



Original Article

Improving Intellectual Property Law in Relation to Three-Dimensional Trademarks and Sound Trademarks

Vu Thi Hai Yen

Hanoi Law University, 87 Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Ha Noi, Vietnam

Received 6 July 2022

Revised 20 August 2022; Accepted 30 August 2022

Abstract: With the development of the economy, society, science – technique and media, the scope of marks that can be recognized as trademarks in commerce has been increasingly expanded to both three-dimensional trademarks and sound marks. On the basis of referencing international laws and several countries and region’s practice of three-dimensional trademarks and sound marks, this article analyzes the provisions of Vietnamese law, especially the new provisions in the Law on amending and supplementing a number of provisions of the Law on Intellectual Property 2022 to propose recommendations to improve the law related to the protection of these two types of trademarks.

Keywords: Three-dimensional trademarks, sound trademarks, protection criteria, capability of distinguishing, Law on amending and supplementing a number of provisions of the Law on Intellectual Property 2022.

* Corresponding author.

E-mail address: vuhaiyen73@gmail.com

<https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4476>

Hoàn thiện quy định pháp luật sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu hình ba chiều và nhãn hiệu âm thanh

Vũ Thị Hải Yến

Trường Đại học Luật Hà Nội, 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Nhận ngày 6 tháng 7 năm 2022

Chỉnh sửa ngày 20 tháng 8 năm 2022; Chấp nhận đăng ngày 30 tháng 8 năm 2022

Tóm tắt: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế - xã hội, khoa học - kỹ thuật và truyền thông, phạm vi các dấu hiệu được sử dụng làm nhãn hiệu trong hoạt động thương mại ngày càng được mở rộng, trong đó có nhãn hiệu hình ba chiều và nhãn hiệu âm thanh. Trên cơ sở tham chiếu pháp luật và thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu hình ba chiều và nhãn hiệu âm thanh ở một số quốc gia và khu vực trên thế giới, bài viết nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam, đặc biệt là các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 để đề xuất những kiến nghị hoàn thiện pháp luật liên quan đến việc bảo hộ hai dạng nhãn hiệu này.

Từ khoá: Nhãn hiệu hình ba chiều, nhãn hiệu âm thanh, điều kiện bảo hộ, khả năng phân biệt, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022.

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của các chủ thể sản xuất, kinh doanh khác nhau. Từ những nhãn hiệu đầu tiên mang tính truyền thống như từ ngữ hay biểu tượng, phạm vi dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu không ngừng được mở rộng trong các điều ước quốc tế cũng như pháp luật quốc gia. Nhãn hiệu hình ba chiều và nhãn hiệu âm thanh được coi là những dạng nhãn hiệu đặc biệt, vì vậy bên cạnh quy định về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu nói chung, các quốc gia còn đặt ra những tiêu chí riêng để xem xét điều kiện bảo hộ các nhãn hiệu này. Sự phát triển của thương mại quốc tế đặt ra nhu cầu bảo hộ quốc tế đối với nhãn hiệu ngày càng gia tăng, trong đó, sự khác nhau về cơ chế bảo hộ nhãn hiệu hình ba chiều hay nhãn hiệu âm thanh giữa các nước có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động cạnh tranh lành mạnh và lợi ích chính đáng của chủ sở hữu nhãn hiệu.

1. Bảo hộ nhãn hiệu hình ba chiều

1.1. Định nghĩa và thủ tục đăng ký nhãn hiệu hình ba chiều

Trong pháp luật quốc tế cũng như luật nhãn hiệu của các quốc gia đều không có định nghĩa về nhãn hiệu hình ba chiều mà chỉ coi nó là một dạng nhãn hiệu có thể được bảo hộ nếu có chức năng phân biệt nguồn gốc thương mại của hàng hoá, dịch vụ. Nhãn hiệu hình ba chiều (còn được gọi là nhãn hiệu 3D) có thể hiểu là nhãn hiệu có hình dạng ba chiều hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng, hoặc kết hợp với nhãn hiệu hai chiều (như ký tự và hình vẽ) [1]. Ở Châu Âu, nhãn hiệu hình ba chiều được phân thành 3 loại: 1) kiểu dáng (design) - hình dáng không liên quan đến sản phẩm; 2) hình dạng (shape of the goods) - hình dáng mà gồm hình dạng của chính sản phẩm hoặc một phần của sản phẩm; 3) bao bì của sản

* Tác giả liên hệ.

Địa chỉ email: vuhaiyen73@gmail.com

<https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4476>

phẩm (packaging of the goods) - hình dáng của bao bì hoặc đồ chứa đựng. Cơ quan sở hữu trí tuệ (SHTT) Liên minh Châu Âu (EUIPO) cho rằng nhãn hiệu thuộc loại thứ 1)- hình dáng không liên quan đến bản thân sản phẩm thường được xem là có tính phân biệt, trong khi đối với hai loại còn lại thì EUIPO sử dụng phép phân tích 3 bước để xác định khả năng phân biệt: i) Nhãn hiệu có thuộc các trường hợp bị từ chối bảo hộ không (kể cả trường hợp chủ đơn có bằng chứng khả năng phân biệt của nhãn hiệu đạt được thông qua quá trình sử dụng); ii) Cấu thành nhãn hiệu có chứa các yếu tố khác như từ/ngữ, hình ảnh... mà có thể làm cho nhãn hiệu hình ba chiều có khả năng phân biệt; iii) Dấu hiệu hình dạng có phải là hình dạng cơ bản, thông thường hoặc mong muốn, cho phép người tiêu dùng nhận biết sản phẩm chỉ bằng hình dáng đó và mua lại sản phẩm đó lần nữa nếu anh ta đã có trải nghiệm tích cực với sản phẩm [2]. Có thể nhận thấy ở Châu Âu, việc phân loại nhãn hiệu hình ba chiều thuộc loại nào có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định khả năng phân biệt của nó. Những nhãn hiệu là hình ba chiều không liên quan đến sản phẩm thường được xem là có khả năng phân biệt tự thân và đáp ứng được yêu cầu bảo hộ là nhãn hiệu. Những nhãn hiệu là hình dạng của chính sản phẩm hoặc một phần sản phẩm, hình dạng của bao bì hay đồ đựng sản phẩm thì sẽ có phép thử riêng và tiêu chí đánh giá khả năng phân biệt sẽ khắt khe hơn.

Ở Việt Nam, dấu hiệu hình ba chiều được chính thức ghi nhận tại khoản 1 Điều 72 Luật SHTT 2005 theo đó, nhãn hiệu là “Dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc,...”. Tuy nhiên, trong Luật SHTT cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có định nghĩa về nhãn hiệu hình ba chiều cũng như phân định rõ các dạng dấu hiệu hình ba chiều. Trước khi Luật SHTT 2005 ra đời, mặc dù không có quy định về nhãn hiệu hình ba chiều (hay nhãn hiệu hình khối), nhưng trong mẫu Tờ khai đăng ký nhãn hiệu có ô “nhãn hiệu hình khối” để người nộp đơn lựa chọn. Sau khi Luật SHTT 2005 ra đời, mẫu Tờ khai ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn số 01/2007/TT-BKHCN

được sửa đổi lại, theo đó chỉ có ba lựa chọn về loại nhãn hiệu đặc biệt: nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu chứng nhận, không còn lựa chọn nhãn hiệu hình khối như mẫu Tờ khai cũ. Điều này dẫn đến việc các nhãn hiệu đăng ký dưới dạng hình khối hoặc nhãn ba chiều được tiếp nhận và đánh giá như là nhãn hiệu thông thường [3]. Người nộp đơn đăng ký cũng không thể hiện được ý chí, nguyện vọng của mình về việc đăng ký nhãn hiệu hình ba chiều hay hai chiều.

Trên thực tế, nhãn hiệu hình ba chiều thường được đăng ký dưới hai dạng thức: (1) dấu hiệu ba chiều thuần túy là kiểu dáng hay hình dạng (hình khối) sản phẩm, không kết hợp với bất kỳ yếu tố nào khác; hoặc (2) nhãn hiệu kết hợp giữa hình dạng ba chiều (hình khối) với các yếu tố khác (như từ ngữ, hình ảnh, màu sắc). Việc xem xét khả năng bảo hộ đối với nhãn hiệu hình ba chiều của Cục SHTT chưa có sự thống nhất và nhất quán. Đối với loại (1): Những nhãn hiệu hình ba chiều đơn thuần (không kết hợp với các yếu tố từ ngữ, hình ảnh...) thường bị từ chối bảo hộ với lý do chúng mang tính mô tả sản phẩm, ngay cả khi các dấu hiệu này là duy nhất, không liên quan đến sản phẩm và không mang tính chức năng. Đối với loại (2), Cục SHTT thường chỉ chấp nhận bảo hộ khi dấu hiệu hình ba chiều kết hợp với các yếu tố có tính phân biệt khác như từ ngữ, hình ảnh, màu sắc nhưng lại loại trừ không bảo hộ yếu tố hình khối. Với cách tiếp cận như vậy, Cục SHTT đã loại bỏ khả năng đăng ký những nhãn hiệu hình ba chiều thuần túy, thậm chí ngay cả khi nó có khả năng phân biệt tự thân như có tính duy nhất, độc đáo, và khác biệt. Việc chỉ chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu hình ba chiều kết hợp với các yếu tố có khả năng phân biệt khác mà loại trừ bảo hộ yếu tố hình khối trong đó dẫn đến nhãn hiệu hình ba chiều không được bảo hộ theo đúng nghĩa mà nó chỉ được bảo hộ như là nhãn hiệu hình thông thường (2D). Thực tế, các đơn đăng ký quốc tế theo hệ thống Madrid có chỉ định Việt Nam yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu hình ba chiều nhưng lại chỉ được chấp nhận bảo hộ như nhãn hiệu 2D thông thường. Điều này không bảo đảm được những cam kết quốc tế về bảo hộ nhãn hiệu hình ba chiều của Việt Nam cũng như chưa

đáp ứng được mong muốn cũng như quyền lợi hợp pháp của các chủ thể kinh doanh trong việc bảo hộ nhãn hiệu hình ba chiều.

1.2. Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu hình ba chiều

1.2.1. Pháp luật và thực tiễn quốc tế

Chức năng cơ bản và quan trọng nhất của nhãn hiệu là chức năng phân biệt. Vì vậy, bất kỳ dấu hiệu nào (bao gồm cả dấu hiệu hình ba chiều) muốn được bảo hộ là nhãn hiệu thì trước tiên phải đáp ứng điều kiện về “khả năng phân biệt”. Hầu hết các nước đều xếp nhãn hiệu hình ba chiều là một dạng nhãn hiệu đặc biệt, vì vậy bên cạnh những tiêu chí bảo hộ nhãn hiệu nói chung, còn có những tiêu chí riêng để xem xét điều kiện bảo hộ nhãn hiệu hình ba chiều.

Ở Hoa Kỳ, dấu hiệu hình ba chiều được coi là một loại nhãn hiệu đặc biệt thuộc nhóm “bài trí thương mại” (trade dress) được bảo hộ theo Đạo Luật Lanham (Lanham Act). Mặc dù lúc đầu, “trade dress” chỉ liên quan đến hình thức thể hiện bao bì hay nhãn mác sản phẩm (packaging and labeling), ngày nay, “trade dress” còn bao gồm cả hình dạng và thiết kế sản phẩm (shape and design of products). Để được bảo hộ dưới danh nghĩa “trade dress”, một dấu hiệu hình ba chiều phải có khả năng phân biệt tự thân hoặc có ý nghĩa phái sinh đạt được qua sử dụng và hình dạng đó phải không mang tính chức năng [4].

Pháp luật nhãn hiệu Thái Lan quy định những dấu hiệu hình ba chiều là hình dạng tự nhiên của sản phẩm thì không thể đăng ký làm nhãn hiệu do không có khả năng phân biệt, không thể thực hiện được chức năng của nhãn hiệu là truyền tải thông tin về nguồn gốc của sản phẩm đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, pháp luật Thái Lan cho phép những dấu hiệu không mang tính phân biệt về bản chất vẫn có thể đăng ký làm nhãn hiệu nếu đạt được khả năng phân biệt qua quá trình sử dụng [5].

Liên Minh Châu Âu (EU) cho phép đăng ký các dấu hiệu hình ba chiều, đồng thời quy định các trường hợp loại trừ (cơ sở cho việc từ chối hoặc hủy bỏ) việc đăng ký dấu hiệu hình ba chiều nếu nó thuộc một trong các trường hợp: i) hình dạng hoặc đặc tính khác, là kết quả từ bản chất

của chính hàng hóa; hoặc ii) hình dạng hoặc đặc tính khác của hàng hóa là cần thiết để đạt được kết quả kỹ thuật; hoặc iii) hình dạng, hoặc đặc tính khác, mà giúp mang lại giá trị đáng kể cho hàng hóa. Những trường hợp loại trừ này được thể hiện trong Điều 4 văn bản sửa đổi của Luật nhãn hiệu của EU 2015/2424 (Regulation EU 2015/2424) và Chỉ thị EU 2015/2436 (Directive EU2015/2436) (TMR 2015) [6].

Nhìn chung, các quốc gia đều đánh giá khả năng bảo hộ dấu hiệu hình ba chiều dựa trên hai tiêu chí: i) phải có khả năng phân biệt (khả năng phân biệt tự thân hoặc khả năng phân biệt đạt được qua quá trình sử dụng) và ii) không thuộc các trường hợp loại trừ (không mang tính chức năng).

+ Khả năng phân biệt của nhãn hiệu hình ba chiều

Việc đánh giá khả năng phân biệt của một dấu hiệu ba chiều sẽ khó khăn hơn so với việc đánh giá khả năng phân biệt của một dấu hiệu từ ngữ hoặc hình ảnh vì người tiêu dùng thường có thói quen xác định nguồn gốc của một sản phẩm dựa trên cơ sở hình dạng của sản phẩm hoặc hình dạng bao bì của chúng đi kèm với các yếu tố chữ hay hình ảnh. Điều kiện về khả năng phân biệt lại đòi hỏi người tiêu dùng chỉ dựa vào dấu hiệu đó mà ngay lập tức có thể phân biệt được hàng hóa của nhà sản xuất với các hàng hóa của chủ thể khác.

Ở Hoa Kỳ, để đánh giá khả năng phân biệt vốn có của nhãn hiệu, Tòa án thường dựa trên phép thử Abercrombie (Abercrombie Test), tuy nhiên, đối với nhãn hiệu hình ba chiều, các Thẩm phán Tòa án Hoa Kỳ đã phải áp dụng một phép thử riêng thay cho phép thử truyền thống. Một số câu hỏi thường được đặt ra khi áp dụng phép thử riêng biệt này là: i) thiết kế hay hình dạng ba chiều đó có phải là một hình dạng hoặc thiết kế thông thường, đơn giản không?; ii) nó có mang tính duy nhất và không phổ biến trong một lĩnh vực cụ thể?; iii) liệu nó có đơn thuần chỉ là sự cải tiến của một hình thức trang trí cho một nhóm hàng hóa cụ thể đã được sử dụng và biết đến rộng rãi, mà người tiêu dùng chỉ coi đó đơn giản là vật trang trí; iv) liệu nó có tạo ra một ấn tượng

thương mại tách biệt khỏi những từ ngữ đi kèm nó không? [4]

Pháp luật Thái Lan hay Liên minh Châu Âu không đề cập tới khả năng phân biệt tự thân của dấu hiệu dạng ba chiều mà chỉ đánh giá khả năng phân biệt của loại dấu hiệu này qua thực tiễn sử dụng. Điều 3.1.2. Quy chế của Cơ quan SHTT Thái Lan (The Department of Intellectual Property Regulation - The DIP Regulation) hướng dẫn: một dấu hiệu hình dạng được xem là có tính phân biệt nếu người đăng ký có thể chứng minh rằng thông qua quá trình bán và quảng cáo lâu dài, dấu hiệu đó đã để lại dấu ấn trong tâm trí của người tiêu dùng đến mức mà nó có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu với các hàng hóa, dịch vụ khác [5].

Qua thực tiễn tại Châu Âu, những dấu hiệu có hình dạng của sản phẩm thường được đăng ký sau một khoảng thời gian sản phẩm đó đã được bán trên thị trường bởi vì hình dạng đó không có khả năng phân biệt tự thân, mà khả năng phân biệt sẽ đạt được thông qua quá trình sử dụng. Quá trình sử dụng lâu dài dấu hiệu đó của người nộp đơn sẽ giúp cho một bộ phận lớn những người tiêu dùng liên quan chỉ liên hệ hình dạng đó với người bán hàng đó, chứ không phải người bán hàng khác, hoặc họ tin rằng loại hàng hóa có hình dạng đó chỉ có thể được cung cấp bởi người bán hàng đó [7]. Vì vậy, có thể suy ra người nộp đơn phải là người duy nhất sử dụng dấu hiệu hình dạng đó cho những hàng hóa mà họ cung cấp ra thị trường. Tòa án sẽ có quyền quyết định những trường hợp dấu hiệu hình ba chiều được coi là tính phân biệt qua quá trình sử dụng theo Điều 7.3 Quy chế nhãn hiệu Cộng đồng (tương ứng với Điều 3.3 Chỉ thị về nhãn hiệu). Việc đánh giá khả năng phân biệt qua quá trình sử dụng của dấu hiệu hình dạng ba chiều ở các Tòa án Châu Âu thường phải dựa trên: (i) nguồn thông tin cụ thể và đáng tin cậy; (ii) thông tin về những người sử dụng mặt hàng đó phải được đưa vào xem xét; (iii) khả năng người tiêu dùng có thể nhận biết được sản phẩm đến từ một người bán hàng cụ thể là kết quả sử dụng dấu hiệu đó như một nhãn hiệu. Mặc dù có những hướng dẫn cụ thể như vậy, thực tế vẫn tồn tại những khó khăn trong việc chứng minh tính phân biệt của dấu hiệu

dạng ba chiều. Tòa án Anh cho rằng khi một bộ phận lớn khách hàng nhận dạng được dấu hiệu hình ba chiều và liên hệ nó với hàng hóa của người nộp đơn, thì vẫn chưa đủ cơ sở đáp ứng tiêu chí về khả năng phân biệt. Tòa án còn yêu cầu thêm rằng, người nộp đơn phải chứng minh được một bộ phận lớn những người sử dụng hàng hóa có liên quan chỉ dựa trên duy nhất dấu hiệu về hình dạng (chứ không phải bất kỳ dấu hiệu nào khác) để chỉ ra được nguồn gốc của sản phẩm [7].

+ Không mang tính chức năng

Bên cạnh điều kiện về khả năng phân biệt, các quốc gia đều quy định những trường hợp loại trừ, dấu hiệu hình ba chiều “mang tính chức năng”(functional) sẽ không được bảo hộ là nhãn hiệu. Cơ sở cho quy định này chính là việc hình dạng của một sản phẩm thường hàm chứa một chức năng kỹ thuật hay công dụng nhất định. Cơ chế bảo hộ nhãn hiệu trao cho chủ sở hữu thời hạn độc quyền dài và có thể kéo dài mãi mãi. Nếu hình dạng sản phẩm mang đặc tính kỹ thuật và là một phần thiết yếu và không thể tách biệt khỏi chức năng của sản phẩm được bảo hộ là nhãn hiệu sẽ tạo ra sự độc quyền đối với các hình dạng đó, cản trở những chủ thể sản xuất, kinh doanh khác sử dụng hình dạng sản phẩm giống hoặc tương tự để phục vụ chức năng mà họ mong muốn cho hàng hóa. Vì vậy, các đặc điểm mang tính kỹ thuật hay chức năng của một sản phẩm thường được bảo hộ theo luật sáng chế với thời hạn bảo hộ ngắn để không ảnh hưởng nhiều đến lợi ích của chủ thể cạnh tranh khác.

Điều 7.1e Quy chế nhãn hiệu Cộng đồng (tương ứng với Điều 3.1e Chỉ thị về nhãn hiệu) của Liên minh Châu Âu đề cập vấn đề những dấu hiệu là hình dạng cần thiết của hàng hóa để thực hiện chức năng kỹ thuật sẽ bị từ chối đăng ký nhãn hiệu, thậm chí kể cả trong trường hợp có những hình dạng khác cũng phục vụ được chức năng kỹ thuật tương tự. Quy định của pháp luật liên minh Châu Âu chỉ rõ ba trường hợp dấu hiệu hình ba chiều không có khả năng bảo hộ nhãn hiệu do mang tính chức năng: (i) Hình dạng có được do bản chất tự nhiên của hàng hóa; (ii) Dấu hiệu là hình dạng cần thiết của hàng hóa để thực

hiện chức năng kỹ thuật; (iii) Hình dạng đem lại giá trị chủ yếu cho hàng hóa [7].

Một vấn đề được đặt ra là các hình dạng ba chiều mang tính chức năng liệu có thể đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng và sau đó có thể được đăng ký là nhãn hiệu không? Luật pháp Thái Lan quy định rõ tất cả các dấu hiệu hình dạng mang tính chức năng không được bảo hộ, kể cả khi chúng có khả năng phân biệt. Tuy nhiên, quy định này không được áp dụng để loại bỏ toàn bộ các dấu hiệu hình dạng ba chiều. Khi một dấu hiệu hình dạng ba chiều có những đặc điểm kỹ thuật nhất định, nó vẫn có thể được đăng ký là nhãn hiệu với điều kiện là về tổng thể, hình dạng của sản phẩm đó không mang tính chức năng [5].

1.2.2. Pháp luật Việt Nam

Theo Luật SHTT Việt Nam, khả năng phân biệt của nhãn hiệu được đánh giá dựa trên khả năng phân biệt (quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 74 Luật SHTT) và không thuộc các trường hợp loại trừ không được bảo hộ là nhãn hiệu (quy định tại Điều 73 Luật SHTT). Các quy định này thường được xem là những quy định để xác định khả năng phân biệt của nhãn hiệu nói chung. Vậy nó có thể áp dụng cho việc đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu hình ba chiều hay không?

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT mới được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua tháng 6/2022 đã có những điều chỉnh quy định khoản 2 Điều 74 và Điều 73 để đáp ứng yêu cầu bảo hộ cho cả những nhãn hiệu đặc biệt, trong đó có nhãn hiệu hình ba chiều. Cụ thể, liên quan đến dấu hiệu hình ba chiều bị coi là không có khả năng phân biệt, điểm b khoản 2 Điều 74 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT quy định: “hình dạng thông thường của hàng hoá hoặc một phần của hàng hoá, hình dạng thông thường của bao bì hay vật chứa hàng hoá đã được sử dụng thường xuyên và rộng rãi trước ngày nộp đơn”. Tiếp đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT đã bổ sung thêm khoản 6 Điều 73 “Dấu hiệu không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu” trường hợp: “Dấu hiệu là hình dạng vốn có của hàng hoá hoặc do đặc tính kỹ thuật của hàng hoá bắt buộc phải có”.

So với quy định của Luật SHTT trước đây, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT đã bổ sung hai quy định quan trọng liên quan đến nhãn hiệu hình ba chiều. *Thứ nhất*, quy định rõ hai trường hợp nhãn hiệu hình ba chiều bị coi là không có khả năng phân biệt và không được bảo hộ là nhãn hiệu: 1) là hình dạng thông thường của hàng hoá hoặc một phần của hàng hoá; 2) hình dạng thông thường của bao bì hay vật chứa hàng hoá mà đã được sử dụng thường xuyên và rộng rãi trước ngày nộp đơn; *Thứ hai*, bổ sung trường hợp nhãn hiệu hình ba chiều bị loại trừ do mang tính chức năng, cụ thể là khi dấu hiệu là hình dạng vốn có của hàng hoá hoặc do đặc tính kỹ thuật của hàng hoá bắt buộc phải có. Việc bổ sung hai quy định mới này cho thấy pháp luật SHTT Việt Nam đã có cách tiếp cận phù hợp với pháp luật quốc tế khi quy định nhãn hiệu hình ba chiều chỉ được chấp nhận bảo hộ nếu đáp ứng hai tiêu chí: có khả năng phân biệt và không mang tính chức năng.

Tuy nhiên, so sánh với pháp luật quốc tế đã được phân tích ở trên, hầu hết các quốc gia đều cho phép những dấu hiệu hình ba chiều (dù không mang tính phân biệt về bản chất) vẫn có thể đăng ký làm nhãn hiệu nếu đạt được khả năng phân biệt qua quá trình sử dụng lâu dài và rộng rãi. Với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 74 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022, pháp luật Việt Nam đã loại trừ tuyệt đối những dấu hiệu hình ba chiều là hình dạng thông thường của hàng hoá hoặc một phần của hàng hoá; dấu hiệu là hình dạng bao bì, vật chứa hàng hoá đã được sử dụng thường xuyên và rộng rãi trước thời điểm nộp đơn. Quy định tại Điều 74 Luật SHTT về khả năng phân biệt của nhãn hiệu không dự liệu trường hợp dấu hiệu hình ba chiều có thể đạt được khả năng phân biệt qua việc được sử dụng và thừa nhận rộng rãi trên thị trường như là một nhãn hiệu. Cách tiếp cận này chưa phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như không bảo đảm được quyền lợi hợp pháp của chủ thể sử dụng nhãn hiệu khi họ đã đầu tư nhiều thời gian, tài chính cho việc tạo dựng, phát triển nhãn hiệu trên thị trường.

1.3. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu hình ba chiều

Mặc dù bảo hộ nhãn hiệu hình ba chiều ở Việt Nam đã được thừa nhận trong quy định của Luật SHTT, nhưng việc nhận diện về nhãn hiệu này cả dưới góc độ pháp luật và thực tiễn đăng ký nhãn hiệu còn khá mơ hồ và không thống nhất. Để minh bạch hoá cơ sở bảo hộ cũng như chuẩn hoá tiêu chí đánh giá đối với nhãn hiệu hình ba chiều, dựa trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, pháp luật SHTT cần bổ sung hoàn thiện những quy định sau:

Thứ nhất: bổ sung định nghĩa về nhãn hiệu hình ba chiều trong văn bản hướng dẫn thi hành Luật SHTT: “Dấu hiệu hình ba chiều quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật SHTT là dấu hiệu được thể hiện dưới dạng phối cảnh ba chiều, bao gồm: dấu hiệu là hình dạng không liên quan đến sản phẩm; hình dạng của chính sản phẩm hoặc một phần của sản phẩm; hình dạng của bao bì hoặc vật chứa sản phẩm để phân biệt hàng hoá của các tổ chức, cá nhân khác nhau”.

Trên cơ sở định nghĩa này, việc áp dụng tiêu chí đánh giá nhãn hiệu hình ba chiều có thể dựa vào phân loại nhãn hiệu hình ba chiều: (i) dấu hiệu hình ba chiều không liên quan đến sản phẩm: khả năng phân biệt có thể đánh giá như nhãn hiệu thông thường; Đối với dấu hiệu ba chiều thuộc hai trường hợp còn lại: (ii) dấu hiệu ba chiều là hình dạng của chính bản thân sản phẩm hoặc một phần của sản phẩm; (iii) dấu hiệu ba chiều là hình dạng của bao bì hoặc đồ chứa của sản phẩm: khả năng phân biệt của nhãn hiệu được đánh giá thông qua tiêu chí riêng.

Thứ hai: bổ sung tiêu chí đánh giá dấu hiệu hình ba chiều đạt được khả năng phân biệt qua thực tiễn sử dụng trong văn bản hướng dẫn Luật SHTT (như Thông tư số 01/2007/TT-BKHCHN) như sau:

Dấu hiệu hình ba chiều được coi là đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng nếu:

Dấu hiệu là hình dạng của hàng hoá hoặc một phần của hàng hoá; hình dạng của bao bì hay vật chứa hàng hoá đã được chủ thể đăng ký nhãn

hiệu sử dụng một cách ổn định, lâu dài, rộng rãi cho chính hàng hoá đó trước ngày nộp đơn;

Đã được bộ phận người tiêu dùng liên quan biết đến tại Việt Nam thông qua hoạt động phân phối, quảng cáo... và giúp họ nhận biết và phân biệt được nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ;

Thứ ba: Bổ sung hướng dẫn đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu hình ba chiều dựa trên cấu thành nhãn hiệu để phân định rõ bảo hộ nhãn hiệu hai chiều hay ba chiều:

Việc xem xét khả năng phân biệt của dấu hiệu hình dạng (hình khối) chỉ dựa trên duy nhất dấu hiệu về hình dạng (hình khối), độc lập với các dấu hiệu có khả năng phân biệt khác như từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp của các yếu tố này. Nếu người tiêu dùng chỉ có thể phân biệt được nguồn gốc thương mại của hàng hoá trong trường hợp dấu hiệu hình dạng phải đi kèm với dấu hiệu khác như từ ngữ, hình ảnh hoặc màu sắc thì dấu hiệu này chỉ được bảo hộ như là nhãn hiệu 2D thông thường.

Thứ tư: Sửa đổi mẫu Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Liên quan đến thủ tục đăng ký dấu hiệu hình ba chiều, để tránh trường hợp không rõ ràng giữa đăng ký dấu hiệu hình hai chiều với dấu hiệu hình ba chiều, mẫu Tờ khai ban hành theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCHN cần bổ sung nội dung về loại nhãn hiệu cần đăng ký bao gồm ô “dấu hiệu hai chiều” và ô “dấu hiệu ba chiều” để người đăng ký thể hiện ý chí rõ ràng về việc đăng ký dấu hiệu hình hai chiều hay hình ba chiều của sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho cả người đăng ký và cơ quan đăng ký trong việc thẩm định đơn nhãn hiệu.

2. Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh

Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh là xu thế mới trong bảo hộ quyền SHTT bắt đầu xuất hiện từ cuối thế kỷ XX và tiếp tục được quan tâm và phát triển trong một số điều ước quốc tế, hiệp định thương mại tự do được ký kết gần đây như CPTPP. Sự phát triển của khoa học công nghệ và Internet đầu thế kỷ 21 đánh dấu sự ra đời và phát triển như vũ bão của các sản phẩm điện tử, công nghệ thông minh, làm thay đổi cách thức người

tiêu dùng tiếp cận thông tin cũng như hoạt động quảng cáo, bán hàng của các chủ thể kinh doanh ngày càng trở nên phong phú, đa dạng, trong đó, âm thanh đã trở thành một trong những dấu hiệu quan trọng giúp người tiêu dùng nhận biết nguồn gốc thương mại của sản phẩm, dịch vụ. Với những lợi thế khác biệt so với các dấu hiệu từ ngữ hay hình ảnh, dấu hiệu âm thanh tạo ấn tượng và khả năng liên tưởng mạnh tới sản phẩm hoặc dịch vụ của chủ thể kinh doanh, có thể truyền tải thông tin một cách nhanh chóng, thống nhất trong các môi trường ngôn ngữ khác nhau. Do đó, bảo hộ nhãn hiệu âm thanh đang là xu hướng phát triển nhanh chóng trong thương mại quốc tế.

2.1. Pháp luật và thực tiễn quốc tế về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh

Dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu âm thanh

Mặc dù hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đã thừa nhận bảo hộ nhãn hiệu âm thanh, nhưng hầu như chưa có một định nghĩa đầy đủ và hoàn chỉnh về nhãn hiệu âm thanh. Bộ quy tắc thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu của Hoa Kỳ (The U.S Trademark Manual of Examining Procedure – TMEP) giải thích: dấu hiệu âm thanh là dấu hiệu “*chỉ dẫn và phân biệt một sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua âm thanh thay vì thông qua hình ảnh*” [8]. Dựa trên giải thích này, có thể hiểu một cách khái quát: *nhãn hiệu âm thanh là nhãn hiệu sử dụng những dấu hiệu nhận biết được bằng thính giác để phân biệt nguồn gốc thương mại của sản phẩm hoặc dịch vụ.*

Đối với các quốc gia chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu âm thanh, hiện nay cũng không có quy định cụ thể hoặc liệt kê các loại âm thanh có thể sử dụng làm nhãn hiệu, do đó có thể hiểu tất cả các loại âm thanh đều có thể sử dụng làm nhãn hiệu nếu đáp ứng các điều kiện bảo hộ [9; 42]. Dựa vào cách thức biểu đạt, âm thanh được sử dụng làm nhãn hiệu có thể chia thành hai nhóm: (1) âm nhạc: âm thanh được thể hiện dưới dạng nhạc nốt hoặc các ký tự âm nhạc khác (có hoặc không kèm theo lời). Nhãn hiệu âm thanh thuộc loại này thường là một đoạn nhạc hay ca khúc thể hiện qua giọng hát; (2) âm thanh không diễn đạt bằng

nhạc nốt. Nhóm này khá đa dạng bao gồm: âm thanh tự nhiên (như tiếng mưa rơi, tiếng sấm sét, tiếng sóng biển; tiếng hú, tiếng kêu của động vật); âm thanh do con người hoặc từ hoạt động của con người tạo ra (như giọng nói, tiếng cười của trẻ thơ, tiếng vỗ tay, tiếng động cơ, tiếng chuông nhà thờ...). Việc phân biệt này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định hình thức thể hiện của nhãn hiệu âm thanh khi được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu bởi lẽ đối với loại thứ (1) âm thanh có thể dễ dàng được mô tả chính xác dưới dạng đồ họa (trên khuôn nhạc có thể kèm theo cả lời). Tuy nhiên có những âm thanh ở nhóm thứ (2) lại không thể thể hiện qua ký tự âm nhạc, thậm chí khó có thể mô tả một cách chính xác bằng ngôn ngữ. Đối với trường hợp đăng kí bảo hộ tiếng sur từ găm của hãng điện ảnh nổi tiếng MGM (Metro-Goldwyn-Mayer), mặc dù Công ty này đã nộp hình ảnh chụp sóng siêu âm cho âm thanh đăng kí bảo hộ nhưng vẫn bị OHIM từ chối bởi chưa đáp ứng được điều kiện về biểu diễn đồ họa. Cụ thể OHIM đã giải thích rằng chỉ có ảnh chụp sóng siêu âm hay trường hợp chỉ có file âm thanh thì sẽ không được chấp nhận là hình thức thể hiện dưới dạng đồ họa và sẽ không được chấp nhận bảo hộ. Sau đó, MGM tiếp tục nộp đơn lần hai trong đó có bổ sung thêm file âm thanh và lần này đã được Hội đồng phúc thẩm chấp nhận. Vụ kiện của MGM chỉ ra đã một giải pháp cho khả năng biểu diễn đồ họa đối với các dấu hiệu âm thanh không thể hiện được trên khuôn nhạc đó là sử dụng file âm thanh và ảnh chụp sóng âm của âm thanh đó [10].

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu âm thanh

Cũng như các loại nhãn hiệu truyền thống khác, nhãn hiệu âm thanh cũng phải thực hiện được chức năng chỉ dẫn về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ, cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn về tính phân biệt của nhãn hiệu. Để xem xét khả năng bảo hộ đối với nhãn hiệu âm thanh, các quốc gia thường dựa trên hai tiêu chí: Nhãn hiệu âm thanh phải có tính phân biệt và không mang tính chức năng

Thứ nhất: Tính phân biệt

Phân biệt hàng hóa, dịch vụ là chức năng không thể thiếu của nhãn hiệu, do đó nhãn hiệu âm thanh cũng phải thực hiện được chức năng

này. Khác với nhãn hiệu truyền thống thường tạo ấn tượng trực quan và lâu dài với người tiêu dùng khi mua sắm hay bắt gặp nhãn hiệu trên thị trường, nhãn hiệu âm thanh phụ thuộc vào nhận thức về âm thanh của người nghe, có khi âm thanh chỉ thoáng qua không đọng lại trong tiềm thức, trừ những âm thanh độc đáo hoặc khác biệt đến mức ghi dấu trong tâm trí người nghe rằng âm thanh đó gắn liền với một nguồn hoặc sự kiện mà họ nghe thấy âm thanh đó [11]. Tính phân biệt của nhãn hiệu âm thanh được đánh giá dựa trên: khả năng phân biệt vốn có (inherently distinctive) hoặc khả năng phân biệt đạt được qua quá trình sử dụng để có nghĩa phái sinh (secondary meaning).

Ủy ban kiểm tra và phúc thẩm nhãn hiệu của Hoa Kỳ (the US Trademark Trial and Appeal Board – TTAB) phân biệt hai loại nhãn hiệu âm thanh dựa vào khả năng phân biệt của nó: (1) những âm thanh có tính “độc đáo, khác biệt hoặc đặc biệt” và (2) loại âm thanh “thông thường” (commonplace sounds). Đối với loại (1), do bản thân nó có tính phân biệt nên không cần chứng minh nghĩa phái sinh; trong khi loại thứ (2) đòi hỏi phải chứng minh nhãn hiệu âm thanh đã đạt được khả năng phân biệt qua quá trình sử dụng. Mặc dù đã giải thích các yêu cầu cơ bản đối với nhãn hiệu âm thanh, nhưng TTAB không cung cấp ví dụ về nhãn hiệu âm thanh thích hợp cũng như những lý do từ chối bảo hộ nhãn hiệu âm thanh [11]. Tại Hoa Kỳ, khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng (có ý nghĩa phái sinh) được mô tả là liệu người tiêu dùng có nhận ra và liên kết âm thanh đó với các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp hay không; âm thanh (mặc dù có tính ẩn danh) có phải là độc quyền và chỉ dẫn đến một nguồn duy nhất không; Mặc dù Liên minh Châu Âu không có hướng dẫn riêng cho nhãn hiệu âm thanh, nhưng tương tự như Hoa Kỳ, Điều 3 (3) Chỉ thị về Nhãn hiệu Liên minh Châu Âu quy định “nghĩa phái sinh” được hiểu là một nhãn hiệu có khả năng xác định sản phẩm hoặc dịch vụ có xuất xứ từ một nguồn cụ thể hay không [11].

Có thể nhận thấy ngay cả ở các quốc gia phát triển cũng không có quy định riêng về tiêu chí đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu âm

thanh mà có thể vận dụng tiêu chuẩn đánh giá như đối với nhãn hiệu thông thường. Do đó, những âm thanh tự tạo, độc đáo, khác biệt có thể được xem là có tính phân biệt cao nhất khi âm thanh đó tạo ấn tượng trong tâm trí người nghe rằng nó gắn với một hàng hoá, dịch vụ nhất định mà khi gặp lại, người tiêu dùng có thể nhận biết sản phẩm, dịch vụ gắn với một nguồn gốc cụ thể. Những âm thanh độc đáo, thậm chí là độc nhất và khác biệt như vậy được coi là có khả năng phân biệt tự thân, mà không cần bằng chứng về khả năng phân biệt qua sử dụng. Ví dụ: Âm thanh của 5 từ Hi Sa Mi Tsu được thể hiện trên nền nhạc hợp thành bởi các nốt E, A, E, F, F lần lượt được chơi ở giọng Đô trưởng, đăng ký cho sản phẩm miếng dán, miếng đệm, gel và thuốc xịt thẩm thấu qua da để giảm tạm thời các cơn đau do viêm khớp dạng thấp”. (Đăng ký số 2814082)

Bên cạnh đó, khi đăng ký nhãn hiệu là những âm thanh giống hoặc bắt chước âm thanh thông thường hoặc âm thanh mà người nghe đã tiếp xúc trong các trường hợp khác nhau thì phải kèm theo các bằng chứng cho thấy khách hàng hoặc người mua tiềm năng nhận ra âm thanh và kết hợp nó với một nguồn duy nhất [12]. Qua nghiên cứu thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu âm thanh tại Hoa Kỳ, có thể nhận thấy những dấu hiệu âm thanh thông thường (như tiếng nói, cười, tiếng còi tàu, tiếng kêu của động vật...) mặc dù không phải là độc nhất, khác biệt nhưng được sử dụng theo cách riêng, không mang tính phổ biến, mô tả hay liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của người nộp đơn thì vẫn đáp ứng được điều kiện bảo hộ nhãn hiệu. Việc sử dụng âm thanh trong những trường hợp này đã tạo ra sự khác biệt giúp cho người tiêu dùng có khả năng phân biệt nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

Thứ hai: không mang tính chức năng.

Đối với nhãn hiệu âm thanh, “tính chức năng” của âm thanh là một trong những căn cứ loại trừ loại trừ đáng lưu ý nhất. Tính chức năng bao gồm hai loại: Chức năng hữu dụng (Utilitarian functionality) là chức năng cần thiết cho việc sử dụng hoặc mục đích sử dụng của sản phẩm, dịch vụ, có thể ảnh hưởng đến giá thành hoặc chất lượng của sản phẩm, dịch vụ; Chức

năng thẩm mỹ không liên quan đến công dụng, mục đích của một sản phẩm mà tập trung vào yếu tố thẩm mỹ làm cho sản phẩm trở nên hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng, là yếu tố cần thiết cho sự thành công về mặt thương mại của sản phẩm [11]. Đối với nhãn hiệu âm thanh, tính chức năng thiên về loại chức năng hữu dụng. Âm thanh mang tính chức năng là những âm thanh được tạo ra bởi hoạt động bình thường của sản phẩm hoặc cần thiết cho mục đích sử dụng của sản phẩm hoặc dịch vụ như: tiếng nổ của động cơ xe máy liên quan đến sản phẩm xe cộ hay dịch vụ bán, sửa chữa xe; tiếng còi báo động sử dụng cho những sản phẩm, dịch vụ có tính đặc thù liên quan đến cấp cứu, cứu hỏa, xe cảnh sát; tiếng chuông báo thức dùng cho đồng hồ,...

Về mặt pháp lý, nếu như một đặc trưng nào đó của sản phẩm buộc phải có, không thể thiếu được cho mục đích hoặc cách sử dụng sản phẩm hoặc ảnh hưởng tới giá thành hoặc chất lượng sản phẩm thì đặc trưng đó được coi là mang tính chức năng. Nếu như cho phép một doanh nghiệp độc quyền trên thị trường đối với các đặc điểm mang tính chức năng sẽ dẫn tới các đối thủ cạnh tranh khác ở vào thế bất lợi, do không thể sử dụng các yếu tố cần thiết đó cho sản phẩm, dịch vụ của họ. Trong vụ việc *Kawasaki Motor vs Harley Davidson*, Harley Davidson - hãng sản xuất xe máy phân khối lớn nổi tiếng tại Hoa Kỳ đã yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu âm thanh đối với tiếng động cơ của xe máy do họ sản xuất. Âm thanh được mô tả trong đơn đăng ký là “tiếng xả của sản phẩm xe máy do chủ đơn sản xuất, được tạo nên bởi động cơ V-twin khi sử dụng sản phẩm”. Chính hãng sản xuất xe máy phân khối lớn là đối thủ của Harley Davidson, trong đó có Kawasaki Motor đã phản đối đơn đăng ký của Harley Davidson với lập luận rằng, bất kỳ sản phẩm xe máy được sản xuất bởi một hãng nào khác nhưng sử dụng cùng một loại động cơ đều có thể tạo ra một âm thanh tương tự, đồng thời, tiếng động cơ xe khiến người tiêu dùng lập tức liên tưởng đến sản phẩm xe máy, do đó, dấu hiệu âm thanh này phải được coi là dấu hiệu mô tả sản phẩm và không thể được bảo hộ là nhãn hiệu. Ủy ban kiểm tra và phúc thẩm nhãn hiệu Hoa Kỳ (TTAB) đã đặt vấn đề về việc cần thiết phải xem

xét “liệu dấu hiệu âm thanh đó có phải một yếu tố mang tính chức năng hoặc là sự mô tả sản phẩm xe máy của chủ đơn hay không”. Kết quả là sau nhiều năm kiện tụng tốn kém, 2/2000, Harley đã phải từ bỏ việc đăng ký nhãn hiệu âm thanh này [13].

Một vụ việc khác, Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đã từ chối bảo hộ đối với đơn đăng ký dấu hiệu âm thanh số 76681788, trong đó, chủ đơn yêu cầu bảo hộ dấu hiệu âm thanh cho sản phẩm đồ chơi cho thú cưng. Sau khi xem xét bản ghi âm được đính kèm trong đơn đăng ký (dấu hiệu âm thanh thực chất là tiếng kêu “chit chit” của chuột), USPTO đã quyết định từ chối đơn đăng ký với lý do tiếng kêu tự nhiên của chuột đóng vai trò trong việc sử dụng sản phẩm như một chức năng tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm. Xét nghiệm viên đã giải thích rằng, dấu hiệu âm thanh mang tính chức năng bởi tiếng kêu tự nhiên của chuột khiến thú cưng như chó hoặc mèo thích sử dụng sản phẩm, bởi bản năng tự nhiên của chó, mèo thường thích săn đuổi chuột hoặc những loài gặm nhấm. Điều này khiến người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn sản phẩm bởi chức năng và lợi ích từ việc sử dụng sản phẩm có tiếng chuột kêu thay vì bởi âm thanh đó chỉ dẫn họ về nguồn gốc của sản phẩm [14].

2.2. Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện

Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh là một trong những nội dung được quan tâm trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia ký kết gần đây, điển hình là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Để thực hiện nghĩa vụ cam kết trong CPTPP về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022 đã bổ sung một số quy định làm cơ sở pháp lý cho việc bảo hộ nhãn hiệu âm thanh.

Dấu hiệu âm thanh được bảo hộ nhãn hiệu

Khoản 1 Điều 72 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022 đã bổ sung dấu hiệu âm thanh là một loại dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu: “dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa”. Với quy định này, các nhà

làm luật Việt Nam đã khẳng định quan điểm chỉ những dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa mới có khả năng bảo hộ là nhãn hiệu.

Trên thế giới hiện nay, các quốc gia chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu âm thanh không liệt kê hay giới hạn các loại âm thanh có thể sử dụng làm nhãn hiệu [9]. Bên cạnh loại âm thanh được thể hiện dưới dạng nhạc nốt hoặc các ký tự âm nhạc có thể dễ dàng được mô tả chính xác dưới dạng đồ họa (trên khuông nhạc có thể kèm theo cả lời), các chủ thể kinh doanh cũng sử dụng những âm thanh khác (âm thanh tự nhiên; âm thanh do con người hoặc từ hoạt động của con người tạo ra...) không thể biểu diễn đồ họa. Có thể dẫn chứng một số ví dụ minh họa nhãn hiệu âm thanh loại này đã được đăng ký bảo hộ: Âm thanh tiếng cười khúc khích như trẻ nhỏ của nhân vật Pillsbury Doughboy, được đăng ký cho sản phẩm: đồng hồ, móc chìa khóa không làm bằng kim loại, lọ đựng bánh quy, đồ trang trí cây thông Noel và búp bê (đăng ký số 2692077); Âm thanh được mô tả “một giọng đàn ông trầm ấm nói các từ Ho-Ho-Ho trong các khoảng thời gian đều nhau với cao độ giảm dần” đăng ký cho sản phẩm rau củ đóng hộp và đông lạnh (Đăng ký số 2519203); Âm thanh tiếng hú của chó soi đăng ký cho sản phẩm bia (đăng ký số 2207874) Âm thanh của nụ hôn đăng ký cho dịch vụ Xây dựng công trình thương mại và nhà ở; sửa chữa tòa nhà; cài đặt vách ngăn; đăng ký số 2524758 [12].

Thực tiễn pháp lý quốc tế đã chỉ ra trong thời gian trước đây, yêu cầu nhãn hiệu âm thanh phải được mô tả dưới dạng đồ họa là một trong những tiêu chí quan trọng để bảo hộ nhãn hiệu âm thanh, điển hình là tại Liên minh Châu Âu (EU), tuy nhiên, yêu cầu này hiện nay đã dần được nới lỏng. Hoa Kỳ cho phép nhãn hiệu âm thanh có thể được mô tả qua lời văn, từ tượng thanh, nốt nhạc, khuông nhạc. Hiện nay, để tạo thuận lợi cho người nộp đơn, các quốc gia thường chấp nhận mô hình kết hợp tất cả các hình thức: khuông nhạc, sóng âm, mô tả bằng lời nói và nộp mẫu vật [9].

Việt Nam hiện nay mới bắt đầu thừa nhận bảo hộ nhãn hiệu âm thanh, do đó, quy định quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật SHTT thể hiện này sự dè dặt, cẩn trọng khi mới chấp nhận bảo hộ những dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa. Quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận đơn, mẫu vật khi đăng ký, tra cứu, công bố đơn hay đăng bạ nhãn hiệu. Tuy nhiên, trong tương lai, quy định này nên được nới lỏng để phù hợp với xu thế quốc tế cũng như bảo đảm nhu cầu đăng ký và quyền lợi hợp pháp cho các chủ thể kinh doanh, theo đó khoản 1 Điều 72 Luật SHTT có thể quy định: “Dấu hiệu là âm thanh được thể hiện dưới dạng đồ họa, bản ghi, mô tả bằng văn bản hoặc sự kết hợp của các hình thức này”.

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu âm thanh

Điều 74 Luật SHTT quy định về khả năng phân biệt của nhãn hiệu, theo đó, một dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu khi đáp ứng hai yêu cầu: (1) Có khả năng tự phân biệt và (2) Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với những đối tượng SHTT khác (dấu hiệu “đôi chứng”). Đối với yêu cầu về khả năng tự phân biệt của nhãn hiệu, khoản 1 Điều 74 quy định nhãn hiệu “được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”. Quy định này có thể áp dụng đối với nhãn hiệu âm thanh, theo đó dấu hiệu âm thanh có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu nếu âm thanh mang tính độc đáo, dễ nhận biết, dễ ghi nhớ trong tiềm thức của người nghe mà ý niệm về âm thanh đó gắn với hàng hoá, dịch vụ của một chủ thể kinh doanh nhất định. Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT quy định về các trường hợp loại trừ nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt. Tuy nhiên, khi rà soát các quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều 74 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT thì mới chỉ đưa ra các trường hợp loại trừ không đáp ứng điều kiện về khả năng phân biệt cho các nhãn hiệu truyền thông như từ ngữ, hình ảnh, mà chưa có quy định loại trừ nào cho nhãn hiệu âm thanh. Duy nhất điểm c khoản 2 Điều 74 quy định trường hợp loại trừ dấu hiệu “mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ” có thể áp dụng đối với nhãn hiệu âm thanh. Cụ thể, những âm thanh

mang tính mô tả hay chỉ dẫn về hàng hoá, dịch vụ sẽ bị coi là không có khả năng phân biệt và không được bảo hộ: ví dụ tiếng còi hú đăng ký cho xe cấp cứu, xe cứu hoả.

So sánh với pháp luật và thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu âm thanh tại các quốc gia, có thể nhận thấy có hai điểm còn thiếu vắng trong quy định của Luật SHTT.

Thứ nhất: Tiêu chí về khả năng phân biệt của loại “âm thanh thông thường”

Qua nghiên cứu thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu âm thanh tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác, có thể nhận thấy dấu hiệu âm thanh có thể phân chia thành âm thanh có tính “độc đáo, khác biệt hoặc đặc biệt” và loại âm thanh “thông thường” (commonplace sounds) như tiếng nói, cười, tiếng còi tàu, tiếng kêu của động vật...). Đối với âm thanh thông thường, do nó là những âm thanh đã trở nên quen thuộc trong đời sống nên tiêu chí về khả năng phân biệt sẽ khắt khe hơn. Dấu hiệu âm thanh loại này vẫn có thể được đăng ký với điều kiện: (i) được đăng ký cho những hàng hoá, dịch vụ không liên quan; (ii) được chủ thể đăng ký sử dụng lâu dài, rộng rãi trước thời điểm nộp đơn đến mức đạt được khả năng phân biệt qua quá trình sử dụng. Để có cơ sở pháp lý đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu âm thanh, Luật SHTT có thể được sửa đổi theo hướng bổ sung điểm a khoản 2 Điều 74 Luật SHTT như sau:

“a) Hình và hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, **âm thanh thông thường**, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu trước ngày nộp đơn”;

Thứ hai: Bổ sung quy định loại trừ đối với những dấu hiệu âm thanh mang “tính chức năng”.

Như đã phân tích tại mục 1.1.2, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022 đã bổ sung khoản 6 Điều 73 về trường hợp nhãn hiệu hình ba chiều không được bảo hộ là nhãn hiệu do mang tính chức năng, tuy nhiên chưa có quy định loại trừ đối với những dấu hiệu âm thanh mang tính chức năng - là âm thanh được tạo ra bởi hoạt động bình thường của sản phẩm hoặc cần thiết cho mục đích sử dụng của sản

phẩm hoặc dịch vụ. Do đó, cần bổ sung quy định loại trừ dấu hiệu âm thanh không được bảo hộ là nhãn hiệu vào Điều 73 Luật SHTT như sau: “âm thanh được tạo ra bởi hoạt động bình thường của sản phẩm, dịch vụ hoặc cần thiết cho mục đích sử dụng của sản phẩm hoặc dịch vụ”

Thứ ba: quy định giải quyết xung đột trong bảo hộ nhãn hiệu và quyền tác giả

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022 đã bổ sung điểm p khoản 2 Điều 74 để loại trừ khả năng xung đột giữa bảo hộ nhãn hiệu và quyền tác giả “Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên gọi, hình ảnh của nhân vật, hình tượng trong tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác đã được biết đến một cách rộng rãi trước ngày nộp đơn, trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu tác phẩm đó”. Tuy nhiên, quy định này hoàn toàn chưa đề cập tới trường hợp xung đột giữa bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và quyền tác giả. Tác phẩm âm nhạc và một số loại hình tác phẩm khác như tác phẩm sân khấu, điện ảnh đều có phần âm thanh có thể được bảo hộ nhãn hiệu. Xung đột có thể xảy ra khi một chủ thể đăng ký nhãn hiệu âm thanh trùng với phần tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả của người khác mà không được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép. Do đó, điểm p khoản 2 Điều 74 Luật SHTT cần bổ sung quy định để loại trừ trường hợp xung đột này.

“Dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên gọi, hình ảnh của nhân vật, hình tượng, **âm thanh** trong tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác đã được biết đến một cách rộng rãi trước ngày nộp đơn, trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu tác phẩm đó”

Thứ tư: Bổ sung quy định hướng dẫn các trường hợp dấu hiệu âm thanh bị coi là không có khả năng phân biệt trong Thông tư hướng dẫn Luật SHTT: âm thanh đơn giản hoặc quá ngắn dẫn đến không có tính phân biệt; hoặc âm thanh quá dài khiến công chúng không có khả năng lưu giữ được vào trí óc.

Trước đòi hỏi của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển của hoạt động thương mại cũng như nhu cầu của các chủ thể kinh doanh, việc bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống, trong đó

có nhãn hiệu hình ba chiều và nhãn hiệu âm thanh ở Việt Nam là thực sự cần thiết. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT mới được Quốc hội thông qua tháng 6 năm 2022 đã có những quy định mới để tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo hộ hai loại nhãn hiệu này. Tuy nhiên, các quy định liên quan đến điều kiện bảo hộ, đặc biệt là tiêu chí về khả năng phân biệt, không mang tính chức năng, thủ tục đăng ký... nhãn hiệu hình ba chiều và nhãn hiệu âm thanh vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Pháp luật và thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống từ các quốc gia đi trước sẽ là những gợi mở quý báu để chúng ta tham khảo và học hỏi.

Tài liệu tham khảo

- [1] K. Dan, The Legal System and Examination Standards Relating to Three-Dimensional Marks in Japan, and Relevance between Industrial Designs and Three-Dimensional Marks, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_tm_jkt_16/wipo_tm_jkt_16_3.pdf (truy cập ngày 20/06/2022);
- [2] L. Q. Vinh, Bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều ở Liên minh Châu Âu <http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/Bao-ho-nhan-hieu-3-chieu-o-Lien-minh-Chau-Au>
- [3] Cục Sở hữu trí tuệ, Báo cáo tóm tắt: Nghiên cứu kinh nghiệm và thực tiễn về bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều nhằm hoàn thiện các quy định về xác lập quyền đối với nhãn hiệu dạng ba chiều tại Việt Nam, tháng 3 năm 2022
- [4] M. Lasky, Three Dimensional Trademarks: Understanding United States Law and Practice, <http://www.alterlaw.com/docs/3d-trademarks.pdf> (truy cập ngày 20/06/2022);
- [5] N. Indananda and J. Kuanpoth, Trademark protection for Three-Dimensional Shapes in Thailand, International Litigation – Asia https://www.tilleke.com/wp-content/uploads/2011/09/2011_IP-LitigatorMayJune_Tilleke.pdf (truy cập ngày 20/06/2022);
- [6] G. Ghidini, The Protection of (Three-Dimensional) Shape Trademarks and Its Implications for the Protection of Competition”, <https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198826576.001.0001/oso-9780198826576-chapter-11> (truy cập ngày 20/06/2022);
- [7] T. Cook, Three Dimensional Trade Marks in the European Union, Journal of Intellectual Property Rights Vol 19, November 2014, pp 423-429 [http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/30055/1/JIPR%2019\(6\)%20423-427.pdf](http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/30055/1/JIPR%2019(6)%20423-427.pdf) (truy cập ngày 20/06/2022);
- [8] TMEP, Bộ quy tắc thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu của Hoa Kỳ (§ 1202.15) <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e2927.html> (truy cập ngày 20/06/2022);
- [9] N. T. H. Hạnh, Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh – Kinh nghiệm quốc tế và những đề xuất cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam, Số 9 (148)/2021, tr.42
- [10] WIPO, Smell, Sound and Taste – Getting a Sense of Non-Traditional Marks http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/01/article_0003.html (truy cập ngày 20/06/2022);
- [11] K. Mc. Cormick, “Ding” you are now free to register that sound”, INTA, The trademark Reporter, Vol 96, 2006
- [12] J. Gilson and A. G. LaLonde, Cinnamon buns, marching ducks and cherry-scented racecar exhaust: protecting nontraditional trademarks, INTA, The trademark Reporter, Vol 95, 2005
- [13] B. H. Gilson & Lione, The sound of unconventional marks in the United States, July/August 2007 World Trademark Review
- [14] WIPO, Submission of the United States of America - Grounds for refusal of trademark registration http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/commitments/pdf/sct23/ref_usa.pdf.