

THỰC TIỄN QUY ĐỊNH VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU PHI TRUYỀN THỐNG TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

NGUYỄN XUÂN QUANG

Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Faculty of Civil Law, Ho Chi Minh City University of Law
Email: nxquang@hcmulaw.edu.vn

LÊ NHẬT HỒNG

Khoa Luật Dân sự Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Faculty of Civil Law, Ho Chi Minh City University of Law
Email: lnhong@hcmulaw.edu.vn

Tóm tắt

Bài viết phân tích các điều kiện bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, các vấn đề lý luận đối với loại các nhãn hiệu này, kinh nghiệm thực tiễn trong việc bảo hộ các loại nhãn hiệu phi truyền thống. Từ đó, nhóm tác giả đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam để đề xuất các kiến nghị mang tính xây dựng nhằm hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành.

Từ khóa: âm thanh, Luật Sở hữu trí tuệ, mùi hương, nhãn hiệu, phi truyền thống

Abstract

This article analyzes the conditions for protecting non-traditional trademarks under Vietnamese intellectual property law, the theoretical issues surrounding these types of trademarks, and practical experiences in their protection. Based on this analysis, the authors assess the current state of Vietnamese law and propose constructive recommendations to improve the existing intellectual property legal framework.

Keywords: sound, Intellectual Property Law, scent, trademark, non-traditional

DOI: <https://doi.org/10.70236/tckhplvn.247>

Ngày nhận bài: 02/08/2024

Ngày duyệt đăng: 16/01/2025

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trở thành nội dung quan trọng trong vấn đề phát triển của nền kinh tế hiện đại, hội nhập và cạnh tranh lành mạnh. Khi đề cập các hoạt động kinh tế không thể không kể đến việc sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Trong sự đa dạng của các loại hàng hóa và dịch vụ thì yếu tố giúp người tiêu dùng có thể nhận diện và lựa chọn cho mình hàng hóa, dịch vụ từ các nhà cung ứng một cách phù hợp nhất chính là nhãn hiệu. Ngay từ thời cổ đại, các dấu hiệu thực hiện chức năng phân biệt được con người gắn lên gia súc đem đi trao đổi¹ hay được gắn lên các hàng hóa khi giao thương giữa nhiều vùng lãnh thổ với nhau.² Sự phát triển của xã hội cũng như nhu cầu đa dạng của con người dẫn đến việc hàng hóa, dịch vụ có thể được nhận diện bằng nhiều dấu hiệu đặc biệt, không

1 Leon E. Daniels, “The history of the trade-mark”, *The Trademark Bulletin*, Vol. 239(7), 1911, tr. 240-41.

2 Abraham S. Greenberg, “The ancient lineage of trade-marks”, *Journal of the Patent Office Society*, Vol. 576(33), 1951, tr. 878.

chỉ là dấu hiệu cơ bản như chữ cái, các ký tự, hình ảnh mà còn là dấu hiệu về màu sắc, âm thanh, mùi hương... và cũng cần được bảo hộ bởi pháp luật, chống lại các hành vi xâm phạm.

Quá trình phát triển pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam cũng cho thấy xu hướng hội nhập quốc tế sâu rộng của nền kinh tế. Bắt đầu hình thành một cách đầy đủ và hoàn thiện từ những năm 1980,³ pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam nói chung đã được cải cách qua nhiều giai đoạn, tiếp thu nhiều các kinh nghiệm từ nền pháp luật tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên, sự tiếp thu này là có chọn lọc bởi nền văn hóa, kinh tế của Việt Nam so với các quốc gia khác chưa hẳn có sự đồng nhất. Việt Nam đang đi từng bước vững chắc trên tiến trình hội nhập của mình, quá trình đó không thể tách rời sự tiếp thu, học hỏi, cải cách các quy định pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, bởi pháp luật “phản ánh hoặc là biểu hiện của các quan hệ kinh tế đang diễn ra”.⁴

Việc mở rộng bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống giúp hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ trở nên hấp dẫn trong bối cảnh thu hút đầu tư. Tuy nhiên, do các quy định liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống tại Việt Nam còn nhiều hạn chế, nên việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định là vô cùng cần thiết.

1. Khái quát về nhãn hiệu phi truyền thống

1.1. Khái niệm nhãn hiệu phi truyền thống

Nhãn hiệu phi truyền thống trước hết là nhãn hiệu. Xét đến định nghĩa về nhãn hiệu, có nhiều quan điểm khác nhau. Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, TRIPS) quy định, đó là “bất kỳ dấu hiệu hoặc tổ hợp các dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp, đều có thể làm nhãn hiệu hàng hóa. Các dấu hiệu đó, đặc biệt là các từ, kể cả tên riêng, các chữ cái, chữ số, các yếu tố hình họa và tổ hợp các màu sắc cũng như tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu đó, phải có khả năng được đăng ký là nhãn hiệu hàng hóa. Trường hợp bản thân các dấu hiệu không có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ tương ứng, các Thành viên có thể quy định rằng khả năng được đăng ký phụ thuộc vào tính phân biệt đạt được thông qua việc sử dụng. Các Thành viên có thể quy định rằng điều kiện để được đăng ký là các dấu hiệu phải là dấu hiệu nhìn thấy được”.⁵

Mặt khác, Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (*World Intellectual Property Organization*, WIPO) cho rằng “một nhãn hiệu hàng hóa là bất kỳ dấu hiệu

3 Đại học Quốc gia Hà Nội, *Luật Sở hữu trí tuệ dưới thời Pháp thuộc - Di sản lập pháp và án lệ*, Trần Kiên (Chủ biên), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020, tr. 33.

4 Dennis Patterson, *A companion to philosophy of law and legal theory*, Wiley Blackwell, 2010, tr. 350.

5 Khoản 1 Điều 15 Hiệp định TRIPS.

nào có khả năng phân biệt hàng hóa của doanh nghiệp này với hàng hóa của các đối thủ cạnh tranh”, các quốc gia tùy vào tình hình thực tế sẽ quy định các yêu cầu khác nhau đối với vấn đề bảo hộ nhãn hiệu.⁶ Cách hiểu về nhãn hiệu còn được nghiên cứu ví như là “một chiếc ghế đầu ba chân”, bao gồm cái biểu đạt (dạng có thể cảm nhận được của nhãn hiệu), cái được biểu đạt (nội dung ngữ nghĩa của nhãn hiệu, chẳng hạn như thiện chí hoặc hiệu ứng mà người biểu đạt đề cập đến) và người giới thiệu. Từ đó, các yếu tố giúp xác định một từ hoặc biểu tượng là nhãn hiệu gồm: (i) biểu tượng hữu hình: từ, tên, biểu tượng hoặc thiết bị hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các yếu tố này; (ii) loại hình sử dụng: việc áp dụng thực tế và sử dụng biểu tượng đó như một nhãn hiệu của nhà sản xuất hoặc người bán hàng hóa hoặc dịch vụ; (iii) chức năng: nhận biết và phân biệt hàng hóa của người bán với hàng hóa do người khác sản xuất hoặc bán.⁷

Pháp luật các nước cũng có sự định nghĩa về nhãn hiệu, bởi việc xác định rõ nội hàm góp phần vạch rõ phạm vi bảo hộ cũng như các vấn đề pháp lý phát sinh có liên quan đến “sự cạnh tranh trên thị trường” của các chủ thể kinh doanh. Hoa Kỳ là quốc gia có nền pháp lý về nhãn hiệu lâu đời. Theo Điều 1127 Đạo luật Lanham (Luật nhãn hiệu Hoa Kỳ được điều chỉnh trong đạo luật Lanham năm 1946), nhãn hiệu bao gồm từ ngữ, biểu tượng, hình ảnh hoặc sự kết hợp của chúng, dùng để xác định và phân biệt hàng hóa trong thương mại, ngay cả khi không rõ nguồn gốc cụ thể. Trong khi đó, Điều 2.(1) Luật Nhãn hiệu Nhật Bản mở rộng khái niệm này, bao gồm cả dấu hiệu, hình dạng ba chiều, màu sắc, âm thanh và các yếu tố khác, miễn là được sử dụng để xác định hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp.⁸

Nghị viện và Hội đồng Liên minh châu Âu đã thống nhất đưa ra khái niệm nhãn hiệu (*trademark*) tại Điều 4, Phần 1, Chương II của Quy định của Nghị viện và Hội đồng châu Âu số 2017/001 về nhãn hiệu tại Liên minh châu Âu (*Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark*), nhãn hiệu của EU bao gồm từ ngữ, tên cá nhân, kiểu dáng, chữ cái, số, màu sắc, hình dạng sản phẩm, bao bì hoặc âm thanh, miễn là có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ và được thể hiện rõ ràng trên Sổ đăng ký nhãn hiệu của EU để xác định đối tượng bảo hộ.

6 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, *Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung)*, Nxb. Hồng Đức, 2023, tr. 279.

7 Barton Beebe, “The semiotic account of trademark doctrine and trademark culture”, in Graeme B. Dinwoodie and Mark D. Janis, *Trademark law and theory - A handbook of contemporary research*, 2008, tr. 45-46.

8 Japan Patent Office, “Reference articles (Trademark Law)”, https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/newtypeshohyo-wg/document/01-shiryou/new-wg_sankou05.pdf, truy cập ngày 11/01/2024.

Một cách khái quát hơn, Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam (Luật số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009, Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022) đã định nghĩa nhãn hiệu để áp dụng thống nhất trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, theo đó, nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.⁹ Định nghĩa này không liệt kê, nhưng cho thấy được bản chất của nhãn hiệu, đó phải là “dấu hiệu” được dùng để người tiêu dùng nhận diện hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể cung ứng khác nhau trên thị trường. Như vậy, có thể thấy, triết lý nhãn hiệu được xác định theo hai mục đích bảo vệ người kinh doanh và người tiêu dùng, làm hài hoà lợi ích của hai nhóm chủ thể này. Do đó, bất kỳ lý thuyết thống nhất nào về luật học nhãn hiệu đều phải đáp ứng cả hai chức năng nói trên.

Tuy nhiên, trong khoa học pháp lý, dựa vào tiến trình phát triển của pháp luật về nhãn hiệu, người ta phân biệt giữa “nhãn hiệu truyền thống” và “nhãn hiệu phi truyền thống” nhằm đưa ra các cơ chế bảo hộ một cách phù hợp nhất, vừa cân bằng lợi ích hài hoà giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng, vừa đảm bảo sự phát triển. Thuật ngữ “truyền thống” hay “phi truyền thống” chưa được ghi nhận về định nghĩa một cách minh thị trong văn bản có giá trị pháp lý nào, mới chỉ được nhắc đến trong các hội nghị và văn bản của tổ chức WIPO.¹⁰ Có quan điểm cho rằng phạm vi nhãn hiệu truyền thống được xác định là từ, biểu tượng, thiết kế hoặc sự kết hợp của chúng, do đó nhãn hiệu phi truyền thống là những nhãn hiệu không thuộc các đối tượng này.¹¹ Thực chất khái niệm này khá rộng. Văn phòng sở hữu trí tuệ của Liên minh châu Âu (*European Union Intellectual Property Office*) đưa ra khái niệm nhãn hiệu phi truyền thống bằng cách liệt kê loại trừ: bao gồm các nhãn hiệu, trừ nhãn hiệu từ, nhãn hiệu hình hoặc nhãn hiệu phức tạp, đó là hình ba chiều (*three-dimension*, 3D), các khái niệm, màu sắc hoặc sự kết hợp của màu sắc, chữ tượng hình, âm thanh, vị trí, chuyển động, ảnh ba chiều, mùi hương, giá cả bên ngoài, hương thơm, mùi vị, chạm, dấu hiệu đa phương tiện.¹² Theo sự thỏa thuận của các bên ký kết Hiệp định TRIPS và

9 Khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ.

10 Standing committee on the Law of Trademarks, Industrial designs and Geographical indications tại cuộc họp ngày 05/5/2009 tại Geneva, https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17447&la=ES, truy cập ngày 11/01/2024..

11 Roberto Carapeto, “A reflection about the introduction of non-traditional trademarks”, *Waseda Bulletin of Comparative Law*, Vol. 34, 2016, tr. 25-26.

12 Văn phòng sở hữu trí tuệ của Liên minh châu Âu (*European Union Intellectual Property Office*) đưa ra khái niệm nhãn hiệu phi truyền thống bằng cách liệt kê bao gồm: nhãn hiệu hình dạng, nhãn hiệu vị trí, nhãn hiệu mẫu, nhãn hiệu màu, nhãn hiệu âm thanh, nhãn hiệu chuyển động, nhãn hiệu đa phương tiện, nhãn hiệu hình ba chiều, các dấu hiệu khác. Xem: <https://ipc-eui.com/ipc-eui/sites/default/files/events/files/4-Non-traditional%20TM%20An%20overview%20INDIA%2015-02-17%20final.pdf>, truy cập ngày 11/01/2024.

hơn thế nữa là Công ước Paris, các nhãn hiệu phi truyền thống có thể được đăng ký miễn là chúng có khả năng phân biệt và có thể cảm nhận được bằng mắt thường. Những dấu hiệu như vậy bao gồm nhưng không giới hạn ở "... các từ cụ thể bao gồm tên riêng, chữ cái, chữ số, các yếu tố hình và sự kết hợp của màu sắc cũng như bất kỳ sự kết hợp nào của các dấu hiệu đó ...".¹³ Do đó, định nghĩa này đủ rộng để nắm bắt được các hình dạng, âm thanh và mùi hương hai chiều và ba chiều, cũng như các dấu hiệu chuyển động và hình ảnh ba chiều.¹⁴

Việc xác định nhãn hiệu phi truyền thống dựa trên sự đối chiếu với các nhãn hiệu thông thường, bao gồm các yếu tố mới như mùi hương, màu sắc, âm thanh, vốn chưa phổ biến. Do tính chất đặc thù, việc bảo hộ các nhãn hiệu này cần được xem xét riêng theo từng quốc gia. Việt Nam cũng dần công nhận nhãn hiệu phi truyền thống theo chuẩn EU nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

1.2. Các loại nhãn hiệu phi truyền thống theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

Dựa vào cách thức liệt kê nêu trên của Văn phòng sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu, tác giả đánh giá và giới thiệu cơ bản các loại nhãn hiệu phi truyền thống được pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam ghi nhận bảo hộ, bao gồm:

- Nhãn hiệu hình ba chiều (*three-dimensional marks*): Một nhãn hiệu ba chiều bao gồm một hình dạng được người tiêu dùng thừa nhận là một hình dạng không vượt quá phạm vi hình dạng của hàng hóa được thiết kế.¹⁵ Hình dáng này có thể giúp người tiêu dùng nhận biết được các hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp. Không phải bất kỳ một nhãn hiệu ba chiều nào cũng đều được pháp luật bảo hộ để sử dụng. Điều này phụ thuộc vào khả năng tạo tính phân biệt của nhãn hiệu đó. Ví dụ, hình dáng của chai Coca Cola,¹⁶ gói Ferrero Rocher¹⁷ đã được bảo hộ. Được ghi nhận từ khi Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 ra đời (Luật Sở hữu trí tuệ đầu tiên tại Việt Nam, ghi nhận khung pháp lý áp dụng thống nhất cho việc bảo hộ các loại tài sản trí tuệ), nhãn hiệu ba chiều là biểu hiện của tinh thần thiện chí, hợp tác giữa Việt Nam khi chuẩn bị hành lang pháp

13 Điều 15.1 Hiệp định TRIPS.

14 Mitchell Adams and Amanda Scardamaglia, "Non-traditional trade marks in Europe: An historical snapshot of applications and registrations", *European Intellectual Property Review*, Vol. 40(10), 2018, tr. 623-624.

15 World Intellectual Property Organization (WIPO), "New types of trademarks", https://www.wipo.int/sct/en/comments/pdf/sct17/jp_1.pdf, truy cập ngày 11/01/2024.

16 World Intellectual Property Organization (WIPO), "What every small and medium sized business must know about IP", https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_smes_rom_09/wipo_smes_rom_09_q_workshop11_1-related1.pdf, truy cập ngày 11/01/2024.

17 Taiwan, "Ferrero Rocher package as a 3D trademark has acquired distinctiveness", *A & Finet*, 2011, <https://www.finetpat.com/en/new/27f1409d-8329-4699-a7f4-39b21bc02d6c>, truy cập ngày 11/01/2024.

lý gia nhập vào các điều ước quốc tế, tạo điều kiện không chỉ cho các chủ thể kinh doanh trong nước mà còn các đối tác đầu tư vào thị trường Việt Nam mong muốn được bảo hộ các nhãn hiệu “đặc biệt” này. Nhãn hiệu ba chiều là một loại nhãn hiệu nhìn thấy được, tuy nhiên, điểm đặc trưng của nó thể hiện ở việc nó có tính “ba chiều”, đó là hình dáng của chính hàng hóa được thiết kế, dùng để giúp người tiêu dùng nhìn vào và nhận diện được đó là hàng hóa do chủ thể nào cung ứng, khác với các loại hàng hóa khác trên thị trường. Cơ quan sở hữu trí tuệ thế giới WIPO đã nhóm các loại nhãn hiệu ba chiều bao gồm: (i) bao bì, bao gói sản phẩm (*product packaging*); (ii) hình dáng của sản phẩm hoặc một bộ phận của sản phẩm (*product shape*); (iii) dấu hiệu ba chiều khác có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ (*others*); (iv) trang trí thương mại (*trade dress/get-up*).¹⁸

- Nhãn hiệu âm thanh: Hiểu một cách cơ bản, nhãn hiệu âm thanh là nhãn hiệu được tạo ra từ các dấu hiệu là âm hưởng, nhận biết bằng thính giác, có thể do tổ hợp các đơn âm hoặc thang âm cấu thành, dùng để phân biệt nguồn gốc thương mại của sản phẩm hoặc dịch vụ. Nói một cách khác, nhãn hiệu âm thanh là các dấu âm thanh nghe thấy được, dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các cá nhân, tổ chức khác nhau và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ.¹⁹ Nhãn hiệu âm thanh bao gồm cơ chế liên quan đến việc nhận dạng, truyền tải thông tin bằng cách sử dụng âm thanh để xây dựng mối liên hệ cảm xúc giữa người phát và người nhận.²⁰ Các công trình nghiên cứu như Phùng Thị Yến, Vũ Minh Hiếu, Phạm Hải Quyên, Nguyễn Kiều Như (2024)²¹ đã phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh tại Việt Nam. Tương tự, Trần Cao Thành (2020)²² đã nghiên cứu quy định bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống tại một số quốc gia và đưa ra kinh nghiệm cho Việt Nam. Bên cạnh đó, Trần Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Phan Khôi (2024)²³ đã kiến nghị về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu trong môi trường đại học, góp phần vào việc nhận diện

18 Cục sở hữu trí tuệ, “Bảo hộ nhãn hiệu ba chiều và nhãn hiệu màu”, https://ip-vietnam.gov.vn/documents/20182/834910/B%C3%A0i+2_B%E1%BA%A3o+h%E1%BB%99+NH+ba+chi%E1%BB%81u+v%C3%A0+NH+m%C3%A0u.pdf/4b-72bad9-52e9-4239-ace8-ebd0c80316ab, truy cập ngày 11/01/2024.

19 Lê Nhật Hồng, *Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh theo pháp luật sở hữu trí tuệ*, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2022, tr. 34.

20 Kai Bronner, Rainer Hirt, *Audio branding. Brands, sound and communication*, Nomos, Edition Reinhard Fischer, 2009, tr. 35.

21 Phùng Thị Yến, Vũ Minh Hiếu, Phạm Hải Quyên, Nguyễn Kiều Như, “Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật”, *Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam*, số 08(180), 2024, tr. 61-72.

22 Trần Cao Thành, “Quy định về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam”, *Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam*, số 10(62), 2010, tr. 62.

23 Trần Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Phan Khôi, “Một số kiến nghị hoàn thiện quy định về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu tại các trường đại học, cao đẳng”, *Tạp chí Pháp luật và thực tiễn*, số 61, 2024, tr. 69.

và mở rộng phạm vi bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam. Những nghiên cứu này đều cho rằng nhãn hiệu âm thanh được nhận biết bằng thính giác và không tích hợp cùng sản phẩm, điều này cho thấy sự cần thiết của việc hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực này. Việc bảo hộ nhãn hiệu này cũng yêu cầu nhiều tiêu chí về mô tả. Âm thanh làm nhãn hiệu có thể là cả âm nhạc và phi âm nhạc. Âm thanh âm nhạc có thể được tạo ra một cách có chủ đích hoặc được lấy từ phạm vi của các bản nhạc hiện có. Âm thanh phi âm nhạc cũng có thể được tạo ra hoặc đơn giản là tái tạo âm thanh được tìm thấy trong tự nhiên.²⁴

Chính thức ghi nhận việc bảo hộ đối với nhãn hiệu âm thanh tại khoản 1 Điều 72 từ khi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 ra đời. Sự ghi nhận này nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam trong nội luật hóa quy định thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (*Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership*, CPTPP) về bảo hộ các nhãn hiệu phi truyền thống. Hiệp định yêu cầu: “Không Bên nào được quy định rằng dấu hiệu phải được nhìn thấy bằng mắt như một điều kiện để đăng ký, cũng không được từ chối việc đăng ký nhãn hiệu là một âm thanh đơn thuần”.²⁵ Do đó, ghi nhận việc bảo hộ nhãn hiệu âm thanh là yêu cầu tất yếu của sự phát triển cũng như xu hướng hội nhập của Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề thẩm định và bảo hộ như thế nào vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động áp dụng pháp luật thông qua quá trình trao đổi, tiếp thu kinh nghiệm từ các quốc gia đã và đang bảo hộ nhãn hiệu âm thanh.

Bên cạnh nhãn hiệu âm thanh, CPTPP còn khuyến khích các quốc gia thành viên “phải nỗ lực để cho phép đăng ký nhãn hiệu mùi hương”. Cũng là một loại nhãn hiệu phi truyền thống, tuy nhiên, nhãn hiệu mùi hương chưa được chính thức ghi nhận sự bảo hộ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Nhãn hiệu mùi hương, là nhãn hiệu được nhận thức bằng khứu giác của con người. Nhãn hiệu mùi có thể được cấu tạo từ các mùi tự nhiên như mùi hoa hồng, mùi cỏ tươi... miễn được gắn vào hàng hóa nhằm tạo cho người tiêu dùng khả năng phân biệt với các loại hàng hóa khác. Ví dụ về nhãn hiệu mùi hương, chẳng hạn mùi hương của kẹo cao su bong bóng, đăng ký nhãn hiệu số 2560618 tại Hoa Kỳ, được tạo ra từ chất lỏng cất kim loại hoặc từ dầu dùng để loại bỏ chất lỏng khỏi kim loại trong ngành công nghiệp chế biến kim loại.²⁶

24 Katarzyna Krupa-Lipińska, “The acoustic trademark”, *The Present and Future of Music Law*, 2021, tr. 148.

25 Điều 18.18 Hiệp định CPTPP.

26 Lorraine M. Fleck, *What makes sense in one country may not in another: a survey of select jurisdictions re Scent Mark Registration and a Critique of Scents as Trademarks*, the Centre for Innovation Law and Policy’s Student Publication Grant Program, 2003, <https://www.copat.de/markenformen/eugh-kom/fleck.pdf>, truy cập ngày 11/01/2024

Pháp luật các nước khác trên thế giới còn ghi nhận các loại nhãn hiệu phi truyền thống khác, chẳng hạn nhãn hiệu màu sắc,²⁷ nhãn hiệu hologram,²⁸ nhãn hiệu đa phương tiện,²⁹ nhãn hiệu vị trí,³⁰ nhãn hiệu cử chỉ,³¹ nhãn hiệu mùi vị.³² Việc ghi nhận nhãn hiệu phi truyền thống phản ánh sự đa dạng của các dấu hiệu giúp người tiêu dùng nhận diện hàng hóa, dịch vụ thông qua các giác quan như thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác. Tuy nhiên, nhãn hiệu chỉ đóng vai trò nhận diện hàng hóa, dịch vụ, nếu mang tính chức năng hoặc ảnh hưởng đến các quan hệ xã hội khác thì không thể được bảo hộ, như theo quy định của EU và Hoa Kỳ. Việc thảo luận về nhãn hiệu phi truyền thống đã diễn ra hơn 100 năm nhằm xác định bản chất và xu hướng phát triển để có cơ chế bảo hộ phù hợp.

2. Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

2.1. Loại dấu hiệu được bảo hộ

Theo Hiệp định TRIPS và Công ước Paris, các nhãn hiệu phi truyền thống có thể được đăng ký miễn là chúng có khả năng phân biệt và có thể cảm nhận được bằng mắt thường. Những dấu hiệu như vậy bao gồm nhưng không giới hạn ở "... các từ cụ thể bao gồm tên riêng, chữ cái, chữ số, các yếu tố hình và sự kết hợp của màu sắc cũng như bất kỳ sự kết hợp nào của các dấu hiệu đó ...".³³ Cách định nghĩa này đủ rộng để bao hàm được hình ba chiều, âm thanh, mùi hương, cũng như các dấu hiệu chuyển động hay các dấu hiệu khác có thể phát triển và được ghi nhận trong tương lai.

Tuy nhiên, không phải mọi dấu hiệu đều có khả năng được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu theo pháp luật của từng quốc gia. Chẳng hạn, pháp luật Hoa Kỳ ghi nhận bảo hộ các dấu hiệu gồm "bất kỳ từ, tên, biểu tượng hoặc thiết bị nào hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng

27 Mã màu cũng là một yêu cầu quan trọng để xác định loại màu yêu cầu bảo hộ. Mã màu được quốc tế công nhận được coi là chính xác và ổn định và việc sử dụng chúng trong nhãn hiệu góp phần làm rõ bản chất và phạm vi của các dấu màu. World Intellectual Property Organization (WIPO), "New types of Marks Law on industrial property of the Republic of Macedonia", https://www.wipo.int/sct/en/comments/pdf/sct17/mk_1.pdf, truy cập ngày 11/01/2024.

28 Đây là kỹ thuật tạo ra từ các hình ảnh 3D, loại dấu hiệu này khác hẳn với các loại hình ảnh truyền thống, tạo ra sự khác biệt trong lúc nhìn vào hình ảnh.

29 Nhãn hiệu động tập hợp một loạt các động tác đặc biệt để tạo thành dấu hiệu phân biệt nguồn gốc thương mại của sản phẩm hoặc dịch vụ. Một nhãn hiệu chuyển động bao gồm các hình ảnh chuyển động, có thể kết hợp màu sắc, âm thanh và các khía cạnh của thiết kế sản phẩm.

30 Nhãn hiệu vị trí bao gồm cách thức cụ thể mà nhãn hiệu được đặt hoặc gắn vào sản phẩm. Xem EUIPO, "Trade mark definition", <https://euipo.europa.eu/ohimportal/vi/trade-mark-definition>, truy cập ngày 11/01/2024.

31 Nhiều quan điểm cho rằng nhãn hiệu này chỉ là một dạng khác của nhãn hiệu chuyển động hoặc một loại nhãn hiệu tượng hình, hoặc nếu đó là một loại nhãn hiệu khác.

32 Việc phân biệt các loại hàng hóa, dịch vụ cần thiết được nhận thức bằng nhiều giác quan của con người, trong đó có vị giác.

33 Mitchell Adams and Amanda Scardamaglia, *tldd*, tr. 623-624.

miễn (i) được sử dụng bởi một người, hoặc (ii) một người có ý định thực sự sử dụng trong thương mại và đăng ký vào sổ đăng ký chính để xác định và phân biệt hàng hóa của mình”.³⁴ Theo pháp luật Malaysia, dấu hiệu được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu phải là “bất kỳ chữ cái, từ, tên, chữ ký, chữ số, thiết bị, tiêu đề nhãn hiệu, nhãn, vé, hình dạng hàng hóa hoặc bao bì, màu sắc, âm thanh, mùi hương, hình ba chiều, định vị, trình tự chuyển động hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng”.³⁵ Đây chính là minh chứng cho tính chất lãnh thổ trong pháp luật sở hữu trí tuệ.³⁶ Mỗi một quốc gia khác nhau có cách thức ghi nhận đối tượng quyền sở hữu trí tuệ khác nhau, tương tự đối với nhãn hiệu, các dấu hiệu mùi hương, đa phương tiện có thể được xem là một nhãn hiệu theo pháp luật Hoa Kỳ hay Malaysia, nhưng ở Việt Nam thì không.

Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam ban hành năm 2005 (Luật số QH11 ngày 29/11/2005) quy định rằng các dấu hiệu nhìn thấy được như sau mới có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, bao gồm “chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc”. Việc gia nhập vào các điều ước quốc tế như Hiệp định CPTPP yêu cầu Việt Nam thực hiện lộ trình bảo hộ các nhãn hiệu được xem là “phi truyền thống” như âm thanh, mùi hương, theo đó, Việt Nam thực hiện cam kết. Không bên nào được yêu cầu nhãn hiệu phải nhìn thấy mới được đăng ký hoặc từ chối nhãn hiệu âm thanh. Các bên cần tạo điều kiện đăng ký nhãn hiệu mùi hương và có thể yêu cầu mô tả hoặc đại diện đồ họa.³⁷ Luật số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022 chính thức công nhận nhãn hiệu âm thanh, đánh dấu bước tiến trong bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống và hội nhập kinh tế toàn cầu. Điều 72 quy định cụ thể các dấu hiệu được bảo hộ, cho thấy cách tiếp cận thận trọng của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Việc ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào đều đòi hỏi quá trình thẩm định kỹ lưỡng, đảm bảo tính chặt chẽ và phù hợp với sự phát triển kinh tế.

Việc công nhận âm thanh là nhãn hiệu không có nghĩa mọi loại âm thanh đều được bảo hộ. Các nghiên cứu cho thấy âm thanh có thể đến từ tự nhiên, hàng hóa, dịch vụ, âm nhạc từ tiếng máy móc hoặc động vật, một đoạn nhạc,³⁸ miễn là giúp người tiêu dùng phân biệt sản phẩm,

34 Điều 1127 Đạo luật Lanham.

35 Điều 2 Đạo luật số 815 về Nhãn hiệu của Malaysia năm 2019, <https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2019/12/ACT-815-TRADEMARKS-ACT-201.pdf>, tr. 16, truy cập ngày 11/01/2024.

36 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, *tlđđ*, tr. 20 - 23.

37 Điều 18.18 Chương 18 Hiệp định CPTPP.

38 Phùng Thị Yến, Lê Hồng Anh, “Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh không có tính phân biệt cố hữu: Quy định của một số nước và đề xuất cho Việt Nam”, *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật*, số 5, 2021, tr. 57.

dịch vụ. Nếu âm thanh là một phần của tác phẩm âm nhạc, nó có thể được bảo hộ đồng thời bởi quyền tác giả và quyền nhãn hiệu. Do Việt Nam mới ghi nhận nhãn hiệu âm thanh, thực tiễn bảo hộ vẫn chưa rõ ràng, trong khi tại nhiều quốc gia khác, tranh chấp về nhãn hiệu âm thanh vẫn tồn tại với nhiều quan điểm khác nhau.

2.2. Điều kiện về khả năng phân biệt

Khả năng phân biệt là điều kiện tiên quyết để một dấu hiệu được bảo hộ nhãn hiệu, vì nhãn hiệu phải giúp người tiêu dùng nhận diện hàng hóa, dịch vụ trên thị trường. Tính phân biệt được đánh giá dựa trên sự dễ nhận biết, dễ ghi nhớ của dấu hiệu, dù là đơn lẻ hay kết hợp nhiều yếu tố, miễn là không thuộc các trường hợp bị coi là thiếu khả năng phân biệt. Nếu như pháp luật châu Âu yêu cầu các quốc gia thành viên của liên minh đảm bảo việc đánh giá khả năng phân biệt dựa trên cơ sở “nhãn hiệu thực hiện mục đích phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ và cho phép người tiêu dùng đưa ra những lựa chọn sáng suốt chỉ khi chúng thực sự được sử dụng trên thị trường”³⁹, hay pháp luật Hoa Kỳ chỉ đề cập tính phân biệt một cách cơ bản⁴⁰ thì pháp luật Việt Nam áp dụng cách thức chứng minh khả năng phân biệt dựa vào việc loại trừ. Theo đó, dấu hiệu sẽ có khả năng phân biệt nếu như không thuộc trường hợp không có khả năng phân biệt được mô tả chi tiết tại khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ, tác giả có thể tóm gọn như sau:

- Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc ngôn ngữ không thông dụng;

- Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ, tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, hình dạng thông thường của hàng hóa hoặc một phần của hàng hóa, hình dạng thông thường của bao bì hoặc vật chứa hàng hóa đã được sử dụng thường xuyên và thừa nhận rộng rãi trước ngày nộp đơn;

- Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ hoặc dấu hiệu làm gia tăng giá trị đáng kể cho hàng hóa;

- Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh;

- Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ; hoặc trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân khác được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự hoặc với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho

39 Chỉ thị (EU) 2015/2436 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 16/12/2015 nhằm điều chỉnh gần đúng luật của các Quốc gia Thành viên liên quan đến nhãn hiệu.

40 Điểm c Điều 1091 Đạo luật Lanham.

hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên; hoặc dấu hiệu trùng, tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân khác đã đăng ký bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự nhưng chấm dứt hiệu lực chưa quá ba năm; hoặc trùng, tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng gây ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng.

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với các đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ.

Đối với nhãn hiệu phi truyền thống, pháp luật Việt Nam hiện hành vẫn đánh giá khả năng phân biệt dựa trên các tiêu chí chung, nhưng chưa đầy đủ khi xem xét nhãn hiệu âm thanh hay các loại nhãn hiệu phi truyền thống khác. Việc xác định liệu âm thanh tự nhiên như tiếng xe cấp cứu, tiếng mèo kêu, chớ sửa có khả năng phân biệt hay không vẫn chưa được làm rõ.

Phương pháp liệt kê trong quy định hiện tại có thể dẫn đến thiếu sót trong việc đánh giá dấu hiệu bảo hộ. Do đó, khi mở rộng danh mục nhãn hiệu phi truyền thống, pháp luật cần bổ sung các tiêu chí mô tả và thẩm định rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất cũng cần được hoàn thiện để phục vụ quá trình thẩm định. Đối với nhãn hiệu âm thanh, vẫn còn nhiều vấn đề chưa được hướng dẫn chi tiết như giới hạn dung lượng tệp âm thanh, yêu cầu về bản đồ họa, hay loại âm thanh nào đủ điều kiện bảo hộ, khiến việc thực thi bảo hộ còn nhiều vướng mắc trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

2.3. Không thuộc các trường hợp không được bảo hộ bởi pháp luật về nhãn hiệu

Bên cạnh điều kiện chung là khả năng phân biệt của dấu hiệu được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu thì pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành yêu cầu thêm điều kiện là dấu hiệu phải không thuộc trường hợp không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu. Theo đó, căn cứ Điều 73 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, các nội dung sau đây không thể được bảo hộ:

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và của các nước, quốc tế ca;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận;

- Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ;

- Dấu hiệu là hình dạng vốn có của hàng hóa hoặc do đặc tính kỹ thuật của hàng hóa bắt buộc phải có;

- Dấu hiệu chứa bản sao tác phẩm, trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu tác phẩm đó.

Một lần nữa pháp luật Việt Nam áp dụng phương pháp liệt kê để giới hạn đối tượng được đăng ký bảo hộ quyền đối với nhãn hiệu. Nhược điểm của phương pháp này chính là việc không nêu hết được đầy đủ bản chất của đối tượng và không có tính dự đoán trong tương lai. Xu thế chung của sự phát triển cho thấy rằng, việc ghi nhận các nhãn hiệu phi truyền thống là điều không tránh khỏi, trong khi “luật pháp phải đi trước trong việc tranh luận để chấp nhận những quan điểm mới”.⁴¹ Thế nên, tác giả cho rằng, việc bổ sung quy định mang tính mô tả giới hạn đối tượng được bảo hộ là vấn đề hết sức cần thiết.

3. Các thách thức trong thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống tại một số quốc gia

Mặc dù có sự ghi nhận về nhãn hiệu hình ba chiều, nhãn hiệu âm thanh, tuy nhiên, thực tiễn đăng ký bảo hộ đối với các loại nhãn hiệu này tại Việt Nam cũng như một số quốc gia trên thế giới cho thấy pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống vẫn còn nhiều vấn đề cần nghiên cứu.

Về mặt số lượng, tại Việt Nam, mặc dù Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 (Luật số 07/2022/QH15) được thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2022, chính thức có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2023 nhưng đối với nhãn hiệu âm thanh Luật này cho phép hiệu lực hồi tố trở về trước vào ngày 14 tháng 01 năm 2022 nhằm đảm bảo thực hiện cam kết quốc tế và quyền lợi cho các chủ thể mong muốn được bảo hộ loại nhãn hiệu phi truyền thống đặc biệt này. Tuy nhiên, số lượng các dấu hiệu âm thanh đăng ký không nhiều, các chủ thể trong xã

41 Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Văn Quân, *Các lý thuyết pháp luật đương đại trên thế giới*, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023, tr. 231.

hội gặp phải các vấn đề khó khăn về thiếu quy định hướng dẫn cách thức đăng ký, nội dung đăng ký đối với nhãn hiệu âm thanh.

Không chỉ ở Việt Nam, số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu phi truyền thống tại các quốc gia châu Âu cũng không nhiều. Dựa theo thống kê của Văn phòng Sở hữu trí tuệ châu Âu, tác giả so sánh số liệu như sau:⁴²

Loại nhãn hiệu	Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023	
	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Hình ba chiều	523	0,26	377	0,22	499	0,28
Màu sắc	34	0,02	23	0,01	24	0,01
Hình ảnh	84,896	42,87	77,394	44,43	79,099	45,17
Hologram	01	0	0	0	0	0
Chuyển động	33	0,02	45	0,03	48	0,03
Đa phương tiện	14	0,01	12	0,01	15	0,01
Vị trí	77	0,04	110	0,06	61	0,03
Âm thanh	27	0,01	34	0,02	34	0,02
Từ ngữ	112,318	56,71	96,074	55,16	95,113	54,32

Rõ ràng, từ các số liệu trên cho thấy, số lượng nhãn hiệu phi truyền thống như âm thanh, ba chiều, chuyển động, vị trí, hologram, màu sắc, đa phương tiện so với các nhãn hiệu truyền thống như từ ngữ, hình ảnh thấp hơn rất nhiều, tỷ lệ chỉ chiếm chưa đến 1% mỗi loại nhãn hiệu, trong khi đó, các nhãn hiệu truyền thống như từ ngữ, hình ảnh chiếm gần hoặc hơn 50%. Con số này cho thấy, mặc dù được pháp luật ghi nhận nhưng thực tế mức độ phát triển các nhãn hiệu phi truyền thống vẫn còn khá hạn chế không chỉ ở quốc gia có nền pháp luật sở hữu trí tuệ non trẻ như Việt Nam.

Về chất lượng, vấn đề đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu phi truyền thống vấp phải các quan điểm khác nhau giữa các quốc gia. Tại Việt Nam, các tranh chấp liên quan vấn đề này chưa được giải quyết

⁴² Số liệu lấy từ: EUIPO, “EUIPO Statistics for European Union Trade Marks 1996-01 to 2025-01 Evolution”, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf, truy cập ngày 11/01/2024.

tại các Tòa án. Tuy nhiên, dựa vào kinh nghiệm từ thực tiễn bảo hộ tại các quốc gia, nhóm tác giả nhận thấy còn một số vấn đề cần được xem xét để góp phần hoàn thiện pháp luật Việt Nam về nhãn hiệu.

Một vụ việc gần đây tại châu Âu về đánh giá khả năng phân biệt của một nhãn hiệu đa phương tiện, đó là nhãn hiệu “Super Simon”. Dấu hiệu tranh chấp là một bộ phim ngắn theo phong cách truyện tranh bao gồm các yếu tố từ ngữ chuyển động, hình ảnh và âm thanh, với nhân vật chính ‘Super Simon’ bay đến một địa điểm nghỉ dưỡng. Hội đồng phúc thẩm (*Board of Appeal*, BoA) nhận thấy rằng nhãn hiệu đa phương tiện được áp dụng liên quan đến sách (Nhóm 16), rượu vang (Nhóm 33) và thư giãn; hoạt động văn hóa; biểu diễn âm nhạc cổ điển (Nhóm 41) có tính đặc biệt. BoA cho rằng sự phức tạp không thể là lý do để coi dấu hiệu không có khả năng phân biệt theo Điều 7(1)(b) Quy định số 2017/1001, và cũng không có lý do gì khiến công chúng có liên quan không thể xác định được video hoạt hình này có nguồn gốc từ một công việc cụ thể. Đồng thời, nhãn hiệu đa phương tiện là một video không có nghĩa là nó phải được so sánh một cách tự động với một quảng cáo truyền hình, bởi quảng cáo và nhãn hiệu có các mục đích khác nhau. Với sự phát triển của công nghệ và tiếp thị kỹ thuật số, nhãn hiệu đa phương tiện cũng có thể được gắn lên hàng hóa. Bao bì kỹ thuật số đã là một thực tế. Ví dụ, đối với rượu vang, người tiêu dùng quét mã QR trên chai rượu thì đoạn phim ngắn sẽ được chiếu, nó vẫn đảm bảo khả năng phân biệt nguồn gốc thương mại của hàng hóa và dịch vụ.⁴³ Như vậy, qua cách lý giải này, nhận thấy các video quảng cáo ngắn không phải là lý do từ chối đăng ký nhãn hiệu đa phương tiện, miễn nó đạt được khả năng phân biệt đối với hàng hóa, dịch vụ là đáp ứng được yêu cầu của một nhãn hiệu.

Bên cạnh đó, tính phi chức năng là nội dung được đề cập khi đánh giá về điều kiện bảo hộ của một nhãn hiệu phi truyền thống. Chẳng hạn, đối với nhãn hiệu mùi hương, tính phi chức năng của nhãn hiệu yêu cầu dấu hiệu mùi không phải là yếu tố cần thiết đối với việc sử dụng hoặc mục đích của hàng hóa, dịch vụ, không được ảnh hưởng đến chi phí hoặc chất lượng của vật phẩm, và không phải là bản chất tự nhiên của sản phẩm hoặc kết quả của quy trình sản xuất. Nói cách khác, mùi hương có mục đích sử dụng là không đủ điều kiện để đăng ký.⁴⁴ Chẳng hạn, mùi hương nước hoa Chanel No.5 bị từ chối đăng ký đối với nhãn

43 EUIPO, “The multimedia mark ‘Super Simon’ is distinctive”, May 03, 2023, <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/-/the-multimedia-mark-super-simon-is-distinctive>, truy cập ngày 13/01/2024.

44 Franco Galbo, “Making sense of the nonsensical: A look at scent trademarks and their complexities”, *IPWatchdog, Inc.*, 2017, <https://www.ipwatchdog.com/2017/12/21/scent-trademarks-complexities/id=91071/>, truy cập ngày 13/01/2024.

hiệu với lý do mùi hương này có tính chức năng nhất định,⁴⁵ nhờ có mùi hương người tiêu dùng mới lựa chọn, sử dụng sản phẩm này. Hay đối với nhãn hiệu âm thanh, trong vụ việc *In re Vertex Group LLC* số 76601697,⁴⁶ người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu âm thanh đăng ký cho âm thanh được gắn trên máy cảnh báo an toàn cho trẻ em, tuy nhiên, đơn này đã bị từ chối bởi dấu hiệu âm thanh có tính chức năng khi âm thanh được đăng ký là một đặc điểm không thể thiếu trong việc sử dụng sản phẩm. Vấn đề này được thể hiện trong các quảng cáo của sản phẩm và được (*Trademark Trial and Appeal Board*, TTAB) chứng minh để từ chối đơn của người nộp đơn.⁴⁷

Tuy nhiên, có lưu ý rằng, thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống của các quốc gia cho thấy, mặc dù âm thanh có thể mang tính chức năng nhưng nếu chứng minh được ý nghĩa thứ cấp của dấu hiệu đó thì vẫn có khả năng được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu. Ngoài ra, các dấu hiệu phi truyền thống cũng phải đảm bảo được tính đặc biệt, tức nó không phải là những dấu hiệu không có tính phân biệt cố hữu, chẳng hạn tiếng xe cộ, tiếng nước chảy, tiếng còi xe cứu thương, tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu hỏa hay tiếng trẻ sơ sinh khóc, tiếng cười của cô gái, tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật, tiếng vỗ tay, tiếng bước chân...⁴⁸ là những âm thanh thông thường của cuộc sống, bản thân nó không thể trở thành đối tượng được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu trừ khi nó chứng minh ý nghĩa thứ hai, khẳng định được sự phân biệt trong lòng người tiêu dùng.

4. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống

Dựa vào kinh nghiệm từ thực tiễn của các quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ, nhóm tác giả đánh giá và đưa ra một số kiến nghị như sau:

Thứ nhất, về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống, tác giả cho rằng cần bổ sung thêm các quy định về điều kiện bảo hộ mang tính dự liệu cao trong tương lai. Tính phi chức năng là yếu tố được đề cập xuyên suốt trong các vụ việc thực tiễn khi chứng minh dấu hiệu có được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu hay không, bởi một khi đảm nhận

45 IPPLANET, “Chanel failed to register its No. 5 perfume bottle as a trademark in Lithuania”, 2022, <https://intellectualpropertyplanet.wordpress.com/2022/02/07/chanel-failed-to-register-its-no-5-perfume-bottle-as-a-trademark-in-lithuania/>, truy cập ngày 13/01/2024.

46 *In re Vertex Group LLC*, 89 U.S.P.Q.2d 1694 (2009), Trademark Trial and Appeal Board, <http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-76601697-EXA-10.pdf>, truy cập ngày 13/01/2024.

47 Cục Sở hữu trí tuệ (IP VIETNAM), “Nghiên cứu về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống - Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu âm thanh”, *Cổng thông tin điện tử Cục Sở hữu trí tuệ*, 2020, https://ipvietnam.gov.vn/sach-tap-chi-va-tai-lieu-tham-khao/-/asset_publisher/5hGA1SMJFnhf/content/nguyen-cuu-ve-bao-ho-nhan-hieu-phi-truyen-thong-iieu-kien-bao-ho-nhan-hieu-am-thanh, truy cập ngày 13/01/2024.

48 Nguyễn Thị Hoàng 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, 2021, tr. 39.

chức năng chủ đạo nào đó, chẳng hạn như mùi hương của nước hoa thì dấu hiệu đó không thể có khả năng thực hiện “sứ mệnh” chủ đạo là trở thành công cụ giúp người tiêu dùng phân biệt hàng hóa, dịch vụ trên thị trường. Do đó, nhóm tác giả đề xuất Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành cần ghi nhận thêm điều kiện bên cạnh yêu cầu về dấu hiệu và khả năng phân biệt: “Dấu hiệu không nhìn thấy được phải không có tính chức năng, trừ trường hợp chứng minh được khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ và được thừa nhận rộng rãi dưới danh nghĩa nhãn hiệu”.

Thứ hai, đánh giá về khả năng phân biệt của hàng hóa, dịch vụ, kinh nghiệm từ thực tiễn giải quyết các vụ việc của các quốc gia cho thấy rằng, việc hướng dẫn về tính phân biệt là yêu cầu vô cùng cần thiết, để hướng dẫn các chủ thể thực hiện các hành vi chuẩn mực, khuyến khích việc đăng ký các loại nhãn hiệu phi truyền thống, phù hợp với xu hướng chung của sự phát triển. Nhóm tác giả nhận thấy rằng, pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành mặc dù có ghi nhận về nhãn hiệu âm thanh, nhưng kể cả Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN vừa được thông qua và chính thức có hiệu lực ngày 30/11/2023 cũng chưa có sự quy định chi tiết, rằng dấu hiệu âm thanh được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu có bao gồm những âm thanh tự nhiên, thông thường như tiếng còi xe cấp cứu, tiếng mèo kêu, ... hay không, âm thanh được đăng ký có dung lượng Thế nên, nhóm tác giả đề xuất, khoản 2 Điều 74 cần bổ sung quy định về thẩm định tính phân biệt của nhãn hiệu âm thanh nói riêng và các nhãn hiệu phi truyền thống khác nói chung như sau:

“2. Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

...

Dấu hiệu là âm thanh tự nhiên hoặc phổ biến trong các hoạt động của đời sống hằng ngày, trừ trường hợp nó được biết đến rộng rãi dưới danh nghĩa nhãn hiệu”.

Bên cạnh đó, để đảm bảo quá trình nộp đơn, thẩm định đạt được hiệu quả thì dung lượng tệp âm thanh, cách thức mô tả bản đồ họa cũng cần được hướng dẫn cụ thể. Nhận thấy, cách thức quy định này phụ thuộc vào cơ sở vật chất của việc lưu trữ mỗi quốc gia và năng lực thẩm định các chuyên gia, nhóm tác giả đề xuất pháp luật cần có các quy định chi tiết để định hướng cho các chủ thể trong xã hội. Kinh nghiệm từ các quốc gia cho thấy rằng, ở Hoa Kỳ, các dạng tệp âm thanh được nộp bao gồm định dạng: .wav, .wmv, .wma, .mp3, .mpg hoặc .avi. Kích thước tệp âm thanh không được vượt quá 5 MB và tệp video không được vượt quá 30 MB.⁴⁹ ●

49 United States Patent and Trademark Office, “Trademark manual of examining procedure (TMEP)”, 2024, <https://tmept.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-900d1e763.html>, truy cập ngày 14/01/2024.

Tài liệu tham khảo

- [1] *In re Vertex Group LLC*, 89 U.S.P.Q.2d 1694 (2009), Trademark Trial and Appeal Board
- [2] Mitchell Adams and Amanda Scardamaglia, “Non-traditional trade marks in Europe: An historical snapshot of applications and registrations”, *European Intellectual Property Review*, Vol. 40(10), 2018
- [3] Kai Bronner, Rainer Hirt, *Audio branding. Brands, sound and communication*, Nomos, Edition Reinhard Fischer, 2009
- [4] Roberto Carapeto, “A reflection about the introduction of non-traditional trademarks”, *Waseda Bulletin of Comparative Law*, Vol. 34, 2016
- [5] Cục Sở hữu trí tuệ (IP VIETNAM), “Nghiên cứu về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống – Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu âm thanh”, *Cổng thông tin điện tử Cục Sở hữu trí tuệ*, 2020 [trans: Intellectual Property Office (IP VIETNAM), “Research on non-traditional trademark protection – Conditions for protection of sound trademarks”, *Intellectual Property Office Electronic Information Portal*, 2020]
- [6] Leon E. Daniels, “The history of the trade-mark”, *TMR Bull*, Vol. 239(7), 1911
- [7] Graeme B. Dinwoodie and Mark D. Janis, *Trademark law and theory - A handbook of contemporary research*, 2008
- [8] Đại học Quốc gia Hà Nội, *Luật Sở hữu trí tuệ dưới thời Pháp thuộc - Di sản lập pháp và án lệ*, Trần Kiên (Chủ biên), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020 [trans: Hanoi National University, *Intellectual Property Law under the French colonial period - Legislative heritage and case law*, Tran Kien (Editor-in-Chief), Hanoi National University Publishing House, 2020]
- [9] Franco Galbo, “Making sense of the nonsensical: A look at scent trademarks and their complexities”, *IPWatchdog, Inc.*, 2017
- [10] Abraham S. Greenberg, “The ancient lineage of trade-marks”, *JPOS*, Vol. 576(33), 1951
- [11] Nguyễn Thị Hoàng 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, 2021 [trans: Nguyen Thi Hoang Hanh, “Sound trademark protection – International experience and recommendations for Vietnam”, *Vietnamese Journal of Legal Sciences*, No. 9, 2021]
- [12] Lê Nhật Hồng, *Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh theo pháp luật sở hữu trí tuệ*, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2022 [trans: Le Nhat Hong, *Sound trademark protection under intellectual property law*, Master’s thesis in Law, Ho Chi Minh City University of Law, 2022]
- [13] Dennis Patterson, *A companion to philosophy of law and legal theory*, Wiley Blackwell, 2010
- [14] Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Văn Quân, *Các lý thuyết pháp luật đương đại trên thế giới*, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023 [trans: Nguyen Minh Tuan, Nguyen Van Quan, *Contemporary legal theories in the world*, Publishing House Hanoi National University, 2023]
- [15] Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, *Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung)*, Nxb. Hồng Đức, 2023 [trans: Ho Chi Minh City University of Law, *Textbook on Intellectual Property Law (First edition, revised and supplemented)*, Hong Duc Publishing House, 2023]
- [16] Phùng Thị Yến, Lê Hồng Anh, “Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh không có tính phân biệt cố hữu: Quy định của một số nước và đề xuất cho Việt Nam”, *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật*, số 5, 2021 [trans: Phung Thi Yen, Le Hong Anh, “Protection of sound trademarks without inherent discrimination: Regulations of some countries and recommendations for Vietnam”, *Journal of State and Law*, No. 5, 2021]