

Chế định xác lập quyền đối với nhãn hiệu mùi của pháp luật Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu – Kinh Nghiệm cho Việt Nam

Ngô Minh Tín*, Trần Thị Thu Thảo



Use your smartphone to scan this QR code and download this article

TÓM TẮT

Trong bài viết này, dưới góc độ phân tích quy định của pháp luật Hoa Kỳ và pháp luật của Liên minh Châu Âu, cũng như thực tiễn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu mùi nói riêng và nhãn hiệu phi truyền thống nói chung tại Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu từ đó tác giả đề xuất kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện quy định pháp luật; quy trình, cách thức thẩm định và xác lập quyền đối với nhãn hiệu mùi nhằm đáp ứng xu thế hợp tác toàn diện toàn cầu và yêu cầu nội luật hoá theo cam kết của Việt Nam tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Theo đó, tại các vòng đàm phán của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (tiền thân của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) các bên tham gia đàm phán thường xuyên bắt đồng quan điểm liên quan đến phạm vi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống, nhãn hiệu âm thanh, nhãn hiệu mùi nói riêng. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng dẫn đến sự thất bại của các vòng đàm phán và việc rút lui khỏi Hiệp định của Hoa Kỳ. Ngoài ra, trong tương lai, quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền đối với nhãn hiệu, đặc biệt là nhãn hiệu phi truyền thống nói riêng sẽ tiếp tục là chủ đề đàm phán quan trọng quyết định đến sự thành công của các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới. Vì vậy, việc sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật trong việc xác lập và bảo vệ quyền đối với đối tượng này góp phần giúp Việt Nam chủ động hơn trong đàm phán.

Từ khoá: Nhãn hiệu mùi, nhãn hiệu phi truyền thống, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ

ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong thương mại hiện đại, nhãn hiệu luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp. Ngoài việc giúp doanh nghiệp phân biệt sản phẩm/dịch vụ của mình với các doanh nghiệp khác nhãn hiệu còn giúp tăng khả năng nhận diện của khách hàng đối với sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp mình.

Tại Việt Nam, để thực hiện thành công công nghiệp hoá hiện - đại hoá đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta đã tiến hành hội nhập ngày càng sâu, rộng với nền kinh tế toàn cầu thông qua việc tham gia các hiệp ước thương mại tự do thế hệ mới trong đó đáng chú ý và có vai trò quan trọng trong thời gian gần đây là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là CPTPP). Theo cam kết tại Hiệp định, Việt Nam phải mở rộng phạm vi bảo hộ đối với nhãn hiệu bao gồm tất cả các dấu hiệu không nhìn thấy được^{1a}. Trong khi đó, pháp luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện tại chỉ bảo hộ nhãn hiệu khi đáp ứng điều kiện phải là dấu hiệu nhìn thấy được. Vì vậy, việc thay đổi quy định pháp luật Việt Nam về mặt pháp lý và thực tiễn cùng với góc độ tiếp cận là

cấp thiết để đáp ứng cam kết của chúng ta theo Hiệp định. Trên cơ sở phân tích, đánh giá và so sánh quy định pháp luật của 2 nền pháp lý lâu đời trong việc chấp nhận xác lập quyền nhãn hiệu đối với các dấu hiệu không nhìn thấy được là Hoa Kỳ (US) và Liên Minh Châu Âu (EU) từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam khi tiến hành thay đổi các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ cũng như góc độ tiếp cận để đáp ứng yêu cầu của Hiệp định và quá trình hội nhập hiệu quả.

BẢO HỘ NHÃN HIỆU MÙI TẠI HOA KỲ VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU

Theo nghĩa thông thường, nhãn hiệu là “dấu hiệu riêng của nơi sản xuất dán hoặc in trên mặt hàng”² hoặc là một tên hoặc biểu tượng cho thấy nó được tạo bởi một công ty cụ thể và không thể được sử dụng bởi công ty khác nếu không có sự cho phép^{3b}. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) đã định nghĩa “*Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ của một doanh nghiệp với sản phẩm và dịch vụ của một doanh nghiệp*”

^b“a name or symbol on a product that shows it was made by a particular company, and that it cannot be used by other companies without permission”

^a Điều 18.8, CPTPP.

Trích dẫn bài báo này: Tín N M, Thảo T T T. Chế định xác lập quyền đối với nhãn hiệu mùi của pháp luật Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu – Kinh Nghiệm cho Việt Nam. *Sci. Tech. Dev. J. - Eco. Law Manag.*; 5(2):1389-1394.

Trường Đại học Kinh tế-Luật,
ĐHQG-HCM, Việt Nam

Liên hệ

Ngô Minh Tín, Trường Đại học Kinh tế-Luật,
ĐHQG-HCM, Việt Nam

Email: tinnm@uel.edu.vn

Lịch sử

- Ngày nhận: 19/12/2020
- Ngày chấp nhận: 30/3/2021
- Ngày đăng: 18/4/2021

DOI: 10.32508/stdjelm.v5i2.742



Bản quyền

© ĐHQG Tp.HCM. Đây là bài báo công bố mở được phát hành theo các điều khoản của the Creative Commons Attribution 4.0 International license.



khác và nhãn hiệu được bảo hộ bởi luật Sở hữu trí tuệ”^{4 c}. Theo đó, các dấu hiệu được nhắc đến trong định nghĩa này gần như là vô tận. Dựa trên định nghĩa này, có nhiều quốc gia đã chấp thuận bảo hộ các dấu hiệu không nhìn thấy được trong đó bao gồm cả âm thanh, mùi hương như là nhãn hiệu từ rất sớm có thể kể đến đó là Hoa Kỳ, Liên Minh Châu Âu, Australia⁵ hay Canada⁶.

Như vậy, có thể nhận định, nhãn hiệu mùi hương là những nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ quốc gia đối với các dấu hiệu là mùi hương có khả năng phân biệt sản phẩm/dịch vụ của chủ thể kinh doanh này với chủ thể kinh doanh khác.

Bảo hộ nhãn hiệu mùi tại Hoa Kỳ

Hoa Kỳ là quốc gia tiên phong trong lĩnh vực bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống nói chung và nhãn hiệu mùi nói riêng. Nhãn hiệu mùi đầu tiên trên thế giới được Hoa Kỳ cấp bằng bảo hộ là “mùi hương hoa đại (Phumeria Blossoms) cho sản phẩm chỉ may và chỉ thêu”⁷. Kể từ thời điểm này, Cơ quan Giải quyết tranh chấp nhãn hiệu Hoa Kỳ cho rằng “mùi hương có thể có khả năng đóng vai trò là một nhãn hiệu để xác định và phân biệt hàng hóa”. Đây được xem là nền móng đầu tiên cho bảo hộ nhãn hiệu mùi tại Hoa Kỳ và thế giới⁸.

Theo Điều 1127, Mục 45, Đạo luật Lanham của Hoa Kỳ⁹ “Nhãn hiệu bao gồm bất kỳ từ, tên, dấu hiệu hoặc thiết bị nào hoặc là sự kết hợp các yếu tố trên (1) được sử dụng bởi con người, hoặc (2) Người đó có ý định sử dụng trong kinh doanh và thực hiện việc đăng ký thành lập theo Đạo luật này, nhằm xác định và phân biệt hàng hóa của họ, bao gồm cả sản phẩm độc quyền từ của nhà sản xuất này với nhà sản xuất khác để chỉ ra nguồn gốc của hàng hóa”. Với quy định này, pháp luật Hoa Kỳ đã chấp nhận dấu hiệu mùi hương được bảo hộ nhãn hiệu tương đồng như các dấu hiệu truyền thống khác. Theo yêu cầu của Đạo luật Lanham, quyền sở hữu đối với nhãn hiệu mùi hương phát sinh trên cơ sở người sử dụng đầu tiên¹⁰ và phải thỏa mãn 02 điều kiện: một là mùi hương phải có khả năng phân biệt; và hai là, dấu hiệu mùi hương phải không mang tính chức năng khi mùi hương được thêm vào sản phẩm⁸. Vì vậy, Sau khi tiếp nhận hồ sơ, thẩm định viên sẽ tiến hành thẩm định 02 yếu tố này.

(1) Tính chức năng

Để chứng minh được mùi hương không mang tính chức năng, Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (United States Patent and Trademark Office - USPTO) yêu cầu người nộp đơn phải nộp bằng chứng cho thấy

^c“A trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises. Trademarks are protected by intellectual property rights.”

mùi hương được yêu cầu bảo hộ không cần thiết cho việc sử dụng sản phẩm hoặc cho bất kỳ mục đích sử dụng nào của sản phẩm hoặc mùi hương không là yếu tố quyết định đến giá thành hoặc giá trị của sản phẩm. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng, một đặc điểm của nhãn hiệu không được đăng ký bảo hộ nếu nó mang tính chức năng, và đặc điểm đó là “cần thiết cho việc sử dụng hoặc cho mục đích của sản phẩm hoặc ảnh hưởng đến giá thành hoặc giá trị của sản phẩm”¹¹. Do đó, giả sử nếu như một mùi hương được sử dụng rộng rãi và đóng vai trò là một nhãn hiệu được nhiều người biết đến, tuy nhiên, mùi hương đó lại đóng vai trò là một chức năng quan trọng, một yếu tố ảnh hưởng đến quyết định hành vi tiêu dùng của người mua sẽ không thỏa mãn tiêu chí này¹².

(2) Khả năng phân biệt

Khi thỏa mãn điều kiện về tính chức năng, các thẩm định viên sẽ tiến hành đánh giá khả năng phân biệt của mùi hương này so với các dấu hiệu mùi hương khác. Việc đánh giá dấu hiệu mùi hương có khả năng phân biệt không tương tự như đối với các dấu hiệu truyền thống khác. Sau khi có kết luận đánh giá, nếu mùi hương đã đăng ký được kết luận có khả năng phân biệt thì người nộp đơn có thể đăng ký trong Sổ đăng bạ chính, hoặc nếu chưa thể chứng minh được mùi hương có khả năng phân biệt hay không người nộp đơn có thể đăng ký theo Sổ đăng bạ phụ¹³ và được quyền bổ sung minh chứng về khả năng phân biệt thông qua việc sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày đăng ký tại Sổ đăng bạ phụ, khi đó, người nộp đơn có thể làm đơn đăng ký nhãn hiệu trong Sổ đăng bạ chính⁸.

Trong hai điều kiện được đặt ra theo pháp luật Hoa Kỳ, rõ ràng người nộp đơn và thẩm định viên không quá khó khăn để chứng minh một mùi hương không có tính chức năng. Tuy nhiên, để chứng minh mùi hương đáp ứng khả năng phân biệt thực sự không dễ dàng kể cả với thẩm định viên¹⁴.

Bên cạnh đó, ngoài các quy định mang tính đặc thù, nhãn hiệu mùi hương còn phải tuân thủ các nguyên tắc cứng đối với nhãn hiệu khác như đính kèm đơn đăng ký là bản mô tả chi tiết bằng văn bản của dấu hiệu¹⁴ và mẫu thử tương ứng. Trong khi đó, USPTO lại không có bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào về nội dung cần cung cấp trong bản mô tả mùi hương và mẫu thử ngoài việc bắt buộc “mẫu thử phải chứa đựng mùi hương”¹⁵. Chính vì vậy, đến nay tại Hoa Kỳ chỉ còn hơn 10 nhãn hiệu mùi đang được bảo hộ. Tuy nhiên, một điểm cộng cho USPTO là cho phép người nộp đơn có thể chứng minh khả năng phân biệt của mùi hương thông qua quá trình sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được ghi nhận trong Sổ đăng bạ phụ¹⁵. Hiện tại, ít nhất 6 nhãn hiệu mùi hương đã

được đăng ký vào Sổ đăng bạ phụ và hiện các đăng ký này vẫn còn hiệu lực. Trong số này, một nhãn hiệu đã đáp ứng được khả năng phân biệt thông qua việc sử dụng và được ghi nhận vào Sổ đăng bạ chính là mùi hương hỗn hợp bao gồm xạ hương, vani, hoa hồng, và oải hương cho dầu dưỡng tóc, kem cho tóc, kem dưỡng ẩm, tạo kiểu tóc⁸.

Như vậy, trở ngại lớn nhất trong quá trình xác lập quyền đối với nhãn hiệu mùi tại Hoa Kỳ là chứng minh khả năng phân biệt của mùi đăng ký. Tuy nhiên, việc mở rộng khả năng phân biệt qua quá trình sử dụng đã góp phần tăng cơ hội bảo hộ đối với nhãn hiệu mùi.

Bảo hộ nhãn hiệu mùi tại Liên Minh Châu Âu

Theo Điều 4, Sắc lệnh về nhãn hiệu 2017/1001 và Điều 4, Quy chế 2015/2436 của EU¹⁶, nhãn hiệu được định nghĩa là “*bất kỳ dấu hiệu nào, đặc biệt là các từ, bao gồm tên cá nhân, hoặc kiểu dáng, chữ cái, chữ số, màu sắc, hình dạng của hàng hóa hoặc bao bì của hàng hóa hoặc âm thanh, miễn là các dấu hiệu đó có khả năng: (a) phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác; và (b) được ghi trên Sổ đăng ký nhãn hiệu của EU (Sổ đăng ký), cho phép các cơ quan có thẩm quyền và công chúng xác định đối tượng rõ ràng và chính xác của bảo vệ dành cho chủ sở hữu*”. Định nghĩa này được đánh giá là có nhiều tiến bộ hơn so với Quy định về Nhãn hiệu Cộng đồng 40/94/EC¹⁷ đã được sửa đổi khi đã loại bỏ cụm từ “*có khả năng được biểu thị bằng đồ họa*”, cụm từ này được xem là rào cản và nguyên nhân chính dẫn đến việc chỉ có 1 nhãn hiệu được chấp thuận tại EU và đã hết hiệu lực năm 2007 trước khi được sửa đổi.

Việc xác lập quyền đối với nhãn hiệu tại EU cũng như tại nhiều nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam phải tuân thủ nguyên tắc nộp đơn đầu tiên theo quy định của Công ước Paris. Ngoài ra, nhãn hiệu đăng ký phải đáp ứng: (1) đạt được khả năng phân biệt; và (2) được ghi tên trong Sổ đăng ký nhãn hiệu của EU.

(1) Khả năng phân biệt

Khác với USPTO, tại EU, khả năng phân biệt có mùi hương được hướng dẫn khá chi tiết, theo đó, mùi hương được ghi nhận có khả năng phân biệt khi trung bình số lượng người tiêu dùng có thể phân biệt nhãn hiệu này với nhãn hiệu khác trong tất cả các quốc gia là thành viên EU¹⁸. Khả năng phân biệt này có thể đạt được do tự thân nhãn hiệu đáp ứng khả năng phân biệt hoặc có được thông qua quá trình sử dụng. Điều này theo chúng tôi là hợp lý và tương đồng với pháp luật Hoa Kỳ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình

chứng minh tính phân biệt của mùi hương vốn không dễ dàng^{19d}.

(2) Được ghi tên trên Sổ đăng ký nhãn hiệu của EU Theo Khoản 4, Điều 3, Cam kết thực hiện quy định của EU số 2018/626 (EUTMIR), để mùi hương có thể được ghi trên Sổ đăng ký nhãn hiệu của EU, mùi hương phải được thể hiện dưới bất kỳ hình thức thích hợp nào bằng cách sử dụng công nghệ thường có sẵn, miễn là nó có thể được sao chép trên Sổ đăng ký một cách rõ ràng, chính xác, khép kín, dễ tiếp cận, dễ hiểu, bền và khách quan để cho phép người có thẩm quyền chính và công chúng xác định một cách rõ ràng và chính xác đối tượng của sự bảo hộ dành cho chủ sở hữu của nó và kèm với đó là một bản mô tả. Yêu cầu về tính “rõ ràng, chính xác, khép kín, dễ tiếp cận, dễ hiểu, bền và khách quan” đã được bổ sung án lệ Sieckmann có hiệu lực trước đó²⁰.

Mặc dù đã thực hiện hàng loạt điều chỉnh hỗ trợ việc đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu mùi hương được hiệu quả hơn, tuy nhiên, việc bảo hộ nhãn hiệu mùi tại EU vẫn gặp rất nhiều khó khăn²¹. Lý giải cho điều này, một số học giả cho rằng có hai nguyên nhân chính: *một* là, hiện nay chưa có bất kỳ công nghệ nào có thể xác định chính xác mùi hương “một cách rõ ràng, chính xác, khép kín, dễ hiểu, bền và khách quan” theo yêu cầu²²; *hai* là, về bản chất, mùi hương được cảm nhận một cách chủ quan của mỗi cá nhân, mỗi cá nhân sẽ có cách tiếp nhận mùi hương tùy vào sở thích, đặc điểm vùng miền mà khiến việc “cảm nhận mùi hương một cách khách quan là rất khó”²³.

Như vậy, có thể thấy, mặc dù cơ quan lập pháp của EU đã rất tích cực thay đổi quy định về bảo hộ nhãn hiệu mùi theo hướng ngày càng tích cực, tuy nhiên, việc bảo hộ hiệu quả đối với các nhãn hiệu không nhìn thấy được nói chung và nhãn hiệu mùi nói riêng đòi hỏi nhất thiết phải có sự hỗ trợ tích cực từ công nghệ cũng như tư duy và trình độ của các thẩm định viên tiếp nhận.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Từ những quy định pháp luật và thực tiễn về xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu mùi tại US và EU, để xây dựng và vận hành cơ chế xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả, Việt Nam cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau:

Thứ nhất, điều chỉnh các quy định về nhãn hiệu theo hướng phù hợp các cam kết tại các điều ước quốc tế đã và sẽ có hiệu lực trong đó có Hiệp định. Theo đó, chúng ta cần thay đổi điều kiện bảo hộ nhãn hiệu tại Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung

⁴Điều 31 Sắc lệnh về nhãn hiệu 2017/1001.

năm 2009, 2019 theo hướng loại bỏ cụm từ “*nhìn thấy được*”. Việc điều chỉnh này vừa đáp ứng cam kết bảo hộ nhãn hiệu âm thanh theo Hiệp định đồng thời là viên gạch đầu tiên mở đường cho việc chấp nhận xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các nhãn hiệu phi truyền thống khác trong đó có nhãn hiệu mùi.

Thứ hai, bổ sung quy định rõ ràng và cụ thể về các tiêu chí xác định khả năng phân biệt của các dấu hiệu thông qua quá trình sử dụng. Như đã phân tích tại Mục 2, cả US và EU đều chấp nhận khả năng phân biệt của nhãn hiệu qua quá trình sử dụng. Quy định này đã chứng minh được hiệu quả của mình trong việc cởi bỏ một phần khó khăn trong việc chứng minh của các chủ thể. Tuy nhiên, cả US và EU vẫn chưa thật sự tận dụng tốt cơ chế này bởi vì chưa có bất kỳ tiêu chí hướng dẫn cụ thể nào trong việc đánh giá tính phân biệt qua quá trình sử dụng. Việc quy định các tiêu chí này một cách cụ thể giúp người nộp đơn có thể chủ động chuẩn bị các tài liệu nhằm chứng minh dấu hiệu đang được sử dụng là nhãn hiệu đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng cũng như giúp thẩm định viên Cục Sở hữu trí tuệ có căn cứ chính xác để đánh giá.

Thứ ba, quy định rõ yêu cầu về hình thức thể hiện của nhãn hiệu mùi. Thật vậy, tại EU số lượng nhãn hiệu mùi sở dĩ được chấp nhận rất hạn chế mặc dù pháp luật khá cởi mở là do các vấn đề về kỹ thuật trong việc xác định hình thức thể hiện của nhãn hiệu mùi. Hình thức thể hiện nhãn hiệu mùi đóng vai trò quan trọng trong quá trình thẩm định hình thức và nội dung của đơn vì vậy nếu chúng ta chọn cách quy định chỉ cần bản mô tả tương tự với Pháp luật US hay EU thì đòi hỏi phải yêu cầu chi tiết nội dung bắt buộc tối thiểu phải có trong bản mô tả hoặc có thể quy định theo hướng cụ thể hoá hình thức thể hiện của mùi hương đáp ứng yêu cầu theo hướng liệt kê²⁴.

Thứ tư, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thẩm định nhãn hiệu đặc biệt là nhãn hiệu không nhìn thấy được như âm thanh, mùi hương. Do tính chất đặc trưng của nhãn hiệu phi truyền thống nói chung và của nhãn hiệu mùi nói riêng là khó đánh giá thông qua cảm quan, chủ yếu do cảm nhận của từng người, nên rất khó có thể giữ được yếu tố khách quan trong quá trình thẩm định. Vì vậy, rút kinh nghiệm từ sự thất bại của EU trong việc bảo hộ nhãn hiệu mùi, với lợi thế là quốc gia gia công công nghệ hàng đầu khu vực và trên thế giới, Việt Nam chúng ta cần chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình thẩm định quyền sở hữu trí tuệ nói chung và nhãn hiệu mùi nói riêng. Việc sử dụng các ứng dụng công nghệ cao đòi hỏi thẩm định viên vừa có kiến thức chuyên môn về thẩm định nhãn hiệu vừa phải sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ. Vì vậy ngoài nâng cao trình độ chuyên

môn của thẩm định viên, Cục Sở hữu trí tuệ cũng cần tổ chức nâng cao khả năng sử dụng ứng dụng khoa học kỹ thuật của thẩm định viên trong quá trình thẩm định.

Thứ năm, thay đổi tư duy, góc độ tiếp cận của thẩm định viên trong quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu. Trong khi quá trình thẩm định nhãn hiệu của US và EU là tìm cách chứng minh các dấu hiệu không được bảo hộ để không chấp nhận đơn đăng ký. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu không tìm được các dấu hiệu này thì chủ đơn sẽ được cấp văn bằng bảo hộ. Trong khi đó, theo hướng dẫn tại Mục III.17 quy chế thẩm định nhãn hiệu hàng hoá của Việt Nam lại quy định quy trình chấp nhận đơn được áp dụng ngược lại theo hướng các thẩm định viên sẽ tìm các dấu hiệu có khả năng phân biệt để chấp nhận đơn, nếu không tìm được thì sẽ ra quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu. Có thể thấy cách tiếp cận này rõ ràng đã làm hạn chế đi khả năng được bảo hộ của nhãn hiệu do tính đặc thù khó xác định đặc tính, khả năng phân biệt của nhãn hiệu phi truyền thống tại Việt Nam mặc dù luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật liên quan đã được điều chỉnh.

KẾT LUẬN

Nhãn hiệu mùi là một loại nhãn hiệu đặc biệt và đã được các quốc gia phát triển quan tâm từ rất lâu. Tuy nhiên, tại Việt Nam đây vẫn là một phạm trù còn khá mới cần được nghiên cứu và làm rõ. Mặc dù đã được thừa nhận và bảo hộ từ rất sớm trên thế giới, tuy nhiên vì nhiều lý do cả khách quan lẫn chủ quan dẫn đến việc xác lập và bảo hộ quyền đối với nhãn hiệu mùi còn gặp rất nhiều khó khăn nếu không muốn nói là kém hiệu quả tại các nước kể cả các nước phát triển như US và EU.

Từ các phân tích từ quy định pháp luật của US và EU đến thực tiễn áp dụng tại các thực thể này có thể thấy để được bảo hộ nhãn hiệu mùi cần phải đáp ứng ít nhất điều kiện đó là khả năng phân biệt. Đây được xem là điều kiện khó khăn nhất đối với một mùi hương muốn được bảo hộ nhãn hiệu. Về quy định này, mỗi quốc gia có cách đánh giá, góc độ tiếp cận khác nhau dẫn đến hiệu quả cũng khác biệt. Ngoài ra, trong khi Hoa Kỳ sẽ ngừng đánh giá nếu mùi hương đăng ký có tính chức năng do lo sợ sẽ trùng lặp với phạm vi bảo hộ của sáng chế thì Liên Minh Châu Âu lại đòi hỏi mùi hương phải được thể hiện một cách rõ ràng, chính xác, khép kín, dễ tiếp cận, dễ hiểu, bền và khách quan để cho phép người có thẩm quyền chính và công chúng xác định một cách rõ ràng và chính xác đối tượng của sự bảo hộ dành cho chủ sở hữu của nó. Nhìn chung, với cách quy định và tình hình thực tiễn áp dụng tại US và EU cho thấy, để thực hiện việc xác

lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu mùi, Việt Nam cần tập trung cải thiện 5 vấn đề: (1) điều chỉnh các quy định về nhãn hiệu theo hướng phù hợp các cam kết tại các điều ước quốc tế đã và sẽ có hiệu lực trong đó có CPTPP; (2) bổ sung quy định rõ ràng và cụ thể về các tiêu chí xác định khả năng phân biệt của các dấu hiệu thông qua quá trình sử dụng; (3) quy định rõ yêu cầu về hình thức thể hiện của nhãn hiệu mùi; (4) hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thẩm định nhãn hiệu đặc biệt là nhãn hiệu không nhìn thấy được như âm thanh, mùi hương; (5) thay đổi tư duy, góc độ tiếp cận của thẩm định viên trong quá trình.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CPTPP: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

US: Hoa Kỳ

EU: Liên Minh Châu Âu

WIPO: Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới

USPTO: Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (United States Patent and Trademark Office)

EUTMIR: Cam kết thực hiện quy định của EU số 2018/626

TUYÊN BỐ VỀ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Nhóm tác giả xin cam đoan rằng không có bất kì xung đột lợi ích nào trong công bố bài báo.

TUYÊN BỐ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ

Tác giả Ngô Minh Tín và tác giả Trần Thị Thu Thảo cùng chịu trách nhiệm về nội dung toàn bài báo. Trong đó, tác giả Ngô Minh Tín chịu trách nhiệm chính về nội dung toàn bài báo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Văn kiện Hiệp định CPTPP và các Tóm tắt; Available from: <http://trungtamwto.vn/chuyen-de/10835-van-kien-hiep-dinh-cptpp>.
2. Phê H. Từ điển Tiếng Việt. Đà Nẵng: NXB Đà Nẵng. 2003;.
3. Cambridge Dictionary; Available from: <https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/fracking>.
4. ; Available from: <https://www.wipo.int/trademarks/en/>.

5. Australia Government IP Australia; Available from: <https://www.ipaustralia.gov.au/trade-marks/understanding-trade-marks/types-of-trade-marks/other-types-trade-marks>.
6. Interpretation, Trademarks Act 1985 amended on 2019. Canada. 2019; Available from: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/t-13/page-1.html#h-450124>.
7. Gladwell M. TRADEMARK PICKS UP THE SCENT. Washington DC (USA); The Washington Post. 1990;.
8. Burgett JM. Hmm...What's That Smell? Scent Trademarks-A United States Perspective. Illinois (USA): INTA. 2009;31.
9. Lanham Law. USA. 1946;.
10. Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên "first to file". 2019; Available from: <https://investone-law.com/nguyen-tac-first-to-file.html>.
11. Inwood Laboratories v. Ives Laboratories. U.S. The Court of Appeals. 1982;6(1):2182. Available from: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/456/844/>.
12. Functionality Doctrine Law and Legal Definition; Available from: <https://definitions.uslegal.com/f/functionality-doctrine/>.
13. Scent, Fragrance, or Flavor. USA. 2018; Available from: <https://tmap.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e2882.html>.
14. TMEP. Trademark Manual of Examining Procedure. 2018; Available from: <https://tmap.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-800d1e1656.html>.
15. Galbo F. Making Sense of the Nonsensical: A look at Scent Trademarks and their Complexities. 2017; Available from: <https://www.ipwatchdog.com/2017/12/21/scent-trademarks-complexities/id=91071/>.
16. Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. European Union. 2015;.
17. Council Regulation (EC) No 40/94. (1993, December 20). European Union;.
18. Bovemij Verzekerings NV v Benelux-Merkenbureau. First Chamber. 2006. C-108/05;.
19. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark. European Union. 2017;.
20. Sieckmann R. Bundespatentgericht (Germany). 2002; C-273/00.
21. EUIPO. 2017; Available from: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-B/02-part_b_examination_section_2_formalities/part_b_examination_section_2_formalities_en.pdf.
22. Adekola TA. Abolition of Graphical Representation in EU Trademark Directive: Should Countries with Similar Provisions Follow EU's Footsteps? Journal of Intellectual Property Rights. 2019;.
23. Cook T. European Union Trademark Law and its proposed revision. Journal of Intellectual Property Rights. 2013;.
24. Nghiên cứu về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống - Bảo hộ nhãn hiệu mùi. 2020; Available from: http://www.noip.gov.vn/home:http://www.noip.gov.vn/hoat-ong-shcn-trong-nuoc/-/asset_publisher/7xsjBfqhCDAV/content/nguyen-cuu-ve-bao-ho-nhan-hieu-phi-truyen-thong-bao-ho-nhan-hieu-mui.

Provisions on establishing rights to scent trademark of the US and European Union law - Experience for Vietnam

Ngo Minh Tin*, Tran Thi Thu Thao



Use your smartphone to scan this QR code and download this article

ABSTRACT

Based on the perspective of analyzing the provisions of the laws of the United States and the laws of the European Union, as well as the practice of protecting non-traditional trademarks in the United States and the European Union, in particular intellectual property rights to the Scent trademark, proposals are made for Vietnam in the process of completing legal provisions, processes, methods of assessment and establishing the rights of Scent trademark rights to meet the global trend and domestic law requirements under the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership's commitments. Accordingly, in the negotiation rounds of the Trans-Pacific Partnership Agreement (the precursor of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership), the parties participating in the negotiation often disagree on the scope of protection of intellectual property rights, and non-traditional trademarks, sound trademarks, scent trademarks in particular. This is also one of the important reasons for the failure of negotiations and the withdrawal from the US Agreement. Besides, in the future, intellectual property rights and trademark rights, non-traditional trademarks in particular, will continue to be important negotiating topics that determine the success of the new generation of the free trade agreement. Therefore, the early improvement of the legal system in the establishment and protection of the rights to this object contributes to helping Vietnam be more active in negotiation.

Key words: Intellectual property, non-traditional trademark, scent trademark, trademark

University of Economics and Law,
VNU-HCM, Vietnam

Correspondence

Ngo Minh Tin, University of Economics and Law, VNU-HCM, Vietnam

Email: tinm@uel.edu.vn

History

- Received: 19/12/2020
- Accepted: 30/3/2021
- Published: 18/4/2021

DOI :10.32508/stdjelm.v5i2.742



Copyright

© VNU-HCM Press. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International license.



Cite this article : Tin N M, Thao T T T. Provisions on establishing rights to scent trademark of the US and European Union law - Experience for Vietnam. *Sci. Tech. Dev. J. - Eco. Law Manag.*; 5(2):1389-1394.