

BẢO HỘ NHÃN HIỆU PHI TRUYỀN THỐNG THEO PHÁP LUẬT HOA KỲ VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Nguyễn Phước Quý Quang* và Trần Ngọc Tuấn
Trường Đại học Công nghệ Miền Đông
(Email: nguyenvphuocquyquang@gmail.com)

Ngày nhận: 17/8/2019

Ngày phản biện: 25/8/2019

Ngày duyệt đăng: 31/8/2019

TÓM TẮT

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các văn kiện liên quan chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 trong đó có yêu cầu các thành viên phải nỗ lực bảo hộ nhãn hiệu mùi hương và âm thanh. Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của Hoa Kỳ đối với việc bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống, bài viết này phân tích, bình luận về điều kiện bảo hộ dấu hiệu đặc biệt và đưa ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình nội luật hóa việc bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống.

***Từ khóa:** Nhãn hiệu phi truyền thống, dấu hiệu, tài sản, người nộp đơn.*

Trích dẫn: Nguyễn Phước Quý Quang và Trần Ngọc Tuấn, 2019. Bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống theo pháp luật hoa kỳ và kinh nghiệm cho Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 07: 01-15.

**TS. Nguyễn Phước Quý Quang - Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường ĐH Công nghệ Miền Đông*

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các văn kiện liên quan chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14 tháng 01 năm 2019. Đây là một Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, với cam kết mở cửa thị trường, tự do thương mại cao giữa 11 nước thành viên. Trong đó doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa sang các nước thành viên của công ước, sẽ được hưởng những ưu đãi đã được cam kết cắt giảm thuế quan, qua đó góp phần nâng tầm trình độ phát triển của nền kinh tế, tăng năng suất lao động và tái cấu trúc lại nền kinh tế theo hướng phát triển các ngành điện tử, công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp xanh...

Bên cạnh những thuận lợi mà CPTPP mang lại, cũng đặt ra không ít những thách thức cho chúng ta về kinh tế - xã hội, thu ngân sách, hoàn thiện khung khổ pháp lý, đòi hỏi chúng ta cần chủ động, nỗ lực đổi mới, tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật, thiết lập các cơ chế quản lý để vừa phù hợp với điều ước quốc tế nhưng cũng đảm bảo vững chắc sự ổn định về chính trị - xã hội của Việt Nam. Trong đó có vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ nói chung và bảo hộ Nhãn hiệu nói riêng. Hiệp định CPTPP đã tạo ra một bước tiến mới khi yêu cầu các thành viên phải nỗ lực bảo hộ nhãn hiệu mùi hương và âm thanh.

Nhãn hiệu có vai trò rất quan trọng trong việc truyền bá thông tin, định vị niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ và được xem là một phần rất lớn trong khối tài sản của doanh

nh nghiệp. Thông qua nhãn hiệu doanh nghiệp không chỉ truyền tải thông tin về đặc điểm, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ tới người tiêu dùng mà họ còn gửi gắm trong đó nhiều thông điệp mang tính gắn kết, thu hút khách hàng... Chính vì điều đó, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm và đầu tư cho việc xây dựng nhãn hiệu sao cho có thể phát huy tối đa tính độc đáo, sáng tạo, mới lạ nhằm tạo nên sự khác biệt cho các sản phẩm, dịch vụ của mình và giúp người tiêu dùng dễ dàng phân biệt hàng hóa của nhà sản xuất này với nhà sản xuất khác¹. Vì thế, hiện nay bên cạnh xu hướng sử dụng các dấu hiệu truyền thống như từ ngữ, hình ảnh, chữ cái, chữ số, tên riêng, hình ảnh ba chiều, tổ hợp màu sắc... làm nhãn hiệu, nhiều doanh nghiệp trên thế giới đã hướng tới sử dụng các dấu hiệu phi truyền thống như âm thanh, hình ảnh động hay mùi hương... làm nhãn hiệu. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của các hình thức sáng tạo và xu thế hội nhập sâu rộng vào các tổ chức quốc tế, khu vực, việc bảo hộ nhãn hiệu không dừng lại ở những nhãn hiệu truyền thống như trong Luật Sở hữu trí tuệ 2005 mà chúng ta cần quy định việc bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống (non-conventional trademark) như nhãn hiệu mùi (scent mark), nhãn hiệu âm thanh (sound mark), nhãn hiệu chuyển động (motion mark) theo quan điểm của INTA và Hiệp định CPTPP đã quy định. Tuy

¹ Khánh An, *Những quy định mới về nhãn hiệu hàng hóa (2017)*, Doanh nhân và pháp luật, Báo pháp luật Việt Nam, số 19 (301), tr.10.

nhiên việc bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống là một thách thức đối với Việt Nam vì chúng ta chưa có kinh nghiệm trong vấn đề này vì vậy cần học hỏi kinh nghiệm của những nước đã bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống trong đó có Hoa Kỳ.

2. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (SHTT) thì nhãn hiệu được hiểu “là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”². Nếu đơn thuần theo khái niệm này, thì bất cứ dấu hiệu nào nếu có chức năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân thì đều được xem là nhãn hiệu. Tuy nhiên, việc dấu hiệu đó có được đăng ký bảo hộ dưới dạng là nhãn hiệu hay không thì phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 72 Luật SHTT, đó là:

Thứ nhất: là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng 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;

Thứ hai: có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Việc bảo hộ nhãn hiệu của pháp luật Việt Nam theo quan điểm của hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA) là bảo hộ nhãn hiệu truyền thống (conventional trademark) và tuân thủ nghĩa vụ tối thiểu của Hiệp định TRIPS. Đó là những dấu hiệu mà bản thân nó đã có khả năng tự

phân biệt, người tiêu dùng khi lựa chọn mua hàng hóa và tiêu dùng dịch vụ dễ dàng phân biệt nó với các sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh với các dấu hiệu tương ứng khác bằng các dấu hiệu từ ngữ, hình ảnh họa tiết nhìn thấy được gắn lên bao bì sản phẩm, phương tiện kinh doanh, phương tiện quảng cáo.

3. THẢO LUẬN

Với sự phát triển không ngừng của các hình thức sáng tạo và xu thế hội nhập sâu rộng vào các tổ chức quốc tế, khu vực, việc bảo hộ nhãn hiệu không dừng lại ở những nhãn hiệu truyền thống mà chúng ta cần quy định việc bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống như nhãn hiệu mùi (scent mark), nhãn hiệu âm thanh (sound mark), nhãn hiệu chuyển động (motion mark) theo quan điểm của INTA và Hiệp định CPTPP đã quy định tại Điều 18.18: “Loại dấu hiệu có thể đăng ký làm nhãn hiệu không bên nào được yêu cầu, như một điều kiện để được đăng ký, là dấu hiệu phải nhìn thấy được, cũng như không bên nào được từ chối đăng ký một nhãn hiệu chỉ với lý do rằng dấu hiệu cấu thành nhãn hiệu đó là âm thanh. Thêm vào đó, mỗi bên phải nỗ lực hết sức để đăng ký nhãn hiệu mùi. Một bên có thể yêu cầu phải có bản mô tả ngắn gọn và chính xác, hoặc bản thể hiện dưới dạng đồ họa, hoặc cả hai nếu phù hợp, của nhãn hiệu”.

Theo quy định tại Điều 1127 Lanham Act (Đạo luật điều chỉnh về nhãn hiệu của Hoa Kỳ) tạm dịch: “*nhãn hiệu hàng hóa bao gồm bất kỳ từ, tên gọi, biểu tượng hay hình vẽ hoặc sự kết hợp giữa chúng mà được sử dụng bởi một người,*

² Khoản 6, Điều 14, Luật SHTT 2005.

hoặc được một người có ý định chân thành là sử dụng nó trong thương mại và xin đăng ký theo quy định tại luật này để xác định và phân biệt hàng hóa của người đó, bao gồm cả các hàng hóa đặc trưng với hàng hóa được sản xuất hoặc được bán bởi những người khác và chỉ ra nguồn gốc của hàng hóa thậm chí cả khi không xác định được nguồn gốc đó”.

Với khái niệm nhãn hiệu hàng hóa là “bất kỳ từ, tên gọi, biểu tượng hay hình vẽ hoặc sự kết hợp giữa chúng”... đã được Tòa án tối cao Hoa Kỳ giải thích rằng việc sử dụng từ “bất kỳ” trong khái niệm về nhãn hiệu hoàn toàn mang ý nghĩa nguyên thủy của từ này³. Điều đặc biệt của khái niệm nhãn hiệu được đề cập trong quy định trên đó là, một nhãn hiệu được xem là nhãn hiệu khi dấu hiệu đó đáp ứng được đồng thời cả hai chức năng khác nhau: vừa chỉ ra nguồn gốc hàng hóa vừa phân biệt hàng hóa của chủ thể này với hàng hóa của chủ thể khác. Nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Hoa Kỳ đã chia nhãn hiệu thành hai nhóm, nhóm nhãn hiệu truyền thống và nhóm nhãn hiệu phi truyền thống. Trong đó, nhóm nhãn hiệu truyền thống bao gồm các loại như: từ ngữ, tên gọi, biểu tượng, khẩu hiệu,...; nhóm nhãn hiệu phi truyền thống bao gồm: hình dạng sản phẩm, màu sắc, âm thanh, mùi, vị.

Một nhãn hiệu phi truyền thống muốn được bảo hộ theo pháp luật Hoa Kỳ phải đảm bảo được hai tiêu chí đó là tính chức năng và sự khác biệt.

Đối với tính chức năng: nhằm ngăn cản doanh nghiệp độc quyền một tính năng sản phẩm hữu ích dưới chiêu bài xác định tính năng này là nguồn gốc của sản phẩm. Việc xác định rằng nhãn hiệu được đề xuất là chức năng tạo thành một sự phản biện tuyệt đối để đăng ký trên Sở đăng bạ chính hoặc bổ sung tại Hoa Kỳ, bất kể bằng chứng cho thấy nhãn hiệu được đề xuất có được sự khác biệt. Để xác định chức năng, Văn phòng bản quyền sáng chế và nhãn hiệu thương mại Hoa Kỳ (USPTO) sẽ xem xét:

- Sự tồn tại của các tiện ích rõ ràng được tiết lộ các lợi thế thực dụng của tính năng;
- Quảng cáo của người nộp đơn thúc đẩy lợi thế thiết kế đó;
- Cơ sở lập luận liên quan đến sự sẵn có của các thiết kế thay thế; và
- Cơ sở lập luận liên quan đến việc thiết kế có kết quả từ một phương pháp sản xuất tương đối đơn giản hoặc rẻ tiền.

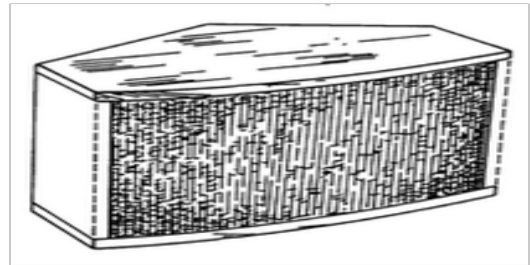


³ Xem tại: Phán quyết của Tòa án tối cao Hoa Kỳ trong vụ việc Qualitex Co vs Jacobson Products C., Inc, 514 U.S. 159 (1995), <https://www.law.cornell.edu/supct/html/93-1577.ZO.html>, (Truy cập ngày 12/7/2019).

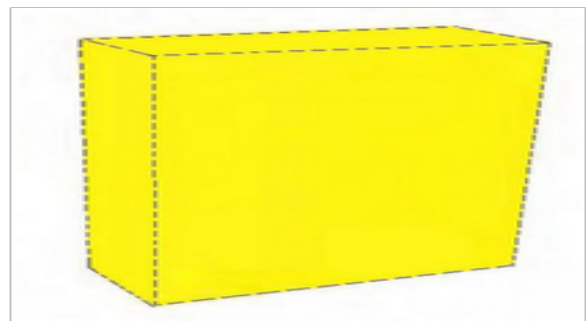
Ví dụ về nhãn hiệu phi truyền thống đã được tìm thấy là có chức năng: thiết kế hình ngũ giác và cong của loa Bose vì bằng sáng chế tiện ích của Bose, trong đó tuyên bố rõ ràng về hệ thống loa với các vách ngăn góc cạnh và mặt cắt hình ngũ giác cung cấp 'bằng chứng mạnh mẽ' về chức năng của thiết kế loa Bose⁴.

Đối với sự khác biệt: tính khác biệt có được phải thường xuyên được chứng minh đối với các nhãn hiệu phi truyền thống thiếu tính khác biệt vốn có. Dấu hiệu màu, dấu hiệu mùi, hình ba chiều và hương vị không bao giờ có thể là đặc biệt, và do đó, bằng chứng về sự khác biệt có được luôn luôn được yêu cầu để đăng ký vào sổ đăng bạ chính hoặc bổ sung tại Hoa Kỳ. Dấu hiệu âm thanh, dấu hiệu chuyển động có thể có các đặc biệt vốn có, trong trường hợp đó, không cần bằng chứng về sự khác biệt có được sẽ được yêu cầu để đăng ký.

Một ví dụ về nhãn hiệu phi truyền thống được phát hiện là không có được sự khác biệt là màu vàng, được General Mills áp dụng liên quan đến ngũ cốc yến mạch hình xuyên của thương hiệu Cheerios. Hội đồng xét xử và kháng cáo nhãn hiệu (TTAB) cho rằng sự hiện diện của thị trường ngũ cốc đóng gói màu vàng từ nhiều nguồn khác nhau - ngay cả các loại ngũ cốc không được làm từ yến mạch hoặc không có hình xuyên - sẽ



có xu hướng làm mất đi mọi nhận thức của công chúng về nền màu vàng chủ yếu như là một chỉ báo nguồn chỉ đến người nộp đơn⁵.



Điều 4 Luật SHTT 2005 khái niệm về nhãn hiệu: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”. Đây là một khái niệm mang tính khái quát phù hợp với thực tiễn cũng như quy định của các điều ước quốc tế. Điều này được hiện ở các điểm sau:

⁴Xem tại: Phán quyết của Tòa phúc thẩm khu vực liên bang trong vụ khiếu nại Văn phòng nhãn hiệu của Công ty Re Bose, No. 74/734,496 (2006), <https://cases.justia.com/federal/appellate-courts/cafc/06-1173/06-1173-2011-03-27.pdf?ts=1411145268> (Truy cập ngày 21/7/2019).

⁵Xem tại: *General Mills IP Holdings II, LLC (2017)*, <http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86757390-EXA-13.pdf> (Truy cập ngày 21/7/2019).

- Thứ nhất: “nhãn hiệu” dùng để chỉ những dấu hiệu phân biệt hàng hóa, dịch vụ. Bên cạnh nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, các loại nhãn hiệu hiện nay còn gồm “nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu nổi tiếng”.

- Thứ hai: khái niệm đã xác định chức năng của nhãn hiệu là để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

- Thứ ba: khái niệm không đưa ra giới hạn hay liệt kê những yếu tố được đăng ký là nhãn hiệu.

Nhãn hiệu với tư cách là một đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp là một loại tài sản đặc biệt. Giá trị của nhãn hiệu nằm ở khả năng khai thác công dụng của nhãn hiệu, đó chính là khả năng sử dụng nhãn hiệu một cách độc quyền. Nhãn hiệu là một loại tài sản thuộc sở hữu của chủ thể nhất định nên quyền năng về định đoạt nhãn hiệu vẫn được ghi nhận và có khả năng thực hiện trên thực tế. Hơn nữa, xuất phát bởi lý do nhãn hiệu là một loại tài sản vô hình và khả năng chiếm giữ nhãn hiệu là bất khả thi của chủ thể sở hữu, vì vậy khả năng chủ thể tự xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu thông qua thực tế chiếm giữ và quản lý nhãn hiệu là không thể⁶. Trái lại, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chỉ phát sinh và được bảo vệ bởi Nhà nước thông qua thủ tục

ghi nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối chiếu quy định của Luật SHTT 2005 thì hiện nay nước ta chưa bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống, mặc dù trong bối cảnh hiện nay việc sử dụng các dấu hiệu phi truyền thống đã xuất hiện nhiều trong các lĩnh vực như: phát thanh truyền hình, điện ảnh, giải trí, điện tử, dịch vụ... Cho nên, việc bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, duy trì trật tự quản lý trong lĩnh vực sử dụng nhãn hiệu là rất cần thiết và mang tính tất yếu khách quan trong bối cảnh hiện nay.

Thực tiễn, pháp luật nước ta đã chấp nhận bảo hộ một số loại nhãn hiệu phi truyền thống dựa theo cách phân loại của INTA đó là bài trí thương mại của công ty TNHH Nguyễn Cường số đơn 79014 và Tổng công ty thương mại Hà Nội số đơn 98240 hay nhãn hiệu ba chiều của Công ty Unza. Tuy nhiên khi thẩm định nhãn hiệu ba chiều hiện nay chúng ta chưa có quy tắc rõ ràng là mẫu nhãn hiệu ba chiều dưới dạng ảnh chụp hoặc bản vẽ có nhất thiết phải có đủ các hình chiếu khác nhau hay chỉ cần một hình chiếu phối cảnh là đủ. Ngoài ra, nhãn hiệu ba chiều về cơ bản cũng giống như kiểu dáng công nghiệp, đối tượng mà lẽ ra nó phải nộp dưới dạng kiểu dáng công nghiệp thuộc sự điều chỉnh của pháp luật về kiểu dáng công nghiệp chứ không phải pháp luật về nhãn hiệu. Do đó, chủ sở hữu các nhãn hiệu phi truyền thống của Việt Nam khi đăng ký bảo hộ thường bị từ chối vì đó là “dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi

⁶ Nguyễn Thị Thùy (2018), *Bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hiện nay*, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tr.10.

thông thường của hàng hóa, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến”⁷. Chỉ trong một số rất ít trường hợp sau khi có đơn khiếu nại và có khối lượng bằng chứng đủ lớn liên quan tới việc sử dụng thường xuyên và liên tục nhãn hiệu phi truyền thống bị từ chối đó Cục SHTT có thể xem xét cấp bảo hộ nhãn hiệu đó dựa trên chức năng phân biệt đạt được thông qua quá trình sử dụng.

4. KIẾN NGHỊ

Do dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phi truyền thống đều có tính phi vật thể, việc nhận biết của từng loại dấu hiệu này lại khác hẳn với nhãn hiệu truyền thống, cho nên khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống cần có những quy định chi tiết và cụ thể.

Đối với nhãn hiệu âm thanh

Theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, một đơn đăng ký nhãn hiệu âm thanh sẽ được cấp văn bằng bảo hộ nếu thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất: dấu hiệu âm thanh phải được thể hiện rõ ràng trong đơn đăng ký, nghĩa là âm thanh phải được thể hiện một cách đầy đủ, chính xác trong đơn đăng ký. Bộ quy tắc thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu của Hoa Kỳ (the U.S Trademark Manual Examining Procedure – TMEP) định nghĩa một dấu hiệu âm thanh (tạm dịch) “chỉ dẫn và phân biệt một sản phẩm hoặc một dịch vụ thông qua âm thanh hay vì thông qua

hình ảnh”. Điều đó có nghĩa, chủ đơn cần phải thể hiện âm thanh dưới hình thức một khuông nhạc được chia thành các gạch nhịp cùng bảng miêu tả ký hiệu âm nhạc để có thể xác định được độ trầm bổng, độ ngân vang của nó. Đồng thời họ cần chỉ ra cách thức cũng như công cụ dùng để tạo ra âm thanh đó. Ngoài ra, âm thanh cũng có thể ghi vào vật ghi để nộp kèm theo đơn. Việc này sẽ đặc biệt cần thiết đối với những âm thanh không có khả năng thể hiện bằng khuông nhạc.

Thứ hai: Dấu hiệu âm thanh được nêu trong đơn phải có khả năng phân biệt hoặc đã đạt được khả năng phân biệt, nghĩa là một dấu hiệu âm thanh có được coi là có tính phân biệt hay không phụ thuộc vào cảm nhận về thính giác của người nghe, âm thanh đó có khác biệt hoặc có tính phân biệt đến mức có khả năng đánh thức một ý niệm trong tiềm thức của người nghe mà ý niệm đó gắn với nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ⁸.

Phần bản vẽ bản ghi âm của âm thanh, mùi hương hoặc dấu hiệu không nhìn thấy được⁹:

Người nộp đơn không bắt buộc phải gửi bản vẽ nếu nhãn hiệu chỉ bao gồm âm thanh (ví dụ: nhạc hoặc từ và nhạc),

⁸ Nguyễn Tùng Lâm (2017), Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh theo pháp luật Hoa Kỳ - Kinh nghiệm cho Việt Nam, Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, 3/2017, Số 3, tr.56.

⁹ Tiêu mục 9, Mục 807 Tài liệu hướng dẫn thủ tục thẩm định nhãn hiệu (TMEP) của Hoa Kỳ.

(<https://tmepp.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-800d1e1656.html>), (Truy cập ngày 27/7/2019).

⁷ Điểm b khoản 2 Điều 74 Luật SHTT 2005.

mùi hương hoặc các vấn đề hoàn toàn không trực quan khác. Người nộp đơn cần ghi rõ trong đơn rằng nhãn hiệu đó là "dấu hiệu không nhìn thấy". Nếu người nộp đơn đang nộp đơn thông qua hệ thống điện tử đăng ký nhãn hiệu (TEAS) cho một dấu âm thanh, người nộp đơn nên chọn "dấu âm thanh" làm loại nhãn hiệu. Nếu người nộp đơn đang nộp đơn cho nhãn hiệu mùi hương, người nộp đơn phải chỉ ra rằng loại nhãn hiệu là "ký tự chuẩn" và nên nhập "dấu hiệu mùi hương" trong trường "ký tự chuẩn". USPTO sẽ nhập mã bản vẽ đánh dấu thích hợp khi ứng dụng được xử lý. Các nhãn hiệu không trực quan được mã hóa theo mã bản vẽ đánh dấu 6 trong hệ thống tìm kiếm tự động.

Ngoài ra, nếu người nộp đơn chọn "dấu âm thanh" làm loại dấu hiệu trong ứng dụng TEAS, người nộp đơn sẽ được yêu cầu cho biết liệu nó có đính kèm tệp âm thanh hay không. Người nộp đơn phải nộp bản sao âm thanh của bất kỳ dấu âm thanh nào. Mục đích của việc tái tạo này là để bổ sung và làm rõ mô tả của nhãn hiệu. Việc sao chép chỉ nên chứa nhãn hiệu đó; nó không có nghĩa là một mẫu vật. Bản sao phải ở dạng tệp điện tử ở định dạng .wav, .wmv, .wma, .mp3, .mpg hoặc .avi và không được vượt quá kích thước 5 MB vì TEAS không thể chứa các tệp lớn hơn. Đối với hồ sơ giấy, phải sao chép các dấu âm thanh trên đĩa compact ("CD"), đĩa video kỹ thuật số ("DVD"), băng video hoặc âm thanh. Người nộp đơn cần chỉ rõ việc sao chép nhãn hiệu có trên đĩa hoặc băng có nghĩa là để bổ sung cho mô tả nhãn

hiệu và nó phải được đặt trong tập tin giấy và không được loại bỏ.

Đối với nhãn hiệu là hỗn hợp bao gồm cả vật chất trực quan và không trực quan, người nộp đơn phải gửi bản vẽ mô tả vấn đề trực quan và mô tả về vấn đề không trực quan trong phần "mô tả nhãn hiệu". Người nộp đơn cũng phải nộp một mô tả chi tiết về nhãn hiệu cho tất cả các nhãn hiệu không trực quan. Nếu nhãn hiệu bao gồm nhạc hoặc các từ được đặt thành nhạc, người nộp đơn gửi bản nhạc điểm để bổ sung hoặc làm rõ mô tả của nhãn hiệu.

Nguyên tắc và thủ tục đăng ký bảo hộ:

Một dấu âm thanh xác định và phân biệt một sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua âm thanh chứ không phải là phương tiện trực quan. Dấu âm thanh có chức năng như các chỉ báo nguồn khi chúng "giả định hình dạng hoặc sự sắp xếp dứt khoát" và "tạo ra trong người nghe, tâm trí một sự liên kết của âm thanh" với một hàng hóa hoặc dịch vụ.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa âm thanh độc đáo, khác biệt hoặc đặc biệt và những âm thanh giống hoặc bắt chước âm thanh "phổ biến" hoặc những âm thanh mà người nghe đã tiếp xúc trong các trường hợp khác nhau, phải được chứng minh là có được sự khác biệt. Các dấu hiệu âm thanh "phổ biến" bao gồm hàng hóa tạo ra âm thanh trong quá trình hoạt động bình thường của chúng (ví dụ: đồng hồ báo thức, thiết bị bao gồm báo động hoặc tín hiệu âm thanh, điện thoại và báo động an ninh cá nhân). Do đó, các dấu hiệu âm thanh cho

hàng hóa tạo ra âm thanh trong quá trình hoạt động bình thường của chúng chỉ có thể được đăng ký trên một biểu hiện của sự khác biệt thu được.

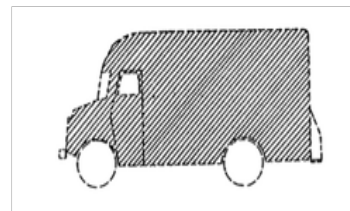
Ví dụ về các nhãn hiệu âm thanh đã được đăng ký thành công bao gồm âm thanh la hét Tarzan cho các nhân vật hành động đồ chơi¹⁰, dấu hiệu là một tiếng hét bao gồm một chuỗi mười âm thanh, xen kẽ giữa các quãng giọng thật và giọng giả của giọng nói, như sau: - 1) âm thanh bán dài trong thanh ghi ngực, 2) âm thanh ngắn phát ra một quãng 8 cộng với 1/5 từ âm thanh trước, 3) âm thanh ngắn xuống quãng 3 trưởng từ âm thanh trước, 4) âm thanh ngắn phát ra âm thanh quãng 3 trưởng từ âm trước, 5) âm dài xuống một quãng 8 cộng với âm quãng 3 trưởng từ âm trước, 6) âm ngắn lên một quãng tám từ âm trước, 7) âm ngắn phát ra âm quãng 3 trưởng từ âm thanh trước, 8) một âm thanh ngắn xuống một quãng 3 trưởng từ âm thanh trước đó, 9) một âm thanh ngắn lên một quãng 3 trưởng từ âm thanh trước đó, 10) một âm thanh dài xuống quãng 8 cộng với 1/5 so với âm thanh trước.

Đổi với nhãn hiệu màu

Bản vẽ thể hiện nhãn hiệu màu¹¹: nếu nhãn hiệu bao gồm màu sắc, bản vẽ phải

hiển thị nhãn màu và người nộp đơn phải đặt tên cho màu sắc, mô tả nơi (các) màu xuất hiện trên nhãn hiệu và gửi yêu cầu rằng (các) màu đó là một tính năng của nhãn hiệu. Nếu người nộp đơn không yêu cầu màu sắc như một đặc điểm của nhãn hiệu, người nộp đơn phải nộp một bản vẽ đen trắng.

Ví dụ về các màu đã được đăng ký thành công như một nhãn hiệu bao gồm màu nâu, được đăng ký bởi UPS với mô tả về nhãn hiệu là áp dụng cho các phương tiện vận chuyển xe cơ giới và giao tài sản cá nhân; và một bản vẽ minh họa mà không có bất kỳ từ ngữ, ký, tự số¹².



¹⁰Xem tại: Tình trạng thương hiệu và truy xuất tài liệu (TSDG),

https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=2210506&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch (Truy cập ngày 21/7/2019).

¹¹ Tiêu mục 7, Mục 807 Tài liệu hướng dẫn thủ tục thẩm định nhãn hiệu (TMPEP) của Hoa Kỳ.

(<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-800d1e1656.html>).

¹²Xem tại: Tình trạng thương hiệu và truy xuất tài liệu (TSDG),

https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=2,131,693&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch (Truy cập ngày 21/7/2019).

Đối với nhãn hiệu mùi hương

Chủ đơn cần phải mô tả dấu hiệu mùi hương sao cho một người bình thường có thể hiểu được, nộp bản mô tả đó kèm theo đơn đăng ký nhãn hiệu. Họ có thể bị yêu cầu phải nộp kèm theo hình ảnh hoặc sản phẩm thực của sản phẩm sử dụng nhãn hiệu mùi hương đó. Điều đó có nghĩa, để được bảo hộ nhãn hiệu mùi hương theo pháp luật Hoa Kỳ, thì nhãn hiệu đó phải thể hiện rõ 2 vấn đề đó là tính chức năng và khả năng phân biệt của dấu hiệu.

Thứ nhất: Một dấu hiệu mùi hương sẽ không được bảo hộ nếu có tính chức năng trùng với mùi tự nhiên của sản phẩm¹³.

Thứ hai: Khả năng phân biệt là bản chất vốn của của dấu hiệu mùi hương hoặc dấu hiệu này sẽ đạt được thông qua việc sử dụng trên thực tế¹⁴.

Mẫu vật cho mùi hương và hương vị¹⁵: để chỉ ra rằng mẫu vật cho nhãn hiệu mùi hương hoặc hương vị thực sự xác định và phân biệt hàng hóa và cho biết nguồn gốc của chúng, người nộp

đơn phải gửi mẫu có mùi hương hoặc hương vị phù hợp với mô tả cần thiết về mùi hương hoặc hương vị. Trong hầu hết các trường hợp, mẫu vật sẽ bao gồm chính hàng hóa thực tế bởi vì người kiểm định có thể ngửi hoặc nếm mùi hương hoặc hương vị để xác định xem mẫu vật có sử dụng nhãn hiệu liên quan đến hàng hóa hay không. Khi nộp mẫu vật như vậy, người nộp đơn phải ghi rõ trên chính mẫu vật đó là mẫu thử cho đơn đăng ký mùi hương hoặc hương vị để USPTO sẽ định tuyên đúng mẫu vật đến người kiểm định kiểm tra.

Ví dụ về mùi hương đã được đăng ký thành công như một nhãn hiệu bao gồm mùi Play-Doh cho các hợp chất mô hình đồ chơi và được mô tả là mùi hương của một mùi hương vani ngọt ngào, hơi xạ hương, với một chút hương anh đào, kết hợp với mùi của một muối muối, bột mì dựa trên lúa mì¹⁶.

Việc gửi mẫu cho nhãn hiệu mùi hương đòi hỏi một số sáng tạo và có thể bao gồm gửi đến người thẩm định một sản phẩm có mùi thơm hoặc một lọ dầu thơm để chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu này. Mặc dù bảo vệ nhãn hiệu cho một hương vị là có thể hiểu được về mặt kỹ thuật, nhưng thực tế, nó sẽ rất khó xảy ra. Hiện tại không có nhãn hiệu hương vị đã đăng ký và Hội đồng xét xử và kháng cáo nhãn hiệu (TTAB) và các

¹³TH, *Bảo hộ nhãn hiệu mùi (Scent mark)*, (xem tại: <https://www.pham.com.vn/chuyen-muc-binh-luan/bao-ho-nhan-hieu-mui-scent-mark.htm>), (Truy cập ngày 21/7/2019).

¹⁴Nguyễn Hồ Bích Hằng, Nguyễn Xuân Mỹ Hiền, Huỳnh Thanh Thịnh (2017), *Chế định đăng ký nhãn hiệu mùi hương theo pháp luật Hoa Kỳ*, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 5, tr.29.

¹⁵Tiểu mục 9, Mục 807 Tài liệu hướng dẫn thủ tục thẩm định nhãn hiệu (TMPEP) của Hoa Kỳ. (<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-800d1e1656.html>), (Truy cập ngày 27/7/2019).

¹⁶Xem tại: Tình trạng thương hiệu và truy xuất tài liệu (TSDG),

https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=5467089&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch (Truy cập ngày 21/7/2019).

tòa án liên bang đã liên tục chống lại việc bảo vệ nhãn hiệu đối với hương vị.

Các sản phẩm được sản xuất cho con người, như thực phẩm và đồ uống có hương vị dễ chịu, có thể sẽ bị loại khỏi việc bảo vệ hương vị hoặc hương vị dựa trên tính chức năng. Nếu một sản phẩm không được sản xuất cho con người và vì lý do nào đó có hương vị, sản phẩm đó sẽ là một ứng cử viên có khả năng bảo vệ nhãn hiệu hơn vì nó có thể vượt qua rào cản chức năng.

Đối với nhãn hiệu hình ảnh động trên giao diện điện tử

Chủ đơn cần phải thể hiện hình ảnh động dưới dạng một chuỗi các hình ảnh được bố trí theo thứ tự thay đổi, ẩn hiện, biến động của nó khi được biểu lộ ra bên ngoài mà ai cũng có thể nhìn rõ và đầy đủ các chuỗi hình ảnh đó. Bên cạnh đó, cần phải nộp kèm theo bản mô tả để giải thích các hình ảnh nối tiếp nhau diễn tả điều gì, mang thông điệp ra sao. Ngoài ra, vật ghi dữ liệu hình ảnh động kèm chương trình thể hiện nó cũng rất có ý nghĩa để xác định hình ảnh này.

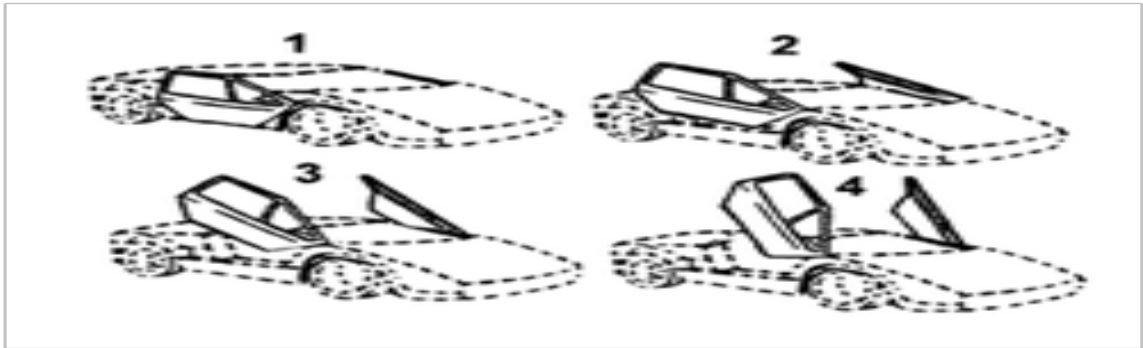
Dấu hiệu với chuyển động¹⁷: nếu nhãn hiệu có chuyển động, bản vẽ có thể mô tả một điểm duy nhất trong chuyển động hoặc bản vẽ có thể mô tả tối đa năm khung hình cho thấy các điểm khác nhau trong chuyển động, tùy theo mô tả tốt nhất ấn tượng thương mại của nhãn

hiệu. Nếu nhãn hiệu bao gồm chuyển động (nghĩa là chuyển động lặp đi lặp lại trong thời gian ngắn) như một tính năng, người nộp đơn có thể gửi một bản vẽ mô tả một điểm duy nhất trong chuyển động hoặc người nộp đơn có thể gửi một bản vẽ vuông có tối đa năm khung hình đóng khung hiển thị điểm khác nhau để mô tả tốt nhất ấn tượng thương mại của nhãn hiệu.

Ví dụ về nhãn hiệu chuyển động đã được đăng ký thành công bao gồm: chuyển động trong đó cánh cửa của một chiếc xe được mở, thuộc sở hữu của Automobil Lamborghini SpA với yêu cầu về sự khác biệt có được, với mô tả của nhãn hiệu là bao gồm chuyển động độc đáo trong đó cửa xe được mở. Các cửa di chuyển song song với thân xe nhưng dần dần được nâng lên phía trên xe đến vị trí song song.

¹⁷Tiêu mục 11, Mục 807 Tài liệu hướng dẫn thủ tục thẩm định nhãn hiệu (TMPEP) của Hoa Kỳ.

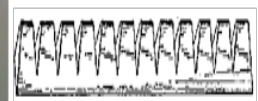
(<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-800d1e1656.html>), (Truy cập ngày 27/7/2019).



Dấu ba chiều

Nếu nhãn hiệu có các đặc điểm ba chiều, bản vẽ phải mô tả một biểu hiện duy nhất của nhãn hiệu và người nộp đơn phải chỉ ra rằng nhãn hiệu đó là ba chiều. Nếu người nộp đơn tin rằng nhãn hiệu của mình không thể được mô tả đầy đủ trong một lần hiển thị duy nhất, người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu theo quy tắc được miễn về thông tin cần thiết trong các mô tả cho nhãn hiệu trang phục bao gồm thiết kế sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm, hoặc trang phục thương mại cho các dịch vụ.

Hình ba chiều được sử dụng trong các hình thức khác nhau không hoạt động như một dấu hiệu trong trường hợp không có bằng chứng cho thấy người tiêu dùng coi đó là nhãn hiệu. Do đó, trong trường hợp không có bằng chứng về sự công nhận của người tiêu dùng như một nhãn hiệu, đơn đăng ký bảo hộ thường bị từ chối đăng ký với lý do hình ba chiều không hoạt động như một nhãn hiệu.



Ví dụ về hình dạng ba chiều đã được đăng ký thành công dưới dạng nhãn hiệu bao gồm đường viền của chai Coca-Cola với mô tả nhãn hiệu: nhãn hiệu bao gồm các đường viền có hình dạng đặc biệt, hoặc xác nhận và thiết kế của chai như được hiển thị¹⁸, hình dạng của thanh

¹⁸Xem tại: Tình trạng thương hiệu và truy xuất tài liệu (TSDG), https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=696147&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch (Truy cập ngày 21/7/2019).

keo Toblerone với một bản vẽ minh họa mà không có bất kỳ từ ngữ, ký, tự số¹⁹

Do tính chất phức tạp của việc đăng ký các nhãn hiệu phi truyền thống, bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống bên cạnh việc tạo ra những lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, thúc đẩy sự nghiên cứu, sáng tạo trong các hình thức nhận dạng thương hiệu thì việc bảo hộ này cũng tạo ra những thách thức cho các cơ quan quản lý nhãn hiệu. Từ việc nghiên cứu các quy định pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn của quốc gia bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống Hoa Kỳ, tác giả đưa ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc nội luật hóa việc bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống.

Một nhãn hiệu phi truyền thống muốn được bảo hộ cần phải đáp ứng đủ hai điều kiện:

Thứ nhất: đó là tính tổng thể, nghĩa là dấu hiệu xin đăng ký là một tổng thể, hay chỉ là một đặc điểm có tính chức năng. Nếu dấu hiệu này chỉ là một đặc điểm có tính chức năng thì sẽ không được đăng ký bảo hộ như một nhãn hiệu.

Thứ hai: đó là tính phân biệt, bản chất có khả năng tự phân biệt và đạt được khả năng phân biệt, nghĩa là các nhãn

hiệu âm thanh có thể mang khả năng phân biệt về bản chất nếu chúng là “ngẫu nhiên, độc đáo và có khả năng phân biệt và có thể được sử dụng nhằm tạo ấn tượng trong tâm trí người nghe và khi bắt gặp lại, người nghe có thể nhận ra rằng một sản phẩm hoặc dịch vụ đó xuất phát từ một nguồn gốc cụ thể, dù không rõ tên nguồn.

Như vậy, việc bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống cũng nên được thực hiện theo cách thức đăng ký và xét nghiệm đơn giống với việc bảo hộ nhãn hiệu truyền thống. Trong đó ở giai đoạn đăng ký, người nộp đơn phải lựa chọn hoặc tạo ra được dấu hiệu phi truyền thống đáp ứng yêu cầu làm nhãn hiệu; xác định được danh mục hàng hóa, dịch vụ sử dụng nhãn hiệu. Sau đó người nộp đơn phải hoàn thiện hồ sơ đơn và nộp cho cơ quan đăng ký nhãn hiệu. Trong giai đoạn xét nghiệm đơn, cơ quan đăng ký nhãn hiệu tiến hành các bước thẩm định hình thức, thẩm định nội dung để xác định phạm vi bảo hộ nhằm trao quyền nhãn hiệu.

5. KẾT LUẬN

Như vậy, xét theo quy định của pháp luật Việt Nam thì nhãn hiệu được bảo hộ không chỉ thỏa mãn yếu tố phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ thể này với chủ thể khác mà còn bắt buộc phải là dấu hiệu nhìn thấy được. Cho nên nhãn hiệu mùi và nhãn hiệu âm thanh sẽ không thuộc điều kiện bảo hộ theo Luật SHTT 2005. Đây có thể xem là một hạn chế trong quy định về pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Vì trên thực tế, sẽ có rất nhiều trường hợp các chủ thể

¹⁹Xem tại: Tình trạng thương hiệu và truy xuất tài liệu (TSDG), https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=911237&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch (Truy cập ngày 21/7/2019).

muốn đăng ký các dấu hiệu đặc biệt kia như một đặc trưng của mình nhưng theo quy định của pháp luật thì họ không thể bảo hộ dấu hiệu đó của mình không có khả năng phân biệt. Bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống tuy có điểm giống với bảo hộ nhãn hiệu truyền thống, nhưng do tính chất chất đặc thù của nó nên bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống cũng có những điểm khác biệt nhất định về điều kiện, cách thức bảo hộ. Việc xác định liệu bảo vệ nhãn hiệu phi truyền thống có sẵn hay không sẽ tùy thuộc vào các trường hợp cụ thể, bao gồm cả bản chất của nhãn hiệu cần được bảo vệ, liệu nó có hoạt động hay không và liệu nó có được sự khác biệt hay không. Việc lựa chọn các hình thức bảo vệ nhãn hiệu tốt nhất, nhận ra rằng quyền sở hữu trí tuệ thường chông chéo và hoạt động tập thể để cung cấp sự bảo vệ rộng nhất. Quyền nhãn hiệu truyền thống và phi truyền thống có thể rất hiệu quả khi được sử dụng song song, vì các biện pháp bảo vệ của chúng là bổ sung, không loại trừ lẫn nhau.

Đây chính là nội dung cần quan tâm khi xem xét đưa vấn đề bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống vào quy định, điều chỉnh trong luật, cũng như để đảm bảo sự tương thích pháp luật khi Việt Nam đã trở thành thành viên của hiệp định CPTPP và xu thế chung của thế giới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đạo luật Lanham (Lanham Act), 1946. Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ TRIPS.
2. Hiệp định đối tác toàn diện và tiên bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
3. Hiệp định thương mại Việt – Mỹ (BTA).
4. Quốc hội, 2005. Luật sở hữu trí tuệ. Địa chỉ truy cập: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx>. Truy cập ngày 15/8/2019
5. TMETP – The Trademark Manual Of Examining Procedure.
6. Bùi Thị Phụng, 2017. Bảo hộ "nhãn hiệu phi truyền thống", xu hướng tất yếu. Địa chỉ truy cập: <http://luatviet.co/bao-ho-nhan-hieu-phi-truyen-thong-xu-huong-tat-yeu/n20170524045758703.html>. Truy cập ngày 19/7/2019.
7. Khánh An, 2017. Những quy định mới về nhãn hiệu hàng hóa. Báo pháp luật Việt Nam, số 19 (301).
8. Nguyễn Hồ Bích Hằng, Nguyễn Xuân Mỹ Hiền, Huỳnh Thanh Thịnh, 2017. Chế định đăng ký nhãn hiệu mùi hương theo pháp luật Hoa Kỳ. Tạp chí Khoa học pháp lý, số 5.
9. Nguyễn Tùng Lâm, 2017. Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh theo pháp luật Hoa Kỳ - Kinh nghiệm cho Việt Nam. Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, số 3- 2017
10. Những điểm nổi bật của CPTPP về Sở hữu trí tuệ đối với Việt Nam, (xem tại: <https://lawfirmelite.com/nhung-diem-noi-bat-cua-cptpp-ve-so-huu-tri-tue->

doi-voi-viet-nam/. Truy cập ngày 21/7/2019.

11. Vân Anh, 2019. Nhãn hiệu phi truyền thống: bảo hộ ở Việt Nam như thế nào? Địa chỉ truy cập: <http://vietthink.vn/232/print-article.html>. Truy cập ngày 21/7/2019.

12. TH, Bảo hộ nhãn hiệu mùi (Scent mart). Địa chỉ truy cập: <https://www.pham.com.vn/chuyen-muc-binh-luan/bao-ho-nhan-hieu-mui-scent-mark.htm>. Truy cập ngày 21/7/2019.

PROTECTING NON-CONVENTIONAL TRADEMARK BASED ON AMERICAN LAW AND EXPERIENCES FOR VIETNAM

Nguyen Phuoc Quy Quang and Tran Ngoc Tuan
Mien Dong University
(Email: nguyenphuocquyquang@gmail.com)

ABSTRACT

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) and related documents officially took effect for Vietnam from January 14th, 2019, which requires members to make efforts to protect aroma and sound trademark. Based on the reference of the US experience to, this article analyzed and commented on the conditions of special signs of protection and recommended some experiences for Vietnam in the process of internalizing the protection of non-conventional trademarks.

Keywords: *Non-conventional trademark, signs, assets, applicants.*