

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN TRỌNG TÀI HÀNH CHÍNH

Sika Technology AG và Công ty TNHH Hóa Chất Xây Dựng Long Thành
(CÔNG TY TNHH HOA CHAT XAY DUNG LONG THANH)

Vụ việc số: D2023-4649

1. Các Bên

Bên Khiếu Nại là Sika Technology AG, trụ sở tại Thụy Sĩ, đại diện bởi Công ty TNHH Luật Aliat (Aliat Legal Co., Ltd.), Việt Nam.

Bên Bị Khiếu Nại là Công ty TNHH Hóa Chất Xây Dựng Long Thành (CÔNG TY TNHH HOA CHAT XAY DUNG LONG THANH), trụ sở tại Việt Nam.

2. Tên Miền và Nhà Đăng Ký

Tên miền tranh chấp <sikalongthanh.com> (gọi tắt là “Tên Miền Tranh Chấp”) được đăng ký với Công ty TNHH P.A Việt Nam (P.A. Viet Nam Company Limited) (“Nhà Đăng Ký”).

3. Trình tự thủ tục vụ việc

Bên Khiếu Nại đã nộp Đơn Khiếu Nại bằng tiếng Anh tới Trung Tâm Trọng Tài và Hòa Giải của WIPO (“Trung Tâm”) vào ngày 07 tháng 11 năm 2023. Ngày 10 tháng 11 năm 2023, Trung Tâm gửi thư điện tử tới Nhà Đăng Ký yêu cầu xác minh thông tin liên quan tới Tên Miền Tranh Chấp. Ngày 15 tháng 11 năm 2023, Nhà Đăng Ký gửi thư điện tử trả lời Trung Tâm và xác nhận rằng Bên Bị Khiếu Nại chính là chủ thể đăng ký và cung cấp thông tin liên hệ chi tiết.

Ngày 16 tháng 11 năm 2023, Trung Tâm gửi thư điện tử tới các Bên bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt liên quan đến ngôn ngữ sử dụng trong Thủ tục tố tụng. Ngày 22 tháng 11 năm 2023, Bên Khiếu Nại đã nộp yêu cầu sử dụng tiếng Việt trong Thủ tục tố tụng và nộp bổ sung bản dịch Đơn Khiếu Nại sang tiếng Việt. Bên Bị Khiếu Nại không phản hồi về vấn đề ngôn ngữ.

Trung Tâm xác nhận rằng Đơn Khiếu Nại cùng với bản dịch tiếng Việt đáp ứng các yêu cầu về hình thức của Chính Sách Thống Nhất Giải Quyết Tranh Chấp Tên Miền (gọi là “Chính Sách” hoặc “UDRP”), các Quy Tắc Chính Sách Thống Nhất Giải Quyết Tranh Chấp Tên Miền (gọi là “Quy Tắc”) và Các Quy Tắc Bổ Sung Của WIPO đối với Chính Sách Thống Nhất Giải Quyết Tranh Chấp Tên Miền (gọi là “Quy Tắc Bổ Sung”).

Căn cứ vào đoạn 2 và 4 của Quy Tắc, Trung Tâm chính thức thông báo tới Bên Bị Khiếu Nại về Đơn Khiếu Nại và bắt đầu các thủ tục tố tụng vào ngày 27 tháng 11 năm 2023. Căn cứ vào đoạn 5 của Quy Tắc, hạn

cuối nộp Phản Hồi là ngày 17 tháng 12 năm 2023. Bên Bị Khiếu Nại đã không gửi bất kỳ phản hồi nào. Theo đó, Trung Tâm thông báo sự không tuân thủ của Bên Bị Khiếu Nại vào ngày 19 tháng 12 năm 2023.

Trung Tâm bổ nhiệm ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc là trọng tài viên duy nhất trong vụ việc này vào ngày 04 tháng 01 năm 2024. Ban Trọng Tài nhận thấy vụ việc đã được xác lập một cách hợp lệ. Ban Trọng Tài đã nộp Tuyên Bố Chấp Thuận và Giải Quyết Vụ Việc Công Bằng và Độc Lập theo yêu cầu của Trung Tâm để đảm bảo tuân thủ đoạn 7 của Quy Tắc.

Ban Trọng Tài lưu ý rằng, do sơ suất, Thông báo của Trung Tâm về Đơn Khiếu Nại và Bắt Đầu Các Thủ Tục Tố Tụng vào ngày 27 tháng 11 năm 2023 đã không đính kèm Đơn Khiếu Nại được dịch sang tiếng Việt. Vì vậy, ngày 26 tháng 01 năm 2024, Ban Trọng Tài đã ban hành Yêu Cầu Số 1 về Thủ Tục Tố Tụng yêu cầu Trung Tâm gửi bản dịch Tiếng Việt của Đơn Khiếu Nại và các Phụ Lục qua thư điện tử cho Bên Bị Khiếu Nại, và cho phép Bên Bị Khiếu Nại có quyền nêu ý kiến về bản dịch Tiếng Việt của Đơn Khiếu Nại, không trễ hơn ngày 31 tháng 01 năm 2024. Bên Bị Khiếu Nại không phản hồi về vấn đề này.

4. Bối Cảnh của Vụ Việc

Bên Khiếu Nại được thành lập vào năm 1910 tại Thụy Sĩ và hiện là một trong những nhà cung cấp lớn trên thế giới cho các sản phẩm, giải pháp ứng dụng trong xây dựng và công nghiệp ở hơn 103 quốc gia. Bên Khiếu Nại gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 1993 và hiện có 80 nhà phân phối trên toàn quốc.

Bên Khiếu Nại đã đăng ký nhãn hiệu SIKA cho các Nhóm 1, 2, 17, 19, 27, 37 và 42 (gọi chung là “Nhãn Hiệu SIKA”) tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm, nhưng không giới hạn, ở Hoa Kỳ, Cộng đồng chung châu Âu, Trung Quốc, và Úc. Tại Việt Nam, nơi Bên Bị Khiếu Nại đặt trụ sở, Bên Khiếu Nại là chủ sở hữu các nhãn hiệu sau, bao gồm, nhưng không giới hạn, Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế số 619314 ngày 07 tháng 01 năm 1994 cho nhãn hiệu chữ SIKA, và số 1311066 ngày 09 tháng 06 năm 2016 cho logo SIKA.

Bên Bị Khiếu Nại đã đăng ký Tên Miền Tranh Chấp vào ngày 17 tháng 08 năm 2018. Vào ngày ban hành Quyết định này, Tên Miền Tranh Chấp được dẫn tới trang web dưới tên miền <chongthamlongthanh.com>, nhằm quảng cáo, chào bán các sản phẩm như sơn, chống thấm, chất kết dính mang thương hiệu của các bên thứ ba khác.

5. Lập Luận của Các Bên

A. Bên Khiếu Nại

Bên Khiếu Nại cho rằng cả ba tiêu chí nêu tại đoạn 4 của Chính Sách đều được đáp ứng trong vụ việc hiện tại, cụ thể như sau:

(i) Tên Miền Tranh Chấp tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của Bên Khiếu Nại

Bên Khiếu Nại khẳng định có quyền đối với Nhãn Hiệu SIKA, cả dưới dạng chữ và dạng hình tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.

Bên Khiếu Nại khẳng định Tên Miền Tranh Chấp chỉ là sự kết hợp từ Nhãn Hiệu SIKA của Bên Khiếu Nại ở phần đầu và tên địa lý “longthanh” (trong tiếng Việt là “Long Thành” – tên một huyện thuộc tỉnh Đồng Nai của Việt Nam) ở phần sau. Bên Khiếu Nại lập luận rằng thành phần “SIKA” vẫn là yếu tố nổi bật trong Tên Miền Tranh Chấp.

Hơn nữa, Bên Khiếu Nại dẫn chiếu Kết luận giám định số NH721-23YC/KLGD ngày 11 tháng 09 năm 2023 của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (Phụ lục 9 kèm theo Đơn Khiếu Nại), rằng Tên Miền Tranh Chấp tương tự gây nhầm lẫn với Nhãn Hiệu SIKA theo Đăng ký Nhãn Hiệu Quốc Tế số 619314.

Do đó, Bên Khiếu Nại cho rằng Tên Miền Tranh Chấp tương tự gây nhầm lẫn với Nhãn Hiệu SIKA thuộc quyền sở hữu của Bên Khiếu Nại.

(ii) Bên Bị Khiếu Nại không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với Tên Miền Tranh Chấp

Bên Khiếu Nại cho rằng Bên Bị Khiếu Nại không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với Tên Miền Tranh Chấp vì Bên Bị Khiếu Nại đã sử dụng Tên Miền Tranh Chấp cho hoạt động bất hợp pháp, cụ thể là bán hàng giả mạo Nhãn Hiệu SIKA thông qua Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Đại Hòa Phát, căn cứ theo đoạn 2.13 của Tổng Quan về Các Quan Điểm Chọn Lọc của Ban Trọng Tài WIPO liên quan tới UDRP, Phiên Bản Thứ 3 (“Tổng Quan Của WIPO - Phiên Bản Thứ 3”) (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“[WIPO Overview 3.0](#)”)).

Do đó, Bên Khiếu Nại cho rằng Bên Bị Khiếu Nại không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp trong Tên Miền Tranh Chấp.

(iii) Tên Miền Tranh Chấp được đăng ký và được sử dụng một cách không trung thực

Thứ nhất, Bên Khiếu Nại khẳng định Tên Miền Tranh Chấp đã được Bên Bị Khiếu Nại đăng ký một cách không trung thực do Nhãn Hiệu SIKA đã có danh tiếng và được biết rộng rãi trong lĩnh vực hóa chất xây dựng và công nghiệp. Bên Bị Khiếu Nại cũng từng kinh doanh các sản phẩm mang nhãn hiệu của SIKA trên trang web được trở từ tên miền <sikalongthanh.com>. Điều này chứng tỏ Bên Bị Khiếu Nại hoàn toàn nhận thức được sự tồn tại của Nhãn Hiệu SIKA vào thời điểm đăng ký Tên Miền Tranh Chấp, nhưng vẫn cố ý đăng ký Tên Miền Tranh Chấp một cách không trung thực.

Thứ hai, Bên Khiếu Nại lập luận rằng cách thức sử dụng Tên Miền Tranh Chấp chứng tỏ Bên Bị Khiếu Nại đã chọn sử dụng Tên Miền Tranh Chấp một cách không trung thực, không có mục đích nào khác ngoài chủ ý tạo ấn tượng về mối quan hệ nào đó với Bên Khiếu Nại, từ đó thu hút người sử dụng Internet truy cập vào trang web của Bên Bị Khiếu Nại vì mục đích thương mại. Cụ thể, Bên Bị Khiếu Nại đã sử dụng Tên Miền Tranh Chấp để dẫn đến trang web nhằm quảng bá và thương mại hóa nhiều sản phẩm, bao gồm sản phẩm mang Nhãn Hiệu SIKA.

Trên trang web mà Tên Miền Tranh Chấp từng trở tới, Bên Bị Khiếu Nại đã sử dụng Nhãn Hiệu SIKA cho cả các sản phẩm không phải là sản phẩm SIKA. Bên cạnh đó, Bên Bị Khiếu Nại còn đặt cụm từ “Đại lý phân phối chính thức hóa chất xây dựng SIKA và sơn cao cấp Kansai Paint tại ĐỒNG NAI” ở phần cuối của trang web mà Tên Miền Tranh Chấp từng trở tới. Do đó, Bên Khiếu Nại lập luận rằng Bên Bị Khiếu Nại, vào thời điểm đăng ký và sử dụng Tên Miền Tranh Chấp, đã cố ý định gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về sự liên kết hoặc mối liên hệ của Bên Bị Khiếu Nại với Bên Khiếu Nại để thu hút người sử dụng Internet tới trang web của Bên Bị Khiếu Nại vì mục đích thương mại, từ đó thu lợi từ Nhãn Hiệu SIKA.

Với các lập luận như vậy, Bên Khiếu Nại cho rằng các tiêu chí cho một vụ việc được giải quyết theo Chính Sách đều đã được xác lập, và trên cơ sở đó, yêu cầu ban hành quyết định để hủy bỏ Tên Miền Tranh Chấp.

B. Bên Bị Khiếu Nại

Bên Bị Khiếu Nại không phản hồi các lập luận của Bên Khiếu Nại.

6. Thảo Luận và Nhận Định

A. Các Vấn Đề trong Thủ Tục Tố Tụng

(I) Ngôn Ngữ Sử Dụng Trong Thủ Tục Tố Tụng

Đơn Khiếu Nại được nộp bằng tiếng Anh vào ngày 07 tháng 11 năm 2023. Vào ngày 15 tháng 11 năm 2023, Nhà Đăng Ký thông báo rằng ngôn ngữ của Hợp Đồng Đăng Ký là tiếng Việt. Vào ngày 22 tháng 11

năm 2023, Bên Khiếu Nại nộp yêu cầu sử dụng tiếng Việt trong Thủ tục tố tụng và bổ sung bản dịch Đơn Khiếu Nại sang tiếng Việt. Bên Bị Khiếu Nại không phản hồi về vấn đề này.

Vì vậy, theo quy định tại đoạn 11(a) của Quy Tắc, sau khi cân nhắc tình tiết của vụ việc, Ban Trọng Tài quyết định rằng ngôn ngữ sử dụng trong thủ tục tố tụng này là tiếng Việt và theo đây ban hành Quyết Định bằng tiếng Việt.

(II) Bên Bị Khiếu Nại không Phản Hồi

Việc Bên Bị Khiếu Nại không đưa ra Phản Hồi không đương nhiên dẫn đến quyết định có lợi cho Bên Khiếu Nại (xem, ví dụ: vụ việc giữa *Tradewind Media, LLC d/b/a Intopic Media* và *Jayson Hahn*, WIPO Case No. [D2010-1413](#); và *M. Corentin Benoit Thiercelin* và *CyberDeal, Inc.*, WIPO Case No. [D2010-0941](#)). Tuy nhiên, Ban Trọng Tài có quyền đưa ra những suy luận phù hợp trên cơ sở việc Bên Bị Khiếu Nại không tuân thủ yêu cầu của Trung Tâm về việc phản hồi.

B. Trùng hoặc Tương Tự Gây Nhầm Lẫn

Bên Khiếu Nại phải chứng minh hai yếu tố sau: (1) Bên Khiếu Nại có các quyền đối với nhãn hiệu, và nếu vậy; (2) Tên Miền Tranh Chấp trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại.

Thứ nhất, Bên Khiếu Nại đã chứng minh rõ ràng rằng Bên Khiếu Nại đã xác lập các quyền đối với Nhãn Hiệu SIKA một thời gian dài trước khi Bên Bị Khiếu Nại đăng ký Tên Miền Tranh Chấp. Ngoài ra, Bên Khiếu Nại cũng chứng minh được rằng Bên Khiếu Nại đã sử dụng Nhãn Hiệu SIKA trong một thời gian dài cho các hoạt động thương mại của mình, và cụ thể là cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực hóa chất xây dựng và công nghiệp trên khắp thế giới, bao gồm cả Việt Nam.

Thứ hai, Ban Trọng Tài cho rằng Tên Miền Tranh Chấp tương tự gây nhầm lẫn với Nhãn Hiệu SIKA. Cụ thể, Tên Miền Tranh Chấp chứa toàn bộ nhãn hiệu SIKA mà Bên Khiếu Nại đang nắm giữ độc quyền. Sự khác biệt giữa Tên Miền Tranh Chấp và Nhãn Hiệu SIKA là phần hậu tố “longthanh” được thêm vào. Theo quan điểm của Ban Trọng Tài, hậu tố “longthanh” có thể chỉ dẫn huyện “Long Thành” thuộc tỉnh Đồng Nai của Việt Nam, là nơi Bên Bị Khiếu Nại đặt trụ sở. Theo đánh giá của Ban Trọng Tài, việc thêm thành phần “longthanh” vào Tên Miền Tranh Chấp không đủ để loại bỏ rủi ro về sự tương tự gây nhầm lẫn giữa Tên Miền Tranh Chấp và Nhãn Hiệu của Bên Khiếu Nại theo đoạn 1.8 của Tổng Quan Của WIPO - Phiên Bản Thứ 3.

Thứ ba, tương tự như trong các quyết định UDRP trước đây, Ban Trọng Tài cho rằng việc thêm yếu tố “.com”, tên miền quốc tế dùng chung cấp cao nhất (gTLD), vào Tên Miền Tranh Chấp không giúp cấu thành một cụm từ phân biệt theo đoạn 1.11.1 của Tổng Quan Của WIPO - Phiên Bản Thứ 3.

Trên cơ sở những nhận định nêu trên, Ban Trọng Tài cho rằng Tên Miền Tranh Chấp tương tự gây nhầm lẫn với Nhãn Hiệu SIKA của Bên Khiếu Nại và tiêu chí thứ nhất nêu tại đoạn 4(a)(i) của Chính Sách được đáp ứng.

C. Quyền và Lợi Ích Hợp Pháp

Đoạn 4(c) của Chính Sách quy định cụ thể nhưng không giới hạn các trường hợp mà nếu được chứng minh thành công, sẽ chứng tỏ quyền và lợi ích hợp pháp của Bên Bị Khiếu Nại đối với Tên Miền Tranh Chấp cho mục đích của đoạn 4(a)(ii) của Chính Sách. Cụ thể, đoạn 4(c) của Chính Sách quy định:

“Nếu bất kỳ trong số các trường hợp sau đây, cụ thể nhưng không giới hạn, được Ban Trọng Tài cho rằng đã được chứng minh dựa trên sự đánh giá của Ban Trọng Tài đối với tất cả các bằng chứng được trình bày, sẽ chứng minh cho các quyền và lợi ích hợp pháp của Bên Bị Khiếu Nại đối với tên miền theo các mục đích của đoạn 4(a)(ii):

(i) Trước khi nhận được thông báo có tranh chấp, Bên Bị Khiếu Nại đã sử dụng hoặc chứng minh được là chuẩn bị sử dụng tên miền hoặc tên tương ứng với tên miền, liên quan tới việc cung cấp hàng hóa hay dịch vụ một cách ngay tình; hoặc

(ii) Bên Bị Khiếu Nại (với tư cách cá nhân, doanh nghiệp, hoặc tổ chức khác) được công chúng biết đến thông qua tên miền đó thậm chí kể cả khi bên bị khiếu nại chưa có các quyền đối với nhãn hiệu hàng hoá hay nhãn hiệu dịch vụ; hoặc

(iii) Bên Bị Khiếu Nại đang sử dụng tên miền hợp pháp phi thương mại hay đang sử dụng tên miền một cách đúng đắn, ngay thẳng, không có ý định trục lợi thương mại để đánh lạc hướng người tiêu dùng hay để làm giảm khả năng phân biệt của nhãn hiệu hàng hoá hay nhãn hiệu dịch vụ đang được đề cập tới.”

Nếu trong quá trình tố tụng UDRP, Bên Khiếu Nại đã cung cấp đủ chứng cứ cho thấy các yêu cầu khiếu nại hoàn toàn có cơ sở, thì theo quan điểm đã được thống nhất trong các quyết định UDRP trước đây, nghĩa vụ chứng minh quyền lợi hợp pháp đối với tên miền tranh chấp thuộc về Bên Bị Khiếu Nại theo đoạn 2.1 của Tổng Quan Của WIPO - Phiên Bản Thứ 3. Trong vụ việc này, Ban Trọng Tài nhận thấy Bên Bị Khiếu Nại đã không nộp bất kỳ Phản Hồi nào và do đó, không đáp ứng được nghĩa vụ nêu trên.

Liên quan đến đoạn 4(c)(i) của Chính Sách, dựa trên các tình tiết mà Bên Khiếu Nại đưa ra, Ban Trọng Tài cho rằng Bên Bị Khiếu Nại không có bất cứ giấy phép, sự cho phép hoặc ủy quyền dưới bất kỳ hình thức nào từ Bên Khiếu Nại để sử dụng Nhãn Hiệu SIKA, cũng không tồn tại bất cứ chứng cứ nào về việc Bên Bị Khiếu Nại nắm giữ quyền nào đối với Nhãn Hiệu SIKA, bất kể đã hoặc chưa đăng ký, ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Do đó, Ban Trọng Tài nhận định rằng Bên Bị Khiếu Nại không nắm giữ quyền và lợi ích hợp pháp đối với Nhãn Hiệu SIKA.

Như được đề cập tại đoạn 2.8 của Tổng Quan Của WIPO - Phiên Bản Thứ 3, trong trường hợp không có thỏa thuận trước giữa các bên về việc đăng ký hoặc sử dụng tên miền chứa nhãn hiệu của bên khiếu nại, một thương nhân mua đi bán lại, nhà phân phối hoặc cung ứng dịch vụ có thể thực hiện việc chào hàng hóa hoặc dịch vụ một cách *ngay tình* để bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ và như vậy, họ có các quyền và lợi ích hợp pháp đối với tên miền nếu việc sử dụng của những người này đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định được mô tả trong quyết định của *vụ việc giữa Oki Data Americas, Inc. và ASD, Inc.*, WIPO Case No. [D2001-0903](#) (“Oki Data”), bao gồm:

- bên bị khiếu nại phải thực sự cung cấp các hàng hóa hoặc dịch vụ đang được đề cập tới;
- bên bị khiếu nại phải sử dụng trang web chỉ để bán các hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu đăng ký đó (nếu không, có khả năng rằng bên bị khiếu nại đang sử dụng nhãn hiệu có trong tên miền nhằm mục đích thu hút người tiêu dùng và sau đó chuyển hướng họ đến các hàng hóa hoặc dịch vụ khác);
- trang web này phải nêu rõ ràng và chính xác mối quan hệ của bên bị khiếu nại với chủ sở hữu nhãn hiệu; và
- bên bị khiếu nại phải không cố gắng “nắm quyền kiểm soát thị trường” đối với tất cả các tên miền liên quan, ngăn cản chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu của họ trong tên miền.

Trong vụ việc này, Ban Trọng Tài cho rằng việc sử dụng Tên Miền Tranh Chấp đã không đáp ứng các tiêu chí *Oki Data*. Cụ thể:

Căn cứ vào các bằng chứng mà Bên Khiếu Nại cung cấp kèm theo Đơn Khiếu Nại, Ban Trọng Tài nhận thấy, trước ngày Đơn Khiếu Nại được nộp, Bên Bị Khiếu Nại đã tuyên bố trên trang web mà Tên Miền Tranh Chấp từng trở tới rằng Bên Bị Khiếu Nại là “Đại lý phân phối chính thức hóa chất xây dựng SIKA và sơn cao cấp Kansai Paint tại ĐỒNG NAI”. Theo quan điểm của Ban Trọng Tài, tuyên bố nêu trên không phản ánh chính xác mối quan hệ thương mại giữa Bên Bị Khiếu Nại và Bên Khiếu Nại. Do đó, Ban Trọng Tài cho rằng tuyên bố nêu trên có thể gây nhầm lẫn, khiến người tiêu dùng tin rằng có tồn tại sự liên quan hoặc mối quan

hệ nào đó giữa Bên Khiếu Nại và Bên Bị Khiếu Nại, dù trên thực tế không tồn tại bất cứ mối quan hệ nào như vậy.

Ngoài ra, Bên Khiếu Nại đã cung cấp bằng chứng cho thấy Nhãn Hiệu SIKA được hiển thị trên trang web mà Tên Miền Tranh Chấp từng trở tới, nhằm quảng cáo, chào bán các sản phẩm của bên thứ ba khác như Kansai.

Vì những lý do trên, Ban Trọng Tài cho rằng việc sử dụng Tên Miền Tranh Chấp của Bên Bị Khiếu Nại không thể xem là cung cấp sản phẩm một cách *ngay tình* theo các tiêu chí *Oki Data*.

Liên quan đến đoạn 4(c)(ii) của Chính Sách, Ban Trọng Tài nhận thấy không có chứng cứ chứng minh Bên Bị Khiếu Nại được biết đến rộng rãi thông qua Tên Miền Tranh Chấp, ngay cả ở Việt Nam.

Liên quan đến đoạn 4(c)(iii) của Chính Sách, Ban Trọng Tài nhận thấy Bên Bị Khiếu Nại không đưa ra bất kỳ lập luận hay chứng cứ hỗ trợ nào về việc sử dụng Tên Miền Tranh Chấp một cách trung thực hoặc không nhằm mục đích thương mại. Thay vào đó, theo quan điểm của Ban Trọng Tài, bằng việc sử dụng Tên Miền Tranh Chấp để hướng người dùng Internet đang tìm kiếm thông tin về sản phẩm mang Nhãn Hiệu SIKA của Bên Khiếu Nại tới sản phẩm mà mình quảng cáo, chào bán, Bên Bị Khiếu Nại có hiểu biết đầy đủ về Nhãn Hiệu SIKA của Bên Khiếu Nại và đã có chủ ý lợi dụng danh tiếng của Bên Khiếu Nại để đạt được các lợi ích thương mại trên.

Như vậy, Ban Trọng Tài nhận định rằng Bên Bị Khiếu Nại không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với Tên Miền Tranh Chấp, và tiêu chí thứ hai theo đoạn 4(a)(ii) của Chính sách được đáp ứng.

D. Đăng Ký và Sử Dụng Không Trung Thực

Đoạn 4(b) của Chính Sách quy định, cụ thể nhưng không giới hạn, bốn trường hợp mà theo đó nếu Ban Trọng Tài cho rằng đã được chứng minh thành công, sẽ là bằng chứng của việc đăng ký và sử dụng tên miền không trung thực. Cụ thể, Đoạn 4(b) của Chính sách quy định:

“(i) Trường hợp chỉ ra rằng bên bị khiếu nại đã đăng ký hoặc đã có được tên miền chỉ nhằm mục đích bán, cho thuê hoặc nếu không thì chuyển nhượng đăng ký tên miền cho bên khiếu nại là chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá hay nhãn hiệu dịch vụ hoặc chuyển nhượng cho đối thủ cạnh tranh của bên khiếu nại với số tiền lớn vượt quá chi phí trên giấy tờ phát sinh trực tiếp cho bên bị khiếu nại liên quan tới tên miền đó; hoặc

(ii) Bên bị khiếu nại đăng ký tên miền để ngăn cản chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá hay nhãn hiệu dịch vụ sử dụng nhãn hiệu đó trên tên miền tương ứng, với điều kiện bên bị khiếu nại đã từng thực hiện kiểu hành vi như vậy; hoặc

(iii) Bên bị khiếu nại đăng ký tên miền nhằm mục đích ngăn cản công việc kinh doanh của đối thủ cạnh tranh; hoặc

(iv) Bên bị khiếu nại, nhằm lợi ích thương mại, sử dụng tên miền để cố tình lôi kéo sự chú ý của người sử dụng Internet vào trang web của mình hoặc vào địa chỉ trực tuyến khác, bằng cách gây ra khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của bên khiếu nại, khiến người sử dụng Internet nhầm lẫn về nguồn gốc, mối quan hệ tài trợ, sự liên hệ hoặc sự chấp thuận của bên khiếu nại đối với trang web hoặc địa điểm kinh doanh của bên bị khiếu nại, hoặc đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web hoặc địa điểm kinh doanh của bên bị khiếu nại.”

Bốn trường hợp nêu trên không phải là toàn bộ, và Ban Trọng Tài có thể tìm ra các trường hợp đăng ký và sử dụng không trung thực khác.

Nếu Ban Trọng Tài nhận định một trong số bốn trường hợp nêu trên, mặc dù không phải là những trường hợp duy nhất, trong đoạn 4(b) của Chính Sách được đáp ứng, thì đây sẽ là một trường hợp cho việc “đăng ký và sử dụng không trung thực”.

Ban Trọng Tài xét thấy Bên Khiếu Nại đã đưa ra bằng chứng thể hiện Bên Bị Khiếu Nại đã đăng ký và sử dụng Tên Miền Tranh Chấp với dụng ý xấu. Trong trường hợp này, Bên Bị Khiếu Nại đã không nộp bất kỳ phản hồi nào và do đó không bác bỏ lập luận của Bên Khiếu Nại.

Ban Trọng Tài nhận thấy Nhãn Hiệu SIKA đã được Bên Khiếu Nại đăng ký và sử dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, nơi mà Bên Bị Khiếu Nại đặt trụ sở, trước ngày đăng ký Tên Miền Tranh Chấp.

Ban Trọng Tài nhận thấy, SIKA, theo hiểu biết của một người bình thường, không mang tính mô tả và cũng không phải là tên gọi thông dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Nhãn Hiệu SIKA có tính phân biệt cao, đã được sử dụng lâu dài và đạt được danh tiếng đáng kể cho các sản phẩm hóa chất xây dựng và công nghiệp. Do đó, Bên Bị Khiếu Nại khó có thể tình cờ chọn Nhãn Hiệu SIKA để đưa vào sử dụng trong Tên Miền Tranh Chấp. Thay vào đó, dựa trên các tình tiết của vụ việc, đặc biệt là tuyên bố “Đại lý phân phối chính thức hóa chất xây dựng SIKA và sơn cao cấp Kansai Paint tại ĐỒNG NAI” được đặt ở phần cuối của trang web mà Tên Miền Tranh Chấp từng trở tới, Ban Trọng Tài có cơ sở để nhận định rằng Bên Bị Khiếu Nại đã biết hoặc buộc phải biết Bên Khiếu Nại và Nhãn Hiệu SIKA trước khi đăng ký Tên Miền Tranh Chấp. Vì vậy, Ban Trọng Tài coi việc đăng ký tên miền của Bên Bị Khiếu Nại là nhằm lợi dụng danh tiếng của Bên Khiếu Nại theo đoạn 3.2.1 của Tổng Quan Của WIPO - Phiên Bản Thứ 3.

Dựa trên chứng cứ mà Bên Khiếu Nại cung cấp, Ban Trọng Tài nhận định rằng bên cạnh việc sử dụng thành phần nổi bật của Nhãn Hiệu SIKA trong Tên Miền Tranh Chấp, Bên Bị Khiếu Nại đã từng sử dụng Nhãn Hiệu SIKA và các logo của Bên Khiếu Nại trên trang web mà không được bất cứ sự chấp thuận hoặc uỷ quyền nào từ Bên Khiếu Nại. Do đó, Ban Trọng Tài nhận thấy Bên Bị Khiếu Nại đã có dụng ý sử dụng Tên Miền Tranh Chấp để làm người tiêu dùng Internet có nhu cầu mua sản phẩm SIKA của Bên Khiếu Nại sẽ dễ nhầm lẫn mà tin rằng trang web theo Tên Miền Tranh Chấp là có liên hệ, được chấp thuận hoặc theo đề xuất của Bên Khiếu Nại, trong khi trên thực tế không có mối liên hệ nào như vậy tồn tại. Ngoài ra, dựa trên chứng cứ được Bên Khiếu Nại cung cấp, trang web mà Tên Miền Tranh Chấp từng trở tới có khả năng bán các sản phẩm giả mạo Nhãn Hiệu SIKA. Ban Trọng Tài cho rằng việc sử dụng Tên Miền Tranh Chấp cho hoạt động bất hợp pháp như bán các sản phẩm giả mạo là bằng chứng của hành vi sử dụng với dụng ý xấu theo đoạn 3.1.4 của Tổng Quan Của WIPO - Phiên Bản Thứ 3.

Vào ngày ban hành Quyết định này, Ban Trọng Tài truy cập vào Tên Miền Tranh Chấp <sikalongthanh.com> và được dẫn tới trang web khác dưới tên miền <chongthamlongthanh.com>. Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi những nhận định nêu trên của Ban Trọng Tài về hành vi sử dụng Tên Miền Tranh Chấp một cách không trung thực của Bên Bị Khiếu Nại.

Xem xét tất cả các vấn đề trên, Ban Trọng Tài cho rằng mục đích của Bên Bị Khiếu Nại trong việc sử dụng Tên Miền Tranh Chấp là nhằm lợi dụng uy tín và danh tiếng của nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại, bất kể trong hiện tại hoặc tương lai, và từ đó trục lợi bất chính. Hành vi đó là dấu hiệu cho sự không trung thực của Bên Bị Khiếu Nại theo quy định tại đoạn 4(b)(iv) của Chính Sách, và tiêu chí thứ ba của đoạn 4(a)(iii) của Chính Sách được đáp ứng.

7. Quyết định

Vì những lý do nêu trên, theo quy định của đoạn 4(i) của Chính Sách và đoạn 15 của Quy Tắc, Ban Trọng Tài quyết định rằng Tên Miền Tranh Chấp <sikalongthanh.com> bị hủy bỏ.

/Phạm Nghiêm Xuân Bắc/

Phạm Nghiêm Xuân Bắc

Trọng tài viên duy nhất

Ngày 04 tháng 02 năm 2024