



HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU BA CHIỀU TỪ KINH NGHIỆM CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)

Đỗ Thị Điện

Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Đường Võ Văn Kiệt, TP Huế, Việt Nam

* Tác giả liên hệ: **Đỗ Thị Điện** <dtdien.dhl22@hueuni.edu.vn>

(Ngày nhận bài: 29-05-2024; Ngày chấp nhận đăng: 29-11-2024)

Tóm tắt. Nhãn hiệu ba chiều là hình dạng thể hiện trong không gian ba chiều như dài, rộng và cao. Hình dạng đó giúp người tiêu dùng nhận biết nguồn gốc thương mại của hàng hóa hoặc dịch vụ. Pháp luật các quốc gia trên thế giới đều có quy định về bảo hộ nhãn hiệu ba chiều, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, còn nhiều quy định chưa cụ thể, gây khó khăn khi xác định đối tượng bảo hộ. Vì vậy, bài viết tìm hiểu quy định của pháp luật Liên minh châu Âu (EU) về bảo hộ nhãn hiệu ba chiều, nhằm mục đích đưa ra những gợi mở về bảo hộ nhãn hiệu ba chiều tại Việt Nam.

Từ khóa: Pháp luật, bảo hộ, quyền sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu ba chiều

COMPLETING VIETNAM'S LAW ON PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS FOR THREE-DIMENSIONAL TRADEMARKS FROM THE EXPERIENCE OF THE EUROPEAN UNION (EU)

Do Thi Dien

University of Law, Hue University, Vo Van Kiet St., Hue City, Vietnam

Correspondence to **Do Thi Dien** <dtdien.dhl22@hueuni.edu.vn>

(Received: May 29, 2024; Accepted: November 29, 2024)

Abstract. A three-dimensional trademark is a shape expressed in three-dimensional space such as length, width and height. That shape helps consumers identify the commercial origin of a good or service. Laws of countries around the world have regulations on three-dimensional trademark protection, including Vietnam. However, there are still many unspecific regulations, making it difficult to determine the subject

of protection. Therefore, the article explores the provisions of European Union (EU) law on three-dimensional trademarks, with the aim of three-dimensional trademarks in Vietnam.

Keywords: Law, protection, industrial property rights, three-dimensional trademark

1. Đặt vấn đề

Nhãn hiệu ba chiều kết hợp yếu tố hình và chữ đạt được khả năng phân biệt đối với hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, các nhân. Nhãn hiệu ba chiều chỉ tồn tại ở dạng hình khối như kiểu dáng của sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm thì việc đánh giá khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ sẽ phức tạp hơn. Vì vậy, bài viết phân tích quy định về bảo hộ nhãn hiệu ba chiều như khái niệm, điều kiện bảo hộ, khả năng phân biệt của nhãn hiệu ba chiều thông qua nghiên cứu với pháp luật Liên minh châu Âu (EU). Từ đó, rút ra những kinh nghiệm nhằm mục đích hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ba chiều.

2. Một số vấn đề lý luận pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ba chiều

2.1 Khái niệm bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ba chiều

Nhãn hiệu ba chiều (three-dimensional trademark hoặc 3D trademark) được xem là một trong các loại nhãn hiệu phi truyền thống theo cách phân loại của Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA)¹ [1]. Tương tự như INTA, Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) cũng xem nhãn hiệu ba chiều là một dạng nhãn hiệu phi truyền thống [2]. Luật nhãn hiệu các nước nhìn chung không có định nghĩa riêng về nhãn hiệu ba chiều mà chỉ coi nó là một dạng nhãn hiệu có thể được bảo hộ, miễn là có chức năng chỉ dẫn nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ.

Trong đó, INTA sử dụng khái niệm hình dạng ba chiều (three-dimensional shapes) vốn bao trùm hơn khái niệm nhãn hiệu hoặc dấu hiệu ba chiều. Vì hình dạng ba chiều còn bao gồm cả sản phẩm ba chiều và hình dạng của bao bì ba chiều. Theo INTA thì hiện tại không có quan điểm đồng thuận ở cấp độ quốc tế về việc hình dạng ba chiều có được bảo hộ với tư cách là

¹ INTA từ viết tắt của The International Trademark Association tức là: Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế thành lập năm 1887 tại New York Mỹ. Một tổ chức hiệp hội toàn cầu được thành lập nhằm ủng hộ việc tuyên truyền, quảng bá cho việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới TRADEMARK (Nhãn hiệu, Logo), thông qua đó thúc đẩy niềm tin từ phía người tiêu dùng nhằm góp phần phát triển và đổi mới nền kinh tế. Qua các hoạt động của mình, INTA còn thúc đẩy nhận thức toàn cầu về vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ và ý nghĩa của việc bảo hộ nhãn hiệu Trademark với sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế và kêu gọi nhận thức người dân trong việc tiêu dùng các hàng hóa có nhãn hiệu uy tín.

nhãn hiệu hay không, hoặc nói cách khác việc bảo hộ nhãn hiệu ba chiều khác nhau tùy theo pháp luật và thực tiễn của mỗi quốc gia [3].

Khung luật pháp quốc tế cho thấy, không có cụm từ “nhãn hiệu ba chiều”. Trong định nghĩa về nhãn hiệu của Hiệp định TRIPs, được hiểu có thể bao gồm cả nhãn hiệu ba chiều vì Hiệp định quy định: *“bất kỳ một dấu hiệu, hoặc tổ hợp các dấu hiệu, có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác đều có thể dùng làm nhãn hiệu. Các dấu hiệu đó, đặc biệt là các từ, kể cả tên riêng, chữ cái, chữ số, yếu tố hình họa và tổ hợp các màu sắc hoặc tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu đó phải được xem là có chức năng nhãn hiệu”* [4].

Pháp luật Liên minh châu Âu (EU) và pháp luật Việt Nam đều có quy định về bảo hộ nhãn hiệu ba chiều [5] và là một dạng nhãn hiệu có thể được bảo hộ miễn là có chức năng chỉ dẫn nguồn gốc thương mại. Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng không có định nghĩa riêng về nhãn hiệu ba chiều mà chỉ coi nhãn hiệu ba chiều là một trong những dấu hiệu nhìn thấy được có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu. Theo Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022 quy định: *“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 hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác”*.

Pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam cho phép dấu hiệu hình ba chiều có thể đăng ký nhãn hiệu, với điều kiện là *“có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác”*. Đồng thời, Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ, Phụ lục I, Mẫu số 08 về Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, tại mục số 1 về: *“Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký: nhãn hiệu hình ba chiều được yêu cầu đăng ký bảo hộ.*

Đối với pháp luật Liên minh châu Âu (EU), nhãn hiệu có thể bao gồm bất kỳ dấu hiệu nào, đặc biệt là từ ngữ, bao gồm tên riêng, kiểu dáng, chữ cái, chữ số, màu sắc, hình dạng hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa hoặc âm thanh, miễn là các dấu hiệu đó có khả năng: (a) phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác; và (b) được đại diện trên Sổ đăng ký nhãn hiệu thương mại của Liên minh châu Âu (Sổ đăng ký), theo cách cho phép các cơ quan có thẩm quyền và công chúng xác định đối tượng rõ ràng và chính xác của sự bảo hộ dành cho chủ sở hữu nhãn hiệu [6]. *Như vậy, có thể khẳng định rằng nhãn hiệu ba chiều là đối tượng được bảo hộ ở Liên minh châu Âu (EU).*

Liên minh châu Âu EU có cách tiếp cận dựa theo điều kiện của thị trường và lĩnh vực của người tiêu dùng khi xem xét đánh giá nhãn hiệu ba chiều và phân thành ba loại: (1) kiểu dáng (design) – hình dáng không liên quan đến sản phẩm; (2) hình dạng (shape of the goods) – hình dáng mà gồm hình dạng của chính sản phẩm hoặc một phần của sản phẩm; (3) bao bì của sản phẩm (packaging of the goods) – hình dáng của bao bì hoặc đồ chứa đựng. Cơ quan sở hữu trí

tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO) cho rằng nhãn hiệu thuộc loại thứ nhất – hình dáng không liên quan đến bản thân sản phẩm thường được xem là có tính phân biệt, trong khi đối với hai loại còn lại thì EUIPO sử dụng phép phân tích 3 bước để xác định khả năng phân biệt: i) nhãn hiệu có thuộc các trường hợp bị từ chối bảo hộ không (kể cả trường hợp chủ đơn có bằng chứng khả năng phân biệt của nhãn hiệu đạt được thông qua quá trình sử dụng); ii) cấu thành nhãn hiệu có chứa các yếu tố khác như từ/ngữ, hình ảnh... mà có thể làm cho nhãn hiệu hình ba chiều có khả năng phân biệt; iii) dấu hiệu hình dạng có phải là hình dạng cơ bản, thông thường hoặc mong muốn, cho phép người tiêu dùng nhận biết sản phẩm chỉ bằng hình dáng đó và mua lại sản phẩm đó lần nữa nếu người tiêu dùng đã có trải nghiệm tích cực với sản phẩm [7].

Với việc Liên minh châu Âu (EU) phân loại nhãn hiệu ba chiều thuộc ba loại trên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định khả năng phân biệt nhãn hiệu. Qua đó, có thể thấy rằng những nhãn hiệu là hình ba chiều không liên quan đến sản phẩm thường được xem là có khả năng phân biệt tự thân và đáp ứng được yêu cầu bảo hộ là nhãn hiệu. Những nhãn hiệu là hình dạng của chính sản phẩm hoặc một phần sản phẩm, hình dạng của bao bì hay đồ đựng sản phẩm thì sẽ có phép thử riêng và tiêu chí đánh giá khả năng phân biệt sẽ khắt khe hơn [8, Tr. 17–29].

Như vậy, đối chiếu với pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam nhãn hiệu ba chiều được hiểu là nhãn hiệu trong không gian ba chiều: dài, rộng và cao. Khái niệm về bảo hộ nhãn hiệu ba chiều phải tuân theo khái niệm chung về nhãn hiệu tại Khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022 là dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Đồng thời, để được bảo hộ phải không thuộc vào các trường hợp dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa là nhãn hiệu tại Điều 73 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022 và không thuộc các trường hợp không bị coi là không có khả năng phân biệt tại Khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022. Như vậy có thể thấy rằng Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu ba chiều không có quy định phân loại nhãn hiệu ba chiều theo ba nhóm như các tiếp cận của Pháp luật Liên minh châu Âu (EU).

2.2. Đặc điểm về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ba chiều

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

Pháp luật Việt Nam quy định một nhãn hiệu được bảo hộ khi đáp ứng ba điều kiện: (1) là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, chữ số, 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 đủ chức

năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các chủ thể khác; và (3) dấu hiệu đó không mô tả tính năng, công dụng, hoặc đặc tính của hàng hóa dịch vụ và cũng không mang tính chất lừa dối người tiêu dùng [9].

Ba điều kiện bảo hộ nhãn hiệu nêu trên có thể rút gọn lại thành hai điều kiện bảo hộ hoặc có thể hiểu là hai tiêu chuẩn pháp lý bắt buộc, cụ thể: **Điều kiện 1**: Dấu hiệu xin đăng ký nhãn hiệu phải có **khả năng tự phân biệt** (inherent distinctiveness), nghĩa là nó không được mô tả chức năng, công dụng, thành phần, tính chất hoặc các thuộc tính khác của hàng hóa, dịch vụ; và **điều kiện 2**: Dấu hiệu xin đăng ký nhãn hiệu phải **không xung đột** với nhãn hiệu có trước của người khác, nghĩa là nó không được trùng hoặc tương tự tới mức có thể gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước đó.

Thứ nhất, khả năng tự phân biệt của nhãn hiệu ba chiều

Tại Liên minh châu Âu (EU), những dấu hiệu có hình dạng của sản phẩm thường được đăng ký sau một khoảng thời gian sản phẩm đó đã được bán trên thị trường bởi vì hình dạng đó không có khả năng phân biệt tự thân, mà khả năng phân biệt sẽ đạt được thông qua quá trình sử dụng. Quá trình sử dụng lâu dài dấu hiệu đó của người nộp đơn sẽ giúp cho một bộ phận lớn những người tiêu dùng liên quan chỉ liên hệ hình dạng đó với người bán hàng đó, chứ không phải người bán hàng khác, hoặc họ tin rằng loại hàng hóa có hình dạng đó chỉ có thể được cung cấp bởi người bán hàng đó [10, Tr. 423–429].

Vì vậy, có thể suy ra người nộp đơn phải là người duy nhất sử dụng dấu hiệu hình dạng đó cho những hàng hóa mà họ cung cấp ra thị trường. Tòa án sẽ có quyền quyết định những trường hợp dấu hiệu hình ba chiều được coi là tính phân biệt qua quá trình sử dụng theo Điều 7.3 Quy chế nhãn hiệu Cộng đồng (tương ứng với Điều 3.3 Chi thị về nhãn hiệu). Việc đánh giá khả năng phân biệt qua quá trình sử dụng của dấu hiệu hình dạng ba chiều ở các Tòa án châu Âu thường phải dựa trên: (i) nguồn thông tin cụ thể và đáng tin cậy; (ii) thông tin về những người sử dụng mặt hàng đó phải được đưa vào xem xét; (iii) khả năng người tiêu dùng có thể nhận biết được sản phẩm đến từ một người bán hàng cụ thể là kết quả sử dụng dấu hiệu đó như một nhãn hiệu. Mặc dù có những hướng dẫn cụ thể như vậy, thực tế vẫn tồn tại những khó khăn trong việc chứng minh tính phân biệt của dấu hiệu dạng ba chiều. Tòa án Anh cho rằng khi một bộ phận lớn khách hàng nhận dạng được dấu hiệu hình ba chiều và liên hệ nó với hàng hóa của người nộp đơn, thì vẫn chưa đủ cơ sở đáp ứng tiêu chí về khả năng phân biệt. Tòa án còn yêu cầu thêm rằng, người nộp đơn phải chứng minh được một bộ phận lớn những người sử dụng hàng hóa có liên quan chỉ dựa trên duy nhất dấu hiệu về hình dạng (chứ không phải bất kỳ dấu hiệu nào khác) để chỉ ra được nguồn gốc của sản phẩm [11].

Đối với pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022 liên quan đến dấu hiệu hình ba chiều bị coi là không có khả năng phân biệt được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 74 như sau: “hình dạng thông thường của hàng hoá hoặc một phần

của hàng hoá, hình dạng thông thường của bao bì hay vật chứa hàng hoá đã được sử dụng thường xuyên và rộng rãi trước ngày nộp đơn”. Tiếp đó, Khoản 6 Điều 73 “Dấu hiệu không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu” trường hợp: “Dấu hiệu là hình dạng vốn có của hàng hoá hoặc do đặc tính kỹ thuật của hàng hoá bắt buộc phải có”. Pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022 quy định liên quan đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu hình ba chiều như sau:

Thứ nhất, quy định rõ hai trường hợp nhãn hiệu hình ba chiều bị coi là không có khả năng phân biệt và không được bảo hộ là nhãn hiệu: 1) là hình dạng thông thường của hàng hoá hoặc một phần của hàng hoá; 2) hình dạng thông thường của bao bì hay vật chứa hàng hoá mà đã được sử dụng thường xuyên và rộng rãi trước ngày nộp đơn;

Thứ hai, quy định trường hợp nhãn hiệu hình ba chiều bị loại trừ do mang tính chức năng, cụ thể là khi dấu hiệu là hình dạng vốn có của hàng hoá hoặc do đặc tính kỹ thuật của hàng hoá bắt buộc phải có. Việc quy định này cho thấy pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã có cách tiếp cận phù hợp với pháp luật Liên minh EU khi quy định nhãn hiệu hình ba chiều chỉ được chấp nhận bảo hộ nếu đáp ứng hai tiêu chí: có khả năng phân biệt và không mang tính chức năng.

Tuy nhiên, so sánh với pháp luật Liên minh châu Âu (EU) đã được phân tích ở trên thì Liên minh châu Âu (EU) cho phép những dấu hiệu hình ba chiều (dù không mang tính phân biệt về bản chất) vẫn có thể đăng ký làm nhãn hiệu nếu đạt được khả năng phân biệt qua quá trình sử dụng lâu dài và rộng rãi. Nhưng với quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022 đã loại trừ tuyệt đối những dấu hiệu hình ba chiều là hình dạng thông thường của hàng hoá hoặc một phần của hàng hoá; dấu hiệu là hình dạng bao bì, vật chứa hàng hoá đã được sử dụng thường xuyên và rộng rãi trước thời điểm nộp đơn.

Thứ hai, không mang tính chức năng

Bên cạnh điều kiện về khả năng phân biệt cả pháp luật Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam cũng quy định những trường hợp loại trừ, dấu hiệu hình ba chiều “mang tính chức năng” (functional) sẽ không được bảo hộ là nhãn hiệu. Cơ sở cho quy định này chính là việc hình dạng của một sản phẩm thường hàm chứa một chức năng kỹ thuật hay công dụng nhất định. Cơ chế bảo hộ nhãn hiệu trao cho chủ sở hữu thời hạn độc quyền dài và có thể kéo dài mãi mãi [12]. Nếu hình dạng sản phẩm mang đặc tính kỹ thuật và là một phần thiết yếu và không thể tách biệt khỏi chức năng của sản phẩm được bảo hộ là nhãn hiệu sẽ tạo ra sự độc quyền đối với các hình dạng đó, cản trở những chủ thể sản xuất, kinh doanh khác sử dụng hình dạng sản phẩm giống hoặc tương tự để phục vụ chức năng mà họ mong muốn cho hàng hóa. Vì vậy, các đặc điểm mang tính kỹ thuật hay chức năng của một sản phẩm thường được bảo hộ theo luật sáng

chế với thời hạn bảo hộ ngắn để không ảnh hưởng nhiều đến lợi ích của chủ thể cạnh tranh khác [13].



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

Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022 đã loại trừ tuyệt đối những dấu hiệu hình ba chiều là hình dạng thông thường của hàng hoá hoặc một phần của hàng hoá; dấu hiệu là hình dạng bao bì, vật chứa hàng hoá đã được sử dụng thường xuyên và rộng rãi trước thời điểm nộp đơn. Bên cạnh đó, quy định tại Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ về khả năng phân biệt của nhãn hiệu cũng không dự liệu trường hợp dấu hiệu hình ba chiều có thể đạt được khả năng phân biệt qua việc được sử dụng và thừa nhận rộng rãi trên thị trường như là một nhãn hiệu. Cách tiếp cận này chưa phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như chưa tương đồng với pháp luật Liên minh châu Âu (EU). Và, không bảo đảm được quyền lợi hợp pháp của chủ thể sử dụng nhãn hiệu khi họ đã đầu tư nhiều thời gian, tài chính cho việc tạo dựng, phát triển nhãn hiệu trên thị trường.

3. Một số hạn chế, bất cập của pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ba chiều

Một là, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022 quy định rõ trường hợp nhãn hiệu hình ba chiều bị coi là không có khả năng phân biệt và không được bảo hộ nếu là hình dạng thông thường của hàng hoá hoặc một phần của hàng hoá; và là hình dạng thông thường của bao bì hay vật chứa hàng hoá đã được sử dụng thường xuyên và rộng rãi trước ngày nộp đơn. Quy định này triệt tiêu những hình ba chiều gắn trên hàng hóa, dịch vụ đã được người tiêu dùng biết đến rộng rãi và thừa nhận với danh nghĩa là một nhãn hiệu. Ví dụ về trường hợp nhãn hiệu ba chiều bị từ chối vì là hình dáng thông thường của sản phẩm, không có khả năng phân biệt, để được cấp chủ sở hữu phải chứng minh được hình ảnh ba chiều được sử dụng liên tục và đạt được khả năng phân biệt với người tiêu dùng.

Hai là, Việt Nam chưa ban hành Quy chế thẩm định riêng về nhãn hiệu ba chiều, mà chỉ là một ô đăng ký về loại nhãn hiệu được người nộp đơn đánh dấu vào trong Mẫu Tờ khai đăng ký nhãn hiệu số 08, Phụ lục 01, Nghị định 65/2023 của Chính phủ. Đồng thời, chưa có quy tắc rõ ràng là mẫu nhãn hiệu ba chiều dưới dạng ảnh chụp, bản vẽ có bao nhiêu hình chiếu, và được cung cấp dưới dạng điện tử hay bản giấy.

<p>Nhãn hiệu ba chiều bị từ chối vì là hình dáng thông thường của sản phẩm</p>	<p>Nhãn hiệu ba chiều lúc đầu bị từ chối vì thiếu khả năng phân biệt nhưng sau khi khiếu nại thì nó được cấp vì được xem là đã có chức năng nhãn hiệu thông qua sử dụng</p>
<div style="text-align: center;">  </div> <p>Số đơn đăng ký quốc tế: 1032321 Ngày nộp đơn: 21/01/2010 Chủ sở hữu: E Remy Martin & Co Nhóm: 33 Tình trạng: Đã bị từ chối Lý do từ chối: Không có chức năng phân biệt</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Số đăng ký quốc tế: 824804 Ngày nộp đơn: 27/04/2004 Chủ sở hữu: Société des Produits Nestlé SA Nhóm: 30 Tình trạng: Đã đăng ký (lúc đầu bị từ chối sau đó được cấp vì có bằng chứng về việc sử dụng liên tục)</p>

Ba là, quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ba chiều, thẩm định hình thức, cũng như thẩm định nội dung như nhãn hiệu thông thường gắn trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác nhau. Chính vì điều này, dẫn đến hệ quả là thẩm định viên của cơ quan nhà nước (Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam) sẽ áp dụng căn cứ từ chối theo Điều 74 Khoản 2 Điểm b Luật Sở hữu trí tuệ với lập luận rằng: nhãn hiệu xin đăng ký không có chức năng phân biệt vì là “*dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi 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*”. Chỉ trong một số rất ít trường hợp sau khi có đơn khiếu nại và có khối lượng bằng chứng đủ lớn để chứng minh việc sử dụng thường xuyên và liên tục nhãn hiệu ba chiều bị từ chối đó, thì Cục Sở hữu trí tuệ có thể xem xét cấp bảo hộ nhãn hiệu ba chiều đó dựa trên chức năng phân biệt đạt được thông qua quá trình sử dụng.

Bốn là, một lý do đặc biệt đáng chú ý nữa là hầu hết các thẩm định viên đều cho rằng nhãn hiệu ba chiều về cơ bản cũng giống như kiểu dáng công nghiệp. Bản vẽ, hình ảnh lẽ ra nên nộp dưới dạng quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp, thì người nộp đơn lại nộp đơn đăng ký bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu. Vì, thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu dài hơn kiểu dáng công nghiệp, hoặc có thể là vĩnh viễn nếu luôn được duy trì hiệu lực và đóng phí gia hạn [14]. Vô tình, đẩy thẩm định thành thẩm định viên, đơn đăng ký nhãn hiệu thành thẩm định viên đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

4. Một số gợi mở cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ba chiều

Trên cơ sở nghiên cứu pháp luật Liên minh châu Âu (EU) nêu trên lồng ghép với pháp luật Việt Nam và những hạn chế, bất cập về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ba chiều. Tác giả đề xuất kinh nghiệm nhằm mục đích hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu ba chiều như sau:

Một là: Học tập kinh nghiệm của pháp luật Liên minh châu Âu (EU), pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam nên quy định rõ các điều kiện để dấu hiệu hình ba chiều được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu ba chiều. Việc phân rõ các dấu hiệu nhận biết riêng trong bảo hộ nhãn hiệu ba chiều còn giúp đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu ba chiều trong quá trình thẩm định nội dung của đơn đăng ký bảo hộ. Đồng thời, việc quy định các điều kiện để dấu hiệu ba chiều đáp ứng có khả năng được bảo hộ nhãn hiệu ba chiều phù hợp với pháp luật Liên minh châu Âu (EU), tương thích và phù hợp với các quy định của điều ước quốc tế về Sở hữu trí tuệ.

Hai là: Cần quy định rõ các tiêu chí về đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu ba chiều thông qua quá trình sử dụng trong các văn bản hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ. Chứng minh tính cần thiết của quy định này qua ví dụ sau [15]: Société des Produits Nestlé SA (Nestlé) xin đăng ký quốc tế nhãn hiệu ba chiều là hình chiếc cốc màu đỏ (không có bất kỳ chữ hoặc logo nào khác có trên hình chiếc cốc) chỉ định Việt Nam và nhiều nước khác. Ban đầu đăng ký quốc tế số 824804 bị Việt Nam từ chối vì Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng nhãn hiệu xin đăng ký chỉ là hình dáng thông thường của hàng hóa, không có chức năng nhãn hiệu. Tuy nhiên, nhãn hiệu này sau đó đã được chấp nhận vì lý do Nestlé đã chứng minh được nhãn hiệu này đã giành được khả năng phân biệt thông qua sử dụng rộng rãi bao gồm cả việc được đăng ký thành công ở hàng chục quốc gia khác. Dựa vào đăng ký thành công sau khi khiếu nại, Nestlé sau đó ngăn chặn thành công đối thủ, Gold Roast Vietnam Co., Ltd, một công ty bán sản phẩm cà phê trên bao bì có chứa hình cốc café màu đỏ mà Nestlé cáo buộc rằng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hình cốc của họ. Lô hàng của Gold Roast Vietnam Co., Ltd bị bắt giữ có giá trị hơn 162 triệu đồng (khoảng 8000 USD).

Để củng cố lập luận chứng minh có xâm phạm, sau khi Nestlé xin được ý kiến chuyên môn của Cục Sở hữu trí tuệ khẳng định có yếu tố xâm phạm, Nestlé tiếp tục gửi yêu cầu đề nghị xử lý hành vi xâm phạm quyền sử dụng cái cốc đỏ cho Thanh tra Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Bình Dương. Dựa theo hồ sơ xử lý vi phạm hành chính của Sở, chủ tịch tỉnh Bình Dương ra quyết định 653/QĐ-XPHC xử phạt Gold Roast Vietnam Co., Ltd 100 triệu đồng (gần 5000 USD) và buộc loại bỏ yếu tố xâm phạm.

Không đồng tình với quyết định xử phạt, Gold Roast Vietnam Co., Ltd khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án tỉnh Bình Dương, yêu cầu Tòa án hủy bỏ quyết định 653/QĐ-XPHC của Tòa án tỉnh Bình Dương vì họ cho rằng họ đã bị xử phạt một cách bất công. Để chứng minh cho lập luận của mình, Gold Roast đã thu thập được ý kiến chuyên môn từ Viện nghiên cứu sở hữu trí tuệ Việt Nam (là VIPRI [16] ngày nay), một viện nghiên cứu thuộc VUSTA, Liên hiệp các Hội

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, kết luận rằng hình cái cốc đỏ của Gold Roast không gây nhầm lẫn với hình cái cốc đỏ của Nestlé.

Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án cho rằng ý kiến chuyên môn của Cục Sở hữu trí tuệ và VIPRI đều không có giá trị làm chứng cứ vì chúng không phải là kết luận giám định theo quy định. Sau đó, Tòa án tự mình trưng cầu giám định tại nhiều viện hoặc cơ quan khác nhau bao gồm phòng giám định hình sự công an tỉnh Bình Dương, Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) nhưng các cơ quan này đều từ chối vì lý do họ không có chuyên môn về lĩnh vực cần giám định.

Vì không có cơ quan nào giám định theo yêu cầu của Tòa án nên cuối cùng Tòa án dựa vào ý kiến chuyên môn của Cục Sở hữu trí tuệ ủng hộ cho Nestlé để bác bỏ đơn khởi kiện của Gold Roast và giữ nguyên quyết định xử phạt 653/QĐ-XPHC. Diễn biến tiếp theo cho thấy Gold Roast nộp đơn kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng không rõ lý do nào dẫn đến Gold Roast lại tự nguyện rút đơn sau đó.

Vụ tranh chấp nêu trên vẫn còn để lại nhiều câu hỏi chưa được giải quyết đúng đắn, trong đó gồm câu hỏi liệu ý kiến chuyên môn của VIPRI nên chăng phải được coi trọng hơn ý kiến chuyên môn của Cục Sở hữu trí tuệ vì chính Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan cấp bảo hộ cho nhãn hiệu ba chiều hình chiếc cốc đỏ của Nestlé thì khó mà đảm bảo tính khách quan khi quyết định vụ việc.



Hình cốc màu đỏ của Nestlé

Hình cốc café màu đỏ trên bao bì của Gold Roast

Ba là: Bổ sung hướng dẫn các tiêu chí, quy định về bản vẽ, chi tiết về dấu hiệu ba chiều nhằm mục đích đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu ba chiều để phân định rõ bảo hộ nhãn hiệu ba chiều hay kiểu dáng công nghiệp.

Bốn là: Đối với các dấu hiệu mang tính chức năng thẩm mỹ (trong mối tương quan giữa cơ chế bảo hộ kiểu dáng công nghiệp với cơ chế bảo hộ nhãn hiệu) có thể sử dụng quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022 về dấu hiệu chỉ "... giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ", đồng thời tiếp tục hướng dẫn tại Quy chế thẩm định về việc "các dấu hiệu về giá trị hoặc các đặc tính khác mang

tính mô tả hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 74 bao gồm cả các giá trị về mặt thẩm mỹ, giá trị về mặt kinh tế hoặc các giá trị khác mà khiến cho người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn hàng hóa, dịch vụ vì những giá trị này". Quy định này giúp các tổ chức, cá nhân tự xác định được dấu hiệu mình nộp đơn xin đăng ký có khả năng bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu ba chiều, hay kiểu dáng công nghiệp. Đồng thời, không tạo thêm gánh nặng cho các thẩm định viên trong thẩm định đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp liên quan đến yếu tố hình ba chiều/hoặc hình ba chiều kết hợp từ ngữ, chữ cái.

Năm là: Hiện nay, việc công bố đơn nhãn hiệu ba chiều được thực hiện như đối với đơn nhãn hiệu thông thường. Theo đó, đơn nhãn hiệu ba chiều được chấp nhận hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ công bố các thông tin liên quan đến đơn. Tuy nhiên, do đặc thù của nhãn hiệu ba chiều là có thể bao gồm các hình chiếu bên cạnh hình phối cảnh, vì vậy, khi đơn nhãn hiệu ba chiều được công bố thì sẽ công bố cả các hình chiếu có liên quan. Điều này có thể nghiên cứu tiếp thu pháp luật và kinh nghiệm của các quốc gia phát triển, như Liên minh châu Âu (EU).

Sáu là: Nên coi một đối tượng bảo hộ là nhãn hiệu ba chiều ngay cả khi người nộp đơn chỉ nộp 01 ảnh/hình vẽ duy nhất miễn là ảnh/hình vẽ đó được thể hiện ba chiều của đối tượng đăng ký bảo hộ. Vì lý do thời gian bảo hộ nhãn hiệu dài hơn so với kiểu dáng công nghiệp, sẽ tạo lợi thế cạnh tranh cũng như sự bảo hộ của pháp luật đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh trên thị trường.

5. Kết luận

Có thể khẳng định dấu hiệu ba chiều được bảo hộ như một nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn và quy trình thẩm định còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn hiện nay. Với yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, sự phát triển của hoạt động kinh doanh thương mại, cũng như nhu cầu của các chủ thể sản xuất, kinh doanh thì việc hoàn thiện quy định về bảo hộ nhãn hiệu ba chiều là hết sức cần thiết. Pháp luật và thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu ba chiều ở những quốc gia phát triển như Liên minh EU là những gợi mở quý báu, chúng ta có thể tham khảo, học tập, nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ba chiều.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Thông tin về Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA), truy cập tại: <https://www.inta.org/Advocacy/Pages/Non-traditionalMarks.aspx>, truy cập ngày 10/4/2023.
2. Báo cáo khảo sát của APEC về nhãn hiệu phi truyền thống, tháng 4/2008, truy cập tại: <https://www.apec.org/Publications/2008/04/Report-for-APEC-Survey-on-Non-Traditional-Trade-Marks>, truy cập ngày 10/4/2023.
3. Xem INTA, Board Resolutions Protectability of Three-Dimensional Marks, truy cập tại: <https://www.inta.org/Advocacy/Pages/ProtectabilityofThree-DimensionalMarks.aspx>, truy cập ngày 10/4/2023.
4. Điều 15 Hiệp định TRIPs (Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ).
5. Nhãn hiệu ba chiều trong bài viết là nhãn hiệu hình ba chiều (bao gồm yếu tố hình) và hình kết hợp với chữ.
6. Điều 4 Quy chế (EU) 2015/2436 của Nghị viện Châu Âu ngày 16/12/2015, truy cập tại: <https://ipright.eu/trademark-regulation/en/Article-4>, truy cập ngày 10/8/2024.
7. Lê Quang Vinh (2019), “Bảo hộ nhãn hiệu ba chiều ở Liên minh Châu Âu”, truy cập tại: <http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/Bao-ho-nhan-hieu-3-chieu-o-Lien-minh-Chau-Au>, truy cập ngày 10/10/2023.
8. Vũ Thị Hải Yến (2022), “Hoàn thiện quy định pháp luật sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu hình ba chiều và nhãn hiệu âm thanh”, *VNU Journal of Science: Legal Studies*, Vol. 38, No. 3 (2022), pp 17–29.
9. Xem khoản 16 Điều 4; Điều 72 và Điều 73 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019 và 2022 (Bài viết thống nhất sử dụng: Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam).
10. T. Cook, (2014), “Three Dimensional Trade Marks in the European Union”, *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol 19, November 2014, pp 423–429, truy cập tại: [http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/30055/1/JIPR%2019\(6\)%20423-427.pdf](http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/30055/1/JIPR%2019(6)%20423-427.pdf), truy cập ngày 20/06/2022.
11. Lê Quang Vinh, tldđ 07.
12. Xem thêm tại Khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là mười năm, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp mỗi lần mười năm.

13. Vũ Thị Hải Yến, tldđ 08.
14. Theo quy định tại khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022 thì giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm và có thể gia hạn liên tiếp nhiều lần, mỗi lần mười năm.
15. Lê Quang Vinh (2019), "*Thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống ở Việt Nam trong vòng một thập kỷ qua và những thách thức cần lưu ý*", truy cập tại: <http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/Thuc-tien-bao-ho-nhan-hieu-phi-truyen-thong-o-Viet-Nam--trong-vong-mot-thap-ky-qua-va-nhung-thach-thuc-can-luu-y>, truy cập ngày 10/9/2023.
16. VIPRI là tên viết tắt của Viện khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, một viện nghiên cứu nhưng cũng đồng thời là tổ chức giám định sở hữu công nghiệp duy nhất được công nhận đến thời điểm này tại Việt Nam, truy cập tại: <http://www.vipri.gov.vn/gioithieu/chucnang.html>, truy cập ngày 10/9/2023.