

Bản án số: 24/2020/KDTM-PT
Ngày 22 tháng 6 năm 2020
“V/v Tranh chấp về tên miền”

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Công

Các thẩm phán: Ông Đặng Văn Thành

Ông Đỗ Đình Thanh

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngát - Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 72/2018/TLPT-KDTM ngày 07 tháng 11 năm 2018 về việc “*Tranh chấp về tên miền*”.

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 1133/2018/KDTM-ST ngày 21/8/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố H bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 811/2020/QĐ-PT ngày 22 tháng 5 năm 2020 giữa các đương sự:

1. *Nguyên đơn:* Công ty BMW;

Trụ sở: Petuelring 130, 80809 Munchen, the Federal Republic of Germany

Người đại diện hợp pháp của công ty BMW: Ông Nguyễn T¹, sinh năm 1972;
Địa chỉ thường trú: 15/25C Nguyễn Du, Phường 7, quận G, Thành phố H; Địa chỉ liên lạc: Phòng số 5, Tầng 15, Tòa nhà Harec, 4 A Láng Hạ, phường Thành Công, quận B, Thành phố H¹ (Văn bản ủy quyền ngày 08/12/2017) – Có mặt.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Mai Duy Linh luật sư của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn T&G thuộc Đoàn luật sư Thành phố H¹ – Có mặt.

2. *Bị đơn:* Ông Nguyễn Mạnh T, sinh năm 1990 – Có mặt;

Địa chỉ: Số 10, đường 66, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố H.

3. *Người kháng cáo:* Công ty BMW và ông Nguyễn Mạnh T.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Trong đơn khởi kiện ngày 08/12/2017 và lời khai tiếp theo, nguyên đơn và người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày: Công ty BMW thành lập từ năm 1916 tại Cộng hòa liên bang Đức, đang sở hữu nhiều tên miền chứa nhãn hiệu BMW và đang duy trì các Websites để kinh doanh trên toàn thế giới bao gồm: bmw.com; bmwmotorrad.com; bmw-motorrad.com; bmw-motorcycles.vn và tại Việt Nam sở hữu websites chính thức là bmw.vn. Từ ngày thành lập đến nay, công ty BMW đã trở thành một trong những công ty hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực phát triển, sản

xuất và phân phối các sản phẩm ngành ô tô, mô tô. Nhãn hiệu BMW đã được công ty BMW đăng ký bảo hộ tại Việt Nam theo các đăng ký quốc tế ngày 31/01/1950, 16/7/1980, 22/12/1995, 29/6/1984 và 26/3/1997. Nhãn hiệu BMW được bình chọn là một thương hiệu nổi tiếng và uy tín nhất thế giới (Năm 2015, Interbrand xếp BMW vị trí 11; Global RepTrak 100 của Reputation Institute xếp BMW đứng đầu). Tại Việt Nam, nhãn hiệu BMW được biết đến rộng rãi và phổ biến cho các sản phẩm xe ô tô, xe máy và phụ kiện, phụ tùng ô tô, xe máy hội đủ điều kiện khẳng định BMW là nhãn hiệu nổi tiếng quy định tại khoản 20 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ.

Theo quy định tại các điều 123, 124, 125 Luật Sở hữu trí tuệ, với tư cách là chủ sở hữu nhãn hiệu, BMW có độc quyền sử dụng và cho phép người khác sử dụng BMW đang được bảo hộ của mình. Hiện nguyên đơn đang sở hữu nhiều tên miền chứa nhãn hiệu BMW và duy trì các websites tại các tên miền này để thực hiện việc kinh doanh trên toàn thế giới, bao gồm không giới hạn ở các websites chính thức ghi địa chỉ tên miền: bmw.com; bmwmotorrad.com; bmw-motorrad.com; bmw-motorcycles.vn và tại Việt Nam sở hữu websites chính thức để hoạt động kinh doanh là bmw.vn.

Qua tra cứu, được biết bị đơn Nguyễn Mạnh T đã đăng ký và đồng thời sử dụng các tên miền sau đây: bmwmotorrad.com.vn; bmw-motorrad.com.vn; bmwmotorrad.vn; bmw-motorrad.vn. Các tên miền này đều đăng ký ngày 31/3/2014.

So sánh dễ dàng nhận thấy các tên miền bị đơn đăng ký tương tự và gây nhầm lẫn với nhãn hiệu BMW của nguyên đơn. Bên cạnh đó, ông T còn sử dụng các tên miền để xây dựng các website thực hiện kinh doanh, cung cấp dịch vụ tương tự ngành nghề của công ty BMW. Cụ thể bị đơn đã và đang xây dựng, kinh doanh, quản trị hoạt động các websites mà các tên miền tranh chấp dẫn tới để quảng cáo, kinh doanh, cung cấp các dịch vụ sửa chữa ô tô, bao gồm các dịch vụ dành cho ô tô mang nhãn hiệu BMW. Bị đơn chưa được nguyên đơn cho phép sử dụng nhãn hiệu BMW dưới bất kỳ hình thức nào nên bị đơn không có bất kỳ quyền và lợi ích hợp pháp nào liên quan đến nhãn hiệu BMW cũng như các tên miền tranh chấp. Ngay cả khi bị đơn đã hoặc đang kinh doanh các sản phẩm mang nhãn hiệu BMW thì bị đơn cũng không được phép sử dụng nhãn hiệu BMW trong các tên miền nêu trên.

Tại Công văn số 133/Ttra-P1 ngày 13/4/2016 Thanh tra Bộ Khoa học Công nghệ đã xác định hành vi của ông Nguyễn Mạnh T đăng ký và sử dụng các tên miền: bmwmotorrad.com.vn; bmw-motorrad.com.vn; bmwmotorrad.vn; bmw-motorrad.vn có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền quy định tại Khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ.

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết đối với bị đơn:

- Thu hồi các tên miền quốc gia bmwmotorrad.com.vn; bmw-motorrad.com.vn; bmwmotorrad.vn; bmw-motorrad.vn để ưu tiên cho nguyên đơn đăng ký, sử dụng.

- Bồi thường thiệt hại 500.000.000 đồng.

- Thanh toán chi phí hợp lý của nguyên đơn thuê luật sư do hành vi cạnh tranh không lành mạnh của bị đơn với số tiền 200.000.000 đồng (căn cứ các điều 202, 205.3 Luật Sở hữu trí tuệ).

- 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 (căn cứ Điều 202.2 Luật Sở hữu trí tuệ).

Bị đơn ông Nguyễn Mạnh T trình bày: Ông có đăng ký sử dụng các tên miền gồm: bmwmotorrad.com.vn; bmw-motorrad.com.vn; bmwmotorrad.vn; bmw-

motorrad.vn tại Trung tâm Internet Việt Nam – Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014. Các tên miền này do ông tự nghĩ ra, không liên quan đến nguyên đơn, ông đã sử dụng trước và đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép cho ông sử dụng nên ông không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 1133/2018/KDTM-ST ngày 21/8/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố H đã quyết định:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 30, Điều 37, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 20 Điều 4, Điều 75, Điều 202 và Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ; Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Khoản 1 Điều 12, khoản 3 Điều 16 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet; 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; Tuyên xử:

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của công ty BMW.

1. Thu hồi các tên miền quốc gia bmwmotorrad.com.vn; bmw-motorrad.com.vn; bmwmotorrad.vn; bmw-motorrad.vn của ông Nguyễn Mạnh T; Ưu tiên cho công ty BMW 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.

2. Buộc ông Nguyễn Mạnh T phải xin lỗi công khai trên báo Tuổi Trẻ ba kỳ liên tiếp với nội dung: Tôi, Nguyễn Mạnh T là bị đơn trong vụ án thụ lý số 31/TLST-KDTM ngày 12/3/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố H. Tại Bản án số 1133/2018/KDTM-ST ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Tòa án nhân dân Thành phố H đã tuyên tôi có hành vi cạnh tranh không lành mạnh khi đăng ký, sử dụng 4 tên miền: bmwmotorrad.com.vn; bmw-motorrad.com.vn; bmwmotorrad.vn; bmw-motorrad.vn. Nay tôi gửi lời xin lỗi đến công ty BMW.

3. Buộc ông Nguyễn Mạnh T phải thanh toán chi phí hợp lý mà nguyên đơn phải bỏ ra để thuê luật sư là 200.000.000 đồng.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm; về nghĩa vụ thi hành án và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 04/9/2018, nguyên đơn công ty BMW có đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm buộc ông Nguyễn Mạnh T phải bồi thường 500.000.000 đồng.

Ngày 23/8/2018, bị đơn ông Nguyễn Mạnh T có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay:

Ông Nguyễn T¹ thay đổi kháng cáo, ông không yêu cầu ông Nguyễn Mạnh T bồi thường 500.000.000 đồng, mà ông chỉ yêu cầu ông Nguyễn Mạnh T phải bồi thường 3 khoản chi phí đã nêu trong đơn đề ngày 26/02/2020 với tổng số tiền 70.281.000 đồng. Các khoản chi phí này đều phát sinh trước khi công ty BMW khởi kiện ở cấp sơ thẩm.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn đề nghị chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, vì đây là các khoản chi phí hợp lý. Bị đơn đã đăng ký và sử dụng tên miền gây nhầm lẫn, có kết quả giám định, nên bị đơn phải có trách nhiệm bồi thường.

Ông Nguyễn Mạnh T đề nghị xem xét các tên miền là do ông tự nghĩ ra, đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép ông đăng ký và sử dụng nên

ông không vi phạm. Vì vậy ông kháng cáo yêu cầu Tòa án bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Kiểm sát viên có ý kiến người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng đều thực hiện đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Về nội dung đề nghị bác kháng cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH:

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Đơn kháng cáo của nguyên đơn và đơn kháng cáo của bị đơn đều đảm bảo hình thức và thời hạn, đủ điều kiện giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Tại Kết luận giám định sở hữu công nghiệp số: NH685-19YC/KLGD ngày 05/11/2019 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ kết luận các dấu hiệu “bmw-motorrad.com.vn”, “bmwmotorrad.vn”, “bmw-motorrad.vn”, “bmwmotorrad.com.vn” trong nội dung đăng ký tên miền quốc gia nhằm giới thiệu/quảng cáo cho các dịch vụ liên quan đến xe cộ như thể hiện tại Tài liệu 1(a), 1(b), 1(c), 1(d) – là tương tự đến mức gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu “BMW” được bảo hộ theo Nhóm 12 của ĐKQT số 145185 của công ty BMW. Vì vậy, Bản án sơ thẩm đã tuyên thu hồi các tên miền quốc gia “bmwmotorrad.com.vn”; “bmw-motorrad.com.vn”; “bmwmotorrad.vn”; “bmw-motorrad.vn” của ông Nguyễn Mạnh Tài; Ưu tiên cho công ty BMW đăng ký sử dụng; buộc ông Nguyễn Mạnh T xin lỗi công khai trên báo là có căn cứ, đúng pháp luật nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị đơn ông Nguyễn Mạnh T.

[3] Tại phiên tòa phúc thẩm, công ty BMW không kháng cáo về việc yêu cầu ông Nguyễn Mạnh T phải bồi thường thiệt hại với số tiền 500.000.000 đồng mà chỉ kháng cáo yêu cầu ông Nguyễn Mạnh T phải bồi thường chi phí thuê đại diện pháp lý xử lý tại Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ số tiền 43.571.000 đồng theo chứng từ số 246-17/DBN-LS ngày 17/10/2017; Chi phí lập vi bằng tại Văn phòng thừa phát lại Hà Đông theo hóa đơn số 0000555 ngày 22/9/2017 số tiền 3.960.000 đồng và các chi phí liên quan đến việc hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ khởi kiện tại Đại sứ quán Việt Nam tại Đức với số tiền 22.750.000 đồng. Tổng cộng 70.281.000 đồng.

Các số tiền trên đều phát sinh trước ngày công ty BMW khởi kiện nhưng trong quá trình giải quyết ở cấp sơ thẩm, công ty BMW không yêu cầu giải quyết. Nay công ty BMW thay đổi nội dung kháng cáo và đặt ra yêu cầu đối với các số tiền này nên không có căn cứ để chấp nhận.

[4] Do không được chấp nhận kháng cáo nên người kháng cáo phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm; về nghĩa vụ thi hành án không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 29 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;

2. Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, không chấp nhận kháng cáo của bị đơn; Giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 1133/2018/KDTM-ST ngày 21/8/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố H.

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của công ty BMW.

2.1. Thu hồi các tên miền quốc gia “bmwmotorrad.com.vn”; “bmw-motorrad.com.vn”; “bmwmotorrad.vn”; “bmw-motorrad.vn” của ông Nguyễn Mạnh T; Ưu tiên cho công ty BMW 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.

2.2. Buộc ông Nguyễn Mạnh T phải xin lỗi công khai trên báo Tuổi Trẻ ba kỳ liên tiếp với nội dung: *“Tôi, Nguyễn Mạnh T là bị đơn trong vụ án thụ lý số 31/TLST-KDTM ngày 12/3/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố H. Tại Bản án số 1133/2018/KDTM-ST ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Tòa án nhân dân Thành phố H đã tuyên tôi có hành vi cạnh tranh không lành mạnh khi đăng ký, sử dụng 4 tên miền: “bmwmotorrad.com.vn”; “bmw-motorrad.com.vn”; “bmwmotorrad.vn”; “bmw-motorrad.vn”. Nay tôi gửi lời xin lỗi đến công ty BMW”*.

2.3. Buộc ông Nguyễn Mạnh T phải thanh toán chi phí hợp lý mà nguyên đơn đã bỏ ra để thuê luật sư là 200.000.000 đồng (*Hai trăm triệu đồng*).

3. Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm:

3.1. Công ty BMW phải nộp án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm 2.000.000 đồng (*Hai triệu đồng*) và được khấu trừ tạm ứng án phí đã nộp 2.000.000 đồng (*Hai triệu đồng*) theo biên lai thu số 0049735 ngày 19/9/2018 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố H.

3.2. Ông Nguyễn Mạnh T phải nộp án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm 2.000.000 đồng (*Hai triệu đồng*) và được khấu trừ tạm ứng án phí đã nộp 2.000.000 đồng (*Hai triệu đồng*) theo biên lai thu số 0049668 ngày 12/9/2018 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố H.

4. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm; về nghĩa vụ thi hành án không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

5. Bản án này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;
- Tòa án nhân dân TP.H;
- VKSND TP.H;
- Cục THADS TP.H;
- Các đương sự;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Phạm Văn Công

