

Bản án số: 1684/2018/KDTM-ST

Ngày: 21-11-2018

V/v tranh chấp về tên miền

**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: Bà Ủ Thị Bạch Yến

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Võ Quang Cảnh

2. Ông Nguyễn Tùng

- 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 17 tháng 10, 15 và 21 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 93/2018/TLST-KDTM ngày 04 tháng 7 năm 2018 về “Tranh chấp về tên miền” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 4459/2018/QĐXXST-KDTM ngày 01 tháng 10 năm 2018 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần KD

Địa chỉ: Số 28 đường B, Phường MB, Quận MM, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp: Bà Vũ Thụy Diễm Ch (Giấy ủy quyền ngày 27/9/2018) (có mặt).

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Tiến Tr (xin được vắng mặt)

Địa chỉ: chung cư Green Park, Phường BHHB, quận BT Thành phố Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

* Nguyên đơn Công ty Cổ phần KD có bà Vũ Thụy Diễm Ch đại diện trình bày:

Công ty Cổ phần KD (“KD”) là công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301666989 cấp ngày 05/3/1999 Sửa đổi lần thứ 18 ngày 30/6/2014 với chức năng kinh doanh, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nệm cao su thiên nhiên, giường, gối, salon...

Trong quá trình kinh doanh Công ty KD đã đăng ký và là chủ hữu hợp pháp của nhãn hiệu KD theo các tài liệu pháp lý sau đây:

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 1355 do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước cấp ngày 07/02/1990;
- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 35455 do Cục Sở hữu Công nghiệp cấp theo Quyết định 2460/QĐNH ngày 21/11/2000;
- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 61782 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo Quyết định số A338/QĐ-ĐK ngày 12/4/2005;
- Giấy chứng nhận bản quyền tác giả số 812/2005/QTG do Cục Bản quyền Tác giả Văn học – Nghệ thuật cấp ngày 10/6/2005;

Vào năm 2016, Công ty phát hiện ông Nguyễn Tiến Tr đã sử dụng từ khóa “KD” (nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty KD như đã nêu ở trên) để đăng ký sở hữu và sử dụng tên miền “KD247.com” để phục vụ kinh doanh của Ông mà không có sự đồng ý và cho phép của Công ty KD.

Hành vi nói trên của ông Tr đã vi phạm quy định tại Điều 129 và Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, chúng tôi đã căn cứ vào Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ và Khoản 1 Điều 21 Nghị định 105/2006/NĐ-CP gửi công văn chính thức yêu cầu ông Tr chấm dứt ngay việc sử dụng bất hợp pháp nhãn hiệu KD và thay đổi thông tin tên miền sao cho tên miền mà Ông đang đăng ký và sử dụng không còn từ khóa KD. Việc chúng tôi gửi thư yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện cụ thể như sau:

1/ Ngày 12/8/2017, KD đã chính thức gửi đến ông Tr một Thư thông báo và khuyến cáo. Trong thư này, KD đã trình bày rõ với Ông về quyền sở hữu hợp pháp nhãn hiệu KD, phân tích rõ cho Ông biết hành vi sử dụng nhãn hiệu KD đã được bảo hộ toàn cầu để đăng ký và sử dụng tên miền www.KD247.com là vi phạm pháp luật, KD cũng đã giải thích cho Ông biết những hậu quả pháp lý mà Ông phải gánh chịu khi Ông có hành vi vi phạm này, sau cùng, để tạo điều kiện cho Ông có cơ hội điều chỉnh hành vi của mình trước khi KD yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý thì KD đã đề nghị Ông chấm dứt việc sử dụng bất hợp pháp nhãn hiệu KD trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi Ông nhận được Thư thông báo và khuyến cáo của KD. Tuy nhiên, Ông không có bất kỳ phản hồi nào sau đó.

2/ Ngày 12/01/2018, Công ty KD tiếp tục gửi 5 Thư thông báo và khuyến cáo với cùng nội dung đã trình bày ở trên cho ông Tr đến tổng cộng 5 địa chỉ kinh doanh bao gồm cửa hàng, chi nhánh mà ông Tr đang quảng cáo có hoạt động kinh doanh:

- Số 299/10 Bình Thành, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tòa nhà Green Hill, KDC Vĩnh Lộc, đường số 1, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Số 153/127 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Số 372 Đất Mới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Số 123A Đất Mới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bất chấp sự phản đối và cảnh báo của Công ty KD, ông Tr không những không chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật nói trên mà còn công khai rao bán tên miền KD247.com trên mạng internet để hưởng lợi ích từ giao dịch bất hợp pháp này.

Với sự việc, chứng cứ và cơ sở pháp lý đã nêu trên, Công ty Cổ phần KD khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Nguyễn Tiến Tr phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu KD vì bất cứ mục đích gì mà cụ thể là: 1/ Chấm dứt ngay hành vi sử dụng tên miền có từ khóa KD; 2/ Thay đổi thông tin tên miền sao cho tên miền KD247.com mà ông Tr đã đăng ký và đang sử dụng không còn từ khóa KD trên đó; 3/ Chấm dứt hành vi rao bán tên miền KD247.com vì đây là tài sản hình thành không hợp pháp và do vậy mọi giao dịch liên quan đến việc mua bán tên miền này là không hợp pháp.

Việc ông Tr khẳng định ông mua tên miền KD247.com hợp pháp là không có cơ sở bởi vì KD là nhãn hiệu được bảo hộ toàn cầu. Bất kỳ hành vi tự ý sử dụng nào vì bất cứ mục đích gì đều là hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ.

Đối với ý kiến ông Tr cho biết rằng ông không rao bán tên miền KD247.com nữa thì KD ghi nhận.

Đối với ý kiến sẽ tạm ngưng sử dụng tên miền thì KD không đồng ý và đề nghị ông Tr phải ngay lập tức ngưng sử dụng tên miền này vĩnh viễn.

Phía nguyên đơn Công ty Cổ phần KD không đồng ý đề nghị của ông Tr về việc mua lại tên miền KD247.com vì Công ty không tranh chấp tên miền này với ông Tr và cũng không có nhu cầu sử dụng tên miền này.

Phía nguyên đơn không đồng ý thương lượng.

* Tại Bản tự khai ngày 19/9/2018 bị đơn ông Nguyễn Tiến Tr trình bày:

Ông mua tên miền KD247.com hợp pháp và đang sở hữu không có ý kinh doanh hay mua bán các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến lĩnh vực công ty KD đã đăng ký. Từ ngày 19/9/2018 ông không rao bán tên miền nữa. Tạm thời ông không còn sử dụng tên miền KD247.com. Ông không đồng ý thay đổi tên miền vì ông đã đăng ký sở hữu hợp pháp. Nếu bên Công ty KD đồng ý mua lại tên miền KD247.com ông sẵn sàng bán vì không có nhu cầu sử dụng nữa.

Tiếp theo, tại Bản tự khai ngày 09/10/2018 bị đơn ông Nguyễn Tiến Tr trình bày: Hiện tại ông không sử dụng tên miền KD247.com nữa, tới ngày 08/11/2018 tên miền hết hạn, bên KD tự liên lạc xử lý, ông không đăng ký gia hạn tên miền này nữa. Tại thời điểm này, ông không còn sử dụng, rao bán và

cũng không yêu cầu công ty KD mua lại. Ông hy vọng chấm dứt ở đây mong Công ty KD đừng làm phiền ông nữa. Ông đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Ông xin vắng mặt trong suốt quá trình Tòa án giải quyết vụ án kể cả khi Tòa án hòa giải và xét xử.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Công ty Cổ phần KD khởi kiện yêu cầu ông Nguyễn Tiến Tr như sau:

- 1/ Chấm dứt ngay hành vi sử dụng tên miền có từ khóa KD;
- 2/ Thay đổi thông tin tên miền sao cho tên miền KD247.com mà ông Tr đã đăng ký và đang sử dụng không còn từ khóa KD trên đó;
- 3/ Chấm dứt hành vi rao bán tên miền KD247.com

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

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 và đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 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, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Tranh chấp tên miền giữa Công ty Cổ phần KD (Công ty KD) và ông Nguyễn Tiến Tr liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa đã được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Vì vậy, tranh chấp nêu trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Khoản 2 Điều 30, Điều 37 và Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

[2] Công ty KD đã được bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa với mẫu nhãn hiệu có cụm từ “KD” trên cơ sở các giấy chứng nhận như sau:

[2.1] Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 1355 do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước cấp ngày 07/02/1990; gia hạn hiệu lực đến ngày 07/8/2019.

[2.2] Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 35455 do Cục Sở hữu Công nghiệp cấp theo Quyết định 2460/QĐNH ngày 21/11/2000; gia hạn hiệu lực đến ngày 25/3/2019.

[2.3] Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 61782 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo Quyết định số A338/QĐ-ĐK ngày 12/4/2005; gia hạn hiệu lực đến ngày 03/11/2024.

[3] Theo yêu cầu của Công ty KD thì Văn phòng Thừa phát lại Quận 10 đã lập vi bằng vào các ngày 07/11/2017 và 11/4/2018 ghi nhận những thông tin trên website có tên miền “KD247.com” đã thể hiện có những nội dung như rao bán sản phẩm “Nệm cao su xếp 10cm” và rao bán tên miền “KD247.com”.

[4] Theo Công văn số 45-18/PAVIETNAM/DVKH-CV ngày 12/11/2018 của Công ty TNHH P.A Việt Nam là Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam cho biết: Hiện tại ông Nguyễn Tiến Tr đang sử dụng tên miền KD247.com có ngày đăng ký là ngày 08/11/2016 và ngày hết hạn là ngày 08/11/2018. Tại thời điểm vào ngày 12/11/2018 tên miền chưa được gia hạn và đã hết hạn. Sau khi tên miền KD247.com hết hạn, chủ thể có 30 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn. Nếu tên miền chưa được gia hạn, tên miền sẽ được chuyển sang trạng thái Restore trong vòng 35 ngày kế tiếp để chờ khôi phục tên miền. Nếu tên miền không thực hiện Restore thì tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xóa trong 5 ngày kế tiếp. Như vậy sau khi tên miền hết hạn, chủ thể có 30 ngày để gia hạn và 35 ngày để Restore. Sau thời gian này tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xóa và cho phép đăng ký mới.

[5] Qua các bản tự khai của ông Nguyễn Tiến Tr tại Tòa án cùng với việc lập vi bằng của Văn phòng Thừa phát lại Quận 10 và Công văn số 45-18/PAVIETNAM/DVKH-CV ngày 12/11/2018 của Công ty TNHH P.A Việt Nam đã thể hiện ông Tr là chủ sở hữu tên miền “KD247.com” đã có những hành vi như rao bán sản phẩm “Nệm cao su xếp 10cm” trên website có tên miền “KD247.com” và rao bán tên miền “KD247.com”.

[6] Theo Thông tư số 19/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì 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 “.”. Tên miền “.com” là tên miền quốc tế. Như vậy, tên miền “KD247.com” do ông Tr sử dụng là tên miền quốc tế.

[7] Căn cứ Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng thì tại Khoản 1, 2 Điều 12 có quy định: “Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và tên miền quốc tế mà tổ chức quốc tế phân bổ cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam. Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và tên miền quốc tế”. Như vậy, việc ông Tr đăng ký sử dụng tên miền quốc tế theo quy định nêu trên là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, ông Tr sử dụng tên miền có dấu hiệu “KD” đây là dấu hiệu đã được Công ty KD đăng ký bảo hộ về nhãn hiệu hàng hóa nhưng không được sự đồng ý của Công ty KD là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu theo quy định tại Khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009. Mặt khác, Công ty KD khởi kiện ông Tr về tranh chấp tên miền có dấu hiệu đã được bảo hộ là cụm từ “KD” là phù hợp với Điểm a Khoản 2 Điều 16 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 nêu về căn cứ giải quyết tranh chấp theo yêu cầu của nguyên đơn có nêu: “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 dịch vụ nhãn hiệu mà nguyên đơn là người có quyền hoặc lợi ích hợp pháp”.

[8] Mặc dù ông Tr cam kết không gia hạn và không sử dụng tên miền “KD247.com” này nữa, nhưng hiện tại tên miền còn tồn tại trong khoảng thời

gian như Công văn số 45-18/PAVIETNAM/DVKH-CV ngày 12/11/2018 của Công ty TNHH P.A Việt Nam đã nêu. Do đó, yêu cầu khởi kiện của Công ty KD về việc ông Tr phải chấm dứt ngay hành vi sử dụng tên miền có từ khóa KD và chấm dứt hành vi rao bán tên miền KD247.com là hoàn toàn có căn cứ để chấp nhận.

[9] Đối với yêu cầu của Công ty KD là ông Tr phải thay đổi thông tin tên miền sao cho tên miền KD247.com mà ông Tr đã đăng ký và đang sử dụng không còn từ khóa KD trên đó. Xét thấy, yêu cầu này của Công ty KD là không hợp lý bởi lẽ khi buộc ông Tr không sử dụng tên miền nêu trên thì không còn dấu hiệu vi phạm nên không thể yêu cầu ông Tr phải thay đổi tên miền có dấu hiệu “KD” nữa. Do đó, không chấp nhận yêu cầu này của công ty KD.

[10] Án phí sơ thẩm: Tranh chấp nêu trên thuộc trường hợp tranh chấp không có giá ngạch. Do đó, nguyên đơn phải chịu án phí là 3.000.000 đồng đối với một phần yêu cầu của nguyên đơn không được chấp nhận. Bị đơn phải chịu án phí là 3.000.000 đồng đối với phần yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Áp dụng Khoản 2 Điều 30, Điều 37 và Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

- Áp dụng Khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009;

- Áp dụng Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

- Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Cao su Sài Gòn - KD:

Buộc ông Nguyễn Tiến Tr phải chấm dứt hành vi sử dụng tên miền “KD247.com” và hành vi rao bán tên miền “KD247.com” ngay khi án có hiệu lực pháp luật .

2. Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần KD về việc yêu cầu ông Nguyễn Tiến Tr phải thay đổi thông tin tên miền KD247.com mà ông Tr đã đăng ký và đang sử dụng không còn từ khóa KD trên tên miền.

3. Về Án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm:

Công ty Cổ phần KD phải chịu án phí là 3.000.000 đồng được căn trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 3.000.000 đồng theo Biên lai thu số 0049007 ngày 03/7/2018 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Tiến Tr phải chịu án phí là 3.000.000đồng.

Thi hành tại cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

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.

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc tổng đạt hợp lệ.

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**

Ủ Thị Bạch Yến