

# NHÃN HIỆU 3 CHIỀU TRONG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM

Lê Quang Vinh

Công ty CP Sở hữu trí tuệ Bross và cộng sự

Nhãn hiệu 3 chiều hay còn gọi là nhãn hiệu lập thể, là hình dạng thể hiện trong không gian 3 chiều (dài, rộng và cao). Hình dạng đó có thể giúp người tiêu dùng nhận biết nguồn gốc thương mại của sản phẩm hoặc dịch vụ. Cho đến nay hầu hết các nước đều chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều, nhưng có sự khác nhau trong quy định về đối tượng bảo hộ. Từ thực tế quy định về nhãn hiệu 3 chiều của pháp luật quốc tế, thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu này ở Mỹ và Việt Nam, bài viết đưa ra một số đề xuất cho việc bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều ở Việt Nam.

## Nhãn hiệu 3 chiều trong pháp luật quốc tế và những khó khăn khi đăng ký bảo hộ

Nhãn hiệu 3 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)<sup>1</sup>. Tương tự như INTA, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cũng xem nhãn hiệu 3 chiều là một dạng nhãn hiệu phi truyền thống<sup>2</sup>. Luật nhãn hiệu các nước nhìn chung không có định nghĩa riêng về nhãn hiệu 3 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.

INTA sử dụng khái niệm hình dạng 3 chiều (Three-dimensional

shapes) vốn bao trùm hơn khái niệm nhãn hiệu hoặc dấu hiệu 3 chiều vì hình dạng 3 chiều còn bao gồm cả sản phẩm 3 chiều và hình dạng của bao bì 3 chiều. Theo INTA thì hiện tại không có quan điểm đồng thuận ở cấp độ quốc tế về việc liệu hình dạng 3 chiều có được bảo hộ với tư cách là nhãn hiệu hay không, hoặc nói cách khác việc bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều khác nhau tùy theo pháp luật và thực tiễn của mỗi quốc gia<sup>3</sup>.

Khung luật pháp quốc tế cho thấy, không có cụm từ “nhãn hiệu 3 chiều” trong định nghĩa về nhãn hiệu của Hiệp định TRIPs, song khái niệm nhãn hiệu (trademark) trong Hiệp định TRIPs rõ ràng được hiểu có thể bao gồm cả nhãn hiệu 3 chiều vì Hiệp định quy định: “*bất kỳ một dấu hiệu, hoặc tổ hợp các dấu hiệu, có khả năng phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ*

*của doanh nghiệp này với hàng hoá 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*”<sup>4</sup>. Mặt khác, vì Công ước Paris quy định điều kiện nộp đơn và cấp bảo hộ nhãn hiệu sẽ được quyết định ở mỗi nước thành viên thuộc liên hiệp theo pháp luật quốc gia của nước đó<sup>5</sup> nên rõ ràng thực tiễn về cấp hoặc từ chối bảo hộ đối với nhãn hiệu 3 chiều khác nhau ở mỗi nước không có gì là khó lý giải.

Theo Hiệp hội quốc tế về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (AIPPI) được tổng hợp thành nghị quyết ở hội thảo Berlin năm 1963, Amsterdam năm 1989 có liên quan đến một nghiên cứu về

<sup>1</sup><https://www.inta.org/Advocacy/Pages/Non-traditionalMarks.aspx>.

<sup>2</sup><https://www.apec.org/Publications/2008/04/Report-for-APEC-Survey-on-Non-Traditional-Trade-Marks>.

<sup>3</sup><https://www.inta.org/Advocacy/Pages/ProtectabilityofThree-DimensionalMarks.aspx>.

<sup>4</sup>Điều 15 Hiệp định TRIPs.

<sup>5</sup>Điều 6(1) Công ước Paris.

## Diễn đàn Khoa học và Công nghệ

thống nhất quyền của nhãn hiệu<sup>6</sup>, việc khó chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều là câu chuyện pháp lý có thật ở nhiều quốc gia trên thế giới vì một lẽ đơn giản là nhãn hiệu 3 chiều có liên quan đến 2 thuộc tính pháp lý: *tính phân biệt* (distinctiveness) và *tính chức năng* (functionality). Chiếu theo tiêu chuẩn đánh giá chung về tính phân biệt của nhãn hiệu thông thường thì đối với nhãn hiệu 3 chiều sẽ thấy khó chứng minh được hình dạng (shape) của sản phẩm hoặc bao bì (packaging) của nó có chức năng nhãn hiệu (chức năng chỉ dẫn nguồn gốc thương mại). Hơn nữa, nếu một sản phẩm có đặc trưng về tính năng nhất định thì các thương nhân khác cũng có thể muốn (và có thể là cần thiết) sử dụng hình dáng đó cho sản phẩm tương tự. Và, chính INTA trong nghị quyết ngày 7/5/1997 về bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều cũng thừa nhận rằng, không có sự đồng thuận ở cấp độ quốc tế về việc liệu hình dáng 3 chiều có được bảo hộ với tư cách là nhãn hiệu hay không<sup>7</sup>.

### Thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều ở Mỹ qua một số vụ việc

Liên quan đến ví dụ 1 (bảng 1), ngày 9/7/2006, USPTO từ chối nhãn hiệu 3 chiều vì nhãn hiệu 3 chiều chỉ gồm cái chai với các vết lõm dọc theo đáy chai do đó không thể nhận biết được là dấu hiệu có chức năng nhãn hiệu. Theo án lệ của Tòa án tối cao Mỹ

<sup>6</sup><https://aippi.org/wp-content/uploads/2018/01/Registrability-of-3D-trademarks-Study-Guidelines-22Dec2017.pdf>.

<sup>7</sup><https://www.inta.org/Advocacy/Pages/ProtectabilityofThree-DimensionalMarks.aspx>.

**Bảng 1. Một số nhãn hiệu 3 chiều được bảo hộ và từ chối bảo hộ ở Mỹ.**

#### Ví dụ 1:

Nhãn hiệu 3 chiều: hình chiếc chai (chỉ có 1 hình chiếu phối cảnh và không có yếu tố chữ đi kèm)

Chủ nhãn hiệu: Fernando Banus ricoma - Esteban Banus Ricoma (Spain)

Nhóm 33: rượu vang, đồ uống có cồn

Lãnh thổ được bảo hộ: Mỹ

Số đăng ký quốc tế: 885019

Đăng ký Mỹ số: 3261277



Hình ảnh nhãn hiệu ở dạng bản vẽ kỹ thuật của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO)



Hình ảnh sản phẩm ở trạng thái sử dụng và được USPTO chấp nhận khi duy trì hiệu lực

#### Ví dụ 2:

Nhãn hiệu 3 chiều: hình chiếc chai (chỉ có 1 hình chiếu phối cảnh và có chữ đi kèm)

Chủ nhãn hiệu: SC Mecro system SRL Limited Liability Company (Romania)

Nhóm 5, 33:

Lãnh thổ được bảo hộ: Mỹ

Số đăng ký quốc tế: 1151159

Đăng ký Mỹ số: 4496634



Nhãn hiệu 3 chiều nộp ban đầu



Nhãn hiệu 3 chiều bị buộc sửa thành nét đứt theo yêu cầu của USPTO

#### Ví dụ 3:

Hình chiếc chai (chỉ có 1 hình chiếu phối cảnh và không có yếu tố chữ đi kèm)

Chủ nhãn hiệu: Heineken Brouwerijen B.V.

Nhóm 32: bia

Số đăng ký quốc tế: 882707



trong vụ *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U.S. 205, 54 USPQ2d 1065 (2000), nhãn hiệu 3 chiều nêu trên chỉ có thể được đăng ký nếu nó giành được chức năng nhãn hiệu nhờ quá trình sử dụng.

Để quyết định liệu nhãn hiệu 3 chiều trên có được coi là có chức năng nhãn hiệu hay không, người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng sử dụng có liên quan tới 3 yếu tố: (i) Người nộp đơn đã sử dụng dấu hiệu 3 chiều trên bao lâu tại Mỹ; (ii) Dạng quảng cáo và số tiền đã bỏ ra quảng cáo tại Mỹ; (iii) Nỗ lực của người nộp đơn tại Mỹ để liên tưởng sản phẩm mang nhãn hiệu xin đăng ký.

Người nộp đơn đã từ chối các yêu cầu trên với lập luận: USPTO đã sử dụng nhằm quy tắc xác định đặc tính phân biệt tự thân của nhãn hiệu 3 chiều xin đăng ký là bài trí thương mại (trade dress) chứ không phải là hình dạng của sản phẩm (product design), vì người nộp đơn không đi bán chai mà đi bán đồ uống có cồn do vậy quy tắc hoặc phép thử (test) phù hợp cho vụ việc này phải là xem xét 4 yếu tố theo án lệ *Seabrook*<sup>8</sup> gồm: (i) Liệu nhãn hiệu có phải là hình dáng hoặc kiểu dáng cơ bản thông thường; (ii) Liệu nó có độc đáo hoặc khác thường trong lĩnh vực kinh doanh dụng cụ đựng đồ uống; (iii) Liệu nó có phải chỉ là sự thay đổi nhỏ dựa trên các hình

thức trang trí được sử dụng thông thường hoặc phổ biến cho một loại hàng hóa cụ thể mà được đánh giá bởi người tiêu dùng với tư cách chỉ là dạng trang trí; (iv) Liệu nó không có khả năng tạo nên ấn tượng thương mại khác biệt với các từ đi kèm không.

Viện dẫn áp dụng 4 yếu tố án lệ *Seabrook*, người nộp đơn biện luận rằng nhãn hiệu 3 chiều (chai) có bản chất đặc biệt. Cái chai không phải là một hình dạng hoặc thiết kế phổ biến. Đặc điểm trung tâm của cái chai là hình trụ với các rãnh dọc sâu ở nửa dưới của chai. Rãnh sâu có ở chai nước giải khát không phải là đặc điểm chung của chai nước thông thường. Không có bằng chứng nào trong số các bằng chứng được xem xét của USPTO cho thấy một chai nước giải khát thông thường có rãnh sâu nổi bật. Ngược lại, chai đựng đồ uống thường sử dụng các rãnh nông với độ phồng rộng. Cuối cùng, USPTO chấp nhận lập luận khiếu nại và cấp bảo hộ cho nhãn hiệu 3 chiều trên.

Liên quan đến ví dụ 2, USPTO từ chối bảo hộ vì nó chỉ gồm một hình dạng không đặc trưng của bao bì hàng hóa và sẽ không được coi là nhãn hiệu, trừ khi có bằng chứng về khả năng phân biệt có được nhờ sử dụng trong thương mại. Viện dẫn đến án lệ *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U.S. 205, 215, 54 USPQ2d 1065, 1069 (2000), USPTO lập luận tiếp rằng, Tòa

án tối cao phân biệt hai loại bài trí thương mại: hình dạng sản phẩm và bao bì sản phẩm. Nếu bài trí thương mại rơi vào loại bao bì sản phẩm thì nó không bao giờ có tính tự phân biệt. Khác với hình dạng sản phẩm, bao bì sản phẩm có thể có khả năng tự phân biệt và có thể được chấp nhận đăng ký trên sổ đăng bạ chính mà không cần chứng minh chức năng phân biệt có được nhờ quá trình sử dụng bằng cách áp dụng 4 yếu tố thuộc án lệ *Seabrook* nêu trên.

Liên quan đến ví dụ 3, trong trường hợp này, nhãn hiệu 3 chiều gồm cái chai có hình dạng cơ bản thông thường có lẽ được sử dụng làm bao bì cho sản phẩm ở nhóm 32 của người nộp đơn. Người tiêu dùng sẽ không xem hình dạng của cái chai này là độc đáo hoặc đặc biệt trong lĩnh vực đồ uống. Các màu xanh lá cây và bạc không đủ làm cho nhãn hiệu 3 chiều có tính tự phân biệt hoặc ấn tượng thương mại khác biệt. Do đó, nhãn hiệu xin đăng ký bị từ chối vì không có đủ chức năng nhãn hiệu.

### **Bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều ở Việt Nam và một số đề xuất**

Một số loại nhãn hiệu phi truyền thống (nhưng chỉ dưới dạng nhìn thấy được) được bảo hộ bởi Việt Nam trong đó bao gồm cả nhãn hiệu 3 chiều (bảng 2). Điều này cũng là hợp lý vì chính Việt Nam coi nhãn hiệu 3 chiều là một trong các đối tượng được bảo hộ trong định nghĩa nhãn hiệu của mình khi quy định rằng, *nhãn hiệu được*

<sup>8</sup><https://www.ravellaw.com/opinions/0b07c6657563d60c8b2bc7a1ac93dcb9>.

## Diễn đàn Khoa học và Công nghệ

Bảng 2. Một số nhãn hiệu 3 chiều được bảo hộ ở Việt Nam.

Nhãn hiệu 3 chiều được bảo hộ trước 1/7/2006	Nhãn hiệu 3 chiều được bảo hộ sau 1/7/2006
Nhãn hiệu dầu gội Romano	Nhãn hiệu bia Bavaria
	
Số đơn: 57231 Ngày nộp đơn: 20/09/2004 Chủ sở hữu: Unza International Limited Nhóm: 3	Số đăng ký quốc tế 1035201 Ngày nộp đơn: 04/03/2010 Chủ sở hữu: Bavaria NV Nhóm: 25, 32 và 33

*được bảo hộ nếu là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình 3 chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc<sup>9</sup>.*

Tuy vậy trên thực tế cho thấy, việc bảo hộ cho nhãn hiệu hình dạng hoặc nhãn hiệu 3 chiều ở Việt Nam đang “dừng lại” với lý do từ chối chủ yếu dựa theo Điều 74.2.b hoặc 74.2.c hoặc cả 2 căn cứ pháp lý này<sup>10</sup>.

Dấu hiệu (nhãn hiệu) 3 chiều về bản chất là hình dạng 3 chiều của sản phẩm, bao gói, bao bì, bài trí thương mại có thể nhìn thấy được nên phải được coi là dấu hiệu có chức năng nhãn hiệu với điều kiện nó hoàn thành chức năng chỉ dẫn nguồn gốc thương mại của hàng hóa hoặc dịch vụ.

<sup>9</sup>Khoản 1 điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ.

<sup>10</sup>Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ.

Hiện nhiều nước trên thế giới vẫn đang bảo hộ cho nhãn hiệu 3 chiều nhằm thúc đẩy thương mại hàng hóa và dịch vụ, khuyến khích doanh nghiệp sáng tạo và đưa vào thị trường sản phẩm mới hấp dẫn, ấn tượng và có năng lực cạnh tranh.

Trên cơ sở quy định pháp luật quốc tế, thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều ở Mỹ và thực tiễn cấp bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều trong thời gian qua của Cục Sở hữu trí tuệ, xin đề xuất như sau:

*Một là*, cần sớm ban hành quy chế thẩm định nhãn hiệu mới thay thế cho quy chế cũ đã lạc hậu, trong đó có đề cập riêng về nguyên tắc thẩm định nhãn hiệu 3 chiều trên cơ sở nghiên cứu tiếp thu luật pháp và kinh nghiệm thực tiễn về bảo hộ nhãn hiệu 3 chiều ở các nước có nền kinh tế phát triển, đặc biệt là Mỹ.

*Hai là*, nên coi một đối tượng bảo hộ là nhãn hiệu 3 chiều ngay cả khi người nộp đơn chỉ nộp 1 ảnh/hình vẽ duy nhất miễn là ảnh/hình vẽ đó được thể hiện 3 chiều của đối tượng (giống như hình chiếu phối cảnh của kiểu dáng công nghiệp) giống như nhãn hiệu 3 chiều thuộc các ví dụ ở bảng 1.

*Ba là*, đối tượng bảo hộ 3 chiều nên được đánh giá về tính phân biệt tự thân theo cách cụ thể là hình dạng 3 chiều của đối tượng bảo hộ được xem là có chức năng tự phân biệt nếu nó không phải là hình dạng phổ biến, thông thường, hoặc được sử dụng thường xuyên có nhiều người biết tới không, và nó có đủ khả năng tạo nên ấn tượng thương mại khác biệt. Trường hợp chức năng tự phân biệt của hình dạng 3 chiều không thỏa mãn thì tiếp tục đánh giá các dấu hiệu hình hoặc chữ có mặt trên bao bì có chức năng nhãn hiệu hay không theo quy tắc truyền thống. Nếu chức năng tự phân biệt của bản thân hình dạng không thỏa mãn nhưng dấu hiệu khác có mặt trên hình dạng 3 chiều lại có chức năng nhãn hiệu thì chấp thuận cấp bảo hộ cho đối tượng bảo hộ đó nhưng loại trừ hình dạng chứa đối tượng đó (kết luận bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng đối tượng loại trừ)<sup>11</sup>

<sup>11</sup><http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/tim-hieu-thuc-tien-ap-dung-nguyen-tac-%e2%80%99ckhong-bao-ho-rieng%e2%80%9d-hay-con-goi-la-%e2%80%9cdisclaimer%e2%80%9d-lien-quan-den-nhan-hieu-o-viet-nam-va-nhung-bat-cap-dang-chu-y-1467>.