

Quy định về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam

Trần Cao Thành*

Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Ngày nhận bài 20/5/2020; ngày chuyển phản biện 22/5/2020; ngày nhận phản biện 26/6/2020; ngày chấp nhận đăng 30/6/2020

Tóm tắt:

Trên thế giới, nhãn hiệu phi truyền thống đã được thừa nhận và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Đối với Việt Nam, mặc dù Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019 (Luật SHTT 2005) đã đề cập đến các dấu hiệu phi truyền thống như dấu hiệu hình ba chiều và dấu hiệu màu trong điều kiện đối với nhãn hiệu được bảo hộ nhưng trên thực tế vẫn còn một số bất cập trong việc bảo hộ những dấu hiệu này. Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia và pháp luật quốc tế, bài viết phân tích, bình luận những bất cập trong quy định của pháp luật Việt Nam, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật SHTT Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ nhãn hiệu, trong đó có nhãn hiệu phi truyền thống.

Từ khóa: bảo hộ nhãn hiệu, nhãn hiệu, nhãn hiệu phi truyền thống.

Chỉ số phân loại: 5.5

Tài sản trí tuệ ngày càng cho thấy vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Tỷ trọng tài sản trí tuệ trong cơ cấu vốn của các doanh nghiệp ngày càng lớn. Trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế, việc tham gia vào sân chơi chung là điều cần thiết đối với các doanh nghiệp trong nước nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Các quy định về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, trong đó có nhãn hiệu đã được quy định trong Luật SHTT 2005, song vẫn còn thiếu những quy định về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống, đòi hỏi sớm nghiên cứu, hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu chung của các chủ thể tham gia nền kinh tế.

Khái quát về nhãn hiệu phi truyền thống

Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA) phân loại nhãn hiệu thành 2 loại chính: nhãn hiệu truyền thống (conventional trademark) và nhãn hiệu phi truyền thống (non-conventional trademark). Hiệp định TRIPs tuy quy định tương đối rộng về nhãn hiệu nhưng không trực tiếp đề cập đến khái niệm nhãn hiệu phi truyền thống. Năm 1994, khi xây dựng Hiệp ước luật nhãn hiệu, WIPO đã đề cập đến nhãn hiệu phi truyền thống, tuy nhiên quy định còn tương đối đơn giản, chỉ đề cập đến một số vấn đề về thủ tục đăng ký nhãn hiệu màu sắc và nhãn hiệu ba chiều.

Dù không nêu cụ thể thế nào là nhãn hiệu phi truyền thống nhưng pháp luật của một số quốc gia phát triển đã đề cập đến âm thanh, mùi hương - những dấu hiệu được xem là phi truyền thống. Ví dụ như trong Bộ luật SHTT Cộng hòa

Pháp quy định tại Điều L.711-1: những dấu hiệu âm thanh như: âm thanh, câu nhạc, những dấu hiệu hình như: hình vẽ, nhãn hiệu, con dấu, biên vải (lisière), hình nổi (relief), hình ảnh ba chiều (hologramme), logo, hình ảnh tổng hợp, hình dáng, kể cả hình dáng của sản phẩm hoặc hình dáng bao bì đóng gói hoặc dịch vụ, cách sắp xếp màu sắc, phối hợp màu sắc hoặc phối hợp sắc thái màu sắc¹ [1]. Cũng cần lưu ý rằng, Bộ luật SHTT Cộng hòa Pháp đã được sửa đổi ngày 13/11/2019, có hiệu lực từ ngày 13/12/2019 (nội dung không thay đổi so với bản tiếng Anh đã trích dẫn ở trên)². Từ những quy định trên, có thể khái quát về nhãn hiệu phi truyền thống như sau: nhãn hiệu phi truyền thống là

¹Nguyên văn bản dịch tiếng Anh: A trademark or service mark is a sign capable of graphic representation which serves to distinguish the goods or services of a natural or legal person. The following, in particular, may constitute such a sign: a) Denominations in all forms, such as: words, combinations of words, surnames and geographical names, pseudonyms, letters, numerals, abbreviations; b) Audible signs such as: sounds, musical phrases; c) Figurative signs such as: devices, labels, seals, selvedges, reliefs, holograms, logos, synthesized images; shapes, particularly those of a product or its packaging, or those that identify a service; arrangements, combinations or shades of color”.

²Nguyên văn Điều L711-1 như sau:

“La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales.

Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire” [Code de la Propriété Intellectuelle, Article L711-1 (Modifié par Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art.3)].

*Email: thanhtc@hul.edu.vn

Provision on the protection of non-conventional trademark in some countries and experiences for Vietnam

Cao Thanh Tran*

University of Law, Hue University

Received 20 May 2020; accepted 30 June 2020

Abstract:

In the world, the non-conventional trademark has been recognised and protected industrial property rights. While in Vietnam, although Intellectual Property Law 2005 - amended in 2009, 2019 (IP Law 2005) - referred to non-conventional signs such as holographic signs and color signs in protected trademark conditions, in the fact that there are some inadequacies in this protection. Based on the reference experiences of some countries and international laws, the article analysed and commented on the inadequacies of Vietnam law, thereby making some solutions to improve Vietnam Intellectual Property Law on trademark protection, including non-conventional trademarks.

Keywords: non-conventional trademark, trademark, trademark protection.

Classification number: 5.5

bất kỳ loại nhãn hiệu mới nào không thuộc danh mục nhãn hiệu thông thường đã có từ trước (ví dụ: bao gồm các chữ cái, chữ số, từ, logo, hình ảnh, biểu tượng hoặc kết hợp của một hoặc nhiều yếu tố này) nhưng vẫn có thể đáp ứng được điều cần thiết của nhãn hiệu là khả năng phân biệt. Căn cứ vào dấu hiệu nhận biết bằng thị giác, có thể phân loại nhãn hiệu phi truyền thống thành 2 loại sau: nhãn hiệu phi truyền thống có thể nhận biết bằng thị giác (bao gồm nhãn hiệu ba chiều, nhãn hiệu màu, nhãn hiệu động) và nhãn hiệu phi truyền thống không nhận biết được bằng thị giác (bao gồm nhãn hiệu âm thanh, nhãn hiệu mùi, nhãn hiệu nhận biết bằng vị giác và nhãn hiệu nhận biết bằng xúc giác).

Quy định về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống trong các điều ước quốc tế và một số quốc gia trên thế giới

Quy định trong các điều ước quốc tế

Hiệp định TRIPS 1994 về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền SHTT ra đời đã nêu rõ khái niệm nhãn hiệu theo Điều 15.1 như sau: “Bất kỳ một dấu hiệu, hoặc tổ hợp dấu hiệu nào, có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác 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 sắc màu cũng như tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu đó phải có khả năng được đăng ký là nhãn hiệu hàng hóa”. Định nghĩa không hạn chế các loại dấu hiệu có thể cấu thành nhãn hiệu, chỉ yêu cầu dấu hiệu cấu thành nhãn hiệu phải có “khả năng phân biệt”. Hiệp định TRIPS cũng cho phép các thành viên có thể quy định về nhãn hiệu không phải là dấu hiệu nhìn thấy được, có nghĩa là các dấu hiệu cấu thành nên nhãn hiệu có thể là các loại dấu hiệu nhận biết được bằng các giác quan khác ngoài thị giác.

Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) đưa ra khái niệm về nhãn hiệu như sau³: “Nhãn hiệu được hiểu là một dấu hiệu đặc trưng để chỉ rõ một loại hàng hóa hay một loại dịch vụ nào đó được một cá nhân hay doanh nghiệp nhất định sản xuất hay cung cấp” [2]. Theo định nghĩa này, WIPO cho rằng nhãn hiệu ngoài chức năng là phân biệt các loại hàng hóa hay dịch vụ thì còn là dấu hiệu xác định nhà sản xuất hay cung cấp loại dịch vụ đó.

Hiệp ước Luật Nhãn hiệu (TLT: Trademark Law Treaty) của WIPO được ký ngày 17/10/1994 và có hiệu lực từ ngày 1/8/1998 là điều ước quốc tế đầu tiên đề cập đến việc bảo hộ một trong số các loại nhãn hiệu phi truyền thống. Tại Khoản 1 Điều 2 Hiệp ước Luật Nhãn hiệu quy định rõ hiệp ước này áp dụng cả đối với nhãn hiệu ba chiều, tuy nhiên, chỉ những nước có quy định về nhãn hiệu ba chiều mới áp dụng điều ước này cho nhãn hiệu ba chiều [3]. Ngoài ra, Hiệp ước Luật Nhãn hiệu quy định phạm vi áp dụng là các dấu hiệu nhìn

³Nguyên văn là: *a trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises.*

thấy được, điều này có nghĩa là ngoài nhãn hiệu ba chiều ra, các loại nhãn hiệu khác như nhãn hiệu màu, nhãn hiệu động cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước, điều này có nghĩa là Hiệp ước đã đồng thời loại trừ các dấu hiệu không nhìn thấy được như âm thanh, mùi, vị, dấu hiệu nhận biết bằng xúc giác ra khỏi phạm vi điều chỉnh.

Hiệp ước Singapore về Luật Nhãn hiệu (Singapore Treaty on the Law of Trademarks) được thông qua tại Singapore ngày 27/3/2006 của WIPO đã áp dụng cho tất cả các loại dấu hiệu có thể đăng ký làm nhãn hiệu của các bên ký kết. Chi tiết hướng dẫn thi hành Hiệp ước này quy định các loại nhãn hiệu có thể được đăng ký bảo hộ bao gồm nhãn hiệu ba chiều, nhãn hiệu màu sắc, nhãn hiệu hologram, nhãn hiệu động, nhãn hiệu vị trí và các loại nhãn hiệu không nhận biết bằng thị giác thường là nhãn hiệu âm thanh và nhãn hiệu mùi vị. Hiệp ước quy định cho phép các bên ký kết đăng ký nhãn hiệu là tất cả các loại dấu hiệu không bị cấm trong Công ước Paris, ngoài ra “Các quy định theo Hiệp ước Singapore về Luật Nhãn hiệu” còn liệt kê cụ thể 6 loại nhãn hiệu phi truyền thống được áp dụng. Hiệp ước này cũng không bắt buộc các bên ký kết phải thực hiện nghĩa vụ bảo hộ tất cả các loại nhãn hiệu phi truyền thống, mà tại Điều 29 của Hiệp ước quy định, bất kỳ quốc gia hay tổ chức phi chính phủ nào cũng có thể áp dụng quy định về bảo lưu phạm vi bảo hộ các loại nhãn hiệu phi truyền thống. Như vậy, có thể thấy pháp luật quốc tế đã có những phát triển trong nhận thức đối với vấn đề nhãn hiệu phi truyền thống.

Quy định trong các Hiệp định đa phương mà Việt Nam là thành viên

Tại Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Chương 18 có quy định về nhãn hiệu thương mại (tương đương với nhãn hiệu, tên thương mại theo pháp luật Việt Nam) dưới góc độ đối tượng được bảo hộ nội dung sau: ngoài các đối tượng truyền thống, CPTPP còn mở rộng ra cả âm thanh, và khuyến khích các nước bảo hộ cả mùi; đối với tất cả các đối tượng được bảo hộ, không bắt buộc phải là dấu hiệu nhìn thấy được. Khác với quy định của Hiệp định TRIPS, Hiệp định CPTPP yêu cầu các quốc gia tham gia không thể chỉ giới hạn phạm vi bảo hộ đối với các dấu hiệu có thể nhìn thấy mà đòi hỏi tối thiểu là phải bảo hộ đối với nhãn hiệu âm thanh. Còn nhãn hiệu mùi hương được xem như sự khuyến khích bảo hộ và không bắt buộc đối với các quốc gia thành viên do việc bảo hộ nhãn hiệu mùi hương đòi hỏi những yêu cầu cao hơn, khó khăn hơn so với việc bảo hộ nhãn hiệu âm thanh [5].

Về việc phải bảo hộ nhãn hiệu thương mại dưới hình thức âm thanh, Việt Nam chỉ phải thực hiện nghĩa vụ này sau 3 năm kể từ ngày CPTPP có hiệu lực. Vì vậy, Việt Nam sẽ phải điều chỉnh một số điều trong Luật Sở hữu trí tuệ để phù hợp với Hiệp định CPTPP. Về thời gian bảo hộ, CPTPP yêu cầu các nước thành viên phải bảo hộ nhãn hiệu thương

mại tối thiểu là 10 năm, và có thể được gia hạn nhiều lần, tương tự như pháp luật Việt Nam hiện hành.

Quy định của một số quốc gia trên thế giới

Pháp luật Hoa Kỳ:

Hoa Kỳ là quốc gia đi tiên phong trong việc thừa nhận nhãn hiệu, bao gồm cả những dấu hiệu phi truyền thống. Đạo luật Lanham (Lanham Act) được ban hành vào năm 1946 với mục đích bảo vệ các thương gia chống lại các hình thức phổ biến nhất của vi phạm bản quyền và cạnh tranh không lành mạnh, đánh lừa hoặc giả mạo và quảng cáo sai sự thật đã đưa ra định nghĩa về nhãn hiệu tại Điều 45 như sau: “*Nhãn hiệu bao gồm bất kỳ từ, tên gọi, biểu tượng hay hình vẽ hoặc sự kết hợp giữa chúng được sử dụng bởi một người hoặc được người đó có ý định chân thành là sử dụng nó trong thương mại và xin đăng ký theo quy định tại luật này, để mặc định và phân biệt hàng hóa của người đó, bao gồm cả hàng hóa đặc trưng với những hàng hóa cùng loại được sản xuất hoặc được bán bởi người khác để chỉ rõ nguồn gốc đó và không có nhãn hiệu hàng hóa nào có khả năng phân biệt hàng hóa của người nộp đơn với những hàng hóa của những người khác lại bị từ chối đăng ký vào sổ đăng ký*”. Theo quy định này, bất kỳ dấu hiệu nào thỏa mãn khả năng phân biệt được hàng hóa hay dịch vụ của chủ thể kinh doanh này với hàng hóa hay dịch vụ của chủ thể kinh doanh khác đều sẽ được coi là nhãn hiệu. Khái niệm này có tính mở ở chỗ: đối với các dấu hiệu phi truyền thống như dấu hiệu ba chiều, màu, âm thanh, mùi... cũng sẽ được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu. Theo tinh thần của điều này, trên thực tế đã có rất nhiều trường hợp được bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống ở Mỹ như mùi hoa cỏ tươi gọi hương hoa Plimeria đã được cấp bảo hộ cho mặt hàng chỉ may và sợi thêu năm 1990, hay nhãn hiệu âm thanh của chủ sở hữu là Yahoo!, Inc được bảo hộ nhãn hiệu chứa âm thanh là giọng người đang hát từ âm trầm ngân lên âm cao từ “Yahoo”.

Để đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ, các cá nhân, doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp tại Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (United States Patent and Trademark Office - USPTO) hoặc nộp thông qua Hệ thống Madrid (Madrid System) có chỉ định Hoa Kỳ. USPTO cũng chấp nhận các ứng dụng cho các nhãn hiệu phi truyền thống như mùi hương và âm thanh [6].

Cũng theo pháp luật của Hoa Kỳ, cần lưu ý, nhãn hiệu mùi hương khi đăng ký cần được chứng minh chỉ có một chức năng duy nhất là chỉ định nguồn gốc của sản phẩm, chứ không phải chỉ dẫn đến đặc điểm của sản phẩm gắn liền với mùi hương [7]. Một dấu hiệu mùi hương sẽ không được bảo hộ nếu có tính chức năng, nghĩa là, một dấu hiệu mùi hương sẽ bị từ chối bảo hộ nếu mùi này trùng với mùi tự nhiên của sản phẩm. Ví dụ: mùi hương quả vải sẽ không được đăng ký bảo hộ cho sản phẩm quả vải. Cụ thể, để xác định một mùi hương có tiềm năng được bảo hộ

dưới dạng nhãn hiệu, mùi hương này cần phải thỏa mãn ba điều kiện. *Thứ nhất*, dấu hiệu mùi hương phải được sử dụng như một nhãn hiệu gắn liền với một sản phẩm, dịch vụ. Sản phẩm ở đây được hiểu là hàng hóa, dịch vụ thương mại cụ thể. Ví dụ: nhãn hiệu mùi hoa đại có thể được sử dụng cho sợi dùng để may vá, sợi thêu vì loại sợi này là một loại hàng hóa cụ thể được đưa vào thương mại. *Thứ hai*, mùi hương muốn được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt, thông qua chứng minh tính phi chức năng của dấu hiệu và vai trò như một nhãn hiệu của mùi hương. *Thứ ba*, dấu hiệu mùi hương trên không được gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu khác [8].

Pháp luật Liên minh châu Âu:

Theo Điều 4 Quy định số 40/1994 ngày 20/12/1993 của Hội đồng châu Âu thì khái niệm nhãn hiệu được định nghĩa: “Một nhãn hiệu công cộng có thể bao gồm bất kỳ dấu hiệu nào được trình bày một cách rõ ràng và chi tiết, đặc biệt là các từ, bao gồm tên riêng, các phác họa hình ảnh, từ ngữ, các chữ số, hình dáng của hàng hóa hoặc của bao bì hàng hóa mà các dấu hiệu đó có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ thể kinh doanh này với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể kinh doanh khác”. Theo đó, nhãn hiệu theo pháp luật EU có thể là bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng hiện hữu dưới dạng đồ họa, các chữ cái, tên riêng, các phác họa hình ảnh, từ ngữ, các chữ số, hình dáng của hàng hóa... và các dấu hiệu này phải có khả năng phân biệt. Điều kiện “bất kỳ dấu hiệu nào” làm cho định nghĩa về nhãn hiệu được mở rộng, có thể bao hàm được cả những dấu hiệu phi truyền thống như âm thanh, mùi vị, hình ba chiều... miễn là những dấu hiệu đó có khả năng phân biệt và được trình bày rõ ràng, chi tiết. Việc xây dựng khái niệm mang tính mở đã được các quốc gia thành viên thừa nhận và ứng dụng rộng rãi. Tuy nhiên yêu cầu dấu hiệu phải thể hiện được trình bày chi tiết và rõ ràng tạo nên khó khăn khi bảo hộ dấu hiệu mùi để được bảo hộ là nhãn hiệu cộng đồng. Ngay cả khi chủ nhãn hiệu nộp kèm đơn đăng ký cả mẫu chứa mùi, bản mô tả cũng như công thức mùi thì vẫn khó đáp ứng điều kiện nêu trên.

Theo Điều 2 của Chỉ thị châu Âu và theo Đạo luật Thương hiệu Vương quốc Anh năm 1994, ba yêu cầu chính để được đăng ký làm nhãn hiệu như sau⁴:

(a) Nhãn hiệu phải là một dấu hiệu hoặc bất cứ thứ gì có thể truyền đạt thông tin.

(b) Dấu hiệu phải có khả năng phân biệt các sản phẩm hoặc dịch vụ của một cam kết với một sản phẩm khác. Đây rõ ràng là một yêu cầu về tính khác biệt của nhãn hiệu.

(c) Nhãn hiệu có khả năng đại diện đồ họa [9].

⁴Nguyên bản: (a) The trademark should be a sign or anything that can convey information; (b) The sign should be capable of distinguishing products or services of one undertaking from that of another. This is clearly a requirement of distinctiveness of trademarks; (c) The trademark is capable of graphical representation.

Khả năng đại diện đồ họa của nhãn hiệu là một trong ba yêu cầu nhằm mục đích nhận dạng chính xác hơn nhãn hiệu trong đơn đăng ký nhãn hiệu. Một nhãn hiệu có đồ họa rõ ràng và chính xác sẽ đảm bảo về quyền và trách nhiệm pháp lý cho chủ sở hữu theo Đạo luật nêu trên.

Tại Điều L.711-1 Bộ luật SHTT năm 1996 của Cộng hòa Pháp quy định khái niệm về nhãn hiệu như sau: “*Nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu dịch vụ là dấu hiệu có thể được thể hiện dưới dạng chữ viết dùng để phân biệt sản phẩm hoặc dịch vụ của thể nhân hoặc pháp nhân. Những dấu hiệu có thể cấu thành nhãn hiệu chủ yếu là những dấu hiệu sau: a. Tên gọi được thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào như: từ, tập hợp từ, tên người, tên địa lý, biệt hiệu, bút danh, chữ cái, chữ số, chữ viết tắt; b. Dấu hiệu âm thanh như: âm thanh, lời nhạc; c. Dấu hiệu hình ảnh như: hình vẽ, nhãn sản phẩm, con dấu, đường viền, hình nổi, hình ảnh ba chiều, biểu tượng, hình ảnh tổng hợp, hình thức, đặc biệt là hình thức sản phẩm, hình thức bao bì sản phẩm, hình thức đặc trưng của dịch vụ, cách bố trí kết hợp màu sắc, sắc thái màu*”. Từ quy định trên, khái niệm nhãn hiệu được Bộ luật quy định một cách chi tiết nội hàm của nhãn hiệu, gồm ba loại dấu hiệu chủ yếu có thể cấu thành nhãn hiệu: dấu hiệu tên gọi, dấu hiệu âm thanh và dấu hiệu hình ảnh, điều này bao quát cả những dấu hiệu phi truyền thống. Bộ luật cũng đã nêu một cách cụ thể rằng dấu hiệu âm thanh cũng có thể là nhãn hiệu và có thể được đăng ký bảo hộ. Đây là quy định tiên bộ, phù hợp với thực tiễn kinh doanh, trên thực tế, ngày 4/11/1994, tiếng gầm của sư tử mở đầu cho phim của hãng Metro Goldwyn Mayer (Hoa Kỳ) đã được Cộng hòa Pháp cho đăng ký bảo hộ tại Pháp. Bên cạnh quy định về khái niệm nhãn hiệu, Bộ luật nước này còn quy định về điều kiện để một dấu hiệu được bảo hộ nhãn hiệu. Cụ thể, để một dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu thì: dấu hiệu đó phải mang tính phân biệt (Điều L.711-2); dấu hiệu được lựa chọn không vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ, đồng thời không được trái với chính sách và đạo đức và không được gây hiểu lầm cho công chúng (Điều L.711-3) [1].

Pháp luật Nhật Bản:

Trước đây, theo quy định tại Luật Nhãn hiệu 1959 của Nhật Bản (Trademark Act) thì nhãn hiệu là các chữ cái, con số, dấu hiệu, hình họa ba chiều, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng hoặc sự kết hợp của chúng với màu sắc, được sử dụng cho hàng hóa và dịch vụ, thỏa mãn một trong hai điều kiện: thứ nhất, đối với nhãn hiệu gắn lên hàng hóa, nó phải được sử dụng đối với hàng hóa mà một người sản xuất, xác nhận hay đem vào lưu thông; thứ hai, đối với nhãn hiệu dịch vụ, nó được sử dụng đối với dịch vụ mà một người cung cấp hay xác nhận trong quá trình thương mại (Điều 2) [10]. Cho đến khi Nhật Bản ban hành Luật Nhãn hiệu sửa đổi, bổ sung 2015, dấu hiệu màu và âm thanh mới được nhắc đến trong khái niệm nhãn hiệu [11].

Trong Luật Nhãn hiệu 2015, với mục đích xác định đầy đủ bản chất và phạm vi bảo hộ, đơn đăng ký nhãn hiệu sau phải có một mục cho biết đó là loại nhãn hiệu gì. Để các loại nhãn hiệu mới được thể hiện trong một đơn đăng ký, Văn phòng Sáng chế Nhật Bản yêu cầu đưa ra mô tả chi tiết về đối tượng muốn bảo hộ làm nhãn hiệu. Đối với các loại nhãn hiệu mới, cần phải có mô tả chi tiết về nhãn hiệu cần đăng ký để xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu (Khoản 4, Điều 5, Luật Nhãn hiệu). Thông tin chi tiết về các yêu cầu cho các mô tả đó sẽ được cung cấp trong Pháp lệnh của Bộ Kinh tế. Ngoài ra, liên quan đến dấu hiệu âm thanh, việc gửi đối tượng (ví dụ: tệp âm thanh được ghi âm) sẽ được yêu cầu, điều này cũng sẽ được quy định trong Pháp lệnh. Để xác định phạm vi của nhãn hiệu đã đăng ký, bản mô tả chi tiết về đối tượng đó là bắt buộc với ý nghĩa nhằm giải thích chi tiết cho nhãn hiệu được thể hiện trong đơn (Khoản 1, Điều 27) [11].

Đối với nhãn hiệu âm thanh, các âm thanh sau không thể được đăng ký do về cơ bản chúng không có sự khác biệt: âm thanh thường được tạo ra bởi hàng hóa (ví dụ: tiếng “fizz” của đồ uống có ga; một âm thanh đơn; âm thanh tương tự như âm thanh tự nhiên (ví dụ: âm thanh của nước chảy); âm thanh được nhận dạng là âm nhạc (ví dụ: BGM - nhạc nền) [12].

Một số bất cập trong quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống

Thứ nhất, bất cập trong định nghĩa về nhãn hiệu

Định nghĩa về nhãn hiệu được quy định tại Khoản 16 Điều 4 Luật SHTT 2005 như sau: “*Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau*”. Theo cách định nghĩa này, bất kỳ dấu hiệu nào có chức năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, tổ chức này với các cá nhân, tổ chức khác thì đều được xem là nhãn hiệu. tuy nhiên, để các dấu hiệu này được đăng ký bảo hộ dưới hình thức là nhãn hiệu thì phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 72 Luật SHTT 2005, cụ thể: “*Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: 1. 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; 2. Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác*”.

Theo đó, nhãn hiệu là dấu hiệu có thể dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân khác nhau, nhưng dấu hiệu này phải là dấu hiệu nhìn thấy được và được thể hiện 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; đồng thời dấu hiệu đó phải có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác. Do đó những dấu hiệu nào không đáp ứng hai điều kiện trên sẽ không được xem là nhãn hiệu và không được đăng ký bảo hộ nhãn

hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khi so sánh đối chiếu với thực tế cũng như quy định trong pháp luật quốc tế và một số quốc gia, định nghĩa tại Luật SHTT năm 2005 về nhãn hiệu chỉ quy định về những dấu hiệu có thể nhìn thấy được, tức là những dấu hiệu dùng thị giác để phân biệt, một số dấu hiệu khác cũng có chức năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau nhưng được cảm nhận bằng các giác quan khác của con người thì vẫn không được thừa nhận là nhãn hiệu và không được đăng ký bảo hộ, như các dấu hiệu phi truyền thống.

Thứ hai, bất cập trong điều kiện bảo hộ

Chức năng cơ bản và quan trọng nhất của nhãn hiệu là khả năng phân biệt, do đó bất kỳ dấu hiệu nào muốn được bảo hộ là nhãn hiệu thì trước tiên phải đáp ứng điều kiện về khả năng phân biệt. Khoản 1 Điều 74 Luật SHTT năm 2005 đã giải thích rõ: “*Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu 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*”. Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT năm 2005 quy định về những trường hợp nhãn hiệu được coi là không có khả năng phân biệt, trong đó, dấu hiệu hình bị loại trừ không được bảo hộ là nhãn hiệu khi “*hình và hình hình học đơn giản*” hay “*dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hóa*”. Như vậy, pháp luật SHTT Việt Nam mặc dù thừa nhận những dấu hiệu có thể nhìn thấy được bằng thị giác nhưng chưa hoàn toàn có quy định về khả năng phân biệt của các dấu hiệu đó, như dấu hiệu hình ba chiều, màu, hình động, điều này dẫn đến những khó khăn nhất định trong việc bảo hộ nhãn hiệu nếu chủ sở hữu muốn lựa chọn những dấu hiệu như hình ba chiều, hình động để bảo hộ nhãn hiệu.

Đối với những dấu hiệu không thể nhận biết được bằng thị giác như dấu hiệu mùi, vị, âm thanh, xúc giác, pháp luật Việt Nam vẫn chưa có quy định cụ thể về những dấu hiệu này cũng như khả năng phân biệt của chúng. Do đó những dấu hiệu này không được bảo hộ tại Việt Nam trong thời gian này.

Thứ ba, bất cập trong trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu phi truyền thống

Hiện nay, pháp luật Việt Nam mới chỉ đề cập đến dấu hiệu ba chiều và dấu hiệu màu có thể dùng làm nhãn hiệu. Trong vấn đề xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hình ba chiều, Điều 37 Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN hướng dẫn về đơn đăng ký nhãn hiệu nói chung, trong đó Điều 37.5 về yêu cầu đối với mẫu nhãn hiệu quy định: “*b) Đối với nhãn hiệu là hình ba chiều thì mẫu nhãn hiệu phải kèm theo ảnh chụp hoặc hình vẽ thể hiện hình phối cảnh và có thể kèm theo mẫu mô tả ở dạng hình chiếu*”. Quy định này được xem là hướng dẫn quan trọng cho thủ tục đăng ký dấu hiệu hình ba chiều. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam chưa có những cơ sở pháp lý cho thủ tục đăng ký cũng

nghư thực thi quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến các nhãn hiệu ba chiều và nhãn hiệu màu, nhất là trong việc thể hiện những dấu hiệu này trong đơn đăng ký, điều này dẫn đến những khó khăn nhất định trong việc thẩm định đối với loại nhãn hiệu phi truyền thống này.

Đối với các dấu hiệu phi truyền thống khác như hình động, âm thanh, mùi, vị, xúc giác, pháp luật Việt Nam cũng chưa quy định hành lang pháp lý về thủ tục xác lập quyền khi chủ sở hữu muốn lựa chọn những dấu hiệu này làm nhãn hiệu. Nếu chủ thể kinh doanh muốn đăng ký những dấu hiệu này làm nhãn hiệu, việc diễn giải những dấu hiệu này vào đơn cũng gặp nhiều khó khăn vì không có quy định phải diễn giải như thế nào cho từng loại dấu hiệu nêu trên. Trong khi các nước phát triển đã quy định rõ các thủ tục cần thiết cho việc đăng lý các dấu hiệu phi truyền thống này làm nhãn hiệu thì pháp luật Việt Nam vẫn chưa có quy định cụ thể để giải quyết trong trường hợp muốn bảo hộ những loại nhãn hiệu phi truyền thống.

Một số kiến nghị

Từ những phân tích ở trên, tác giả kiến nghị nên quy định về khái niệm nhãn hiệu vừa theo hướng mở, vừa theo hướng liệt kê để có thể vừa làm rõ được điều kiện cụ thể để một dấu hiệu được xem là nhãn hiệu, vừa không giới hạn các dấu hiệu khác cũng có thể được xem là nhãn hiệu. Sự thay đổi này sẽ dẫn đến việc thừa nhận những dấu hiệu không nhìn thấy được như dấu hiệu âm thanh, mùi, vị có thể cảm nhận được thông qua các giác quan khác vẫn có thể trở thành nhãn hiệu. Cụ thể, sửa đổi khái niệm về nhãn hiệu tại Khoản 16 Điều 4 Luật SHTT như sau: “Nhãn hiệu là dấu hiệu có thể nhận biết được thông qua các giác quan của con người, có thể được thể hiện dưới các dạng nhìn thấy được: 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; hoặc dưới dạng không nhìn thấy được: âm thanh, mùi, vị hoặc các dạng khác và phải có khả năng phân biệt giữa các hàng hóa, dịch vụ khác nhau”. Với khái niệm này, một dấu hiệu trở thành nhãn hiệu khi đáp ứng các điều kiện sau: *Thứ nhất*, nhãn hiệu trước hết phải là dấu hiệu. Các dấu hiệu này được thể hiện dưới các 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; âm thanh; mùi; vị hoặc các dạng khác. *Thứ hai*, dấu hiệu đó phải được con người cảm nhận được thông qua một hoặc một số giác quan khác nhau. *Thứ ba*, dấu hiệu đó phải có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ thể kinh doanh này với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể kinh doanh khác. Mặt khác, khái niệm này đã liệt kê cụ thể các cách thức thể hiện của dấu hiệu so với trước đây, không chỉ có 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 mà còn bổ sung thêm các dấu hiệu về âm thanh, mùi, vị hoặc các dạng khác nhằm đáp ứng sự đổi mới, sáng tạo của các chủ thể kinh doanh, phù hợp với nhu cầu của thực tiễn xã hội cũng

như luật pháp quốc tế. Bên cạnh đó, điều này cũng góp phần quan trọng trong việc đề ra các quy định cho phép đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với các dấu hiệu phi truyền thống, giúp các chủ thể quyền có thể tiếp cận và khai thác tốt hơn những loại dấu hiệu mới này.

Kết luận

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, dưới tác động ngày càng sâu rộng của xu hướng toàn cầu hóa, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về nhãn hiệu nói chung, đặc biệt là nhãn hiệu phi truyền thống nói riêng là yêu cầu cấp bách hiện nay. Có thể thấy Nhà nước đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và vận hành cơ chế bảo hộ đối với nhãn hiệu. Vai trò này không chỉ được thể hiện thông qua việc ban hành pháp luật mà còn thể hiện ở việc thiết lập và vận hành hiệu quả hệ thống thực thi bảo hộ trên thực tế. Tuy nhiên để phù hợp với yêu cầu của thực tiễn trong nền kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, pháp luật Việt Nam nên đẩy mạnh phát triển nhãn hiệu phi truyền thống, giúp các doanh nghiệp tiếp cận gần hơn và tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia bảo hộ các nhãn hiệu này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] French Intellectual Property Code (Act No.94-361 of 10 May 1994).
- [2] WIPO (2004), *Intellectual Property Handbook: policy, law and use*, WIPO Publication, pp.68.
- [3] Cục Sở hữu trí tuệ (2020), *Tổng quan về nhãn hiệu phi truyền thống*.
- [4] WIPO (2011), *Singapore treaty on the law of trademarks*, WIPO Publication, pp.53-54.
- [5] Phạm Thu Hà (2019), *Yêu cầu, thực trạng và giải pháp bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống tại Việt Nam*, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội.
- [6] United States Trademark Law 2013 (Revision Act of 1988).
- [7] Adam Brookman (2019), *Trademark Law: protection, enforcement and licensing*, pp.2-13.
- [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*, **5(108)**, tr.27.
- [9] Neha Mishra (2008), *Registration of non-traditional trademarks*, National University of Singapore, pp.43-50.
- [10] <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=45&vm=04&re=01>.
- [11] Trademark Act of Japan Act No.55 of 2015 (Effective April 1, 2016), <http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/dictionary.pdf?fbclid=IwAR02JSPECS6qk7wAtVCX61tjIM47Y8VLhGF91rXeGP MGUOqCoXc8KvtbSUY>.
- [12] Kamikura Hanako (2015), *New types of trademark now registrable in Japan*, <https://www.yuasa-hara.co.jp/english/lawinfo/1015/>.