

## QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN TRỌNG TÀI HÀNH CHÍNH

Yamaha Corporation và Tran Dinh Quoc

Vụ việc số: D2024-4300

### 1. Các Bên

Bên Khiếu Nại là Yamaha Corporation, trụ sở tại Nhật Bản, đại diện bởi Noritoshi Kojima, Nhật Bản.

Bên Bị Khiếu Nại là Tran Dinh Quoc, cư trú tại Việt Nam.

### 2. Tên Miền và Nhà Đăng Ký

Tên miền tranh chấp <ducyamaha.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 18 tháng 10 năm 2024. Ngày 18 tháng 10 năm 2024, Trung Tâm gửi thư điện tử tới Nhà Đăng Ký yêu cầu xác minh thông tin liên quan tới Tên Miền Tranh Chấp. Ngày 19 tháng 10 năm 2024, Nhà Đăng Ký gửi thư điện tử trả lời Trung Tâm, cung cấp thông tin chủ thể đăng ký và thông tin liên hệ chi tiết, khác với thông tin của Bên Bị Khiếu Nại (Công ty TNHH P.A Việt Nam) và thông tin liên hệ được nêu trong Đơn Khiếu Nại. Ngày 21 tháng 10 năm 2024, Trung Tâm đã gửi thư điện tử cho Bên Khiếu Nại, đưa ra thông tin về chủ thể đăng ký và thông tin liên hệ chi tiết do Nhà Đăng Ký cung cấp, và mời Bên Khiếu Nại sửa đổi Đơn Khiếu Nại. Bên Khiếu Nại đã đề nghị sửa đổi Đơn Khiếu Nại vào ngày 22 tháng 10 năm 2024.

Ngày 21 tháng 10 năm 2024, Trung Tâm thông báo cho các Bên bằng tiếng Anh rằng ngôn ngữ của Hợp Đồng Đăng Ký Tên Miền Tranh Chấp là tiếng Việt. Ngày 23 tháng 10 năm 2024, Bên Khiếu Nại nộp bổ sung bản dịch Đơn Khiếu Nại sang tiếng Việt, và yêu cầu sử dụng tiếng Việt trong Thủ tục tố tụng vào ngày 25 tháng 10 năm 2024. 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 30 tháng 10 năm 2024. Căn cứ vào đoạn 5 của Quy Tắc, hạn

cuối nộp Phản Hồi là ngày 19 tháng 11 năm 2024. 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 20 tháng 11 năm 2024.

Trung Tâm bổ nhiệm ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc là trọng tài viên duy nhất trong vụ việc này vào ngày 26 tháng 11 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.

#### **4. Bối Cảnh của Vụ Việc**

Bên Khiếu Nại được thành lập vào năm 1897, hiện là một trong những nhà sản xuất và kinh doanh nhạc cụ, thiết bị âm thanh lớn trên thế giới.

Bên Khiếu Nại đã đăng ký nhãn hiệu YAMAHA cho các Nhóm 1, 2, 3, 15, 16, 28, 37, và 41, bên cạnh các nhóm khác, (gọi chung là “Nhãn Hiệu YAMAHA”) tại nhiều quốc gia trên thế giới theo Đăng Ký Nhãn Hiệu Quốc Tế số 1704332 ngày 25 tháng 02 năm 2021.

Bên Bị Khiếu Nại đã đăng ký Tên Miền Tranh Chấp vào ngày 17 tháng 06 năm 2022. Vào ngày ban hành Quyết định này, Tên Miền Tranh Chấp dẫn tới trang web, được giới thiệu thuộc sở hữu và vận hành bởi Công ty TNHH một thành viên Âm Thanh Ánh Sáng Đức Yamaha (Sound Light Duc Yamaha Single Member Limited Liability Company), nhằm cung cấp và cho thuê thiết bị âm thanh, ánh sáng mang Nhãn Hiệu YAMAHA và thương hiệu của các bên thứ ba khác.

#### **5. Lập Luận của Các Bên**

##### **A. Bên Khiếu Nại**

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 nhận chuyển giao Tên Miền Tranh Chấp, 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 YAMAHA tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bên Khiếu Nại khẳng định Tên Miền Tranh Chấp chỉ là sự kết hợp đơn giản từ Nhãn Hiệu YAMAHA của Bên Khiếu Nại và từ “duc”, đưa ra lập luận rằng thành phần “yamaha” vẫn là yếu tố nổi bật trong Tên Miền Tranh Chấp và việc kết hợp thêm từ “duc” là không đủ để loại trừ khả năng gây nhầm lẫn của Tên Miền Tranh Chấp đối với nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại.

Do đó, Bên Khiếu Nại cho rằng Tên Miền Tranh Chấp tương tự gây nhầm lẫn với Nhãn Hiệu YAMAHA 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 thông qua các lập luận sau:

Thứ nhất, Bên Bị Khiếu Nại không có mối liên hệ hoặc liên kết nào với Bên Khiếu Nại và không được nhận bất kỳ li-xăng hoặc cho phép Bên Bị Khiếu Nại sử dụng Nhãn Hiệu YAMAHA dưới bất kỳ hình thức nào.

Thứ hai, Bên Khiếu Nại khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy Bên Bị Khiếu Nại đã được biết đến rộng rãi bởi Tên Miền Tranh Chấp, hoặc đăng ký bất kỳ nhãn hiệu nào chứa dấu hiệu “yamaha”.

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

Bên Khiếu Nại khẳng định Tên Miền Tranh Chấp đã được Bên Bị Khiếu Nại đăng ký và sử dụng một cách không trung thực vì Nhãn Hiệu YAMAHA đã có danh tiếng và được biết rộng rãi trong các lĩnh vực liên quan, nên Bên Bị Khiếu Nại hoàn toàn nhận thức được sự tồn tại của Nhãn Hiệu YAMAHA vào thời điểm đăng ký Tên Miền Tranh Chấp. Do đó, Bên Khiếu Nại cho rằng Bên Bị Khiếu Nại không thể đăng ký Tên Miền Tranh Chấp một cách ngẫu nhiên mà không biết về các quyền sở hữu trí tuệ của Bên Khiếu Nại. Thay vào đó, Bên Bị Khiếu Nại đã đăng ký và sử dụng Tên Miền Tranh Chấp nhằm tạo ấn tượng về một mối quan hệ nào đó với Bên Khiếu Nại để hướng những người dùng đang tìm kiếm thông tin về Nhãn Hiệu YAMAHA đến trang web của Bên Bị Khiếu Nại vì mục đích thương mại.

Với các lập luận như vậy, Bên Khiếu Nại yêu cầu ban hành quyết định để chuyển giao Tên Miền Tranh Chấp cho Bên Khiếu Nại.

## **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**

### **Ngôn Ngữ Sử Dụng trong Thủ Tục Tố Tụng**

Đơn Khiếu Nại được nộp bằng tiếng Anh vào ngày 18 tháng 10 năm 2024. Vào ngày 19 tháng 10 năm 2024, Nhà Đăng Ký thông báo ngôn ngữ của Hợp Đồng Đăng Ký là tiếng Việt. Vào ngày 23 tháng 10 năm 2024, Bên Khiếu Nại bổ sung bản dịch Đơn Khiếu Nại sang tiếng Việt và yêu cầu sử dụng tiếng Việt trong Thủ tục tố tụng vào ngày ngày 25 tháng 10 năm 2024. 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 ngôn ngữ sử dụng trong thủ tục tố tụng này là tiếng Việt và theo đây ban hành Quyết Định bằng tiếng Việt.

### **Danh Tính của Bên Bị Khiếu Nại**

Trong Đơn Khiếu Nại đã nộp vào 18 tháng 10 năm 2024, Bên Bị Khiếu Nại được xác định là “Công ty TNHH P.A Việt Nam” (P.A. Viet Nam Company Limited). Vào ngày 19 tháng 10 năm 2024, Nhà Đăng Ký cho biết chủ thể đăng ký của Tên Miền Tranh Chấp là “Tran Dinh Quoc”. Vì vậy, Ban Trọng Tài xác định rằng “Tran Dinh Quoc” là Bên Bị Khiếu Nại trong vụ việc này.

### **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.

## **A. Trùng hoặc Tương Tự Gây Nhầm Lẫn**

Yếu tố đầu tiên được thừa nhận rộng rãi là điều kiện tiên quyết về tư cách khiếu nại. Việc đánh giá tư cách (hoặc tiêu chí ngưỡng) đối với yếu tố tương tự gây nhầm lẫn bao gồm việc so sánh có căn cứ nhưng tương đối đơn giản giữa nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại và Tên Miền Tranh Chấp. 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](#)”)), đoạn 1.7.

Bên Khiếu Nại có các quyền đối với nhãn hiệu theo các mục đích của Chính Sách. Tổng Quan Của WIPO - Phiên Bản Thứ 3, đoạn 1.2.1.

Ban Trọng Tài xét thấy Bên Khiếu Nại đã chứng minh rõ ràng rằng Bên Khiếu Nại đã xác lập các quyền đối với Nhãn Hiệu YAMAHA trước khi Bên Bị Khiếu Nại đăng ký Tên Miền Tranh Chấp tại nhiều quốc gia.

Tên Miền Tranh Chấp chứa toàn bộ Nhãn Hiệu YAMAHA mà Bên Khiếu Nại đang nắm giữ độc quyền. Do đó, Tên Miền Tranh Chấp tương tự gây nhầm lẫn với Nhãn Hiệu YAMAHA. Tổng Quan Của WIPO - Phiên Bản Thứ 3, đoạn 1.7.

Sự khác biệt giữa Tên Miền Tranh Chấp và Nhãn Hiệu YAMAHA là phần tiền tố “duc” được thêm vào. Về điểm này, như được thể hiện trên trang web được trở từ Tên Miền Tranh Chấp, Ban Trọng Tài cho rằng “duc” có thể là từ tiếng Việt được viết không dấu của từ “đức” là một phần trong tên của Công ty TNHH một thành viên Âm Thanh Ánh Sáng Đức Yamaha (Sound Light Duc Yamaha Single Member Limited Liability Company). Theo đánh giá của Ban Trọng Tài, yếu tố “yamaha” vẫn có thể được nhận diện rõ ràng trong Tên Miền Tranh Chấp như một thành phần nổi bật và cụm từ “ducyamaha” không mang ý nghĩa nào trong bất kỳ ngôn ngữ nào mà Ban Trọng Tài biết đến. Do vậy, việc thêm thành phần “duc” 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. Tổng Quan Của WIPO - Phiên Bản Thứ 3, đoạn 1.8.

Bên cạnh đó, 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. Tổng Quan Của WIPO - Phiên Bản Thứ 3, đoạn 1.11.1.

Ban Trọng Tài cho rằng tiêu chí thứ nhất của Chính Sách được đáp ứng.

## **B. Quyền và Lợi Ích Hợp Pháp**

Đoạn 4(c) của Chính Sách quy định các trường hợp mà Bên Bị Khiếu Nại có thể chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của Bên Bị Khiếu Nại đối với Tên Miền Tranh Chấp.

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. Nếu bên bị khiếu nại không cung cấp được các bằng chứng liên quan, bên khiếu nại sẽ được coi là đã đáp ứng yêu cầu của tiêu chí thứ hai. Tổng Quan Của WIPO - Phiên Bản Thứ 3, đoạn 2.1.

Trong vụ việc này, Ban Trọng Tài nhận thấy Bên Khiếu Nại đã cung cấp chứng cứ có cơ sở cho thấy Bên Bị Khiếu Nại không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với Tên Miền Tranh Chấp. Bên Bị Khiếu Nại không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào phản bác những lập luận của Bên Khiếu Nại và cũng không cung cấp bất kỳ bằng chứng liên quan nào chứng minh quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với Tên Miền Tranh Chấp, như đã được nêu trong Chính Sách hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác.

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:

“(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.”

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 YAMAHA, cũng không tồn tại bất cứ chứng cứ nào về việc Bên Bị Khiếu Nại nắm giữ quyền nào đối với Nhãn Hiệu YAMAHA, bất kể đã hoặc chưa đăng ký, ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Do đó, Ban Trọng Tài nhận định Bên Bị Khiếu Nại không nắm giữ quyền và lợi ích hợp pháp đối với Nhãn Hiệu YAMAHA.

Ban Trọng Tài nhận thấy Tên Miền Tranh Chấp trở tới một trang web cung ứng dịch vụ và chào bán thiết bị âm thanh mang Nhãn Hiệu YAMAHA của Bên Khiếu Nại. 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 ứng 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 trang web mà Tên Miền Tranh Chấp trở tới không chứa bất kỳ thông tin nào thể hiện một cách rõ ràng và chính xác về mối quan hệ giữa Bên Bị Khiếu Nại và Bên Khiếu Nại (ở đây là không tồn tại bất kỳ mối quan hệ nào). Ngoài ra, trang web mà Tên Miền Tranh Chấp trở tới còn được dùng để quảng cáo, chào bán các sản phẩm mang nhãn hiệu của bên thứ ba khác như Mingo, Shure, Mackie.

Vì những lý do này, Ban Trọng Tài cho rằng việc sử dụng Tên Miền Tranh Chấp của Bên Bị Khiếu Nại không thể được xem là chào bán hàng hóa hoặc dịch vụ một cách ngay tình theo các tiêu chí *Oki Data*.

Bên cạnh đó, liên quan đến đoạn 4(c)(ii) của Chính Sách, Ban Trọng Tài cho rằng không có bằng chứng nào chứng minh Bên Bị Khiếu Nại đã được biết đến một cách rộng rãi thông qua Tên Miền Tranh Chấp.

Liên quan đến đoạn 4(c)(iii) của Chính Sách, Ban Trọng Tài nhận thấy Bên Bị Khiếu Nại không đưa ra bất kỳ chứng cứ hay lập luận nào về việc sử dụng Tên Miền Tranh Chấp một cách trung thực hoặc không nhằm mục đích thương mại. 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 YAMAHA của Bên Khiếu

Nại tới sản phẩm và dịch vụ mà mình quảng cáo, chào bán, cung ứng, Bên Bị Khiếu Nại có hiểu biết đầy đủ về Nhãn Hiệu YAMAHA và đã có chủ ý lợi dụng danh tiếng của Bên Khiếu Nại để đạt được các lợi ích thương mại.

Như vậy, Ban Trọng Tài nhận định rằng tiêu chí thứ hai của Chính sách được đáp ứng.

### **C. Đăng Ký và Sử Dụng Không Trung Thực**

Cho các mục đích của đoạn 4(a)(iii) của Chính Sách, đoạn 4(b) của Chính Sách quy định các trường hợp sau, cụ thể nhưng không giới hạn, 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:

“(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.”

Ban Trọng Tài xét thấy Bên Khiếu Nại 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.

Trong vụ việc hiện tại, Ban Trọng Tài cho rằng Bên Bị Khiếu Nại không thể không biết thông tin về hoạt động kinh doanh hay các nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại tại thời điểm đăng ký Tên Miền Tranh Chấp vì Nhãn Hiệu YAMAHA có tính tự phân biệt cao, không mang tính mô tả và cũng không phải là tên thông dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào theo hiểu biết của một người bình thường, đồng thời nhãn hiệu này đã được Bên Khiếu Nại đăng ký tại nhiều quốc gia và đạt được danh tiếng đáng kể. Những tình tiết trên cho thấy Bên Bị Khiếu Nại đã biết hoặc buộc phải biết Bên Khiếu Nại và Nhãn Hiệu YAMAHA trước khi đăng ký Tên Miền Tranh Chấp. Vì vậy, Ban Trọng Tài coi việc đăng ký Tên Miền Tranh Chấp của Bên Bị Khiếu Nại là nhằm lợi dụng danh tiếng của Bên Khiếu Nại. Tổng Quan Của WIPO - Phiên Bản Thứ 3, đoạn 3.2.1.

Ban Trọng Tài cho rằng bên cạnh việc sử dụng thành phần nổi bật của Nhãn Hiệu YAMAHA trong Tên Miền Tranh Chấp, Bên Bị Khiếu Nại đã sử dụng Nhãn Hiệu YAMAHA trên trang web mà Tên Miền Tranh Chấp trở tới, nhưng không được Bên Khiếu Nại chấp thuận hoặc uỷ quyền. Đồng thời, trên trang web đó, Bên Bị Khiếu Nại không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về việc không tồn tại mối quan hệ thương mại với Bên Khiếu Nại. Về điểm này, Ban Trọng Tài cho rằng Bên Bị Khiếu Nại phải ý thức được các quyền sở hữu trí tuệ trong Nhãn Hiệu YAMAHA bởi lẽ với danh tiếng của Bên Khiếu Nại trong lĩnh vực liên quan, Bên Bị Khiếu Nại biết và buộc phải biết về quyền sở hữu của Bên Khiếu Nại đối với Nhãn Hiệu YAMAHA.

Xem xét các vấn đề trên, Ban Trọng Tài cho rằng Tên Miền Tranh Chấp đã được Bên Bị Khiếu Nại đăng ký và sử dụng một cách không trung thực theo quy định tại đoạn 4(b)(iv) của Chính Sách, và tiêu chí thứ ba 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 chuyển giao Tên Miền Tranh Chấp <ducyamaha.com> cho Bên Khiếu Nại.

*/Phạm Nghiêm Xuân Bắc/*

**Phạm Nghiêm Xuân Bắc**

Trọng tài viên duy nhất

Ngày 10 tháng 12 năm 2024