩm dịch vụ thuộc các nhóm 09, 19 và 37 (theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ **N**), trong đó bao gồm các sản phẩm dịch vụ liên quan đến pin năng lượng mặt trời, tế bào quang điện, tấm silicon, các thiết bị điện, điện tử theo Giấy xác nhận đăng ký nhãn hiệu quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam số 9526/SHTT-CDNH ngày 20/7/2020 của **Cục S4** (sau đây gọi tắt là “Nhãn hiệu”).

d) Nguyên đơn cũng sử dụng tên thương mại “Jinko Solar” từ năm 2006 trong các hoạt động kinh doanh, thương mại của mình tại Trung Quốc và hàng chục quốc gia trên toàn thế giới như **Hoa Kỳ**, **Pháp**, **T**, **B1**, **Hy L3**, **Ukraine**, **J**, **A**, **Rập S1**, **T2**, **M1**, **K1**, **Nam Phi**, **Costa R**, **C4**, **Panama**, **K2**, **Malaysia**, **M2**, **Sri Lanka**, **Thái Lan**, **Việt Nam**, **Ba L4**, **A1**, **Nhật Bản**, **Hàn Quốc**, **Ấn Độ**, **T**, **Đ**, **Ý**, **Thụy Sĩ**, **M**, **B**, **C3** và **Ú** (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Nguyên đơn (đã được hợp pháp hóa lãnh sự) được gửi kèm theo đơn khởi kiện tại Phụ lục 1).

“Jinko Solar” cũng là tên thương mại của nguyên đơn được sử dụng trong các hoạt động thương mại tại Việt Nam ít nhất từ năm 2016 đến nay (sau

đây gọi là “Tên thương mại”). Nguyên đơn cung cấp các sản phẩm dịch vụ về năng lượng mặt trời của mình đến các khách hàng tại Việt Nam thông qua mạng lưới các nhà phân phối bao gồm ít nhất 20 nhà phân phối chính thức tại nhiều tỉnh thành lớn trên cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Lắk; năm 2019, nguyên đơn cũng đã thành lập công ty T4 tại Việt Nam là Công ty TNHH J1 (Việt Nam) (JinkoSolar (V) Co., L.) (theo Thống kê các nhà phân phối chính thức và công ty T4 tại Việt Nam của nguyên đơn được gửi kèm theo đơn khởi kiện tại Phụ lục 8).

Nguyên đơn đã tham gia cung cấp các sản phẩm dịch vụ mang thương hiệu “Jinko Solar” cho nhiều dự án nhà máy năng lượng mặt trời lớn tại Việt Nam như Dự án nhà máy Đ1 tại tỉnh Tây Ninh (năm 2018), cung cấp tấm pin năng lượng mặt trời cho Dự án nhà máy Đ2 tại tỉnh Bình Thuận (năm 2019), cung cấp tấm pin năng lượng mặt trời cho Dự án nhà máy Đ3 tại tỉnh Ninh Thuận (năm 2019), cung cấp tấm pin năng lượng mặt trời cho cụm hai nhà máy điện mặt trời Srêpok và Quang M3 tại tỉnh Đắk Lắk (năm 2019)... Thông qua các hoạt động kinh doanh, phân phối các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến pin năng lượng mặt trời cho nhiều dự án nhà máy năng lượng mặt trời lớn tại Việt Nam, “Jinko Solar” đã trở thành một thương hiệu quen thuộc, được biết đến rất rộng rãi bởi người tiêu dùng cũng như rất nhiều đối tác thương mại lớn tại Việt Nam và trên thế giới trong lĩnh vực năng lượng. Do đó, “Jinko Solar” cũng đủ điều kiện để được bảo hộ như tên thương mại của Jinko S2 theo Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

e) Nhờ vào lịch sử, quy mô hoạt động rộng lớn và ổn định, danh tiếng của nguyên đơn, tính chất phổ biến của các sản phẩm dịch vụ được nguyên đơn cung cấp trong lĩnh vực năng lượng mặt trời nói riêng và năng lượng tái tạo nói chung tại Việt Nam cũng như tại nhiều quốc gia trên thế giới, “Jinko Solar” đã trở thành một trong những tên thương mại và nhãn hiệu nổi tiếng, uy tín được biết đến rộng rãi nhất bởi người tiêu dùng trong lĩnh vực năng lượng mặt trời tại Việt Nam và trên thế giới.

2. Về vi phạm của bị đơn ông Vũ Văn T:

Tháng 5/2020, nguyên đơn phát hiện việc bị đơn ông Vũ Văn T đã đăng ký hai tên miền chứa dấu hiệu “jinkosolar” là <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> mà không được sự cho phép của nguyên đơn. Nguyên đơn cũng phát hiện việc bị đơn đang sử dụng các dấu hiệu “jinkosolar” như “www.jinkosolar.vn”, JINKOSOLAR, , và trên phương tiện kinh doanh là hai trang thông tin điện tử có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> cho (i) các sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời, điện năng lượng gió và các thiết bị điện, điện tử khác, và cho (ii) việc cung cấp dịch vụ kinh doanh, buôn bán các tấm pin năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời, điện năng lượng gió và các thiết bị điện, điện tử khác mà không được sự cho phép của nguyên đơn. Nguyên đơn đã ủy quyền cho Công ty L7 gửi Thư khuyến cáo bị đơn về hành vi xâm phạm liên quan đến các tên miền, yêu cầu bị đơn chấm dứt hành vi xâm phạm liên quan

đến các tên miền, và chuyển giao các tên miền cho nguyên đơn. Tuy nhiên, sau khi nguyên đơn gửi Thư khuyến cáo và đã sau nhiều lần liên hệ, bị đơn đã kiên quyết không chịu hợp tác, dứt khoát từ chối chấm dứt hành vi vi phạm và từ chối thực hiện các yêu cầu theo khuyến cáo của nguyên đơn. Các hành vi này của bị đơn đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn, cụ thể như sau:

a) Hành vi xâm phạm nhãn hiệu và nhãn hiệu nổi tiếng:

Hành vi của bị đơn sử dụng yếu tố “jinkosolar” để đăng ký sử dụng hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> và sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” như **“www.jinkosolar.vn”**, **JINKOSOLAR**, , và trên các trang thông tin điện tử có địa chỉ là hai tên miền này cho (i) các sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời, điện năng lượng gió và các thiết bị điện, điện tử khác, và cho (ii) việc cung cấp dịch vụ kinh doanh, buôn bán các tấm pin năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời, điện năng lượng gió và các thiết bị điện, điện tử khác của Bị đơn mà không được sự cho phép của nguyên đơn là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của nguyên đơn đang được bảo hộ tại Việt Nam theo điểm c khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ. Hành vi này của bị đơn còn bị xem là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng của nguyên đơn theo điểm d khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ.

b) Hành vi xâm phạm tên thương mại:

Hành vi của bị đơn sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” để đăng ký sử dụng hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> và sử dụng các dấu hiệu “jinkosolar” như **“www.jinkosolar.vn”**, **JINKOSOLAR**, , và trùng lặp, tương tự gây nhầm lẫn với Tên thương mại của nguyên đơn trên các trang thông tin điện tử có địa chỉ là hai tên miền này cho các sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời, điện năng lượng gió và các thiết bị điện, điện tử khác, và cho việc cung cấp dịch vụ kinh doanh, buôn bán các tấm pin năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời, điện năng lượng gió và các thiết bị điện, điện tử khác mà không được phép của chủ sở hữu Tên thương mại là nguyên đơn, còn cấu thành hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Tên thương mại “Jinko Solar” của nguyên đơn theo khoản 2 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ.

c) Hành vi cạnh tranh không lành mạnh:

Thứ nhất, hành vi sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” trong các tên miền mà bị đơn đã đăng ký và sử dụng là hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với nguyên đơn theo điểm d khoản 2 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ, bởi lẽ:

- Hai tên miền <jinkosolar.vn>, “jinkosolar.com.vn” mà bị đơn đã đăng ký và sử dụng bị xem là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu của nguyên đơn được bảo hộ và nổi tiếng tại Việt Nam và tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Tên thương mại “Jinko Solar” của nguyên đơn.

- Bị đơn không có quyền và lợi ích hợp pháp gắn với hai tên miền nêu trên.

- Bị đơn đăng ký và sử dụng hai tên miền nêu trên với động cơ không trung thực (dụng ý xấu). Bị đơn đã biết đến Nhãn hiệu và Tên thương mại “Jinko Solar” của nguyên đơn cũng như danh tiếng của Nhãn hiệu và Tên thương mại này trước khi đăng ký hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn>. Bị đơn có ý đồ trục lợi một cách bất hợp pháp thông qua việc đăng ký và sử dụng hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> tương tự gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu và Tên thương mại “Jinko Solar” của nguyên đơn. Bằng cách sử dụng hai tên miền tương tự gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu và Tên thương mại của nguyên đơn cho các dịch vụ kinh doanh, buôn bán các tấm pin năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời, điện năng lượng gió và các thiết bị điện, điện tử khác, rõ ràng bị đơn muốn mạo danh nguyên đơn, hoặc bị đơn muốn tạo cho người tiêu dùng bị nhầm lẫn rằng bị đơn được nguyên đơn ủy quyền cung cấp các dịch vụ kinh doanh, buôn bán nêu trên.

Thứ hai, việc bị đơn sử dụng các dấu hiệu “jinkosolar” như **“www.jinkosolar.vn”**, **JINKOSOLAR**, , và trên các trang thông tin điện tử có địa chỉ là các tên miền “jinkosolar.vn”, “jinkosolar.com.vn” tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu và Tên thương mại “Jinko Solar” của nguyên đơn là hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với Nguyên đơn theo điểm a, b khoản 2 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ.

d) Hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin:

Việc bị đơn sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” để đăng ký hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> và sử dụng các dấu hiệu “jinkosolar” như **“www.jinkosolar.vn”**, **JINKOSOLAR**, , và trên các trang thông tin điện tử có địa chỉ là hai tên miền này là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu và Tên thương mại “Jinko Solar” của nguyên đơn và là hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với nguyên đơn. Điều này cũng có nghĩa là bị đơn đã có hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, thông qua việc đăng ký và khai thác hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn>, là hành vi mà Luật Công nghệ thông tin đã có quy định cấm tại khoản 3 Điều 68 Luật Công nghệ thông tin.

Do đó, nguyên đơn **Jinko Solar C., L** yêu cầu Tòa án giải quyết:

- Buộc ông **Vũ Văn T** chấm dứt sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” cho hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> và các dấu hiệu **“www.jinkosolar.vn”**, **JINKOSOLAR**, , và hoặc bất kỳ dấu hiệu nào khác chứa thành phần “Jinkosolar” trên hai trang thông tin điện tử có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn>;

- Đề nghị Tòa án thu hồi hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> của ông **Vũ Văn T** và cho phép **Jinko Solar C., L** được ưu tiên đăng ký sử dụng hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn>;

- Buộc ông **Vũ Văn T** chấm dứt hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của **Jinko Solar C., L** liên quan đến nhãn hiệu ;

- Buộc ông **Vũ Văn T** hủy bỏ tất cả giấy tờ, tài liệu, phương tiện kinh doanh, sản phẩm (nếu có) mà ông **Vũ Văn T** đang kiểm soát, sở hữu, chiếm giữ mà trong đó có chứa các yếu tố vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của **Jinko Solar C., L** liên quan đến nhãn hiệu trước sự chứng kiến của **Công ty L7**;

- Buộc ông **Vũ Văn T** phải xin lỗi và cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn, cụ thể là đăng lời xin lỗi công khai đối với nguyên đơn trên các báo điện tử www.vnexpress.net, www.tuotit.vn, www.cafef.vn và trên 3 kỳ liên tiếp của **B2 (B3)** về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

- Buộc ông **Vũ Văn T** phải thanh toán chi phí thuê luật sư cho **Jinko Solar C., L** với số tiền tạm tính là 442.000.000 đồng.

** Tại Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải ngày 03/6/2021, bị đơn ông **Vũ Văn T** trình bày:*

Ông **Vũ Văn T** đang sở hữu hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn>. Trước đây, ông **T** có bán sản phẩm của nguyên đơn **Jinko Solar C., L** nên có sử dụng hình ảnh sản phẩm để quảng cáo. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin nguyên đơn khởi kiện, ông **T** đã không bán sản phẩm và sử dụng hình ảnh của nguyên đơn nữa.

Ông **T** ý kiến đối với yêu cầu của nguyên đơn **Jinko Solar C., L** như sau:

- Đối với yêu cầu buộc ông **T** chấm dứt sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” cho hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> và các dấu hiệu “**www.jinkosolar.vn**”, **JINKOSOLAR**, , và hoặc bất kỳ dấu hiệu nào khác chứa thành phần “Jinkosolar” trên hai trang thông tin điện tử có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> và yêu cầu buộc ông **T** chấm dứt hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của **Jinko Solar C., L** liên quan đến nhãn hiệu , ông **T** đồng ý vì hiện nay đã không bán sản phẩm và sử dụng hình ảnh của nguyên đơn nữa.

- Đối với yêu cầu thu hồi hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> của ông **T** và cho phép **Jinko Solar C., L** được ưu tiên đăng ký sử dụng hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn>, ông **T** không đồng ý vì hai tên miền này thuộc sở hữu hợp pháp của ông **T**.

- Đối với yêu cầu buộc ông **T** hủy bỏ tất cả giấy tờ, tài liệu, phương tiện kinh doanh, sản phẩm (nếu có) mà ông **T** đang kiểm soát, sở hữu, chiếm giữ mà trong đó có chứa các yếu tố vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của **Jinko Solar C., L** liên quan đến nhãn hiệu trước sự chứng kiến của **Công ty L7**, ông **T** xác định là không có giấy tờ, tài liệu, phương tiện kinh doanh, sản phẩm liên quan đến nguyên đơn.

- Đối với yêu cầu buộc ông **T** phải xin lỗi và cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và phải thanh toán chi phí thuê luật sư cho **Jinko Solar C., L**, ông **T** không đồng ý vì ông **T** không có xâm phạm quyền lợi gì của nguyên đơn.

* Tại Bản trình bày ý kiến của bị đơn ngày 11/02/2022, bị đơn ông **Vũ Văn T** có người đại diện theo ủy quyền là bà **Nguyễn Thị Phương H** và bà **Trần Lê K** trình bày:

Tại Vi bằng số 811/2020/VB-TPLBĐ ngày 29/05/2020 của **Văn phòng T5**, Thành phố Hà Nội thể hiện trên trang chủ của trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ tên miền là <www.jinkosolar.vn> có dấu hiệu “**www.jinkosolar.vn**”, “**JINKOSOLAR VIỆT NAM**” và trên trang chủ của trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ tên miền là <www.jinkosolar.com.vn> có dấu hiệu “**VIỆT NAM JINKOSOLAR**”. Bị đơn ông **Vũ Văn T** xác định hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn> và <jinkosolar.com.vn> là do bị đơn đăng ký, quản lý, sử dụng.

Bốn trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là bốn tên miền <diennhalam.com>, <dongduong.org.vn>, <nanngluongthegioi.com>, <solarcity.vn> và trang Fanpage Facebook <https://www.facebook.com/diennhalam.vn> là của **Công ty TNHH C5** và **Công ty TNHH N1**. Hai công ty này không phải là đương sự trong vụ án. Vì vậy, các nội dung thể hiện trong vi bằng liên quan đến các trang thông tin điện tử của hai công ty này là không liên quan đến vụ án.

Về cáo buộc của nguyên đơn, bị đơn ông **T** cho rằng hành vi sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” cho hai tên miền <jinkosolar.vn> và <jinkosolar.com.vn>; các dấu hiệu “**www.jinkosolar.vn**” và “**JINKOSOLAR**” trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn> và <jinkosolar.com.vn> là không xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu hoặc Tên thương mại hoặc cạnh tranh không lành mạnh hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của **Jinko Solar C., L** nên không bị coi là vi phạm điều cấm theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Luật Công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

a) Về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và nhãn hiệu nổi tiếng:

Thứ nhất, về việc xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, căn cứ điểm c khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 5, Điều 11 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP thì “*Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là dấu hiệu gắn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác, trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ*”. Theo đó, để cấu thành hành vi xâm phạm thì đối tượng xem xét phải được gắn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của **Bộ T6** thì “Tên miền” là dãy ký tự có chức năng định danh địa chỉ internet của máy chủ. Do đó, tên miền không có một chức năng, đặc tính hay cách thể hiện nào để làm phương tiện quảng cáo hoặc phương tiện kinh doanh. Vì vậy, dấu hiệu “jinkosolar” gắn trong tên miền <jinkosolar.vn>,

<jinkosolar.com.vn> không đáp ứng điều kiện để bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ theo đăng ký quốc tế số 1135950.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, trang thông tin điện tử (website) là phương tiện quảng cáo. Như vậy, căn cứ để xem xét yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là phạm vi bảo hộ nhãn hiệu, gồm mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ được xác định tại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam. Để xác định một dấu hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hay không, cần phải so sánh dấu hiệu đó với nhãn hiệu, đồng thời phải so sánh sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu đó với sản phẩm, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ.

Nhãn hiệu được bảo hộ theo đăng ký quốc tế số 1135950 là một dấu hiệu kết hợp hình và chữ nên theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, khi so sánh đối chứng nhãn hiệu với dấu hiệu khác thì nhãn hiệu cần phải được xem xét, đánh giá một cách tổng thể theo đúng mẫu nhãn hiệu thể hiện trong Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam mà không thể tách riêng một hoặc một số yếu tố bất kỳ trong mẫu nhãn hiệu để so sánh, đánh giá.

Trong trích lục Đăng ký quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (đính kèm Giấy xác nhận số 9526/SHTT-CDNH ngày 20/7/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ) ghi nhận phần “Disclaimer” (526) (phần loại trừ phạm vi bảo hộ) là dấu hiệu “Solar”, nghĩa là phần chữ “Building **Your Trust In S3**” không bị loại trừ phạm vi bảo hộ và là thành phần giúp phân biệt của Nhãn hiệu.

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số đặc điểm hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu, chữ, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Các dấu hiệu “**www.jinkosolar.vn**”, “**JINKOSOLAR**” đang xem xét dưới khía cạnh là một dấu hiệu, không phải một tên miền, nên phải xem xét đầy đủ và tổng thể dấu hiệu. Các dấu hiệu “**www.jinkosolar.vn**” “**JINKOSOLAR**” và nhãn hiệu hoàn toàn có khả năng khác biệt đáng kể với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu, chữ, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc và không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Như vậy, các dấu hiệu “**www.jinkosolar.vn**” “**JINKOSOLAR**” xuất hiện trong trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> không đáp ứng điều kiện để bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ theo đăng ký quốc tế số 1135950.

Thứ hai, về việc xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, nguyên đơn chưa cung cấp được bằng chứng có giá trị pháp lý chứng minh được nhãn hiệu được bảo hộ theo đăng ký quốc tế số 1135950 đã được người tiêu dùng

biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí được quy định tại Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ, khoản 4 Điều 11 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP. Do đó, không đủ cơ sở để kết luận hành vi sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” cho hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn>; hành vi sử dụng dấu hiệu “**JINKOSOLAR**”, “**www.jinkosolar.vn**” trên trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn, <jinkosolar.com.vn> là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng.

Ngoài ra, hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn, <jinkosolar.com.vn> là trang thông tin điện tử có chức năng bán hàng, trong đó có việc “trưng bày” các hình ảnh và thông tin “để bán” sản phẩm “pin năng lượng mặt trời”, với rất nhiều thương hiệu, trong đó có thương hiệu “Jinko Solar”. Trong hai trang thông tin điện tử có nêu rõ thông tin về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm mang nhãn hiệu “Jinko Solar” (thể hiện ở các bài đăng của phần “Tin Tức”); không có thông tin nào thể hiện ông **Vũ Văn T** là nhà sản xuất sản phẩm “pin năng lượng mặt trời” mang nhãn hiệu “JinkoSolar”. Vì vậy, hành vi sử dụng nhãn hiệu để thực hiện hành vi “trưng bày để bán sản phẩm” không phải là hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.

b) Về hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại:

Trong Đơn khởi kiện đề ngày 16/10/2020, nguyên đơn chưa cung cấp được bằng chứng có giá trị pháp lý chứng minh được **Jinko Solar C., L** đã sử dụng tên gọi “Jinko Solar” để phân biệt với các chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh ở Việt Nam như thế nào, bởi vì theo thông tin đăng ký kinh doanh được công bố ở Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, có đến 05 công ty có sử dụng tên gọi liên quan đến “Jinko Solar”: **Công ty TNHH P** (MSDN: 0314008232), **Công ty TNHH J1** (Việt Nam) (MSDN: 0315927609), **Công ty TNHH C6** (Việt Nam) (MSDN: 5702080421), **Công ty Cổ phần P** (MSDN: 0313961900), **Công ty TNHH P1** (MSDN: 6001690131)

Nguyên đơn mô tả trong đơn khởi kiện (trang số 9, trang số 16 Đơn khởi kiện), **Jinko Solar C., L** sử dụng tên gọi “Jinko Solar” tại Việt Nam là thông qua nhà phân phối và **Công ty TNHH J1 (J (V) Co., L)**. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật thì tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Do đó, việc **Jinko Solar C., L** để cho tổ chức/cá nhân khác sử dụng tên thương mại “Jinko Solar” là không đảm bảo được chức năng của tên thương mại (để phân biệt **Jinko Solar C., L** với chủ thể kinh doanh khác ở Việt Nam trong cùng lĩnh vực). Căn cứ khoản 1 Điều 142 Luật Sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng tên thương mại là không được chuyển giao. Do đó, việc **Jinko Solar C., L** cho phép nhà phân phối và **Công ty TNHH J1** sử dụng tên gọi “Jinko Solar” dùng trong hoạt động kinh doanh là chưa đúng quy định.

Vì các lý do trên, nguyên đơn không đủ cơ sở để chứng minh nguyên đơn đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với Tên

thương mại “Jinko Solar” tại Việt Nam theo quy định tại khoản 21 Điều 4, điểm b khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ, khoản 4 Điều 6 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP. Và vì nguyên đơn không có quyền đối với tên thương mại đó, nên bị đơn không thể xâm phạm quyền đối với nguyên đơn. Vì vậy, việc sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” cho hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn>; và các dấu hiệu “**JINKOSOLAR**”, “**www.jinkosolar.vn**” trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> không phải là hành vi xâm phạm quyền đối với Tên thương mại của nguyên đơn.

c) Về hành vi cạnh tranh không lành mạnh:

Xét hành vi sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” cho hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn>, bị đơn cho rằng việc sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” trong hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> là không đáp ứng điều kiện để bị coi là sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ; hoặc sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ để cạnh tranh không lành mạnh đối với **Jinko Solar C., L**. Vì vậy, hành vi sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” cho tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> là không đáp ứng điều kiện để bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với **Jinko Solar C., L** theo điểm a, điểm b khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ.

Bị đơn cho rằng việc sử dụng dấu hiệu “**JINKOSOLAR**”, “**www.jinkosolar.vn**” trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> là không đáp ứng điều kiện để bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với **Jinko Solar C., L** theo điểm a, điểm b khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ, bởi lẽ:

- Xét về việc sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ (điểm a khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ), trong đơn khởi kiện đề ngày 16/10/2020, nguyên đơn chưa cung cấp được bằng chứng có giá trị pháp lý thể hiện đối tượng, lĩnh vực, lãnh thổ, thời gian kinh doanh liên quan đến hoạt động cạnh tranh của **Jinko Solar C., L** với các chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh ở Việt Nam, trong khi, theo thông tin đăng ký kinh doanh được công bố ở Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, có đến 05 công ty ở Việt Nam có sử dụng chỉ dẫn thương mại (tên gọi) liên quan đến “Jinko Solar”: **Công ty TNHH P** (MSDN: 0314008232), **Công ty TNHH J1** (Việt Nam) (MSDN: 0315927609), **Công ty TNHH C6** (Việt Nam) (MSDN: 5702080421), **Công ty Cổ phần P** (MSDN: 0313961900), **Công ty TNHH P1** (MSDN: 6001690131). Theo đó, nguyên đơn chưa chứng minh được chỉ dẫn thương mại (nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh) của nguyên đơn là đặc trưng, có tính phân biệt và không gây ra sự nhầm lẫn nào về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại,

xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ; hoặc về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ với các chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh là các khu vực địa lý nơi **Jinko Solar C., L** có bán hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng.

- Xét về việc sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ (điểm b khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ), hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> có thực hiện chức năng “trưng bày để bán” sản phẩm “pin năng lượng mặt trời” mang nhãn hiệu “Jinko Solar” của **Jinko Solar C., L** (Trung Quốc); có nêu rõ thông tin về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm mang nhãn hiệu “Jinko Solar” của **Jinko Solar C., L** (thể hiện ở các bài đăng của phần “Tin Tức”); không có thông tin nào thể hiện ông **Vũ Văn T** là nhà sản xuất sản phẩm “pin năng lượng mặt trời” mang nhãn hiệu “JinkoSolar”. Nên không thể có nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Bị đơn cho rằng hành vi đăng ký và sử dụng hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> không đáp ứng điều kiện để bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với **Jinko Solar C., L** theo điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ, bởi lẽ: Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ, để xác định bị đơn có hay không có hành vi cạnh tranh không lành mạnh với nguyên đơn thì phải xét hai khả năng: (i) việc sử dụng hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> có trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu và nhằm lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín danh tiếng của nhãn hiệu và tên thương mại không, hoặc (ii) việc đăng ký tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> có nhằm mục đích chiếm giữ tên miền không. Theo đó, bị đơn phân tích từng trường hợp như sau:

- Liên quan đến hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> và nhãn hiệu, trên cơ sở nội dung đã phân tích và chứng minh bị đơn cho rằng dấu hiệu “**www.jinkosolar.vn**” là không tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP. Nguyên đơn chưa cung cấp được bằng chứng có giá trị pháp lý chứng minh được nhãn hiệu được bảo hộ theo đăng ký quốc tế số 1135950 đã được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của nhãn hiệu nổi tiếng được quy định tại Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ. Nguyên đơn chưa có đủ cơ sở để chứng minh được **Jinko Solar C., L** đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại “Jinko Solar” tại Việt Nam.

- Liên quan đến mục đích “đăng ký để chiếm giữ tên miền”, nguyên đơn không chứng minh được bị đơn thuộc trường hợp đăng ký để chiếm giữ tên miền theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 19 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của **Bộ K3** và Công nghệ 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 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

d) Về hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin:

Hành vi sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” cho hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn>; và các dấu hiệu “**www.jinkosolar.vn**”, “**JINKOSOLAR**” trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> không là hành vi xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu hoặc Tên thương mại hoặc cạnh tranh không lành mạnh, hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của **Jinko Solar C., L** nên không bị coi là vi phạm điều cấm theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Luật Công nghệ thông tin.

Đối với các yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn có ý kiến như sau:

a) Về việc chấm dứt hành vi xâm phạm, yêu cầu xin lỗi công khai, bồi thường chi phí luật sư và các chi phí khác:

Theo quy định Điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại là phải có hành vi xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác và gây thiệt hại.

Như đã phân tích, bị đơn không có hành vi xâm phạm nhãn hiệu, tên thương mại, hành vi cạnh tranh không lành mạnh và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, theo đó, không phát sinh trách nhiệm bồi thường cho nguyên đơn.

Do đó, các yêu cầu sau đây của nguyên đơn là không có cơ sở:

- Yêu cầu buộc bị đơn chấm dứt sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” cho hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn>; dấu hiệu “**www.jinkosolar.vn**” và “**JINKOSOLAR**” trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn>.

- Yêu cầu buộc bị đơn gỡ bỏ tất cả nội dung, yếu tố xâm phạm nhãn hiệu trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn>.

- Yêu cầu buộc bị đơn chấm dứt hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn liên quan đến nhãn hiệu .

- Buộc bị đơn hủy bỏ tất cả giấy tờ, tài liệu, phương tiện kinh doanh, sản phẩm (nếu có) mà bị đơn đang kiểm soát, sở hữu, chiếm giữ chứa yếu tố vi phạm quyền, lợi ích liên quan đến nhãn hiệu trước sự chứng kiến của **Công ty L7**.

- Buộc bị đơn xin lỗi, cải chính công khai trên **B4**.net, tuoitre.vn, cafef.vn và trên 3 kỳ liên tiếp của **báo B2 (B3)** về hành vi “cạnh tranh không lành mạnh”.

- Buộc thanh toán chi phí thuê luật sư và các chi phí khác.

b) Về yêu cầu buộc thu hồi tên miền:

Trên cơ sở nội dung đã phân tích và chứng minh, bị đơn cho rằng hành vi sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” cho hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn>; và các dấu hiệu “**www.jinkosolar.vn**”, “**JINKOSOLAR**” trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> không là hành vi xâm phạm quyền đối với Nhân hiệu hoặc Tên thương mại hoặc cạnh tranh không lành mạnh, hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của **Jinko Solar C., L** nên không phát sinh trách nhiệm pháp lý của bị đơn.

Nguyên đơn không chứng minh được và bị đơn cũng khẳng định không thuộc các trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ quy định về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Vì các lí do trên, việc nguyên đơn yêu cầu Tòa án buộc thu hồi hai tên miền <jinkosolar.vn>, <www.jinkosolar.com.vn> và cho phép nguyên đơn ưu tiên đăng ký sử dụng là chưa có đầy đủ căn cứ.

Do đó, bị đơn kính đề nghị Tòa án xem xét không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nhằm bảo đảm sự công bằng, bình đẳng, hài hòa lợi ích của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ với lợi ích công cộng, tránh việc lạm dụng, cố ý vượt quá phạm vi hoặc mục tiêu của thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác.

** Tại phiên tòa:*

Nguyên đơn **Jinko Solar C., L** có người đại diện theo ủy quyền là ông **Dương Việt Đ** vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.

Người đại diện theo ủy quyền, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn là ông **Đoàn Hồng S** đề nghị Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn với các lý do say đây:

- Thứ nhất, nguyên đơn là chủ sở hữu hợp pháp đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, bao gồm: Nhân hiệu theo Đăng ký quốc tế số 1135950 ngày 10/7/2012, được bảo hộ tại Việt Nam từ ngày 14/11/2013 cho các sản phẩm dịch vụ thuộc các nhóm 09, 19 và 37 (theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ **N**), trong đó bao gồm các sản phẩm dịch vụ liên quan đến pin năng lượng mặt trời, tế bào quang điện, tấm silicon, các thiết bị điện, điện tử...; nhân hiệu nổi tiếng được sử dụng và biết đến rất rộng rãi bởi người tiêu dùng cũng như rất nhiều đối tác thương mại lớn tại Việt Nam và trên thế giới trong lĩnh vực năng lượng; Tên thương mại “Jinko Solar” được sử dụng trong các hoạt động thương mại tại Việt Nam ít nhất từ năm 2016 đến nay.

- Thứ hai, hành vi đăng ký, sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” cho hai tên miền “jinkosolar.vn”, “jinkosolar.com.vn”, cũng như hành vi sử dụng các dấu hiệu “jinkosolar” trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> của bị đơn cho các sản phẩm tấm

pin năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời v.v..., và cho các dịch vụ kinh doanh, buôn bán các sản phẩm nêu trên trên đã cấu thành các hành vi sau: 1. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của nguyên đơn đang được bảo hộ tại Việt Nam, căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ; 2. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng của nguyên đơn tại Việt Nam, căn cứ theo điểm d khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ; 3. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với **T3** thương mại “Jinko Solar” của nguyên đơn đang được bảo hộ tại Việt Nam, căn cứ theo khoản 2 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ; 4. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với nguyên đơn; 5. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký và khai thác tên miền “.vn” do Luật Công nghệ thông tin quy định.

- Thứ ba, nguyên đơn đã từng gửi Thư khuyến cáo tới bị đơn về hành vi xâm phạm liên quan đến các tên miền, yêu cầu bị đơn chấm dứt hành vi xâm phạm liên quan đến các tên miền và chuyển giao các tên miền cho nguyên đơn, thể hiện thiện chí giải quyết vụ việc này theo hướng thỏa thuận, hòa giải. Tuy nhiên bị đơn đã từ chối hợp tác và vẫn tiếp tục hành vi vi phạm, khiến nguyên đơn buộc phải theo đuổi các biện pháp pháp lý quyết liệt hơn để giải quyết triệt để hành vi vi phạm của bị đơn. Sự không hợp tác của bị đơn cũng khiến quá trình tố tụng bị kéo dài, làm phát sinh rất nhiều chi phí tốn kém cho nguyên đơn, trong đó có chi phí ăn ở, đi lại giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, chi phí thuê luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn.

Bị đơn ông **Vũ Văn T** có người đại diện theo ủy quyền là bà **Nguyễn Thị Phương H** và bà **Trần Lê K** đề nghị Tòa án bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn với các lý do sau đây:

- Thứ nhất, bị đơn cho rằng hành vi sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” cho hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn>; các dấu hiệu “**www.jinkosolar.vn**” và “**JINKOSOLAR**” trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> là không xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hoặc tên thương mại “Jinko Solar” hoặc cạnh tranh không lành mạnh hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của **Jinko Solar C., L** nên không bị coi là vi phạm điều cấm theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Luật Công nghệ thông tin.

- Thứ hai, yêu cầu bồi thường chi phí luật sư của nguyên đơn là thiếu hợp lý, không có cơ sở, cụ thể như sau:

+ Theo các hồ sơ, giấy tờ, tài liệu mà nguyên đơn cung cấp cho Tòa án, có thể thấy, khối lượng công việc mà nguyên đơn đã thực hiện là rất lớn. Tuy nhiên, theo bị đơn, nguyên đơn hơi tham lam khi đánh giá hành vi xâm phạm, vì cùng một hành vi, nguyên đơn kết luận bị đơn xâm phạm đến 5 đối tượng là nhãn hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng, tên thương mại, cạnh tranh không lành mạnh và công nghệ thông tin, trong khi nguyên đơn chỉ có văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, đối tượng duy nhất trong 5 đối tượng.

+ Chính vì vậy, mà nguyên đơn đã phải làm rất nhiều việc, thể hiện trong các phụ lục của đơn khởi kiện và của bản trình bày ý kiến nhưng nguyên đơn rất dằn trải, đi lan man trong việc tìm kiếm, thu thập và nộp chứng cứ cho Tòa án nên chi phí luật sư của nguyên đơn là chưa hợp lý, cụ thể: (i) Gần như tất cả những gì nguyên đơn làm nguyên đơn đều nộp cho Tòa án, dù có giá trị pháp lý hay không, dù có liên quan đến vụ việc hay không; (ii) Những việc không phù hợp hoặc chưa phát sinh nguyên đơn cũng yêu cầu bồi thường, điều này rất vô lý; (iii) Phụ lục 3 liệt kê ra rất nhiều công việc, trong đó nhiều công việc không tính phí. Tuy nhiên, phần công việc tính phí được đánh giá là khá cao, như liên quan đến soạn đơn khởi kiện và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, chi phí để chuẩn bị và soạn đơn là 4.500 USD tương đương khoảng 100.000.000 đồng, chưa kể chi phí sửa đơn, thu thập chứng cứ,...

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến:

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, của Hội đồng xét xử tại phiên tòa cũng như việc chấp hành pháp luật của các bên đương sự đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

- Về yêu cầu của đương sự, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, cụ thể như sau:

+ Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc bị đơn chấm dứt sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” cho hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn>; chấm dứt sử dụng các dấu hiệu “**www.jinkosolar.vn**”, **JINKOSOLAR**, , và hoặc bất kỳ dấu hiệu nào khác chứa thành phần “Jinkosolar” trên hai trang thông tin điện tử có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn>; thu hồi hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> của bị đơn và cho phép nguyên đơn được ưu tiên đăng ký sử dụng hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> theo quy định của pháp luật;

+ Không chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc bị đơn chấm dứt hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn liên quan đến nhãn hiệu ; buộc bị đơn hủy bỏ tất cả giấy tờ, tài liệu, phương tiện kinh doanh, sản phẩm (nếu có) mà bị đơn đang kiểm soát, sở hữu, chiếm giữ mà trong đó có chứa các yếu tố vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn liên quan đến nhãn hiệu trước sự chứng kiến của Công ty L7; buộc bị đơn phải xin lỗi và cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc bị đơn phải thanh toán chi phí thuê luật sư cho nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thẩm quyền giải quyết vụ án:

Theo Đơn khởi kiện ngày 16/10/2020, nguyên đơn **Jinko Solar C., L** khởi kiện bị đơn ông **Vũ Văn T**, yêu cầu Tòa án giải quyết: Buộc bị đơn chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng, tên thương mại, hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với nguyên đơn và phải thanh toán chi phí để thuê luật sư, nên đây là tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ. Bị đơn có địa chỉ cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ khoản 2 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 37, điểm a khoản 1 Điều 39, điểm h khoản 1 Điều 40 Bộ luật Tố tụng dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

[2] Trên cơ sở thừa nhận hoặc không phản đối của các đương sự, phù hợp với Giấy xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam số 9526/SHTT-CDNH ngày 20/7/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ, Vi bằng số 811/2020/VB-TPLBĐ ngày 29/5/2020 của **Văn phòng T5**, Thành phố Hà Nội, Phiếu cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp của Phòng Đăng ký kinh doanh, **Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố H** và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định:

- Nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam với nội dung như sau:
 - + Số đăng ký quốc tế: 1135950;
 - + Ngày đăng ký quốc tế: 10/7/2012;
 - + Ngày được bảo hộ tại Việt Nam: 14/11/2013 (theo Quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế số 2963/QĐ-SHTT ngày 14/11/2013 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ);
 - + Thời hạn hiệu lực: 10/7/2022;
 - + Chủ sở hữu đăng ký quốc tế: **Jinko Solar C., L**; Địa chỉ: **N.1 J, Shangrao Economic D, 334000 S, J, C1**.
 - + Danh mục hàng hóa và dịch vụ được bảo hộ tại Việt Nam: Các nhóm 09, 19, 37 (cụ thể như trong trích lục ĐKQT kèm theo);
 - + Nội dung khác: Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng “Solar”, “Building Your Trust in Solar”.
- Thông tin đăng ký tên miền <jinkosolar.vn> như sau: Tên chủ thể đăng ký sử dụng: **Vũ Văn T**; ngày đăng ký: 03/9/2017; ngày hết hạn: 03/9/2022; Thông tin đăng ký tên miền <jinkosolar.com.vn> như sau: Tên chủ thể đăng ký sử dụng: **Vũ Văn T**; ngày đăng ký: 04/9/2017; ngày hết hạn: 04/9/2022.
- Hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> do ông **Vũ Văn T** đăng ký, quản lý và sử dụng để đăng tải thông tin quảng cáo các sản phẩm pin năng lượng mặt trời,

inverter hòa lưới, hệ thống điện năng lượng mặt trời, bộ điều khiển solar, năng lượng gió, máy nước nóng năng lượng mặt trời, đèn năng lượng mặt trời.

- Bốn trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là bốn tên miền <diennhalam.com>, <dongduong.org.vn>, <nangluongthegioi.com>, <solarcity.vn> và trang Fanpage Facebook <https://www.facebook.com/diennhalam.vn> do Công ty TNHH C5 và Công ty TNHH N1 đăng ký, quản lý và sử dụng

[3] Về quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn đối với nhãn hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng và tên thương mại tại Việt Nam, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[3.1] Về nhãn hiệu, căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6, khoản 3 Điều 92, khoản 1 Điều 93, khoản 1 Điều 121 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009 và năm 2019 (*sau đây gọi tắt là Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005*) có cơ sở xác định, nguyên đơn Jinko Solar C., L là chủ sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo Giấy xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam số 9526/SHTT-CDNH ngày 20/7/2020 của Cục S4 trí tuệ.

[3.2] Về nhãn hiệu nổi tiếng, căn cứ quy định tại khoản 20 Điều 4, khoản 3 Điều 6 và Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 thì nguyên đơn chưa xuất trình được tài liệu, chứng cứ hợp lệ chứng minh nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam, có các tiêu chí để được xem là một nhãn hiệu nổi tiếng. Vì vậy, bị đơn cho rằng không có đủ cơ sở xác định nhãn hiệu của nguyên đơn là nhãn hiệu nổi tiếng, là có cơ sở, được chấp nhận.

[3.3] Về tên thương mại, nguyên đơn cho rằng, nguyên đơn đã sử dụng hợp pháp tên thương mại “Jinko Solar” trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam để phân biệt với chủ thể kinh doanh khác tại Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh về cung cấp các sản phẩm dịch vụ về năng lượng mặt trời, ít nhất từ năm 2016 đến nay; đã có mạng lưới các nhà phân phối bao gồm ít nhất 20 nhà phân phối chính thức tại nhiều tỉnh thành lớn trên cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Lắk; vào năm 2019 đã thành lập công ty T4 tại Việt Nam là Công Ty TNHH J1 (Việt Nam). Bị đơn cho rằng không có đủ cơ sở chứng minh nguyên đơn đáp ứng đủ điều kiện xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại “Jinko Solar” tại Việt Nam. Tuy nhiên, tại phiên tòa, người đại diện của bị đơn cung cấp thông tin, xác định về việc nguyên đơn thành lập Công Ty TNHH J1 (Việt Nam). Vì vậy, có cơ sở xác định nguyên đơn là chủ sở hữu tên thương mại “Jinko Solar” theo quy định tại khoản 21 Điều 4, điểm b khoản 3 Điều 6, Điều 76, Điều 77, Điều 78 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

[4] Về việc nguyên đơn cho rằng bị đơn có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[4.1] Về hành vi xâm phạm nhãn hiệu:

[4.1.1] Nguyên đơn cho rằng bị đơn sử dụng yếu tố “jinkosolar” cho hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> là hành vi xâm phạm quyền sở

17

hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 thì hành vi sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.

Tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định: *“Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là dấu hiệu gắn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác, trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ”*.

Tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ T6 định nghĩa tên miền như sau: *“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 “.””*.

Xét, căn cứ điểm c khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, khoản 4 Điều 2 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT thì tên miền không phải hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu. Vì vậy, nguyên đơn rằng bị đơn có hành vi sử dụng yếu tố “jinkosolar” cho hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, là không có cơ sở, không được chấp nhận.

[4.1.2] Nguyên đơn cho rằng bị đơn sử dụng các dấu hiệu “jinkosolar” như **“www.jinkosolar.vn”**, **JINKOSOLAR**, , và trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

Tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định: *“Để xác định một dấu hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hay không, cần phải so sánh dấu hiệu đó với nhãn hiệu, đồng thời phải so sánh sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu đó với sản phẩm, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ. Chỉ có thể khẳng định có yếu tố xâm phạm khi đáp ứng cả hai điều kiện sau đây: a) Dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ; trong đó một dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có cùng cấu tạo, cách trình bày (kể cả màu sắc); một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số đặc điểm hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu, chữ, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc và gây nhầm lẫn cho người*

tiêu dùng về hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; b) Hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ”.

Tại khoản 21 Điều 3 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ định nghĩa trang thông tin điện tử (website) như sau: “*Trang thông tin điện tử (website) là hệ thống thông tin dùng để thiết lập một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet*”. Theo đó, trang thông tin điện tử (website) được xem là một phương tiện quảng cáo.

Tại Kết luận giám định sở hữu công nghiệp số NH256-20YC/KLGĐ ngày 08/6/2020 Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - **Bộ K3** và Công nghệ đã xác định: Dấu hiệu “**VIỆT NAM JINKOSOLAR**” gắn trên trang web <https://jinkosolar.com.vn/> cho dịch vụ buôn bán các thiết bị điện năng lượng mặt trời, điện năng lượng gió và các thiết bị điện, điện tử khác – như được thể hiện trên Tài liệu 1 - là yếu tố xâm phạm quyền (quy định tại Điều 11 Nghị định 105/2006/NĐ-CP sửa đổi) đối với Nhãn hiệu được bảo hộ theo ĐKQT số 1135950 dùng cho sản phẩm thuộc Nhóm 09 của **Jinko Solar C., Ltd.**

Xét, bị đơn đã xác định hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> do bị đơn đăng ký, quản lý và sử dụng để đăng tải thông tin quảng cáo các sản phẩm pin năng lượng mặt trời, inverter hòa lưới, hệ thống điện năng lượng mặt trời, bộ điều khiển solar, năng lượng gió, máy nước nóng năng lượng mặt trời, đèn năng lượng mặt trời. Trên hai trang thông tin điện tử (website) này, bị đơn có sử dụng các dấu hiệu “jinkosolar” như “**www.jinkosolar.vn**”, **JINKOSOLAR**, , và .

Xét, các dấu hiệu như “**www.jinkosolar.vn**”, **JINKOSOLAR**, , , và nhãn hiệu đều chứa thành phần chính là chữ “jinkosolar”, có đặc điểm tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm, chỉ khác nhau về cách trình bày, màu sắc nên có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hai trang thông tin điện tử (website) này là của nguyên đơn. Điều này cũng phù hợp với nội dung Kết luận giám định sở hữu công nghiệp số NH256-20YC/KLGĐ.

Theo đó, có cơ sở xác định, bị đơn sử dụng hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> làm phương tiện quảng cáo cho các sản phẩm trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu , có sử dụng các dấu hiệu “**www.jinkosolar.vn**”, **JINKOSOLAR**, , và có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc của hai trang thông tin điện tử (website) này là của nguyên đơn. Vì vậy, nguyên đơn cho rằng bị đơn sử dụng các dấu hiệu này trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu là có cơ sở, phù hợp với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 129 Luật

Sở hữu trí tuệ năm 2005, Điều 5, khoản 1 Điều 11 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, nên được chấp nhận.

[4.2] Về hành vi xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng:

Như đã phân tích ở mục [3.2], không có đủ cơ sở để xác định nhãn hiệu của nguyên đơn theo Giấy xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam số 9526/SHTT-CDNH ngày 20/7/2020 của Cục S4 trí tuệ là nhãn hiệu nổi tiếng. Vì vậy, nguyên đơn cho rằng bị đơn sử dụng yếu tố “jinkosolar” cho hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> và sử dụng các dấu hiệu “jinkosolar” như “**www.jinkosolar.vn**”, **JINKOSOLAR**, , và trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, là không có cơ sở, không được chấp nhận.

[4.3]. Về hành vi xâm phạm tên thương mại:

Như đã phân tích ở mục [3.3], căn cứ điểm b khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ, khoản 4 Điều 6 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, có cơ sở xác định, nguyên đơn là chủ sở hữu tên thương mại “Jinko Solar” trên cơ sở và kể từ thời điểm nguyên đơn sử dụng hợp pháp tên thương mại này tại Việt Nam.

Tại khoản 2 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định: “*Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại*”.

Xét, nguyên đơn và bị đơn đều xác định bị đơn đăng ký hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> và quản lý, sử dụng hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền này từ ngày 03/9/2017 cho đến nay. Nguyên đơn cho rằng, đã sử dụng hợp pháp tên thương mại “Jinko Solar” trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam ít nhất từ năm 2016 đến nay. Tuy nhiên, nguyên đơn không cung cấp được tài liệu, chứng cứ hợp lệ chứng minh việc sử dụng tên thương mại “Jinko Solar” tại Việt Nam từ năm 2016, trước thời điểm bị đơn đăng ký hai tên miền và sử dụng hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền này.

Vì vậy, nguyên đơn cho rằng bị đơn sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” để đăng ký hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> và sử dụng các dấu hiệu “jinkosolar” như “**www.jinkosolar.vn**”, **JINKOSOLAR**, , và trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền này, là hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại “Jinko Solar” của nguyên đơn, là không có cơ sở, không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, không được chấp nhận.

[4.4] Về hành vi cạnh tranh không lành mạnh:

[4.4.1] Nguyên đơn cho rằng bị đơn sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” trong hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> là hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với nguyên đơn theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ thì 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 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.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 37/2011/TT-BKHCN ngày 27/12/2011 của Bộ K3 và Công nghệ (tương ứng với điểm b khoản 2 Điều 19 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ K3) thì hành vi đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp tại Việt Nam, trừ tên miền đã được phân bổ thông qua hình thức đấu giá hoặc thi tuyển theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 48 của Luật Viễn thông, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(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 được sử dụng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hóa, 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 sở hữu 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 chỉ 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 đó đăng ký tên miền.

Tại Kết luận giám định sở hữu công nghiệp số NH257-20YC/KLGD ngày 10/6/2020 Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ K3 đã xác định: Dấu hiệu “www.jinkosolar.vn” gắn trên tên miền website [https:// jinkosolar.vn/](https://jinkosolar.vn/) cho dịch vụ buôn bán các thiết bị điện năng lượng mặt trời, điện năng lượng gió và các thiết bị điện, điện tử khác – như được thể hiện trên Tài liệu 1 - là tương tự đến mức gây nhầm lẫn đối với Nhãn hiệu được bảo hộ theo ĐKQT số 1135950 dùng cho sản phẩm thuộc Nhóm 09 của Jinko Solar C., Ltd.

Xét, như đã phân tích ở mục [4.1.2], phù hợp với nội dung Kết luận giám định sở hữu công nghiệp số NH257-20YC/KLGD, có cơ sở xác định bị đơn đã sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam là hai tên miền <jinkosolar.vn>,

<jinkosolar.com.vn> có chứa phần chữ tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn đang được bảo hộ tại Việt Nam và bị đơn sử dụng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào hàng hàng hóa trùng, tương tự hoặc có liên quan trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền này, có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hai trang thông tin điện tử (website) này là của nguyên đơn, có khả năng làm thiệt hại đến uy tín của nguyên đơn.

Vì vậy, nguyên đơn cho rằng bị đơn có hành vi sử dụng hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn và có khả năng làm thiệt hại đến uy tín của nguyên đơn, bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp là có cơ sở, phù hợp với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được chấp nhận.

[4.4.2] Nguyên đơn cho rằng bị đơn sử dụng các dấu hiệu “jinkosolar” như “**www.jinkosolar.vn**”, **JINKOSOLAR**, , và trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> là hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với nguyên đơn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

Tại khoản 2 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ định nghĩa chỉ dẫn thương mại như sau: “*Chỉ dẫn thương mại là các dấu hiệu, thông tin nhằm hướng dẫn thương mại hàng hoá, dịch vụ, bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì của hàng hoá, nhãn hàng hoá*”. Theo đó, các dấu hiệu, thông tin như “**www.jinkosolar.vn**”, **JINKOSOLAR**, , và trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> là các chỉ dẫn thương mại.

Xét, như đã phân tích ở mục [4.1.2], các chỉ dẫn thương mại là các dấu hiệu như “**www.jinkosolar.vn**”, **JINKOSOLAR**, , và nhãn hiệu đều chứa thành phần chính là chữ “jinkosolar”, có đặc điểm tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm, chỉ khác nhau về cách trình bày, màu sắc nên **có khả năng** gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hai trang thông tin điện tử (website) này là của nguyên đơn.

Vì vậy, nguyên đơn cho rằng bị đơn sử dụng các chỉ dẫn thương mại là các dấu hiệu “jinkosolar” như “**www.jinkosolar.vn**”, **JINKOSOLAR**, , và trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> có khả năng gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hoá là hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp là có cơ sở, phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được chấp nhận.

[4.5] Về hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin:

Như đã phân tích ở mục [4.4.1], có cơ sở xác định bị đơn có hành vi sử dụng hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> tương tự đến mức gây

nhằm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp. Vì vậy, nguyên đơn cho rằng bị đơn đã có hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, thông qua việc đăng ký và khai thác các tên miền <jinkosolar.vn> và <jinkosolar.com.vn>, là hành vi vi phạm khoản 3 Điều 68 Luật Công nghệ thông tin là có căn cứ, được chấp nhận.

[6] Về các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[6.1] Về yêu cầu buộc bị đơn chấm dứt sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” cho hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn>.

Như đã phân tích ở mục [4.4.1], có cơ sở xác định bị đơn có hành vi cạnh tranh không lành mạnh quy định tại điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 là “sử dụng hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn, có khả năng làm thiệt hại đến uy tín của nguyên đơn”.

Vì vậy, nguyên đơn yêu cầu bị đơn chấm dứt sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” cho hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> là có căn cứ, phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, nên được chấp nhận.

[6.2] Về yêu cầu buộc bị đơn chấm dứt sử dụng các dấu hiệu như “**www.jinkosolar.vnJINKOSOLAR**, , và hoặc bất kỳ dấu hiệu nào khác chứa thành phần “Jinkosolar” trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn>.

Như đã phân tích ở mục [4.1.2], có cơ sở xác định bị đơn sử dụng các dấu hiệu “**www.jinkosolar.vn**”, **JINKOSOLAR**, , và trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của nguyên đơn theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

Như đã phân tích ở mục [4.4.2], có cơ sở xác định bị đơn có hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với nguyên đơn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 là “sử dụng các chỉ dẫn thương mại là các dấu hiệu “jinkosolar” như “**www.jinkosolar.vn**”, **JINKOSOLAR**, , và trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hoá”.

Vì vậy, nguyên đơn yêu cầu bị đơn chấm dứt sử dụng các dấu hiệu như “**www.jinkosolar.vnJINKOSOLAR**, , và hoặc bất kỳ dấu hiệu nào khác chứa thành phần “Jinkosolar” trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> là có căn cứ, phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, nên được chấp nhận.

[6.3] Về yêu cầu buộc bị đơn chấm dứt hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn liên quan đến nhãn hiệu ; buộc bị đơn hủy bỏ tất cả giấy tờ, tài liệu, phương tiện kinh doanh, sản phẩm (nếu có) mà bị đơn đang kiểm soát, sở hữu, chiếm giữ mà trong đó có chứa các yếu tố vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn liên quan đến nhãn hiệu trước sự chứng kiến của Công ty L7.

Như đã phân tích ở mục [4.1.2], chỉ có cơ sở xác định bị đơn sử dụng các dấu hiệu “**www.jinkosolar.vn**”, **JINKOSOLAR**, , và trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của nguyên đơn theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005. Nguyên đơn không chứng minh được bị đơn có hành vi khác xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của nguyên đơn theo quy định tại Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

Vì vậy, nguyên đơn yêu cầu buộc bị đơn chấm dứt hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn liên quan đến nhãn hiệu ; buộc bị đơn hủy bỏ tất cả giấy tờ, tài liệu, phương tiện kinh doanh, sản phẩm (nếu có) mà bị đơn đang kiểm soát, sở hữu, chiếm giữ mà trong đó có chứa các yếu tố vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn liên quan đến nhãn hiệu trước sự chứng kiến của Công ty L7, là không có cơ sở, không phù hợp với quy định tại khoản 1, 5 Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, nên không được chấp nhận.

[6.4] Về yêu cầu buộc bị đơn phải xin lỗi và cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Như đã phân tích ở mục [4.4.1], có cơ sở xác định, bị đơn có hành vi sử dụng hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn và có khả năng làm thiệt hại đến uy tín của nguyên đơn, bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

Như đã phân tích ở mục [4.4.2], có cơ sở xác định, bị đơn sử dụng các chỉ dẫn thương mại là các dấu hiệu “jinkosolar” như “**www.jinkosolar.vn**”, **JINKOSOLAR**, , và trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> có khả năng gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hoá là hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

Xét, do bị đơn có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nguyên đơn, cụ thể là hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định tại điểm a và điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005. Vì vậy, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 Toà án sẽ xem xét áp dụng biện pháp dân sự là buộc bị đơn xin lỗi, cải chính công khai. Tuy nhiên, như đã phân tích ở mục [4.4], thì hành vi vi phạm của bị đơn chỉ có khả năng làm thiệt hại đến uy tín của nguyên đơn, chỉ có khả năng gây nhầm lẫn về chủ thể kinh

doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hoá với nguyên đơn. Ngoài ra, người có hành vi vi phạm trong trường hợp này chỉ là cá nhân, tính chất, mức độ vi phạm là không nghiêm trọng và nguyên đơn cũng xác định, hiện nay bị đơn cũng đã không còn sử dụng hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> và hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền này. Vì vậy, không cần thiết buộc bị đơn phải xin lỗi, cải chính công khai.

[6.5] Về yêu cầu buộc bị đơn phải thanh toán chi phí thuê luật sư cho nguyên đơn với số tiền là 442.000.000 đồng.

Như đã phân tích ở các mục [4.1.2], [4.4], Hội đồng xét xử đã xác định bị đơn có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của nguyên đơn theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và có hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với nguyên đơn theo quy định tại điểm a và điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005. Vì vậy, nguyên đơn có quyền yêu cầu Tòa án buộc bị đơn phải thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư vì đã có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại khoản 3 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ.

Xét, nguyên đơn đã có ý kiến giải trình, cung cấp các chứng từ hợp lệ chứng minh số tiền là chi phí phải trả cho luật sư là có thật, phù hợp với thỏa thuận của các bên tại Hợp đồng dịch vụ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ số 14/2020/HĐ-IPM ngày 07/5/2020 giữa Công ty L7 và Jinko Solar C., L5 Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn, cũng như người đại diện của bị đơn không có ý kiến phản đối chi phí luật sư của nguyên đơn, mà đề nghị Tòa án không chấp nhận yêu cầu này vì bị đơn không có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn, hoặc đề nghị xem xét lại tính hợp lý của các chi phí này. Vì vậy, Hội đồng xét xử chỉ xem xét tính hợp lý của chi phí luật sư mà nguyên đơn yêu cầu.

Căn cứ các bản ý kiến giải trình của nguyên đơn về chi phí luật sư, các chứng từ thanh toán, Điều 1 và 2 của Hợp đồng dịch vụ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ số 14/2020/HĐ-IPM về phạm vi dịch vụ, phí dịch vụ và phương thức thanh toán, thể hiện các chi phí luật sư mà nguyên đơn yêu cầu bị đơn thanh toán phát sinh liên quan đến toàn bộ hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong việc tư vấn, thu thập tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm của bị đơn và đại diện nguyên đơn tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp và cả trong giai đoạn thi hành án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Qua đó, có thể thấy, chi phí hợp lý để thuê luật sư của nguyên đơn là để nhằm xác định, chứng minh bị đơn có các hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng, tên thương mại của nguyên đơn, có hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với nguyên đơn và hành vi vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin.

Như đã nhận định ở trên, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần quan điểm của nguyên đơn về việc xác định bị đơn có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của nguyên đơn, có hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với nguyên đơn, kéo theo việc bị đơn vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 129, điểm a khoản 1

Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và khoản 3 Điều 68 Luật Công nghệ thông tin; không chấp nhận một phần quan điểm của nguyên đơn về việc xác định bị đơn có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng của nguyên đơn và tên thương mại “Jinko Solar” của nguyên đơn. Nghĩa là, Tòa án chỉ chấp nhận một phần (2/4 hành vi vi phạm) cáo buộc của nguyên đơn đối với bị đơn.

Vì vậy, có cơ sở xác định chi phí hợp lý để thuê luật sư của nguyên đơn là các chi phí của tổ chức hành nghề luật sư phát sinh liên quan đến các hành vi vi phạm của bị đơn được Tòa án chấp nhận. Điều này cũng phù hợp với đề nghị của người đại diện của bị đơn về việc cho rằng nguyên đơn hơi tham lam khi đánh giá hành vi xâm phạm vì cùng một hành vi nguyên đơn kết luận bị đơn xâm phạm đến 5 đối tượng, trong khi nguyên đơn chỉ có văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, đối tượng duy nhất trong 5 đối tượng, dẫn đến làm phát sinh nhiều chi phí không cần thiết, không liên quan đến việc chứng minh hành vi vi phạm của bị đơn. Tuy nhiên, các chi phí luật sư mà nguyên đơn yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư mang tính tổng hợp, có mối liên hệ, không thể tách rời. Do đó, trên cơ sở Hội đồng xét xử chỉ chấp nhận một phần (2/4 hành vi vi phạm) cáo buộc của nguyên đơn đối với bị đơn, nên $\frac{1}{2}$ chi phí nguyên đơn yêu cầu được xem là chi phí hợp lý, được chấp nhận, cụ thể chi phí luật được chấp nhận là $\frac{1}{2} \times 442.000.000$ đồng = 221.000.000 đồng.

[6.6] Về yêu cầu thu hồi hai tên miền <jinkosolar.vn> và <jinkosolar.com.vn> của bị đơn và cho phép nguyên đơn được ưu tiên đăng ký sử dụng.

Bị đơn không đồng ý yêu cầu nêu trên của nguyên đơn vì cho rằng đã sử dụng hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ một cách thực sự trước khi có tranh chấp, không làm cho công chúng hiểu sai hoặc nhầm lẫn, ảnh hưởng tới tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ của nguyên đơn vì bị đơn có nêu rõ thông tin nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm mang nhãn hiệu là của Công ty TNHH J1 (Trung Quốc).

Xét, căn cứ điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ, khoản 3 Điều 16 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ T6 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 của Bộ T6) thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về tên miền, có quyền quyết định thu hồi tên miền tranh chấp và cho phép nguyên đơn đăng ký sử dụng.

Có thể thấy, hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> là trùng với tên thương mại “Jinko Solar” của nguyên đơn, là tương tự đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. Ngược lại, bị đơn cho rằng bị đơn được coi là có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến hai tên miền này thông qua việc có đăng bán sản phẩm của nguyên đơn trên hai trang thông tin điện tử (website) có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn>, <jinkosolar.com.vn> và có nêu rõ thông

tin nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm là của nguyên đơn, đồng thời không làm cho công chúng hiểu sai hoặc nhầm lẫn, ảnh hưởng uy tín của nguyên đơn trước khi nguyên đơn có tranh chấp theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, bị đơn không xuất trình được tài liệu, chứng cứ hợp lệ chứng minh nên không được chấp nhận. Bị đơn cũng không chứng minh được bị đơn đáp ứng các điều kiện khác để được coi là có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

Vì vậy, nguyên đơn yêu cầu Tòa án thu hồi hai tên miền <jinkosolar.vn> và <jinkosolar.com.vn> của bị đơn và cho phép nguyên đơn được ưu tiên đăng ký sử dụng, là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật, được chấp nhận.

[6.7] Từ những phân tích nêu trên, phù hợp với phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn **Jinko Solar C., L5**

[7] Về án phí sơ thẩm:

Căn cứ khoản 4 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu không được Tòa án chấp nhận, bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu của nguyên đơn đối với bị đơn được Tòa án chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 2 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 37, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 266, Điều 271, Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

- Căn cứ các Điều 4, 6, 75, 92, 93, 121, 129, 130, 202, 205 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;

- Căn cứ khoản 4 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn **Jinko Solar C., L5**

1.1. Buộc ông **Vũ Văn T** chấm dứt sử dụng dấu hiệu “jinkosolar” cho hai tên miền “jinkosolar.vn” và “jinkosolar.com.vn”.

1.2. Buộc ông **Vũ Văn T** chấm dứt sử dụng các dấu hiệu “**www.jinkosolar.vn**”, **JINKOSOLAR**, , và hoặc bất kỳ dấu hiệu nào khác chứa thành phần “Jinkosolar” trên hai trang thông tin điện tử có địa chỉ là hai tên miền <jinkosolar.vn> và <jinkosolar.com.vn>;

1.3. Thu hồi hai tên miền <jinkosolar.vn> và <jinkosolar.com.vn> của ông **Vũ Văn T** và cho phép **Jinko Solar C., L** được ưu tiên đăng ký sử dụng hai tên miền <jinkosolar.vn> và <jinkosolar.com.vn> theo quy định của pháp luật;

1.5. Buộc ông **Vũ Văn T** phải thanh toán chi phí thuê luật sư cho **Jinko Solar C., L** với số tiền 221.000.000 đồng.

1.6. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn **Jinko Solar C., L** về việc:

2.1. Buộc ông **Vũ Văn T** chấm dứt hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của **Jinko Solar C., L** liên quan đến nhãn hiệu theo Giấy xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam số 9526/SHTT-CDNH ngày 20/7/2020 của **Cục S4** trí tuệ;

2.2. Buộc ông **Vũ Văn T** hủy bỏ tất cả giấy tờ, tài liệu, phương tiện kinh doanh, sản phẩm (nếu có) mà ông **Vũ Văn T** đang kiểm soát, sở hữu, chiếm giữ mà trong đó có chứa các yếu tố vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của **Jinko Solar C., L** liên quan đến nhãn hiệu theo Giấy xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam số 9526/SHTT-CDNH ngày 20/7/2020 của **Cục S4** trí tuệ trước sự chứng kiến của **Công ty L7**;

2.3. Buộc ông **Vũ Văn T** phải xin lỗi và cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn, cụ thể là đăng lời xin lỗi công khai đối với nguyên đơn trên các báo điện tử www.vnexpress.net, www.tuoiitre.vn, www.cafef.vn và trên 3 kỳ liên tiếp của **B2 (B3)** về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

2.4. Buộc ông **Vũ Văn T** phải thanh toán chi phí thuê luật sư cho **Jinko Solar C., L** với số tiền 221.000.000 đồng.

3. Án phí sơ thẩm:

Jinko Solar C., L phải chịu án phí sơ thẩm là 14.050.000 đồng, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 10.840.000 đồng theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2019/0093736 ngày 09/3/2019 và 3.000.000 đồng theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2019/0093737 ngày 09/3/2021 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. **Jinko Solar C., L** còn phải nộp bổ sung số tiền án phí sơ thẩm là 210.000 đồng.

Ông **Vũ Văn T** phải chịu án phí sơ thẩm là 14.050.000 đồng.

4. Thi hành tại Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày

kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ hoặc được niêm yết hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7, 9 Luật Thi hành án Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tối cao;
- TAND cấp cao tại TP.HCM;
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;
- VKSND TP.HCM;
- Cục THADS TP.HCM;
- Các đương sự;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Đào Quốc Thịnh