TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 28/2019/KDTM-ST.
Ngày: 24/07/2019.
"Về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tên miền".

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: ông Hoàng Ngọc Thành.

Các Hội thẩm nhân dân: ông Tạ Quốc Hùng và bà Ngô Thị Yến.

Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Thị Thu Huyền- Thư ký Toà án nhân dân TP Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội: bà Nguyễn Thị Kim Thanh- Kiểm sát viên.

Trong ngày 24/7/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 39/2018/KTST ngày 17/12/2018 về việc "tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ về tên miền" theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 230/2019/QĐXXST- KDTM ngày 20/6/2019, giữa các đương sự:

Nguyên đơn: **OSR GMBH**

Trụ sở: Marcel- Breuer- StraBe .., D- 80807 Munich, G; Người đại diện theo ủy quyền: ông Mai Duy L và ông Bạch Hoàng G (địa chỉ tầng .... và .... Tòa nhà Harec, ... Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội (theo Giấy chỉ định đại diện ngày 03/8/2018) (ông L và ông G có mặt tại phiên tòa).

Người bảo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Lê Xuân L- Công ty Luật TNHH T&G (ông L có mặt tại phiên tòa).

Bị đơn: **ông Nguyễn Đức T**

Địa chỉ: số ..... Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Người đại diện theo ủy quyền: ông Nguyễn Thanh H, bà Nguyễn Thị T và bà Nguyễn Thị Hồng D (địa chỉ liên hệ Công ty Luật TNHH SB L, tầng ... CBHC, số ..... phố Vũ Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, theo Giấy ủy quyền ngày 12/3/2019) (ông H và bà D có mặt tại phiên tòa, bà T vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:

Osr.. GMBH (sau đây gọi là nguyên đơn) thuộc tập đoàn O Licht Group, được thành lập từ ngày 01/01/1919 tại Berlin, Đức. Nguyên đơn được biết đến là nhà sản xuất hệ thống chiếu sáng hàng đầu thế giới, thương hiệu uy tín. Nguyên đơn đã sử dụng nhãn hiệu OSR... ngay từ ngày đầu thành lập. Hiện nay, nhãn hiệu OSR... đã được đăng ký và bảo hộ tại hơn 150 quốc gia trên thế giới, trong đó có đăng ký sớm nhất vào năm 1906, chỉ định Việt Nam vào năm 1966. Một số đăng ký nhãn hiệu OSR... của nguyên đơn tại Việt Nam gồm:

Nhãn hiệu	Số đăng ký quốc tế	Ngày đăng ký	Thời hạn hiệu lực (khi chưa gia hạn)	Sản phẩm/dịchvụ
OSR...	676932	16/04/1997	16/04/2027	01, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 17, 21, 28, 42.
OSR...	567593	15/02/1991	15/02/2021	06, 07, 08, 09, 10, 11, 17, 21.
	325028	07/11/1966	07/11/2026	01, 09, 10, 11.
OSRAM	774581	13/11/2001	13/11/2021	07, 09, 10 , 12, 25, 28, 35, 37, 42.
	777318	22/02/2002	22/02/2022	09, 10, 11.

Nhãn hiệu OSR... đã được thừa nhận và công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam và được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng tại nhiều quốc gia trên thế giới như Đức, Áo, Bồ Đào Nha, Brazil, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… Tại Việt Nam, nhãn hiệu OSR... nói riêng và sản phẩm của nguyên đơn nói chung đã được phổ biến rộng rãi và được người tiêu dùng biết đến, sử dụng. Với sự phổ biến rộng rãi cũng như uy tín và chất lượng hàng đầu của các sản phẩm mang nhãn hiệu OSR... trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam, nhãn hiệu OSR... là nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định tại khoản 20 Điều 4 và Điều 75 Luật sở hữu trí tuệ (sau đây viết tắt là Luật SHTT).

Theo quy định tại các điều 123, 124 và 125 Luật SHTT, với tư cách là chủ sở hữu nhãn hiệu, nguyên đơn có độc quyền sử dụng và cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu OSR... đang được bảo hộ của mình. Mọi hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu đang được bảo hộ đều là hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu và/hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Hiện nay, nguyên đơn sở hữu hơn 640 tên miền chứa nhãn hiệu OSR... và duy trì các website tại các tên miền này để thực hiện việc kinh doanh trên toàn thế giới, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Website chính thức tại địa chỉ tên miền <osr....com>.

Qua tra cứu, nguyên đơn được biết ông Nguyễn Đức T.. (sau đây gọi là bị đơn) đã đăng ký và đồng thời sử dụng các tên miền như dưới đây:

Tên miền	Ngày đăng ký	Ngày hết hạn	Nhà đăng ký
osr....com.vn	03/03/2014	03/03/2019	Công ty TNHH PA VN
osr....vn	03/03/2014	03/03/2019	Công ty TNHH PA VN

(Sau đây gọi chung là "các tên miền tranh chấp").

Việc đăng ký và sử dụng các tên miền tranh chấp nêu trên của bị đơn là hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 130 Luật SHTT bởi các tên miền tranh chấp trùng/tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng OSR...: qua so sánh, dễ dàng nhận thấy rằng các tên miền <osr....com.vn> và <osr....vn> tương tự với nhãn hiệu OSR do tên miền chứa toàn bộ nhãn hiệu nổi tiếng OSR, theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 119/2010/NĐ-CP (sau đây gọi là "Nghị định 105") quy định là 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.

Các tên miền tranh chấp đều chứa toàn bộ nhãn hiệu nổi tiếng OSR... của nguyên đơn. Do đó, theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định 105 nêu trên thì các tên miền tranh chấp trùng với nhãn hiệu nổi tiếng OSR.... Các thành phần "www", ".com.vn" và ".vn" không được xem là một thành phần phân biệt của tên miền. Các tên miền <osr....com.vn> và <osr....vn> đều chứa thành phần phân biệt là "OSR...". Các thành phần "www", ".com.vn" và ".vn" là yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải có của tên miền. Do đó, theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định 105, các yếu tố này không phải là một thành phần mang tính phân biệt của tên miền, không tạo nên sự khác biệt giữa tên miền và nhãn hiệu đang được bảo hộ. Vì vậy, các tên miền <osr...com.vn> và <osram.vn> là trùng với nhãn hiệu OSR ..của nguyên đơn.

Website do các tên miền dẫn đến gây nhầm lẫn cho công chúng về mối quan hệ giữa bị đơn và nguyên đơn, bên cạnh việc đăng ký các tên miền trùng với nhãn hiệu nổi tiếng OSR.., bị đơn còn sử dụng các tên miền để xây dựng các Website qua đó thực hiện việc kinh doanh, cung cấp dịch vụ tương tự với sản phẩm/dịch vụ mà nhãn hiệu OSR.. đăng ký bảo hộ. Bị đơn hiện nay là giám đốc của Công ty cổ phần thương mại thiết bị ĐHN (sau đây viết tắt là Công ty ĐHN) là Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm chiếu sáng như bóng đèn. Bị đơn đã và đang xây dựng,

kinh doanh, quản trị hoạt động các Website mà các tên miền tranh chấp dẫn tới để quảng cáo, kinh doanh các sản phẩm chiếu sáng của nhiều thương hiệu khác nhau dưới tên Công ty ĐHN.

Việc bị đơn xây dựng và quản lý các Website mà các tên miền tranh chấp dẫn tới để phục vụ cho hoạt động kinh doanh trùng/tương tự với sản phẩm/dịch vụ được đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu OSR... hoàn toàn có thể khiến người tiêu dùng khi truy cập vào các trang Website này nhầm lẫn nguyên đơn là chủ sở hữu các Website này hoặc chủ sở hữu các Website này có mối liên hệ với nguyên đơn. Các tên miền <osr....com.vn> và <osr....vn> phải được xem là trùng với nhãn hiệu OSR... của nguyên đơn. Bị đơn với tư cách là người đăng ký tên miền trong vụ việc này trên thực tế không có bất kỳ quyền và lợi ích hợp pháp nào liên quan đến nhãn hiệu OSR... cũng như các tên miền tranh chấp. Nguyên đơn chưa bao giờ cho phép bị đơn được sử dụng nhãn hiệu OSR trong các tên miền nêu trên. Nhãn hiệu OSR... được bảo hộ tại Việt Nam với chủ sở hữu là Công ty OSR... từ năm 1991, gần 23 năm trước khi bị đơn đăng ký các tên miền tranh chấp. Như vậy, rõ ràng trước thời điểm các tên miền này được đăng ký, người tiêu dùng chỉ biết đến nhãn hiệu OSR... thuộc sở hữu của nguyên đơn liên quan đến các sản phẩm chiếu sáng. Do nhãn hiệu OSR... là nhãn hiệu nổi tiếng nên bị đơn không thể không biết đến nhãn hiệu OSR... khi đăng ký các tên miền tranh chấp. Bị đơn đăng ký và chiếm giữ các tên miền kể trên không thuộc bất cứ trường hợp nào được quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 72.

Bị đơn thực hiện việc kinh doanh sản phẩm chiếu sáng của nguyên đơn hoặc sử dụng các tên miền với dụng ý xấu nhằm mục đích gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và làm tổn hại đến nhãn hiệu nổi tiếng OSR... để thu lời bất chính. Với việc sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng OSR... gắn liền với website cũng như kinh doanh sản phẩm chiếu sáng của nguyên đơn tại website, bị đơn có thể khiến người tiêu dùng sẽ bị nhầm lẫn nguyên đơn là chủ sở hữu các tên miền, gây tổn thất nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của nguyên đơn, gây nhầm lẫn cho các đối tác, bạn hàng của nguyên đơn và người tiêu dùng nói chung. Hành vi này phải bị xử lý theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.

Tên miền có tính duy nhất, việc bị đơn đăng ký các tên miền tranh chấp nên nguyên đơn không thể đăng ký các tên miền này, đây là hành vi chiếm giữ quyền sử dụng tên miền với dụng ý xấu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định 72 và điểm d khoản 1 Điều 130 Luật SHTT. Các tên miền tranh chấp đang phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty ĐHN. Việc sử dụng tên miền để quảng bá cho dịch vụ của các Công ty khác là minh chứng cho hành vi cố ý thu lời bất chính. Việc sử dụng các nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh của bị đơn là hành vi cố ý gây tổn hại đến danh tiếng và uy tín của nguyên đơn.

Tại điểm d khoản 1 Điều 130 Luật SHTT quy định 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" là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 72 quy định căn cứ giải quyết tranh chấp tên miền theo yêu cầu của nguyên đơn:

a) Tên miền tranh chấp trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với tên của nguyên đơn; trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ mà nguyên đơn là người có quyền hoặc lợi ích hợp pháp;

b) Bị đơn không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền đó;

c) Bị đơn cho thuê hay chuyển giao tên miền cho nguyên đơn là người chủ của tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ trùng hoặc giống đến mức gây nhầm lẫn với tên miền đó; cho thuê hay chuyển giao cho đối thủ cạnh tranh của nguyên đơn vì lợi ích riêng hoặc để kiếm lời bất chính;

d) Bị đơn chiếm dụng, ngăn cản không cho nguyên đơn là người chủ của tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ đăng ký tên miền tương ứng với tên, nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ đó nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh;

đ) Bị đơn sử dụng tên miền để hủy hoại danh tiếng của nguyên đơn, cản trở hoạt động kinh doanh của nguyên đơn hoặc gây sự nhầm lẫn, gây mất lòng tin cho công chúng đối với tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ của nguyên đơn nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh;

e) Trường hợp khác chứng minh được việc bị đơn sử dụng tên miền vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn.

Như vậy, hành vi đăng ký và sử dụng các tên miền tranh chấp của bị đơn là hành vi cạnh tranh không lành mạnh quy định tại điểm d khoản 1 Điều 130 Luật SHTT. Do đó, căn cứ theo điểm d khoản 1 Điều 130, khoản 1 Điều 202 Luật SHTT; khoản 2 Điều 16 Nghị định 72; khoản 1 Điều 12 và khoản 3 Điều 16 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 (sau đây viết tắt là Thông tư 24) quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, nguyên đơn khởi kiện đề nghị Tòa án tuyên thu hồi các tên miền quốc gia <osr....com.vn> và <osr....vn> để ưu tiên cho nguyên đơn đăng ký và sử dụng, buộc bị đơn phải thực hiện các biện pháp để khắc phục một phần thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Cụ thể:

- Bị đơn phải bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn: hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền của bị đơn đã, đang và sẽ gây ra thiệt hại về vật chất cho nguyên đơn. Các thiệt hại bao gồm các tổn thất về tài sản, mức giảm sút về thu nhập và lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh cũng như các chi phí khác mà nguyên đơn phải gánh chịu để ngăn chặn và khắc phục thiệt hại, căn cứ theo khoản 4 Điều 202

Luật SHTT, nguyên đơn đề nghị Tòa án buộc bị đơn bồi thường chi phí ban đầu là 500.000.000 đồng đối với những thiệt hại mà nguyên đơn phải gánh chịu phát sinh từ hành vi cạnh tranh không lành mạnh của bị đơn.

- Buộc bị đơn phải bồi thường chi phí hợp lý cho nguyên đơn số tiền là 200.000.000 đồng để thuê Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình theo quy định tại khoản 3 Điều 205 Luật SHTT.

- Buộc bị đơn phải xin lỗi công khai nguyên đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 202 Luật SHTT trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể là đăng lời xin lỗi công khai trên báo điện tử www.vnexpress.net, báo điện tử www.dantri.com.vn và trên ba kỳ liên tiếp của Báo Tuổi trẻ về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Bị đơn do người đại diện ủy quyền trình bày:

Để được sử dụng tên miền ".vn" bị đơn phải đăng ký tại Nhà đăng ký tên miền ".vn" và chịu sự quản lý, giám sát, thúc đẩy phát triển bởi Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) là đơn vị trực thuộc Bộ thông tin và truyền thông. Tên miền không phải là đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ mà thuộc đối tượng quản lý và điều chỉnh của Bộ thông tin và truyền thông về Internet.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 24 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet "Đăng ký tên miền ".vn" được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước, ngoại trừ các tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

Theo quy định trên bị đơn đã đăng ký tên miền quốc gia <osr....com.vn> và <osr....vn> trước, do đó bị đơn có quyền sử dụng trước. Việc nguyên đơn yêu cầu Tòa án thu hồi các tên miền quốc gia trên để ưu tiên cho nguyên đơn đăng ký, sử dụng là không hợp lý.

Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 500.000.000 đồng, quan điểm của bị đơn nếu có phát sinh trách nhiệm bồi thường sẽ là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo khoản 1 Điều 584 Bộ luật dân sự. Trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng phát sinh khi có các điều kiện: có thiệt hại xảy ra, thiệt hại là một yếu tố cấu thành trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Trách nhiệm bồi thường thường thiệt hại chỉ phát sinh khi có thiệt hại về tài sản hoặc thiệt hại về tinh thần; Hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật. Hành vi trái pháp luật trong trách nhiệm dân sự là những xử sự cụ thể của chủ thể được thực hiện thông qua hành động hoặc không hành động xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, bao gồm làm những việc mà pháp luật cấm, không làm những việc mà pháp luật buộc phải làm, thực hiện vượt quá giới hạn pháp luật cho phép hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ mà pháp luật quy định; có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra. Thiệt hại xảy ra là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật và ngược lại hành vi trái pháp luật là nguyên nhân gây ra thiệt hại. Hành vi trái pháp luật

sẽ là nguyên nhân của thiệt hại nếu giữa hành vi đó và thiệt hại có mối quan hệ tất yếu có tính quy luật chứ không phải ngẫu nhiên. Thiệt hại sẽ là kết quả tất yếu của hành vi nếu trong bản thân hành vi cùng với những điều kiện cụ thể khi xảy ra chứa đựng một khả năng thực tế làm phát sinh thiệt hại. Việc nguyên đơn đòi bồi thường 500.000.000 đồng là không hợp lý, không có căn cứ cụ thể chứng minh bên nguyên đơn có thiệt hại trong vụ việc này.

Đối với yêu cầu buộc bị đơn thanh toán chi phí hợp lý mà nguyên đơn phải bỏ ra để thuê Luật sư do hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra là 200.000.000 đồng. Theo quy định tại Điều 168 BLTTDS quy định chi phí cho người phiên dịch, Luật sư do người có yêu cầu chịu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Vì thế chi phí Luật sư không phải là chi phí cần do đó nguyên đơn buộc bị đơn phải chi trả là không hợp lý.

Đối với yêu cầu buộc bị đơn công khai xin lỗi nguyên đơn trên báo điện tử www.vnexpress.net, báo điện tử www.dantri.com.vn và trên ba kỳ liên tiếp của Báo Tuổi trẻ về hành vi không lành mạnh, việc xin lỗi công khai là không hợp lý, do đó bị đơn không có nghĩa vụ này.

Tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện ủy quyền và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày:

Nguyên đơn giữ nguyên các ý kiến đã trình bày tại đơn khởi kiện và các lời khai trong các buổi làm việc tại Tòa án. Các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là đề nghị Tòa án thu hồi các tên miền tranh chấp do bị đơn đăng ký và sử dụng một cách trái với các quy định của pháp luật Việt Nam để ưu tiên cho nguyên đơn đăng ký và sử dụng. Riêng yêu cầu bồi thường thiệt hại, nguyên đơn rút một phần yêu cầu và đề nghị Tòa án buộc bị đơn bồi thường cho nguyên đơn số tiền là 203.960.000 đồng bao gồm 200.000.000 đồng là phí thuê Luật sư và 3.960.000 đồng tiền lập vi bằng. Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu buộc bị đơn phải đăng tin công khai xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Người đại diện ủy quyền của bị đơn trình bày: bị đơn đã đăng ký trước các tên miền tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, nguyên đơn không đăng ký các tên miền này nên không có quyền khởi kiện. Bị đơn cho rằng yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không có căn cứ pháp luật vì đây là tranh chấp về tên miền, không phải là tranh chấp về sở hữu trí tuệ.

Về yêu cầu của nguyên đơn về buộc bị đơn phải bồi thường thiệt hại, yêu cầu này không đúng với quy định của pháp luật dân sự về bồi thường thiệt hai ngoài hợp đồng như đã phân tích tại các bản tự khai và ý kiến của bị đơn gửi cho Tòa án. Tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn cũng không đưa được ra các tài liệu, chứng cứ nào chứng minh cho thiệt hại của mình hay hành vi vi phạm pháp luật của bị đơn, nên bị đơn đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Đối

với chi phí thuê Luật sư thì bên nào thuê bên đó phải chịu chi phí và bị đơn không vi phạm pháp luật nên không phải đăng tin công khai xin lỗi trên phương tiện đại chúng.

Đại diện viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm:

Về tố tụng: đây là tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ về tên miền nên Tòa án nhân dân TP Hà Nội thụ lý và giải quyết vụ án kinh doanh thương mại theo thủ tục sơ thẩm là đúng quy định tại điều 30, 37 và 39 BLTTDS.

Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án và tiến hành phiên tòa. Thư ký đã làm đầy đủ nhiệm vụ và phổ biến nội quy phiên tòa. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hôm nay, các đương sự đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đã được tranh luận và trình bày căn cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Về nội dung: nguyên đơn đã có nhãn hiệu OSR... từ lâu đời và đã được đăng ký bản quyền tại hơn 150 quốc gia trên thế giới. Nguyên đơn đã đăng ký bản quyền và được bảo hộ lần đầu vào năm 1966 do đó phải hiểu đây là nhãn hiệu nổi tiếng và được bảo hộ tại Việt Nam. Nguyên đơn có quyền đăng ký tên miền mang tên OSR... vào bất cứ thời điểm nào, việc bị đơn đăng ký và sử dụng 02 tên miền có chứa đựng tên OSR... là nhãn hiệu nổi tiếng của nguyên đơn là vi phạm pháp luật Việt Nam.

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là thu hồi các tên miền tranh chấp để ưu tiên cho nguyên đơn đăng ký và sử dụng. Buộc bị đơn bồi thường cho nguyên đơn 3.960.000 đồng tiền lập vi bằng. Buộc bị đơn phải công khai xin lỗi nguyên đơn trên phương tiện thông tin đại chúng. Đối với khoản tiền 200.000.000 đồng là chi phí thuê Luật sư hiện nay mới chỉ có Hợp đồng dịch vụ pháp lý, khi nào nguyên đơn xuất trình được hóa đơn thể hiện nguyên đơn đã thanh toán số tiền này thì nguyên đơn có quyền khởi kiện bị đơn yêu cầu bồi thường trong một vụ án khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, sau khi nghe ý kiến của các bên đương sự, Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định:

Về thẩm quyền giải quyết vụ án: khoản 2 Điều 30, khoản 3 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 37, khoản 3 của Điều 38 BLTTDS thì Tòa án nhân dân TP Hà Nội thụ lý và giải quyết vụ án kinh doanh thương mại theo thủ tục sơ thẩm là đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.

Xét các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: nguyên đơn khởi kiện đề nghị Tòa án tuyên thu hồi các tên tranh chấp đang được đăng ký dưới tên bị đơn để ưu tiên cho nguyên đơn đăng ký, sử dụng. Hội đồng xét xử nhận thấy:

Nguyên đơn được thành lập từ năm ngày 01/01/1919 tại Berlin, Đức và đã sử dụng nhãn hiệu OSR... ngay từ những ngày đầu thành lập. Hiện nay, nhãn hiệu OSR... đã được đăng ký và bảo hộ tại hơn 150 quốc gia trên thế giới, trong đó có đăng ký sớm nhất vào năm 1906. Tại Việt Nam đăng ký lần đầu tiên vào năm 1966 theo các tài liệu thể hiện:

- Giấy xác nhận ngày 07/6/2018 của Cục sở hữu trí tuệ- Bộ khoa học công nghệ xác nhận nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Đăng ký quốc tế số đăng ký quốc tế: 567593; Ngày đăng ký quốc tế: 15/2/1991; Chủ sở hữu đăng ký quốc tế: OSR... GmbH; Địa chỉ: Marcel- Breuer-StraBe 6, D- 80807 Munich, Germany; Có hiệu lực đến ngày 15/2/2021; Nội dung bảo hộ: OSR...; Danh mục hàng hóa (xếp theo Bảng phân loại quốc tế); Nhóm 06, 07, 08, 09, 10, 11, 17 và 21 (danh mục cụ thể trong Đăng ký quốc tế kèm theo).

- Giấy xác nhận ngày 07/6/2018 của Cục sở hữu trí tuệ- Bộ khoa học công nghệ xác nhận nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Đăng ký quốc tế số đăng ký quốc tế: 676932; Ngày đăng ký quốc tế: 16/4/1997; Chủ sở hữu đăng ký quốc tế: OSR.. GmbH; Địa chỉ: Marcel- Breuer-StraBe 6, D- 80807 Munich, Germany; Có hiệu lực đến ngày 16/4/2027; Nội dung bảo hộ: OSR...; Danh mục hàng hóa (xếp theo Bảng phân loại quốc tế); Nhóm: 01, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 17, 21, 28 và 42 (danh mục cụ thể trong Đăng ký quốc tế kèm theo).

- Giấy xác nhận ngày 07/6/2018 của Cục sở hữu trí tuệ- Bộ khoa học công nghệ xác nhận nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Đăng ký quốc tế số đăng ký quốc tế: 777318; Ngày đăng ký quốc tế: 22/2/2002; Chủ sở hữu đăng ký quốc tế: OSR ...GmbH; Địa chỉ: Marcel- Breuer-StraBe 6, D- 80807 Munich, Germany; Có hiệu lực đến ngày 22/2/2022; Nội dung bảo hộ: OSR...; Nội dung khác: nhãn hộ được bao hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng hình bóng đèn. Danh mục hàng hóa (xếp theo Bảng phân loại quốc tế); nhóm: 09, 10 và 11 (danh mục cụ thể trong Đăng ký quốc tế kèm theo).

- Giấy xác nhận ngày 07/6/2018 của Cục sở hữu trí tuệ- Bộ khoa học công nghệ xác nhận nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Đăng ký quốc tế số đăng ký quốc tế: 325028; Ngày đăng ký quốc tế: 07/11/1966; Chủ sở hữu đăng ký quốc tế: OSR... GmbH; Địa chỉ: Marcel- Breuer-StraBe 6, D- 80807 Munich, Germany; có hiệu lực đến ngày 07/11/2026; Nội dung bảo hộ: OSR...; Danh mục hàng hóa (Xếp theo Bảng phân loại Quốc tế); Nhóm: 01,09,10,11 (danh mục cụ thể trong Đăng ký quốc tế kèm theo).

- Giấy xác nhận ngày 07/6/2018 của Cục sở hữu trí tuệ- Bộ khoa học công nghệ xác nhận nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Đăng ký quốc tế số đăng ký quốc tế: 774581; Ngày đăng ký quốc tế: 13/11/2001; Chủ sở hữu đăng ký quốc tế: OSR... GmbH; Địa chỉ: Marcel- Breuer- StraBe 6, D- 80807 Munich, Germany; có hiệu lực đến ngày 13/11/2021; Nội dung bảo hộ: OSR...; Màu sắc nhãn hiểu: Da cam; Danh

mục hàng hóa (xếp theo Bảng phân loại quốc tế); Nhóm: 07, 09, 10, 11, 12, 25, 28, 35, 37 và 42 (danh mục cụ thể trong Đăng ký quốc tế kèm theo).

Theo quy định tại các điều 123, 124 và 125 Luật SHTT, với tư cách là chủ sở hữu nhãn hiệu, nguyên đơn có độc quyền sử dụng và cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu OSR... đang được bảo hộ của mình. Mọi hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu đang được bảo hộ là hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu hoặc là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Nguyên đơn sở hữu hơn 640 tên miền chứa nhãn hiệu OSR... và duy trì các Website tại các tên miền này để thực hiện việc kinh doanh trên toàn thế giới, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Website chính thức tại địa chỉ tên miền <osr....com>. Việc bị đơn đăng ký và sử dụng các tên miền tranh chấp nhưng chưa được nguyên đơn cho phép sử dụng nhãn hiệu OSR... và bị đơn sử dụng các tên miền tranh chấp để xây dựng các Website qua đó thực hiện việc kinh doanh, cung cấp dịch vụ tương tự với sản phẩm/dịch vụ mà nhãn hiệu OSR... đăng ký bảo hộ là hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật SHTT. Vì vậy, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án thu hồi các tên miền tranh chấp để ưu tiên cho nguyên đơn đăng ký sử dụng là có căn cứ, phù hợp quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 72 và khoản 1 Điều 130, khoản 1 Điều 202 Luật SHTT và khoản 3 Điều 16 Thông tư 24 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện này của nguyên đơn.

Xét các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc bị đơn bồi thường số tiền 3.960.000 đồng đối với những thiệt hại mà nguyên đơn phải gánh chịu phát sinh từ hành vi cạnh tranh không lành mạnh (tiền lập vi bằng) theo quy định tại khoản 4 Điều 202 Luật SHTT và bồi thường số tiền 200.000.000 đồng chi phí hợp lý mà nguyên đơn đã bỏ ra để thuê Luật sư theo quy định tại khoản 3 Điều 205 Luật SHTT. Hội đồng xét xử nhận thấy, trong vụ án này hành vi của bị đơn đăng ký sử dụng các tên miền tranh chấp là cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật SHTT, hành vi của bị đơn là hành vi trái pháp luật do đó bị đơn có trách nhiệm bồi thường cho nguyên đơn nếu có thiệt hại xảy ra.

Theo các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện, thì thiệt hại mà nguyên đơn phải chịu là 3.960.000 đồng tiền lập vi bằng theo Hợp đồng dịch vụ số 508/2018/HDDV.VB/TPLHĐ và 200.000.000 đồng tiền chi phí Luật sư theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý lập ngày 12/7/2018. Nguyên đơn đã xuất trình được các tài liệu chứng cứ chứng minh cho các thiệt hại thực tế trên (có giấy chuyển tiền qua ngân hàng từ nguyên đơn cho Công ty TNHH T&G). Tổng số tiền thiệt hại nguyên đơn yêu cầu bị đơn bồi thường tại phiên tòa sơ thẩm là 203.960.000 đồng, Hội đồng xét xử có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện này của nguyên đơn.

Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc bị đơn phải xin lỗi công khai nguyên đơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể là đăng lời xin lỗi công khai trên báo điện tử www.vnexpress.net, báo điện tử www.dantri.com.vn và trên ba kỳ liên tiếp của Báo Tuổi trẻ về hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Như đã phân tích trên, hành vi của bị đơn đăng ký sử dụng tên miền tranh chấp là hành vi trái pháp luật nên căn cứ vào khoản 2 Điều 202 Luật SHTT, Hội đồng xét xử thấy có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện này của nguyên đơn.

Về án phí: bị đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ:

- Khoản 2 Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 37, khoản 1 Điều 147, Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự;

- Khoản 20 Điều 4, Điều 75, Điều 130, Điều 202 và Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ;

- Nghị quyết số 326/2016/UBNVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ quốc hội.

Xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của OSR... GMBH về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ về tên miền đối với ông Nguyễn Đức T...

2. Thu hồi tên miền quốc gia <osr....com.vn> và <osr....vn> của ông Nguyễn Đức T... đăng ký, sử dụng ngày 03/3/2014 tại Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ thông tin truyền thông.

3. Ưu tiên cho OSR...GMBH đăng ký sử dụng trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật.

4. Buộc ông Nguyễn Đức T... phải bồi thường cho OSR.... GMBH tổng số tiền là 203.960.000 (hai trăm linh ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn) đồng.

4. Buộc ông Nguyễn Đức T... phải đăng lời xin lỗi công khai OSR... BMBH trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể là trên báo điện tử www.vnexpress.net, báo điện tử www.dantri.com.vn và trên ba kỳ liên tiếp của Báo Tuổi trẻ.

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án và người phải thi hành án có các quyền thoả thuận, yêu cầu, tự nguyện hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật

thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

5. Về án phí:

- Ông Nguyễn Đức T.... phải chịu 10.198.000 (mười triệu một trăm chín mươi tám nghìn) đồng tiền án phí kinh doanh kinh thương mại sơ thẩm.

- Trả lại OSR.... GMBH số tiền tạm ứng 16.000.000 (mười sáu triệu) đồng tại biên lai số 6106 ngày 30/11/2018 tại Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội.

Án xử công khai, các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Viện kiểm sát có quyền kháng nghị vụ án theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Các đương sự;
- VKSND TP Hà Nội;
- Cục THADS TP Hà Nội;
- Lưu HS, TKT, HCTP, VP.

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

Hoàng Ngọc Thành