

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

PHẠM THỊ DIỆP HẠNH

**PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ
HÌNH ẢNH TỔNG THỂ THƯƠNG MẠI**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

Tp. Hồ Chí Minh - Năm 2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

PHẠM THỊ DIỆP HẠNH

PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ
HÌNH ẢNH TỔNG THỂ THƯƠNG MẠI

Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Mã số chuyên ngành: 62380107

Phản biện 1:

Phản biện 2:.....

Phản biện 3:

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

HD1: TS. NGUYỄN HẢI AN

HD2: TS. MAI THỊ TÚ OANH

Phản biện độc lập 1: PGS. TS. Nguyễn Thị Quế Anh

Phản biện độc lập 2: PGS. TS. Vũ Thị Hồng Yến

Tp. Hồ Chí Minh - Năm 2021

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan Luận án “*Pháp luật về bảo hộ hình ảnh thương mại*” là công trình do chính tôi thực hiện. Mọi số liệu, kết quả nghiên cứu đã công bố được tham khảo trong Luận án đều trung thực và trích dẫn nguồn đúng quy định. Những kết quả nghiên cứu của Luận án chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình của tác giả nào khác.

Nghiên cứu sinh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1	TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT	8
1.1	Tổng quan tình hình nghiên cứu	8
1.1.1	Nhóm các nghiên cứu giới thiệu về hình ảnh tổng thể thương mại nói chung	8
1.1.2	Nhóm các nghiên cứu về điều kiện bảo hộ đối với hình ảnh tổng thể thương mại	12
1.1.3	Nhóm các nghiên cứu so sánh bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại với một số đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ	20
1.1.4	Nhóm các nghiên cứu khác	23
1.2	Đánh giá tổng quan về tình hình nghiên cứu về hình ảnh tổng thể thương mại	26
1.2.1	Những nội dung đã được nghiên cứu	26
1.2.2	Những điểm mới khoa học của Luận án	29
1.2.3	Những vấn đề còn bỏ ngỏ	29
1.3	Cơ sở lý thuyết nghiên cứu của đề tài	30
1.3.1	Lý thuyết cạnh tranh (Competition Theory)	30
1.3.2	Lý thuyết về quyền sở hữu (Theory of Ownership)	31
1.3.3	Lý thuyết chi phí tìm kiếm (Search Cost Theory)	33
1.3.4	Học thuyết chức năng (Functionality Doctrine)	35
1.3.5	Học thuyết chiếm đoạt (Misappropriation Doctrine)	38
1.4	Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu	40
 CHƯƠNG 2	 LÝ LUẬN VỀ HÌNH ẢNH TỔNG THỂ THƯƠNG MẠI	 45
2.1	Khái quát chung về hình ảnh tổng thể thương mại	45

2.1.1	<i>Khái niệm về hình ảnh tổng thể thương mại</i>	45
2.1.2	<i>Dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại</i>	48
2.1.3	<i>Chức năng của hình ảnh tổng thể thương mại</i>	53
2.1.4	<i>Các loại hình ảnh tổng thể thương mại</i>	55
2.2	Mối quan hệ giữa hình ảnh tổng thể thương mại và một số đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ	57
2.2.1	<i>Hình ảnh tổng thể thương mại và nhãn hiệu</i>	57
2.2.2	<i>Hình ảnh tổng thể thương mại và sáng chế</i>	59
2.2.3	<i>Hình ảnh tổng thể thương mại và kiểu dáng công nghiệp</i>	60
2.2.4	<i>Hình ảnh tổng thể thương mại và quyền tác giả</i>	61
2.2.5	<i>Hình ảnh tổng thể thương mại và hành vi cạnh tranh không lành mạnh</i>	61
2.3	Tổng quan pháp luật Hoa Kỳ về bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại	63
2.3.1	<i>Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại tại Hoa Kỳ</i>	63
2.3.2	<i>Cơ sở pháp lý bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại tại Hoa Kỳ</i>	67
CHƯƠNG 3	ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ HÌNH ẢNH TỔNG THỂ THƯƠNG MẠI – QUY ĐỊNH VÀ THỰC TIỄN PHÁP LUẬT TẠI HOA KỲ, VIỆT NAM	71
3.1	Các dấu hiệu phải có khả năng phân biệt	71
3.1.1	<i>Sự phân biệt tự thân (Inherently Distinctive)</i>	71
3.1.2	<i>Sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng (Secondary Meaning)</i>	79
3.2	Các dấu hiệu mang tính phi chức năng	87
3.2.1	<i>Khái niệm về dấu hiệu phi chức năng</i>	87
3.2.2	<i>Các loại dấu hiệu mang tính chức năng</i>	90
3.2.3	<i>Cơ sở xác định dấu hiệu mang tính chức năng</i>	92
3.3	Không có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu đã được pháp luật bảo hộ	99
3.3.1	<i>Khái niệm dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn</i>	100
3.3.2	<i>Phân loại khả năng gây nhầm lẫn của các dấu hiệu</i>	102

3.3.3 Các tiêu chí đánh giá dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn theo pháp luật Hoa Kỳ.....	104
3.3.4 Các tiêu chí đánh giá dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn theo pháp luật Việt Nam.....	115
3.4 Dấu hiệu không vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức xã hội.....	125

CHƯƠNG 4 HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO HỘ HÌNH ẢNH TỔNG THỂ THƯƠNG MẠI.. 129

4.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện hành	129
4.1.1 Phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết	129
4.1.2 Đáp ứng với nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam	132
4.1.3 Ghi nhận quyền hợp pháp của các chủ sở hữu.....	133
4.1.4 Nhằm bảo vệ lợi ích công cộng và môi trường kinh doanh bình đẳng.....	134
4.1.5 Nhằm bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.....	134
4.2 Định hướng hoàn thiện pháp luật liên quan đến bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại.....	135
4.2.1 Pháp luật Việt Nam cần hài hoà với xu hướng pháp luật của các nước trên thế giới.	135
4.2.2 Cần vận dụng linh hoạt kinh nghiệm của các nước khi áp dụng vào Việt Nam.	136
4.2.3 Hoàn thiện các quy định có liên quan với bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại.....	137
4.3 Một số đề xuất nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định của Việt Nam liên quan đến việc bảo hộ hình ảnh thương mại	138
4.3.1 Mở rộng khái niệm về nhãn hiệu	138
4.3.2 Đối với các quy định liên quan đến tính phân biệt của nhãn hiệu	143
4.3.3 Đối với các quy định về dấu hiệu mang tính chức năng.....	147
4.3.4 Đối với các quy định về dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn	150
4.4 Một số đề xuất trong việc thực thi pháp luật.....	156
4.4.1 Đối với cơ quan quản lý.....	156

<i>4.4.2 Đối với toà án xét xử.....</i>	<i>156</i>
<i>4.4.3 Đối với các doanh nghiệp.....</i>	<i>157</i>
KẾT LUẬN	162
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN	164
TÀI LIỆU THAM KHẢO	165
PHỤ LỤC	173

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
1	CTM	Community trademark	Nhãn hiệu được đăng ký theo Quy chế nhãn hiệu của liên minh EU
2	ECJ	European Court of Justice	Hội đồng Kháng cáo hoặc Tòa án Công lý Châu Âu
3	EUIPO	European Union Intellectual Property Office	Phòng đối lập của Liên minh Châu Âu
4	GĐKNH		Giấy đăng ký nhãn hiệu
5	OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market	Phòng hoà hợp thị trường nội khối Châu Âu
6	INTA	The International Trademark	Hiệp hội thương hiệu quốc tế
7	SHTT		Sở hữu trí tuệ
8	Luật SHTT Việt Nam		Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009
9	TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights	Hiệp định về các khía cạnh thương mại của sở hữu trí tuệ

10	Thông tư 01/2007/TT- BKHCN		Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
11	TTAB	Trademark Trial and Appeal Board	Hội đồng xét xử và kháng cáo về nhãn hiệu
12	U.S.C.	United States Code	Bộ luật pháp điển liên bang
13	USPTO	The United States Patent and Trademark Office	Văn phòng bản quyền sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ
14	WIPO	World Intellectual Property	Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới

DANH MỤC HÌNH

STT	TÊN HÌNH	TRANG
1	HÌNH 1: HÌNH DÁNG CHAI NƯỚC HOA HIỆU CHRISTIAN DIOR BỊ TỪ CHỐI BẢO HỘ LÀ NHÃN HIỆU	98
2	HÌNH 2: BAO BÌ CẢ KEM KLONDIKE HIỆN TẠI	110
3	HÌNH 3: NHÃN HIỆU MÌ TÔM HIỆU “HẢO HẢO” VÀ “HẢO HẠNG”	117
4	HÌNH 4: NHÃN HIỆU VILUBE VÀ DẤU HIỆU VINLUBE	119
5	HÌNH 5: NHÃN HIỆU “SEFTRA” VÀ NHÃN HIỆU “SEXTRA”	121

DANH MỤC BẢNG, BIỂU

STT	TÊN BẢNG	TRANG
1	BẢNG 1: SỐ ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020.	158

PHỤ LỤC

STT	TÊN PHỤ LỤC	TRANG
1	PHỤ LỤC 1: TỔNG HỢP CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CỦA TOÀ ÁN HOA KỲ VỀ DẤU HIỆU CÓ KHẢ NĂNG GÂY NHÀM LẤN	173

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong pháp luật sở hữu trí tuệ của một số nước trên thế giới, có một khái niệm mới xuất hiện, đó là các quy định về “*trade dress*”. Đối tượng này ra đời cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nơi mà các hàng hoá, dịch vụ ngày càng phong phú về chủng loại, chất lượng, mẫu mã và nguồn gốc xuất xứ... Nhằm quảng bá cho thương hiệu của mình trong môi trường cạnh tranh như vậy, một số doanh nghiệp đã đầu tư, sáng tạo ra những dấu hiệu theo cách thức mới, đặc biệt hơn so với nhãn hiệu thông thường, để chỉ nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất, cung ứng nhằm tạo sự ghi nhớ cho khách hàng cho những lần giao dịch sau. Trade dress là đối tượng được tiếp cận theo phương thức hiện đại đó¹.

Trade dress có thể hiểu là hình ảnh thương mại hay hình ảnh tổng thể thương mại (tạm dịch) của hàng hoá hoặc dịch vụ nhằm nhận dạng nhanh chóng các thương hiệu hoặc hàng hoá, dịch vụ; giúp phân biệt với các sản phẩm cùng loại khác và thúc đẩy việc bán hàng. Đối tượng được bảo hộ theo quy định về hình ảnh tổng thể thương mại có thể bao gồm các dấu hiệu hai chiều được sử dụng trong nhãn hiệu truyền thống, hoặc có thể mở rộng thêm, như: kiểu dáng bên ngoài của sản phẩm, mùi hương, âm thanh, cách trang trí của cửa hàng hoặc kỹ thuật bán hàng...

Hoa Kỳ là nước đầu tiên đưa ra quy định về hình ảnh tổng thể thương mại nhằm ghi nhận việc bảo vệ các đối tượng đặc biệt này và thực thi quyền sở hữu trí tuệ². Sau đó, một số nước khác cũng đã ban hành quy định về nội dung này, như: Canada, Australia... Nhưng có thể nói, hiện nay, Hoa Kỳ vẫn là nước có các quy định về hình ảnh tổng thể thương mại đầy đủ và toàn diện nhất, cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật khá phong phú và đa dạng. Còn các nước khác, quy định pháp luật về hình ảnh tổng thể thương mại mới chỉ dừng lại ở việc ghi nhận, còn áp dụng các quy định này

¹ Thomas S. O'Connor (2014), ‘Trade dress: the increasing importance of an ancient yet new form of intellectual property protection’. *Journal of Business Research* (67), 303-306.

² J. Abbott, & Lanza, J. (1994), ‘Trade dress: Legal interpretations of what constitutes distinctive appearance’. *The Cornell hotel and restaurant administration quarterly*, 35 (1), 53-58.

trong thực tiễn xét xử chưa nhiều. Hình ảnh tổng thể thương mại, có thể nói là một đối tượng mới trong pháp luật sở hữu trí tuệ (SHTT), với các điều kiện bảo hộ đặc thù. Trong pháp luật của Việt Nam không có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại, nhưng một số dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại vẫn được bảo hộ thông qua các quy định trong pháp luật SHTT hay pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh... Điều này cũng có thể cho thấy Việt Nam đã và đang cố gắng tuân thủ, thực thi các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các chủ thể kinh doanh³. Tuy nhiên, việc bảo hộ tương đương này vẫn làm phát sinh một số vấn đề bất cập trong quá trình thực thi pháp luật, dẫn tới hậu quả một số dấu hiệu là hình ảnh tổng thể thương mại nhưng không được bảo hộ tại Việt Nam; dẫn đến hậu quả các dấu hiệu này bị một số chủ thể khác sử dụng bất hợp pháp nhưng pháp luật không đủ căn cứ pháp lý để xử lý; và làm cho quyền lợi của các chủ thể có liên quan chưa được đảm bảo.

Do đó, việc nghiên cứu quy định và thực tiễn áp dụng pháp luật của Hoa Kỳ về hình ảnh tổng thể thương mại là cần thiết để xác định các vấn đề chưa được giải quyết thoả đáng ở Việt Nam nhằm đưa ra các khuyến nghị về chính sách pháp luật trong việc bảo hộ các đối tượng có liên quan của quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, khi xây dựng các chính sách mới này tránh áp dụng một cách máy móc các quy định của hệ thống pháp luật nước ngoài, cần hiểu rõ bản chất về mặt kỹ thuật, kinh tế và pháp lý. Bên cạnh đó, các chính sách mới được ban hành cũng cần phải phù hợp và cân bằng với lợi ích, vai trò của các bên liên quan, hạn chế sự bảo hộ quá mức với một chủ thể nào đó; đồng thời tạo một môi trường pháp lý cạnh tranh lành mạnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Chính vì vậy, Nghiên cứu sinh đã chọn đề tài “**Pháp luật về bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại**” để nghiên cứu trong Luận án tiến sỹ của mình.

³ Điều 2 (1) – Công ước Paris 1883 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: “... Họ (công dân của các nước thành viên) được hưởng sự bảo hộ và công cụ bảo hộ pháp luật chống lại mọi hành vi xâm phạm quyền của mình..., miễn là tuân thủ các điều kiện và thủ tục quy định đối với công dân nước đó”.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Hình ảnh tổng thể thương mại là một vấn đề tương đối phức tạp và chưa được thể chế cụ thể trong pháp luật Việt Nam. Do đó, tác giả hướng tới hai mục tiêu chính khi nghiên cứu Luận án.

Thứ nhất, Luận án làm rõ cơ sở khoa học, phân tích các quy định và thực tiễn áp dụng pháp luật về điều kiện bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại tại Hoa Kỳ - một nước có các quy định tương đối đầy đủ về hình ảnh tổng thể thương mại.

Thứ hai, trên cơ sở phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam tương đương với các điều kiện bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại, tác giả sẽ rút ra những nhận xét về những điểm còn bất cập trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành. Có thể nói, bất kì quy định pháp luật nào cũng cần xuất phát từ những cơ sở kinh tế, xã hội đặc thù của mỗi quốc gia. Do đó, bằng việc chất lọc kinh nghiệm của Hoa Kỳ về hình ảnh tổng thể thương mại, Luận án sẽ đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các quy định có liên quan đến bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại trong pháp luật Việt Nam nhằm, một mặt, tạo sự phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế quốc tế, mặt khác cân bằng lợi ích của các bên liên quan khi tham gia hoạt động kinh doanh.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để thực hiện những mục tiêu nói trên, Luận án có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Làm rõ những vấn đề lý luận, như: khái niệm, đặc điểm, chức năng, phân loại của hình ảnh tổng thể thương mại; so sánh việc bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại và các đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ; và phân tích sự cần thiết phải nghiên cứu và bảo hộ đối tượng này tại Việt Nam hiện nay.

- Phân tích, làm rõ các quy định về điều kiện bảo hộ đối với bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại trong pháp luật của Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, Luận án sẽ xem xét, đánh giá quy định tương đương trong pháp luật Việt Nam và rút ra một số nhận xét về những bất cập trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Trên cơ sở học hỏi có chọn lọc kinh nghiệm của Hoa Kỳ, Luận án đề xuất một số giải pháp phù hợp với thực tế của Việt Nam để hoàn thiện quy định pháp luật,

nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan và nâng cao hiệu quả hoạt động cho các cơ quan quản lý và xét xử trong việc thực thi pháp luật.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính của Luận án là những vấn đề lý luận, quy định và thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại tại Hoa Kỳ và các quy định tương đương trong pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, Luận án sẽ đề xuất một số sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện quy định và thực tiễn áp dụng pháp luật tại Việt Nam.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

3.2.1. Về nội dung:

Trong phạm vi của Luận án, hình ảnh tổng thể thương mại được sử dụng để chỉ đối tượng là “*trade dress*”. Các nghiên cứu trước đây về bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại thường tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau: điều kiện (nội dung và hình thức) nhằm bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại; quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu hình ảnh tổng thể thương mại; và các biện pháp khác nhau bảo vệ những quyền đó. Tuy nhiên:

- Luận án chỉ giới hạn nghiên cứu ở các nội dung tương đối quan trọng sau:

+ Các điều kiện về nội dung để pháp luật bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại, bao gồm: dấu hiệu phải có tính phân biệt, dấu hiệu mang tính phi chức năng, dấu hiệu không có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu được bảo hộ khác.

+ Luận án sẽ phân tích các quy định tương đương của pháp luật Việt Nam về các vấn đề trên, bao gồm: pháp luật bảo hộ nhãn hiệu và pháp luật cạnh tranh không lành mạnh. Vì đây là hai quy định chủ yếu được Hoa Kỳ sử dụng để bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại.

+ Luận án sẽ rút ra những bất cập và đề xuất hướng giải quyết nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam trong thời gian tới.

- Luận án không xem xét những vấn đề sau:

+ Các thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ cần thiết (điều kiện về hình thức) khi đăng ký bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại;

- + Các quyền hợp pháp của chủ sở hữu hình ảnh tổng thể thương mại; và
- + Nhượng quyền thương mại liên quan đến hình ảnh tổng thể thương mại
- + Những biện pháp có thể được áp dụng đối với các hành vi xâm phạm hình ảnh tổng thể thương mại hoặc những nội dung khác.

Vì đây là những vấn đề tương đối rộng và phức tạp, với giới hạn về thời gian và dung lượng Luận án nên Nghiên cứu sinh sẽ không nghiên cứu những nội dung này. Nếu có điều kiện, Nghiên cứu sinh sẽ tiếp tục thực hiện trong tương lai.

3.2.2. Về không gian:

Luận án nghiên cứu các quy định của pháp luật và thực tiễn xét xử, các án lệ tại toà án Hoa Kỳ. Vì đây là quốc gia đầu tiên khởi xướng việc bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại, cũng như là nước có nền tảng pháp lý và thực thi pháp luật hoàn thiện về hình ảnh tổng thể thương mại nói riêng, hay trong các quy định về SHTT nói chung. Một số nước khác cũng có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại, như: Canada hay Australia... nhưng nội dung vẫn còn sơ lược; thực tế thi hành pháp luật cũng không nhiều và đa dạng như tại Hoa Kỳ. Việc nghiên cứu luật pháp của Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam học hỏi được nhiều kinh nghiệm quan trọng và cần thiết trong việc xây dựng pháp luật.

Luận án cũng nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan và thực tiễn thực thi pháp luật tại Việt Nam về điều kiện bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại. Đồng thời, Luận án cũng dẫn chiếu đến một số điều ước quốc tế cùng lĩnh vực điều chỉnh.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, Luận án sử dụng và kết hợp các phương pháp nghiên cứu khác nhau. Các phương pháp này được sử dụng với ý nghĩa là phương pháp cơ bản, phổ biến hay phương pháp bổ trợ sẽ phụ thuộc vào những nội dung nghiên cứu cụ thể của Luận án. Bao gồm các phương pháp sau:

Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu: Phương pháp này được sử dụng xuyên suốt trong tất cả các chương của Luận án. Cụ thể, Luận án sẽ tổng hợp quy định của Hoa Kỳ và Việt Nam, các tranh chấp phát sinh từ thực tiễn liên quan đến bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại. Từ đó, phân tích cơ sở khoa học và cách thức vận dụng các quy định này để đưa ra những nhận định, kết luận cho các vấn đề. Trên

cơ sở đó, Luận án sẽ chỉ ra những nội dung chưa phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam, đề đưa ra một số đề xuất hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới.

Phương pháp so sánh luật học: phương pháp này cũng được sử dụng xuyên suốt toàn bộ Luận án, nhằm phát hiện và nghiên cứu những điểm tương đồng và khác biệt trong quy định pháp luật của Hoa Kỳ và Việt Nam về hình ảnh tổng thể thương mại. Đây là phương pháp khá quan trọng và là cơ bản của Luận án. Bởi vì, Luận án đề cập đến một đối tượng mới được điều chỉnh trong pháp luật sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ. Về vấn đề này, pháp luật Việt Nam đã có quy định chưa? Các quy định có đầy đủ không? Thông qua việc so sánh các quy định và điều kiện bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại của Hoa Kỳ và Việt Nam, Luận án sẽ đưa ra những kiến nghị, giải pháp phù hợp cho việc ban hành và áp dụng các quy định pháp luật liên quan đến việc bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại tại Việt Nam trong thời gian tới.

Phương pháp nghiên cứu tình huống: Một trong những nguyên tắc quan trọng khi đánh giá các quy định về bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại chính là xuất phát từ những tình huống trên thực tế. Từ việc pháp luật ghi nhận quyền hợp pháp của các chủ sở hữu hình ảnh tổng thể thương mại thông qua việc đăng ký bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đến việc giải quyết những tranh chấp thực tế giữa những dấu hiệu tương tự có khả năng gây nhầm lẫn. Dựa trên những tình huống cụ thể, các cơ quan nhà nước có cách giải thích và áp dụng pháp luật khác. Phương pháp tình huống được sử dụng để đánh giá sự phù hợp của các quy định pháp luật và việc áp dụng pháp luật. Để thấy được các quy định này đã phù hợp chưa? Có cần sửa đổi, bổ sung gì?

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết và luật thực định: bao gồm nhiều phương pháp cụ thể khác nhau từ đơn giản đến phức tạp nhằm phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Hoa Kỳ và Việt Nam trong mối tương quan so sánh giữa các văn bản pháp luật có liên quan. Phương pháp phân tích luật học được sử dụng chủ yếu trong Chương 3 và Chương 4 của Luận án nhằm đánh giá hiệu quả của các quy định về hình ảnh tổng thể thương mại; từ đó, chỉ ra những điểm còn hạn chế, thiếu sót trong hệ thống pháp luật Việt Nam, nhằm đề xuất các biện pháp hoàn thiện.

5. Ý nghĩa nghiên cứu của Luận án

- *Về phương diện lý luận*, Luận án góp phần hệ thống, hoàn thiện cơ sở khoa học về hình ảnh tổng thể thương mại để các nhà lập pháp, các cơ quan có thẩm quyền, các cán bộ nghiên cứu, các chủ thể kinh doanh có thể vận dụng trong quá trình thực thi pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, cũng như góp phần xác định dấu hiệu vi phạm trong giải quyết tranh chấp.

- *Về phương diện thực tiễn*, những quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong các lĩnh vực SHTT có liên quan sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà lập pháp, cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc hoàn thiện pháp luật. Luận án cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ nghiên cứu khi thực hiện những đề tài có liên quan khác về hình ảnh tổng thể thương mại.

6. Kết cấu của Luận án

- **Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết.**
- **Chương 2: Lý luận về hình ảnh tổng thể thương mại.**
- **Chương 3: Điều kiện bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại – Quy định và thực tiễn pháp luật tại Hoa Kỳ, Việt Nam.**
- **Chương 4: Hoàn thiện pháp luật Việt Nam liên quan đến các quy định về bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại.**

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1.1 Nhóm các nghiên cứu giới thiệu về hình ảnh tổng thể thương mại nói chung

Đầu tiên, trong phần nghiên cứu về hình ảnh tổng thể thương mại nói chung, phải kể đến bài viết của J. Abbott và J. Lanza, "*Trade dress: Legal interpretations of what constitutes distinctive appearance*"⁴.

Bài viết giải thích môi trường pháp lý hiện tại của Hoa Kỳ (năm 1994) liên quan đến quyền của doanh nghiệp để bảo vệ các ý tưởng ban đầu về hình ảnh tổng thể thương mại. Đó là các yếu tố về thiết kế, biểu tượng, điểm nhấn, thậm chí là quảng cáo... liên quan đến hàng hoá, dịch vụ. Bài nghiên cứu đưa ra khái niệm về hình ảnh tổng thể thương mại và vai trò của hình ảnh tổng thể thương mại đối với sản phẩm khi đưa vào sử dụng trong môi trường thương mại. Tác giả cũng khẳng định, cơ sở pháp lý để bảo vệ hình ảnh tổng thể thương mại có nguồn gốc từ Đạo luật Nhãn hiệu của Hoa Kỳ (hay còn gọi là Đạo luật Lanham), cụ thể là Điều 43 (a). Theo đó, một yếu tố muốn được bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại thì cần phải thoả mãn các điều kiện sau: (1) có tính khác biệt; (2) không mang tính chức năng.

Trên cơ sở quy định của pháp luật đó, bài viết phân tích các tranh chấp thực tế liên quan đến điều kiện bảo hộ. Ví dụ như vụ Two Pesos⁵, toà án cho rằng nhà hàng trang trí theo phong cách Mexico đã tạo nên sự khác biệt và chủ sở hữu có thể đăng ký kiểu thiết kế này là hình ảnh tổng thể thương mại. Theo đó, sự phân biệt của nhà hàng có được từ sự kết hợp của các yếu tố riêng lẻ. Các đối thủ cạnh tranh có thể sử dụng các yếu tố biệt lập đó trong kinh doanh nhưng nếu bắt chước theo tổng thể thiết kế của nhà hàng Two Pesos thì sẽ coi là hành vi vi phạm. Trong một tranh chấp khác,

⁴ J. Abbott and J. Lanza (1994), 'Trade dress: Legal interpretations of what constitutes distinctive appearance', *The Cornell hotel and restaurant administration quarterly*, vol. 35, 53-58.

⁵ Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 764 n.1 (1992).

trang trí nhà hàng đã không được pháp luật bảo vệ là hình ảnh tổng thể thương mại vì các trang trí này có tính chức năng, do sử dụng một số yếu tố nhằm tạo ấn tượng hơn, tăng cường sự giải trí cho khách hàng về phong cách ẩm thực đồng quê.

Thứ hai, nghiên cứu tiếp theo của A. B. Cohen, *"Following the direction of traffix: trade dress law and functionality revisited"*⁶ đã cung cấp một cái nhìn rõ nét hơn về các quy định pháp luật của Hoa Kỳ trong việc bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại qua từng thời kỳ. Tác giả đã chia cơ sở pháp lý thành hai giai đoạn chính: trước khi có Đạo luật Lanham và trong thời gian áp dụng Đạo luật Lanham. Theo đó, trước khi có đạo luật Lanham, luật pháp Hoa Kỳ chỉ bảo vệ các nhãn hiệu từ và ký hiệu (hay còn gọi là nhãn hiệu kỹ thuật) là các dấu hiệu tùy ý, duy nhất, không mang tính mô tả và được dùng để nhận dạng hàng hoá của một doanh nghiệp. Toà án giai đoạn này không đồng ý cho việc bảo hộ độc quyền hình ảnh tổng thể thương mại cho cấu hình sản phẩm (trừ khi nó được bảo hộ bởi bằng sáng chế hay quyền tác giả) vì muốn khuyến khích việc thiết kế sản phẩm và bảo vệ cạnh tranh tự do. Tuy nhiên sau đó, nhiều chủ thể đã yêu cầu được bảo vệ hình ảnh sản phẩm của họ khỏi việc sao chép của người khác ngoài các nhãn hiệu kỹ thuật. Từ khi ban hành Đạo luật Lanham, không giống như những quy định pháp luật trước đó, việc bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại đã được pháp luật ghi nhận.

Thứ ba, nghiên cứu của D. Deck, *"United States and Canada: a comparative analysis of trade dress"*⁷ lại nhắc đến một hệ thống pháp luật khác, đó chính là Canada. Hoa Kỳ và Canada đều là các quốc gia theo hệ thống Common Law. Tuy nhiên, kể từ thế kỷ 18 trở đi, các tòa án Hoa Kỳ và Canada đã phát triển hệ thống luật lệ riêng, ít chịu ảnh hưởng của nhau. Luật của Canada bảo thủ hơn luật của Hoa Kỳ nên số lượng các phán quyết của tòa án Canada về sở hữu trí tuệ ít phong phú hơn so với Hoa kỳ. Bản chất của pháp luật về hình ảnh tổng thể thương mại của Hoa Kỳ và Canada đều có nguồn gốc từ cạnh tranh không lành mạnh. Đó là, không ai có quyền

⁶ A. B. Cohen (2010), 'Following the direction of traffix: trade dress law and functionality revisited' *IDEA - The intellectual property law review*, vol. 50, 593-694.

⁷ D. Deck, (1992), 'United States and Canada: a comparative analysis of trade dress', *University of Detroit Mercy international law Forum*, vol. 3, 7-9.

bất chước hàng hoá của mình giống của người khác. Các đặc điểm hình ảnh tổng thể thương mại của sản phẩm được bảo hộ hợp pháp khỏi sự giả mạo khi xuất hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Nhiều tòa án ở cả Hoa Kỳ và Canada đã phát triển các kiểm định khác nhau để xác định hình ảnh tổng thể thương mại có thể được bảo vệ hay không. Tương tự như Đạo luật Lanham của Hoa Kỳ, Đạo luật Nhãn hiệu của Canada (CTMA) cũng bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại nếu yếu tố đó không có tính năng, có khả năng phân biệt. Tuy nhiên, quy định của Canada hẹp hơn khi yêu cầu doanh nghiệp phải tạo dựng được danh tiếng của hàng hoá (đạt được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng) trước khi muốn đăng ký bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nhờ pháp luật bảo vệ với các hình ảnh tổng thể thương mại chưa đăng ký khi có hành vi xâm phạm xảy ra.

Thứ tư, một hệ thống pháp luật nữa được nhắc đến trong phần nghiên cứu chung về hình ảnh tổng thể thương mại đó là luật pháp của Úc trong bài nghiên cứu của T. Stevens, *"The Protection of Trade Dress and Color Marks in Australia"*⁸.

Theo đó, hình ảnh tổng thể thương mại tại Úc bao gồm toàn bộ hình ảnh trực quan được trình bày bởi một doanh nghiệp với khách hàng. Ví dụ: hình dáng, kích thước, màu sắc, bao bì, thiết kế nhãn hay phong cách kinh doanh sáng tạo của nhà hàng... Như vậy, có thể thấy hình ảnh tổng thể thương mại trong quy định của luật Úc đã hẹp hơn so với luật Hoa Kỳ khi chỉ giới hạn trong các yếu tố được nhìn thấy bằng mắt thường. Trong khi, Luật của Hoa Kỳ quy định hình ảnh tổng thể thương mại có thể là các dấu hiệu nhìn thấy, nghe thấy hoặc ngửi thấy... Hình ảnh tổng thể thương mại muốn được đăng ký ở Úc cũng cần phải có: (1) khả năng phân biệt, nếu như không có dấu hiệu này thì người nộp đơn sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng chi tiết về việc sử dụng dấu hiệu, hoặc chứng minh nhãn hiệu được sử dụng trước ngày nộp đơn, nó phân biệt với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác; hoặc bằng chứng về một cuộc khảo sát thị trường; (2) dấu hiệu cũng không được mang chức năng. Theo pháp luật của Úc, một số phần riêng biệt của hình ảnh tổng thể thương mại cũng

⁸ T. Stevens (2003), *The Protection of Trade Dress and Color Marks in Australia*, Trademark Rep., vol. 93, 1382-1413.

có thể được bảo vệ theo quy định về bản quyền, hoặc là tác phẩm nghệ thuật hoặc tác phẩm văn học.

Thứ năm, đối với nghiên cứu của Việt Nam trong nội dung này thì có Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của tác giả Trần Nam Long (2012): *“Nghiên cứu việc bảo hộ hình ảnh thương mại phục vụ việc xác định yếu tố xâm phạm nhãn hiệu, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp”*. Phần nội dung đầu của đề tài đã tìm hiểu sơ lược pháp luật về hình ảnh thương mại của một số nước trên thế giới. Trong đó, đề tài chủ yếu nghiên cứu các quy định về điều kiện bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại của Hoa Kỳ. Phần tiếp theo, nghiên cứu khẳng định *“khái niệm về hình ảnh tổng thể thương mại chưa được quy định trong pháp luật của Việt Nam, đồng thời cũng không có khái niệm nào tương đương với khái niệm “trade dress”*⁹. Với cách hiểu là toàn bộ hình ảnh và tổng thể diện mạo của sản phẩm hoặc tổng thể các thành phần tạo nên sản phẩm thì ở Việt Nam một số loại hình ảnh tổng thể thương mại có thể được bảo hộ theo cơ chế về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. Nhưng cũng có một số hình ảnh thương mại không được bảo hộ theo cơ chế trên. Tương ứng với nhận định này, nghiên cứu đã phân tích các ví dụ cụ thể trong thực tế giám định kỹ thuật về điều kiện bảo hộ của các đối tượng nộp đơn đăng ký tương ứng.

Có thể nói, nội dung nghiên cứu của đề tài chủ yếu phục vụ cho công tác giám định tại Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ trong việc đánh giá sự tác động của hình ảnh thương mại như là các khía cạnh cần xem xét khi xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và kiểu dáng công nghiệp. Đề tài chỉ dừng lại ở việc phân tích yếu tố kỹ thuật liên quan đến dấu hiệu cần xem xét; đề tài chưa phân tích tổng quan, toàn diện và chi tiết về sự hạn chế của phạm vi và điều kiện bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại tại Việt Nam. Đồng thời cũng chưa đưa ra được định hướng hoàn thiện và kiến nghị sửa hệ thống pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

⁹ Trần Nam Long (2012), *Nghiên cứu việc bảo hộ hình ảnh thương mại phục vụ xác định yếu tố xâm phạm nhãn hiệu tên thương mại và kiểu dáng công nghiệp*. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ (trang 28).

Như vậy, có thể thấy trong các nghiên cứu của nước ngoài, hình ảnh tổng thể thương mại là một đối tượng mới của quyền SHTT. Do nhu cầu cạnh tranh, các doanh nghiệp đã xây dựng thêm các yếu tố nhận diện để hàng hoá, dịch vụ có tính phân biệt. Pháp luật Việt Nam chưa có khái niệm về hình ảnh tổng thể thương mại, nhưng các doanh nghiệp có thể bảo hộ hình ảnh thương mại qua một số đối tượng tương ứng của quyền SHTT; và các quy định này trên thực tế vẫn chưa đầy đủ, vẫn còn một số bất cập.

1.1.2 Nhóm các nghiên cứu về điều kiện bảo hộ đối với hình ảnh tổng thể thương mại

Không phải dấu hiệu nào cũng có thể được bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại, mà cần phải đáp ứng các điều kiện luật định.

1.1.2.1 Nhóm các nghiên cứu về sự phân biệt của dấu hiệu

Dấu hiệu muốn đăng ký bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại thì cần phải có tính phân biệt, nghĩa là dấu hiệu đó phải là duy nhất trên thị trường hoặc trong một ngành hàng để khách hàng có thể dựa vào đó để liên hệ với nguồn gốc sản xuất hoặc cung ứng. Sự phân biệt của dấu hiệu được chia thành hai loại: (1) Dấu hiệu có được sự khác biệt ngay từ thời điểm doanh nghiệp sử dụng trên sản phẩm và đưa vào hoạt động kinh doanh (gọi là sự phân biệt tự thân) hoặc (2) dấu hiệu có được sự phân biệt thông qua quá trình khai thác thương mại liên tục trong một khoảng thời gian (gọi là ý nghĩa thứ hai – second meaning). Trong nội dung này có các nghiên cứu sau:

Thứ nhất, bài nghiên cứu của M. Farjami (1993)¹⁰ đã thảo luận về các yếu tố cấu thành "*sự khác biệt tự thân*" của một hình ảnh tổng thể thương mại dựa theo các quan điểm khác nhau của Toà án xét xử. Sự khác biệt tự thân không được pháp luật quy định mà do các Toà án khi xét xử tranh chấp sẽ tự quyết định. Tuy nhiên, trên thực tế các Toà án đã không có sự thống nhất về các yếu tố cấu thành sự phân biệt này nên theo tác giả bài nghiên cứu cần yêu cầu một ý nghĩa thứ hai để tránh được tính chủ quan trong việc xác định sự khác biệt tự thân của dấu hiệu là cần thiết. Để

¹⁰ M. Farjami (1993), 'Protectable trade dress without secondary meaning on second thought', *Loyola of Los Angeles entertainment Law Journal*, vol. 13, 381-412.

xác định ý nghĩa thứ hai có thể dựa trên các bằng chứng trực tiếp (lời khai của nhân chứng, khảo sát người tiêu dùng) và bằng chứng gián tiếp (số lượng bán hàng, thị phần, quảng cáo...). Việc yêu cầu ý nghĩa thứ hai cũng đảm bảo rằng công chúng đã được thông báo về tình trạng bảo vệ của một hình ảnh tổng thể thương mại nhất định, để các chủ thể khác không đầu tư vào một hình ảnh tổng thể thương mại đã được bảo hộ và nhằm tránh cho họ những rắc rối pháp lý mà họ có thể tránh được.

Thứ hai, nếu trong nghiên cứu của Farjami (1993) yêu cầu xác định ý nghĩa thứ hai là cần thiết trong tất cả các trường hợp khi xem xét về sự phân biệt tự thân của hình ảnh tổng thể thương mại thì nghiên cứu của C. M. Smith (1998)¹¹ đã giới thiệu một tiêu chuẩn phân loại về sự phân biệt tự thân, đó là tiêu chuẩn Abercrombie¹². Đây là phân loại được nhiều toà án ở Hoa Kỳ chấp nhận. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này thường được áp dụng chủ yếu cho các dấu hiệu từ (word mark). Theo đó, dấu hiệu được xếp theo thứ tự phản ánh mức độ đủ điều kiện để pháp luật bảo hộ là: khác biệt hoặc độc đáo, gợi ý, mô tả, chung chung. Có thể hiểu, các dấu hiệu này không có khả năng cạnh tranh như nhau. Nếu dấu hiệu nào cần thiết và thiết yếu cho khả năng truyền đạt hiệu quả về hàng hoá, dịch vụ tới khách hàng thì sẽ không được độc quyền. Bên cạnh đó, cũng có những dấu hiệu, nếu sự vắng mặt của nó không gây tổn hại đáng kể nào cho cạnh tranh thì có thể được bảo hộ dễ dàng. Bài viết cũng kết luận rằng: một dấu hiệu được coi là có sự phân biệt tự thân, ngay lập tức có thể là nguồn nhận dạng của hàng hoá, dịch vụ thì dấu hiệu đó phải vừa có tính cạnh tranh, vừa không mang tính hữu ích.

Thứ ba, tác giả M. A. Shpetner trong nghiên cứu, "*Determining a proper test for inherent distinctiveness in trade dress*,"¹³ cũng đồng ý rằng, từ trước đến nay toà án Hoa Kỳ đã áp dụng nhiều thử nghiệm khác nhau để xác định về tính phân biệt tự thân trong các tranh chấp về hình ảnh tổng thể thương mại. Một trong số các thử

¹¹ C. M. Smith (1998), 'Undressing abercrombie: defining when trade dress is inherently distinctive', *J. Pat & Trademark off. Soc'y*, vol. 80, 401- 438.

¹² Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976).

¹³ M. A. Shpetner (1998), 'Determining a proper test for inherent distinctiveness in trade dress', *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. Law Journal*, vol. 8, 947-2012.

nghiệm đó nếu không phù hợp sẽ mang lại nhiều kết quả khác nhau và có thể sẽ gây tổn hại cho các doanh nghiệp, cũng như các sản phẩm của họ. Do đó, tác giả đã đề xuất một bài thử nghiệm chung gồm có ba điều kiện:

(1) Các thiết kế hoặc hình dạng hoặc sự kết hợp của các yếu tố này có phải là phổ biến hoặc cơ bản không;

(2) Ấn tượng tổng thể mà thiết kế hoặc hình dạng này là duy nhất, khác thường hoặc đặc biệt trong một trường hợp cụ thể. Sự khác biệt này có thể không phải do từng phần tử riêng lẻ mang lại mà có thể do sự kết hợp của các phần tử này; và được xem xét, so sánh với các yếu tố trong cùng lĩnh vực. Bên thứ ba có thể sử dụng từng phần tử khác nhau trong hình ảnh tổng thể thương mại của nguyên đơn nhưng không được sử dụng tổng thể các yếu tố đó vì sẽ làm giảm sự khác biệt về ấn tượng sản phẩm của nguyên đơn.

(3) Thiết kế hoặc hình dạng hoặc sự kết hợp của các yếu tố này không phải là sự tinh chỉnh, cải tiến của một hình thức trang trí phổ biến và quen thuộc đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ. Nếu một ngành hàng cụ thể sử dụng một số kiểu kết hợp nhất định trong hình ảnh tổng thể thương mại thì sẽ mang tính chung chung, không có sự khác biệt và không được bảo vệ.

Nếu một dấu hiệu không đáp ứng một trong ba điều kiện này thì sẽ không được coi là có sự phân biệt tự thân. Như vậy, dấu hiệu cần phải được chứng minh sự phân biệt qua ý nghĩa thứ hai để đảm bảo được bảo vệ khỏi vi phạm.

Thứ tư, cùng quan điểm với Shpetner, J. M. Samuels, "*Trade dress protection: the issue of distinctiveness and protential conflicts*,"¹⁴ cũng dựa trên một tranh chấp thực tế và đưa ra ba điều kiện như vậy và gọi là bài kiểm tra Seabrook¹⁵. Theo tác giả, các tiêu chuẩn của bài kiểm tra này có thể phù hợp với những đánh giá khác nhau về sự phân biệt tự thân cho hình ảnh tổng thể thương mại về bao bì sản phẩm và cấu hình sản phẩm.

¹⁴ J. M. Samuels (2000), 'Trade dress protection: the issue of distinctiveness and protential conflicts', *Northern Kentucky Law Review*, vol. 27:5, 1041 - 1054.

¹⁵ Seabrook Food, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd., 68 F.2d 1342 (C.C.P.A. 1977): liên quan đến tranh chấp một loại bao bì của sản phẩm rau quả đông lạnh.

Thứ năm, nghiên cứu tiếp theo của L. Thompson: "*Inherently distinctive trade dress*,"¹⁶. Bài viết phân tích lại hai tranh chấp điển hình trong thực tiễn áp dụng pháp luật tại Hoa Kỳ liên quan đến sự khác biệt tự thân của hình ảnh tổng thể thương mại. Đó là tranh chấp giữa Công ty Samara Brothers và hệ thống siêu thị Wal-Mart liên quan đến mặt hàng là một loại quần áo trẻ em mẫu xuân - hè. Một tranh chấp nữa là cách trang trí một nhà hàng theo phong cách Mexico. Thông thường, hình ảnh tổng thể thương mại được chia làm hai loại: cấu hình, thiết kế sản phẩm và bao bì của sản phẩm. Theo tác giả, hai hình ảnh tổng thể thương mại này xếp vào loại "*bao bì sản phẩm*". Bao bì thì thường có tác dụng để bảo vệ sản phẩm, nhưng trong trường hợp này, tác dụng đó chỉ có chức năng phụ, chức năng chính là để xác định nguồn gốc của sản phẩm. Tuy nhiên, nếu bao bì, thiết kế sản phẩm được bảo hộ độc quyền thì sẽ ảnh hưởng đến việc cạnh tranh trên thị trường vì các yếu tố này thường chỉ mang chức năng hữu ích hoặc chức năng thẩm mỹ. Do đó, theo tác giả khi bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại dạng thiết kế sản phẩm cần có bằng chứng về sự khác biệt, ví dụ như: bằng chứng từ người tiêu dùng, quảng cáo hoặc các dấu hiệu tương tự...

1.1.2.2 Nhóm các nghiên cứu về tính chức năng của dấu hiệu

Thứ nhất, trong nghiên cứu của A. B. Cohen, "*Following the direction of traffix: trade dress law and functionality revisited*,"¹⁷ đã đưa ra một khái niệm được nhiều toà đồng ý, đó là: tính năng chức năng góp phần vào tiện ích, độ bền và hiệu quả của sản phẩm. Nghiên cứu cũng khẳng định: (1) những tính năng được tạo ra hiển nhiên do quá trình sản xuất không thể đăng ký là nhãn hiệu hoặc hình ảnh tổng thể thương mại, ngay cả khi có cách khác để tạo ra tính năng này; (2) một sản phẩm có tính năng chức năng (hữu ích) không được pháp luật bảo hộ, nhưng nếu nó có tính năng tiện ích thì có thể được bảo vệ; (3) một yếu tố của hình ảnh tổng thể thương mại có liên quan đến một văn bằng bảo hộ sáng chế hữu ích sẽ được coi là có chức năng (Amy B. Cohen, 2010).

¹⁶ L. Thompson (2001), 'Inherently distinctive trade dress', *Journal of contemporary legal issues*, vol. 12, 71-76.

¹⁷ A. B. Cohen (2010), 'Following the direction of traffix: trade dress law and functionality revisited', *IDEA - The intellectual property law review*, vol. 50, 593-694.

Thứ hai, tác giả B. I. Johnson trong nghiên cứu "*Trade dress functionality: A doctrine in need of clarification*"¹⁸ cho rằng, từ trước đến nay, có khá nhiều cách giải thích và áp dụng khác nhau về học thuyết chức năng. Do đó, học thuyết chức năng nói chung phải được giải thích rộng rãi để loại trừ việc bảo vệ một số hình ảnh tổng thể thương mại không đủ điều kiện; pháp luật về chức năng cũng phải được trình bày rõ ràng để đưa ra những quy định nhất quán trong việc áp dụng; một phát biểu duy nhất về hình ảnh tổng thể thương mại nên được thông qua để có thể áp dụng cho tất cả các hình thức hình ảnh tổng thể thương mại khác nhau.

Để có cơ sở cho việc đề xuất trên, bài viết đã bắt đầu bằng việc giới thiệu về lịch sử của sự phát triển học thuyết chức năng trong khuôn khổ rộng hơn của luật về hình ảnh tổng thể thương mại. Theo đó, tùy từng thời kỳ và tùy từng toà án áp dụng mà học thuyết về chức năng có những cách hiểu khác nhau. Đã có nhiều toà án đã xem xét, ứng dụng sai lầm và không nhất quán học thuyết chức năng trong một số quyết định. Trên nền tảng cân nhắc một số chính sách cơ bản của học thuyết chức năng, tác giả đã đề xuất một bài kiểm tra chức năng đơn giản, thống nhất dựa trên sự sàng lọc các quy định của luật pháp hiện hành. Đó là dựa trên phiên bản sửa đổi của các yếu tố Morton - Norwich¹⁹, có tính đến các lợi thế đáng kể, tiện lợi, chất lượng hoặc chi phí của một sản phẩm. Nếu tòa án áp dụng theo cách đề xuất này sẽ đơn giản hóa việc áp dụng luật về bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại, đồng thời duy trì mức độ linh hoạt trong nhiều trường hợp. Bài kiểm tra này cũng đã cung cấp một mức độ bảo vệ thích hợp, thiện chí cho các hình ảnh tổng thể thương mại mà không vi phạm về luật sáng chế và bản quyền.

Thứ ba, đối với nghiên cứu trong nước về tính chức năng của dấu hiệu, đáng chú ý là Luận án tiến sĩ của tác giả Vương Thanh Thuý, "*Dấu hiệu mang chức năng trong pháp luật về nhãn hiệu - Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng tại Hoa*

¹⁸ Johnson (2011), 'Trade dress functionality: A doctrine in need of clarification', *Campbell Law Rivew* vol. 34, 125-154.

¹⁹ Án lệ Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332, 1340-41 (C.C.P.A. 1982).

Kỳ, *Châu Âu*"²⁰. Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật Hoa Kỳ và Châu Âu, tác giả thấy rằng dấu hiệu mang chức năng chỉ thực sự phát sinh và phát triển tương ứng với thời điểm mà những dấu hiệu đặc biệt được chấp nhận thẩm định bảo hộ. Ví dụ như các dấu hiệu thể hiện dưới dạng hình không gian ba chiều. Bởi, với các dấu hiệu này, sự giao thoa, xung đột quyền bảo hộ trong lĩnh vực SHTT mới xảy ra, khi đó dấu hiệu được đăng ký có thể là nhãn hiệu hay cũng có thể thuộc lĩnh vực bảo hộ của sáng chế; kiểu dáng công nghiệp hay quyền tác giả. Thường các dấu hiệu mang chức năng là các dấu hiệu cấu hình của sản phẩm. Dấu hiệu mang chức năng được chia thành hai loại cơ bản: dấu hiệu hữu ích và dấu hiệu thẩm mỹ. Dấu hiệu hữu ích là một chức năng có tính kinh tế trong sản xuất và cần thiết cho cạnh tranh. Còn dấu hiệu thẩm mỹ là những thiết kế mỹ thuật tạo yếu tố thu hút khách hàng.

Dựa trên kết quả nghiên cứu của Luận án, hiện nay trong Luật SHTT của Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chưa có quy định nào về dấu hiệu mang chức năng. Tuy trong luật SHTT có một số từ ngữ được sử dụng tương tự như các từ ngữ trong nội dung của dấu hiệu chức năng nhưng khi phân tích kỹ thì lại hoàn toàn khác trong lĩnh vực pháp luật về nhãn hiệu. Tác giả cũng đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

1.1.2.3 Nhóm các nghiên cứu về khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu

Tính phân biệt và tính phi chức năng là hai điều kiện cần để một dấu hiệu được cơ quan có thẩm quyền bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại. Tuy nhiên, hình ảnh tổng thể thương mại muốn được pháp luật bảo hộ thì cũng đồng thời không được gây nhầm lẫn với các dấu hiệu đã được bảo hộ khác. Các nghiên cứu ở phần này chủ yếu đề cập đến các tiêu chí để xác định sự tương tự giữa hai dấu hiệu cần xem xét, từ đó cơ quan có thẩm quyền mới đưa đến kết luận có hành vi vi phạm hay không.

²⁰ Vương Thanh Thuý (2009), *Dấu hiệu mang chức năng trong pháp luật về nhãn hiệu - Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng tại Hoa Kỳ, Châu Âu*, luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội,.

Thứ nhất, nghiên cứu của Welkowitz, “*Trade dress and patent – the dilemma of confusion*”²¹. Tác giả giải thích khái niệm về “*khả năng gây nhầm lẫn*”, có nghĩa là người tiêu dùng nhìn thấy dấu hiệu của doanh nghiệp thứ hai sử dụng và giả định rằng nó có nguồn gốc từ doanh nghiệp thứ nhất. Để có cơ sở để yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi thì bên nguyên đơn hoặc toà án phải dựa trên một số thử nghiệm để chứng minh giữa hai dấu hiệu được sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn. Các thử nghiệm có thể áp dụng bao gồm: khảo sát người tiêu dùng, sức mạnh của nhãn hiệu, sự giống nhau của các dấu hiệu được sử dụng, thị trường của sản phẩm... Bài nghiên cứu cũng liệt kê một số hình thức nhầm lẫn: nhầm lẫn về hàng hoá, nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá (doanh nghiệp sản xuất); nhầm lẫn về sự uỷ quyền; nhầm lẫn sau bán hàng. Tác giả đề xuất, để tránh nhầm lẫn thì các doanh nghiệp cần dán nhãn hoặc đóng gói khác biệt, nhưng nếu người vi phạm cố tình sử dụng các dấu hiệu tương tự để lợi dụng danh tiếng, gây lừa đảo thì giải pháp này khó có thể áp dụng. Trong trường hợp này, nguyên đơn chỉ cần chỉ ra việc sao chép là cố ý thì sẽ giành chiến thắng, chứ không cần cung cấp thêm bằng chứng về sự nhầm lẫn. Có thể thấy, bài nghiên cứu đề cập đến nhiều nội dung về sự nhầm lẫn trong quy định của pháp luật Hoa Kỳ nhưng chỉ mang tính liệt kê, chứ không đi vào phân tích chi tiết các vấn đề.

Thứ hai, trong cuốn sách *Trade dress and design law* của Dinwoodie, et al (2010)²² đã tổng hợp các bài kiểm định tại một số toà án liên bang tại Hoa Kỳ, đánh giá về khả năng gây nhầm lẫn giữa các dấu hiệu trùng hoặc tương tự với hình ảnh tổng thể thương mại được bảo hộ. Ví dụ: sự tương tự của hai dấu hiệu đang xem xét, sự tương tự về hàng hoá, sự tương tự về kênh bán hàng và hình thức quảng cáo, độ mạnh của dấu hiệu được bảo hộ, ý định của bên vi phạm hay bằng chứng về sự nhầm lẫn thực tế của người tiêu dùng... Nhóm tác giả khẳng định, không có yếu tố nào được xem là quan trọng hơn mà tùy vào từng tranh chấp cụ thể, toà án sẽ quyết định, cũng

²¹ David S. Welkowitz. (1999), “Trade dress and Patent - The Dilemma of confusion”, *Rutgers Law Journal*, 30:289, 289-369.

²² Dinwoodie, Graeme B. Janis, & D., Mark (2010), *Trade dress and design law*, New York: Aspen Publishers.

như lựa chọn các yếu tố kiểm định phù hợp chứ không phải là luôn luôn sử dụng tất cả các yếu tố kể trên.

Thứ ba, nghiên cứu của T. S. O'Connor (2014), “*Trade dress: the increasing importance of an ancient yet new form of intellectual property protection*”²³. Tuy tác giả không trình bày chi tiết về các thử nghiệm của toà án về sự nhầm lẫn giữa các dấu hiệu như nghiên cứu trên, nhưng trong bài viết tác giả cũng khẳng định: để đánh giá sự nhầm lẫn thì cũng cần dựa trên các thử nghiệm. Tác giả cũng cho rằng: hành vi “*pha loãng*” (*dilution*) là một trường hợp đặc biệt của việc sử dụng các dấu hiệu tương tự, vì khi đánh giá không cần dựa trên tiêu chí về sự tương tự của hàng hoá, dịch vụ (như trong các trường hợp vi phạm thông thường) mà chỉ cần căn cứ vào hành vi sử dụng các dấu hiệu gây nhầm lẫn làm giảm bớt tính phân biệt hoặc làm ảnh hưởng đến danh tiếng của các nhãn hiệu hay hình ảnh tổng thể thương mại nổi tiếng thì đã bị coi là vi phạm.

Thứ tư, trong nghiên cứu của Schneider (2011), “*Likelihood of confusion: the nature of the criterion of an "independent distinctive role"*”²⁴ đề cập đến các quy định về dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn tại liên minh Châu Âu (EU). Nội dung đầu tiên, bài nghiên cứu giới thiệu một số vấn đề lý luận chung về các dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn. Tiếp theo, bài viết nghiên cứu các thử nghiệm về khả năng gây nhầm lẫn được áp dụng tại toà án Châu Âu. Ví dụ như: các thử nghiệm thông qua sự quan sát của người tiêu dùng trung bình trong phạm vi lãnh thổ hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu được bảo hộ, điểm tương đồng của các dấu hiệu về hình ảnh, âm thanh, sự tương đồng về chức năng, bản chất, kênh phân phối của hàng hoá, dịch vụ ... Bài viết cũng phân tích và đánh giá vai trò của các dấu hiệu có “*sự khác biệt độc lập*” trong việc xác định các yếu tố có khả năng gây nhầm lẫn. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp trong việc tìm kiếm một số thử nghiệm phù hợp, chính xác và nhất quán trong nhiều trường hợp cụ thể khi xác định các dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn.

²³ Thomas S. O'Connor (2014), ‘Trade dress: the increasing importance of an ancient yet new form of intellectual property protection’, *Journal of Business Research*(67), 303-306.

²⁴ Dr. Gregor Schneider (2011), *Likelihood of confusion: the nature of the criterion of an "independent distinctive role"*, Sofia University: Office for Harmonization in the Internal Market.

1.1.3 Nhóm các nghiên cứu so sánh bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại với một số đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ

Do hình ảnh tổng thể thương mại thường được cấu thành bởi nhiều yếu tố khác nhau nên các chủ sở hữu có thể quyết định bảo hộ tất cả các dấu hiệu đó theo những quy định pháp luật về hình ảnh tổng thể thương mại hoặc lựa chọn bảo hộ tương ứng với một trong các đối tượng của quyền SHTT, như: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả, tên thương mại... Chủ sở hữu của hình ảnh tổng thể thương mại cũng thường lựa chọn cách thức này khi muốn bảo hộ tài sản của mình tại những quốc gia không có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại, như: liên minh EU, Trung Quốc, Việt Nam... Các nghiên cứu ở phần này chủ yếu đề cập đến mối liên hệ, những điểm tương đồng khi bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại là một trong số các đối tượng của quyền SHTT.

Thứ nhất, nghiên cứu của A. J. Cermak trong *"Inherent Distinctiveness in product configuration trade dress."*²⁵ đã so sánh hình ảnh tổng thể thương mại với một số đối tượng được bảo hộ theo các cơ chế khác của quyền SHTT. Theo đó, dấu hiệu được bảo hộ là sáng chế khi có “tính tiện ích và có tính chức năng”, trong khi để được bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại khi dấu hiệu đó không có tính chức năng. Một cấu hình sản phẩm của hình ảnh tổng thể thương mại cũng có thể vừa được bảo vệ là kiểu dáng công nghiệp (theo luật Hoa Kỳ gọi là sáng chế thiết kế). Hoặc nó có thể được bảo hộ là nhãn hiệu khi có chức năng chỉ nguồn gốc sản phẩm và không được giống với các dấu hiệu tương tự cùng loại khác. Trong một số trường hợp đặc biệt, hình dáng bên ngoài sản phẩm cũng có thể đăng ký bảo hộ là quyền tác giả, nhưng với các dấu hiệu in hoặc nhãn dán (a print or label) lại không được chấp nhận. Tác giả cho rằng, dấu hiệu có sự phân biệt tự thân sẽ làm tăng khả năng được chấp nhận bảo hộ.

²⁵ A. J. Cermak (1994), ‘Inherent Distinctiveness in product configuration trade dress’, *Baltimore Intellectual property law Journal*, vol. 3, 81-101.

Thứ hai, nghiên cứu của J. B. Prowda (1998)²⁶. Nội dung bài viết xem xét phạm vi bảo vệ hình ảnh tổng thể thương mại áp dụng cho thiết kế sản phẩm và kiểm tra sự xung đột giữa bảo vệ theo hình ảnh tổng thể thương mại và bằng sáng chế. Dựa trên các tranh chấp trên thực tế, tác giả cho rằng học thuyết chức năng chưa quy định đầy đủ. Do đó, các toà án đã so sánh khái niệm về tính hữu ích theo luật sáng chế với các chức năng theo luật bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại. Theo đó, để đáp ứng yêu cầu hữu ích theo luật sáng chế, một dấu hiệu không cần phải tốt hơn các lựa chọn thay thế khác hoặc không cần thiết để cạnh tranh. Ngược lại, còn một dấu hiệu được dùng cho mục đích của hình ảnh tổng thể thương mại thì cần được xác định theo nhu cầu cạnh tranh.

Học thuyết chức năng cung cấp một cách nhìn chung hoà giữa lợi ích cạnh tranh của luật sáng chế và luật bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại nhưng chức năng cũng không phải là phương pháp hoàn toàn đúng vì có những trường hợp không phân định được hình ảnh tổng thể thương mại và sáng chế. Trên thực tế, cũng có một số nhà sản xuất sẽ đăng ký bảo hộ sản phẩm là sáng chế, như vậy họ sẽ được bảo hộ độc quyền mặc dù trong thời gian ngắn so với hình ảnh tổng thể thương mại nhưng sẽ an toàn hơn. Cách này thường áp dụng cho các công ty nhỏ hoặc mới thành lập do họ không có đủ tiềm năng để phát triển sự phân biệt qua quá trình sử dụng của sản phẩm. Trong một số trường hợp giới hạn, chủ sở hữu có thể vừa đăng ký bảo hộ dấu hiệu là sáng chế và hình ảnh tổng thể thương mại nếu đáp ứng đủ điều kiện, quy định của pháp luật không ngăn cản điều này.

Thứ ba, trong nghiên cứu của Welkowitz (1999)²⁷ một thiết kế sản phẩm có thể được bảo hộ là sáng chế thiết kế (kiểu dáng công nghiệp), hình ảnh tổng thể thương mại, nhãn hiệu và quyền tác giả. Tuy nhiên theo tác giả, nếu thiết kế sản phẩm bảo hộ theo kiểu dáng công nghiệp thì thời gian bảo hộ chỉ là hữu hạn. Theo quy định của một số bang ở Hoa Kỳ, chỉ cho đăng ký khi các tính năng thiết kế hữu ích nếu nó tồn

²⁶ J. B. Prowda (1998), 'The trouble with trade dress protection of product design', *Albany Law Review*, vol. 61, 1309-1358.

²⁷ Welkowitz (1999), 'Trade dress and Patent - The Dilemma of confusion', *Rutgers Law Journal*, 30, 289-369.

tại độc lập với sản phẩm. Thiết kế sản phẩm còn có thể bảo hộ theo luật bản quyền với các tác phẩm "*hình ảnh, đồ họa và điêu khắc*". Nhưng nhiều thiết kế lại là sự kết hợp của nhiều cấu hình sáng tạo, một số thiết kế khác nếu tách riêng các đặc điểm này thì lại quá đơn giản. Do hạn chế này, luật bản quyền đã không chứng minh được cơ sở hữu ích để bảo vệ thiết kế sản phẩm.

Chính vì những khó khăn như vậy, nên các nhà sáng tạo thường tìm cách để đăng ký các thiết kế sản phẩm theo luật nhãn hiệu, mà cụ thể là theo Điều 43 (a) của Đạo luật Lanham. Đây là một sự mở rộng so với luật truyền thống. Tuy nhiên, một thiết kế muốn bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại thì phải có cấu hình đặc biệt, có thể dùng để xác định nguồn sản phẩm, không gây nhầm lẫn với sản phẩm của chủ thể khác và không có chức năng. Theo tác giả, các doanh nghiệp nên tránh bảo hộ thiết kế sản phẩm vì dễ gây ra sự vi phạm thông qua hành vi "*lu mờ nhãn hiệu*" (dilution). Các doanh nghiệp nên tập trung vào việc ghi nhãn và đóng gói bao bì để tạo sự khác biệt cho sản phẩm.

Thứ tư, nghiên cứu của Farrjami (1993)²⁸ đã so sánh giữa nhãn hiệu và hình ảnh tổng thể thương mại. Tác giả cho rằng: cả hai đều có cùng chức năng cơ bản để đảm bảo danh tiếng trong kinh doanh của chủ sở hữu và đảm bảo khả năng phân biệt với các sản phẩm cạnh tranh của đối thủ. Nhưng các tòa án thường công nhận nhãn hiệu là một bộ phận nhận dạng như là các ký hiệu, từ hoặc chữ cái được liên kết với sản phẩm. Ý tưởng chính của nhãn hiệu giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận ra rằng một nhãn hiệu gắn liền với một số hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định. Và nhãn hiệu không truyền đạt ý tưởng về các thành phần, phẩm chất hoặc đặc điểm của hàng hóa hoặc dịch vụ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng hình ảnh tổng thể thương mại không áp dụng theo lập luận này, mà là một thuật ngữ thường được sử dụng trong luật cạnh tranh không lãnh mạnh, được nhà sản xuất dùng để giới thiệu thương hiệu của mình ra thị trường. Do đó, một nhãn, bao bì, ngay cả thùng chứa... đều có thể được bảo hộ là một hình ảnh tổng thể thương mại. Một nhãn hiệu có thể đại diện cho một sản

²⁸ Farrjami (1993), 'Protectable trade dress without secondary meaning on second thought', *Loyola of Los Angeles entertainment Law Journal*, 13, 381-412.

phẩm; ví dụ, khi người tiêu dùng nhìn thấy một biểu tượng, họ có thể liên tưởng ngay tới một loại hàng hoá hoặc dịch vụ. Còn hình ảnh tổng thể thương mại lại tập trung vào tổng thể hình ảnh của sản phẩm, bao bì và quảng cáo, không xét từng yếu tố riêng lẻ.

Thứ năm, đối với nghiên cứu trong nước, có nghiên cứu của tác giả Phạm Thị Diệp Hạnh “*Tradedress - so sánh với một số đối tượng của quyền SHTT*”²⁹. Phần đầu của nghiên cứu, tác giả tập trung so sánh sự giống và khác nhau giữa hình ảnh tổng thể thương mại và nhãn hiệu. Theo đó, cả hai đối tượng này đều có chức năng bảo vệ danh tiếng cho chủ sở hữu và đều có cùng căn cứ pháp lý được bảo hộ. Nhưng chúng lại có những sự khác nhau cơ bản, nếu nhãn hiệu có thể là những dấu hiệu tách rời khỏi sản phẩm thì hình ảnh tổng thể thương mại lại mang tính phức tạp hơn, có thể bao gồm cả sản phẩm. Do đó, khi xác định dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn với hình ảnh tổng thể thương mại được bảo hộ cũng phức tạp hơn so với nhãn hiệu. Bài viết cũng phân tích sự khác nhau về mục đích bảo hộ giữa hình ảnh tổng thể thương mại và sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hay quyền tác giả. Tác giả khẳng định ở Việt Nam chưa có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại, do đó, mục đích của bài viết tiến hành so sánh hình ảnh tổng thể thương mại với một số đối tượng của quyền SHTT để doanh nghiệp có thể lựa chọn cách thức bảo hộ tài sản trí tuệ của mình phù hợp với pháp luật Việt Nam.

1.1.4 Nhóm các nghiên cứu khác

1.1.4.1 Nhóm nghiên cứu về nhượng quyền thương mại liên quan đến hình ảnh tổng thể thương mại.

Thứ nhất, bài viết “*Trade dress: what does it mean?*” của Scott C. Sandberg tập trung vào các tiêu chuẩn pháp lý để xác định hình ảnh tổng thể thương mại có liên quan đến những thách thức trong hoạt động nhượng quyền thương mại. Mặc dù có giá trị, nhưng hình ảnh tổng thể thương mại thường dễ dàng được sao chép và tài sản

²⁹ Phạm Thị Diệp Hạnh (2019), “*Tradedress - so sánh với một số đối tượng của quyền SHTT*”. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật* (báo điện tử), số tháng 04/2019, <http://tcdcppl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/phap-luat-kinh-te.aspx?ItemID=262>

này có thể bị tổn hại nghiêm trọng hoặc bị mất hoàn toàn bởi sự vi phạm của các đối thủ cạnh tranh hoặc các đối tác nhận nhượng quyền cũ. Tác giả bài nghiên cứu cho rằng, bước đầu tiên và được cho là quan trọng nhất để ngăn chặn những tổn thất đó là xác định các đặc điểm tạo nên hình ảnh tổng thể thương mại có thể bảo vệ của một doanh nghiệp. Ví dụ: bao bì sản phẩm, đồng phục nhân viên; kiến trúc nội ngoại thất của cửa hàng kinh doanh... Một chủ sở hữu phải xác định và phân loại được hình ảnh tổng thể thương mại của mình, cũng như các yếu tố nào có tính chức năng và phi chức năng để thiết lập rằng hình ảnh tổng thể thương mại đó được bảo vệ hợp pháp³⁰.

Thứ hai, “*Protecting and enforcing trade dress*” là bài viết của tác giả Sandberg đề cập đến nhượng quyền thương mại của hình ảnh tổng thể thương mại. Nhằm tránh những tranh chấp sau này giữa các bên tham gia hợp đồng nhượng quyền, thì bên nhượng quyền nên lập một danh sách các yếu tố thuộc hệ thống nhượng quyền nhằm duy trì một hình ảnh tổng thể thương mại thống nhất, giúp đảm bảo tính bảo vệ. Các yếu tố này không nên quá nhiều, quá dàn trải vì có thể sẽ gây khó khăn trong việc chứng minh sự khác biệt hay tính chức năng của hình ảnh tổng thể thương mại. Để duy trì lợi thế cạnh tranh đó, điều quan trọng là một nhà nhượng quyền phải thực hiện các bước thích hợp để bảo vệ hình ảnh tổng thể thương mại của mình và chống lại những người sử dụng bất hợp pháp. Họ có thể là những người nhận nhượng quyền cũ tiếp tục sử dụng hình ảnh tổng thể thương mại mà không được sự ủy quyền sau khi chấm dứt thỏa thuận nhượng quyền thương mại; hoặc là một đối thủ cạnh tranh, cố gắng sao chép hoặc bắt chước hình ảnh tổng thể thương mại được bảo hộ nhằm sử dụng trái phép các lợi thế kinh doanh của chủ sở hữu. Nếu như chủ sở hữu không thực hiện các biện pháp đảm bảo và chống lại những người vi phạm kịp thời thì có thể dẫn đến hậu quả mất quyền với hình ảnh tổng thể thương mại của mình nếu như hình ảnh tổng thể thương mại trở nên phổ biến trên thị trường³¹.

³⁰ Scott C. Sandberg (2009), ‘Trade dress: what does it mean?’. *Franchise Law Journal*, Summer, 10-16.

³¹ Linda Steven, & etc (2009), *Protecting and enforcing trade dress*, The Annual forum on franchising, Westin Harbour Castle Toronto.

1.1.4.2 Nhóm các nghiên cứu về việc bảo hộ một số đối tượng cụ thể của hình ảnh tổng thể thương mại

Thứ nhất, bài viết “*The smell of success: trade dress protection for scent marks*” đề cập đến một chủ đề quan trọng trong luật nhãn hiệu hiện đại là việc mở rộng bảo vệ hình ảnh tổng thể thương mại, đặc biệt là bảo hộ dấu hiệu cảm giác - liên quan đến dấu hiệu mùi hương. Theo tác giả nhận định, hiện nay rất ít người nộp đơn xin bảo hộ dấu hiệu này, nhưng theo tác giả mùi hương sẽ tạo ra một thương hiệu tốt. Vì mùi hương có mối quan hệ mạnh mẽ với trí nhớ của con người, do có thể cảm thấy mùi hương trong môi trường ngay lập tức. Một khi con người đã tạo ra một liên kết với mùi hương thì thật khó cho họ thay thế bằng một loại khác. Bên cạnh đó, dấu hiệu mùi hương sẽ tạo thuận lợi cho người tiêu dùng đánh giá sản phẩm; làm giảm chi phí tìm kiếm thông tin trên thị trường, cũng như làm giảm khả năng gây nhầm lẫn. Để tránh những khó khăn khi đăng ký dấu hiệu hương thơm, người đăng ký cần nộp kèm bản mô tả bằng lời và mẫu vật (được niêm phong kín và thay thế thường xuyên). Tác giả đề xuất, người nộp đơn muốn vượt qua được các bài kiểm định về chức năng và sự phân biệt thì dấu hiệu mùi hương nên là tùy ý và chỉ ra nguồn gốc của sản phẩm³².

Thứ hai, bài viết “*Trade dress protection for retail store design*” nhắc đến một đối tượng cũng mới được pháp luật bảo hộ trong thời gian gần đây, đó chính là thiết kế của cửa hàng bán lẻ. Để bảo vệ là hình ảnh tổng thể thương mại cho bố trí một cửa hàng thì người nộp đơn cần tuân theo các nguyên tắc sau³³:

- Mô tả rõ ràng: chủ sở hữu cần xác định cụ thể danh sách các yếu tố bao gồm của hình ảnh tổng thể thương mại.

- Hiệu quả tổng thể: Mặc dù cần nêu các yếu tố của hình ảnh tổng thể thương mại, nhưng không cần phải phân tích mức độ khác biệt của mỗi yếu tố riêng biệt. Hình ảnh tổng thể thương mại có thể có sự khác biệt dựa trên sự kết hợp của các yếu tố đó.

³² Faye M. Hammersley (1998), ‘The smell of success: trade dress protection for scent marks’. *Marq. intell. Prop. L. Review*, 2, 105-156.

³³ Erica J. Weiner, & Richman, Monica (2014), ‘Trade dress protection for retail store design’. 32(101), 101-111.

- Tính khác biệt: Để chứng minh tính khác biệt, người nộp đơn thường nộp thêm bằng chứng chứng minh về thời gian sử dụng, chi phí quảng cáo hoặc những nỗ lực của người nộp đơn để kết hợp giữa dấu hiệu và nguồn gốc hàng hoá/dịch vụ.

- Tính đồng nhất: Đối với các cửa hàng bán lẻ có nhiều cửa hàng hoặc ở nhiều quốc gia khác nhau, điều quan trọng là mỗi cửa hàng đều sử dụng một chủ đề đồng nhất để người tiêu dùng có thể kết hợp các yếu tố hình ảnh tổng thể thương mại với thương hiệu

Thứ ba, bài viết “*Trade dress protection of product packaging*” dựa trên một ví dụ minh họa để phân tích về vi phạm hình ảnh tổng thể thương mại bao bì, đóng gói của sản phẩm theo Điều 43 (a) Đạo Luật Lanham (Hoa Kỳ). Giả thuyết liên quan đến một sản phẩm là một túi chứa đậu nhảy Mexico tạo hương thơm (sáng chế), người sở hữu sản phẩm này đã đặt làm một loại bao bì làm bằng vật liệu tái chế và khác biệt. Sau đó, người này phát hiện ra có hai người sao chép hình ảnh tổng thể thương mại của họ: một người sao chép bao bì, nhưng khác loại hàng; còn một người khác thì sao chép cả sản phẩm, bao bì và có nhãn hiệu tương tự nhưng chất lượng hàng hoá thì kém hơn. Để bảo vệ hình ảnh tổng thể thương mại, tác giả bài viết đã đưa ra các tình huống để các nguyên đơn và bị đơn có thể chứng minh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình dựa trên các yếu tố về sự khác biệt vốn có hoặc có ý nghĩa thứ hai; tính phi chức năng; và khả năng nhầm lẫn của khách hàng³⁴.

1.2 Đánh giá tổng quan về tình hình nghiên cứu về hình ảnh tổng thể thương mại

1.2.1 Những nội dung đã được nghiên cứu

1.2.1.1 Đối với công trình nghiên cứu của nước ngoài

▪ Nhóm các nghiên cứu giới thiệu về hình ảnh tổng thể thương mại

Các công trình nghiên cứu kể trên đã làm rõ những vấn đề xung quanh việc giới thiệu về lịch sử hình thành, khái niệm, sự cần thiết của việc bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại và điều kiện bảo hộ đối tượng này. Cụ thể:

³⁴ K. L. Connell (2001), ‘Trade dress protection of product packaging’. *Journal of contemporary Legal Issues*, 12, 263-268.

- Hình ảnh tổng thể thương mại là một khái niệm bắt nguồn từ hệ thống pháp luật Hoa Kỳ và được mở rộng từ các quy định về nhãn hiệu, nhằm giúp sản phẩm của doanh nghiệp tăng tính khác biệt trong môi trường cạnh tranh thương mại.

- Theo các nghiên cứu, hình ảnh tổng thể thương mại có thể chia làm hai loại: hình ảnh tổng thể thương mại liên quan đến cấu hình sản phẩm và hình ảnh tổng thể thương mại liên quan đến bao bì sản phẩm.

- Một hình ảnh tổng thể thương mại muốn được pháp luật bảo hộ thì cần phải đáp ứng các điều kiện: có khả năng phân biệt, không mang tính chức năng và không có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu khác.

▪ Nhóm các nghiên cứu về điều kiện bảo hộ đối với hình ảnh tổng thể thương mại

Các nghiên cứu ở phần này đã phân tích chi tiết hơn về điều kiện để bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại được pháp luật bảo hộ.

- *Về sự khác biệt của dấu hiệu.* Dấu hiệu có được sự khác biệt tự thân ngay từ thời điểm doanh nghiệp sử dụng trên sản phẩm hoặc sự khác biệt có được thông qua quá trình sử dụng. Toà án sẽ dựa trên một số căn cứ để xác định tính phân biệt của dấu hiệu.

- *Về tính chức năng của dấu hiệu.* Đó là những dấu hiệu góp phần vào tiện ích, độ bền, hiệu quả và chi phí thấp khi sản xuất sản phẩm. Quy định sẽ không bảo hộ các dấu hiệu chức năng này là hình ảnh tổng thể thương mại vì như vậy sẽ kéo dài thời gian bảo hộ là vô thời hạn; do đó, sẽ tạo cho chủ sở hữu một lợi thế hơn so với các chủ thể khác và tạo ra một sự không công bằng trong cạnh tranh.

- *Khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu.* Dấu hiệu muốn được bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại thì cũng không có khả năng gây nhầm lẫn với dấu hiệu bảo hộ khác. Để chứng minh hành vi vi phạm, các toà án thường sẽ căn cứ vào một số kiểm định trước khi đưa ra kết luận. Ví dụ: sự tương tự của dấu hiệu, sự tương tự của kênh phân phối, độ mạnh của dấu hiệu, ý định của bên vi phạm...

▪ Nhóm các nghiên cứu về bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại theo cơ chế của một số đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ

Mặc dù, cơ chế và điều kiện bảo hộ khác nhau nhưng hình ảnh tổng thể thương

mại có mối liên hệ với một số đối tượng của quyền SHTT, như: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, quyền tác giả... Hình ảnh tổng thể thương mại có thể bảo hộ là các đối tượng này, nếu đáp ứng được yêu cầu của pháp luật và thường liên quan đến các hình ảnh tổng thể thương mại theo dạng cấu hình sản phẩm. Theo một số nghiên cứu trong phần này đánh giá, hình ảnh tổng thể thương mại nếu được đăng ký là nhãn hiệu sẽ có nhiều lợi ích hơn nhưng sẽ tùy vào từng người nộp đơn, họ sẽ quyết định xem sản phẩm của mình nên đăng ký đối tượng bảo hộ nào thì phù hợp.

Bên cạnh đó, cũng còn một số nội dung được đề cập trong các nghiên cứu khác, như: vấn đề nhượng quyền thương mại liên quan đến hình ảnh tổng thể thương mại; hoặc việc bảo hộ từng đối tượng cụ thể theo quy định của pháp luật về hình ảnh tổng thể thương mại...

1.2.1.2 Đối với các nghiên cứu trong nước

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có khái niệm cụ thể về hình ảnh tổng thể thương mại. Nhưng liên quan đến các điều kiện bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại vẫn được đề cập trong một số quy định cụ thể của pháp luật có liên quan. Trong đó, đối tượng có nhiều quy định tương đồng với hình ảnh tổng thể thương mại nhất là nhãn hiệu. Tuy nhiên, các quy định này trên thực tế vẫn chưa đầy đủ, vẫn còn một số bất cập, gây khó khăn trong quá trình thẩm định các yếu tố được đề nghị bảo hộ. Các nghiên cứu ở Việt Nam cũng đã có một số công trình nghiên cứu đề cập đến các vấn đề liên quan với hình ảnh tổng thể thương mại một cách riêng lẻ, sơ lược. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu này chỉ nêu vấn đề hết sức hạn chế, khi chỉ dựa trên một vài tranh chấp cụ thể, không mang tính phổ quát và không đề cập đến các quy định cụ thể của pháp luật có liên quan.

Như vậy, có thể khẳng định, hiện nay chưa có một công trình chuyên sâu hay Luận án tiến sĩ Luật học nào nghiên cứu một cách toàn diện về hình ảnh tổng thể thương mại trong tương quan so sánh với quy định pháp luật của Việt Nam. Cũng chưa có các công trình nghiên cứu nào và đề xuất một số giải pháp trong việc sửa đổi và hoàn thiện pháp luật liên quan đến vấn đề này, vừa phù hợp với hoàn cảnh thực tế ở Việt Nam, lại vừa tương thích với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2.2 Những điểm mới khoa học của Luận án

- Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống về cơ sở lý luận và thực tiễn của pháp luật bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại.
- Luận án đã tổng hợp các quy định để đưa cái nhìn tổng quan về khái niệm, mục đích và cơ chế pháp lý của việc bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại.
- Luận án đã phân tích, bình luận, đánh giá một cách khách quan các quy định và thực tiễn vận dụng quy định về điều kiện bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại của Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, Luận án đã tiến hành so sánh những quy định tương đương trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Đây sẽ là nền tảng để Luận án chọn lọc, kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định có liên quan của pháp luật, phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam.

1.2.3 Những vấn đề còn bỏ ngỏ

Trong khuôn khổ của Luận án, bên cạnh cơ sở lý luận về hình ảnh tổng thể thương mại, Nghiên cứu sinh chỉ tập trung vào các quy định về điều kiện bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại trong quy định của Hoa Kỳ và của Việt Nam. Một số nội dung nghiên cứu khác, Luận án còn bỏ ngỏ:

Vấn đề nhượng quyền thương mại liên quan đến hình ảnh tổng thể thương mại. Đây là một nội dung khá hay và tương đối phức tạp, đang là một xu thế kinh doanh mới hiện nay trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Không chỉ có các thương hiệu lớn nhượng quyền vào Việt Nam mà một số thương hiệu của Việt Nam cũng bắt đầu phát triển ra thế giới bằng hình thức này như: Phở 24, cà phê Cộng... Tuy nhiên, nhượng quyền thương mại của hình ảnh tổng thể thương mại không đơn giản chỉ bao gồm: nhãn hiệu, bao bì sản phẩm, đồng phục nhân viên, kiến trúc nội thất, ngoại thất của cửa hàng kinh doanh... Trên thực tế, việc nhượng quyền này còn có thể liên quan đến các đối tượng khác của quyền SHTT như: tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh, kỹ thuật bán hàng và nghĩa vụ của các bên, hoặc liên quan đến việc giải quyết tranh chấp giữa bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền cũ khi hợp đồng đã hết hiệu lực, hoặc chuyển giao lại hình ảnh tổng thể thương mại cho bên thứ ba...

Xử lý hành vi vi phạm đối với hình ảnh tổng thể thương mại. Luận án cũng không đề cập đến xác định mức độ tổn thất của chủ thể sở hữu hình ảnh tổng thể thương mại khi bị xâm phạm bởi những dấu hiệu tương tự có khả năng gây nhầm lẫn và các biện pháp chế tài của pháp luật đối với hành vi vi phạm này.

Để phân tích các nội dung trên một cách đầy đủ và rõ nét thì cần đến một nghiên cứu chuyên sâu khác. Do hạn chế về thời gian và dung lượng số trang của Luận án nên Nghiên cứu sinh đã không đề cập đến các vấn đề này trong nội dung của Luận án.

1.3 Cơ sở lý thuyết nghiên cứu của đề tài

1.3.1 Lý thuyết cạnh tranh (*Competition Theory*)

1.3.1.1 Nội dung lý thuyết:

Cạnh tranh là yếu tố không thể thiếu trong nền kinh tế xã hội. Nhất là trong cùng một ngành, thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng cung cấp một loại hàng hoá, dịch vụ càng rõ nét. Cạnh tranh cũng có thể được coi là một quá trình tương tác giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp và khách hàng³⁵.

Trong kinh tế chính trị học thì cạnh tranh là sự ganh đua về kinh tế giữa những chủ thể trong nền sản xuất hàng hóa nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất, tiêu thụ hoặc tiêu dùng hàng hóa để từ đó thu được nhiều lợi ích nhất cho mình.

Trong lĩnh vực marketing, lý thuyết về chiến lược cạnh tranh của Michael Porter³⁶ đã xác định hai cách mà một tổ chức có thể đạt được lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ của mình: lợi thế chi phí và lợi thế khác biệt.

- Lợi thế về chi phí là khi một doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tương tự như các đối thủ cạnh tranh, nhưng có chi phí thấp hơn.

³⁵ Marincean Dan Andrei (2009), 'Theories of competition', *Economic Sciences Journal*, (1), 52-62.

³⁶ Michael E. Porter (1980), *Competitive Strategy: techniques for analyzing industries and competitors*. New York. ISBN: 0-7432-6088-0.

- Lợi thế khác biệt hóa là khi một doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn đối thủ cạnh tranh của mình. Sự khác biệt hóa có thể từ: chất lượng, công dụng, kiểu dáng, đổi mới, dịch vụ đi kèm....

Cạnh tranh có vai trò rất quan trọng và là một trong những động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển. Nó buộc người sản xuất phải năng động, nhạy bén, tích cực nâng cao tay nghề, cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ, hoàn thiện tổ chức quản lý để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế.

1.3.1.2 Vận dụng lý thuyết cạnh tranh trong việc nghiên cứu Luận án

Một doanh nghiệp đã đầu tư nhiều thời gian, công sức để sản phẩm, dịch vụ của họ có sự khác biệt (về chất lượng, kỹ thuật, kiểu dáng...) so với các sản phẩm cùng loại khác; hay chịu giảm một phần doanh thu để áp dụng chiến lược chi phí thấp. Khi áp dụng các chiến lược cạnh tranh này, đương nhiên doanh nghiệp muốn giành thị phần và muốn nhiều khách hàng lựa chọn sản phẩm của họ. Do đó, họ sẽ phải đánh dấu sản phẩm của mình bằng những dấu hiệu đặc biệt như nhãn hiệu hay hình ảnh tổng thể thương mại. Thông qua hoạt động quảng cáo, tiếp thị, khách hàng nhanh chóng nhận ra hàng hoá của doanh nghiệp đó thông qua những dấu hiệu này. Pháp luật bảo hộ các dấu hiệu đặc biệt này cũng chính là bảo hộ sự cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể trên thị trường.

1.3.2 Lý thuyết về quyền sở hữu (*Theory of Ownership*)

1.3.2.1 Nội dung lý thuyết

Lý thuyết tiếp theo được đề cập đến trong Luận án, đó là lý thuyết về quyền sở hữu. Lý thuyết này được J. Locke (1632 – 1704) nghiên cứu trong tác phẩm “*Khảo luận thứ hai về chính quyền*” (*The Two Treatises of Government*) năm 1689. Theo ông, tài sản là quyền tự nhiên và sinh ra do lao động, khi con người cải thiện hoặc biến đổi các nguồn lực tự nhiên, họ có thể có được quyền sở hữu đối với các thành quả lao động của mình. Chính lao động làm nên quyền sở hữu cá nhân cho con người, không ai có quyền lực riêng biệt nào chiếm giữ những tài sản chung thành tài sản riêng, trừ khi họ sử dụng sức lao động của mình; hoặc hành động chiếm giữ này

không gây thiệt hại hay xâm phạm đến phần sở hữu vốn thuộc về người khác³⁷. Quyền sở hữu tự nhiên của một người được mở rộng ra với thành quả sáng tạo của người đó và họ có thể bán tài sản mà mình có được. Cần dành quyền sở hữu các thành quả sáng tạo trí tuệ cho người tạo ra chúng vì nếu không làm như vậy sẽ cấu thành hành vi trộm cắp thành quả của những nỗ lực và cảm hứng của họ³⁸.

Các nhà kinh tế học cổ điển như Adam Smith và Karl Marx cũng đã nhìn nhận tầm quan trọng của quyền tư hữu trong quá trình phát triển kinh tế và các nhà kinh tế chính thống hiện đại cũng đồng ý với quan điểm này. Một lời giải thích được chấp nhận rộng rãi là các quyền tư hữu nếu được thực thi tốt sẽ tạo động lực cho các cá nhân tham gia vào các hoạt động kinh tế, như đầu tư, đổi mới và trao đổi, dẫn đến một thị trường hiệu quả hơn³⁹.

1.3.2.2 Vận dụng lý thuyết về quyền sở hữu trong nghiên cứu Luận án

Hình ảnh tổng thể thương mại chính là kết quả của sự đầu tư, sáng tạo của doanh nghiệp nhằm mục đích để sản phẩm của mình có được ấn tượng trên thị trường, tạo thuận lợi cho quá trình quảng bá thương hiệu. Theo quan điểm về quyền tự nhiên của John Locke, những người sáng tạo hoặc chủ sở hữu cần có quyền kiểm soát đối với việc sử dụng các ý tưởng và cách thể hiện các ý tưởng đó. Quan điểm này được thể hiện qua việc chú trọng bảo hộ quyền nhân thân tại các quốc gia theo hệ thống pháp luật châu Âu lục địa. Quan điểm này cũng phù hợp với cách tiếp cận hiện đại, khi cho phép người sáng tạo hoặc chủ sở hữu của một tài sản trí tuệ được quyền hưởng lợi ích từ công việc hoặc hoạt động đầu tư của mình. Những quyền này được nêu rõ tại Điều 27 của Tuyên bố chung về quyền con người của Liên hiệp quốc (WIPO, 2004).

Còn theo quan điểm của một số nước khác, đặc biệt là Hoa Kỳ lại tiếp cận quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ theo quan điểm vị lợi (*utilitarian approach*) cho rằng

³⁷ Nguyễn Thị Thanh Huyền (2012), 'Quan niệm của J. Locke về quyền sở hữu trong tác phẩm Khảo luận thứ hai về chính quyền', *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN*.

³⁸ Phạm Thị Mai Khanh (2016), *Quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử*, Luận án Tiến sĩ, Đại học Ngoại thương,

³⁹ Besley Timothy, & Ghatak, Maitreesh (2009), *Property Rights and Economic Development*. In D. R. M. R. Rosenzweig (Ed.), *Handbook of Development Economics* (4526-4528).

quyền SHTT là phương tiện giúp cân bằng giữa một mặt là nhu cầu sáng tạo, mặt khác là nhu cầu phổ biến và tiếp cận thông tin. Vì quyền sở hữu tư nhân đối với thông tin mang lại cả lợi ích và chi phí nên chúng cần phải được thiết kế với những cân nhắc về khuyến khích (*incentives*) và đánh đổi (*trade-offs*). Thuyết vị lợi cũng có thể được mở rộng áp dụng đối với các quyền SHTT liên quan đến các chỉ dẫn thương mại (bao gồm hình ảnh tổng thể thương mại), vốn được phát triển với tư cách là một giải pháp nhằm vượt qua thất bại thị trường do thông tin bất cân xứng⁴⁰. Chính vì vậy, bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại chính là bảo vệ tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đảm bảo chất lượng đối với hàng hoá, dịch vụ sử dụng hình ảnh tổng thể thương mại làm đại diện và cam kết bổ sung các nguồn lực để đổi mới hơn nữa, tạo sự thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cạnh tranh công bằng.

1.3.3 Lý thuyết chi phí tìm kiếm (Search Cost Theory)

1.3.3.1 Nội dung lý thuyết:

Lý thuyết về chi phí tìm kiếm được giải thích lần đầu tiên bởi William Landes và Richard Posner⁴¹. Hai nhà nghiên cứu này xây dựng nội dung lý thuyết của mình dựa trên Lý thuyết thông tin bất cân xứng của George Akerlof⁴². Họ giải thích rằng,

⁴⁰ WIPO (2013), *World Intellectual Property Report, Brands – Reputation and Image in the Global Marketplace*, WIPO publication No. 944, www.wipo.int. (82).

⁴¹ Landes, W.M. and Posner, R.A (1987), ‘Trademark Law: An Economic Perspective’, *Journal of Law and Economics*, 30, 265-309.

⁴² Lý thuyết thông tin bất cân xứng đưa ra một giả thuyết: trong một thị trường bán xe hơi cũ, người bán biết nhiều thông tin (chất lượng tốt, xấu...) về sản phẩm nhưng không thông báo cho người tiêu dùng. Như vậy, với lợi thế thông tin, người bán có xu hướng sẽ không đưa ra thị trường xe tốt nữa, vì sẽ bị người tiêu dùng trả giá thấp hơn giá trị thực của nó. Còn người mua, sau vài lần mua phải xe không tốt với giá cao, họ sẽ có xu hướng trả giá thấp hơn nữa và phải mất thêm chi phí tìm kiếm thông tin về sản phẩm. Thực trạng này sẽ dẫn đến lựa chọn bất lợi cho hai bên: bên mua không muốn tiêu dùng, bên bán không có động lực để mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Với chu kỳ lặp lại, thị trường có thể thất bại thảm hại tới mức chỉ toàn hàng xấu được bán ra, thậm chí thị trường đó không còn tồn tại. Theo đó, để vượt qua sự thất bại của thị trường thì bên có nhiều thông tin (người bán) cần cung cấp thêm thông tin, thông qua việc phát tín hiệu (signaling); hoặc người mua sẽ sàng lọc (screening) thông tin. Những dấu hiệu đặc biệt được nhà sản xuất sử dụng trên sản phẩm nhằm xác định nguồn gốc của sản phẩm như: nhãn hiệu, hình ảnh tổng thể thương mại sẽ

bởi vì những dấu hiệu đóng vai trò chỉ dẫn nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ như nhãn hiệu hay hình ảnh tổng thể thương mại có giá trị xã hội vì chúng làm giảm chi phí tìm kiếm bằng cách cho phép cả người bán và người mua có thể cô đọng được những nội dung cần truyền tải những thông tin phức tạp và đa dạng về các đặc điểm đặc biệt của sản phẩm. Ví dụ, khi mua cà phê trong một nhà hàng hoặc một quán cà phê, thay vì yêu cầu "*cà phê tách cafein của General Foods*", một người tiêu dùng có sở thích riêng cho loại cà phê này chỉ đơn giản có thể yêu cầu "*Sanka*" (nhãn hiệu của loại cà phê đó)⁴³. Hoặc nếu người tiêu dùng nhìn thấy một chai Coca Cola, họ cũng có thể hình dung được màu sắc, mùi vị của nước ngọt đó vì đã có những trải nghiệm trong quá khứ. Do đó, nhãn hiệu, hình ảnh tổng thể thương mại mang lại lợi ích cho người tiêu dùng bằng cách đơn giản hóa việc ra quyết định của họ bằng cách cung cấp nhận dạng ngắn gọn và rõ ràng về nguồn gốc của một hàng hoá cụ thể.

Lý thuyết chi phí tìm kiếm cũng xác định một lợi ích khác, đó là: sự độc quyền trong việc sử dụng các dấu hiệu chỉ nguồn gốc cũng giúp cho các công ty duy trì hoặc cải tiến chất lượng hàng hóa và dịch vụ theo cách mà họ mong muốn. Ngay cả khi, chất lượng của hàng hoá không thể quan sát được khi mua, nhưng người tiêu dùng đã có những trải nghiệm tích cực với sản phẩm có thể quan tâm đến việc mua lại sản phẩm và có thể giới thiệu sản phẩm cho người khác thông qua các dấu hiệu được dùng để nhận dạng. Do đó, nhà sản xuất nào quan tâm đến việc tăng doanh số bán hàng thì họ cũng sẽ quan tâm đến việc duy trì chất lượng liên tục của sản phẩm và sử dụng những dấu hiệu đặc biệt sẽ giúp phân biệt với hàng hoá của họ với của đối thủ. Họ không phải mất chi phí để truyền thông về những sự khác biệt chất lượng này.

đóng vai trò là cầu nối thông tin giữa người sản xuất và người tiêu dùng (ABM Law Chambers (2011). *Economic Theory of trademark*, truy cập ngày 22/05/2019, từ <http://trademarklawindia.blogspot.com/2011/12/economic-theory-of-trade-mark.html>).

⁴³ Katz, A. (2010), 'Beyond Search costs: the linguistic and trust function of trademarks', *Brigham young university law review*, 1555-1608.

1.3.3.2 Vận dụng lý thuyết chi phí tìm kiếm trong nghiên cứu luận án

Xét về bản chất, nhãn hiệu hay hình ảnh tổng thể thương mại đóng một vai trò quan trọng trong việc kết nối thông tin giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Giả sử, nếu không có dấu hiệu đặc biệt nào được sử dụng trên sản phẩm có thể giúp khách hàng phân biệt với các sản phẩm cùng loại khác; thì họ sẽ phải sử dụng các cách khác, có lẽ tốn kém hơn để xác định các thuộc tính của sản phẩm, điều này làm tăng chi phí tìm kiếm của người tiêu dùng và làm giảm động cơ mua hàng. Mặt khác, người bán cũng không thể đánh dấu sản phẩm của mình khi cung cấp chúng trên thị trường, do đó sẽ khó thông báo cho khách hàng về các tính năng, chất lượng tốt của sản phẩm, cho nên người bán cũng sẽ không có động lực để sản xuất các sản phẩm chất lượng cao.

Chính vì vậy, những dấu hiệu được sử dụng trên sản phẩm là nhãn hiệu hay hình ảnh tổng thể thương mại phải là những dấu hiệu có tính phân biệt. Vì để phát huy hiệu quả tối đa trong việc chỉ dẫn nguồn gốc, giúp khách hàng giảm được các chi phí tìm kiếm, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí truyền tải thông tin về hàng hoá, dịch vụ của mình thì các dấu hiệu đặc biệt này cần không bị sử dụng trùng bởi các doanh nghiệp khác, ít nhất là không phải trong cùng một thị trường, hoặc trong một ngành hàng.

1.3.4 Học thuyết chức năng (Functionality Doctrine)

1.3.4.1 Nội dung học thuyết

Trước đây, Hoa Kỳ chỉ công nhận bảo hộ nhãn hiệu đối với những dấu hiệu truyền thống như dấu hiệu từ (word mark). Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp muốn mở rộng các đối tượng được bảo hộ là nhãn hiệu như hình dáng của sản phẩm, hoặc sáng chế... Trong giai đoạn này (khoảng cuối thế kỷ thứ 19), các dấu hiệu mới này thường bị từ chối bảo hộ với lý do là chúng mang tính chức năng. Học thuyết chức năng được hình thành thông qua các án lệ được tuyên bởi toà án. Như trong vụ Goodyear Tire & Rubber, liên quan đến thiết kế một loại bánh xe ô tô, Toà án đã đưa ra phán quyết như sau: “*bản thân tài sản không và không thể trở*

*thành nhãn hiệu” vì “nó tạo ra những phần mang công dụng và hữu ích”*⁴⁴. Như vậy, tính chức năng được xác định chính là tính hữu ích. Hoặc nếu yếu tố được xem xét trong vụ việc có liên quan đến một sáng chế thì yếu tố đó cũng không được bảo hộ là nhãn hiệu. Toà án tối cao của Hoa Kỳ đã giải thích: *“giai đoạn độc quyền của sáng chế kết thúc khi sáng chế đã hết thời hạn bảo hộ và quyền được sử dụng các sáng chế đó thuộc về xã hội. Đó chính là điều kiện bảo hộ sáng chế”*⁴⁵. Trong giai đoạn đầu, các bản án của toà án Hoa Kỳ chưa đưa ra được định nghĩa và tiêu chí xác định dấu hiệu chức năng; mà thường tập trung vào mục đích tránh xung đột giữa hệ thống nhãn hiệu và hệ thống sáng chế.

Thời gian sau (từ năm 1938 – 1981), các dấu hiệu mang tính chức năng được phân tích chi tiết hơn và chính thức bắt đầu được ghi nhận trong văn bản pháp luật. Năm 1938, Viện Luật Hoa Kỳ đã công bố bản Thuyết minh về bồi thường liên quan đến nội dung về cạnh tranh không lành mạnh có quy định: *“một đối tượng mang chức năng khi có tác động đến mục đích, sự vận hành hoặc sự thể hiện của sản phẩm hoặc tác động đến sự lưu thông hay giá trị kinh tế, việc sử dụng hoặc nắm giữ sản phẩm, và được coi là không mang chức năng khi đối tượng không có bất kỳ sự tác động nào nói trên”*⁴⁶. Rất nhiều toà án tại Hoa Kỳ đã căn cứ vào khái niệm này để xác định *“tính chất chức năng”* là *“tính hữu ích”* hoặc *“có công dụng”*. Có thể thấy, định nghĩa trong bản Thuyết trình này đã đưa ra những tiêu chí rất khắt khe khi xác định dấu hiệu chức năng. Theo đó, nhiều dấu hiệu sẽ bị loại trừ khi muốn đăng ký bảo hộ là nhãn hiệu hay hình ảnh tổng thể thương mại.

Trong giai đoạn từ năm 1982 đến nay, rất nhiều vụ việc liên quan đến dấu hiệu mang tính chức năng phát sinh, cho nên việc phân tích, lý giải về dấu hiệu này cũng đa dạng hơn. Án lệ điển hình mở đầu cho giai đoạn này là vụ việc *re Morton – Norwich Product* (1982)⁴⁷ liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu cho hình dạng của một loại chai phun nhựa. Toà án cho rằng: kiểu dáng của chai này không mang tính

⁴⁴ Án lệ *Goodyear Tire & Rubber Co. V. Robertson*, 18 F.2d 639 (D. Md. 1927).

⁴⁵ Án lệ *Singer Mfg. Co. V. June Mfg. Co.*, 163 US. 169, 185 (1896).

⁴⁶ Thuyết trình về bồi thường thiệt hại (1938).

⁴⁷ Án lệ *re Morton – Norwich Product* 671 F. 2d 1332, 1334 (CCPA 1982).

chức năng vì không có bằng chứng cho thấy các đối thủ cạnh tranh cần sử dụng kiểu dáng tương tự. Bản án này đã nêu được tầm quan trọng của việc đảm bảo cạnh tranh, cho nên sự ảnh hưởng của bản án rất lớn trong thực tiễn áp dụng pháp luật tại Hoa Kỳ. Dựa trên bản án này, đã hình thành tiêu chuẩn Morton – Norwich trong việc đánh giá dấu hiệu nào mang tính chức năng. Một bản án khác cũng có giá trị pháp lý trong giai đoạn này là vụ việc Inwood Laboratories⁴⁸ về hình dạng của một loại dược phẩm. Trong phán quyết Toà án đã cho rằng: *“một đối tượng xác định là mang chức năng nếu nó là yếu tố thiết yếu trong việc sử dụng hoặc mục đích của sản phẩm, hoặc nếu nó có tác động đến giá cả hoặc chất lượng của sản phẩm”*. Đối với hai án lệ điển hình này, lại đưa ra một hướng tiếp cận khác khi xác định dấu hiệu chức năng nhưng vẫn đảm bảo sự cạnh tranh.

Cùng với thời gian, nhiều vụ việc tại Hoa Kỳ về dấu hiệu chức năng đã được giải quyết và các án lệ này là nền tảng để dần hoàn thiện nội dung về Học thuyết chức năng. Trong phán quyết của Toà án trong vụ Qualitex⁴⁹, Toà án tối cao cho rằng, một dấu hiệu được coi là có tính chức năng và không được bảo hộ là nhãn hiệu: *“nếu nó là thiết yếu trong việc sử dụng hoặc mục đích của sản phẩm, hoặc nếu nó có tác động đến giá cả hoặc chất lượng của sản phẩm”* và việc sử dụng độc quyền các đối tượng này sẽ đem lại cho các doanh nghiệp cạnh tranh những bất lợi không liên quan đến uy tín của doanh nghiệp. Đây được xem là một định nghĩa khá đầy đủ khi kết hợp hai quan điểm về dấu hiệu mang tính chức năng trong bản Thuyết trình và các án lệ Morton – Norwich, Inwood Laboratories. Định nghĩa này vừa đưa ra các tiêu chí xác định dấu hiệu mang tính chức năng, vừa đảm bảo nhu cầu cạnh tranh.

1.3.4.2 Vận dụng học thuyết chức năng trong nghiên cứu Luận án:

Khi pháp luật về bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại ra đời, đã mở rộng các dấu hiệu được bảo hộ, cho nên rất nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng chính sách mở rộng này để đăng ký bảo hộ dấu hiệu là các sáng chế đã hết thời hạn bảo hộ. Điều

⁴⁸ Án lệ Inwood Laboratories v. Ives Laboratories 456 (1982).

⁴⁹ Án lệ Qualitex Co. V. Jacobson Products 514 U. S (1995): liên quan đến bảo hộ màu đơn sắc (màu vàng xanh) là nhãn hiệu, có được coi là dấu hiệu mang tính chức năng hay không.

này, đã đặt gánh nặng lên cơ quan quản lý nhãn hiệu khi đánh giá hồ sơ bảo hộ đối với những dấu hiệu là hình dáng của sản phẩm. Vì nếu dấu hiệu nộp đơn là sáng chế hay kiểu dáng công nghiệp, sau thời gian được bảo hộ độc quyền, chúng có thể chứng minh được sự phân biệt một cách dễ dàng, nên có thể đáp ứng điều kiện bảo hộ là nhãn hiệu.

Một số thiết kế dạng này mang tính chức năng, nếu được bảo hộ vô thời hạn theo cơ chế của nhãn hiệu sẽ ảnh hưởng rõ ràng tới khả năng cạnh tranh trên thị trường, tạo ra những lợi thế nhất định cho doanh nghiệp sở hữu mà không liên quan đến danh tiếng. Đây chính là sự cạnh tranh không bình đẳng và đi ngược lại với chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo của luật sáng chế, khi quy định những sáng chế sau thời hạn bảo hộ sẽ thuộc về công chúng⁵⁰. Do đó, cần thiết pháp luật phải có quy định về điều kiện bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại hoặc nhãn hiệu, cụ thể chỉ bảo hộ những dấu hiệu không mang tính chức năng để bảo đảm một môi trường cạnh tranh bình đẳng.

1.3.5 Học thuyết chiếm đoạt (Misappropriation Doctrine)

1.3.5.1 Nội dung học thuyết:

Đây là một học thuyết thuộc hệ thống pháp luật Common Law và bắt nguồn từ cạnh tranh không lành mạnh. Theo học thuyết này, những người đã đầu tư “*lao động, kỹ năng và tiền bạc*” để tạo ra một tài sản vô hình (tài sản trí tuệ) thì có quyền chống lại những người khác (thường là đối thủ cạnh tranh), do họ cố ý “*chiếm đoạt*” giá trị của tài sản (thường bằng cách sao chép). Người đầu tư có thể lập luận rằng người vi phạm đã không công bằng khi sử dụng sản phẩm của họ và cải tiến lại để tạo ra một sản phẩm mới mà không phải tốn thêm bất kỳ nguồn lực nào. Nói cách khác, người sao chép đã sử dụng bất hợp pháp và cạnh tranh không công bằng với người đầu tư ban đầu.

Một số án lệ điển hình là cơ sở hình thành học thuyết này, như trong vụ tranh chấp giữa hai công ty thông tấn International News Service (INS) và Associated Press

⁵⁰ Vương Thanh Thuý (2012), ‘Bảo hộ nhãn hiệu đối với sáng chế - khả năng và bản chất’, *Tạp chí Khoa học pháp lý*, 6 (73), 36-40.

(AP)⁵¹. Họ đều đưa tin ở Hoa Kỳ về tin tức của Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Theo đó, INS bị hạn chế trong việc tiếp nhận thông tin nên họ đã truy cập vào hệ thống của AP, lấy tin tức và viết lại nó trước khi đăng tải trên kênh của họ. Theo luật bản quyền lúc đó, các tác phẩm dạng tin tức thường nhật như vậy không được bảo hộ là quyền tác giả (như các tác phẩm văn học). Tuy nhiên, toà án đã cho rằng, INS vẫn vi phạm quyền tài sản của AP, vì đây là kết quả của lao động trí óc và kỹ năng cũng như tiền bạc mới xuất bản được những nội dung như vậy. INS chiếm đoạt nó và bán như là tài sản của họ nhằm thu lợi nhuận là bất hợp pháp.

Hoặc trong án lệ *Truck Equip. Serv. Co. (TESCO) & Fruehauf Corp.*,⁵²: Công ty Fruehauf đã sử dụng trong tài liệu tài liệu bán hàng của mình hình ảnh trailer giới thiệu của TESCO về một loại thiết bị dành cho xe tải mà không được sự cho phép hợp pháp. Điều này sẽ dễ dẫn tới sự nhầm lẫn của khách hàng về nguồn gốc của sản phẩm. Toà án cho rằng đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh và: *"Cạnh tranh công bằng đòi hỏi những người đầu tư thời gian, tiền bạc và năng lượng vào việc phát triển danh tiếng của sản phẩm và được phép thu lợi từ khoản đầu tư của mình"*; cho nên họ *"có quyền được bảo vệ khoản đầu tư ấy khỏi sự chiếm đoạt"*.

Vào một thời điểm nào đó, việc sao chép tự do một sản phẩm có thể làm cho bất kỳ doanh nghiệp nào cũng khó có được lợi nhuận và gây ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp⁵³. Bởi vì, nếu một sản phẩm sao chép có thể đánh lừa người tiêu dùng về nguồn gốc của sản phẩm thì ít nhất sẽ xảy ra hai vấn đề. *Thứ nhất*, nếu bản sao có chất lượng kém hơn, người tiêu dùng sẽ bị thiệt hại do không mua được hàng hoá như mong muốn và nhà sản xuất ban đầu cũng bị tổn hại về danh tiếng, doanh thu (thậm chí có thể bị phá sản) do hành động của đối thủ không trung thực. *Thứ hai*, trong một số trường hợp, hành động của một người sao chép vô đạo đức có thể làm bất lợi tới bất kỳ ai tiến hành kinh doanh trong lĩnh vực đó, do người tiêu dùng đã mua

⁵¹ Án lệ *International News Service v. Associated Press* 248 U. S 215 (1918).

⁵² Án lệ *Truck Equip. Serv. Co. v. Fruehauf Corp.*, 536 F.2d 1210, 1215 & n.5 (8th Cir. 1976).

⁵³ Án lệ *National Basketball Ass'n v. Motorola, Inc.*, 105 F.3d 841, 845 (2d Cir. 1997). 41. 304 U.S. 64 (1938).

phải hàng kém chất lượng thì có thể họ sẽ có ấn tượng xấu và không có ý định mua lại lần nữa⁵⁴. Do đó, các hành vi chiếm đoạt này cần được pháp luật xử lý.

1.3.5.2 Vận dụng Lý thuyết chiếm đoạt trong nghiên cứu Luận án

Để các sản phẩm của mình không bị các chủ thể kinh doanh khác làm nhái, làm giả, hay có thể bị nhầm lẫn với sản phẩm cùng loại khác, các doanh nghiệp đã sử dụng các dấu hiệu đặc biệt trên sản phẩm nhằm chỉ dẫn về nơi sản xuất hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ, giúp người tiêu dùng và các chủ thể khác không bị hiểu sai về nguồn gốc của sản phẩm. Những dấu hiệu đặc biệt này được pháp luật bảo hộ thông qua các quy định về nhãn hiệu hay hình ảnh tổng thể thương mại. Dựa vào các quy định này có thể hiểu, bằng công cụ pháp luật sẽ ngăn chặn hành vi chiếm đoạt của chủ thể không có quyền đối với tài sản trí tuệ của người khác. Nghĩa là, pháp luật không công nhận bảo hộ với những dấu hiệu tương tự có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu đã được pháp luật bảo hộ. Đồng thời, pháp luật cũng sẽ xử lý các hành vi cố tình sử dụng những dấu hiệu tương tự với những dấu hiệu đã được bảo hộ nhằm thu lợi bất chính.

Có thể thấy, nội dung các lý thuyết, học thuyết kể trên đều đề cập đến tầm quan trọng của việc bảo hộ tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp; cũng như là nền tảng để xây dựng nên các điều kiện bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại. Các điều kiện bảo hộ này được pháp luật ghi nhận, không chỉ góp phần bảo vệ danh tiếng của doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng mà còn là cơ sở giữ vững một thị trường cạnh tranh lành mạnh. Do đó, các lý thuyết này đều được vận dụng xuyên suốt trong các nội dung của Luận án.

1.4 Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

Để giải quyết được các nội dung của Luận án tiến sĩ ***“Pháp luật về bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại”***, câu hỏi nghiên cứu tổng quan được đặt ra như sau:

“Khung pháp lý của Việt Nam về bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại cần được xây dựng như thế nào?”

⁵⁴ David S. Welkowitz (1999), ‘Trade dress and Patent - The Dilemma of confusion’, *Rutgers Law Journal*, 30:289, 289-369.

Theo đó, các câu hỏi chi tiết được sử dụng để giúp làm rõ các vấn đề của câu hỏi nghiên cứu tổng quan, bao gồm:

Câu hỏi nghiên cứu 1: Hình ảnh tổng thể thương mại là gì?

- Giả thuyết nghiên cứu:

Hình ảnh tổng thể thương mại là tổng thể các hình dáng, biểu tượng bên ngoài của một sản phẩm, nhằm nhận dạng nhanh chóng các thương hiệu hoặc nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ, có thể phân biệt được với sản phẩm cùng loại khác. Hình ảnh tổng thể thương mại thường được các doanh nghiệp sử dụng trong kinh doanh để tạo ấn tượng với khách hàng. Đây là một đối tượng bảo hộ mới xuất hiện trong quy định pháp luật SHTT của một số nước trên thế giới, thể hiện rõ nét nhất trong hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ.

- Kết quả nghiên cứu dự kiến:

Dựa trên việc tổng hợp các quy định pháp luật của Hoa Kỳ và những nghiên cứu trước đây, Luận án có thể đưa ra một khái niệm chung về hình ảnh tổng thể thương mại. Đó là tập hợp những dấu hiệu bên ngoài cấu thành lên sản phẩm và được sử dụng nhằm mục đích thương mại hoá sản phẩm đó trên thị trường. Hình ảnh tổng thể thương mại có thể bao gồm: kí tự, con số, màu sắc, kiểu dáng, hình dạng của một sản phẩm, nhãn hàng hay bao bì, đóng gói của hàng hóa; hoặc cách trang trí, sắp xếp, bố cục của nơi cung cấp dịch vụ; cũng có thể là phương thức phục vụ, kỹ thuật bán hàng, thậm chí là mùi hương... Sự kết hợp này có khả năng chỉ dẫn nguồn gốc sản xuất sản phẩm thì có thể được bảo hộ theo pháp luật về nhãn hiệu.

Câu hỏi nghiên cứu 2: Để được pháp luật bảo hộ thì hình ảnh tổng thể thương mại phải đáp ứng những điều kiện gì? Nội dung này được quy định trong pháp luật Việt Nam như thế nào?

- Giả thuyết nghiên cứu:

+ *Giả thuyết nghiên cứu 1:* Để xác lập quyền hợp pháp đối với hình ảnh tổng thể thương mại cần đáp ứng các điều kiện: dấu hiệu phải có tính phân biệt, không có tính chức năng, không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các dấu hiệu được bảo hộ khác và không vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội.

+ *Giả thuyết nghiên cứu 2*: Pháp luật Việt Nam không có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại nhưng điều kiện bảo hộ về hình ảnh tổng thể thương mại vẫn được quy định tương đương trong một số nội dung của pháp luật.

- Kết quả nghiên cứu dự kiến

Theo pháp luật của Hoa Kỳ, hình ảnh tổng thể thương mại có thể được bảo hộ nếu thoả mãn các điều kiện:

+ *Dấu hiệu nộp đơn cần phải chứng minh đã có được sự phân biệt*: có thể là phân biệt tự thân hoặc phân biệt qua quá trình sử dụng.

+ *Dấu hiệu phi chức năng*: có nghĩa là không mang lại cho chủ sở hữu những lợi thế về chi phí sản xuất hay chất lượng so với những sản phẩm cùng loại khác.

+ *Dấu hiệu không gây nhầm lẫn với các dấu hiệu được bảo hộ khác*. Có các tiêu chí đánh giá khác nhau về nội dung này, có thể bao gồm: sự tương tự của dấu hiệu, sự tương tự của hàng hoá, dịch vụ, sự nhầm lẫn của người tiêu dùng, độ mạnh của dấu hiệu, ý định của bên vi phạm...

+ *Dấu hiệu không thuộc trường hợp loại trừ của pháp luật*.

Pháp luật Việt Nam không có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại nhưng vẫn có các quy định tương đương với điều kiện bảo hộ hình ảnh thương mại trong pháp luật sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh. Mặc dù vậy, thực tế vẫn phát sinh một số bất cập trong quá trình áp dụng, như: quy định pháp luật còn chưa đầy đủ, hay một số dấu hiệu không được bảo hộ tại Việt Nam...

Câu hỏi nghiên cứu 3: Pháp luật Việt Nam cần quy định như thế nào để bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại?

- Giả thuyết nghiên cứu:

+ *Giả thuyết nghiên cứu 1*: Việt Nam chưa cần thiết phải xây dựng mới các quy định về hình ảnh tổng thể thương mại mà có thể được bảo hộ tương đương trong các quy định hiện hành tại Việt Nam.

+ *Giả thuyết nghiên cứu 2*: Sửa đổi, bổ sung hợp lý một số quy định của pháp luật Việt Nam nhằm thuận lợi cho quá trình áp dụng pháp luật và đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng.

- Kết quả nghiên cứu dự kiến:

Trong pháp luật Hoa Kỳ, hình ảnh tổng thể thương mại là một đối tượng bảo hộ mới của pháp luật sở hữu trí tuệ, với điều kiện bảo hộ và các dấu hiệu được bảo hộ mở rộng hơn so với nhãn hiệu truyền thống.

Hiện tại, pháp luật Việt Nam chưa có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại. Qua phân tích, so sánh giữa thực trạng pháp luật Hoa Kỳ và pháp luật Việt Nam, NCS thấy chưa cấp thiết phải xây dựng các quy định mới về bảo hộ các dấu hiệu là hình ảnh tổng thể thương mại mà có thể bảo hộ tương đương là nhãn hiệu, pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh... Do hình ảnh tổng thể thương mại là quy định có nguồn gốc từ pháp luật bảo hộ cạnh tranh không lành mạnh và trên thực tế nó cũng có chức năng như một nhãn hiệu, chỉ nguồn gốc của hàng hoá. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành của Việt Nam thì vẫn còn những bất cập khi áp dụng điều kiện bảo hộ tương đương này. Do đó, cần thiết phải sửa đổi một số nội dung có liên quan như: quy định về tính chức năng của dấu hiệu, bổ sung một số quy định đánh giá hành vi vi phạm các dấu hiệu được bảo hộ...

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Nội dung đầu tiên của Chương 1, Nghiên cứu sinh đã giới thiệu tổng quan về các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến hình ảnh tổng thể thương mại. Trong đó, các nghiên cứu này được chia thành 04 nhóm vấn đề, bao gồm: Nhóm các nghiên cứu giới thiệu về hình ảnh tổng thể thương mại nói chung; Nhóm các nghiên cứu về điều kiện bảo hộ đối với hình ảnh tổng thể thương mại; Nhóm các nghiên cứu so sánh bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại với một số đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ; Và nhóm các nghiên cứu khác. Dựa trên cơ sở này, Nghiên cứu sinh đánh giá những nội dung đã được đề cập đến trong các nghiên cứu trước đây và những vấn đề còn bỏ ngỏ để xác định khoảng trống nghiên cứu của đề tài. Theo đó, Luận án đã tổng hợp lý thuyết về hình ảnh tổng thể thương mại; đồng thời phân tích, đánh giá các quy định và thực tiễn vận dụng quy định về điều kiện bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại của Hoa Kỳ, một nước có hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ về vấn đề này. Luận án cũng đã tiến hành so sánh những quy định tương đương trong hệ thống pháp luật Việt Nam nhằm kiến nghị một số sửa đổi, bổ sung một số quy định có liên quan của pháp luật, phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam. Để có nền tảng xây dựng cơ sở lý luận cho quá trình nghiên cứu, Luận án đã dựa trên một số lý thuyết và học thuyết khoa học, như: lý thuyết cạnh tranh, lý thuyết về quyền sở hữu, lý thuyết chi phí tìm kiếm, học thuyết chức năng và học thuyết chiếm đoạt. Cuối cùng, nhằm thực hiện đúng mục tiêu nghiên cứu, Nghiên cứu sinh cũng đã đặt ra câu hỏi nghiên cứu: **“Khung pháp lý của Việt Nam về bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại cần được xây dựng như thế nào?”**, để giải quyết câu hỏi nghiên cứu tổng quan này, Nghiên cứu sinh cũng xây dựng 03 câu hỏi chi tiết, cũng như các giả thuyết nghiên cứu để xác định rõ và thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu.

CHƯƠNG 2 LÝ LUẬN VỀ HÌNH ẢNH TỔNG THỂ THƯƠNG MẠI

2.1 Khái quát chung về hình ảnh tổng thể thương mại

2.1.1 Khái niệm về hình ảnh tổng thể thương mại

Hiện nay, khái niệm về hình ảnh tổng thể thương mại chưa được ghi nhận chính thức trong một văn bản pháp luật của quốc gia nào, mà đối tượng này xuất hiện trong thực tế quá trình xét xử tại nhiều toà án của các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước theo hệ thống Common Law. Sau đó, hình ảnh tổng thể thương mại cũng được rất nhiều các bài nghiên cứu đề cập tới⁵⁵.

Khái niệm hình ảnh tổng thể thương mại được xuất hiện lần đầu tiên tại Hoa Kỳ trong quá trình thực thi pháp luật. Trong án lệ *Qualitex*⁵⁶, Toà phúc thẩm liên bang CAFC đã đưa ra quan điểm: có thể áp dụng Luật Nhãn hiệu (Đạo luật Lanham) để bảo hộ cho bất kì dấu hiệu nào (the universe of things) đáp ứng điều kiện bảo hộ cơ bản của nhãn hiệu là có tính phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh khác nhau. Đây là “cách hiểu rộng nhất” và cũng đã được Toà án Tối cao Hoa Kỳ chấp nhận. Quan điểm này đã được thống nhất áp dụng trong cả quá trình đăng ký, đánh giá phạm vi bảo hộ và xác định hành vi xâm phạm... đối với hình ảnh tổng thể thương mại.

Điều 1202.02 Quy chế xét nghiệm đơn của Văn phòng sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) xác định: hình ảnh tổng thể thương mại nằm trong khái niệm về biểu tượng (symbol) và thiết bị (device) quy định tại Điều 43 (a) (1) Đạo luật Lanham⁵⁷: “*Bất kỳ người nào có liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ trong thương*

⁵⁵ Scott C. Sandberg (2009), ‘Trade dress: what does it mean?’, *Franchise Law Journal*, Summer, 10-16.

⁵⁶ Án lệ *Qualitex Co. V. Jacobson Products* 514 U. S (1995): liên quan đến nộp đơn xin bảo hộ màu đơn sắc (màu vàng xanh) là nhãn hiệu.

⁵⁷ Điều 43 (a) (1) Đạo luật Lanham (15 U.S.C. § 1125(a) (1)): “*Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, **symbol, or device**, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which...*

mại sử dụng bất kỳ từ, thuật ngữ, tên, **biểu tượng hoặc thiết bị**, hoặc sự kết hợp của các yếu tố trên, gây chỉ định sai về nguồn gốc, mô tả sai hoặc sai về đại diện... sẽ phải chịu trách nhiệm trong một vụ kiện dân sự bởi bất kỳ ai tin rằng mình đang hoặc có khả năng bị thiệt hại bởi hành động đó”. Hiểu thế nào là biểu tượng và thiết bị cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại? Nội dung này được nhiều nghiên cứu giải thích rõ thông qua những án lệ cụ thể⁵⁸ (nội dung các án lệ này sẽ được trình bày trong Chương 3 của Luận án).

Trong nghiên cứu của Abbott & Lanza (1994) cho rằng hình ảnh tổng thể thương mại là cách thức mới mà doanh nghiệp tìm kiếm những dấu hiệu mang tính phân biệt sản phẩm của mình so với đối thủ, nhằm tạo ấn tượng với khách hàng hơn so với nhãn hiệu hoặc tên thương mại. Họ đưa ra định nghĩa: *“Hình ảnh tổng thể thương mại là tổng thể hình ảnh hay hình ảnh tổng thể của một sản phẩm. Hình ảnh tổng thể thương mại có thể đơn giản như bao bì sản phẩm, hoặc phức tạp như cách trang trí và bố trí tổng thể của một nhà hàng, thậm chí còn có thể là cách thức phục vụ của một nhà hàng... Hình ảnh tổng thể thương mại có thể bao gồm hoặc không bao gồm sản phẩm của chính nó”*⁵⁹.

Tác giả Shpetner (1998) lại đưa ra định nghĩa: *“Hình ảnh tổng thể thương mại là một đối tượng thuộc về nhãn hiệu - đề cập đến một hình thức tổng thể của sản phẩm hoặc dịch vụ và được trình bày cho người tiêu dùng. Bao gồm các khía cạnh như: kích thước, hình dạng, màu sắc, đồ họa, bao bì, nhãn, kỹ thuật quảng cáo, bố cục nhà hàng, thư mẫu, thiết bị thiết kế của sân chơi, đồ dùng gia đình...”*⁶⁰.

...shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act”.

⁵⁸ Án lệ Two Pesos. Inc. V. Taco Cabana: tranh chấp liên quan đến cách trang trí một cửa hàng theo phong cách lễ hội Mexico; Án lệ Wal-Mart Stores, Inc. V. Samara Bros., Inc.: tranh chấp liên quan đến thiết kế trang phục trẻ em; Án lệ Traffix Services, Inc. V. Marketing Displays, Inc.: tranh chấp liên quan đến cách thiết kế một biển báo giao thông.

⁵⁹ J. Abbott, & Lanza, J. (1994), ‘Trade dress: Legal interpretations of what constitutes distinctive appearance’. *The Cornell hotel and restaurant administration quarterly*, 35(1), 54.

⁶⁰ Michele A. Shpetner (1998), ‘Determining a proper test for inherent distinctiveness in trade dress’. *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. Law Journal*, 8, 949.

Đối với tác giả Johnson (2011), bên cạnh việc đồng ý với các nhà nghiên cứu trước về tính tổng thể bên ngoài của sản phẩm, ông còn bổ sung thêm: *“Hình ảnh tổng thể thương mại thể hiện sự sắp xếp các đặc điểm nhận dạng hoặc nét trang trí có liên quan đến một sản phẩm, dù là bao bì hay hình thức khác, nó liên hệ với nguồn gốc của sản phẩm, có thể phân biệt được với sản phẩm khác và thúc đẩy việc bán hàng”*⁶¹.

Trong thực tiễn áp dụng pháp luật của Australia, thuật ngữ “trade dress” ít được dùng phổ biến. Thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ một sản phẩm được giới thiệu để bán, bao gồm: hình dạng, kích thước, màu sắc của hộp chứa hoặc bao bì, thiết kế của nhãn và ở một mức độ nào đó, còn là thiết kế của bản thân sản phẩm⁶². Hình ảnh tổng thể thương mại cũng có thể bao gồm các phong cách kinh doanh sáng tạo, đặc biệt là cho nhà hàng, cửa hàng bán lẻ, hoặc một định dạng kinh doanh. Nói cách khác, hình ảnh tổng thể thương mại được hiểu là toàn bộ hình ảnh trực quan được trình bày bởi một nhà sản xuất, kinh doanh với khách hàng. Có thể thấy, đối tượng được bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại theo pháp luật của Australia hẹp hơn so với pháp luật Hoa Kỳ, cụ thể chỉ là những dấu hiệu nhìn thấy bằng mắt thường. Trong một số trường hợp gần đây, Tòa án Liên bang Australia còn dùng từ “gestalt” (tiếng Đức) để nói đến hình ảnh tổng thể của một thương hiệu. Bao gồm: không chỉ là tên, màu sắc, tính chất vật lý và bao bì, mà còn liên quan đến các yếu tố xây dựng thương hiệu, hoặc được sử dụng để tạo liên kết, như quảng cáo và kênh bán hàng⁶³.

Luật Canada có thể hiểu hình ảnh tổng thể thương mại dựa theo quy định về sự khác biệt bên ngoài (distinguishing guise)⁶⁴. Bao gồm: *“hình dạng ba chiều, bao bì sản phẩm, phương thức đóng gói hàng hóa, âm thanh, mùi hương, hương vị, kết cấu,*

⁶¹ Brett Ira Johnson (2011), ‘Trade dress functionality: A doctrine in need of clarification’. *Campbell Law Rivew*, 34, 125.

⁶² Shanahan (2003), *Australian Law of Trade Marks and Passing Off*, 3rd Edition.

⁶³ Trevor Stevens (2003), ‘The Protection of Trade Dress and Color Marks in Australia’. *Trademark Rep.*, 93, 1382-1413.

⁶⁴ Canadian Intellectual Property Office (2018), *A guide to trademarks*, truy cập ngày 10/06/2019 từ http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02360.html#whatAreTM.

hay bất kỳ dấu hiệu nào”⁶⁵ thể hiện hàng hóa được tạo ra từ một cá nhân hay doanh nghiệp cụ thể.

Hiểu một cách khái quát, hình ảnh tổng thể thương mại có thể xác định là “*sự nhìn và cảm nhận*” (the look and feel) của một hàng hoá hoặc dịch vụ. Ban đầu, hình ảnh tổng thể thương mại được dùng để chỉ cách thức một sản phẩm được thể hiện (dressed up) trên thị trường trước người tiêu dùng như thế nào, ví dụ như nhãn mác, cách thức đóng gói...⁶⁶. Sau đó, được mở rộng dần ra là “*toàn bộ hình ảnh và toàn bộ diện mạo của một sản phẩm có các tính năng như kích thước, hình dạng, màu sắc, hoặc kết cấu đồ họa, hay kỹ thuật bán hàng cụ thể*”⁶⁷ tạo nên vẻ bề ngoài của hàng hoá trong mắt người tiêu dùng.

Có thể thấy, chưa có một khái niệm thống nhất thế nào là hình ảnh tổng thể thương mại, đây là một khái niệm khá rộng. Theo quan điểm của tác giả có thể đưa ra một khái niệm như sau: “*Hình ảnh tổng thể thương mại là tổng thể những dấu hiệu bên ngoài của sản phẩm, như: màu sắc, kí tự, đồ họa, hình dáng, bao bì... tạo thành sự phân biệt, được dùng để xác định nguồn gốc của sản phẩm, dịch vụ nhằm thương mại hoá trên thị trường*”. Khi đánh giá một hình ảnh tổng thể thương mại cần phải xem xét trong bối cảnh tổng thể các yếu tố cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại, chứ không thể xem xét từng dấu hiệu đơn lẻ. Hình ảnh tổng thể thương mại thường được quy định tại một số nước, nhất là những nước có hệ thống pháp luật Common Law. Một số nước khác, trong đó có Việt Nam thì lại không có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại trong văn bản pháp luật hay trong thực tiễn thi hành pháp luật.

2.1.2 Dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại

2.1.2.1 Khái niệm dấu hiệu

Dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại được sử dụng làm đại diện cho hàng hoá hay dịch vụ nhất định với vai trò chỉ ra nguồn gốc doanh nghiệp sản xuất, cung cấp hàng hoá, dịch vụ đó. Theo pháp luật Hoa Kỳ, các dấu hiệu này khá

⁶⁵ Điều 32 (1) – Luật nhãn hiệu Canada năm 1985.

⁶⁶ Jeffrey Milstein, Inc v. Greger, Lawlor, Roth, Inc, 58F. 3d 27, 31 (1992).

⁶⁷ Tipton F. McCubbins (2004), ‘Product design trade dress and the law’. *Business Horizons*, 47/1(January - February), 3.

nhều loại, có thể là: “*ký hiệu, nhãn, bao bì, cấu hình hàng hóa, tên, từ, khẩu hiệu, cụm từ, họ, tên địa lý, chữ số, thiết bị, bất kỳ dấu hiệu nào nói chung là không có chức năng hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các dấu hiệu kể trên*”⁶⁸. Có thể chia thành các dấu hiệu nhìn thấy, như: chữ viết, đồ hoạ, màu sắc, hình dáng sản phẩm... (hay còn gọi là các dấu hiệu truyền thống), hoặc những dấu hiệu không nhìn thấy mà có thể cảm nhận bằng các giác quan khác (các dấu hiệu phi truyền thống), như: khứu giác (mùi hương), thính giác (âm thanh)... Dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại có thể là bất kỳ dấu hiệu nào kể trên hoặc là sự kết hợp của tất cả các yếu tố đó (nếu chúng thoả mãn điều kiện luật định). Trong pháp luật Việt Nam hiện nay, không có khái niệm về dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại nhưng có thể tìm thấy khái niệm về dấu hiệu trong quy định về bảo hộ nhãn hiệu. Theo đó, Việt Nam chỉ bảo hộ những dấu hiệu nhìn thấy bằng mắt thường là nhãn hiệu⁶⁹.

2.1.2.2 Phân loại dấu hiệu

Dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại hay nhãn hiệu gồm nhiều loại khác nhau, nhưng không phải dấu hiệu nào cũng đủ điều kiện để được pháp luật bảo hộ. Dựa theo tiêu chuẩn Abercrombie⁷⁰ của Hoa Kỳ, dấu hiệu có thể chia thành các loại sau: chung chung (generic), mô tả (descriptive), gợi ý (suggestive), ngẫu nhiên hoặc tưởng tượng (arbitrary or fanciful).

- Dấu hiệu mang tính chung chung (Generic marks)

Là những dấu hiệu trình bày về chủng loại, bản chất cơ bản hoặc mục đích của sản phẩm, dịch vụ. Dấu hiệu mang tính chung chung không mang tính đặc biệt và sẽ không được chấp nhận để đăng ký bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại hay nhãn hiệu. Nếu cho một chủ thể duy nhất được sở hữu dấu hiệu chung này thì sẽ ngăn cản các đối thủ cạnh tranh khác truyền đạt cơ bản về bản chất của hàng hoá, dịch vụ tới khách hàng. Ví dụ, từ “*nước cam*” không được sử dụng là nhãn hiệu cho sản phẩm

⁶⁸ Điều 23 (c) – Bộ luật Lanham của Hoa Kỳ (15 U.S.C. § 1091).

⁶⁹ Điều 72 - Luật SHTT Việt Nam năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 (Luật SHTT Việt Nam) quy định dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu thì phải “*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*”.

⁷⁰ Tiêu chuẩn này liên quan đến tranh chấp Abercrombie & Fitch 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976).

nước cam đóng chai. Hoặc dấu hiệu từ "*thẻ bạch kim*" (platinum card) không được bảo hộ là nhãn hiệu của công ty American Express⁷¹, vì là một thuật ngữ chỉ chung loại cũng giống như thuật ngữ "*thẻ vàng*" được nhiều công ty trên thế giới sử dụng⁷².

- Dấu hiệu mang tính mô tả (Descriptive marks)

Dấu hiệu mang tính mô tả sẽ truyền thông về sản phẩm bằng cách tăng cường, kết hợp hoặc củng cố về các thuộc tính hoặc chất lượng của hàng hoá, dịch vụ. Dấu hiệu này không thể phân biệt giữa các nguồn cung hàng hoá, dịch vụ và do đó không đủ điều kiện để bảo vệ là hình ảnh tổng thể thương mại hay nhãn hiệu. Tuy nhiên, pháp luật của nhiều nước cho phép bảo hộ dấu hiệu mang tính mô tả nếu nó có được đạt được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng. Nghĩa là, người tiêu dùng có thể nhận biết và tự động liên kết với nguồn gốc sản phẩm. Do đó, việc bảo vệ cho dấu hiệu này là cần thiết, để không gây nhầm lẫn trên thị trường và chống lại sự cạnh tranh không lành mạnh.

Ví dụ: Hãng kẹo Mỹ Wrigley JR. Company (Hoa Kỳ) muốn đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm kẹo, kẹo cao su tại Việt Nam. Cục Sở hữu trí tuệ nhận thấy nhãn hiệu chứa các thành phần chữ "*Chewing Gum*" (kẹo cao su) và "*Doublemint*" (được hiểu là: gấp đôi bạc hà) đều mang tính mô tả sản phẩm nên không có tính phân biệt và không có khả năng bảo hộ. Tuy nhiên, Công ty Wrigley JR đã kết hợp các phần chữ trên với tên Công ty và phần hình độc đáo (hai mũi tên ngược chiều) nên tổng thể nhãn hiệu có thể tạo nên tính phân biệt, Cục Sở hữu trí tuệ đã chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu với hạn chế (disclaim) như sau: "*Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng: "DOUBLEMINT"; "Chewing Gum"*"⁷³. Sau khi được đăng ký, Công ty Wrigley đã mở rộng việc tiêu thụ sản phẩm mang nhãn hiệu này trên khắp Việt Nam. Công ty tiếp tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu chữ "*DOUBLEMINT*", trong hồ sơ có bổ sung minh chứng nhãn hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi tại Việt

⁷¹ Công ty American Express bị kiện bởi Visa USA do đăng ký "*Platinum Cards*" là nhãn hiệu cho một loại thẻ tài chính, (WALL ST. J., Oct. 18, 1996, at B2).

⁷² Michele A. Shpetner (1998), 'Determining a proper test for inherent distinctiveness in trade dress', *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. Law Journal*, 8, 947-2012.

⁷³ GCN ĐKNH số 655 ngày 10/04/1987

Nam trong nhiều năm qua. Và nhãn hiệu chữ “DOUBLEMINT” đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận bảo hộ (GCN ĐKNH số 175.707 ngày 17/11/2011)⁷⁴.

Bên cạnh đó cũng cần lưu ý rằng, do hình ảnh tổng thể thương mại là cấu thành từ nhiều dấu hiệu. Nếu mỗi dấu hiệu mang tính mô tả, nhưng khi kết hợp lại tạo thành một tổng thể mang tính phân biệt thì vẫn có thể được bảo hộ. Ví dụ, cách trang trí của nhà hàng Two Pesos⁷⁵ theo phong cách không khí lễ hội của Mexico, được sử dụng các chi tiết mang tính mô tả như: màu sắc cam sáng cho cửa hàng, cùng với tranh tường lớn, đồ cổ trang trí, cửa cuốn kiểu gara phân cách giữa khu vực trong nhà và ngoài trời... Nếu xét riêng từng chi tiết này thì sẽ tính mô tả hoặc chung chung nhưng khi được chủ sở hữu lựa chọn, kết hợp và sắp xếp lại thì chúng lại tạo thành sự độc đáo của cửa hàng.

- Dấu hiệu mang tính gợi ý (Suggestive marks)

Dấu hiệu mang tính gợi ý sẽ liên quan đến hoặc tạo ấn tượng về một đặc tính của hàng hoá, dịch vụ, nhưng thực tế không mô tả về chất lượng hoặc đặc điểm của sản phẩm, dịch vụ. Nó đòi hỏi trí tưởng tượng, nhận thức của người tiêu dùng để rút ra một kết luận về bản chất của hàng hoá, dịch vụ⁷⁶. Ví dụ, như thiết kế hình lá nho in trên chai rượu vang là dấu hiệu mang tính gợi ý đến sản phẩm hơn là mô tả. Vì khi nhìn thấy lá nho phải hai, ba bước nữa mới có sự liên kết với sản phẩm: lá nho, cây nho, trái nho là nguyên liệu dùng để sản xuất rượu vang. Nhưng do nhiều hãng rượu đã sử dụng lá nho cho sản phẩm của mình nên lá nho mất tính phân biệt và trở thành dấu hiệu chung. Do vậy, lá nho cần kết hợp với một dấu hiệu phân biệt khác thì có thể được đăng ký là hình ảnh tổng thể thương mại hay nhãn hiệu. Hoặc dấu hiệu chữ “ĐẠI TÍN” cũng là một loại dấu hiệu mang tính gợi ý có thể đăng ký cho ngân hàng.

⁷⁴ Bùi Thị Phương (2018), *Đăng ký dấu hiệu mô tả được không?*, truy cập ngày 19/02/2019, từ <http://luatviet.co/dang-ky-nhan-hieu-co-yeu-to-mo-ta-duoc-khong/n20170524045759016.html>.

⁷⁵ Án lệ Two Pesos Inc. và Taco Cabana, Inc, 505 U.S 763, 112 S.Ct. 2753 (1992).

⁷⁶ J. Abbott, & Lanza, J. (1994), ‘Trade dress: Legal interpretations of what constitutes distinctive appearance’, *The Cornell hotel and restaurant administration quarterly*, 35(1), 53-58.

Trong một số trường hợp cụ thể, việc phân biệt giữa dấu hiệu gợi ý và dấu hiệu mô tả không phải dễ dàng. Theo Dinwoodie et al., (2010), Tòa án Hoa Kỳ sẽ có những cách tiếp cận phù hợp để xác định xem dấu hiệu mang tính mô tả hay gợi ý, như:

- Dựa trên định nghĩa của từ điển: như một số cách tham khảo về định nghĩa sản phẩm;
- Dựa trên trí tưởng tượng: yêu cầu cần có một nỗ lực nhất định để tưởng tượng từ dấu hiệu trên sản phẩm đến sản phẩm cơ bản;
- Dựa trên nhu cầu của đối thủ cạnh tranh: đề cập đến các dấu hiệu đang được sử dụng trên các sản phẩm của đối thủ;
- Dựa trên việc sử dụng của bên thứ ba: mở rộng đến các dấu hiệu được sử dụng để marketing cho những sản phẩm tương tự.

Dấu hiệu mang tính ngẫu nhiên hoặc tưởng tượng (Arbitrary or Fanciful)

Một dấu hiệu mang tính ngẫu nhiên hay tưởng tượng không có mối quan hệ rõ ràng giữa dấu hiệu nhận diện với các sản phẩm, dịch vụ. Ví dụ: dấu hiệu hình quả táo và dòng máy tính của Apple; hay từ “Canon” là dấu hiệu chỉ một loại máy ảnh. Dấu hiệu mang tính ngẫu nhiên hay tưởng tượng là thuật ngữ không có nghĩa, ngoài việc xác định nguồn gốc của sản phẩm. Các thuật ngữ arbitrary và fanciful thường được đề cập cùng nhau, bởi vì chúng có sự phân loại giống nhau do không mô tả hàng hoá, dịch vụ với những dấu hiệu có liên quan.

Nói tóm lại, những dấu hiệu mang tính chung chung, chỉ chủng loại không được coi là có tính phân biệt và sẽ không bảo hộ theo quy định của pháp luật về hình ảnh tổng thể thương mại hay nhãn hiệu. Các dấu hiệu mang tính gợi ý, ngẫu nhiên hay tưởng tượng nếu có được sự khác biệt về bản chất, thì có thể được bảo hộ ngay từ lần sử dụng đầu tiên mà không cần thêm bằng chứng về quá trình sử dụng thực tế trên thương trường. Còn đối với những dấu hiệu mang tính gợi ý, mặc dù không có tính phân biệt nhưng vẫn có thể được bảo hộ nếu nó có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng, tạo được ấn tượng trong tâm trí của khách hàng, thông qua liên kết theo thời gian với một sản phẩm cụ thể. Phân loại này sau đó đã được nhiều nước áp dụng.

2.1.3 Chức năng của hình ảnh tổng thể thương mại

Hình ảnh tổng thể thương mại được ra đời trong bối cảnh các doanh nghiệp muốn tìm kiếm những dấu hiệu đặc biệt, đại diện cho hàng hoá, dịch vụ của họ, nhằm hỗ trợ việc quảng cáo và kinh doanh sản phẩm trên thị trường. Nó giúp khách hàng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh. Cho nên, về cơ bản, các chức năng của hình ảnh tổng thể thương mại cũng tương tự như các chức năng của nhãn hiệu. Đặc biệt, trong nền kinh tế hội nhập và ngày một phát triển như hiện nay thì việc mở rộng khái niệm về hình ảnh tổng thể thương mại cũng đồng nghĩa với việc chức năng của nó cũng ngày một đa dạng hơn.

2.1.3.1 Chức năng chỉ nguồn gốc

Chức năng chỉ nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ là chức năng đầu tiên và cơ bản nhất của hình ảnh tổng thể thương mại. Chức năng này xuất phát từ đặc điểm cơ bản của hình ảnh tổng thể thương mại là để phân biệt các sản phẩm cùng loại từ những cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau⁷⁷. Trong nền kinh tế hội nhập như hiện nay, số lượng hàng hóa và dịch vụ ngày càng đa dạng và phong phú. Do đó hầu hết khách hàng khi lựa chọn sản phẩm sẽ chủ yếu dựa vào các dấu hiệu đặc biệt trên hàng hóa, dịch vụ để xác định được các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hay cung ứng dịch vụ. Nó cho phép người tiêu dùng xác định các sản phẩm để họ có thể thực hiện mua hàng lặp lại hoặc không lặp lại trong tương lai, vì đây cũng có thể trở thành dấu hiệu nhận dạng nguồn gốc của hàng hoá. Điều này làm giảm thời gian và chi phí tìm kiếm của người tiêu dùng và mang lại cho nhà sản xuất sự khuyến khích để đầu tư vào lợi thế thương mại này nhằm cung cấp hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao⁷⁸.

⁷⁷ Raveen Obhrai (1998), 'Traditional and Contemporary Functions of Trademarks', *Journal of contemporary Legal Issues*, 22, 16-30.

⁷⁸ Judith Beth Prowda (1998), 'The trouble with trade dress protection of product design', *Albany Law Review*, 61, 1309-1358.

2.1.3.2 Chức năng thông tin

Thông thường, khách hàng quyết định chọn mua một sản phẩm nào đó mà không hề do dự là bởi lẽ trước đây họ đã từng mua, sử dụng sản phẩm đó và cảm thấy hài lòng về chất lượng cũng như giá cả của sản phẩm. Hoặc, họ tìm mua sản phẩm vì được người khác giới thiệu các thông tin tích cực về sản phẩm. Nhà cung cấp không phải truyền tải quá nhiều thông tin về sản phẩm khi bán hàng mà người tiêu dùng có thể thấu hiểu được sản phẩm thông qua những trải nghiệm của họ. Hình ảnh tổng thể thương mại có thể xác định các sản phẩm có khả năng nhất quán cao về mặt chất lượng và các đặc điểm khác mà người tiêu dùng quan tâm⁷⁹. Hình ảnh tổng thể thương mại chính là cầu nối thông tin giữa nhà cung cấp và người tiêu dùng. Việc sử dụng các dấu hiệu đặc biệt này cũng làm giảm lượng thông tin cần truyền đạt tới khách hàng.

Chính vì chức năng này, cho nên một số doanh nghiệp đã giới thiệu sản phẩm mới ra thị trường bằng cách cung cấp thông tin cho khách hàng về chất lượng sản phẩm thông qua việc phát hàng dùng thử, miễn phí. Thông qua trải nghiệm, người tiêu dùng đã có một bức tranh rõ ràng hơn về sản phẩm và sau này khi muốn mua, họ chỉ cần dựa vào dấu hiệu đặc biệt về hàng hoá, dịch vụ đó mà nhanh chóng quyết định mua⁸⁰.

2.1.3.3 Chức năng quảng cáo

Đây là một trong những chức năng rất được các nhà sản xuất chú trọng khai thác. Chức năng quảng cáo và chức năng thông tin có mối liên hệ hỗ trợ nhau. Chỉ cần nhìn thấy các dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại, người tiêu dùng có thể liên tưởng ngay đến chất lượng sản phẩm và nhà cung cấp. Do đó, quảng cáo thông qua hình ảnh tổng thể thương mại có thể phát huy hiệu quả bởi vì mức độ nhận diện được truyền đi từ chính người sử dụng những sản phẩm đó. Càng nhiều người sử dụng, chức năng quảng cáo có tác dụng càng cao.

⁷⁹ ABM Law Chambers (2011), *Economic Theory of trademark*. truy cập ngày 22/05/2019, từ <http://trademarklawindia.blogspot.com/2011/12/economic-theory-of-trade-mark.html>

⁸⁰ Mitchell M. Wong (1998), 'The aesthetic functionality doctrine and the law of trade dress protection', *Cornell law review*, 83, 1116-1168.

Hình ảnh tổng thể thương mại cũng thúc đẩy nhà sản xuất và người bán hàng hướng tới việc tạo ra các dấu hiệu súc tích, định danh cho hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể, giúp họ truyền tải những thông tin phức tạp và đa dạng về các đặc điểm đặc biệt của sản phẩm, nhằm tiết kiệm các chi phí về truyền thông, marketing... và thúc đẩy cạnh tranh có trật tự giữa những người bán hàng.

2.1.3.4 Chức năng đảm bảo chất lượng

Việc sử dụng hình ảnh tổng thể thương mại trong một thời gian dài, liên tục quảng cáo để khẳng định sự sở hữu của mình thì doanh nghiệp cũng sẽ luôn đầu tư vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ, để giữ vững thị trường. Duy trì chất lượng ổn định của sản phẩm, được xem như là “danh tiếng” đi kèm với hình ảnh tổng thể thương mại. Chất lượng được đảm bảo không nói lên rằng sản phẩm có những đặc điểm tốt và ưu việt, mà thay vào đó là cam kết những sản phẩm mang cùng một dấu hiệu sẽ có chất lượng tương đồng⁸¹.

Người tiêu dùng sử dụng thông tin về nguồn gốc cũng như chất lượng của sản phẩm để củng cố quyết tâm mua hàng của mình. Đây cũng được xem là những yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm. Bằng cách cung cấp thông tin về nguồn gốc hàng hóa hoặc dịch vụ và do đó cho phép người tiêu dùng lặp lại các giao dịch mua, hình ảnh tổng thể thương mại đã cung cấp động cơ để khuyến khích các doanh nghiệp duy trì và nâng cao chất lượng hàng hoá hoặc dịch vụ được cung cấp theo.

2.1.4 Các loại hình ảnh tổng thể thương mại

Theo Toà Tối cao Hoa Kỳ, căn cứ vào kết cấu bên ngoài của hình ảnh tổng thể thương mại có thể được chia làm hai loại chính. Đó là hình ảnh tổng thể thương mại là bao bì của sản phẩm (tách rời khỏi sản phẩm) và hình ảnh tổng thể thương mại là thiết kế của sản phẩm (cấu thành nên sản phẩm)⁸². Sau đó, quan điểm này cũng đã được nhiều toà án và các nhà nghiên cứu khác áp dụng.

⁸¹ Frank I. Schechter (1970), ‘The Rational Basis of Trademark Protection’, *Harvard Law Review*, 60.

⁸² Nguyen Xuan Thao (2008), *Intellectual property Law Book*, Southern Methodist University, Texas, USA.

- Hình ảnh tổng thể thương mại là bao bì sản phẩm (trade dress packaging)

Có thể hiểu, bao bì là một loại sản phẩm công nghiệp đặc biệt, được dùng bên ngoài nhằm bảo vệ giá trị sử dụng của hàng hóa bên trong, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, xếp dỡ, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm⁸³. Thường, bao bì sản phẩm chỉ thực hiện chức năng phụ, không liên quan đến tính năng của sản phẩm và là dấu hiệu của nhà sản xuất hoặc nguồn của sản phẩm⁸⁴. Có thể là: bao gói, giấy gói, thùng chứa, hộp đựng... Trong một số án lệ tại Hoa Kỳ, khái niệm “*bao bì sản phẩm*” còn có thể được mở rộng đến cả cách trang trí nội thất, bố cục của một nhà hàng⁸⁵ hay cửa tiệm. Tức là, hình ảnh tổng thể thương mại là bao bì sản phẩm không chỉ gắn với hàng hoá mà còn có thể gắn với dịch vụ.

- Hình ảnh tổng thể thương mại là thiết kế của sản phẩm hoặc là cấu hình sản phẩm (trade dress product design)

Thiết kế của sản phẩm thường liên quan đến hình thức bên ngoài của sản phẩm⁸⁶. Bao gồm: cách bố trí, cách sắp đặt, cách trình bày sản phẩm; một số ý kiến cho rằng có thể gồm chính bản thân sản phẩm đó⁸⁷. Tuy nhiên, nhiều toà án tại Hoa Kỳ chỉ công nhận bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại là thiết kế của sản phẩm, nếu như thiết kế đó không mang tính chức năng, nghĩa là không được đồng thời bảo hộ bởi một bằng sáng chế hoặc quyền tác giả. Thông thường, hình ảnh tổng thể thương mại mang tính chức năng đều thuộc dạng cấu hình sản phẩm. Nội dung này sẽ được phân tích rõ trong Chương 3 của Luận án.

Bên cạnh đó, trong một số nghiên cứu cũng đề cập đến loại hình ảnh tổng thể thương mại thứ ba, đó là hình ảnh tổng thể thương mại là hình ảnh của doanh nghiệp

⁸³ <http://packaging-vietnam.com/Bao-bi-la-gi-bid11.html>, truy cập ngày 04/03/2020.

⁸⁴ Laura Thompson (2001), ‘Inherently distinctive trade dress’, *Journal of contemporary legal issues*, 12, 71-76.

⁸⁵ Theo án lệ Two Pesos, 505 U.S U.S.P. Q 2d: đây là một tranh chấp liên quan đến cách trang trí một nhà hàng theo phong cách Mexico.

⁸⁶ <http://designs.vn/tin-tuc/thiet-ke-cong-nghiep-thiet-ke-san-pham-la-gi-14266.html#.Xl-D1y09e00>, truy cập ngày 04/03/2020.

⁸⁷ Trần Nam Long (2012), *Nghiên cứu việc bảo hộ hình ảnh thương mại phục vụ xác định yếu tố xâm phạm nhãn hiệu tên thương mại và kiểu dáng công nghiệp*, Đề tài cấp Bộ, 5.

(Business Image Trade dress). Bao gồm toàn bộ hình ảnh của doanh nghiệp, như: biển hiệu, cách bố trí văn phòng, trang thiết bị, đồng phục nhân viên và một số dấu hiệu khác⁸⁸. Tuy nhiên, chưa thấy án lệ nào của toà án Hoa Kỳ đề cập đến cách phân biệt này. Do đó, tất cả các hình dạng của hình ảnh tổng thể thương mại có thể xếp vào hai loại trên.

2.2 Môi quan hệ giữa hình ảnh tổng thể thương mại và một số đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ

2.2.1 Hình ảnh tổng thể thương mại và nhãn hiệu

2.2.1.1 Sự giống nhau

Trên thực tế, hình ảnh tổng thể thương mại là một khái niệm bắt nguồn từ các quy định về bảo hộ nhãn hiệu của Hoa Kỳ. So với các đối tượng của quyền SHTT thì hình ảnh tổng thể thương mại và nhãn hiệu có nhiều điểm tương đồng. Nhãn hiệu và hình ảnh tổng thể thương mại đều quy định là: *“bất kì từ, tên, biểu tượng, thiết bị hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng để xác định và phân biệt hàng hoá của các nhà sản xuất khác nhau và để chỉ ra nguồn gốc của hàng hoá”*⁸⁹. Theo đó, hai đối tượng này đều được bảo hộ theo Đạo luật Lanham. Khi hình ảnh tổng thể thương mại được pháp luật bảo hộ thì chủ sở hữu hình ảnh tổng thể thương mại cũng được hưởng các quyền giống như sở hữu nhãn hiệu và thời gian bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại cũng được pháp luật công nhận là vô thời hạn.

Hình ảnh tổng thể thương mại và nhãn hiệu đều có cùng chức năng cơ bản là các dấu hiệu dùng để xác định nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ; để đảm bảo danh tiếng trong kinh doanh của chủ sở hữu khỏi sự gian lận và những thông tin sai lệch; đảm bảo khả năng phân biệt với các sản phẩm cạnh tranh của đối thủ. Tuy nhiên cũng không có một yêu cầu cụ thể nào bắt buộc phân biệt giữa hai đối tượng này.

⁸⁸ American Bar Association (2008), *Model Jury Instruction: Copyright, Trademark and Trade dress Litigation*, Defending Liberty Pursuing Justice: Intellectual Property Litigation Committee.

⁸⁹ Mohr, S. F., Mitchell, G. M. & Wadyka S. J. (1997), *U.S. trade dress law: exploring the boundaries*, New York, N.Y., International Trademark Association.

2.2.1.2 Sự khác biệt

Tuy có nhiều điểm tương đồng nhưng hình ảnh tổng thể thương mại và nhãn hiệu cũng vẫn còn có những khác biệt đáng kể.

- **Về cách cấu tạo**

Theo Đạo luật Lanham, nhãn hiệu phải là những dấu hiệu tách biệt khỏi hàng hoá mà nó áp dụng⁹⁰, theo đó nhãn hiệu được đặt trên hàng hoá hoặc bao bì sản phẩm, thẻ, nhãn dán. Nhãn hiệu thường gồm các hình ảnh, thành phần gây chú ý, như: đồ hoạ, chữ viết, tên, biểu tượng, nhãn dán..., được liên kết với hàng hóa hoặc dịch vụ, để nó có thể dễ dàng được nhận biết bởi công chúng và khách hàng, nhằm để chứng thực nguồn gốc của sản phẩm⁹¹.

Còn hình ảnh tổng thể thương mại lại cung cấp khả năng bảo vệ tiềm năng cho nhiều yếu tố hơn. Nó biểu thị tổng thể hình ảnh của sản phẩm, dịch vụ mà nhà sản xuất muốn giới thiệu, quảng cáo thương hiệu của mình ra thị trường như: bao bì, hộp đựng, mùi hương, âm thanh, thiết kế nhà hàng, kỹ thuật bán hàng..., thậm chí là hình dạng của sản phẩm, nếu cấu hình đó không có tính chức năng. Có thể hiểu, các dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại mở rộng hơn so với nhãn hiệu truyền thống.

- **Về tính năng**

Nhãn hiệu là một biểu tượng, nó có thể đại diện cho sản phẩm nhưng hình ảnh tổng thể thương mại thì phức tạp hơn, vì nó bao gồm một sự kết hợp của các ký hiệu, cùng nhau, nhằm tạo nên một cái nhìn tổng thể về hàng hoá, dịch vụ. Nếu tách riêng từng dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại, có thể sẽ rất khó tạo sự khác biệt nhằm xác định nguồn gốc của sản phẩm.

Hoặc trong một số trường hợp, hình ảnh tổng thể thương mại không thể đại diện cho các sản phẩm của doanh nghiệp khi họ cung cấp nhiều loại hàng hoá, dịch vụ

⁹⁰ Điều 15 U.S.C §1127, Đạo luật Lanham: “...it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale...”

⁹¹ Cohen, A. B. (2010), ‘Following the direction of traffic: trade dress law and functionality revisited’, *IDEA - The intellectual property law review*, 50, 593-694.

khác nhau. Ví dụ: chỉ cần nhìn thấy biểu tượng swoosh “”, người ta cũng có thể hình dung đây là nhãn hiệu, biểu thị cho các sản phẩm của Nike. Ngay cả khi từ "Nike" thực tế không có trên sản phẩm. Còn nếu nói về hình ảnh tổng thể thương mại của một loại giày tennis, sẽ bao gồm: hình dáng, kết cấu của giày, màu sắc, thiết kế đế giày, các đường khâu bên ngoài, loại lỗ xỏ dây giày... Hình ảnh tổng thể thương mại này chỉ nguồn gốc về một loại giày tennis cụ thể của hãng Nike trên thị trường, chứ không phải là cho tất cả các sản phẩm của Nike⁹².

2.2.2 Hình ảnh tổng thể thương mại và sáng chế

Sáng chế (theo pháp luật Hoa Kỳ quy định là sáng chế hữu ích – useful inventions) là một giải pháp kỹ thuật, có tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Các mục đích cơ bản của pháp luật bảo hộ sáng chế nhằm: (1) khuyến khích việc tạo ra sáng chế, bằng cách cho phép tác giả hoặc chủ sở hữu được độc quyền khai thác sáng chế trong một thời gian nhất định; (2) khuyến khích việc công khai sáng chế để kích thích sự sáng tạo để đổi mới hơn; (3) để thực hiện được mục đích thứ hai thì cần đảm bảo sáng chế đó sẽ được sử dụng miễn phí khi nó hết thời hạn bảo hộ. Trong khi, mục đích cơ bản trong việc bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại là để tránh sự nhầm lẫn người tiêu dùng, bảo vệ danh tiếng, lợi thế thương mại của người bán và tăng cường cạnh tranh⁹³.

Việc đặt ra mối quan hệ giữa hình ảnh tổng thể thương mại và sáng chế thường trong trường hợp dấu hiệu xem xét là cấu hình của sản phẩm. Một cấu hình có thể được bảo hộ là sáng chế nếu đáp ứng đủ các điều kiện của sáng chế; ngược lại, cấu hình sản phẩm cũng có thể được bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại nếu như nó có tính phân biệt và không có tính chức năng. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp muốn kéo dài thời gian bảo hộ một bằng sáng chế, bằng cách cố gắng đăng ký cấu hình đó là hình ảnh tổng thể thương mại. Nhưng theo học thuyết chức năng, nếu như cấu hình sản phẩm là một phần của bằng sáng chế hữu ích, ngay cả khi cấu hình đó không hoạt

⁹² FARJAMI, M. (1993), ‘Protectable trade dress without secondary meaning on second thought’, *Loyola of Los Angeles entertainment Law Journal*, 13, 381-412.

⁹³ PROWDA, J. B. (1998), ‘The trouble with trade dress protection of product design’, *Albany Law Review*, 61, 1309-1358.

động, hoặc được cải tiến từ một bằng sáng chế tương tự thì vẫn bị coi là mang tính chức năng và sẽ không được bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại. Nếu cấu hình này được bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại và được bảo hộ vô thời hạn thì sẽ trái với những nguyên tắc cơ bản của luật sáng chế. Do đó, một sáng chế không thể đăng ký là hình ảnh tổng thể thương mại.

2.2.3 Hình ảnh tổng thể thương mại và kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp (theo quy định của Hoa Kỳ, được gọi là sáng chế thiết kế - design patents) là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này; có tính mới, tính nguyên gốc và thiết kế rõ ràng. Một kiểu dáng công nghiệp, khi hết thời gian bảo hộ, có thể đăng ký là hình ảnh tổng thể thương mại; hoặc bảo hộ theo cả hai cách thức. Điều này có thể xảy ra vì luật về hai đối tượng này có nguồn gốc và mục đích khác nhau. Nếu như hình ảnh tổng thể thương mại được dùng để chỉ nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ thì kiểu dáng công nghiệp thường mang tính thẩm mỹ, nhằm thu hút khách hàng.

Kiểu dáng bên ngoài của sản phẩm có thể đăng ký bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại nếu có tính phân biệt; có vai trò như một dấu hiệu nhận dạng nguồn gốc sản phẩm và mang tính phi chức năng. Việc bảo hộ kiểu dáng sản phẩm là hình ảnh tổng thể thương mại sẽ có điểm lợi là được bảo hộ vô thời hạn, còn nếu bảo hộ là kiểu dáng công nghiệp thì lại bị giới hạn về thời gian⁹⁴. Tuy nhiên, nếu bảo hộ là kiểu dáng công nghiệp thì chủ sở hữu sẽ được độc quyền khai thác và thương mại hoá sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định; chứ không phải như hình ảnh tổng thể thương mại phải đầu tư quá nhiều tiền và công sức cho việc quảng cáo, phát triển sản phẩm để người tiêu dùng có thể biết đây là dấu hiệu nhận diện nguồn của một sản phẩm cụ thể. Các doanh nghiệp nhỏ, vốn ít nên chọn theo cách bảo hộ hình dáng của sản phẩm là kiểu dáng công nghiệp⁹⁵. Tuy nhiên, việc lựa chọn đối tượng bảo hộ phù hợp nào

⁹⁴ Khoản 4 – Điều 93 – Luật SHTT Việt Nam: “Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm”.

⁹⁵ Cermak, A. J. (1994), ‘Inherent Distinctiveness in product configuration trade dress’, *Baltimore Intellectual property law Journal*, 3, 81-101.

sẽ tùy từng mục đích của các doanh nghiệp khác nhau.

2.2.4 Hình ảnh tổng thể thương mại và quyền tác giả

Trong một số trường hợp, một số dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại cũng có thể đăng ký bảo hộ theo pháp luật về quyền tác giả⁹⁶. Theo Đạo luật bản quyền năm 1976 của Hoa Kỳ, một tác phẩm gốc, bao gồm “*tác phẩm ảnh, đồ họa và điêu khắc*” có thể được áp dụng cho các loại nhãn và thiết kế đồ họa liên quan đến hình ảnh tổng thể thương mại. Tuy nhiên, việc bảo vệ các dấu hiệu này theo luật bản quyền thường bị hạn chế nhiều hơn so luật về hình ảnh tổng thể thương mại. Đó là luật bản quyền không áp dụng cho các sản phẩm mang tính “*hữu ích*”, trừ khi thiết kế được bảo vệ có thể tách rời khỏi sản phẩm⁹⁷. Đôi khi, hình ảnh tổng thể thương mại cũng có thể được sử dụng để bảo vệ một số tài liệu bằng văn bản là đối tượng của quyền tác giả, như: tài liệu bán hàng, quảng cáo, thư nhắc nhở, các báo cáo hàng tháng...⁹⁸

Đối với Đạo luật Bản quyền của Úc (1968) cũng đưa ra một số quy định hạn chế để bảo vệ một phần của hình ảnh tổng thể thương mại bởi luật bản quyền, ví dụ như ảnh, hình họa... được sử dụng trên bao bì sản phẩm; nếu các yếu tố đó hội đủ điều kiện như một tác phẩm nghệ thuật hoặc văn học. Ngược lại, một số yếu tố như tên, chức danh, khẩu hiệu và thậm chí là những cụm từ rất ngắn, cơ sở không rõ ràng và không đủ điều kiện bảo hộ là tác phẩm văn học, cũng có thể được bảo hộ là một yếu tố trong hình ảnh tổng thể thương mại⁹⁹.

2.2.5 Hình ảnh tổng thể thương mại và hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Nguyên nhân cơ bản để ra đời các quy định về hình ảnh tổng thể thương mại xuất phát từ sự cạnh tranh. Như chúng ta đã biết, một sản phẩm khi đưa vào kinh

⁹⁶ Khoản 2 – Điều 4 – Luật SHTT Việt Nam: “*Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu*”.

⁹⁷ Steven, L. & etc (2009), *Protecting and enforcing trade dress*, Annual forum on franchising. Westin Harbour Castle Toronto: American Bar Association.

⁹⁸ Án lệ Computer Care v. Service Systems Enterprises, 982 F. 2d 1063 (7th Cir. 1992).

⁹⁹ Stevens, T. (2003), ‘The Protection of Trade Dress and Color Marks in Australia’. *Trademark Rep.*, 93, 1382-1413.

doanh, để được nhiều người tiêu dùng chọn mua thì ngoài việc sản phẩm đó có chức năng hữu dụng thì cũng cần có tính thẩm mỹ. Ví dụ: một loại nước uống vừa có công dụng giải khát, vừa có hình dáng và màu sắc của chai nước đẹp mắt, hấp dẫn thì sẽ có nhiều khách hàng lựa chọn hơn là những loại nước uống với vẻ ngoài nhàm chán, đơn điệu. Người tiêu dùng đều muốn các sản phẩm phục vụ cả nhu cầu thực tế và thẩm mỹ. Do đó, các nhà sản xuất đã đầu tư thời gian và tiền bạc để tạo ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu này¹⁰⁰. Hình ảnh tổng thể thương mại là kết quả của quá trình doanh nghiệp đầu tư cho chất lượng và xây dựng, phát triển sự nhận diện thương mại cho hàng hoá, dịch vụ trên thị trường. Do đó, hình ảnh tổng thể thương mại là một tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và cần được pháp luật bảo hộ.

Từ lý do trên, pháp luật Hoa Kỳ cũng đã ghi nhận sự bảo hộ cho những dấu hiệu chưa đăng ký, nhưng nếu chủ sở hữu chứng minh được đã sử dụng liên tục trong một thời gian nhất định trong kinh doanh và dấu hiệu đó có chức năng chỉ rõ nguồn gốc sản phẩm¹⁰¹. Các chủ thể khác sử dụng bất hợp pháp các dấu hiệu trùng hoặc tương tự dấu hiệu đã được pháp luật bảo hộ, có khả năng gây nhầm lẫn cho khách hàng về nguồn gốc sản phẩm thì bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Nội dung này trong pháp luật Hoa Kỳ gọi là “*palming off*”, nước Anh quy định là “*passing off*”. Quy định này với mục đích ngăn cấm hành vi một thương nhân (trader) giả danh (misrepresenting) hàng hóa hoặc dịch vụ của một thương nhân khác, cũng như ngăn cản một thương nhân đưa ra thị trường hàng hóa hoặc dịch vụ tưởng như có sự liên kết hoặc liên quan với một thương nhân khác nhưng trong thực tế không đúng như vậy¹⁰², nhằm trục lợi khi dựa trên những danh tiếng mà chủ sở hữu đã xây dựng cho hàng hoá, dịch vụ.

¹⁰⁰ Amy B. Cohen (2010), ‘Following the direction of traffic: trade dress law and functionality revisited’, *IDEA - The intellectual property law review*, 50(4), 593-694.

¹⁰¹ Deveny Deck (1992), ‘United States and Canada: a comparative analysis of trade dress’, *University of Detroit Mercy international law Forum*, 3 (2), 7-9.

¹⁰² Phạm, & Associates (2015), *Bảo hộ Trade Dress và chế tài Passing off tại Việt Nam*, truy cập ngày 07/03/2020, từ <http://pham.com.vn/chuyen-muc-binh-luan/bao-ho-trade-dress-va-che-tai-passing-off-tai-viet-nam.htm>.

Thực tế cho thấy, một dấu hiệu được đăng ký bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại tại Hoa Kỳ, nếu kinh doanh tại thị trường nước ngoài (nước không có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại) có thể đăng ký bảo hộ tương đương theo pháp luật nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả... (đối với những dấu hiệu thoả mãn điều kiện luật định). Còn một số dấu hiệu khác thuộc hình ảnh tổng thể thương mại, nếu chưa đăng ký hoặc không đủ điều kiện đăng ký bảo hộ nhưng đang thực hiện chức năng chỉ dẫn thương mại về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ thì vẫn có thể được bảo hộ thông qua quy định về cạnh tranh không lành mạnh. Các dấu hiệu này cần được bảo hộ vì về cơ bản, chúng là tài sản hợp pháp của doanh nghiệp, được sử dụng trong kinh doanh và tạo lợi thế kinh doanh (good will) cho doanh nghiệp¹⁰³.

Tóm lại, hình ảnh tổng thể thương mại tuy là một khái niệm mới trong pháp luật của Hoa Kỳ nhưng vẫn có mối liên hệ tác động qua lại với các đối tượng khác được bảo hộ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ. Pháp luật Hoa Kỳ bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại tương đương với nhãn hiệu vì chúng có nhiều điểm tương đồng, theo đó thời hạn bảo hộ độc quyền hình ảnh tổng thể thương mại cũng là không xác định thời hạn, đây là một lợi thế hơn so với việc bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại là các đối tượng khác. Ngoài ra, hình ảnh tổng thể thương mại cũng được bảo hộ thông qua quy định về cạnh tranh không lành mạnh. Đây cũng là hai nội dung chính mà Luận án tập trung nghiên cứu.

2.3 Tổng quan pháp luật Hoa Kỳ về bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại

2.3.1 Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại tại Hoa Kỳ

Hình ảnh tổng thể thương mại là khái niệm xuất hiện đầu tiên trong thực tiễn áp dụng pháp luật của Hoa Kỳ và có nguồn gốc từ pháp luật bảo hộ nhãn hiệu, nhằm đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế, bảo vệ thành quả đầu tư, sáng tạo của doanh nghiệp¹⁰⁴. Căn cứ vào lịch sử luật pháp của Hoa Kỳ, có thể chia việc

¹⁰³ *What is the passing off*, truy cập ngày 07/03/2020, từ <https://www.inbrief.co.uk/intellectual-property/passing-off/>.

¹⁰⁴ J. Abbott, & Lanza, J. (1994), 'Trade dress: Legal interpretations of what constitutes distinctive appearance', *The Cornell hotel and restaurant administration quarterly*, 35 (1), 53-58.

bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại thành hai giai đoạn: trước khi có Đạo luật Lanham 1946 về bảo hộ nhãn hiệu và giai đoạn áp dụng Đạo luật Lanham.

2.3.1.1 *Giai đoạn trước khi có Đạo luật Lanham 1946.*

Luật pháp Hoa Kỳ ở giai đoạn này chỉ bảo hộ những nhãn hiệu kỹ thuật, hay còn gọi là những nhãn hiệu được cấu thành bởi dấu hiệu từ hoặc ký hiệu. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đa dạng của nhiều chủng loại hàng hoá trên thị trường, doanh nghiệp đã đầu tư để tạo ra những sản phẩm vừa phục vụ nhu cầu thực tế và vừa có tính thẩm mỹ để thu hút khách hàng, ví dụ như: hoạ tiết, màu sắc trên bao bì, thùng chứa, hay hình dạng đặc biệt của chai Coca - Cola... Đây là những dấu hiệu mở rộng hơn so với khái niệm về nhãn hiệu kỹ thuật. Ban đầu, doanh nghiệp có thể đăng ký các dấu hiệu mở rộng này dựa trên phương thức bảo hộ của bằng sáng chế hoặc quyền tác giả. Nhưng khi, thời hạn bảo hộ hết thì những tài sản này lại được sao chép tự do mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu; như vậy là không công bằng cho người đã tạo ra và phát triển sản phẩm đó¹⁰⁵.

Trong án lệ *Singer*¹⁰⁶, bị đơn đã sao chép thiết kế máy may của nguyên đơn và sao chép luôn cả tên sản phẩm là “Singers”. Khi giải quyết tranh chấp, Toà án đã lập luận: máy may là một bằng sáng chế đã thời hạn bảo hộ, còn “Singers” đã trở thành tên gọi chung của kiểu máy may đó. Theo đó, bị đơn có quyền sao chép thiết kế của máy may và tên “Singers”, nhưng bị đơn không có quyền sử dụng mà không nêu rõ nguồn gốc sản phẩm đó thuộc về nguyên đơn. Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình của một số toà án khác, các chủ thể kinh doanh cùng sản xuất một loại hàng hoá, dịch vụ cần phải thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn ngừa sự nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ thông qua việc ghi nhãn và đóng gói. Do đó, trong thời kỳ tiền Đạo luật Lanham, cả đăng ký liên bang và quy định của pháp luật đều từ chối

¹⁰⁵ Amy B. Cohen (2010), ‘Following the direction of traffic: trade dress law and functionality revisited’. *IDEA - The intellectual property law review*, 50(4), 593-694.

¹⁰⁶ Án lệ *Singer Manufacturing Co. v. June Manufacturing Co.* 163 U.S. 169, 200 (1896).

bảo hộ các dấu hiệu mở rộng (cấu hình sản phẩm), trừ những sản phẩm được bảo hộ bởi luật sáng chế hoặc luật bản quyền.

2.3.1.2 *Giai đoạn áp dụng Đạo luật Lanham 1946 đến nay.*

Năm 1946, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Lanham, cung cấp quyền cơ bản cho việc bảo hộ nhãn hiệu và hình ảnh tổng thể thương mại. Mục đích của Đạo luật này là khuyến khích sự phân biệt của hàng hoá và dịch vụ nhằm bảo vệ công chúng cũng như doanh nghiệp. Đạo luật Lanham cho rằng sự phân biệt giữa các sản phẩm cạnh tranh là cần thiết để cạnh tranh có hiệu quả¹⁰⁷. Theo đó, hình ảnh tổng thể thương mại có thể đăng ký bảo hộ tương đương với các quy định của nhãn hiệu; hoặc nếu chưa đăng ký bảo hộ thì vẫn được pháp luật bảo hộ theo quy định tại Điều 43 (a) – Đạo luật Lanham về cạnh tranh không lành mạnh, đối với các hành vi “*chỉ định sai về nguồn gốc*” hoặc “*gây hiểu lầm*”.

Ban đầu, pháp luật Hoa Kỳ chỉ bảo hộ đối với hình ảnh tổng thể thương mại là bao bì sản phẩm. Tuy nhiên, vào đầu những năm 1960, thông qua hai án lệ *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*¹⁰⁸ và *Compco Corp. v. Day & Brite Lighting, Inc.*¹⁰⁹ Toà án tối cao đã cho rằng, cần thiết phải bảo hộ thiết kế bên ngoài của sản phẩm, nếu như thiết kế này không có tính chức năng. Việc bảo hộ này không mâu thuẫn với các quy định về bằng sáng chế, nếu như thiết kế đó đã có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng và có vai trò như một dấu hiệu chỉ dẫn đến nguồn gốc của hàng hoá¹¹⁰.

Vào năm 1992, Toà án tối cao của Hoa Kỳ lại xác nhận việc mở rộng bảo hộ đối với một hình ảnh tổng thể thương mại “dịch vụ”, nghĩa là phương thức kinh doanh

¹⁰⁷ J. Abbott, & Lanza, J. (1994), ‘Trade dress: Legal interpretations of what constitutes distinctive appearance’, *The Cornell hotel and restaurant administration quarterly*, 35(1), 53-58

¹⁰⁸ *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.* 43 376 U.S. 225 (1964): tranh chấp về một kiểu dáng của đèn chiếu sáng.

¹⁰⁹ *Compco Corp. v. Day & Brite Lighting, Inc.* 44. 376 U.S. 234 (1964): tranh chấp về thiết kế tấm phản xạ ánh sáng.

¹¹⁰ Scott C. Sandberg (2009), ‘Trade dress: what does it mean?’, *Franchise Law Journal*, Summer, 10-16.

và tiếp thị độc quyền thông qua việc sử dụng dịch vụ¹¹¹. Hoặc các dấu hiệu đặc biệt khác cũng được công nhận là hình ảnh tổng thể thương mại như mùi hương,... Do đó, có thể thấy, dấu hiệu được bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại theo pháp luật Hoa Kỳ mang tính mở, có thể là bất kì dấu hiệu nào nếu nó được sự phân biệt và không mang tính chức năng.

Cùng với việc công nhận của toà án trong các trường hợp cụ thể đã là cầu nối để hình ảnh tổng thể thương mại cũng dần được chấp nhận đăng ký bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong giai đoạn đầu, hình ảnh tổng thể thương mại không được Văn phòng sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (The United States Patent and Trademark Office – USPTO) chấp nhận đăng ký bảo hộ trong Sổ đăng ký chính (do không đủ điều kiện bảo hộ) mà chỉ được phép giới hạn bảo hộ trong Sổ đăng ký bổ sung để đảm bảo cho các chủ sở hữu dấu hiệu đó có thể đăng ký bảo hộ khi kinh doanh ở nước ngoài¹¹². Sau đó, thông qua việc xét xử các tranh chấp, một số toà án tại Hoa Kỳ đã khẳng định hình ảnh tổng thể thương mại có thể đăng ký trong Sổ đăng ký chính và hoạt động như một nhãn hiệu truyền thống, nếu nó có chức năng nhằm phân biệt nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ¹¹³.

Theo thời gian, một số quốc gia cũng đã dần công nhận hình ảnh tổng thể thương mại là đối tượng được pháp luật bảo hộ, như: Australia, Canada... Một số quốc gia khác tuy không có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại nhưng vẫn cho phép bảo hộ nó thông qua một số đối tượng cụ thể khác. Tuy nhiên có thể khẳng định, pháp luật Hoa Kỳ vẫn là hệ thống pháp luật quy định đầy đủ và rõ ràng nhất về bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại.

¹¹¹ Two Pesos &, Taco Cabana. 505 U.S. 1011 (1992): tranh chấp liên quan đến cách trang trí một nhà hàng theo phong cách Mexico.

¹¹² “... Ở một số nước, cách duy nhất để bảo hộ dấu hiệu của doanh nghiệp là phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, khi đăng ký tại nước ngoài thì doanh nghiệp cần phải xuất trình giấy chứng nhận đã đăng ký bảo hộ dấu hiệu đó tại nước của mình. Và một trong những mục đích của việc đăng ký trong Sổ đăng ký bổ sung để chứng minh điều đó” (Lunney, 2000, trang 1.161).

¹¹³ Linda Steven (2009), *Protecting and enforcing trade dress* Paper presented at the Annual forum on franchising, Westin Harbour Castle Toronto.

2.3.2 Cơ sở pháp lý bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại tại Hoa Kỳ

Cơ sở pháp lý bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại được hiểu là những nền tảng được xây dựng từ các văn bản pháp luật để hình thành nên các quy định nhằm xác định điều kiện bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại, công nhận quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu; từ đó xác định hành vi vi phạm và sự tác động của pháp luật đến hành vi bất hợp pháp này.

Như đã phân tích tại mục 2.3.1.2 của Luận án, hình ảnh tổng thể thương mại có thể được bảo hộ theo pháp luật nhãn hiệu và cạnh tranh không lành mạnh. Cả hai nội dung này đều được quy định trong Đạo luật Lanham của Hoa Kỳ. Cơ sở pháp lý để chủ sở hữu có thể bảo hộ tài sản trí tuệ của mình, bao gồm:

2.3.2.1 Bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại theo cơ chế pháp luật nhãn hiệu

Hình ảnh tổng thể thương mại và nhãn hiệu đều có chung mục đích là chỉ dẫn nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ. Do vậy, trên thực tế Hoa Kỳ cho phép bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại theo cơ chế pháp luật nhãn hiệu. Căn cứ theo Điều 15 U.S.C. § 1051 Đạo luật Lanham: “*Chủ sở hữu nhãn hiệu được sử dụng trong thương mại có thể yêu cầu đăng ký nhãn hiệu của mình trên sổ đăng ký chính...*”¹¹⁴ và Điều 15 U.S.C § 1052: “*Không một nhãn hiệu nào sử dụng trên hàng hóa của người nộp đơn có thể đã có sự phân biệt với hàng hóa của những người khác bị từ chối đăng ký trên sổ đăng ký chính...*”¹¹⁵ trừ khi nó thuộc trường hợp cấm của pháp luật (như: vi phạm đạo đức, lừa dối, gây sai lệch về thể chế, tín ngưỡng, chứa quốc kì, quốc huy...). Văn phòng sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đồng ý nhận hồ sơ bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại theo Điều 15 U.S.C § 1052 (2) cho sản phẩm và Điều 15 U.S.C § 1053 (3) cho dịch vụ¹¹⁶.

¹¹⁴ 15 U.S.C. § 1051: “*The owner of a trademark used in commerce may request registration of its trademark on the principal register...*”.

¹¹⁵ 15 U.S.C. § 1052: “*No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature...*”.

¹¹⁶ Điểm 1202.02 Quy chế xét nghiệm đơn nhãn hiệu của USPTO.

Để được bảo hộ theo cơ chế này, chủ sở hữu hình ảnh tổng thể thương mại cần phải chủ động nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dấu hiệu nộp đơn cần được xem xét, đánh giá dựa trên các điều kiện bảo hộ:

- Dấu hiệu đăng ký bảo hộ phải có sự phân biệt;
- Dấu hiệu mang tính phi chức năng;
- Dấu hiệu không có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu đã được pháp luật bảo hộ khác;
- Dấu hiệu không thuộc trường hợp vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội.

Nếu hình ảnh tổng thể thương mại đáp ứng đủ các điều kiện kể trên thì sẽ đương nhiên được bảo hộ như là một nhãn hiệu. Sau khi, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ thì chủ sở hữu của hình ảnh tổng thể thương mại cũng có những quyền và lợi ích hợp pháp giống như sở hữu nhãn hiệu, với thời hạn bảo hộ là không xác định. Việc đăng ký sẽ được xem là bằng chứng xác thực đối với hiệu lực của dấu hiệu cũng như quyền độc quyền của người đăng ký đối với việc sử dụng dấu hiệu liên quan đến hàng hoá hoặc dịch vụ đã chỉ định¹¹⁷.

2.3.2.2 Bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại theo cơ chế pháp luật cạnh tranh không lành mạnh

Trong hệ thống Common Law vẫn công nhận sự bảo hộ đối với hình ảnh tổng thể thương mại chưa đăng ký bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật cạnh tranh không lành mạnh¹¹⁸. Cơ sở pháp lý để áp dụng là theo quy định tại Điều 43 (a) (1) (A) Đạo luật Lanham (15 U.S.C. § 1125(a) (1) (A)): “*Bất kỳ người nào có liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ trong thương mại sử dụng bất kỳ từ, thuật ngữ, tên, ký hiệu hoặc thiết bị, hoặc sự kết hợp của các yếu tố trên, gây chỉ định sai về nguồn gốc, mô tả sai hoặc sai về đại diện... có thể gây nhầm lẫn; hiểu lầm hoặc lừa dối về sự liên kết, kết nối của người đó với người khác về nguồn gốc, tài trợ hoặc phê duyệt hàng hóa, dịch vụ... sẽ phải chịu trách nhiệm trong một vụ*

¹¹⁷ Amy B. Cohen (2010), ‘Following the direction of traffic: trade dress law and functionality revisited’. *IDEA - The intellectual property law review*, 50(4), 593-694.

¹¹⁸ Thomas S. O'Connor (2014), ‘Trade dress: the increasing importance of an ancient yet new form of intellectual property protection’, *Journal of Business Research* (67), 303-306.

kiện dân sự bởi bất kỳ ai tin rằng mình đang hoặc có khả năng bị thiệt hại bởi hành động đó”.

Theo quy định này, bất kì dấu hiệu nào đang được sử dụng với chức năng là xác định nguồn gốc sản phẩm (bao gồm nhãn hiệu và hình ảnh tổng thể thương mại) sẽ được pháp luật bảo hộ khỏi việc sử dụng bất hợp pháp bởi chủ thể khác, nhằm gây ra sự nhầm lẫn cho khách hàng, đang hoặc có khả năng bị thiệt hại bởi hành vi ấy. Như vậy, nội dung điều luật không yêu cầu dấu hiệu của nguyên đơn đã đăng ký bảo hộ hay chưa, chỉ cần chứng minh họ đang sử dụng trong kinh doanh các chỉ dẫn thương mại này, nhằm phân biệt hàng hoá, dịch vụ của họ với chủ thể khác.

Thông thường, việc bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại theo quy định này là tình huống bị động với doanh nghiệp, chỉ phát sinh khi dấu hiệu bảo hộ bị vi phạm bởi những dấu hiệu tương tự có khả năng gây nhầm lẫn cho khách hàng về nguồn gốc của sản phẩm. Nếu muốn được pháp luật bảo hộ trong trường hợp này thì trước hết chủ sở hữu dấu hiệu cần phải chứng minh:

- Dấu hiệu đã được sử dụng liên tục trong một khoảng thời gian (05 năm), và
- Dấu hiệu phải đáp ứng điều kiện bảo hộ như trong trường hợp nộp đơn thông thường. Bao gồm:

- + Dấu hiệu có sự phân biệt,
- + Dấu hiệu mang tính phi chức năng,
- + Dấu hiệu không gây nhầm lẫn với các dấu hiệu đã được bảo hộ khác,
- + Dấu hiệu không thuộc trường hợp vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội.

Như vậy, theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, các dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại sẽ được pháp luật bảo hộ dù là dấu hiệu đó đã đăng ký hay chưa đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu dấu hiệu đó thoả mãn các điều kiện luật định (*nội dung này sẽ được phân tích rõ hơn trong Chương 3 của Luận án*). Các quy định trong pháp luật nhãn hiệu và pháp luật cạnh tranh tranh không lành mạnh luôn hỗ trợ nhau trong việc bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại, nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Trong nội dung của Chương 2, Luận án đã hệ thống cơ sở lý luận liên quan đến khái niệm, phân loại, chức năng của hình ảnh tổng thể thương mại. Theo đó, hình ảnh tổng thể thương mại là tập hợp các dấu hiệu bên ngoài của sản phẩm, có chức năng chỉ nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ và như là một cam kết của một doanh nghiệp cụ thể đảm bảo về chất lượng hàng hoá, dịch vụ. Hình ảnh tổng thể thương mại có nguồn gốc từ quy định nhãn hiệu và là một quy định ra đời từ thực tiễn xét xử tại các toà án Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại thì mở rộng hơn và đa dạng hơn so với nhãn hiệu, bao gồm những dấu hiệu truyền thống (nhìn thấy bằng mắt thường) và những dấu hiệu phi truyền thống (âm thanh, mùi hương...). Hình ảnh tổng thể thương mại tuy là một đối tượng mới trong pháp luật SHTT nhưng cũng có một số điểm tương đồng và khác biệt với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả,... Trong hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, quốc gia đầu tiên có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại đã ghi nhận sự bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại thông qua các quy định về nhãn hiệu và cạnh tranh không lành mạnh.

CHƯƠNG 3 ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ HÌNH ẢNH TỔNG THỂ THƯƠNG MẠI – QUY ĐỊNH VÀ THỰC TIỄN PHÁP LUẬT TẠI HOA KỲ, VIỆT NAM

Theo hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, hình ảnh tổng thể thương mại có thể được bảo hộ khi nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bảo hộ thông qua quá trình sử dụng, nếu thoả mãn các điều kiện sau: (i) dấu hiệu phải có khả năng phân biệt; (ii) dấu hiệu mang tính phi chức năng; (iii) dấu hiệu không có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu được bảo hộ khác; (iv) dấu hiệu không thuộc trường hợp cấm của pháp luật. Trong nội dung của Chương 3, NCS sẽ phân tích các quy định và thực tiễn pháp luật về điều kiện bảo hộ này tại Hoa Kỳ, đồng thời cũng sẽ dẫn chiếu so sánh các quy định tương đương trong pháp luật Việt Nam.

3.1 Các dấu hiệu phải có khả năng phân biệt

Việc đặt ra vấn đề bảo hộ những dấu hiệu có tính phân biệt không chỉ áp dụng với nhãn hiệu mà còn với hình ảnh tổng thể thương mại. Vì chức năng chính của nhãn hiệu và hình ảnh tổng thể thương mại là dùng để chỉ nguồn gốc của sản phẩm. Nghĩa là, dấu hiệu đó phải là duy nhất trên thị trường, hoặc được nhiều người tiêu dùng biết đến rộng rãi. Khi khách hàng nhìn thấy dấu hiệu này có thể liên tưởng ngay tới hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp cụ thể, không bị nhầm lẫn với hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp khác.

Sự phân biệt của dấu hiệu có thể chia thành hai dạng: phân biệt tự phân biệt (Inherently Distinctive) hoặc ý nghĩa thứ phát (Secondary Meaning), thuật ngữ này thường dùng để chỉ những dấu hiệu đã có được phân biệt thông qua quá trình sử dụng.

3.1.1 Sự phân biệt tự thân (Inherently Distinctive).

3.1.1.1 Khái niệm

Dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại được xem là có sự phân biệt tự thân nếu ngay lập tức xác định được nhà sản xuất hoặc nguồn sản phẩm, kể từ thời điểm được sử dụng lần đầu tiên trong thương mại¹¹⁹.

¹¹⁹ Tipton F. McCubbins (2004), ‘Product design trade dress and the law’, *Business Horizons*, 47/1 (January - February), 3-7.

Nghĩa là, nó có thể tự động được nhận diện bởi khách hàng và không gây nhầm lẫn với các sản phẩm tương tự khác. Mặt khác, dấu hiệu đó thường ít hoặc không có sự liên hệ với hàng hoá, dịch vụ đang sử dụng. Dấu hiệu đó không mô tả sản phẩm hoặc không xác định đặc tính nào của sản phẩm, cũng như không truyền đạt thông tin về sản phẩm bằng cách tăng cường, kết hợp hoặc củng cố các đặc tính của sản phẩm. Các dấu hiệu có được sự phân biệt tự thân cũng không cản trở cạnh tranh, các đối thủ không sử dụng các dấu hiệu này nhưng vẫn có thể lựa chọn những dấu hiệu riêng biệt, đặc thù khác để truyền thông về hàng hoá, dịch vụ của họ¹²⁰. Ví dụ, hình dáng độc đáo của chai nước ngọt hay từ “Coca – Cola” là dấu hiệu ngẫu nhiên (Arbitrary), có thể chỉ ra được nguồn gốc của một loại nước giải khát kể từ thời điểm nó được sử dụng. Không có sự liên hệ nào về đặc tính, tiêu chuẩn đánh giá... giữa các dấu hiệu này và sản phẩm.

3.1.1.2 Cách thức xác định dấu hiệu có sự phân biệt tự thân

a. Pháp luật Hoa Kỳ

Tuỳ theo hình ảnh tổng thể thương mại là bao bì sản phẩm hay thiết kế sản phẩm và tuỳ vào từng toà án liên bang tại Hoa Kỳ mà có thể lựa chọn các tiêu chuẩn để đánh giá dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại có sự phân biệt tự thân hay không. Có thể nhắc đến các tiêu chuẩn sau:

- Tiêu chuẩn Abercrombie:

Theo tiêu chuẩn phân loại Abercrombie, các dấu hiệu mang tính gợi ý, ngẫu nhiên hay tưởng tượng là những dấu hiệu có được sự phân biệt tự thân. Tuy nhiên, một số toà án của Hoa Kỳ cho rằng: tiêu chuẩn phân loại này chủ yếu phù hợp khi áp dụng cho các dấu hiệu từ (word mark) hay hình ảnh tổng thể thương mại là bao bì sản phẩm¹²¹. Đối với hình ảnh tổng thể thương mại là thiết kế sản phẩm thì phức tạp hơn, vì chúng có thể chồng chéo giữa các quy định về bảo hộ nhãn hiệu, hình ảnh tổng thể thương mại và bảo hộ sáng chế. Do đó, các toà án có thể xác định sự phân

¹²⁰ J. Abbott, & Lanza, J. (1994), ‘Trade dress: Legal interpretations of what constitutes distinctive appearance’, *The Cornell hotel and restaurant administration quarterly*, 35(1), 53-58.

¹²¹ J. M. Samuels (2000), ‘Trade dress protection: the issue of distinctiveness and protential conflicts’, *Northern Kentucky Law Review*, 5(27), 1041-1054.

biệt tự thân của hình ảnh tổng thể thương mại là thiết kế sản phẩm dựa trên một số tiêu chuẩn tùy từng trường hợp cụ thể.

- Tiêu chuẩn Seabrook¹²²:

Án lệ về Seabrook thường được coi là thiết lập tiêu chuẩn kiểm tra cho sự phân biệt tự thân của hình ảnh tổng thể thương mại là thiết kế của sản phẩm¹²³. Tiêu chuẩn này được toà án Eleventh Circuit (Hoa Kỳ) đưa ra, tuy khó xác định dấu hiệu chính và đặc biệt của hình ảnh tổng thể thương mại để áp dụng tiêu chuẩn này nhưng cũng đã bước đầu liệt kê ra một số yếu tố cần phải xem xét. Bao gồm:

- Dấu hiệu đó có phải là hình dạng cơ bản hay thiết kế thông thường không?
- Dấu hiệu có phải là đặc biệt hay duy nhất trong một lĩnh vực cụ thể?
- Dấu hiệu được sử dụng có phải là sự tinh chỉnh từ một hình thức trang trí phổ biến và quen thuộc đối với hàng hoá hoặc dịch vụ cùng loại?

Ví dụ, máy lắc cocktail có hình dáng chim cánh cụt. Thực tế thì thiết kế này không phục vụ mục đích nào khác ngoài việc làm cho nó trở lên hấp dẫn hơn và tạo ấn tượng cho khách hàng nhớ tới nguồn sản xuất của sản phẩm¹²⁴. Do đó, đây là hình ảnh tổng thể thương mại dạng thiết kế sản phẩm có được sự phân biệt tự thân.

- Tiêu chuẩn Chevron¹²⁵:

Toà án Fifth Circuit (Hoa Kỳ) khi xét xử vụ tranh chấp giữa Chevron Chemical Co. và Voluntary Purchasing Groups đã cho rằng: không cần thiết phải xét tới sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng nếu hình ảnh tổng thể thương mại có được sự phân biệt tự thân. Theo đó, các yếu tố có thể được áp dụng để đánh giá hình ảnh tổng thể thương mại (là bao bì sản phẩm hay thiết kế sản phẩm) có sự phân biệt tự thân, bao gồm:

¹²² Án lệ Seabrook Foods, Inc. và Bar-Well Foods Ltd., 568 F.2d 1242 (C.C.P.A. 1977).

¹²³ Adam J. Cermak (1994), 'Inherent Distinctiveness in product configuration trade dress', *Baltimore Intellectual property law Journal*, 3(79), 81-101.

¹²⁴ Scott C. Sandberg (2009), 'Trade dress: what does it mean?', *Franchise Law Journal*, Summer, 10-16.

¹²⁵ Án lệ Chevron Chemical Co. và Voluntary Purchasing Groups, 659 F.2d 695 (5th Cir. 1981).

- Nếu dấu hiệu đó mang tính ngẫu nhiên (arbitrary) và không có chức năng nào để mô tả sản phẩm hoặc hỗ trợ hiệu quả việc đóng gói sản phẩm.

- Dấu hiệu đó tạo một ấn tượng thị giác đặc biệt.

Tòa án nhấn mạnh rằng, mục đích chính của tiêu chuẩn Chevron là đề cập đến mối quan hệ giữa hình ảnh tổng thể thương mại và sản phẩm, chứ không phải là dấu hiệu để giúp tránh sự nhầm lẫn của người tiêu dùng đối với nguồn hàng.

- Tiêu chuẩn Duraco¹²⁶:

Toà án Third Circuit (Hoa Kỳ) phát triển một tiêu chuẩn để xác định sự phân biệt tự thân của hình ảnh tổng thể thương mại là thiết kế sản phẩm. Đó có thể là một dấu hiệu hoặc một sự kết hợp đặc biệt hay sắp xếp các dấu hiệu tạo nên sản phẩm. Phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Dấu hiệu đó là đặc biệt (không thông dụng hay phổ biến) và đáng ghi nhớ. Nghĩa là, dấu hiệu thể hiện sự độc đáo, riêng biệt, xuất hiện nổi bật hoặc ấn tượng trên bao bì, để nó có thể được ghi nhớ thực sự và rõ ràng. Người tiêu dùng có thể xác định nguồn gốc của sản phẩm trong rất nhiều sản phẩm cùng loại khác.

- Dấu hiệu đó tách biệt về mặt khái niệm với sản phẩm. Dấu hiệu cần được bảo hộ không phải là một thành phần, hay bản chất của sản phẩm, mà phải xuất hiện dưới một hình dạng nào đó, như một nguồn xác định sản phẩm.

- Dấu hiệu có mục đích chủ yếu là chỉ nguồn gốc của sản phẩm (chứ không phải là một biểu tượng trang trí).

Tiêu chuẩn này là một quan điểm mới so với những tiêu chuẩn trước và được đề xuất nhằm ngăn cản hành vi cạnh tranh không lành mạnh do việc sao chép các cấu hình sản phẩm đặc biệt (khi không thể chứng minh được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng). Nhưng để áp dụng tiêu chuẩn này cũng không dễ dàng vì khó xác định một số tiêu chí¹²⁷.

- Tiêu chuẩn của Hiệp hội Luật sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ

¹²⁶ Án lệ *Duraco Prods., Inc. v. Joy Plastic Enters., Ltd.*, 40 F.3d 1431.

¹²⁷ Adam J. Cermak (1994), 'Inherent Distinctiveness in product configuration trade dress', *Baltimore Intellectual property law Journal*, 3(79), 81-101.

Theo Hiệp hội luật SHTT Hoa Kỳ (American Intellectual property Law Association - AIPLA), sự phân biệt tự thân của hình ảnh tổng thể thương mại là cấu hình sản phẩm (hoặc thiết kế sản phẩm) có thể được xem xét dựa trên các tiêu chí sau¹²⁸:

- Liệu cấu hình sản phẩm hoặc thiết kế có là hình dạng cơ bản, thông thường không.
- Liệu cấu hình sản phẩm hoặc thiết kế có phải là độc nhất, không thông thường trong lĩnh vực có liên quan.
- Liệu cấu hình sản phẩm hoặc thiết kế là một sàng lọc đơn thuần về một hình thức trang trí thông dụng và được biết đến phổ biến cho một loại hàng hoá cụ thể.
- Liệu cấu hình sản phẩm hoặc thiết kế có khả năng tạo ra một ấn tượng thương mại khác biệt với bất kỳ dấu hiệu từ nào đi kèm.
- Và một số đặc điểm khác có thể chỉ ra cấu hình sản phẩm hoặc thiết kế có sự nhận diện về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

Tiêu chuẩn của Hiệp hội luật SHTT Hoa Kỳ quy định khá chi tiết về các tiêu chí đánh giá sự phân biệt tự thân của dấu hiệu. Có thể thấy, các tiêu chí này bao gồm hầu hết các quy định đã được nhắc đến trong các tiêu chuẩn trước đó của các toà án liên bang.

Tóm lại, khi đánh giá tính phân biệt tự thân của một dấu hiệu, pháp luật của Hoa Kỳ quy định khá đầy đủ và đưa ra nguyên tắc để xác định, dù không có sự thống nhất về các tiêu chí đánh giá, nhưng các toà án, đều thống nhất rằng khi đánh giá một hình ảnh tổng thể thương mại có sự phân biệt tự thân hay không, sẽ xem xét một cách tổng thể các dấu hiệu cấu thành, chứ không phải là đơn lẻ. Ngay cả khi, mỗi dấu hiệu đó là phổ biến nhưng khi kết hợp lại có sự độc đáo thì vẫn được bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại¹²⁹. Ngược lại, các chủ thể kinh doanh khác có thể sử dụng một trong các dấu hiệu cơ bản cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại, nhưng không được

¹²⁸ Dinwoodie, Graeme B. Janis, & D., Mark (2010), *Trade dress and design law*. New York: Aspen Publishers, 91.

¹²⁹ Michele A. Shpetner (1998), 'Determining a proper test for inherent distinctiveness in trade dress'. *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. Law Journal*, 8, 947-2012.

bắt chước quá chi tiết sự lựa chọn của đối thủ cạnh tranh về cách sắp xếp và kết hợp các dấu hiệu tạo thành hình ảnh tổng thể thương mại¹³⁰. Nội dung này thể hiện rõ trong tranh chấp giữa Two Pesos và Taco Cabana¹³¹. Đây là một tranh chấp điển hình thường được nhắc đến trong các nghiên cứu về tính phân biệt của dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại.

Tập đoàn Taco Cabana mở một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh tại Texas (vào tháng 09/1978), chuyên phục vụ món ăn Mexico. Do đó, nhà hàng được thiết kế bởi các chi tiết trang trí, như: đồ nội thất cổ, nền nhà màu sáng, tranh treo tường, màu sắc lễ hội, cửa cuốn để ngăn khu vực bên trong và sân vườn... tạo nên phong cách ẩm thực Mexico. Tháng 12/1985, Two Pesos mở nhà hàng tại Houston với phong cách giống hệt Taco Cabana. Đến năm 1986, Taco Cabana phát triển kinh doanh ở Houston và phát hiện ra sự vi phạm này. Taco Cabana đã nộp đơn khởi kiện Two Pesos. Câu hỏi được đặt ra là, hình ảnh tổng thể thương mại là thiết kế nhà hàng Mexico này có được sự phân biệt tự thân hay không?

Two Pesos cho rằng, các chi tiết thiết kế để tạo nên ấn tượng về nhà hàng kiểu Mexico không nhiều, do đó, việc lựa chọn các chi tiết có hiệu quả trong kinh doanh là cần thiết nên việc trùng ý tưởng với Taco Cabana là không tránh khỏi. Tuy nhiên, toà tối cao đã không đồng ý lập luận này, vì các dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại của nhà hàng Taco Cabana mang tính kết hợp chứ không phải riêng lẻ. Two Pesos đã cố tình lựa chọn, sắp xếp và kết hợp các yếu tố đó theo phong cách của Taco Cabana và có thể người tiêu dùng bị lừa dối hoặc nhầm lẫn về nguồn gốc của nhà hàng. Toà án tối cao phán quyết rằng, thiết kế nhà hàng Taco Cabana có được sự phân biệt tự thân và được bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại.

Trên thực tế, để xác định dấu hiệu có sự phân biệt tự thân hay không là một vấn đề tương đối khó khăn, cho nên quan điểm của một số nhà nghiên cứu và một số toà án Hoa Kỳ cho rằng, trong tất cả các trường hợp dấu hiệu muốn được pháp luật bảo

¹³⁰ J. Abbott, & Lanza, J. (1994), 'Trade dress: Legal interpretations of what constitutes distinctive appearance', *The Cornell hotel and restaurant administration quarterly*, 35(1), 53-58.

¹³¹ Án lệ Two Pesos Inc. và Taco Cabana, Inc, 505 U.S 763, 112 S.Ct. 2753 (1992).

hộ thì cần phải chứng minh nó đã có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng, thì mới đạt điều kiện được pháp luật bảo hộ là nhãn hiệu hay hình ảnh tổng thể thương mại.

b. Pháp luật Việt Nam

Pháp luật Việt Nam không có quy định thể nào là dấu hiệu có sự phân biệt tự thân cũng như tiêu chí để xác định các loại dấu hiệu này. Tuy nhiên, trong phần quy định về bảo hộ nhãn hiệu cũng đề cập đến sự phân biệt của dấu hiệu. Theo đó: *“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”*¹³².

Luật SHTT Việt Nam cũng liệt kê các trường hợp dấu hiệu không có khả năng phân biệt. Nếu không rơi vào những trường hợp loại trừ này thì nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt¹³³, như:

- Các hình và hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu. Dấu hiệu hình đơn giản được hiểu là những hình học phổ thông như hình vuông, hình tam giác, hình tròn... hoặc hình vẽ đơn giản chỉ được sử dụng làm nền hoặc đường nét trang trí cho sản phẩm, bao bì sản phẩm. Ngược lại những hình vẽ, hình ảnh quá rắc rối phức tạp khiến cho người tiêu dùng không dễ nhận thức và khó ghi nhớ được đặc điểm của hình như gồm quá nhiều hình ảnh, đường nét kết hợp hoặc chồng lên nhau cũng sẽ bị coi là không có tính phân biệt¹³⁴. Còn đối với các dấu hiệu chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng là những chữ mà người tiêu dùng có hiểu biết thông thường không thể nhận biết và ghi nhớ được¹³⁵. Như những chữ không có nguồn gốc La – tinh : chữ Ả Rập, chữ Trung Quốc, chữ Thái...

¹³² Khoản 1, Điều 74, Luật SHTT Việt Nam.

¹³³ Điểm a, b, c, d, đ - Khoản 2, Điều 74, Luật SHTT Việt Nam

¹³⁴ Điểm 39.4 - Thông tư số 01/2007 ngày 14/02/2007 của Bộ KH&CN.

¹³⁵ Điểm 39.3 Thông tư số 01/2007 ngày 14/02/2007 của Bộ KH&CN.

- 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. Đây là các dấu hiệu mang tính chung chung, thường chỉ một chủng loại hoặc một ngành hàng, đương nhiên sẽ không được coi có tính phân biệt để thuộc về độc quyền của một chủ thể cá biệt nào, mà thuộc về tất cả những doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực đó, nhằm đảm bảo tính công bằng trong cạnh tranh. Ví dụ như hình con rắn quấn quanh cái ly thường biểu hiện cho ngành y, hoặc thuật ngữ nước tinh khiết dùng cho sản phẩm nước uống đóng chai... Tuy nhiên, các dấu hiệu này vẫn có thể được bảo hộ nếu được trình bày dưới dạng đồ họa cách điệu trong bối cảnh kết hợp với các dấu hiệu khác.

- Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu. Đây là trường hợp các dấu hiệu mang tính mô tả. Các thuật ngữ có tính mô tả cần được đảm bảo để những người tham gia kinh doanh đều có thể sử dụng để quảng bá về hàng hoá, dịch vụ của mình tới người tiêu dùng mà không gặp phải rào cản nào từ đối thủ cạnh tranh khác. Để xem dấu hiệu có tính mô tả không người ta cũng thường đặt trong mối quan hệ đối với hàng hoá, dịch vụ. Sự kết hợp giữa dấu hiệu mô tả và dấu hiệu mang tính phân biệt cũng có thể được đánh giá tổng thể các dấu hiệu đó có tính phân biệt.

- Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh. Ví dụ như các từ chỉ loại hình doanh nghiệp, tư cách chủ thể (công ty, hợp tác xã...), hay lĩnh vực kinh doanh như thương mại, logistic ... Các dấu hiệu này không có khả năng phân biệt, vì bất cứ chủ thể nào đáp ứng các điều kiện luật định đều có thể sử dụng các dấu hiệu này. Đối với dấu hiệu mô tả cũng được áp dụng ngoại lệ giống trường hợp dấu hiệu đơn giản nếu dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi dưới danh nghĩa nhãn hiệu thì có thể xem xét cấp bảo hộ nhãn hiệu đó dựa trên chức năng phân biệt đạt được thông qua quá trình sử dụng¹³⁶.

¹³⁶ Điểm 39.5 (a) Thông tư số 01/2007 ngày 14/02/2007 của Bộ KH&CN.

- Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ. Nguồn gốc địa lý là nơi sản xuất, cung cấp hàng hoá, dịch vụ tại một địa phương, một khu vực nhất định. Dấu hiệu này không có sự phân biệt, trừ trường hợp dấu hiệu được thừa nhận rộng rãi hoặc đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hay nhãn hiệu chứng nhận. Bên cạnh đó, việc sử dụng dấu hiệu này là nhãn hiệu có thể làm cho người tiêu dùng hiểu nhầm về nguồn gốc xuất xứ, nếu hàng hoá, dịch vụ không được sản xuất ở địa phương đó.

Có thể thấy, nếu như pháp luật của Hoa Kỳ đưa ra những nguyên tắc nhằm xác định các dấu hiệu có khả năng phân biệt tự thân. Những nguyên tắc này quy định các tiêu chuẩn chung có thể áp dụng cho các dấu hiệu đa dạng khác nhau (hình dáng, màu sắc, kí hiệu, biểu tượng...). Còn đối với pháp luật Việt Nam thì lại quy định theo cách liệt kê những trường hợp dấu hiệu không có tính phân biệt; nếu không thuộc những tình huống trên thì có thể hiểu dấu hiệu có khả năng phân biệt. Quy định này có ưu điểm là rõ ràng, nhưng nhược điểm là đôi khi quy định không hết các trường hợp loại trừ, có thể gây ra những bất cập trong quá trình thực thi pháp luật.

3.1.2 Sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng (Secondary Meaning)

3.1.2.1 Khái niệm

Đối với những dấu hiệu không có được sự phân biệt tự thân, nhưng không phải trường hợp nào cũng bị pháp luật từ chối bảo hộ. Trong nhiều trường hợp, dấu hiệu được bảo hộ do đã có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng.

Sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng là một liên kết trong tâm trí của người mua giữa dấu hiệu và nguồn duy nhất nhận diện sản phẩm¹³⁷. Người tiêu dùng mong đợi dấu hiệu đó đại diện cho sản phẩm của một nhà sản xuất cụ thể và cũng mong muốn dấu hiệu đó truyền đạt thông tin về đặc tính của sản phẩm¹³⁸. Ví dụ, đồ chơi Rubik là một khối hình vuông với các bộ phận chuyển động, tạo thành sáu mặt với sáu màu riêng biệt. Trò chơi này đã có được sự phân biệt qua quá trình sử dụng theo

¹³⁷ Michael Farjami (1993), 'Protectable trade dress without secondary meaning on second thought', *Loyola of Los Angeles entertainment Law Journal*, 13, 381-412.

¹³⁸ Faye M. Hammersley (1998), 'The smell of success: trade dress protection for scent marks', *Marq. intell. Prop. L. Review*, 2, 105-156.

thời gian, khi nhắc đến từ “Rubik” người nghe dễ dàng liên tưởng đến hình dạng và cách thức hoạt động của trò chơi này.

Theo tiêu chuẩn Abercrombie, các dấu hiệu mang tính mô tả cần phải chứng minh đã đạt được sự phân biệt qua quá trình sử dụng thì mới được bảo hộ là nhãn hiệu hoặc hình ảnh tổng thể thương mại. Nếu dấu hiệu mang tính mô tả được tự do bảo hộ độc quyền, mặc dù không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình cạnh tranh nhưng cũng hạn chế đối thủ truyền thông về sản phẩm đến người tiêu dùng ở một mức độ nào đó. Vì vậy, chúng chỉ được bảo hộ sau khi sử dụng rộng rãi và được người tiêu dùng công nhận¹³⁹. Có trường hợp, hình ảnh tổng thể thương mại được tạo thành tất cả các thành phần mang tính mô tả nhưng nếu sự kết hợp của các thành phần ấy tạo thành một tổng thể có khả năng phân biệt thì hình ảnh tổng thể thương mại đó vẫn được coi là có khả năng phân biệt, do đó có thể được bảo hộ.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng, hình ảnh tổng thể thương mại thường là tập hợp của nhiều dấu hiệu phức tạp, khó có thể phân thành các loại dấu hiệu như mô tả, gợi ý, ngẫu nhiên hay tưởng tượng. Do đó, khi xác định sự phân biệt của dấu hiệu cần phải chứng minh nó đã có được sự phân biệt qua quá trình sử dụng trong tất cả các trường hợp để không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố mang tính chủ quan. Sự phân biệt qua quá trình sử dụng đảm bảo rằng một dấu hiệu đáng được bảo vệ sự tồn tại, không cho đối thủ cạnh tranh sao chép. Còn nếu như khách hàng không liên kết hình ảnh tổng thể thương mại với một nhà sản xuất cụ thể thì nhà sản xuất tiếp theo sử dụng hình ảnh tổng thể thương mại đó sẽ không gây nhầm lẫn cho khách hàng về nguồn gốc của hàng hoá.

3.1.2.2 Cách thức xác định

Để một dấu hiệu có được sự phân biệt qua quá trình sử dụng thì cần một thời gian đủ dài để người tiêu dùng có thể nhận biết về một dấu hiệu đại diện cho hàng hoá, dịch vụ nhất định. Quá trình nhận biết một dấu hiệu của khách hàng có thể phát triển qua nhiều bước: (i) từ chỗ chú ý độ khác biệt của bản thân dấu hiệu, như: biểu

¹³⁹ Michael Farjami (1993), ‘Protectable trade dress without secondary meaning on second thought’, *Loyola of Los Angeles entertainment Law Journal*, 13, 381-412.

tượng, hình họa (device brand), ngữ âm (brand name), ngữ nghĩa ban đầu (primary meaning) hay một thông điệp quảng cáo, (ii) tiếp đến, khách hàng có thể bị thuyết phục bởi người bán hàng liên quan đến thành phần, tính năng, công dụng, kiểu dáng hay giá cả...(khía cạnh lý tính của sản phẩm), (iii) cuối cùng là sự cảm thụ về chất lượng sản phẩm, hay khơi gợi được các cảm giác dễ chịu khi sử dụng sản phẩm, thể hiện được vai trò, thành phần xã hội,... (liên quan đến khía cạnh cảm tính). Trên cơ sở các nhận xét, đánh giá và so sánh các nội dung này giữa các sản phẩm cùng loại, khách hàng mới xuất hiện "khả năng phân biệt" đầy đủ với dấu hiệu¹⁴⁰.

a. Pháp luật Hoa Kỳ

Theo quy định của Hoa Kỳ, nơi tiếp nhận đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại là tại Văn phòng sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO). Có hai phương thức nộp đơn là đăng ký chính (*principal register*) và đăng ký bổ sung (*supplemental register*). Đăng ký chính áp dụng đối với những dấu hiệu đảm bảo các điều kiện về tính phân biệt, khi đó hình ảnh tổng thể thương mại sẽ được cấp văn bằng bảo hộ tương đương như là một nhãn hiệu. Còn những dấu hiệu chưa chứng minh được tính phân biệt chỉ có thể nộp đơn đăng ký bổ sung và nhận được ít quyền bảo hộ hơn so với đăng ký chính thức. Khi nào, chủ thể nộp đơn chứng minh được dấu hiệu đã có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng thì dấu hiệu sẽ được đăng ký chính. Thông thường, họ sẽ chứng minh bằng hai cách sau:

(i) *Dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại đã được sử dụng độc quyền và liên tục trong vòng năm năm trước thời điểm tuyên bố;*

(ii) *Nếu có bằng chứng chứng tỏ rằng các dấu hiệu này chỉ liên hệ với một công ty nhất định.*

Hiện nay tại Hoa Kỳ, các toà án và cơ quan cấp văn bằng bảo hộ cho hình ảnh tổng thể thương mại hay nhãn hiệu thường căn cứ vào các tiêu chuẩn sau để xem xét khả năng đạt được sự phân biệt qua quá trình sử dụng. Bao gồm:

¹⁴⁰ Đào Minh Đức (2003), 'Khả năng phân biệt của nhãn hiệu', *Tạp chí Khoa học pháp lý* (04), 10-12.

- *Bằng chứng trực tiếp*: ý kiến và kết quả khảo sát từ người tiêu dùng trực tiếp về việc họ có “nhận thức được rằng dấu hiệu gắn liền với một hàng hoá, dịch vụ nhất định (ngay cả khi khách hàng không biết rõ về nguồn cung sản phẩm đó)”¹⁴¹.

- *Bằng chứng gián tiếp*: thời gian, mức độ và tính độc quyền của việc sử dụng nhãn hiệu; Số lượng và cách thức quảng cáo; Doanh số bán hàng và số lượng khách hàng; Thị phần; Bằng chứng về sự sao chép có chủ đích; Những đánh giá khách quan của truyền thông về sản phẩm mang nhãn hiệu...

Rõ ràng, những tiêu chí này mang tính khách quan hơn các tiêu chí được đề cập đến trong phần đánh giá về dấu hiệu có sự phân biệt tự thân. Trên thực tế, không phải tất cả các tiêu chí đều có giá trị như nhau mà căn cứ từng trường hợp cụ thể, Toà án sẽ đánh giá những tiêu chí nhất định để xác định xem dấu hiệu có được sự phân biệt hay không. Tuy nhiên, nhiều toà án thường tập trung vào những bằng chứng mang tính định lượng¹⁴².

Trong Quy chế xét nghiệm đơn nhãn hiệu của Hoa Kỳ¹⁴³ quy định một dấu hiệu là hình ảnh tổng thể thương mại khi nộp đơn xin bảo hộ thì cần có thêm phần mô tả, giải thích chi tiết về dấu hiệu đề nghị bảo hộ. Bản mô tả cần trình bày rõ hình ảnh tổng thể thương mại đó là thiết kế của sản phẩm hay bao bì sản phẩm, hoặc là hình ảnh tổng thể thương mại sử dụng cho dịch vụ (nội thất nhà hàng, cách trang trí cửa hàng bán lẻ...), thậm chí trong bản mô tả cần chỉ rõ phần nào thuộc hình ảnh tổng thể thương mại, phần nào không. Khi đánh giá về khả năng phân biệt của hình ảnh tổng thể thương mại thì những thành phần mang tính chức năng sẽ không được coi là thành phần của hình ảnh tổng thể thương mại.

Một trường hợp điển hình về sự phân biệt của hình ảnh tổng thể thương mại thông qua quá trình sử dụng hay được nhắc đến trong thực tiễn thi hành pháp luật tại

¹⁴¹ FARJAMI, M. (1993), ‘Protectable trade dress without secondary meaning on second thought’, *Loyola of Los Angeles entertainment Law Journal*, 13, 381- 412 (p.400)

¹⁴² Michele A. Shpetner (1998), ‘Determining a proper test for inherent distinctiveness in trade dress’, *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. Law Journal*, 8, 947-2012.

¹⁴³ Quy chế xét nghiệm đơn nhãn hiệu của Hoa Kỳ - Mục 1202.02 (c) (ii).

Hoa Kỳ là tranh chấp giữa Samara Brother Inc. và tập đoàn bán lẻ Wal-Mart¹⁴⁴. Theo đó, Samara Brother Inc., là một doanh nghiệp thiết kế và sản xuất quần áo trẻ em. Những sản phẩm đầu tiên của công ty thuộc bộ sưu tập quần áo xuân – hè với những yếu tố thiết kế đặc biệt, như: sử dụng vải seersucker (một loại vải kẻ sọc, nhăn) và kỹ thuật appliques designs trên cổ áo, túi quần áo (đây là kỹ thuật khâu các mảnh vải nhỏ lên một mảnh lớn hơn để tạo ra một thiết kế) với các họa tiết hình trái tim, hoa, trái cây... Samara Brother Inc., đã ký hợp đồng với nhiều nhà cung cấp.

Wal-Mart là một nhà bán lẻ nổi tiếng, cũng có bán các loại quần áo trẻ em. Năm 1995, Wal-Mart ký hợp đồng với nhà cung cấp Judy-Philippine và đã gửi cho nhà cung cấp này hình ảnh bộ sưu tập quần áo của Samara. Judy-Philippine đã dựa vào đó, sao chép thiết kế và sửa đổi đôi chút chi tiết phụ của quần áo để tạo ra một bộ sưu tập mới. Năm 1996, Wal-Mart đã bán sản phẩm này và thu về hơn 1,15 triệu tiền lợi nhuận.

Vào tháng 6/1996, JCPenney – một đại lý phân phối đã gọi điện đến Samara và phàn nàn rằng, sản phẩm của Samara bán ở Wal-Mart có giá rẻ hơn giá bán theo hợp đồng phân phối ký giữa CPenney với Samara. Đại diện của Samara đã nói rằng, họ không phân phối sản phẩm tại Wal-Mart. Samara mở một cuộc điều tra, phát hiện ra Wal-Mart cùng một số nhà bán lẻ khác, như: Kmart, Caldor, Hills, Goody bán các sản phẩm tương tự như của Samara và được sản xuất bởi Judy-Philippine. Sau khi gửi yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, Samara đã gửi đơn kiện lên toà án để khởi kiện Wal-Mart, Kmart, Caldor, Hills, Goody và Judy - Philippine vì hành vi vi phạm luật liên bang về gian lận và cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm về bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại không đăng ký theo Điều 43 (a) – Đạo luật Lanham. Tất cả các bị đơn đều chấp nhận trừ Wal-Mart.

Nguyên đơn khẳng định rằng thiết kế của họ là hình ảnh tổng thể thương mại có được sự phân biệt tự thân. Samara đã thành công trong việc bảo vệ các quyền của mình cả trong phiên tòa sơ thẩm và ở cấp tòa phúc thẩm. Tòa án đã yêu cầu Wal-Mart phải bồi thường cho Samara số tiền là 1,6 triệu đô. Tuy nhiên, trước Tòa án Tối cao,

¹⁴⁴ Án lệ Wal-Mart Stores Inc. V. Samara Bros., Inc., 529 U. S 205, 210 (2000).

Wal-Mart cho rằng sản phẩm của Samara không có sự phân biệt tự thân và phải chứng minh các sản phẩm đó đã có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng. Tòa án tối cao lập luận, thiết kế và màu sắc bộ sưu tập của Samara không cố định mà thay đổi nhiều hình dáng khác nhau, như vậy các yếu tố này chỉ mang tính thẩm mỹ, chỉ làm cho sản phẩm trở nên hữu ích hơn hoặc hấp dẫn hơn, chứ không thể trở thành dấu hiệu liên hệ giữa sản phẩm và nhà sản xuất trong tâm trí của người tiêu dùng được. Samara đã không đưa ra được bằng chứng chứng minh được hình ảnh tổng thể thương mại của mình có sự phân biệt. Vì Samara đã thất bại trong việc này, nên không thể ngăn Wal-Mart sao chép thiết kế sản phẩm của mình. Sau vụ việc này, toà án đã thu hẹp đáng kể việc bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại cho thiết kế sản phẩm, chỉ có những mẫu thiết kế đã có trên thị trường đủ lâu và thành công trong việc giúp người tiêu dùng nhận diện về nguồn gốc của sản phẩm có thể có cơ hội để bảo vệ là hình ảnh tổng thể thương mại theo Điều 43 (a) – Đạo luật Lanhan.

Pháp luật Hoa Kỳ đưa ra nhiều tiêu chí đánh giá đa dạng với sự phân biệt của dấu hiệu, do có nhiều tranh chấp thực tế từ nội dung này. Chính vì vậy, có thể nói hệ thống pháp luật Hoa Kỳ về hình ảnh tổng thể thương mại tương đối hoàn thiện, có những quy định điều chỉnh phù hợp.

b. Pháp luật Việt Nam

Trong pháp luật Việt Nam, nội dung về bảo hộ nhãn hiệu cũng đề cập đến dấu hiệu có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng. Điểm a, c, đ Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT Việt Nam cũng đề cập đến nội dung những dấu hiệu mang tính mô tả sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận bảo hộ khi chứng minh được đã sử dụng và được thừa nhận rộng rãi. Theo đó, dấu hiệu *“đã và đang được sử dụng với chức năng nhãn hiệu và được người tiêu dùng biết đến một cách rộng rãi và nhờ đó nhãn hiệu đã đạt được khả năng phân biệt đối với hàng hoá, dịch vụ liên quan”*¹⁴⁵.

Như vậy, dấu hiệu được coi là có được sự phân biệt qua quá trình sử dụng chỉ khi thoả mãn điều kiện cần (đã và đang sử dụng với chức năng nhãn hiệu) và điều kiện đủ (được người tiêu dùng biết đến một cách rộng rãi). Theo Thông tư 01/2007

¹⁴⁵ Điểm 39.5 (a) Thông tư số 01/2017 ngày 14/02/2007 của Bộ KH&CN.

ngày 14/02/2007 của Bộ KH&CN để áp dụng quy định này, người nộp đơn cần phải cung cấp bằng chứng chứng minh về sự sử dụng rộng rãi của nhãn hiệu, có thể bao gồm: *“(thời gian bắt đầu sử dụng, phạm vi, mức độ sử dụng hiện nay... trong đó nhãn hiệu chỉ được coi là “được sử dụng” khi việc sử dụng đó được tiến hành trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, quảng cáo, tiếp thị hợp pháp) và bằng chứng về khả năng phân biệt của nhãn hiệu đối với hàng hoá, dịch vụ liên quan của chủ nhãn hiệu. Trong trường hợp này, nhãn hiệu đó chỉ được thừa nhận là có khả năng phân biệt khi được thể hiện ở dạng đúng như dạng mà nó được sử dụng liên tục và phổ biến trong thực tế”*¹⁴⁶.

Trong thực tiễn, một số doanh nghiệp cũng đã linh hoạt vận dụng các quy định này trong quá trình nộp đơn xin bảo hộ nhãn hiệu. Như công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Thuận Phong, được thành lập từ cuối những năm thập niên 90, chuyên sản xuất keo dính với nhãn hiệu 502 với độ dính tốt và chất lượng cao, được nhiều khách hàng tin dùng; nhưng công ty vẫn chưa tiến hành đăng ký bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Từ khoảng những năm 2004, trên thị trường bắt đầu xuất hiện các sản phẩm keo dán 502 của doanh nghiệp khác cũng có hình ảnh con voi, thậm chí của cơ sở sản xuất tên là Thuận Phong. Nhận thấy sự việc này có thể đe dọa, ảnh hưởng đến doanh thu, ngày 16-01-2006, công ty nộp đơn lên Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam xin bảo hộ nhãn hiệu “V 502 SUPER GLUE KEO DAN THUAN PHONG” và hình vẽ trên sản phẩm. Tuy nhiên, Cục Sở hữu trí tuệ đã có văn bản từ chối việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu này dấu hiệu “502” là những con số đơn giản, thuộc trường hợp không có khả năng phân biệt theo quy định tại Khoản 2, Điều 74, Luật SHTT năm 2005.

Sau đó, Công ty Thuận Phong đã nhờ sự tư vấn của công ty luật, đưa ra các bằng chứng về sự nhận diện của người tiêu dùng và những chi phí quảng cáo, cũng như doanh thu của công ty để kiến nghị lên Cục Sở hữu trí tuệ. Ngày 04-11-2007, sau quá trình xem xét, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu keo dán 502 Thuận Phong với số văn bằng là 4-0091003-000. Việc được cấp văn bằng bảo hộ

¹⁴⁶ Điểm 39.5 (b) Thông tư số 01/2017 ngày 14/02/2007 của Bộ KH&CN.

từ việc chứng minh tính phân biệt qua quá trình sử dụng không chỉ giúp công ty bảo vệ được thành quả xây dựng nhãn hiệu của mình qua nhiều năm, tránh những tổn thất đáng tiếc trên thị trường trong nước và tạo tiền đề vững chắc cho công ty trong việc xâm nhập vào thị trường Lào, Campuchia...

Có thể thấy, pháp luật Việt Nam có quy định về dấu hiệu đạt được sự phân biệt qua quá trình sử dụng nhưng các bằng chứng đưa ra chỉ chứng minh được điều kiện cần (đã và đang được sử dụng), còn làm thế nào biết được người tiêu dùng có biết đến dấu hiệu một cách rộng rãi hay chưa thì lại đang bỏ ngỏ (điều kiện đủ). Hay bằng chứng về “*khả năng phân biệt của dấu hiệu*” thì không được giải thích rõ. Vì thiếu hệ thống đánh giá nên việc chứng minh phụ thuộc hoàn toàn vào chủ quan của nguyên đơn, bị đơn và tòa án và không có một căn cứ chung để các bên tranh luận có thể dựa vào đó mà đưa ra chứng cứ lập luận của mình. Hoặc vấn đề khác, mặc dù pháp luật Việt Nam có quy định về sự phân biệt của nhãn hiệu thông qua quá trình sử dụng nhưng chỉ nêu chung chung là dấu hiệu đạt được sự phân biệt trước thời điểm đăng ký nhãn hiệu¹⁴⁷, không nêu rõ về thời gian cụ thể như trong pháp luật Hoa Kỳ (tối thiểu là năm năm). Vậy, ngay tại thời điểm nộp đơn yêu cầu được chấp nhận thì liệu có thể giả định nhãn hiệu đã đạt được khả năng phân biệt qua quá trình sử dụng hay chưa? Nói chung, việc có những quy định cụ thể hơn về thời gian làm căn cứ xác định cho việc nhãn hiệu đạt được khả năng phân biệt qua quá trình sử dụng là rất quan trọng vì trên thực tế trong quá trình nộp đơn đăng ký có thể xảy ra nhiều vấn đề, quá trình sử dụng của nhãn hiệu đồng thời việc cạnh tranh trên thị trường cũng rất phức tạp.

Tóm lại, dấu hiệu được xem là có tính phân biệt nếu ngay từ khi sử dụng trong thương mại nó đã có sự phân biệt hoặc có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, dấu hiệu có tính phân biệt cũng được hiểu là không đồng thời không thuộc trường hợp trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các đối tượng được bảo hộ khác của quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, trên thực tế khi xem xét hồ sơ bảo hộ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ đánh giá dấu hiệu có sự phân biệt tự

¹⁴⁷ Điểm c - Khoản 2 - Điều 74 – Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019).

thân hay phân biệt qua quá trình sử dụng; còn vấn đề về khả năng gây nhầm lẫn giữa dấu hiệu đang xem xét với dấu hiệu được bảo hộ thường chỉ đề cập đến khi có tranh chấp cụ thể xảy ra. Mặt khác, trong những nghiên cứu về hình ảnh tổng thể thương mại thì thường các tác giả cũng tách biệt nội dung này trong một phần riêng và phân tích các tiêu chí nhằm đánh giá mức độ tương tự giữa các dấu hiệu. Do vậy, Luận án cũng đi theo kết cấu như vậy.

3.2 Các dấu hiệu mang tính phi chức năng

3.2.1 Khái niệm về dấu hiệu phi chức năng

Như đã phân tích trong phần khái niệm về hình ảnh tổng thể thương mại, nhiều dấu hiệu khác nhau thể hiện bề ngoài của một sản phẩm, có tính phân biệt, đều có thể đủ điều kiện để pháp luật bảo hộ theo quy định về nhãn hiệu. Điều này, không chỉ đặt gánh nặng lên cơ quan quản lý nhãn hiệu mà đôi khi còn gây ra một sự bất cập trong vấn đề cạnh tranh. Nhất là, khi một số doanh nghiệp lợi dụng quy định ban đầu về bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại là thiết kế sản phẩm, bằng cách họ đăng ký bảo hộ cho các sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp đã hết hạn. Vì sau thời gian được bảo hộ độc quyền là sáng chế hay kiểu dáng công nghiệp, thì một thiết kế có thể chứng minh được sự phân biệt một cách dễ dàng. Một số thiết kế dạng này mang tính chức năng, nếu được bảo hộ vô thời hạn theo cơ chế của nhãn hiệu sẽ ảnh hưởng rõ ràng tới khả năng cạnh tranh trên thị trường, tạo ra những lợi thế nhất định cho doanh nghiệp sở hữu. Do đó, những dấu hiệu mang tính chức năng phải được bảo hộ trong thời gian hữu hạn, hết thời gian đó, dấu hiệu này trở thành tài sản chung của toàn xã hội, ai cũng có quyền sử dụng tự do, từ đó có thể tạo ra những sản phẩm sáng tạo khác. Đây là cơ sở để hệ thống pháp luật của một số nước có quy định thêm một điều kiện nữa khi bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại là nó không mang tính chức năng. Để hiểu thế nào là dấu hiệu phi chức năng thì trước hết cần đề cập đến khái niệm dấu hiệu mang tính chức năng.

Trong Luật Latham của Hoa Kỳ không có khái niệm về dấu hiệu mang tính chức năng nhưng các nhà làm luật cũng thể hiện rõ quan điểm là không bảo hộ những dấu hiệu mang tính chức năng: *“bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hoá của doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác sẽ được đăng ký nhãn hiệu theo quy định*

*của pháp luật, trừ trường hợp dấu hiệu đó mang tính chức năng*¹⁴⁸. Hoặc: “*Trong vụ kiện dân sự liên quan đến hình ảnh tổng thể thương mại chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký chính, nguyên đơn phải chứng minh dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại đó không mang tính chức năng*”¹⁴⁹. Như vậy, hình ảnh tổng thể thương mại muốn được pháp luật bảo hộ (kể cả đã đăng ký bảo hộ hay chưa đăng ký bảo hộ) thì dấu hiệu đang xem xét cần phải đáp ứng các điều kiện bảo hộ, trong đó có điều kiện là không có chức năng.

Còn trong quá trình thực thi pháp luật, khái niệm về dấu hiệu mang tính chức năng lần đầu được pháp luật Hoa Kỳ ghi nhận trong bản Thuyết minh về bồi thường của Viện Luật Hoa Kỳ, liên quan đến nội dung về cạnh tranh không lành mạnh (năm 1938). Sau đó, dần được hoàn thiện thông qua các án lệ¹⁵⁰. Và gần đây nhất, bản Thuyết trình được sửa đổi vào năm 1995, đã đưa ra quy định mới về dấu hiệu mang tính chức năng: “*là những dấu hiệu đem lại những lợi ích cho việc sản xuất, marketing hoặc việc sử dụng hàng hoá, dịch vụ mà những lợi ích này không liên quan đến việc chỉ ra nguồn gốc sản xuất, những đối tượng này rất cần thiết cho các chủ thể khác sử dụng để đạt được hiệu quả cạnh tranh và không có đối tượng tương đương thay thế*”¹⁵¹. Khái niệm này đã được khá nhiều toà án tại Hoa Kỳ áp dụng, vì nó vừa đưa ra các tiêu chí xác định dấu hiệu mang tính chức năng, vừa đảm bảo nhu cầu cạnh tranh của các chủ thể. Tuy nhiên, vì Hoa Kỳ là hệ thống pháp luật Common Law cho nên phán quyết của một số toà án cũng có thêm nhiều cách thức khác để tiếp cận khái niệm dấu hiệu chức năng.

Khái niệm về dấu hiệu mang tính chức năng cũng được nhiều nhà nghiên cứu đề cập tới, nhưng về cơ bản vẫn dựa theo khái niệm của bản Thuyết trình. Theo J.

¹⁴⁸ Điều 1052 (e) (5) – Đạo Luật Lanham Hoa Kỳ.

¹⁴⁹ Điều 43 (a) (3) – Đạo luật Lanham (15 U.S.C. § 1125(a) (3)): “*In a civil action for trade dress infringement under this chapter for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional*”.

¹⁵⁰ Các án lệ Morton – Norwich, Inwood, Qualitex... đã đưa ra những định nghĩa cơ bản về dấu hiệu mang tính chức năng (xem mục 1.3.4.1 của Luận án).

¹⁵¹ Điều 6 – Bản Thuyết trình về bồi thường (1995).

Abbott & J. Lanza (1994): “dấu hiệu được coi là có chức năng nếu chúng cần thiết cho việc sử dụng hoặc ảnh hưởng đến chi phí hay chất lượng của sản phẩm. Dấu hiệu “không có chức năng” nghĩa là chúng không cần thiết cho hiệu quả cạnh tranh, không phủ nhận những đối thủ cạnh tranh khác”¹⁵².

Tác giả (Judith Beth Prowda, 1998) thì định nghĩa: “tính chức năng của hình ảnh tổng thể thương mại được xác định theo nhu cầu cạnh tranh. Nếu cấu hình của sản phẩm (là một phần của sản phẩm) có thể cạnh tranh hiệu quả trên thị trường và không đảm bảo chức năng chỉ dẫn nguồn gốc sản phẩm, dịch vụ thì sẽ không thể đăng ký là hình ảnh tổng thể thương mại”¹⁵³.

Đối với tác giả Cohen (2010) định nghĩa chi tiết và đầy đủ hơn về dấu hiệu mang tính chức năng. Đó là: “các dấu hiệu thiết yếu cho việc sử dụng hoặc mục đích của sản phẩm; hay thiết kế đó có chi phí sản xuất rẻ hơn hoặc chất lượng tốt hơn các sản phẩm cạnh tranh khác. Ngay cả khi, thiết kế đó không phải là tốt nhất, nếu có quá ít lựa chọn cho sự cạnh tranh thì vẫn có thể bị từ chối bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại”¹⁵⁴. Chủ sở hữu dấu hiệu có thể chứng minh ngược lại bằng cách chỉ ra những thiết kế thay thế khác, cũng có ưu điểm tương đương, để các đối thủ cạnh tranh có thể sử dụng thì dấu hiệu của họ có thể được kết luận là không có tính chức năng. Trong nghiên cứu của mình, tác giả Cohen (2010) cũng đề xuất một định nghĩa về chức năng đó là “một tính năng mà một người tiêu dùng mong muốn vì bất kì lý do gì, mang tính thực dụng hoặc thẩm mỹ, khác với chức năng nhận dạng nguồn sản phẩm”. Đặc tính chức năng còn được định nghĩa là những thứ có thể được chia sẻ bởi các doanh nghiệp khác nhau cùng sản xuất một sản phẩm¹⁵⁵.

¹⁵² J. Abbott, & Lanza, J. (1994), ‘Trade dress: Legal interpretations of what constitutes distinctive appearance’, *The Cornell hotel and restaurant administration quarterly*, 35(1), tr56.

¹⁵³ Judith Beth Prowda (1998), ‘The trouble with trade dress protection of product design’, *Albany Law Review*, 61, 1312.

¹⁵⁴ Amy B. Cohen (2010), ‘Following the direction of traffic: trade dress law and functionality revisited’, *IDEA - The intellectual property law review*, 50(4), 610.

¹⁵⁵ Brett Ira Johnson (2011), ‘Trade dress functionality: A doctrine in need of clarification’, *Campbell Law Rivew*, 34, 125-154.,

Nói tóm lại, dấu hiệu chức năng là dấu hiệu mang tính hữu ích hoặc thẩm mỹ, là thiết yếu cho việc sử dụng sản phẩm, hay có thể được quyết định bởi tính chất của vật, dấu hiệu này cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí hoặc chất lượng của sản phẩm, tạo nên sự cạnh tranh hiệu quả trên thị trường. Ví dụ, hình dáng của một chai nước được coi là hình ảnh tổng thể thương mại có mang tính chức năng trong trường hợp sản xuất ra chai nước đó tốn ít nguyên vật liệu hơn nhưng lại chứa được nhiều dung tích nước hơn so với những chai có hình dáng khác. Việc không bảo hộ một dấu hiệu mang tính chức năng theo cơ chế hình ảnh tổng thể thương mại để tạo sự cạnh tranh công bằng giữa các chủ thể và ngăn chặn việc lợi dụng bảo hộ một sáng chế nào đó trong khoảng thời gian vô hạn định. Vậy dấu hiệu mang tính phi chức năng là những dấu hiệu không có những đặc điểm trên.

3.2.2 Các loại dấu hiệu mang tính chức năng

Nếu căn cứ vào hình thức bên ngoài của sản phẩm thì tính chức năng có thể chia thành dấu hiệu hữu ích và dấu hiệu thẩm mỹ¹⁵⁶.

3.2.2.1 Dấu hiệu hữu ích

Dấu hiệu hữu ích là loại dấu hiệu chức năng “truyền thống”. Ban đầu, vấn đề dấu hiệu chức năng được áp dụng với dấu hiệu hữu ích. Đó là những dấu hiệu xác định sự vượt trội về thiết kế, hay tính kinh tế trong sản xuất tạo nên móng cho cạnh tranh hiệu quả¹⁵⁷. Xác định dấu hiệu hữu ích với mục đích chính là xem xét dấu hiệu đó thuộc phạm vi bảo hộ là sáng chế hay nhãn hiệu. Bên cạnh đó, dấu hiệu hữu ích cũng có thể xác định dựa trên các yếu tố về cạnh tranh. Thông thường, để xác định xem dấu hiệu có tính hữu ích hay không thì sẽ dựa vào việc kiểm tra xem dấu hiệu đó có là cần thiết cho việc sử dụng hoặc mục đích của sản phẩm hoặc ảnh hưởng đến chi phí hay chất lượng của sản phẩm. Hay hiểu một cách khác, dấu hiệu hữu ích là những kết cấu kỹ thuật chính yếu tạo thành sản phẩm và mang lại cho sản phẩm những tính năng, công dụng vượt trội hơn so với các sản phẩm cùng loại khác trên

¹⁵⁶ Vương Thanh Thuý (2009), *Dấu hiệu mang chức năng trong pháp luật về nhãn hiệu - Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng tại Hoa Kỳ, Châu Âu*, Luận án Tiến sĩ, Đại học Luật Hà Nội.

¹⁵⁷ Dinwoodie, Graeme B. Janis, & D., Mark (2010), *Trade dress and design law*, New York: Aspen Publishers.

thị trường; đồng thời tạo thành những lợi thế cạnh tranh nhất định (không phải là lợi thế cạnh tranh dựa vào danh tiếng) cho sản phẩm. Ví dụ trong vụ việc Vornado¹⁵⁸ sở hữu kiểu dáng của một lồng quạt hình xoắn ốc. Ban đầu, nó được bảo hộ là sáng chế, sau khi hết hạn bảo hộ nhưng công ty Vornado vẫn tiếp tục kinh doanh và đã có đơn kiện với Duracraft vi phạm nhãn hiệu do sản xuất loại quạt tương tự. Nhưng toà án đã kết luận, kết cấu xoắn ốc giúp quạt tạo ra luồng gió mạnh hơn, do vậy đây là dấu hiệu mang tính chức năng và không được bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại. Hay hình dáng đặc biệt của một miếng lót nền bằng kim loại đã bị từ chối bảo hộ do có mục đích chống trượt¹⁵⁹.

3.2.2.2 Dấu hiệu thẩm mỹ

Khác với dấu hiệu hữu ích, dấu hiệu thẩm mỹ không phát sinh từ yêu cầu bảo hộ tính hữu ích của hàng hoá. Thuật ngữ “thẩm mỹ” chỉ về cái đẹp. Nếu dấu hiệu hữu ích mang tính cơ học thì dấu hiệu thẩm mỹ mang tính mỹ thuật (Aesthetic). Do đó, biện pháp phổ biến được sử dụng để xác định dấu hiệu này là thẩm định tính tác động vào cạnh tranh của các giá trị thẩm mỹ tồn tại trong sản phẩm. Hay, một dấu hiệu mang tính thẩm mỹ nếu đặc điểm đó cần thiết cho cộng đồng. Ví dụ, một loại kem được làm từ nhiều loại viên kem nhỏ có màu sắc khác nhau, liên quan đến vị kem: màu hồng là vị dâu, màu trắng vị vanilla, màu nâu là chocolate... Với nhiều màu sắc bắt mắt như vậy đã tạo nên yếu tố mỹ thuật nhằm thu hút khách hàng¹⁶⁰. Thực tế, do tính phức tạp cũng như trừu tượng của dấu hiệu thẩm mỹ nên mặc dù được pháp luật của một số quốc gia quy định bảo hộ nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều về sự tồn tại của dấu hiệu này, cũng như khó xác định trên thực tế, vì quá nhiều cách tiếp cận để xác định loại dấu hiệu này. Do đó, hầu hết các tiêu chí dùng để xác định tính chức năng đều áp dụng cho dấu hiệu hữu ích. Trong nội dung của Luận án, cũng chỉ giới

¹⁵⁸ Án lệ Vornado Air Circulation Systems Inc. V, Duracraft Corporation, 58 F. 3d.1498, 1500, 35 USPQ 2d (BNA) 1332, 1333, 1334 (10th Cir 1995).

¹⁵⁹ Án lệ Alan Wood Steel Co. V. Watson, 150 F Supp 861, 113 USPQ 311 (DC 157).

¹⁶⁰ Brett Ira Johnson (2011), ‘Trade dress functionality: A doctrine in need of clarification’, *Campbell Law Rivew*, 34, 125-154.

hạn đến cách thức xác định các dấu hiệu mang tính chức năng hữu ích, không đề cập đến cách thức xác định các dấu hiệu mang chức năng thẩm mỹ.

3.2.3 Cơ sở xác định dấu hiệu mang tính chức năng

Quy định về dấu hiệu hữu ích ra đời dựa trên yêu cầu về phân định ranh giới giữa các quyền SHTT khác nhau, tránh sự xung đột trong bảo hộ sáng chế và nhãn hiệu. Nếu dấu hiệu có tính hữu ích sẽ được bảo hộ là sáng chế, trong thời gian hữu hạn, với mục đích khuyến khích sự sáng tạo. Còn luật nhãn hiệu bảo hộ những dấu hiệu không có tính hữu ích và có khả năng xác định nguồn gốc của sản phẩm. Dấu hiệu được bảo hộ theo luật nhãn hiệu luôn gắn với uy tín của doanh nghiệp và tránh sự nhầm lẫn cho khách hàng nên có thể được bảo hộ là vô thời hạn.

3.2.3.1 Theo pháp luật Hoa Kỳ

Pháp luật Hoa Kỳ thường dựa vào bộ tiêu chí “Morton – Norwich” để xác định dấu hiệu có tính hữu ích. Bao gồm:

Thứ nhất, dựa vào sự tồn tại của một bằng sáng chế đã hết hạn bảo hộ.

Sáng chế (utility patent) là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên¹⁶¹. Một bằng sáng chế liên quan đến cấu hình sản phẩm được coi là bằng chứng rõ ràng về sự tồn tại của các dấu hiệu mang tính chức năng. Trên thực tế, theo tiêu chí này sẽ không bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại cho bất kỳ hình dạng hoặc biểu tượng nào là một phần hay toàn bộ của bằng sáng chế, ngay cả khi bằng sáng chế đó đã được cải tiến.

Ví dụ trong vụ tranh chấp giữa Marketing Displays, Inc. (MDI) và TrafFix Devices Inc.¹⁶² đã thể hiện rõ điều này. MDI là công ty chuyên cung cấp và bán các thiết bị cảnh báo giao thông như "ROAD WORK AHEAD" hoặc "LEFT SHOULDER CLOSED". Thiết bị này bán rất chạy, do có khả năng cạnh tranh cao so với các biển báo khác của công ty đối thủ. Thiết bị này được đăng ký bảo hộ là một sáng chế có kết cấu kỹ thuật chân đế dạng lò xo (spring mechanism), giúp nó có thể

¹⁶¹ Khoản 2 – Điều 4 – Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

¹⁶² Án lệ TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001).

đứng vững được trước những cơn gió mạnh. Sau khi bằng sáng chế này hết thời hạn bảo hộ, Công ty Traffix Devices, Inc. đã sử dụng sáng chế này và cải tiến thêm (thành kỹ thuật lò xo kép) và cũng để sản xuất những thiết bị cảnh báo giao thông. MDI cho rằng, kết cấu lò xo kép là một phần hiển thị của hình ảnh tổng thể thương mại, cái mà MDI đã sản xuất và kinh doanh và dấu hiệu này cũng đã có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng. MDI đã khởi kiện và đòi bồi thường thiệt hại do Traffix đã vi phạm hình ảnh tổng thể thương mại của MDI.

Toà tối cáo nhận định, chân đế lò xo kép này dựa trên một bằng sáng chế đã hết hạn bảo hộ nên mang tính chức năng. Ngay cả khi sáng chế đó đã được cải tiến nhưng vẫn được sử dụng như mục đích, chức năng của thiết kế ban đầu. Trong trường hợp này, MDI không đủ căn cứ để khởi kiện vì dấu hiệu của họ không được bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại mà đó chỉ là một sáng chế hết hạn, công chúng sẽ được tự do sử dụng sáng chế đó. Bằng sáng chế hữu ích không phải là bằng chứng mạnh mẽ về chức năng, nhưng là bằng chứng kết luận về việc không được bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại. Một số toà án mặc dù từ chối bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại với lý do nó là một phần của sáng chế nhưng vẫn yêu cầu các doanh nghiệp đối thủ phải có những biện pháp phân biệt sản phẩm của họ với sản phẩm gốc, sản phẩm ban đầu, như ghi thêm các thông tin cần thiết về nhãn mác, nhà sản xuất... để tránh sự nhầm lẫn của người tiêu dùng về nguồn gốc sản phẩm¹⁶³.

Thứ hai, dựa trên những quảng cáo, giới thiệu về những ưu thế do hình ảnh tổng thể thương mại mang lại.

Những lợi ích thực tiễn của sản phẩm và được doanh nghiệp quảng cáo liên quan đến hình ảnh tổng thể thương mại là căn cứ thuyết phục chứng minh tính chức năng. Đôi khi những quảng cáo này hơi quá so với sự thật, nhưng theo một số án lệ/tiền lệ thì nếu trong quảng cáo nhắc đến một cách rõ ràng ưu thế khi sử dụng một hình ảnh tổng thể thương mại thì vẫn coi đó là sự công nhận về tính chức năng¹⁶⁴.

¹⁶³ Amy B. Cohen (2010), 'Following the direction of traffix: trade dress law and functionality revisited'. *IDEA - The intellectual property law review*, 50(4), 593-694.

¹⁶⁴ Trần Nam Long (2012), *Nghiên cứu việc bảo hộ hình ảnh thương mại phục vụ xác định yếu tố xâm phạm nhãn hiệu tên thương mại và kiểu dáng công nghiệp*. Đề tài NCKH cấp Bộ.

Vào khoảng những năm 1960, công ty Gibson sản xuất dòng guitar điện, thân đúc đặc, dây đơn mang nhãn hiệu LP (Les Paul)¹⁶⁵. Năm 2000, công ty Paul Reed Smith (PRS) cũng sản xuất đàn guitar điện có hình dáng tương tự. Gibson đã gửi thư yêu cầu PRS ngừng sản xuất và bán loại đàn này do vi phạm Điều 43 (a) – Bộ luật Lanham về bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại liên quan đến hình dáng của cây đàn guitar. Tuy nhiên, yêu cầu khởi kiện này của Gibson đã bị từ chối, khi toà án dẫn chứng rằng trong tài liệu quảng cáo của Gibson đã khẳng định: “hình dáng độc đáo, duy nhất của cây đàn này sẽ tạo ra âm thanh cân bằng hơn và giảm bớt độ đục...”. Như vậy, rõ ràng hình dáng cây guitar là có tính chức năng khi giúp nó tạo ra âm thanh tốt hơn. Chính vì vậy, hình dáng của cây guitar sẽ không được bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại.

Thứ ba, có sẵn các thiết kế khác có thể thay thế.

Thường khi những dấu hiệu bị từ chối bảo hộ vì mang tính chức năng, thì chủ thể quyền sẽ cung cấp những bằng chứng về các kiểu dáng, thiết kế khác tương đương có thể thay thế để chứng minh rằng việc sử dụng dấu hiệu này không ảnh hưởng đến quá trình cạnh tranh. Thử nghiệm này bảo vệ sự cạnh tranh của các sản phẩm tương tự, nếu dấu hiệu bảo hộ là hình dáng, màu sắc hoặc kích thước cụ thể, đây là một trong những số lượng hạn chế có thể đem lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp khác, thì việc bảo hộ dấu hiệu này sẽ bị từ chối do sẽ kiềm chế cạnh tranh trên thị trường¹⁶⁶. Thử nghiệm này mang tính hỗ trợ trong việc xác định các dấu hiệu hữu ích.

Cũng cần lưu ý, một số toà án tại Hoa Kỳ cho rằng, nếu dấu hiệu là cần thiết cho việc sử dụng sản phẩm hoặc thực hiện một công dụng hay có thể ảnh hưởng đến chất lượng, giá thành sản xuất sản phẩm thì ngay cả có dấu hiệu khác thay thế thì đối tượng đó vẫn mang tính chức năng (theo nhận định của toà án Tối cao trong vụ Traffix).

¹⁶⁵ Gibson Guitar Corp. V. Paul Reed Smith Guitars, LP 325 F. Supp. 2d 841 (M.D. Tenn. 2004).

¹⁶⁶ Mitchell M. Wong (1998), ‘The aesthetic functionality doctrine and the law of trade dress protection’, *Cornell law review*, 83, 1116-1168.

Thứ tư, đây là thiết kế đặc biệt có kết quả từ một phương pháp sản xuất đơn giản hơn hoặc rẻ hơn.

Đối với thử nghiệm này, sẽ so sánh phương thức sản xuất giữa các đối thủ cạnh tranh. Nếu đối thủ cạnh tranh không thể sản xuất thiết kế với chi phí thấp như vậy thì dấu hiệu có thể khẳng định là mang yếu tố chức năng. Để chứng minh điều này thì cần phải chỉ ra một cách tổng thể những lợi ích về chi phí sản xuất hay chất lượng mà thiết kế đó mang lại, cũng như những thiệt hại thực tế có thể xảy ra. Ví dụ, một chai soda có hình dáng thon ở phần thân sẽ dễ dàng cầm nắm hơn các chai thông thường khác, nhưng nếu sản xuất loại chai này lại tốn kém chi phí, tốn không gian lưu trữ thì chai soda này sẽ không có lợi thế tổng thể về chất lượng so với các đối thủ¹⁶⁷. Trong nhiều trường hợp, rất khó chứng minh tính chức năng theo tiêu chí này.

Tóm lại, pháp luật Hoa Kỳ khi đánh giá về dấu hiệu mang tính chức năng thường khá linh hoạt. Bởi vì khả năng phân biệt mới chính là yếu tố cơ bản trong việc bảo hộ nhãn hiệu hướng tới mục đích tránh sự nhầm lẫn của người tiêu dùng, toà án Hoa Kỳ thường cân nhắc để từ chối bảo hộ những dấu hiệu mang tính chức năng, vừa đảm bảo quyền của các chủ sở hữu dấu hiệu và giữ vững được quyền cạnh tranh hợp pháp và bình đẳng trên thị trường. Mặt khác, chính thể chế liên bang quy định các toà án có thẩm quyền độc lập trong xét xử nên cách giải quyết vấn đề này có thể tiếp cận đa dạng từ nhiều hướng khác nhau. Theo đó, khi đánh giá dấu hiệu có mang chức năng hay không, toà án Hoa Kỳ thường chú trọng đến tiêu chí dấu hiệu có đối tượng nào thay thế trên thị trường không.

3.2.3.2 Theo pháp luật Việt Nam

Trong các quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể trong Luật Sở hữu trí tuệ (văn bản có giá trị pháp lý cao nhất trong lĩnh vực SHTT) và các văn bản dưới luật chưa có quy định nào về dấu hiệu mang tính chức năng như vấn đề đang nghiên cứu của Luận án. Tuy nhiên, trong một số quy định có liên quan có nhắc đến một số thuật ngữ tương tự. Cho nên, cần phải làm rõ đây là nội dung về dấu hiệu mang tính chức

¹⁶⁷ Brett Ira Johnson (2011), 'Trade dress functionality: A doctrine in need of clarification', *Campbell Law Rivew*, 34, 125-154.

năng nhưng được thể hiện dưới cách diễn đạt khác hay là những quy định về những vấn đề khác biệt.

Thứ nhất, dấu hiệu thể hiện công dụng của hàng hoá, dịch vụ

Theo Điểm c Khoản 2 Điều 74 – Luật SHTT Việt Nam – Dấu hiệu không có khả năng phân biệt và sẽ bị từ chối bảo hộ khi: “Dấu hiệu **chỉ** thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, **công dụng**, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu”.

Theo quy định này, từ “**công dụng**” gắn với từ “**chỉ**”, nghĩa là dấu hiệu này chỉ có ý nghĩa nêu các thông tin về công dụng của hàng hoá, dịch vụ. Ví dụ trên sản phẩm trà ghi một số thông tin như: “*thanh lọc cơ thể*”, được hiểu là sản phẩm này có công dụng giúp cơ thể đào thải bớt chất độc hại. Với những thông tin này thì đương nhiên sẽ không được bảo hộ là nhãn hiệu sản phẩm. Vì đây là những dấu hiệu mang tính mô tả, chứ không phải dấu hiệu mang tính chức năng.

Thứ hai, dấu hiệu là cấu hình sản phẩm

Theo Điểm n Khoản 2 Điều 74 – Luật SHTT Việt Nam dấu hiệu không được bảo hộ là nhãn hiệu nếu “trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu”.

Có thể hiểu: “Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này”¹⁶⁸. Kiểu dáng công nghiệp cũng là quyền được cấp để bảo hộ các giải pháp giúp xác định hình dáng bên ngoài có tính trang trí thể hiện tính thẩm mỹ phi chức năng của sản phẩm có được từ hoạt động thiết kế¹⁶⁹.

¹⁶⁸ Điều 4 – Luật SHTT Việt Nam.

¹⁶⁹ Trường Đại học Luật Tp.HCM (2014), *Giáo trình Luật sở trí tuệ*. Nhà xuất bản Hồng Đức, trang 196.

Với những khái niệm về kiểu dáng công nghiệp, có thể thấy có sự tương đồng với hình ảnh tổng thể thương mại dạng cấu hình sản phẩm – một trong những vấn đề chính của dấu hiệu mang tính chức năng¹⁷⁰. Kiểu dáng của sản phẩm có thể có những trường hợp là dấu hiệu mang tính chức năng hữu ích hoặc chức năng thẩm mỹ. Và có thể sẽ bị từ chối bảo hộ là nhãn hiệu nếu giống với kiểu dáng công nghiệp “*có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu*”. Rõ ràng là một dấu hiệu không thể đồng thời bảo hộ bởi hai quyền sở hữu trí tuệ khác nhau trong cùng một thời điểm. Tuy nhiên, quy định tại Điều 74 – Luật SHTT lại về trường hợp khả năng phân biệt của nhãn hiệu nên áp dụng nội dung này cho vấn đề về dấu hiệu mang tính chức năng cũng không hợp lý. Có thể nói quy định này không đề cập đến các dấu hiệu mang tính chức năng.

Thứ ba, dấu hiệu ba chiều

Luật SHTT Việt Nam còn có quy định công nhận bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu ba chiều¹⁷¹. Nhưng lại không có hướng dẫn đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu hình khối, trong khi đó lại có quy định đánh giá sự phân biệt của dấu hiệu dạng hình vẽ, hình ảnh tại Điểm 39.4 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ KH&CN. Có thể thấy, phần lớn dấu hiệu hình dạng ba chiều (hay hình dạng, hình khối của sản phẩm) thường gắn với những yếu tố kỹ thuật, mang tính chức năng của sản phẩm¹⁷². Nhưng, cơ quan có thẩm quyền Việt Nam không có căn cứ hợp pháp để từ chối các dấu hiệu ba chiều xin bảo hộ là nhãn hiệu mà thường viện dẫn lý do dấu hiệu không có khả năng phân biệt để từ chối đơn. Như đã phân tích tại mục 3.1.3.1 và mục 3.1.3.2 của Luận án thì pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể đánh giá một dấu hiệu có khả năng phân biệt. Do đó, trong quá trình áp dụng pháp luật, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đã gặp phải một số vướng mắc khi xem xét các

¹⁷⁰ Như đã phân tích tại mục 2.1.2 – phân loại hình ảnh tổng thể thương mại.

¹⁷¹ Khoản 1 Điều 72 Luật SHTT Việt Nam.

¹⁷² Vũ Thị Hải Yến (2019), *Chuyên đề 3: hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp*, Đề tài NCKH cấp Bộ, Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

đơn xin bảo hộ nhãn hiệu là những dấu hiệu ba chiều (dấu hiệu về cấu hình sản phẩm). Trên thực tế, các dấu hiệu ba chiều thường bị từ chối bảo hộ là nhãn hiệu ¹⁷³.

Ví dụ như chai nước hoa hiệu Christian Dior của chủ sở hữu Parfums Christian Dior số đăng ký quốc tế 1221382, ngày nộp đơn 08/08/2014 đã bị Cục SHTT từ chối do không có chức năng phân biệt. Đây cũng là lý do từ chối chính đối với những dấu hiệu ba chiều.



Hình 1: Hình dáng chai nước hoa hiệu Christian Dior bị từ chối bảo hộ là nhãn hiệu

Chỉ có rất ít dấu hiệu ba chiều được bảo hộ là nhãn hiệu tại Việt Nam, do các chủ thể đã chứng minh được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng như: hình dáng chai CocaCola số đăng ký 07113 ngày nộp đơn 28/12/1992; hình dáng chai bia Heineken số đăng ký 1321951 ngày nộp đơn 28/12/2016, hay như thiết kế của trạm xăng dầu Petrolimex được bảo hộ nhãn hiệu theo GCNĐKNH số 79014... Chủ thể nộp đơn khó có thể bảo hộ nhãn hiệu ba chiều nếu không có chứng cứ về khả năng phân biệt của dấu hiệu¹⁷⁴. Hoặc nếu dấu hiệu ba chiều có mang tính chức năng nhưng lại có thể chứng minh được sự phân biệt do đã có thời gian bảo hộ độc quyền là sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp thì có được bảo hộ là nhãn hiệu tại Việt Nam không?

¹⁷³ Cục SHTT (2019), Toạ đàm “Bảo hộ nhãn hiệu ba chiều ở Việt Nam và một số nước trên thế giới, ngày truy cập 22/11/2020, từ http://www.noip.gov.vn/nguyen-cuu-ao-tao/-/asset_publisher/3KJODm0i3vkR/content/toa-am-bao-ho-nhan-hieu-ba-chieu-o-viet-nam-va-mot-so-nuoc-tren-the-gioi-?inheritRedirect=false.

¹⁷⁴ Lê Xuân Lộc & etc (2012), ‘Bảo hộ nhãn hiệu ba chiều – Lý thuyết đến thực tiễn’, *Tạp chí Khoa học Pháp lý*. Số 05 (72), 42-48.

Căn cứ từ chối trong trường hợp này là gì?. Đây là những nội dung bất cập mà pháp luật Việt Nam hiện hành chưa giải quyết được.

Tóm lại, Luật SHTT Việt Nam có một số quy định có vẻ như tương đồng với dấu hiệu mang tính chức năng. Nhưng khi phân tích chi tiết về ngữ nghĩa và cách diễn đạt thì lại không phải. Hay nói cách khác dấu hiệu mang tính chức năng chưa được quy định trong pháp luật Việt Nam. Đây là điểm khác biệt giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ. Mặt khác, xét về bản chất thì dấu hiệu mang tính chức năng cũng cần thiết là một điều kiện độc lập để từ chối bảo hộ nhãn hiệu, nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Không thể xếp điều kiện này chung với điều kiện về tính phân biệt của dấu hiệu và khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu được bảo hộ khác.

3.3 Không có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu đã được pháp luật bảo hộ

Nếu dấu hiệu có khả năng phân biệt là điều kiện bắt buộc để xem dấu hiệu có chức năng phân biệt để chỉ nguồn gốc sản phẩm; thì dấu hiệu cũng cần đáp ứng điều kiện không được trùng hay có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu được bảo hộ khác thì mới được pháp luật chấp nhận bảo hộ. Trong các bài nghiên cứu về hình ảnh tổng thể thương mại, điều kiện về khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu luôn được nhắc đến. Để đưa ra được kết luận thì pháp luật của các nước thường dựa trên các tiêu chí để đánh giá sự tương tự giữa các dấu hiệu cần xem xét. Nội dung của phần này thường được áp dụng trong hai trường hợp. (i) *Thứ nhất*, nếu dấu hiệu nộp đơn có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu có trước đã được pháp luật bảo hộ thì dấu hiệu nộp đơn sẽ bị từ chối cấp văn bằng vì không có sự phân biệt. (ii) *Thứ hai*, chủ sở hữu những dấu hiệu đã được pháp luật bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh giá sự tương tự giữa các dấu hiệu để xác định hành vi vi phạm của dấu hiệu sử dụng sau. Trên thực tế, những quy định này thường được thực thi trong trường hợp thứ hai, nghĩa là khi chủ sở hữu hợp pháp của một dấu hiệu cho rằng người sử dụng dấu hiệu tương tự, có mục đích lợi dụng uy tín mà dấu hiệu đó đã xây dựng được trên thị trường nhằm trục lợi.

3.3.1 *Khái niệm dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn*

Trên thực tế, xâm phạm từ những dấu hiệu trùng hoặc tương tự có khả năng gây nhầm lẫn (gọi chung là các dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn) chiếm đa số trong các vụ vi phạm quyền bảo hộ đối với hình ảnh tổng thể thương mại nói riêng và các dấu hiệu được bảo hộ khác nói chung.

Trong Bộ luật Lanham của Hoa Kỳ có quy định: *“khả năng gây nhầm lẫn được hiểu rằng, bất kì người nào cho rằng các dấu hiệu đang xem xét có cùng nguồn gốc, hoặc được hỗ trợ hay được chấp nhận của chủ sở hữu dấu hiệu cho phép sử dụng hợp pháp trên hàng hoá, dịch vụ”*¹⁷⁵.

Theo Welkowitz (1999), dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn được hiểu là, người tiêu dùng nhìn thấy dấu hiệu của người thứ hai sử dụng và giả định rằng đây là nguồn của người sử dụng đầu tiên. Còn Connell (2011) thì cho rằng, các dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn khi *“giả định rằng một sản phẩm hoặc dịch vụ được liên kết với một nguồn khác với nguồn thực tế của nó do sự tương đồng giữa hai dấu hiệu hoặc phương thức tiếp thị”*.

Còn trong pháp luật Việt Nam, dấu hiệu gây nhầm lẫn được hiểu là những chỉ dẫn thương mại *“gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hoá, dịch vụ”*. Chỉ dẫn thương mại được hiểu là: *“các dấu hiệu, thông tin nhằm hướng dẫn thương mại hàng hoá, dịch vụ, bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì của hàng hoá, nhãn hàng hoá”*¹⁷⁶. Cụ thể là những chỉ dẫn thương mại này: *“chứa các dấu hiệu (yếu tố cấu thành, cách trình bày, cách kết hợp giữa các yếu tố, màu sắc, ấn tượng tổng quan đối với người tiêu dùng) trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với chỉ dẫn thương mại tương ứng của chủ thể quyền yêu cầu xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh được sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương*

¹⁷⁵ Điều 43 (a) (1) (A) – Bộ luật Lanham (15 U.S.C. § 1125) *“...is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person...”*

¹⁷⁶ Điều 130 Luật SHTT Việt Nam: hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

*tự. Việc sử dụng chỉ dẫn nêu trên nhằm mục đích gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ, xuất xứ địa lý, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ, hoặc về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ*¹⁷⁷.

Với cách hiểu này thì chỉ dẫn thương mại khá tương đồng với khái niệm về hình ảnh tổng thể thương mại, cũng tạo ra một “*ấn tượng tổng quan*” với người tiêu dùng nhằm gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh hay nguồn gốc thương mại của hàng hoá, dịch vụ... Nhưng các yếu tố cấu thành chỉ dẫn thương mại thì lại hạn chế, không bao hàm hết dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại, cụ thể là chỉ dẫn thương mại chưa đề cập đến: cách bài trí nội thất nhà hàng¹⁷⁸; cách thức cung cấp dịch vụ, trang trí biển hiệu cửa hàng và thiết kế giao diện website... Ví dụ như cách trang trí của cửa hàng Lotteria, mặc dù là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong các hợp đồng nhượng quyền thương mại, nhằm giúp khách hàng nhận diện nguồn gốc của dịch vụ ăn uống nhưng trong Giấy đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 4-2016-37862, chỉ liệt kê đối tượng bảo hộ là dấu hiệu chữ “LOTTERIA”. Có ý kiến cho rằng, thiết kế cửa hàng có thể được bảo hộ theo quy định về quyền tác giả, tuy nhiên thời hạn bảo hộ của đối tượng này là có giới hạn. Nếu hết thời hạn bảo hộ, thiết kế cửa hàng có thể thuộc về công chúng không? Có thể bị sao chép bởi các chủ thể kinh doanh khác không? Cho nên, vẫn có những dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại có thể không được bảo hộ khi kinh doanh tại Việt Nam.

Như vậy, dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn là những dấu hiệu được sử dụng trên hàng hoá, dịch vụ, khi người tiêu dùng nhìn thấy các dấu hiệu này sẽ cho rằng

¹⁷⁷ Điều 11 Thông tư 37/2011/TT-BKHCN ngày 27/12/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

¹⁷⁸ Tại Hoa Kỳ, một số thiết kế cửa hàng đã được công nhận bảo hộ theo cơ chế của hình ảnh tổng thể thương mại và chủ thể được hưởng các quyền tương đương với nhãn hiệu. Như thiết kế của nhà hàng Two Pesos được trang trí theo phong cách lễ hội Mexico No. 34H 7850, cửa hàng bán lẻ của Apple (GCNĐKNHNo. 4.277.914).

(hiểu lầm) hàng hoá, dịch vụ có cùng nguồn gốc hoặc có liên kết với một dấu hiệu đã được bảo hộ trước đó.

3.3.2 Phân loại khả năng gây nhầm lẫn của các dấu hiệu

Khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu có thể chia thành những dạng như sau:

3.3.2.1 Nhầm lẫn giữa các dấu hiệu

Nhầm lẫn giữa các dấu hiệu (được sử dụng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ) hay còn gọi là nhầm lẫn trực tiếp. Nói chung, nhầm lẫn dạng này sẽ không thể tránh khỏi nếu như sự khác biệt giữa các dấu hiệu là quá nhỏ đến mức người tiêu dùng sẽ không chú ý hoặc bỏ qua sự khác biệt này. Do đó, nhầm lẫn giữa các dấu hiệu là do ngộ nhận giữa sản phẩm này với sản phẩm khác¹⁷⁹. Ví dụ: khách hàng muốn mua một chai nước ngọt hiệu ABC, nhưng thực tế họ đã mua loại XYZ và vẫn cứ nghĩ rằng đó là chai nước ngọt hiệu ABC.

3.3.2.2 Nhầm lẫn về nguồn gốc sản phẩm

Nhầm lẫn về nguồn gốc sản phẩm hay còn gọi là nhầm lẫn gián tiếp. Theo đó, người tiêu dùng quyết định mua hàng hoá, dịch vụ vì cho rằng đó là sản phẩm của một doanh nghiệp nhất định vì khách hàng cảm thấy tin tưởng vào thương hiệu hoặc uy tín mà doanh nghiệp đó đã có trên thị trường. Nhầm lẫn loại này thường liên quan đến dấu hiệu trùng hoặc tương tự với dấu hiệu được bảo hộ. Ví dụ: khách hàng mua dầu gội đầu X vì cho rằng đó là của công ty ABC sản xuất, do họ thấy những dấu hiệu đại diện cho công ty ABC được sử dụng trên sản phẩm. Nhưng thực tế, công ty ABC không sản xuất loại dầu gội này.

3.3.2.3 Nhầm lẫn về sự liên kết kinh tế

Trong trường hợp này, người tiêu dùng vẫn có thể có khả năng phân biệt giữa các dấu hiệu hay nhà sản xuất, nhưng họ vẫn có cơ sở tin rằng các dấu hiệu này có nguồn gốc từ một liên kết kinh tế. Đây là ví dụ trong trường hợp nhãn hiệu gia đình (*family of trademarks*), thường sử dụng cho một dòng sản phẩm, theo đó các dấu hiệu sẽ sử dụng một cách có hệ thống một thành phần cơ bản chung của chính chủ sở hữu;

¹⁷⁹ Dr. Gregor Schneider (2011), *Likelihood of confusion: the nature of the criterion of an "independent distinctive role*, Sofia University: Office for Harmonization in the Internal Market.

bên cạnh đó sẽ xuất hiện thêm các tổ hợp dấu hiệu khác trong mỗi loại sản phẩm khác nhau. Do đó, khách hàng có thể bỏ qua bất kì trường hợp khác biệt thứ cấp nào, nếu như dấu hiệu thứ ba được xây dựng tương tự theo nguyên tắc này. Vì khách hàng tin rằng, đây đơn thuần đây là một sản phẩm mới trong một dòng sản phẩm từ cùng một chủ thể kinh doanh hoặc được chủ thể sở hữu chấp nhận hay uỷ quyền hợp pháp. Ví dụ: trong lĩnh vực quần áo thời trang, các sản phẩm cùng thương hiệu được thiết kế theo nhiều kiểu khác nhau, tùy vào từng loại sản phẩm cụ thể. Các doanh nghiệp sản xuất cũng thường sử dụng các nhãn phụ (bên cạnh các dấu hiệu chung của doanh nghiệp) để phân biệt các dòng quần áo khác nhau (Dr. Gregor Schneider, 2011).

3.3.2.4 Nhầm lẫn sau bán hàng

Trường hợp này, người mua hàng không bị nhầm lẫn về hàng hoá, dịch vụ hay nguồn gốc của chúng. Người mua hàng vẫn chọn đúng sản phẩm mà mình muốn mua. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn lại xảy ra với người thứ ba, đây có thể là nhóm người sử dụng sản phẩm, hay được người mua giới thiệu về sản phẩm nhưng không được trực tiếp nhìn thấy bao bì sản phẩm. Do đó, khi họ muốn mua sản phẩm đó, họ sẽ tìm mặt hàng có dấu hiệu giống hoặc tương tự với sản phẩm họ đang dùng, hoặc được giới thiệu, mặc dù hai loại này có thể có bao bì bên ngoài khác nhau. Sự nhầm lẫn này thường liên quan đến những hình ảnh tổng thể thương mại là cấu hình sản phẩm¹⁸⁰.

Hoặc người thứ ba có thể ấn tượng đối với dấu hiệu mùi hương hay dấu hiệu âm thanh của sản phẩm mà người mua ban đầu đang sử dụng. Sau đó, người thứ ba dựa trên các dấu hiệu này để tìm mua sản phẩm, tuy nhiên, họ đã không mua đúng loại cần tìm mà nhầm lẫn khi chọn hàng hoá, dịch vụ có dấu hiệu tương tự. Đây cũng là một loại của nhầm lẫn sau bán hàng.

Như vậy, hình ảnh tổng thể thương mại chính là dấu hiệu đại diện cho uy tín, chất lượng của một sản phẩm nhất định, để khách hàng nhận biết sản phẩm. Nếu trên thị trường, xuất hiện những dấu hiệu tương tự với hình ảnh tổng thể thương mại đó sẽ gây nhầm lẫn cho khách hàng; doanh nghiệp chính hãng cũng sẽ gặp khó khăn

¹⁸⁰ David S. Welkowitz (1999), 'Trade dress and Patent - The Dilemma of confusion', *Rutgers Law Journal*, 30:289, 289-369.

trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, đồng thời bị thiệt hại về doanh thu và danh tiếng. Để có cơ sở pháp lý bảo vệ quyền của chủ sở hữu, yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi và áp dụng các chế tài luật định thì cần thiết phải chứng minh dấu hiệu đang xem xét trùng hoặc có khả năng gây nhầm lẫn với hình ảnh tổng thể thương mại được bảo hộ. Việc đánh giá này thường dựa trên một số tiêu chí sau.

3.3.3 Các tiêu chí đánh giá dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn theo pháp luật Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, căn cứ pháp lý để loại trừ sự bảo hộ đối với những dấu hiệu trùng hoặc tương tự có khả năng gây nhầm lẫn với dấu hiệu được sử dụng trước và được pháp luật bảo hộ quy định tại Điều 32 (1) – Bộ luật Lanham¹⁸¹. Tuy nhiên, tùy từng toà án khi xét xử các tranh chấp cụ thể sẽ đưa ra các tiêu chí xác định vi phạm. Các tiêu chí đánh giá này chỉ đơn thuần là hướng dẫn xem các dấu hiệu đang tranh chấp có khả năng bị nhầm lẫn hay không, chứ không mang tính bắt buộc phải thực hiện. Các tiêu chí này là tổng hợp của nhiều yếu tố khác nhau và sẽ thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Dựa theo thống kê tại **Phụ lục 1**, có thể thấy không phải các toà án đều áp dụng giống nhau hoàn toàn các bài đánh giá về các dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, vẫn có thể nhận thấy, một số kiểm tra được lặp lại nhiều lần trong quá trình xét xử của các toà án khác nhau như: mức độ tương tự của các dấu hiệu; mức độ mạnh của dấu hiệu; bằng chứng thực tế của sự nhầm lẫn; sự tương tự của các loại hàng hoá, dịch vụ; sự tương đồng của kênh phân phối, loại hình quảng cáo; ý định của bị đơn trong việc lựa chọn dấu hiệu... USPTO cũng đã nêu bảy dấu hiệu đánh

¹⁸¹ Điều 32 (1) – Bộ luật Lanham: “... Bất kì ai, mà không có sự đồng ý của người đăng ký

(a) sử dụng trong thương mại bất kỳ sự sao chép, giả mạo, bắt chước nào với nhãn hiệu đã đăng ký, liên quan đến việc bán, chào bán, phân phối hoặc quảng cáo bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào trùng hoặc liên quan đến việc sử dụng đó có khả năng gây nhầm lẫn, hoặc gây hiểu lầm, hoặc lừa dối; hoặc

(b) sao chép, giả mạo, bắt chước một nhãn hiệu đã đăng ký và sử dụng các dấu hiệu sao chép, giả mạo, bắt chước đó trên nhãn dán, kí hiệu, bản in, bao bì, giấy gói, thùng đựng hoặc dự định quảng cáo được sử dụng trong thương mại hoặc liên quan đến bán, chào bán, phân phối hoặc quảng cáo hàng hóa hoặc dịch vụ trùng hoặc liên quan đến việc sử dụng đó có thể gây nhầm lẫn hoặc hiểu lầm hoặc lừa dối,

... phải chịu trách nhiệm trong một vụ kiện của người đăng ký”.

giá về khả năng gây nhầm lẫn trong Hướng dẫn thủ tục kiểm tra nhãn hiệu¹⁸², bao gồm: sự liên quan của hàng hoá dịch vụ, sự tương đồng của các dấu hiệu, sự tương đồng về bao bì, âm thanh, ngữ nghĩa, thiết kế và có khả năng lừa dối.

Các bài kiểm tra này không chỉ dành riêng cho trường hợp cáo buộc vi phạm nhãn hiệu, hình ảnh tổng thể thương mại mà còn liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Trên thực tế, không phải tranh chấp nào cũng sử dụng tất cả các bài kiểm tra này và mỗi bài kiểm tra cũng có những chức năng khác nhau.

3.3.3.1 *Mức độ tương tự của các dấu hiệu*

Trong các vi phạm đối với hình ảnh tổng thể thương mại, nhãn hiệu, tiêu chí đầu tiên và chính yếu khi đánh giá là “*mức độ tương tự giữa dấu hiệu*” của nguyên đơn và bị đơn. Vì rất khó có khả năng người tiêu dùng bị nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm nếu như có sự khác nhau giữa các dấu hiệu đang tranh chấp. Do đó, sự giống nhau đáng kể là yếu tố tiên quyết để tìm ra khả năng gây nhầm lẫn giữa các dấu hiệu.

Việc đánh giá sự tương đồng giữa các dấu hiệu được dựa trên có thể là chữ cái, chữ số, hình hoạ, màu sắc, âm thanh, mùi hương, ý nghĩa, ấn tượng thương mại... hoặc kết hợp của chúng. Đây là các dấu hiệu được sử dụng trên hàng hoá, dịch vụ nhằm tạo sự phân biệt và chỉ ra nguồn gốc của sản phẩm.

Người tiêu dùng không chỉ dựa vào những dấu hiệu đặc biệt để xác định nguồn gốc của sản phẩm. Ở một góc độ nào đó, người tiêu dùng có thể nhìn tổng quan bao bì, cấu hình và các yếu tố nổi bật trên bao bì, thùng chứa, giấy gói, nhãn hiệu của nhà sản xuất hoặc tên thương mại được sử dụng để quảng cáo tiếp thị sản phẩm để nhận diện nhà sản xuất. Nếu các doanh nghiệp đều ghi nhãn rõ ràng trên bao bì và quảng cáo về nguồn gốc hàng hoá thì sẽ loại trừ hầu hết khả năng nhầm lẫn của người tiêu dùng về cấu hình của sản phẩm.

¹⁸² Trademark now (2018), *7 Factors For Identifying Trademark Likelihood of Confusion*, truy cập ngày 26/5/2019, từ <https://www.trademarknow.com/blog/7-factors-for-identifying-trademark-likelihood-of-confusion>.

3.3.3.2 Sức mạnh dấu hiệu của chủ sở hữu

Chủ sở hữu dấu hiệu được hiểu là những người sử dụng các dấu hiệu đó trước trên hàng hoá, dịch vụ của họ nhằm xác định nguồn gốc và phân biệt với các sản phẩm cùng loại khác. Thông thường, chủ sở hữu dấu hiệu sẽ đăng ký bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hoặc, nếu chủ sở hữu sử dụng liên tục dấu hiệu đó trong một khoảng thời gian vẫn được bảo hộ. Nếu sau đó, người nào sử dụng các dấu hiệu trùng hoặc tương tự với dấu hiệu đó để gây nhầm lẫn cho khách hàng về nguồn gốc sản phẩm thì có thể bị coi là hành vi vi phạm.

Sức mạnh của dấu hiệu bao gồm cả hai yếu tố: (i) Khả năng phân biệt của dấu hiệu trong cùng lĩnh vực kinh doanh; và (ii) sức mạnh thương mại hoặc sự công nhận của thị trường.

- Dấu hiệu có tính phân biệt càng cao thì khả năng bị nhầm lẫn càng thấp so với các dấu hiệu sử dụng trên các sản phẩm cùng loại khác. Các dấu hiệu ngẫu nhiên hay tưởng tượng là những dấu hiệu có khả năng phân biệt cao, ngay từ khi được sử dụng trong thương mại (phân biệt tự thân). Còn những dấu hiệu mang tính gợi ý, mô tả mặc dù không có tính phân biệt tự thân nhưng vẫn có thể được bảo hộ, nếu nó có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng. Sự phân biệt của các dấu hiệu này có sự liên quan mật thiết với điều kiện thứ hai về sức mạnh của dấu hiệu. Đó là, sự công nhận của người tiêu dùng với sản phẩm.

- Một nhãn hiệu mạnh thường được biết đến rộng rãi và được nhận diện ngay lập tức từ phía người tiêu dùng, rằng một nhà sản xuất liên kết với một dấu hiệu và với một sản phẩm. Thông thường, Tòa án sẽ yêu cầu bằng chứng thực tế về sự tin cậy của khách hàng đối với sản phẩm cụ thể như là nguồn chỉ dẫn trước khi cho rằng dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn.

Sức mạnh của dấu hiệu không phải yếu tố trực tiếp gây ra sự nhầm lẫn nhưng ngày nay, nhiều tòa án đều coi yếu tố này là một phần không thể thiếu trong các bài kiểm tra về khả năng nhầm lẫn và là bằng chứng thực nghiệm có ảnh hưởng mạnh đến kết quả tranh chấp.

3.3.3.3 *Sự nhầm lẫn thực tế*

Bằng chứng về sự nhầm lẫn thực tế của người tiêu dùng cũng là một trong những yếu tố quan trọng được nhiều toà án sử dụng khi đánh giá các dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn. Nguyên đơn có thể tập hợp nhiều bằng chứng khác nhau về sự nhầm lẫn của khách hàng để làm căn cứ trước toà, ví dụ như kết quả của một cuộc khảo sát, nhân chứng, phản ứng của người tiêu dùng bình thường, khi họ nhìn thấy dấu hiệu của nguyên đơn và bị đơn trên thị trường... Trong hầu hết các trường hợp tranh chấp, hành vi vi phạm được thiết lập bằng cách cho thấy rằng việc sử dụng dấu hiệu tương tự của bị đơn có thể khiến một số người tiêu dùng cho rằng sản phẩm của bị đơn là có nguồn gốc từ nguyên đơn hoặc có một sự liên kết kinh tế giữa hai bên. Một số toà án đã quy trách nhiệm pháp lý cho bị đơn nếu bằng chứng khảo sát chỉ cần là 10% đến 15% khách hàng đáng tin cậy tham gia khảo sát trả lời có sự nhầm lẫn¹⁸³. Trong một số trường hợp liên quan đến tranh chấp về hình ảnh tổng thể thương mại là cấu hình sản phẩm thì không yêu cầu bằng chứng về sự nhầm lẫn thực tế. Nguyên đơn cần chỉ ra khả năng một khách hàng bình thường cũng có thể bị nhầm lẫn. Đây là trường hợp thuộc về cạnh tranh không lành mạnh,

Một bằng chứng có thể sử dụng để bảo vệ lập luận của bị đơn, đó là, nếu sản phẩm của bị đơn được bán trong một khoảng thời gian đáng kể mà không có bằng chứng về sự nhầm lẫn thực tế thì có thể suy luận rằng nó cũng không gây nhầm lẫn cho khách hàng trong tương lai. Thời gian này càng lâu thì càng có lợi cho bị đơn. Đây cũng là một căn cứ cần xem xét trong các tranh chấp thực tế.

3.3.3.4 *Ý định của bị đơn*

Mặc dù ý định của bị đơn là không cần thiết trong việc chứng minh hành vi xâm phạm, nhưng đó là một yếu tố có liên quan. Có thể hiểu, ý định của bị đơn là cách xác định yếu tố lỗi của bên vi phạm. Vào thế kỷ XIX, các bài tiêu chí đánh giá tại toà án Hoa Kỳ về ý định của bị đơn chỉ nhằm mục đích xem có yếu tố lừa dối hay không. Nhưng theo thời gian, yếu tố này đã được hiểu rộng hơn nhiều. Chỉ cần bị đơn sử

¹⁸³ Dinwoodie, Graeme B. Janis, & D., Mark (2010), *Trade dress and design law*, New York: Aspen Publishers.

dụng các dấu hiệu tương tự với người sử dụng trước nhằm lợi dụng lợi thế thương mại của họ thì sẽ bị coi là vi phạm, mặc dù họ không có ý định lừa đảo¹⁸⁴.

Có hai kiểu suy luận từ ý định của bị đơn khi sử dụng các dấu hiệu tương tự với dấu hiệu của nguyên đơn: (1) tạo nhầm lẫn của người tiêu dùng và (2) sử dụng bất hợp pháp danh tiếng của nhà sản xuất. Các đối thủ có thể tự do sao chép các yếu tố, như: quyền tác giả, sáng chế hay kiểu dáng công nghiệp đã hết thời hạn bảo hộ. Tuy nhiên, cũng sẽ không công bằng nếu việc sao chép đó lại làm giảm giá trị thương mại của sản phẩm, để lừa dối khách hàng về nguồn gốc của hàng hóa và làm giảm uy tín của nhà sản xuất trước đó. Do đó, mục đích chính của Đạo luật Lanham là bảo hộ nhãn hiệu, hình ảnh tổng thể thương mại khỏi sự sao chép đó, nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh. Một doanh nghiệp gia nhập thị trường sau, họ có nhiều lựa chọn về hình dáng thiết kế hay bao bì sản phẩm thay vì sử dụng những yếu tố của đối thủ đã có trên thị trường, trừ khi họ cố ý để có một số lợi thế thương mại mà nguyên đơn đã xây dựng cho nguồn gốc của sản phẩm.

Bằng chứng trực tiếp về ý định của bị đơn thường không có sẵn và nguyên đơn phải chứng minh thông qua các chứng cứ thuyết phục, như: cách chọn dấu hiệu của bị đơn hoặc liệu bị đơn có tiếp tục sử dụng dấu hiệu đó sau khi nhận được cảnh cáo của nguyên đơn hay không...

3.3.3.5 Sự tương đồng về hàng hoá, kênh tiếp thị và kênh phân phối

Về nguyên tắc chung, người sử dụng sau có thể sử dụng các dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ, nếu như hai loại sản phẩm hoàn toàn khác nhau¹⁸⁵, trừ trường hợp liên quan đến các quy định về pha loãng nhãn hiệu¹⁸⁶ theo pháp luật của một số nước.

¹⁸⁴ Robert G. Bone (2012), 'Taking the confusion out of "likelihood of confusion": toward a more sensible approach to trademark infringement', *Northwestern University Law Review*, 106(0), 1037-1378.

¹⁸⁵ Attorney Richard Stim (2015), *Likelihood of Confusion: How Do You Determine If a Trademark is Infringing?* truy cập ngày 27/5/2019, từ <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/likelihood-confusion-how-do-you-determine-trademark-infringing.html>.

¹⁸⁶ Đạo luật Liên bang của Hoa Kỳ (Federal Trademark Dilution Act Revision 2006), Pha loãng nhãn hiệu được quy định là: "làm giảm đi khả năng phân biệt hay danh tiếng hàng hoá, dịch vụ của một nhãn hiệu

Đối với các hàng hóa có cùng chức năng, công dụng và được bán trên thị trường thông qua cùng một kênh phân phối như nhau và quảng cáo trên cùng một dạng phương tiện truyền thông sẽ có nhiều khả năng gây ra nhầm lẫn, nếu hai dấu hiệu tương tự nhau. Vì đây là những hàng hóa, dịch vụ cạnh tranh trực tiếp với nhau, có cùng nhóm khách hàng mục tiêu. Bên cạnh đó, nếu sản phẩm của hai bên tranh chấp có sự tương tự về chức năng và có bằng chứng cho rằng khách hàng nhầm lẫn hay có cơ sở để tin rằng người sở hữu trước sản xuất một loại sản phẩm giống như của bị đơn thì vẫn được coi là bằng chứng về sự vi phạm trong trường hợp hai sản phẩm không cạnh tranh trực tiếp (ví dụ, nguyên đơn đang sản xuất bóng đèn điện có thể mở rộng sang sản xuất đèn pin). Tuy nhiên, cũng lưu ý rằng, yếu tố tương tự về hàng hóa, kênh tiếp thị và kênh phân phối chỉ mang tính chất cầu nối, giúp người mua liên tưởng hàng hóa của nguyên đơn và bị đơn cùng một nguồn cung cấp. Các yếu tố này không có vai trò độc lập trong phân tích vi phạm và không ảnh hưởng trực tiếp đến sự nhầm lẫn của người tiêu dùng.

3.3.3.6 Một số tiêu chí đánh giá khác

Ngoài những tiêu chí chủ yếu trên, một số toà án tại Hoa Kỳ còn áp dụng một số đánh giá khác, như:

Khả năng chú ý của người tiêu dùng. Nếu sự quan tâm, chú ý của khách hàng về sản phẩm càng nhiều thì càng ít khả năng xảy ra nhầm lẫn. Ví dụ đối với hàng không đắt tiền thì sự chú ý của khách hàng sẽ ít hơn so với hàng hóa đắt tiền khi lựa chọn sản phẩm. Hơn nữa sự chú ý đến hàng hóa, dịch vụ còn phụ thuộc vào nhóm khách hàng liên quan, ví dụ: người mua hàng chuyên nghiệp (dược sĩ, bác sĩ, kiến trúc sư, nhà xây dựng, v.v.) sẽ am hiểu và có kiến thức vượt trội về hàng hóa nên khi quyết định mua hàng, ít khi họ bị nhầm lẫn.

So sánh chất lượng sản phẩm của hai bên. Giữa thế kỷ XX, một số toà án Hoa Kỳ cũng đặt ra vấn đề so sánh chất lượng hàng hóa, dịch vụ giữa nguyên đơn và bị đơn. Nhưng sau đó, các toà án đã bỏ qua bài kiểm tra này vì chất lượng rất khó

nổi tiếng, bất kể sự hiện diện hay vắng mặt của sự cạnh tranh thực tế, khả năng gây nhầm lẫn hay thiệt hại kinh tế”.

đánh giá, có thể xem xét yếu tố này thông qua sự giống nhau về chủng loại hàng hoá, dịch vụ. Chất lượng sản phẩm cũng không phải yếu tố trực tiếp gây ra sự nhầm lẫn (Robert G. Bone, 2012).

3.3.3.7 Tranh chấp thực tế

Trên thực tế, khi giải quyết các tranh chấp về các dấu hiệu tương tự nhau, toà án Hoa Kỳ thường tùy từng trường hợp mà lựa chọn các tiêu chí đánh giá phù hợp, cũng như những tiêu chí mang tính quyết định ảnh hưởng tới giải quyết tranh chấp.

Trong tranh chấp giữa Isaky. Inc. và Kraft. Inc.¹⁸⁷ toà án cũng đã sử dụng nhiều tiêu chí đánh giá này để giải quyết. Isaly là một doanh nghiệp lâu năm tại Hoa Kỳ, kinh doanh sản phẩm kem với nhãn hiệu “Klondike”. Từ năm 1978, Isaly đã bắt đầu sử dụng mẫu bao bì với kích cỡ 3x3 inch, giấy gói bằng sồi bạc với hình gấu “Pola” đứng trước 4 tia mặt trời. Cả hai hình này đều có đường nét nổi bật với màu xanh đậm. Bên dưới gấu Pola là từ “Klondike”, viết với nét chữ nhân mạnh màu trắng trên màu xanh đậm. Chữ “Isaly’s” xuất hiện với màu xanh nhỏ ở bên phải của chú gấu.



Hình 2: Bao bì kem Klondike hiện tại

Từ năm 1978, tất cả các loại kem Klondike này lại được đựng trong khay với 2 lớp, mỗi lớp 3 que kem. Isaly đã bán các loại kem Klondike trên một số bang của Hoa Kỳ và cũng đã quảng cáo về đặc điểm thương mại của gấu Pola. Để tăng thị phần, Isaly ký hợp đồng phân phối với Krafft, một nhà sản xuất và phân phối quốc tế về thực phẩm. Kraft cũng sản xuất chủ yếu là kem mang thương hiệu riêng của mình với nhãn hiệu là “Sealtest” và “Breyers”. Kraft đã phân phối loại kem này thành công tại

¹⁸⁷ Án lệ 812 F.2d 1531 (M. D. FLA 1985), Tranh chấp giữa Isaky. Inc và Kraft. Inc., truy cập ngày 05/11/2020, từ <https://www.casemine.com/judgement/us/5914c2b5add7b049347c16a9>.

thị trường Floridia và đã đề nghị mua lại bao bì kem của Isaly cho loại kem Sealtest. Nhưng Isaly đã từ chối và đề nghị mở rộng việc phân phối.

Đến cuối năm 1979, Kraft bắt đầu phát triển dòng kem của họ với loại kem được phủ sôcôla, 5 ounce. Kraft đã sao chép kích cỡ và hương vị các loại kem Klondike. Kraft chọn tên nhãn hiệu là “Pola B'ar” (sau khi mua lại nhãn hiệu này của Công ty Southern Dairies). Kraft đã làm việc với hai nhà thiết kế về bao bì dành cho sản phẩm Pola B'ar và yêu cầu họ thiết kế các tính năng của bao bì càng giống với bao bì của kem Klondike càng tốt. Kraft vừa bán dòng sản phẩm của mình nhưng vẫn làm đại lý phân phối cho Isaly. Vào tháng 5/ 1982, Isaly mới biết về sản phẩm mới của Kraft và làm đơn khởi kiện.

Theo tòa án Quận giải quyết tranh chấp, để chứng minh yêu cầu liên quan tới vi phạm hình ảnh tổng thể thương mại (liên quan đến giấy gói và bao bì của sản phẩm) theo điều 43 (a) Bộ luật Lanham thì nguyên đơn phải chứng minh ba yếu tố:

1. Hình ảnh tổng thể thương mại của họ có sự phân biệt vốn có hoặc có ý nghĩa thứ hai
2. Hình ảnh tổng thể thương mại của họ không có tính chức năng
3. Hình ảnh tổng thể thương mại của bị đơn có khả năng gây nhầm lẫn

Tòa án Quận cho rằng Isaly đã đảm bảo cả ba yếu tố trên, do đó chấp nhận về yêu cầu của nguyên đơn về cáo buộc bị vi phạm hình ảnh tổng thể thương mại. Đối với khả năng gây nhầm lẫn, tòa án đã dựa vào các yếu tố sau:

(1): Mức độ mạnh của hình ảnh tổng thể thương mại

Tòa án Quận đã kết luận rằng hình ảnh tổng thể thương mại của sản phẩm kem Klondike là mạnh. Thứ nhất, về phân loại hình ảnh tổng thể thương mại của Klondike chủ yếu mang tính gợi ý, liên đến cái lạnh của loại kem. Thứ hai, là mức độ sử dụng, một số bên thứ ba đã sử dụng nhiều yếu tố khác nhau của hình ảnh tổng thể thương mại Klondike. Ví dụ như: liên quan tới sản phẩm đồ tráng miệng đông lạnh có ít nhất tám doanh nghiệp đã sử dụng hình ảnh gấu Bắc Cực và khoảng ba doanh nghiệp đã sử dụng giấy bạc sồi, hình mặt trời Bắc Cực hoặc màu xanh đậm. Mặc dù vậy, việc sử dụng các dấu hiệu này của bên thứ ba cũng không ảnh hưởng nhiều tới việc bảo vệ hình ảnh tổng thể thương mại Klondike, do sự nhầm lẫn là không rõ ràng.

(2): Sự tương tự về dấu hiệu

Sản phẩm kem của Kraft cũng được gói trong giấy sồi bạc với kích cỡ 3x3 và đựng trong một khay nhựa gồm 6 que kem, có hình chú Gấu trắng đứng trên bốn chân trong một hình tam giác ở góc dưới bên phải. Chữ “Pola B’ar” được viết bằng chữ hình khối lớn theo đường chéo dọc theo trung tâm của bao bì. Chữ “Sealtest” được viết trong hộp màu đỏ phía bên góc trái và dòng chữ “làm bằng sôcôla sữa nguyên chất” xuất hiện trong hình tròn ở góc dưới bên tay trái của bao bì. Kraft đã quảng cáo loại kem này trên tivi và trên báo với đặc điểm nổi bật là hình một chú Gấu Trắng.

Việc đánh giá sự tương tự của hai thiết kế cần được xem xét tổng thể ấn tượng tạo ra bởi các dấu hiệu chứ không phải là việc so sánh những dấu hiệu đơn lẻ. Trong tình huống này tòa án Quận đã tuyên bố: *“khi kiểm tra bằng mắt thường thì thấy giấy gói kem của hai doanh nghiệp có tổng thể bề ngoài giống nhau”*.

Kraft đã phản đối tuyên bố này và khẳng định không có sự tương đồng giữa dấu hiệu từ “Sealtest”, “Polar B’ar” với “Isaly’s”, “Klondike”. Kraft cũng đã chỉ ra sự khác nhau về hình ảnh gấu Bắc cực giữa thiết kế hiện đại trong hình ảnh tổng thể thương mại của sản phẩm Pola B’ar và thiết kế kiểu cổ điển theo hình ảnh tổng thể thương mại của Klondike.

Sau khi giám định giấy gói của loại kem Klondike và Polar B’ar, cho thấy chúng cùng kích cỡ, cùng kết cấu nền giấy bạc sồi và cùng kiểu in với màu xanh đậm (xanh navy) và trắng, mỗi giấy gói đều được trình bày tên của sản phẩm in bằng khối chữ lớn đi kèm với tên công ty (Sealtest hoặc Isaly’s) với dòng chữ nhỏ hơn và cùng sử dụng hình ảnh của gấu Bắc Cực. Mặc dù nếu đánh giá rõ hơn thì hai loại giấy gói này có ý nghĩa khác nhau nhưng tòa án cũng không thể xét riêng như thế được. Trong trường hợp này, sự tương tự chung về thiết kế hình ảnh tổng thể thương mại của hai sản phẩm này có khả năng gây nhầm lẫn.

(3): Sự tương tự về sản phẩm

Sự tương tự về các sản phẩm liên quan là bằng chứng để chứng minh có sự tồn tại của khả năng gây nhầm lẫn. Tòa án Quận đã đánh giá hai sản phẩm trong trường hợp này là giống nhau. Cả hai có giá cạnh tranh, nặng 5 ounce, nhãn dán, kem phủ sôcôla.

(4): Sự tương tự của nhà cung cấp và người mua

Khả năng gây nhầm lẫn sẽ nhiều hơn nếu sản phẩm bán cùng một kênh phân phối tới cùng một nhóm khách hàng. Tòa án quận đã cho rằng cả hai sản phẩm đều bán cùng kênh phân phối như siêu thị, cửa hàng tiện lợi và cùng nhóm khách hàng. Kraft đã không phản đối kết quả này.

(5): Sự tương tự về phương tiện quảng cáo

Nếu nguyên đơn và bị đơn cùng sử dụng phương tiện quảng cáo thì sẽ tăng khả năng của sự gây nhầm lẫn. Tòa án Quận cũng chứng minh cả hai đương sự đều sử dụng cùng phương tiện truyền thông như tivi, radio và một số hình thức khác cũng tương tự. Đây là một kết quả rất rõ ràng.

(6): Ý định của bị đơn

Ngay từ ban đầu, khi làm đại lý phân phối cho Isaly, Kraft đã đề nghị mua lại Isaly hoặc bao bì của loại kem Klondike, dưới nhãn dán Sealtest, nhưng không được. Kraft cũng đã biết được kế hoạch mở rộng cho dòng kem Klondike và những thông tin quan trọng trong việc bán hàng thành công.

Cuối năm 1979, Kraft bắt đầu phát triển loại kem riêng của họ. Và không thể phủ nhận rằng Kraft đã yêu cầu hai công ty này sao chép đặc điểm bao bì của Klondike. Mặc dù, Công ty thiết kế đã giới thiệu cho Kraft một số mẫu giấy gói với các thiết kế đồ họa khác nhau nhưng Kraft vẫn chọn thiết kế giống của Isaly. Điều này cho thấy Kraft biết về các thiết kế giấy gói khác biệt nhưng vẫn chọn vi phạm hình ảnh tổng thể thương mại của Klondike. Tòa án Quận đã thấy được một phần ý định của Kraft là sử dụng danh tiếng của Isaly, nhằm mục đích kiếm lợi.

(7): Sự nhầm lẫn thực tế.

Isaly đã cung cấp danh sách bốn khách hàng để làm chứng rằng họ bị nhầm lẫn khi đưa ra quyết định mua hàng. Mỗi nhân chứng đều đã thông báo với Isaly về sự nhầm lẫn của họ bằng thư hoặc điện thoại. Isaly cũng đã đưa ra bằng chứng khảo sát về vấn đề nhầm lẫn trên thực tế. Tòa án quận ít quan tâm tới cuộc khảo sát này nhưng dựa trên lời khai của các nhân chứng tòa án cho rằng: *“có một số dấu hiệu cho thấy sự nhầm lẫn thực tế”*.

Kraft thì lập luận rằng bằng chứng này là không đủ để hỗ trợ cho việc tìm ra sự nhầm lẫn thực tế. Kraft cho rằng con số về nhân chứng là quá ít để đưa ra kết luận liên quan tới bán hàng. Kraft cũng đưa ra cuộc khảo sát của họ và một số khách hàng điển hình để chứng minh rằng họ không nhầm lẫn khi mua hàng.

Xếp theo tổng thể sự việc thì lời khẳng định của Kraft không có giá trị. Nếu theo họ thì báo cáo này không chính xác vì số lượng khách hàng nhầm lẫn nhỏ, nhưng những khách hàng này lại mua với số lượng lớn. Ngoài ra nếu chỉ có số ít báo cáo về sự nhầm lẫn thì không có nghĩa rằng chỉ có những cá nhân đó mới bị nhầm lẫn, có nhiều người tiêu dùng đã bị nhầm lẫn nhưng họ đã không biết về điều đó và một trong số họ khi nhận ra sự nhầm lẫn của mình thì họ cũng không gửi khiếu nại tới công ty. Trong trường hợp này, bốn khách hàng thực tế cũng đủ giúp Toà án đưa ra kết luận. Cuối cùng, dựa trên tất cả các yếu tố trên, toà án Quận đã kết luận bao bì của Kraft tương tự có khả năng gây nhầm lẫn với của Isaly và yêu cầu Kraft chấm dứt hành vi sử dụng loại bao bì này trong kinh doanh mặt hàng kem.

Tóm lại, các bài kiểm tra trong pháp luật Hoa Kỳ khi đánh giá về các dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn tương đối toàn diện, giúp việc đưa ra kết luận một cách chính xác nhất. Các tiêu chí khi đánh giá được xét trên các phương diện sau:

Về phía người tiêu dùng. Việc sử dụng các dấu hiệu gây nhầm lẫn có thể dẫn đến hệ quả làm người tiêu dùng lựa chọn những sản phẩm tương tự, sai với dự định ban đầu của họ. Điều này sẽ gây thiệt hại cho chủ sở hữu dấu hiệu được bảo hộ. Do đó, sự nhầm lẫn của người tiêu dùng là yếu tố quan trọng khi quyết định về khả năng có vi phạm xảy ra hay không. Bài kiểm tra mà pháp luật Hoa Kỳ yêu cầu trong trường hợp này là phải có bằng chứng thực tế về sự nhầm lẫn của người tiêu dùng, có thể là kết quả khảo sát, người làm chứng... Các bằng chứng này là yếu tố mang tính thuyết phục cao về việc có xảy ra nhầm lẫn hay không, tuy nhiên để thực hiện các khảo sát này cũng gây tốn kém và khó khăn cho các bên đương sự rất nhiều. Bên cạnh đó, một số toà án cũng đề cập đến tiêu chí về khả năng chú ý của công chúng khi mua hàng

Về phía bên có dấu hiệu được bảo hộ. Bài kiểm tra được đặt ra là đánh giá sức mạnh của dấu hiệu đó. Được dựa trên các căn cứ: khả năng phân biệt của dấu hiệu; và sự công nhận của thị trường. Dấu hiệu càng có tính phân biệt, được nhiều người

biết tới thì thể hiện chủ sở hữu của dấu hiệu đó đã đầu tư nhiều để dấu hiệu đó có được lợi thế thương mại so với các dấu hiệu khác sử dụng trong cùng lĩnh vực kinh doanh.

Về phía bên có dấu hiệu vi phạm. Ý định của bên sử dụng dấu hiệu tương tự với dấu hiệu được bảo hộ cũng được xét tới để xem đây là lỗi vô ý hay cố ý. Bên vi phạm có biết được sự hiện diện dấu hiệu của nguyên đơn trên thị trường hay không, cơ sở nào để họ đưa ra ý tưởng về cách thiết kế, trình bày, ngữ nghĩa liên quan đến dấu hiệu lựa chọn... Đây cũng là những yếu tố cần đánh giá để xác định mức độ vi phạm của bị đơn.

Các yếu tố mang tính khách quan. Sự tương quan so sánh giữa các dấu hiệu, sự tương tự của hàng hoá, dịch vụ về bản chất, chức năng, kênh phân phối, chất lượng hàng hoá là những yếu tố khách quan giúp để đưa ra kết luận các dấu hiệu có gây nhầm lẫn hay không. Đây là những yếu tố cần thiết, có liên quan trực tiếp đến sự nhầm lẫn của người tiêu dùng.

3.3.4 Các tiêu chí đánh giá dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn theo pháp luật Việt Nam

3.3.4.1 Theo quy định của pháp luật bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi xem xét hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sẽ đánh giá sự tương tự với các dấu hiệu đối chứng, bao gồm: nhãn hiệu đã đăng ký, nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp. Việc đánh giá này dựa trên hai tiêu chí sau:

a. Sự tương tự của dấu hiệu

Theo quy định tại Điều 39.8 - Thông tư 01/2007/TT – BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ KH&CN, sự tương tự của dấu hiệu xem xét được hiểu trùng với dấu hiệu đối chứng hoặc có sự tương tự đến mức gây nhầm lẫn. Theo đó:

- Dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu đối chứng, nếu dấu hiệu đó giống hệt nhãn hiệu đối chứng về cấu trúc, nội dung, ý nghĩa và hình thức thể hiện. Có thể hiểu, dấu hiệu này được coi như là bản sao chép của nhãn hiệu đối chứng dựa trên sự giống nhau của tổng thể các yếu tố cấu thành dấu hiệu.

- Dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng, nếu dấu hiệu đó gần giống với nhãn hiệu đối chứng về cấu trúc hoặc/và nội dung hoặc/và cách phát âm hoặc/và ý nghĩa hoặc/và hình thức thể hiện đến mức làm cho người tiêu dùng tưởng lầm rằng hai đối tượng đó là một hoặc đối tượng này là biến thể của đối tượng kia hoặc hai đối tượng đó có cùng một nguồn gốc. Hoặc dấu hiệu là bản phiên âm hoặc dịch nghĩa từ với nhãn hiệu đối chứng nếu nhãn hiệu đối chứng là nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo các quy định trên, đánh giá sự tương tự giữa các dấu hiệu thường căn cứ trên những yếu tố sau:

Đánh giá sự tương tự về cấu trúc. Thường, khi đánh giá sẽ tập trung vào yếu tố tác động mạnh vào cảm giác người tiêu dùng, gây chú ý và ấn tượng về dấu hiệu khi quan sát¹⁸⁸. Một dấu hiệu bị coi là tương tự với dấu hiệu đối chứng nếu như trong cấu trúc có chứa toàn bộ hoặc thành phần chủ yếu của dấu hiệu đối chứng. Trong thực tiễn thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, bao gồm: (i) Sự tương tự của số kí tự và cách sắp xếp các kí tự; (ii) Mức độ giống nhau của các âm tiết đứng ở các vị trí giống nhau; (iii) Sự tồn tại các kết hợp âm giống nhau và vị trí của chúng; (iv) Một dấu hiệu nằm trong một dấu hiệu khác; (v) Tính chất mạnh yếu của các thành phần trùng hoặc tương tự nhau; (vi) Độ dài của dấu hiệu.

Đánh giá sự tương tự về ý nghĩa. Được coi là tương tự về ý nghĩa, nếu các dấu hiệu đang xem xét có cùng nội dung, hay cùng diễn đạt một đối tượng hoặc hai đối tượng tương tự nhau. Trong một số trường hợp, hai dấu hiệu có cách viết khác nhau nhưng có ý nghĩa giống nhau vẫn có thể gây nhầm lẫn, ví dụ tranh chấp giữa nhãn hiệu bánh tráng “Ba cây tre” của Công ty TNHH Sản xuất - Chế biến nông thủy sản xuất khẩu Thuận Phong (Tufoco, tỉnh Tiền Giang) và nhãn hiệu “Bụi tre” của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (Safoco, TP HCM)¹⁸⁹. Mặc dù, cách đọc khác nhau nhưng vẫn giống nhau về ý nghĩa.

¹⁸⁸ Điểm 39.6 (b) - Thông tư 01/2007/TT – BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ KH&CN.

¹⁸⁹ Bản án số 173/2010/KDTM-PT ngày 28/9/2010 của Tòa phúc thẩm thành phố Hồ Chí Minh về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.

Đánh giá sự tương tự về cách phát âm. Thường dựa vào cách phát âm thành bao nhiêu âm tiết và giữa các âm tiết có khác nhau không. Ví dụ, trong tranh chấp giữa Công ty TNHH kinh doanh nữ trang THÊ RÊ SE đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “Therese Jewelry” theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 214352 và Công ty TNHH thương mại Hoá Hiền sử dụng nhãn hiệu “Teresa và hình” cũng cho mặt hàng trang sức¹⁹⁰. Cơ quan có thẩm quyền đã đưa ra kết luận khi so sánh cấu trúc giữa hai nhãn hiệu. Dấu hiệu “THERESE” màu đen có 07 ký tự, kết thúc bằng âm “e”, in hoa, không cách điệu và được phát âm là /the – re – se/, đây là cụm từ không có nghĩa. Còn nhãn hiệu “Teresa” gồm 6 ký tự trong đó không có ký tự “h” ở vị trí thứ hai, còn ở vị trí cuối cùng là “a”, có nghĩa là tên riêng của Thánh bà TERESA, dấu hiệu được viết dưới dạng cách điệu và được phát âm là /te – re – xa/. Với các phân tích trên, hai dấu hiệu không được coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn.

Đánh giá sự tương tự về hình thức. Nếu giữa dấu hiệu xem xét và dấu hiệu đối chứng cùng trình bày theo một phong cách, như về màu sắc hình hoạ, cách sắp xếp các bố cục... thì vẫn có thể coi là có sự tương tự có khả năng gây nhầm lẫn.



Hình 3: Nhãn hiệu mì tôm “Hảo Hảo” và “Hảo Hạng”

Trong tranh chấp giữa nhãn hiệu mì ăn liền “Hảo Hảo” theo Giấy chứng nhận ĐKNHHH số 62360 của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam và nhãn hiệu mì “Hảo Hạng” của Công ty CP thực phẩm Á Châu được cấp Giấy chứng nhận ĐKNHHH số 119302. Cục SHTT có Công văn 1320/SHTT-TTKN kết luận: Mẫu bao gói mì ăn liền mang dấu hiệu mì Hảo Hạng, tôm chua cay và hình ảnh của Công ty CP thực phẩm Á Châu sử dụng trong thực tế khác với mẫu đăng ký bảo hộ trước đó của công

¹⁹⁰ Viện khoa học SHTT (2015), Hồ sơ giám định số NH446-14YC.

ty này, cách trình bày kiểu chữ “Hảo Hạng”, “tôm chua cay”, đặc biệt là dấu hiệu hình tô mì và sợi mì, hình các con tôm, hình nửa quả chanh cùng các loại rau thơm, hành cùng với tổ hợp màu sắc tạo thành một tổng thể tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “Hảo Hảo, Mì tôm chua cay” được bảo hộ. Toà sơ thẩm toà án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên nhãn hiệu mì “Hảo Hạng” đã có hành vi xâm phạm đối với quyền sở hữu trí tuệ của nhãn hiệu mì “Hảo Hảo”.

Tuy nhiên, đến phiên phúc thẩm¹⁹¹, toà án nhận định kết quả giám định dựa trên mẫu bao bì mà nguyên đơn tự thu thập, mẫu này không đúng với mẫu đã đăng ký tại Cục SHTT nên không có giá trị tham khảo. Hơn nữa, khi xem xét bao bì của hai sản phẩm cần đánh giá một cách tổng thể, nhưng kết quả giám định chỉ so sánh mặt có nhãn hiệu và hình, không xét đến mặt có ghi những thông tin bắt buộc như loại sản phẩm, đơn vị sản xuất, hạn sử dụng... Do đó, toà án đã tuyên sản phẩm mì “Hảo Hạng” của Công ty CP thực phẩm Á Châu không vi phạm nhãn hiệu mì ăn liền “Hảo Hảo” của Công ty Cổ phần Acecook. Trong bản án, Toà án cũng đưa ra nhận định rằng người tiêu dùng mua sản phẩm sẽ quan sát mặt trước, sau của bao bì nên có thể nhận biết được người sản xuất, do đó khó dẫn đến sự nhầm lẫn. Lập luận này sẽ mang tính thuyết phục hơn, nếu toà án dựa trên những chứng cứ từ khảo sát người tiêu dùng trên thực tế.

Trong quy định nêu trên và thực tế áp dụng, khi đánh giá sự tương tự giữa dấu hiệu và nhãn hiệu đối chứng, cơ quan có thẩm quyền thường dựa trên các tiêu chí về cấu trúc, ý nghĩa, phát âm, hay hình thức thể hiện. Thông thường, việc đánh giá sẽ lưu ý trước tới các thành phần mạnh của dấu hiệu, sau đó sẽ xem xét tới các thành phần còn lại. Có nhiều trường hợp, nhãn hiệu không có thành phần mạnh nhưng khi kết hợp các thành phần thứ yếu thì lại tạo ấn tượng đến khách hàng. Do vậy, nguyên tắc đánh giá tính tương tự là phải xem xét trong mối quan hệ tổng thể của các yếu tố cấu thành dấu hiệu. Nếu có thể dẫn đến hệ quả làm người tiêu dùng lầm tưởng hai dấu hiệu này có cùng nguồn gốc thì đã có thể kết luận chúng có thể gây nhầm lẫn.

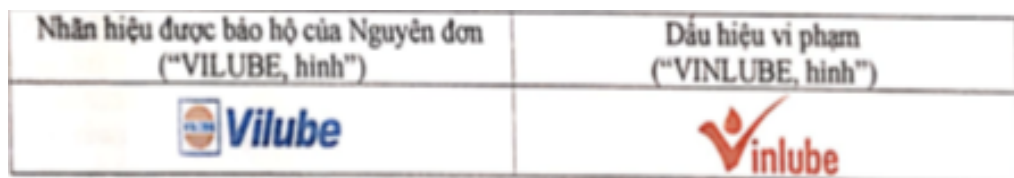
¹⁹¹ Bản án số 52/2017/KDTM-PT của Toà án nhân dân cấp cao tại Tp.HCM ngày 06/12/2017 về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.

b. Sự tương tự về hàng hoá, dịch vụ

Sự tương tự giữa dấu hiệu xem xét và dấu hiệu đối chứng vẫn chưa đủ để đưa ra kết luận rằng chúng có khả năng gây nhầm lẫn. Cần đồng thời phải tiến hành so sánh hàng hóa, dịch vụ mang các dấu hiệu. Theo quy định tại Điểm 39.9, Thông tư 01/2007/TT – BKHCN:

- *Hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ bị coi là trùng nhau* (cùng loại) khi hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ đó có cùng bản chất (như thành phần, cấu tạo... giống nhau) và cùng chức năng, mục đích sử dụng; hoặc có bản chất gần giống nhau và cùng chức năng, mục đích sử dụng. Như: cùng là mặt hàng nước uống đóng chai hoặc dịch vụ giao nhận...

Trong tranh chấp giữa công ty cổ phần dầu nhớt và hoá chất Việt Nam (nguyên đơn) sở hữu nhãn hiệu “VILUBE, hình” được Cục SHTT cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu số 156703 ngày 10/01/2011 được sử dụng cho các sản phẩm dầu nhờn, dầu để bôi trơn, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp và công ty cổ phần dầu nhớt Vinlube đã đăng ký và sử dụng tên thương mại Công ty Vinlube (bị đơn) theo giấy phép đăng ký kinh doanh được cấp hợp pháp bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Long An cũng kinh doanh các sản phẩm dầu nhờn¹⁹².



Hình 4: Nhãn hiệu Vilube và dấu hiệu Vinlube

Theo kết quả giám định số NH 594-18YC/KLGD ngày 22/11/2008: Nhãn hiệu được cấu tạo bởi phần chữ “Vilube” và phần hình, cả hai phần này đều có thành phần chính (mạnh) tạo khả năng phân biệt của nhãn hiệu. Vì vậy, bất cứ dấu hiệu nào tương tự một trong hai thành phần chính (mạnh) của nhãn hiệu đều tương tự với nhãn hiệu.

¹⁹² Bản án số 06/2020/KDTM-ST ngày 26/06/2020 tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ và tên miền.

Dấu hiệu “Vinlube và hình” tương tự với phần chữ của Nhãn hiệu “Vilube” – vì tương tự về cấu trúc và cách phát âm. Mặc dù Vinlube có chữ “V” được trình bày cách điệu, với kích cỡ lớn hơn, có giọt dầu ở giữa chữ V, tuy nhiên do giống nhau cấu trúc và cách phát âm với phần chữ của nhãn hiệu cho nên đặc điểm khác nhau này không đủ để tạo ra sự phân biệt giữa phần chữ của nhãn hiệu với dấu hiệu. Vì vậy, dấu hiệu “Vinlube và hình” bị coi là tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ theo GCNĐKNH số 156703. Cùng với sự giống nhau về hàng hoá, dịch vụ kinh doanh sử dụng nhãn hiệu này, Toà án kết luận bị đơn đã xâm phạm nhãn hiệu của nguyên đơn. Toà án yêu cầu bị đơn phải chấm dứt hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Vilube và hình” trên sản phẩm dầu nhớt (bao gồm không giới hạn bởi dầu động cơ diesel) và các tài liệu kinh doanh, khu vực kinh doanh.

- **Hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ bị coi là tương tự nhau** khi hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ đó có các đặc điểm sau đây:

+ Giữa chúng có mối liên quan với nhau về bản chất (hàng hoá, dịch vụ hoặc nguyên liệu, bộ phận của hàng hoá, dịch vụ này được cấu thành từ hàng hoá, dịch vụ kia). Ví dụ như: ô tô và dịch vụ bảo dưỡng xe ô tô.

+ Giữa chúng có mối liên quan với nhau về chức năng, mục đích sử dụng (để hoàn thành chức năng của hàng hoá, dịch vụ này phải sử dụng hàng hoá, dịch vụ kia hoặc chúng thường được sử dụng cùng nhau). Ví dụ: công ty may mặc và cửa hàng bán quần áo thời trang.

+ Giữa chúng có mối liên quan chặt chẽ với nhau về phương thức thực hiện, được đưa ra thị trường theo cùng một kênh thương mại (phân phối theo cùng một phương thức, được bán cùng nhau hoặc cạnh nhau, trong cùng một loại cửa hàng...). Ví dụ: chăn, gối, nệm; mì, miến, hủ tiếu...

Trong tranh chấp giữa Công ty Kim Đồng (nguyên đơn) sở hữu nhãn hiệu “SEFTRA” cho sản phẩm được phẩm và Công ty CVS (bị đơn) sở hữu dấu hiệu “SEXTRA”, “SEXtra và hình” dành cho thực phẩm chức năng¹⁹³. Mặc dù, hai sản

¹⁹³ Bản án số 37/2017/KDTM_PT ngày 27/02/2017 của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.

phẩm tương tự nhau nhưng cũng được xem là yếu tố quan trọng để đánh giá sự nhầm lẫn. Ban đầu, nhãn hiệu “SEFTRA” thuộc sở hữu của Công ty Square Pharmaceutical Ltd – Bangladesh và được Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận số 81173 ngày 16/04/2007 tại cho hàng hoá thuộc nhóm 05: Dược phẩm (BL 64, 461, 653), có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam từ ngày 04/07/2005 đến ngày 04/07/2015. Từ ngày 22/08/2013, Giấy chứng nhận này đã chuyển sang cho công ty Kim Đồng. Công ty CVS kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng có sử dụng các nhãn hiệu “SEXTRA” “SEXtra và hình” từ thời điểm 15/12/2012 đến ngày 20/04/2014 đã xâm phạm quyền SHTT đối với nhãn hiệu SEFTRA của Công ty Square và Công ty Kim Đồng.



Hình 5: Nhãn hiệu “SEFTRA” và nhãn hiệu “SEXtra”

Cần lưu ý, đối với những vi phạm nhãn hiệu nổi tiếng thì không cần xét đến tiêu chí về sự tương tự của hàng hoá, dịch vụ; chỉ cần dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng có thể kết luận về hành vi vi phạm. Hay còn gọi là hành vi pha loãng nhãn hiệu. Có hai loại: (i) pha loãng do giảm tính phân biệt của nhãn hiệu (blurring) được hiểu là sự giảm sút dần tính phân biệt và ấn tượng trong tâm trí của công chúng về nhãn hiệu nổi tiếng bằng cách sử dụng các dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu hoặc tên riêng đó cho nhóm hàng không cạnh tranh; và (ii) pha loãng nhãn hiệu do làm hoen ố nhãn hiệu (tarnishment) xảy ra khi nhãn hiệu nổi tiếng bị một bên khác sử dụng theo cách không phù hợp hay làm cho nhãn hiệu đó bị giảm giá trị, như liên quan đến nội dung trái đạo đức xã hội (như tình dục hoặc bạo lực) hoặc có chủ đề trái với quan niệm của chủ sở hữu nhãn hiệu¹⁹⁴.

¹⁹⁴ Nguyễn Hải An & Phạm Thị Diệp Hạnh (2019), ‘Pha loãng nhãn hiệu - Quy định của pháp luật, thực tiễn áp dụng tại Hoa Kỳ và Việt Nam’, *Tạp chí Luật học*, 09 (232), 3-16.

Tuy nhiên, để được bảo hộ theo quy định này thì nhãn hiệu cần chứng minh đã đạt được sự nổi tiếng thông qua một số tiêu chí. Như: *Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo; Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành; Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp; Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu...*¹⁹⁵.

c. Các tiêu chí khác

Tại Điểm 39.8, Thông tư 01/2007/TT – BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ KH&CN, có nhắc đến thêm một tiêu chí khác khi đánh giá dấu hiệu xem xét bị coi là có khả năng gây nhầm lẫn với dấu hiệu đối chứng nếu gây “*sự lầm tưởng của người tiêu dùng*” về nguồn gốc sản phẩm. Nhưng cụ thể nội dung này như thế nào thì pháp luật không đề cập tới. Do đó, có thể coi tiêu chí này vẫn bị bỏ ngỏ khi đánh giá các dấu hiệu tương tự nhau. Trong giải quyết tranh chấp, các cơ quan có thẩm quyền cũng ít khi sử dụng chứng cứ này. Mặc dù đây là một tiêu chí quan trọng để xác định xem người tiêu dùng có thật sự nhầm lẫn hay không.

Như vậy, pháp luật Việt Nam chỉ đưa ra hai tiêu chí để đánh giá khả năng gây nhầm lẫn giữa dấu hiệu xem xét và dấu hiệu đối chứng. Trong các văn bản dưới luật cũng đưa ra những hướng dẫn rất chi tiết khi kết luận về khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu với nhãn hiệu đối chứng. Theo đó, trường hợp khả năng gây nhầm lẫn chỉ xảy ra khi hai tiêu chí đồng thời xảy ra. Các quy định này đã vô hình chung giới hạn lại những trường hợp các dấu hiệu bị coi là gây nhầm lẫn với nhau. Cụ thể tại Điểm 39.11, Thông tư 01/2007/TT – BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ KH&CN quy định dấu hiệu bị coi trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng dùng cho hàng hoá trùng hoặc tương tự hoặc có liên quan trong các trường hợp sau đây:

(i) Dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đối chứng và hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đối chứng;

¹⁹⁵ Điều 75 – Luật SHTT Việt Nam: Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng.

(ii) Dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đối chứng và hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đối chứng của cùng chủ sở hữu nhãn hiệu;

(iii) Dấu hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng và hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đối chứng, trừ trường hợp ngoại lệ khi tính tương tự về hàng hoá, dịch vụ và tính tương tự về dấu hiệu không đủ tạo ra khả năng nhầm lẫn khi sử dụng dấu hiệu tương tự;

Nếu trong thời gian tới, pháp luật có quy định bổ sung thêm tiêu chí đánh giá thì chắc chắn quy định này sẽ không còn mang tính khả thi và sẽ bị huỷ bỏ.

3.3.4.2 Theo quy định về cạnh tranh không lành mạnh

Điều 130 – Luật SHTT quy định về cạnh tranh không lành mạnh, theo đó pháp luật bảo hộ các chỉ dẫn thương mại khỏi hành vi xâm phạm từ các dấu hiệu tương tự có khả năng gây nhầm lẫn. Các chỉ dẫn thương mại được liệt kê tại điều này gồm có hai nhóm: (1) các đối tượng có thể được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) thông qua việc cấp văn bằng bảo hộ như: nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý; và (2) các chỉ dẫn thương mại khác: biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, kiểu dáng bao bì của hàng hoá, nhãn hàng hoá (thường các đối tượng này chưa được cấp văn bằng bảo hộ). Đối với việc bảo hộ các chỉ dẫn thương mại là đối tượng của quyền SHCN, hiện nay có hai cách hiểu. *Thứ nhất*, hành vi sử dụng dấu hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn vừa xâm phạm quyền SHCN theo quy định của luật SHTT, đồng thời bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. *Thứ hai*, chỉ dẫn gây nhầm lẫn trong cạnh tranh chỉ áp dụng cho đối tượng không được bảo hộ quyền SHCN. Quy định không rõ ràng này đã khiến cho việc áp dụng pháp luật gặp nhiều khó khăn¹⁹⁶.

Hành vi xâm phạm đối với các chỉ dẫn thương mại khi nó thực hiện trái với chuẩn mực đạo đức kinh doanh, lừa dối, gây nhầm lẫn cho khách hàng về chủ thể

¹⁹⁶ Vũ Thị Hải Yến (2019), *Chuyên đề 4: hoàn thiện pháp luật sở hữu công nghiệp về hành vi cạnh tranh không lành mạnh*, Đề tài NCKH cấp Bộ - Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hoá, dịch vụ hoặc gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hoá, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hoá, dịch vụ. Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 37/2011/TT-BCHCN: chủ thể yêu cầu xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn phải cung cấp các chứng cứ chứng minh:

(i) Chủ thể kinh doanh đã sử dụng chỉ dẫn thương mại một cách rộng rãi, ổn định, được nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam biết đến, có thể bao gồm: các thông tin về quảng cáo, tiếp thị, trưng bày triển lãm; doanh thu bán hàng; số lượng sản phẩm bán ra; hệ thống đại lý phân phối, liên doanh, liên kết; quy mô đầu tư; đánh giá của các cơ quan nhà nước, phương tiện thông tin đại chúng, bình chọn của người tiêu dùng và các thông tin khác thể hiện uy tín của chủ thể kinh doanh gắn với chỉ dẫn thương mại trong hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam;

(ii) Bên bị yêu cầu xử lý đã sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, phương tiện quảng cáo;

(iii) Bên bị yêu cầu xử lý tiếp tục sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn mặc dù đã được chủ thể quyền yêu cầu chấm dứt việc sử dụng hoặc thay đổi chỉ dẫn đó.

Theo các quy định này, chưa đề cập đến điều kiện: chỉ dẫn thương mại phải có được sự phân biệt mới đủ điều kiện bảo hộ. Đây cũng là một bất cập trong quá trình thực thi pháp luật về bảo hộ chỉ dẫn thương mại. Nếu dấu hiệu cấu thành chỉ dẫn thương mại là những dấu hiệu chung chung, chỉ chủng loại thì có được pháp luật bảo hộ không? Cơ sở pháp lý là gì?.

Việc giải quyết các tranh chấp về cạnh tranh không lành mạnh đôi khi rất phức tạp. Như trong vụ án tranh chấp về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu của một loại thuốc, công ty Trung Nam và công ty dược Bình Dương đã sử dụng dấu hiệu POSTINIGHT cho thuốc tránh thai tương tự với nhãn hiệu POSTINOR đã được đăng ký bảo hộ bởi công ty Gedeon, cũng như sử dụng mẫu mã, kiểu dáng bao bì và vỉ thuốc tương tự. Sản phẩm POSTINOR đã có mặt tại thị trường

Việt Nam từ năm 1992, được nhiều người tiêu dùng biết đến. Việc sử dụng dấu hiệu tương tự có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng, do phần đông họ không quen với tên gọi của các loại dược phẩm. Vụ tranh chấp đã qua các cấp xét xử sơ thẩm, phúc thẩm. Tuy nhiên, kết quả giải quyết tranh chấp giữa các cấp xét xử không có thống nhất. Đến phiên toà giám đốc thẩm đã đưa ra nhận định, POSTINOR là nhãn hiệu đã đăng ký tại Phòng đăng ký quốc tế ngày 05/11/1998 theo thoả ước Madrid. Toà giám đốc thẩm cũng đã tham khảo ý kiến chuyên môn của Cục SHTT, Bộ Khoa học & Công nghệ trong việc giám định mẫu nhãn hiệu và đi đến kết luận: đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, huỷ bản án phúc thẩm và trả hồ sơ, xét xử sơ thẩm lại¹⁹⁷. Trong quá trình xét xử, nguyên đơn đã độc lập thu thập và cung cấp kết quả những thiệt hại trong quá trình kinh doanh nhưng không được toà sơ thẩm chấp nhận do không có căn cứ. Đây cũng là một khó khăn cho các đương sự khi pháp luật không có hướng dẫn cụ thể cách thức thu nhập số liệu.

Nhìn chung, các tiêu chí đánh giá dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn trong pháp luật Việt Nam còn tương đối ít so với pháp luật Hoa Kỳ. Trong pháp luật bảo hộ nhãn hiệu chỉ dựa trên hai yếu tố cơ bản, đó là: sự tương tự của dấu hiệu và sự tương tự của hàng hoá, dịch vụ được đánh giá trên cơ sở về bản chất, chức năng, công dụng và kênh phân phối. Các tiêu chí này mặc dù là quan trọng nhưng chưa mang tính bao quát hết được hành vi vi phạm. Còn trong quy định pháp luật về bảo hộ chỉ dẫn thương mại thì các tiêu chí đánh giá khả năng gây nhầm lẫn cũng hết sức chung chung chưa rõ ràng. Đồng thời chưa có quy định hướng dẫn để phân biệt giữa cơ chế quyền SHTT và cạnh tranh không lành mạnh dựa trên đối tượng được bảo hộ. Chính vì vậy, trong quá trình thực thi pháp luật đã có những khó khăn, vướng mắc khi xác định có hành vi vi phạm hay không.

3.4 Dấu hiệu không vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức xã hội

Bên cạnh ba điều kiện cần trên, hình ảnh tổng thể thương mại cũng cần đáp ứng thêm điều kiện đủ mà pháp luật quy định thì mới được bảo hộ hợp pháp. Nghĩa là,

¹⁹⁷ Quyết định giám đốc thẩm dân sự số 29/2009/DS-GĐT ngày 09/09/2009 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

dấu hiệu không thuộc những trường hợp loại trừ, như: vi phạm đạo đức và trật tự công cộng, đặc biệt về bản chất không gây nhầm lẫn cho công chúng. Các nội dung này được điều chỉnh thông qua các quy định về bảo hộ nhãn hiệu. Mỗi quốc gia sẽ có các quy định riêng về vấn đề này.

Pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam, quy định các dấu hiệu sau không được bảo hộ là nhãn hiệu: dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước, của tên các nhà lãnh đạo, anh hùng dân tộc, hay các nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ; hoặc dấu hiệu không được làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ...¹⁹⁸.

Pháp luật Hoa Kỳ cũng có những quy định tương tự, khi không bảo hộ những dấu hiệu sau: (a) các dấu hiệu liên quan đến vấn đề trái đạo đức, lừa dối hoặc tai tiếng; hoặc có thể làm mất uy tín, sai lệch về mối liên hệ với con người (dù sống hay đã chết), các thể chế, tín ngưỡng, hoặc biểu tượng quốc gia, chỉ dẫn địa lý; sử dụng trùng hoặc tương tự với các loại rượu vang hoặc rượu mạnh, xác định một địa điểm khác với nguồn gốc của hàng hóa...; (b) Bao gồm cờ hoặc quốc huy hoặc phù hiệu khác của Hoa Kỳ, hoặc của bất kỳ Tiểu bang hoặc thành phố nào, hoặc của bất kỳ quốc gia nước ngoài nào, hoặc bất kỳ mô phỏng nào của chúng; (c) Bao gồm tên, chân dung hoặc chữ ký xác định một cá nhân cụ thể còn sống trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của người đó, hoặc tên, chữ ký hoặc chân dung của một Tổng thống Hoa Kỳ đã qua đời trong thời gian còn sống của người vợ góa, nếu có, ngoại trừ sự đồng ý bằng văn bản của người vợ góa; (d) Hoặc bao gồm một nhãn hiệu giống với nhãn hiệu đã đăng ký tại Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu, hoặc một nhãn hiệu hoặc tên thương mại trước đây đã được người khác sử dụng tại Hoa Kỳ và không bị từ bỏ, nhưng khi được sử dụng trên hoặc trong kết nối với hàng hóa của người nộp đơn, có thể gây nhầm lẫn, hoặc lừa dối...¹⁹⁹

¹⁹⁸ Điều 73 – Luật SHTT Việt Nam 2005.

¹⁹⁹ Điều 2 – Bộ luật Lanham Hoa Kỳ (15 U.S.C. § 1052).

Hình ảnh tổng thể thương mại, nhãn hiệu là các tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, nhằm đại diện hình ảnh cho hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp. Cho nên, chúng muốn được pháp luật bảo hộ thì đương nhiên sẽ phải do doanh nghiệp tự sáng tạo và xây dựng lên, chứ không được sử dụng lại tên tuổi của các vị doanh nhân, dấu hiệu của quốc gia hay nhãn hiệu của doanh nghiệp khác... Đó là những tài sản, danh tiếng thuộc quyền sở hữu riêng của cá nhân, tổ chức hay quốc gia đó. Quy định này cũng nhằm đảm bảo không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về xuất xứ, nguồn gốc, chất lượng của hàng hoá, dịch vụ.

Nếu hình ảnh tổng thể thương mại thoả mãn các điều kiện trên sẽ được pháp luật bảo hộ. Doanh nghiệp sẽ được độc quyền: sử dụng hình ảnh tổng thể thương mại trên hàng hoá, bao bì, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang dấu hiệu được bảo hộ; ngăn cấm người khác sử dụng bất hợp pháp hình ảnh tổng thể thương mại; và có quyền định đoạt hình ảnh tổng thể thương mại theo quy định của pháp luật.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Nội dung Chương 3 nêu lên các điều kiện để xác lập quyền đối với hình ảnh tổng thể thương mại, bao gồm: dấu hiệu có tính phân biệt; tính phi chức năng và không có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu được bảo hộ khác. (i): dấu hiệu phải có sự phân biệt nhằm xác định nguồn gốc của sản phẩm, dịch vụ. Có thể là sự phân biệt tự thân (ngay từ lần đầu sử dụng trong thương mại) hoặc có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng. Tương ứng với mỗi dạng phân biệt của dấu hiệu pháp luật của từng nước sẽ có những tiêu chí đánh giá khác nhau. (ii): tính phi chức năng, đây là điều kiện nhằm đảm bảo sự cạnh tranh công bằng giữa các chủ thể kinh doanh. Các dấu hiệu mang lại những lợi ích nhất định cho chủ sở hữu về mặt chất lượng hay chi phí sản xuất... có thể bị từ chối bảo hộ. Dấu hiệu mang tính chức năng có thể là dấu hiệu hữu ích và dấu hiệu thẩm mỹ. Tuy nhiên, pháp luật của Hoa Kỳ chủ yếu đưa ra các tiêu chí đánh giá thế nào là những dấu hiệu mang tính chức năng đối với dấu hiệu hữu ích để làm cơ sở cho sự từ chối bảo hộ. Ví dụ, như đó là một phần của sáng chế hay là kết quả đương nhiên của một giải pháp kỹ thuật... Còn dấu hiệu thẩm mỹ, do vẫn còn nhiều tranh cãi nên cũng ít được đề cập tới trên thực tế. (iii): khả năng gây nhầm lẫn thường đề cập đến khi có tranh chấp giữa ít nhất hai dấu hiệu tương tự. Khi người tiêu dùng nhìn thấy các dấu hiệu này sẽ cho rằng hàng hoá, dịch vụ có cùng nguồn gốc hoặc có liên kết với một dấu hiệu đã được bảo hộ. Để đánh giá sự tương tự giữa các dấu hiệu cần xem xét, tòa án Hoa Kỳ sẽ dựa trên tiêu chí nhất định. Bên cạnh đó, các dấu hiệu muốn được bảo hộ cũng không thuộc trường hợp loại trừ do pháp luật quy định trước.

Pháp luật Việt Nam tuy không có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại nhưng tương ứng với các điều kiện bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại pháp luật vẫn có một số quy định tương tự trong pháp luật bảo hộ nhãn hiệu (là chủ yếu) và pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, các quy định này chưa đầy đủ, còn nhiều bất cập và gây một số khó khăn nhất định trong quá trình thực thi pháp luật.

CHƯƠNG 4 HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO HỘ HÌNH ẢNH TỔNG THỂ THƯƠNG MẠI

4.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện hành

4.1.1 Phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết

Khi thị trường thế giới ngày càng trở nên toàn cầu hóa, nhiều doanh nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình ra ngoài phạm vi quốc gia. Hình ảnh tổng thể thương mại đã trở thành một dấu hiệu nhận dạng nhanh chóng của các thương hiệu đó và cần thiết phải được pháp luật bảo hộ tại thị trường nước ngoài. Nhiều điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ đã dự liệu trước tình huống này và đã có một số quy định mở, làm tiền đề để các chủ sở hữu có thể bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại của sản phẩm.

- Công ước Paris năm 1883 về bảo hộ sở hữu công nghiệp

Công ước Paris 1883 về bảo hộ sở hữu công nghiệp là một trong những công ước quốc tế đầu tiên và quan trọng nhất về sở hữu công nghiệp. Công ước này chính thức được ký kết vào ngày 20/3/1883 tại Paris (Pháp), hiện nay số thành viên tham gia là 174 nước²⁰⁰ (Việt Nam tham gia vào năm 1949). Công ước Paris được sửa đổi nhiều lần và lần gần đây nhất vào năm 1979.

Trong đó, nhãn hiệu hàng hoá được quy định tại Điều 6, Điều 6^{bis}, Điều 6^{ter}, Điều 6^{quarter}, Điều 6^{quinqies}, Điều 6^{sexies}, Điều 6^{septies}, Điều 7, Điều 7^{bis}. Công ước cũng công nhận việc bảo hộ hợp pháp đối với các nhãn hiệu tại các nước thành viên khác. Cụ thể: *“Bất cứ nhãn hiệu nào được đăng ký hợp lệ tại nước xuất xứ cũng phải được chấp nhận nộp đơn và bảo hộ như nó vốn có tại các nước thành viên khác của Liên minh, với một số quy định tại Điều này. Các nước này có thể, trước khi kết thúc quá trình đăng ký, yêu cầu xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Giấy chứng nhận đó không cần phải xác nhận”*²⁰¹.

²⁰⁰ Công ước Paris 1883 về bảo hộ sở hữu công nghiệp, <https://investone-law.com/van-ban/cong-uoc-paris-1883>, truy cập ngày 10/03/2020.

²⁰¹ Điểm A (1) Điều 6 quinqies – Công ước Paris 1983: Bảo hộ ở các nước thành viên của Liên minh các nhãn hiệu đã được đăng ký ở một nước thành viên của Liên minh.

Như vậy, giả sử một hình ảnh tổng thể thương mại đã được bảo hộ tại Hoa Kỳ, Australia hay Canada tương đương với quy định về nhãn hiệu thì cũng đương nhiên được chấp nhận đăng ký tại các nước thành viên khác của Công ước Paris.

Bên cạnh đó, Công ước Paris cũng có quy định về việc bảo hộ các dấu hiệu hợp pháp được sử dụng trong quá trình kinh doanh khỏi những hành vi vi phạm: “...*tất cả những hành động có khả năng gây nhầm lẫn dưới bất cứ hình thức nào đối với cơ sở, hàng hoá, hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh của người cạnh tranh*”²⁰². Quy định này xem như thể hiện rõ sự thống nhất quan điểm của các nước thành viên của một văn bản pháp lý quốc tế tương đối quan trọng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đó là: không chấp nhận những hành vi gian dối khi sử dụng các dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn trong thương mại nói chung và gây nhầm lẫn đối với nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ nói riêng. Có thể hiểu, nếu các dấu hiệu cấu thành hình ảnh tổng thể thương mại của doanh nghiệp chưa được đăng ký tại nước thành viên thì họ vẫn có thể chứng minh quyền sở hữu và nhờ cơ quan nhà nước bảo hộ thông qua các quy định về cạnh tranh không lành mạnh.

- Hiệp định TRIPS

Trong Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ, còn gọi là Hiệp định TRIPS (được ký kết vào ngày 15/12/1993, có hiệu lực từ ngày 01/01/1995, là một trong các hiệp định cơ bản của Tổ chức thương mại thế giới (WTO, 1994)²⁰³ quy định: “Bất kỳ một dấu hiệu, **hoặc tổ hợp các dấu hiệu nào**, có khả năng phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hoá hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác, đều có thể làm nhãn hiệu hàng hoá. Các dấu hiệu đó, đặc biệt là các từ, kể cả tên riêng, các chữ cái, chữ số, các yếu tố hình hoạ và tổ hợp các màu sắc cũng như tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu đó, phải có khả năng được đăng ký là nhãn hiệu hàng hoá. Trường hợp bản thân các dấu hiệu không có khả năng phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ tương ứng, các Thành viên có thể quy định

²⁰² Khoản 3 - Điều 10bis của Công ước Paris 1983 quy định về cạnh tranh không lành mạnh.

²⁰³ Hiệp định TRIPS được quy định tại Phụ lục 1C của Thỏa thuận Marrakesh về việc thành lập WTO ngày 15/04/1994, có giá trị ràng buộc với tất cả các thành viên WTO

rằng khả năng được đăng ký phụ thuộc vào tính phân biệt đạt được thông qua việc sử dụng. Các Thành viên có thể quy định rằng điều kiện để được đăng ký là các dấu hiệu phải là dấu hiệu nhìn thấy được”²⁰⁴.

Hiệp định TRIPS quy định rất rộng về phạm vi các dấu hiệu có khả năng được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu, đó là bất kỳ một dấu hiệu hoặc tổ hợp các dấu hiệu, bao gồm dấu hiệu nhìn thấy được (như các chữ cái, các chữ số, các yếu tố hình họa) và dấu hiệu không nhìn thấy được (như âm thanh, mùi, vị) có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác, đều có thể được đăng ký làm nhãn hiệu. Trong đó, việc bảo hộ với tổ hợp các dấu hiệu, đây là quy định mở để các chủ thể có thể đăng ký hình ảnh tổng thể thương mại tương đương với các quy định bảo hộ nhãn hiệu.

- Hệ thống đăng ký quốc tế (Madrid system)

Hệ thống đăng ký quốc tế bao gồm: (1) Thoả ước Madrid ra đời từ năm 1891 có 56 quốc gia là thành viên tính đến ngày 15/7/2009 và (2) Nghị định thư liên quan đến Thoả ước Madrid (1989), hay còn gọi là Nghị định thư Madrid. Vì nhiều nước lớn như Mỹ, Nhật, Anh, Hàn Quốc, Singapore, Australia đều không tham gia Thoả ước Madrid nên Nghị định thư Madrid đã ra đời năm 1989 bắt đầu có hiệu lực từ 1/12/1995. Việt Nam tham gia cả hai văn bản này, lần lượt vào ngày 8/3/1999 và ngày 11/7/2006²⁰⁵. Trong cả hai văn bản này đều cho phép đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp tại các quốc gia thành viên khác.

Thoả ước Madrid 1891 về đăng ký nhãn hiệu hàng hoá quy định: *“Công dân của tất cả các nước thành viên có thể đạt được sự bảo hộ tại các nước khác cho nhãn hiệu của mình đối với các hàng hoá và dịch vụ, đã được đăng ký tại nước xuất xứ, bằng việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đó tại Văn phòng quốc tế về Sở hữu trí tuệ ... thông qua sự trung gian của Cơ quan tại nước xuất xứ”.*

Nghị định thư Madrid 1989 về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá: *“Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu đã được nộp cho Cơ quan của một Bên tham gia, hoặc*

²⁰⁴ Điều 15 – Khoản 1 – Hiệp định TRIPS: Đối tượng có khả năng bảo hộ (là nhãn hiệu hàng hoá).

²⁰⁵ Hệ thống Madrid, truy cập ngày 10/03/2020, từ https://vi.wikipedia.org/wiki/Hệ_thống_Madrid.

nếu nhãn hiệu đã được đăng ký trong Đăng bạ của Cơ quan của một Bên tham gia, người đứng tên trong đơn đó hoặc đăng ký đó có thể, theo các quy định của Nghị định thư này, đạt được sự bảo hộ đối với nhãn hiệu của mình trong lãnh thổ của các Bên tham gia, thông qua việc đăng ký nhãn hiệu đó trong Đăng bạ của Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới”²⁰⁶.

Như vậy, nếu hình ảnh tổng thể thương mại được đăng ký là một nhãn hiệu tại nước sở tại thì chủ sở hữu sẽ có nhiều cơ hội để đăng ký bảo hộ tại các quốc gia thành viên khác của hệ thống và phát triển hàng hoá ra thị trường thế giới. Trên cơ sở pháp lý cho lần cấp phép đầu tiên này, các dấu hiệu đăng ký cũng cần phải đáp ứng các điều kiện về bảo nhãn hiệu của nước sở tại để có thể tiếp tục gia hạn cho những lần tiếp theo²⁰⁷.

Việt Nam hiện nay đã là thành viên của các điều ước quốc tế này. Việc Việt Nam công nhận bảo hộ đối với các tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp nước ngoài không chỉ thể hiện sự nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế đã ký kết mà còn tạo hành lang pháp lý rõ ràng trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

4.1.2 Đáp ứng với nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam có một bước ngoặt được đánh dấu bằng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI tháng 12/1986²⁰⁸. Đây được coi là một Đại hội đổi mới, theo đó, các doanh nghiệp nhà nước cũng như các doanh nghiệp tư nhân (bao gồm cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có quyền bình đẳng như nhau trong hoạt động kinh doanh với môi trường cạnh tranh lành mạnh. Đây chính là tiền đề để tạo ra một nền kinh tế với sự đa dạng của hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, đi kèm theo đó cũng phát sinh những đối tượng mới cần được pháp luật bảo vệ, nhất là liên quan đến

²⁰⁶ Điều 2 – Khoản 1 – Nghị định thư Madrid 1989: Đạt được sự bảo hộ thông qua đăng ký quốc tế.

²⁰⁷ Nicolas Hohn - Hein (2015), ‘Registering store design as a trademark in the United States and Germany: a comparative analysis’, *The law journal of the international trademark association*, 105(6), 1295-1336.

²⁰⁸ Đại hội lần thứ VI của Đảng ngày 15 - 18/12/1986: *Đảng và Nhà nước ta đã dứt khoát xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu hành chính, bao cấp, chuyển sang đổi mới chính sách kinh tế và bố trí lại nền kinh tế quốc dân theo cơ cấu hợp lý với sự tham gia của nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.*

các tài sản trí tuệ hoặc phát sinh những tranh chấp phức tạp cần được pháp luật can thiệp và giải quyết thích đáng.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp nước ngoài đang kinh doanh trên thị trường Việt Nam. Hầu hết các sản phẩm này đã tạo được uy tín, chất lượng và danh tiếng nhất định và đã được công nhận bảo hộ quyền SHTT tại thị trường nước ngoài. Khi kinh doanh tại thị trường Việt Nam, họ cũng cũng muốn được bảo hộ và có các quyền tương ứng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp pháp luật Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ hoặc quy định còn bất cập.

Do đó, hoàn thiện hệ thống pháp luật là cần thiết để có thể đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên trong một môi trường cạnh tranh lành mạnh. Một hệ thống pháp luật rõ ràng sẽ tạo động lực cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nước ngoài có thể yên tâm và đầu tư hơn nữa cho sự phát triển sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

4.1.3 Ghi nhận quyền hợp pháp của các chủ sở hữu

Trong nền kinh tế hội nhập như hiện nay, cạnh tranh là một vấn đề không tránh khỏi. Để khách hàng tin dùng, lựa chọn sản phẩm của mình, doanh nghiệp thường đầu tư rất nhiều công sức, tiền của cho chất lượng của hàng hoá, dịch vụ; cũng như đầu tư cho việc xây dựng tính phân biệt cho hình ảnh đại diện của hàng hoá, dịch vụ của mình. Các dấu hiệu phân biệt không chỉ đơn giản là dựa vào các biểu tượng của nhãn hiệu truyền thống (những dấu hiệu này rất dễ bị các đối thủ bắt chước) mà có thể mở rộng thêm, dựa trên các yếu tố khác như bao bì đóng gói, kết cấu sản phẩm, cách thức trang trí cửa hàng, mùi hương, hoặc bất kì sự kết hợp nào của các yếu tố trên... Các dấu hiệu phân biệt của hàng hoá, dịch vụ càng nhiều, càng độc đáo thì khả năng khách hàng ấn tượng, ghi nhớ về sản phẩm của doanh nghiệp càng cao.

Sự ghi nhận kịp thời và đầy đủ trong các quy định của pháp luật đối với các tài sản trí tuệ này của doanh nghiệp là cần thiết. Một mặt để các doanh nghiệp yên tâm kinh doanh, khuyến khích đầu tư hơn nữa cho chất lượng sản phẩm; và có căn cứ hợp pháp cho các hợp đồng nhượng quyền thương mại. Mặt khác, đây là cơ sở pháp lý để doanh nghiệp chống lại các hành vi vi phạm từ các chủ thể khác thông qua việc sử

dụng bất hợp pháp các tài sản trí tuệ này nhằm trục lợi bất chính. Như trong vụ tranh chấp giữa hai nhãn hiệu

4.1.4 Nhằm bảo vệ lợi ích công cộng và môi trường kinh doanh bình đẳng

Bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi của các chủ sở hữu hình ảnh tổng thể thương mại, pháp luật cũng cần cân bằng trong việc bảo vệ lợi ích cho các đối thủ cạnh tranh và của xã hội. Theo quy định tại hầu hết các hệ thống pháp luật, một dấu hiệu khi được chấp nhận bảo hộ là nhãn hiệu, hình ảnh tổng thể thương mại thì đều có thời gian bảo hộ là vô thời hạn. Chính vì lợi ích này, nếu pháp luật không có quy định về điều kiện bảo hộ một cách đầy đủ thì nhiều doanh nghiệp đã tìm cách đăng ký bảo hộ cho các dấu hiệu mang tính chức năng, hoặc các dấu hiệu không có khả năng phân biệt. Và như vậy, sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh bình thường của các đối thủ cạnh tranh và lợi ích công cộng. Ví dụ: thông thường, một sáng chế khi hết thời hạn bảo hộ thì nó sẽ thuộc về công chúng, bất kì ai cũng có thể sử dụng sáng chế đó mà không phải trả thêm bất kì khoản tiền nào và có thể sẽ có rất nhiều sáng chế mới được ra đời dựa trên sự cải tiến từ những sáng chế này, tạo nền tảng phát triển cho xã hội. Nhưng, nếu người phát minh hoặc sở hữu sáng chế lại không muốn điều này xảy ra, họ sẽ tiến hành nộp đơn xin đăng ký bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại (dạng cấu hình sản phẩm) hoặc nhãn hiệu cho một bằng sáng chế. Đây thường là những dấu hiệu mang tính chức năng, nghĩa là sẽ mang lại cho doanh nghiệp một lợi ích vượt trội nào đó hơn các đối thủ cạnh tranh mà không phải dựa trên danh tiếng của doanh nghiệp. Nếu các dấu hiệu này được chấp nhận thì sáng chế đó sẽ có giá trị bảo hộ vô thời hạn, như vậy sẽ tạo một sự không công bằng trong kinh doanh, khi yếu tố chức năng kia sẽ là điểm ấn tượng để thu hút khách hàng hơn các sản phẩm cùng loại khác.

Pháp luật Việt Nam hiện nay chưa có quy định loại trừ sự bảo hộ với các dấu hiệu mang tính chức năng là nhãn hiệu. Do vậy, pháp luật cần quy định rõ ràng và chặt chẽ để bảo vệ lợi ích công cộng và tạo một môi trường cạnh tranh bình đẳng.

4.1.5 Nhằm bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng

Đối với người tiêu dùng, trong thị trường với nhiều sản phẩm ngày càng phong phú và đa dạng thì các dấu hiệu đặc biệt từ nhà sản xuất sẽ là những “*chỉ dẫn thương*

mại” cần thiết để họ có thể chọn đúng loại hàng hoá, dịch vụ mà mình muốn mua. Bên cạnh đó, dựa trên những dấu hiệu chỉ dẫn nguồn này, người tiêu dùng cũng có thể dễ dàng xác định được doanh nghiệp cung cấp sản phẩm và yêu cầu họ phải có trách nhiệm, nếu như hàng hoá, dịch vụ không đúng như cam kết.

Vấn đề đặt ra là, nếu các dấu hiệu đặc biệt này không được bảo hộ thì nhiều chủ thể khác (không được sự uỷ quyền hợp pháp từ người sở hữu ban đầu) sẽ tuỳ ý sử dụng các dấu hiệu này trên hàng hoá, dịch vụ của họ. Trường hợp, khách hàng nhầm lẫn chọn mua phải những sản phẩm không chính hãng này với chất lượng không như mong đợi thì quyền lợi của người tiêu dùng sẽ được bảo vệ như thế nào? Do đó, nếu các dấu hiệu đặc biệt này được pháp luật xác nhận của chủ thể nào thì cũng đồng nghĩa với việc lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng được bảo vệ. Các doanh nghiệp khác không thể tự ý sử dụng các dấu hiệu tương tự với các dấu hiệu đã được bảo vệ để gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, khi các dấu hiệu này được pháp luật bảo hộ, các doanh nghiệp khác nhau sẽ phải đầu tư nhiều hơn để tạo sự khác biệt cho sản phẩm của mình về chất lượng và mức độ nhận diện, cũng như cách thức truyền đạt những thông tin đó một cách hiệu quả tới người tiêu dùng. Xu hướng của các doanh nghiệp tạo ra sự khác biệt cho hàng hoá, dịch vụ của mình cũng là nhằm cố gắng tối đa hoá lợi nhuận. Cho nên, người tiêu dùng sẽ có được sự lựa chọn nhiều hơn về các mặt hàng với nhiều chủng loại, chất lượng và giá cả²⁰⁹.

4.2 Định hướng hoàn thiện pháp luật liên quan đến bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại

4.2.1 *Pháp luật Việt Nam cần hài hoà với xu hướng pháp luật của các nước trên thế giới.*

Hiện nay, Việt Nam đang hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh tại nước ngoài cũng như có nhiều các chủ thể nước ngoài đang đầu tư ở thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng ta đã tham gia nhiều cam kết quốc tế, như: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái

²⁰⁹ Nicholas S. Economides (1988), ‘The economic of trademarks’, *Trademark reporter*, 78, 523-539.

Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership – CPTPP), Hiệp định thương mại Việt Nam – EU, các hiệp định đa phương, song phương khác. Trong các Hiệp định này, sở hữu trí tuệ là một nội dung quan trọng. Mặt khác, trong Công ước Paris 1883 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid về đăng ký nhãn hiệu quốc tế đều quy định, một dấu hiệu được bảo hộ tại nước xuất xứ thì có thể đăng ký bảo hộ đối tượng SHTT tương ứng tại nước thành viên. Như vậy, nếu hình ảnh tổng thể thương mại được bảo hộ tại nước xuất xứ thì cũng có thể được bảo hộ tại Việt Nam, nhưng có thể với hình thức bảo hộ phù hợp.

Do đó, sự tương thích giữa pháp luật của Việt Nam và pháp luật của các nước là một ưu tiên hàng đầu, không chỉ nhằm thực thi các cam kết quốc tế mà còn tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh, tiến bộ để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư và phát triển. Đồng thời, không chỉ giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thêm hiểu biết và kinh nghiệm trong việc tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia vào nền kinh tế toàn cầu mà còn giúp họ tránh những hành vi xâm phạm tới tài sản trí tuệ của chủ thể khác.

4.2.2 Cần vận dụng linh hoạt kinh nghiệm của các nước khi áp dụng vào Việt Nam.

Do hình ảnh tổng thể thương mại là đối tượng phát sinh yêu cầu cần bảo hộ trong quá trình thực thi pháp luật tại Hoa Kỳ cho nên với đặc điểm của hệ thống Common Law đã phù hợp để đưa ra những quy định bảo hộ kịp thời, cũng như các tiêu chí đánh giá điều kiện bảo hộ ngày càng dần hoàn thiện. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ pháp luật của Hoa Kỳ là nguồn tham khảo và hình mẫu quan trọng để cải tiến Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

Tuy nhiên, Việt Nam lại là nước có hệ thống pháp luật Civil Law nên không thể đưa toàn bộ nội dung pháp luật của Hoa Kỳ áp dụng tương tự như trong pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam và Hoa Kỳ cũng có những điểm khác biệt cơ bản về hệ thống chính trị và pháp luật, tình hình kinh tế xã hội và khác biệt về thực trạng pháp luật. Cho nên cũng cần phải linh hoạt, từng bước một vận dụng và điều chỉnh các quy phạm pháp luật Việt Nam cho phù hợp với thực tế, cần phải có sự cân nhắc

đối với những yếu tố khác mang tính đặc thù tại Việt Nam như tình hình kinh tế, chính trị, đặc điểm kinh doanh, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thực trạng về pháp luật và phương thức giải quyết tranh chấp... Cho nên, trước mặt chưa cần thiết phải có quy phạm mới về hình ảnh tổng thể thương mại trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Nội dung này phù hợp với một số nước thuộc liên minh Châu Âu, Trung Quốc... cũng không có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại. Bên cạnh đó, khi áp dụng pháp luật về hình ảnh tổng thể thương mại cũng cần có các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật hỗ trợ, năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên viên xét duyệt hồ sơ, các cơ quan chức năng và toà án trong quá trình giải quyết tranh chấp. Đây là những vấn đề cần phải hoàn thiện dần trong thời gian dài. Qua thực tế cho thấy, hình ảnh tổng thể thương mại có thể bảo hộ tương đương với các đối tượng là nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả, hay pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh... Mặc dù chưa có sự tương thích hoàn toàn, nhưng thông qua những điểm tương đồng giữa hình ảnh tổng thể thương mại và các đối tượng của quyền SHTT, có thể hoàn thiện các quy định này, để đảm bảo tối đa quyền lợi của các bên liên quan trong quá trình thực thi pháp luật.

4.2.3 Hoàn thiện các quy định có liên quan với bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại

Theo khái niệm, hình ảnh tổng thể thương mại có thể bao gồm: kí tự, con số, màu sắc, kiểu dáng, hình dạng của một sản phẩm, nhãn hàng hay bao bì, đóng gói của hàng hóa; hoặc cách trang trí, sắp xếp, bố cục của nơi cung cấp dịch vụ... hoặc kết hợp của các yếu tố này. Chính vì nội hàm tương đối rộng như vậy nên hình ảnh tổng thể thương mại khi đăng ký bảo hộ quốc tế tại các quốc gia không có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại thì có thể chọn bảo hộ là: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả, hay pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh... (nếu đáp ứng các điều kiện luật định). Nhưng xét về sự tương đồng thì hình ảnh tổng thể thương mại có nhiều điểm chung với nhãn hiệu nhất, chúng đều có chức năng chỉ nguồn gốc sản phẩm, dịch vụ và khi được cấp Giấy chứng nhận thì hình ảnh tổng thể thương mại sẽ được hưởng các quyền tương đương với nhãn hiệu. Bên cạnh đó, pháp luật cạnh tranh không lành mạnh cũng có một số quy định bảo hộ cho những đối tượng

chưa đăng ký hoặc không đủ điều kiện đăng ký quyền sở hữu công nghiệp. Như vậy, đây là hai nội dung pháp luật có liên quan tương đối trực tiếp với hình ảnh tổng thể thương mại.

Tuy nhiên, việc áp dụng pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh thường xảy ra khi có dấu hiệu tương tự có khả năng gây nhầm lẫn với dấu hiệu của chủ thể sử dụng trước. Đặt chủ thể sử dụng dấu hiệu trước vào tình huống bị động, lúc này họ mới thu thập chứng cứ, tài liệu để chứng minh quyền sở hữu của mình; trong quá trình giải quyết tranh chấp có thể họ cũng sẽ gặp phải một số khó khăn khi chứng minh quyền sở hữu. Chính vì vậy, nếu pháp luật Việt Nam mở rộng việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với các dấu hiệu mới (thuộc hình ảnh tổng thể thương mại) so với nhãn hiệu truyền thống, như: dấu hiệu âm thanh, dấu hiệu ba chiều, cách trang trí cửa hàng..., cũng như quy định cụ thể, rõ ràng hơn về điều kiện bảo hộ, tiêu chí đánh giá hành vi vi phạm thì các chủ sở hữu hợp pháp dấu hiệu có thể chủ động hơn trong kinh doanh hoặc khi có hành vi vi phạm. Do đó, cần thiết phải rà soát và sửa đổi, bổ sung một số nội dung có liên quan để tạo thuận lợi cho việc thực thi pháp luật.

4.3 Một số đề xuất nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định của Việt Nam liên quan đến việc bảo hộ hình ảnh thương mại

4.3.1 Mở rộng khái niệm về nhãn hiệu

Trong quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành chỉ chấp nhận bảo hộ những dấu hiệu nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do như Hiệp định EVFTA, Hiệp định CPTPP và đã cam kết thực hiện nhiều nghĩa vụ quốc tế, nhất là trong lĩnh vực về SHTT thì quan điểm này cần phải thay đổi. Nghĩa là, phạm vi dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu tại Việt Nam cần được mở rộng ra, bao gồm cả những dấu hiệu phi truyền thống.

Điều 15.1 Hiệp định TRIPS quy định “*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. 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 màu sắc cũng như tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu đó phải có khả năng được đăng ký là nhãn hiệu*”. Có thể thấy khái niệm nhãn hiệu của Hiệp định TRIPS khá khái quát, có thể bao gồm bất kỳ dấu hiệu

nào có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ thể này với chủ thể khác. Hiệp định TRIPS đã trao quyền cho các quốc gia thành viên có thể căn cứ vào thực trạng thực tế của nước mình mà công nhận những dấu hiệu nhìn thấy, hoặc không nhìn thấy (như âm thanh, mùi hương...) có thể được bảo hộ là nhãn hiệu²¹⁰.

Tại Điều 18.18 Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) quy định: *“Không Bên nào được quy định rằng dấu hiệu phải được nhìn thấy bằng mắt như một điều kiện để đăng ký, cũng không được từ chối việc đăng ký nhãn hiệu là một âm thanh đơn thuần. Ngoài ra, mỗi Bên phải nỗ lực để cho phép đăng ký nhãn hiệu mùi hương. Một Bên có thể đòi hỏi một mô tả ngắn gọn và chính xác hoặc đại diện đồ họa của nhãn hiệu, hoặc cả hai nếu có thể”*. Với tư cách là một thành viên của Hiệp định CPTPP²¹¹, Việt Nam cũng cần phải thực hiện những cam kết đã ký của mình. Theo đó, Việt Nam cần phải xây dựng cơ chế bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và nỗ lực bảo hộ nhãn hiệu mùi hương trong tương lai.

Ngày 12/11/2018, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 72/2018/QH14 phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các văn kiện liên quan, trong đó có nội dung *“sửa đổi Khoản 1 Điều 72 quy định nhãn hiệu phải là dấu hiệu có thể nhìn thấy hoặc/và nghe thấy được (âm thanh)”* trong thời hạn 03 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực. Tuy nhiên, Luật SHTT năm 2005 đã được sửa đổi bổ sung lần thứ hai và có hiệu lực từ ngày 01/04/2019 thì vẫn còn bỏ ngỏ nội dung này. Trong khi thời hạn cam kết thực thi nghĩa vụ đã gần đến thì Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa nhằm chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật cũng như trình độ chuyên môn của nhân sự để bảo hộ các nhãn hiệu âm thanh.

Hiện nay vấn đề bảo hộ âm thanh không phải là trường hợp hiếm trên thế giới. Có thể kể đến tiếng gầm của sư tử mở đầu cho phim của hãng Metro Goldwyn Mayer (Hoa Kỳ), tiếng chuông điện thoại mặc định của hãng NOKIA (Phần Lan)... Các nước đều quy định, đối với một dấu hiệu âm thanh muốn nộp đơn bảo hộ là nhãn hiệu

²¹⁰ Hiệp định TRIPS có hiệu lực với Việt Nam kể từ Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào ngày 11/01/2007.

²¹¹ Hiệp định CPTPP có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 14/01/2019.

cũng cần phải thoả mãn các điều kiện giống như điều kiện bảo hộ đối với hình ảnh tổng thể thương mại. Bao gồm:

- Dấu hiệu âm thanh phải có khả năng phân biệt.

Có thể là phân biệt tự thân hoặc phân biệt qua quá trình sử dụng. Tùy theo mỗi nước mà điều kiện này được quy định khác nhau. Ví dụ Quy chế Thảm định nhãn hiệu của Anh liệt kê một số trường hợp âm thanh không có tính phân biệt tự thân, bao gồm: (i) đoạn nhạc chỉ gồm một hoặc hai nốt nhạc; (ii) các đoạn nhạc đã được sử dụng thường xuyên, ví dụ như âm thanh thường hay quảng cáo trên các xe bán kem; (iii) tiếng “ting tang” trong các máy chơi game ở các khu vui chơi; (iv) các bản nhạc thịnh hành hay sử dụng trong các dịch vụ vui chơi như ở các khu vui chơi; (v) các bài ca dao của trẻ em dùng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ cho trẻ em; (vi) những bản nhạc có mối liên hệ mật thiết với nước khu vực đặc định là nguồn gốc của sản phẩm²¹². Hay trong pháp luật Hoa Kỳ lại quy định một cách khái quát về một dấu hiệu âm thanh có khả năng phân biệt hay không “phụ thuộc vào cảm nhận về thính giác của người nghe”, âm thanh đó có khác biệt hoặc có tính phân biệt đến mức có khả năng đánh thức một ý niệm trong tiềm thức của người nghe mà ý niệm đó gắn với nguồn gốc của hàng hóa dịch vụ²¹³.

Trong pháp luật Việt Nam không có quy định về các tiêu chí đánh giá dấu hiệu có được sự phân biệt, mà chỉ đưa ra quy định mang tính loại trừ về những dấu hiệu không có khả năng phân biệt. Ví dụ như: hình học, chữ cái quá đơn giản, hoặc quá rắc rối; dấu hiệu chung của chủng loại hàng hoá, dịch vụ; dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh; dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ... Nghĩa là nếu không thuộc các trường hợp này thì dấu hiệu được có thể có khả năng phân biệt. Do vậy, đối với những bản nhạc thường được sử dụng rộng rãi chung cho một số loại hàng hoá, dịch vụ thì sẽ không được xem là có tính phân biệt. Tương tự với một đoạn nhạc quá ngắn hoặc một tác phẩm âm nhạc

²¹² UK Trademark Manual Chapter 1 4.44 Sound mark.

²¹³ Nguyễn Tùng Lâm (2017), ‘Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh theo pháp luật Hoa Kỳ - Kinh nghiệm cho Việt Nam’, *Tạp chí Luật sư Việt Nam*, 03/2017, 52.

hoàn chỉnh hay một tập hợp nốt nhạc quá dài cũng thường không được thích hợp để sử dụng là nhãn hiệu. Mặt khác, nếu đoạn nhạc được sử dụng là một bản nhạc khá nổi tiếng, nhiều người biết đến thì cũng khó có thể bảo hộ là nhãn hiệu và thuộc sở hữu độc quyền của một chủ thể. Cơ quan nhà nước cũng có thể xem xét, việc yêu cầu doanh nghiệp nộp kèm thêm các bằng chứng chứng minh dấu hiệu này đã được sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ trong một thời gian nhất định, đã được một bộ phận người tiêu dùng biết đến hay trong các hoạt động quảng cáo. Nghĩa là, dấu hiệu âm thanh này đã có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng. Quy định này cũng phù hợp với pháp luật của một số nước ở Châu Âu, như: Anh, Ý và Thụy Điển...

- Dấu hiệu âm thanh không mang tính chức năng

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (World Intellectual Property Organization – WIPO) sau khi tiến hành khảo sát thực tiễn việc thẩm định nhãn hiệu âm thanh của các nước thành viên đưa ra nhận định, những âm thanh mang tính chức năng chủ yếu là những âm thanh được tạo ra từ quá trình vận hành máy móc, đây là những âm thanh của chính sản phẩm nên không có tính phân biệt tự thân. Nghe đến các âm thanh đặc thù đó, người ta sẽ nhận biết được sản phẩm chứ không phải nhận biết nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm. Ví dụ như tiếng “ping” khi kết thúc một chu trình hoạt động của lò vi sóng, người tiêu dùng quen thuộc với âm thanh đó là âm thanh đặc thù của lò vi sóng chứ không phải là âm thanh để biết tới sản phẩm của một nhà sản xuất cụ thể²¹⁴. Việt Nam cũng có thể xem xét điều kiện này để không bảo hộ những âm thanh mang tính chức năng như vậy.

- Dấu hiệu âm thanh phải được thể hiện rõ ràng trong đơn

Khi xem xét bảo hộ nhãn hiệu, cũng cần phải đề cập đến điều kiện hình thức khi nộp hồ sơ đăng ký. Đó là, các chủ thể cần phải nộp mẫu nhãn hiệu đính kèm các giấy tờ khác. Tại Hoa Kỳ, yêu cầu mẫu dấu hiệu âm thanh có thể thể hiện dưới dạng

²¹⁴ Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn (2020), *Nghiên cứu về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống – Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu âm thanh*, truy cập ngày 27/11/2020, từ http://www.noip.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/asset_publisher/7xsjBfqhCDAV/content/ngghien-cuu-ve-bao-ho-nhan-hieu-phi-truyen-thong-ieu-kien-bao-ho-nhan-hieu-am-thanh..

từ tượng thanh hay các nốt nhạc; hoặc mô tả bằng lời²¹⁵; cũng có thể người nộp đơn phải nộp kèm bản ghi âm dấu hiệu âm thanh để phục vụ cho việc thẩm định, tra cứu và đánh giá khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu âm thanh đã được bảo hộ khác. Ủy ban Thường vụ WIPO về Luật Nhãn hiệu, Kiểu dáng Công nghiệp và Chỉ dẫn Địa lý (SCT) cũng đã đồng ý rằng “Các văn phòng có thể yêu cầu việc trình bày các nhãn hiệu âm thanh bao gồm ký hiệu âm nhạc, mô tả âm thanh bằng lời, hoặc bản ghi âm thông thường hay bản kỹ thuật số của âm thanh đó, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng. Khi có nộp đơn trực tuyến, chủ thể nộp đơn có thể đính kèm một tệp điện tử của âm thanh vào đơn đăng ký.”²¹⁶

Đối với nhãn hiệu mùi hương thì phức tạp hơn. Hiện nay trên thế giới chỉ có duy nhất tại Hoa Kỳ công nhận một số nhãn hiệu mùi hương, như: mùi hoa đại của chỉ thêu²¹⁷, dấu hiệu mùi hương chanh của mực in máy in laser kỹ thuật số, máy photocopy²¹⁸... Người nộp đơn muốn bảo hộ cho dấu hiệu mùi hương thì cần đảm bảo một số vấn đề sau: (i): họ là nhà sản xuất duy nhất áp dụng mùi hương này vào sản phẩm (mùi hương càng độc đáo, phức tạp thì khả năng được bảo hộ càng cao); (2): mùi hương đã có được sự phân biệt qua quá trình sử dụng; (3): dấu hiệu mùi hương được nhấn mạnh trong các hoạt động quảng cáo, tiếp thị sản phẩm²¹⁹. Để thực thi được những điều kiện bảo hộ nhãn hiệu mùi hương không phải là chuyện đơn giản. Cho nên, trước mắt, Việt Nam chỉ nên xem xét bảo hộ nhãn hiệu âm thanh.

Nói tóm lại, nếu pháp luật Việt Nam mở rộng khái niệm về nhãn hiệu bao gồm cả dấu hiệu âm thanh, một mặt phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Mặt khác cũng làm đa dạng hơn các dấu hiệu có thể được lựa chọn làm nhãn hiệu, thu hẹp khoảng cách giữa khái niệm nhãn hiệu và hình ảnh tổng thể thương

²¹⁵ Ví dụ mô tả nhãn hiệu gồm 5 từ Hi, Sa, Mi Tsu được thể hiện trên nền nhạc hợp thành bởi các nốt E, A, E, F, F lần lượt được chơi ở giọng đô trưởng.

²¹⁶ WIPO, 2009, Smell, sound and taste – getting a sense of non – traditional marks, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/01/article_0003.html

²¹⁷ In re Clarke, 17 U.S.P.Q.2d 1238 (T.T.A.B. 1990).

²¹⁸ Đơn số: 75-120036 (ngày 17/06/1996). Người nộp đơn: công ty QC Group Corporation.

²¹⁹ Phạm Thị Diệp Hạnh (2020), ‘Một số vấn đề về bảo hộ nhãn hiệu mùi hương’, *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật*, (336)/2020, 51-56.

mại; cũng như tạo điều kiện để các dấu hiệu đã được bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại tại một số nơi trên thế giới cũng có thể được bảo hộ tại Việt Nam. Khái niệm về nhãn hiệu tại Điều 72 Luật SHTT Việt Nam có thể sửa đổi như sau:

“1. Nhãn hiệu là dấu hiệu thể hiện dưới dạng từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, đồ họa hay đồ thị, 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”.

Như vậy, trong định nghĩa này, đã loại bỏ quy định nhãn hiệu là dấu hiệu “*nhìn thấy được*”. Thay vào đó, điều kiện bảo hộ nhãn hiệu đã được mở rộng cho những nhãn hiệu phi truyền thống; trong đó nhãn hiệu âm thanh có thể được mô tả bằng đồ thị thể hiện dưới dạng sóng âm hay khuông nhạc. Căn cứ vào tình hình thực tế tại Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền cũng cần xây dựng yêu cầu mới với dấu hiệu âm thanh khi nộp đơn bảo hộ nhằm phục vụ việc thẩm định nội dung của đơn đăng ký (có đáp ứng các điều kiện bảo hộ hay không), cách thức lưu giữ thông tin và phạm vi bảo hộ... để sớm triển khai nội dung này trên thực tế.

4.3.2 Đối với các quy định liên quan đến tính phân biệt của nhãn hiệu

4.3.2.1 Hoàn thiện các quy định về dấu hiệu bị loại trừ do không có khả năng phân biệt

Như đã phân tích tại Chương 3, pháp luật Việt Nam liệt kê những trường hợp loại trừ không bảo hộ nhãn hiệu do dấu hiệu không có khả năng phân biệt. Trong các trường hợp này có thể thấy cũng đã loại trừ những dấu hiệu mang tính chung chung và mang tính mô tả (trừ trường hợp đã có được sự phân biệt qua quá trình sử dụng). Quy định này khá tương đồng với tiêu chuẩn phân loại Abercrombie của Hoa Kỳ. Thường tiêu chuẩn này hay áp dụng với các dấu hiệu từ (word mark), đây là những nhãn hiệu phổ biến được bảo hộ tại Việt Nam. Do đó, pháp luật Việt Nam chưa cần thiết phải xây dựng các nguyên tắc xác định tính phân biệt tự thân của dấu hiệu mà trong thời gian tới vẫn sử dụng quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT, nhưng cần thiết phải bổ sung thêm những trường hợp loại trừ bảo hộ nhãn hiệu đối với những dấu hiệu không có khả năng phân biệt.

Thứ nhất, dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên gọi của giống cây trồng

Pháp luật Việt Nam loại trừ những dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được đăng ký, nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi, nhãn hiệu nổi tiếng, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp. Nhưng Luật SHTT Việt Nam không có quy định loại trừ nếu dấu hiệu trùng hoặc có khả năng gây nhầm lẫn với tên gọi của giống cây trồng.

Theo Khoản 1 Điều 163 Luật SHTT 2005 *“Người đăng ký phải đề xuất một tên phù hợp cho giống cây trồng với cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng, tên đó phải trùng với tên đã đăng ký bảo hộ ở bất kỳ quốc gia nào có ký kết với Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thoả thuận về bảo hộ giống cây trồng”*. Như vậy, một giống cây trồng mới khi đăng ký bảo hộ sẽ có một tên gọi cụ thể và tên này sẽ được ghi trên văn bằng bảo hộ.

Trong Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (văn kiện năm 1991) mà Việt Nam đã tham gia vào ngày 24/12/2006 quy định: *“mỗi Bên ký kết phải bảo đảm rằng không một quyền nào về dấu hiệu được đăng ký với danh nghĩa là tên gọi của giống cây có thể gây ảnh hưởng tới việc sử dụng tự do các tên gọi gắn với giống cây, thậm chí sau khi hết hạn quyền của nhà tạo giống”*²²⁰. Theo nội dung này, thì dấu hiệu là tên gọi giống cây trồng sẽ không được cấp độc quyền cho bất kì đối tượng nào (trong đó có nhãn hiệu), bởi vì sẽ gây ảnh hưởng đến việc sử dụng tên gọi đó cho một giống cây cụ thể.

Với các lý do trên, việc bổ sung thêm quy định dấu hiệu không được xem là không có khả năng phân biệt nếu có khả năng gây nhầm lẫn với giống cây trồng là cần thiết. Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT 2005 có thể bổ sung nội dung sau: *“dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên gọi của giống cây trồng đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc của hàng hoá”* thì sẽ không có khả năng phân biệt.

Thứ hai, dấu hiệu mất tính phân biệt do trở thành tên chung của hàng hoá, dịch vụ

²²⁰ Điểm b Khoản 1 Điều 20 - Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới.

Ban đầu, một dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu khi nó có tính phân biệt. Nhưng qua một thời gian sử dụng, với nhiều lý do khác nhau, các dấu hiệu này có thể trở thành tên chung của hàng hóa, dịch vụ và sẽ không được pháp luật bảo hộ, do mất tính phân biệt. Điển hình như các nhãn hiệu: Vaseline, Aspirin, Inox,...

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh Châu Âu (EVFTA) quy định: *“Một Bên có thể quy định rằng nhãn hiệu có thể bị đình chỉ nếu, sau ngày đăng ký, do hậu quả của các hành động hoặc không hành động của chủ sở hữu, nhãn hiệu trở thành tên gọi chung của sản phẩm hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu đó đã đăng ký”*²²¹.

Để xác định xem một dấu hiệu có trở thành tên gọi chung hàng hoá, Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA) có thể dựa vào các quy định sau: (1) Được tìm thấy trong từ điển; (2) Được sử dụng rộng rãi bởi người tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh; (3) Được sử dụng rộng rãi bởi chính chủ sở hữu nhãn hiệu, phát triển hàng hoá trở thành tên mô tả cho loại sản phẩm; (4) Được sử dụng và quảng bá nhãn hiệu như một thuật ngữ chung, (5) Thiếu các từ chung thay thế; và (6) Kết quả khảo sát người tiêu dùng.

Luật SHTT Việt Nam 2005 không có nhãn hiệu không có tính phân biệt khi trở thành tên gọi chung của hàng hoá, dịch vụ. Cho nên để rõ ràng hơn trong việc xác định tính phân biệt của nhãn hiệu và tuân thủ các cam kết quốc tế đã ký kết. Việt Nam cần đưa nội dung này vào trong luật và dựa theo quy định của INTA để đánh giá nhãn hiệu đã trở thành tên chung trong trường hợp nào.

Nếu như pháp luật của Hoa Kỳ bên cạnh tiêu chuẩn Abercrombie, còn có những bộ tiêu chuẩn khác của toà án các tiểu bang cũng đánh giá về tính phân biệt của dấu hiệu; tạo nên sự đa dạng và kỹ lưỡng trong việc giải quyết các tranh chấp thực tế. Còn đối với Việt Nam chỉ có một hệ thống pháp luật thì chúng ta nên cố gắng đưa ra những quy định vừa rõ ràng, bao quát các trường hợp; lại vừa tạo thuận lợi cho quá trình thực thi.

²²¹ Khoản 2 Điều 12.22 - Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh Châu Âu.

4.3.2.2 *Bổ sung tiêu chí đánh giá dấu hiệu có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng*

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định thể nào là dấu hiệu đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng mà đây lại là căn cứ pháp lý để một dấu hiệu không có được sự phân biệt tự thân nhưng vẫn có thể được pháp luật bảo hộ. Như vậy, cần phải xây dựng các quy định hướng dẫn về vấn đề này để đảm bảo quyền được bảo hộ hợp pháp đối với dấu hiệu đáp ứng điều kiện, cũng như tạo thuận lợi cho các cơ quan chức năng khi thực thi pháp luật.

Căn cứ theo những tiêu chí chung thường được các nước đã lựa chọn (mục 3.1.3.2 của Luận án) khi xác định dấu hiệu có được sự phân biệt qua quá trình sử dụng. Việt Nam có thể xem xét lựa chọn một số tiêu chí sau khi đánh giá sự phân biệt của dấu hiệu:

- Bổ sung bằng chứng khảo sát người tiêu dùng.

Đây là chứng cứ trực tiếp, khá quan trọng khi đánh giá một dấu hiệu có khả năng phân biệt hay không. Hầu hết pháp luật các nước như Hoa Kỳ, Australia hay liên minh Châu Âu²²²... đều sử dụng tiêu chí này. Có thể thực hiện bằng cách sử dụng các số liệu khảo sát thị trường hoặc/ và phỏng vấn trực tiếp người tiêu dùng. Người tiêu dùng có thể được hiểu là người trực tiếp sử dụng sản phẩm và những người biết đến sản phẩm thông qua các hoạt động quảng cáo²²³. Nếu phần lớn họ nhận diện được dấu hiệu gắn liền với nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ thì có thể suy đoán, dấu hiệu đã có được sự phân biệt. Tuy nhiên, cần có quy định làm rõ tiêu chí này. Nếu bằng chứng là khảo sát thì phải khảo sát như thế nào? khảo sát bao nhiêu người hay đơn vị khảo sát phải đáp ứng điều kiện gì?...

- Bổ sung quy định về thời gian sử dụng dấu hiệu: cần tối thiểu là 05 năm.

Thời gian sử dụng này cần phải liên tục, không ngắt quãng. Quy định này tương đồng với quy định của pháp luật Hoa Kỳ. Mặt khác, thời hạn 05 năm cũng được nhắc nhiều đến trong một số quy định về bảo hộ nhãn hiệu - luật SHTT Việt Nam. Như:

²²² EUIPO (2016), *Guidelines concerning proceedings*, Part B, Section 4. P.93-100.

²²³ Khoản 1 Điều 75 Luật SHTT năm 2005

tại Điểm h Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT Việt Nam quy định dấu hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt khi trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã chấm dứt hiệu lực chưa quá 05 năm; hay Điểm d Khoản 1 Điều 95 Luật SHTT Việt Nam quy định văn bằng bảo hộ sẽ bị chấm dứt hiệu lực, nếu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn 05 năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng... Hoặc tại Điều 6bis Công ước Paris cũng quy định thời hạn được yêu cầu huỷ bỏ nhãn hiệu sao chép, bắt buộc một nhãn hiệu nổi tiếng: không ít hơn 05 năm kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu. Như vậy, theo tác giả thời hạn quy định sử dụng dấu hiệu 05 năm là hợp lý, đây là quãng thời gian đủ lâu để một người tiêu dùng nhận thấy sự biến mất một dấu hiệu hay biết được sự tồn tại của một nhãn hiệu mới trên thị trường.

- Một số bằng chứng khác chứng minh về sự phân biệt.

Pháp luật có thể quy định thêm một số bằng chứng chứng minh nhãn hiệu đã có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng, như: số lượng, cách thức và ngân sách đầu tư cho quảng cáo; Doanh số bán hàng và số lượng khách hàng; Thị phần; Những đánh giá khách quan của truyền thông về sản phẩm mang nhãn hiệu, quy mô của công ty và các bằng chứng khác (tùy từng trường hợp cụ thể). Càng nhiều chứng cứ được cung cấp hay càng nhiều tiêu chí được đáp ứng thì mức độ phân biệt của dấu hiệu có được qua quá trình sử dụng càng dễ được chấp nhận.

4.3.3 Đối với các quy định về dấu hiệu mang tính chức năng

Thông thường, pháp luật các nước luôn đảm bảo cho các chủ thể được tự do kinh doanh trong một môi trường bình đẳng và có được sự cân bằng lợi ích giữa bên. Theo đó, pháp luật luôn đảm bảo một tài sản trí tuệ do chính doanh nghiệp đầu tư xây dựng nên sẽ được bảo hộ hợp pháp. Tuy nhiên, pháp luật cũng đưa ra những trường hợp loại trừ để không xảy ra tình trạng lợi dụng những quy định này mà xâm phạm tới lợi ích của chủ thể khác. Quy định về tính chức năng của dấu hiệu là một trong những quy định ấy. Cụ thể, pháp luật của một số nước sẽ không công nhận những dấu hiệu mang tính chức năng được bảo hộ là nhãn hiệu hay hình ảnh tổng thể thương mại vì như vậy các dấu hiệu này sẽ được bảo hộ độc quyền trong thời gian vô hạn.

Vì như vậy, chủ sở hữu dấu hiệu này sẽ có nhiều lợi thế trong sản xuất, kinh doanh hơn các đối thủ cạnh tranh, tạo ra một sự không công bằng về lợi ích.

Pháp luật của các nước có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại đã đưa điều kiện về tính phi chức năng của dấu hiệu là một trong những điều kiện cần thiết khi đánh giá xem một dấu hiệu có được bảo hộ hay không. Pháp luật của một số nước (như liên minh Châu Âu) mặc dù không có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại nhưng trong nội dung bảo hộ nhãn hiệu cũng không thừa nhận dấu hiệu mang tính chức năng²²⁴. Pháp luật Việt Nam hiện nay không có quy định về vấn đề này, cho nên đã gây ra một số vướng mắc trong quá trình thẩm định đơn xin bảo hộ nhãn hiệu vì không có căn cứ rõ ràng trong việc chấp nhận hay từ chối những dấu hiệu mang tính chức năng. Chính vì vậy, việc bổ sung quy định về dấu hiệu mang tính chức năng trong điều kiện bảo hộ nhãn hiệu là cần thiết để bảo vệ quyền lợi công cộng và không gây ảnh hưởng đến hoạt động cạnh tranh trên thị trường.

Dấu hiệu chức năng có thể chia thành dấu hiệu hữu ích và dấu hiệu thẩm mỹ. Thông thường, dấu hiệu thẩm mỹ thường không chấp nhận rộng rãi bằng dấu hiệu hữu ích, do dấu hiệu thẩm mỹ thường khó đánh giá qua các tiêu chí cụ thể. Vì chúng thường là yếu tố hấp dẫn khách mua hàng từ kiểu dáng bên ngoài nhiều hơn là thực hiện chức năng chỉ nguồn gốc sản phẩm. Ngay tại Hoa Kỳ, hay Châu Âu dấu hiệu mang tính thẩm mỹ vẫn còn là vấn đề đang tranh cãi và có những quy định rõ ràng trong pháp luật các nước²²⁵. Chính vì vậy, đối với vấn đề về dấu hiệu mang tính chức

²²⁴ Tại Điều 7 (1) (e), Quy chế Nhãn hiệu liên minh Châu Âu quy định sẽ không bảo hộ độc quyền cho những dấu hiệu sau:

- Hình dáng có được từ bản chất tự nhiên của hàng hoá: có thể tìm thấy hoặc sử dụng cho các sản phẩm cùng loại khác..
- Hình dáng của hàng hoá có được do kết quả của quá trình kỹ thuật: theo pháp luật về sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp
- Hình dáng mang lại giá trị gia tăng đáng kể cho hàng hoá: liên quan đến dấu hiệu mang tính thẩm mỹ.

²²⁵ Vương Thanh Thuý (2009), *Dấu hiệu mang tính chức năng trong pháp luật về nhãn hiệu - Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng tại Hoa Kỳ, Châu Âu*, Luận án Tiến sĩ, Đại học Luật Hà Nội.

năng, trước mắt pháp luật Việt Nam chỉ nên xây dựng các quy định xác định dấu hiệu mang tính hữu ích.

Các dấu hiệu mang chức năng hữu ích thường là kiểu dáng sản phẩm, cho nên nội dung về điều kiện bảo hộ dấu hiệu mang tính chức năng, pháp luật Việt Nam nên đưa vào quy định về bảo hộ nhãn hiệu là hình dáng ba chiều. Theo đó, pháp luật bổ sung căn cứ để từ chối bảo hộ những nhãn hiệu ba chiều có tính chức năng có thể bao gồm:

- Dấu hiệu có nguồn gốc từ một sáng chế.

Quy định này phù hợp với pháp luật Hoa Kỳ, Châu Âu và một số nước khác. Căn cứ để xác định yếu tố này chính là xét xem dấu hiệu có là một phần hoặc toàn bộ giải pháp kỹ thuật cấu thành nên sáng chế hay không. Một số chủ thể có thể đăng ký một sáng chế hết hạn là nhãn hiệu; hoặc cải biến sáng chế đó, những vẫn dựa trên những kết cấu cơ bản ban đầu²²⁶. Trong trường hợp này có thể dựa vào hồ sơ nộp xin bảo hộ sáng chế lưu tại Cục SHTT để xác định những yếu tố kỹ thuật đã sử dụng. Hoặc dựa trên các chứng cứ từ việc thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật giống như điều kiện bảo hộ một sáng chế. Bao gồm: có tính mới, có tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp²²⁷.

- Dấu hiệu có được từ bản chất tự nhiên của hàng hoá.

Dấu hiệu này được hiểu là những hình dạng được tạo ra do bản chất ban đầu của sản phẩm²²⁸. Nghĩa là những dấu hiệu này cũng có thể được tìm thấy trong sản phẩm tương tự của các đối thủ cạnh tranh. Quy định này nhằm ngăn chặn việc sử dụng độc quyền các dấu hiệu có cùng chức năng hoặc ít nhất cũng hạn chế quyền tự do lựa chọn những dấu hiệu có cùng chức năng. Quy định này cũng thực hiện mục tiêu vì lợi ích cộng đồng.

- Dấu hiệu có thể tìm thấy trong quảng cáo, chào bán sản phẩm.

²²⁶ Như trong trường hợp của án lệ Traffic – Hoa Kỳ.

²²⁷ Điều 58 – Luật SHTT Việt Nam: Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ.

²²⁸ Dinwoodie, Graeme B.Janis, & D., Mark (2010), *Trade dress and design law*, New York: Aspen Publishers.

Để tạo ra sự hấp dẫn cho người tiêu dùng, một số chủ thể kinh doanh sẽ giới thiệu những ưu điểm vượt trội của sản phẩm nhằm khẳng định chất lượng của chúng. Ví dụ như quảng cáo: kết cấu đặc biệt của cây đàn tạo ra cho âm thanh của nó vang hơn. Đây sẽ được coi là dấu hiệu mang chức năng, mà không cần xét đến quảng cáo này có đúng sự thật hay không. Điều này cũng một phần nhằm loại bỏ những yếu tố phóng đại trong quảng cáo, tạo ra sự cạnh tranh không công bằng giữa các đối thủ.

Đối với một số tiêu chí đánh giá khác, tác giả không khuyến nghị đưa vào trong quy định mới của pháp luật. Vì theo quan điểm của tác giả thì nhưng tiêu chí này khó áp dụng trên thực tế. Ví dụ như: (1) tiêu chí về *“sự sẵn có của các thiết kế thay thế”*, khi áp dụng tiêu chí này thì trước tiên cần phải xác định thị trường sản phẩm cạnh tranh, sau đó sẽ tìm kiếm những tính năng tương tự trong các sản phẩm này. Việc lựa chọn thị trường lớn hay nhỏ rất mang tính chủ quan của người có thẩm quyền, do đó cũng có thể dẫn tới kết quả kiểm định sai lệch. (2) Hoặc để áp dụng tiêu chí về *“sản phẩm được tạo ra từ phương pháp tương đối đơn giản hoặc rẻ tiền”* cũng sẽ gây tốn kém về thời gian và tiền bạc khi cần phải so sánh kỹ thuật giữa các sản phẩm, cũng như tính toán giá thành tạo ra sản phẩm. Đây là một đánh giá cần phải có sự kết hợp của nhiều chuyên môn và yếu tố khác nhau. Cho nên các tiêu chí này chưa phù hợp khi triển khai tại tình hình hiện nay của Việt Nam.

4.3.4 Đối với các quy định về dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn

4.3.4.1 Pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

a. Bổ sung các tiêu chí đánh giá về dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn

Như đã phân tích tại mục 3.3 của Luận án, khi đánh giá về khả năng gây nhầm lẫn giữa các dấu hiệu thì pháp luật Việt Nam quy định còn bất cập, gây ra một số khó khăn cho quá trình thực thi pháp luật. Quy định chỉ đề cập đến hai tiêu chí là: sự tương tự của các dấu hiệu xem xét và sự tương tự của hàng hoá, dịch vụ. Vì vậy, Luận án đề xuất bổ sung thêm và làm rõ một số tiêu chí đánh giá khác nữa khi xác định về các dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn, cụ thể như sau:

- Bổ sung tiêu chí về sự nhầm lẫn của người tiêu dùng

Đây là một tiêu chí quan trọng cần được đưa vào trong luật khi xem xét đánh giá các dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn. Vì nếu người tiêu dùng bị nhầm lẫn thì

khả năng gây nhầm lẫn mới thực sự xảy ra. Theo Điểm 19.1 (c), Thông tư 11/2015/TT-BCHCN ngày 14/12/2007 của Bộ KHCN có nêu về mục đích của sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự nhằm gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Nhưng thực tế trong quá trình giải quyết tranh chấp thì nội dung này không được xem xét tới. Do đó, cần thiết phải bổ sung thêm tiêu chí này trong các điều kiện xem xét các dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn.

Tuy nhiên, quy định cụ thể về sự nhầm lẫn của người tiêu dùng cũng không nhất thiết phải đưa ra những bằng chứng thực tế, như kết quả khảo sát hay người làm chứng... như pháp luật của Hoa Kỳ. Vì rất khó định lượng các chỉ tiêu này: đối tượng khảo sát cụ thể là ai; phạm vi, thị trường tiến hành khảo sát; chủ thể có chức năng thực hiện khảo sát; bao nhiêu phần trăm người khảo sát nhầm lẫn là phù hợp; hay thế nào được coi là người làm chứng đủ tiêu chuẩn... Hoặc giả sử các cách thức thu thập bằng chứng kể trên có thể thực hiện được thì lại rất tốn kém về thời gian và chi phí cho người tiến hành.

Trong điều kiện hiện tại của Việt Nam, người tiêu dùng có liên quan đến hành vi gây nhầm lẫn là nhóm khách hàng trung bình của hàng hoá, dịch vụ đó trong phạm vi khu vực mà nhãn hiệu được bảo hộ hay phạm vi kinh doanh của tên thương mại... Nội dung này có thể học hỏi kinh nghiệm của liên minh Châu Âu, sẽ phù hợp với Việt Nam hơn vì mang tính khả thi cao²²⁹. Cơ quan có thẩm quyền khi xem xét tiêu chí này cũng cần lưu ý tới nhóm khách hàng của những thị trường ngách mà hàng hoá, dịch vụ hướng tới hay theo danh mục hàng hoá, dịch vụ cụ thể. Việc phân tích về khả năng nhầm lẫn của nhóm khách hàng này cũng được coi là một tiêu chí tham

²²⁹ Điều 8 (1) (b) - Quy chế Nhãn hiệu liên minh EU (2015) quy định: “*giống hệt hoặc tương tự với nhãn hiệu có trước, với sự tương đồng về hàng hoá, dịch vụ sử dụng nhãn hiệu đó vì có khả năng gây ra sự nhầm lẫn cho một bộ phận công chúng trong lãnh thổ nhãn hiệu có trước được bảo hộ; khả năng nhầm lẫn bao gồm khả năng liên kết với nhãn hiệu sử dụng trước*”.

khảo quan trọng trong việc đưa ra kết luận, chứ không nhất thiết phải đưa ra những bằng chứng thực tế để chứng minh²³⁰.

- Bổ sung tiêu chí về sức mạnh của dấu hiệu được bảo hộ

Tiêu chí về sức mạnh của dấu hiệu theo pháp luật Hoa Kỳ là tiêu chí thường được xem xét khi đánh giá về sự tương tự của các dấu hiệu. Theo đó, các dấu hiệu càng có tính phân biệt, càng được thị trường công nhận thì khả năng một chủ thể khác sử dụng dấu hiệu tương tự trong kinh doanh một cách vô ý càng thấp, trừ khi là cố tình vi phạm. Thông thường những dấu hiệu mang tính ngẫu nhiên hay tưởng tượng là những dấu hiệu có tính phân biệt cao. Còn nếu như, các dấu hiệu được bảo hộ lại mang tính mô tả hay gợi ý hay liên quan đến những thông tin chung của ngành hàng thì khó được xem là có tính phân biệt và cần phải được pháp luật bảo hộ độc quyền. Khi xác định sức mạnh của dấu hiệu được bảo hộ thường dựa vào hai yếu tố: sự phân biệt của dấu hiệu được bảo hộ và sự công nhận của thị trường.

Hiện nay, pháp luật của Việt Nam không có quy định về tiêu chí xác định sức mạnh của dấu hiệu được bảo hộ nhưng nếu xem xét hai yếu tố cấu thành nên tiêu chí này một cách riêng lẻ thì có thể tìm thấy trong một số quy phạm pháp luật cụ thể:

- Về sự phân biệt của dấu hiệu được bảo hộ: Theo quy định tại Điều 74, Khoản 2, Luật SHTT Việt Nam 2005 đã nêu rõ các trường hợp loại trừ các dấu hiệu “không có khả năng phân biệt”. Và nội dung này đã được giải thích rõ tại Điểm 39.2, 39.3, 39.4 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN.

- Về sự công nhận của thị trường: Căn cứ quy định tại Điểm 39.5 - Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN bao gồm các yếu tố: thời gian bắt đầu sử dụng, phạm vi, mức độ sử dụng hiện nay... việc sử dụng đó được tiến hành trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, quảng cáo, tiếp thị hợp pháp. Đây là quy định thuộc nội dung xác định các dấu hiệu được sử dụng với chức năng nhãn hiệu và được người

²³⁰ Phạm Thị Diệp Hạnh (2020), *Quy định của pháp luật Châu Âu, Hoa Kỳ về dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam*. Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

tiêu dùng biết đến một cách rộng rãi và nhờ đó nhãn hiệu đã đạt được khả năng phân biệt đối với hàng hoá, dịch vụ liên quan.

Do đó, cần thiết phải có quy định tập hợp hai yếu tố này trong nội dung về tiêu chí đánh giá các dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn. Yếu tố này sẽ giúp việc đánh giá các dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn được bao quát và đa chiều hơn.

b. Loại bỏ và sửa đổi một số quy định liên quan đến các dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn.

- Loại bỏ một số quy định không cần thiết

Nếu như hai tiêu chí về sự nhầm lẫn của người tiêu dùng và sức mạnh của dấu hiệu được bảo hộ được đưa vào trong luật khi đánh giá các dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn thì cần thiết phải loại bỏ quy định tại Điểm 39.11 - Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN: kết luận về khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu với nhãn hiệu đối chứng. Bởi vì quy định này chỉ nêu ra những trường hợp hạn hẹp khi kết hợp hai tiêu chí đánh giá về khả năng gây nhầm lẫn đó là: dấu hiệu xem xét trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đối chứng và hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đối chứng.

Nếu các tiêu chí đánh giá về các dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn đa dạng hơn thì trường hợp xảy ra nhầm lẫn cũng sẽ phong phú hơn. Theo như thực tiễn xét xử tại Hoa Kỳ, các cơ quan giải quyết tranh chấp sẽ tùy vào từng trường hợp cụ thể để xác định cần xem xét dựa trên tiêu chí nào và tiêu chí nào có tầm ảnh hưởng hơn để đưa ra kết luận cuối cùng.

- Khái quát hoá về mối quan hệ nhân quả giữa dấu hiệu nộp đơn và dấu hiệu đối chứng

Theo Điểm 19.1, Thông tư 11/2015/TT-BCHCN có nêu hệ quả của việc sử dụng các chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự (bao gồm cả nhãn hiệu) “...*nhằm mục đích gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ, xuất xứ địa lý, ...*”. Nội dung này vẫn còn mang tính liệt kê và chưa bao quát hết mối quan hệ nhân quả giữa việc sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với dấu hiệu đối chứng.

Dựa theo kinh nghiệm của Hoa Kỳ có thể quy định bao quát hơn về nội dung này. Tại Điều Bộ luật Laham (15 U.S.C.) Tại 15 U.S.C. §1052 (d): dấu hiệu nộp đơn sẽ bị từ chối bảo hộ “... *khi việc sử dụng có thể tạo sự kết nối với hàng hóa của người nộp đơn, để gây nhầm lẫn hoặc hiểu lầm hoặc lừa dối*”. Hay trong Điều 8 (1) (b) - Quy chế Nhãn hiệu liên minh EU: dấu hiệu nộp đơn sẽ bị từ chối bảo hộ nếu “...*có khả năng nhầm lẫn bao gồm khả năng liên kết với nhãn hiệu sử dụng trước*”.

Nếu mở rộng hơn, quy định của một số nước khác cũng tương tự. Điều 29 Luật Tiêu dùng của Úc: “*Một người không được phép tạo ra những miêu tả không đúng hoặc sai trái mà có liên kết với việc cung cấp hoặc khả năng cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ hoặc kết hợp với quảng cáo bằng bất kỳ phương tiện của việc cung cấp hoặc sử dụng hàng hoá hoặc dịch vụ*”. Hoặc Điểm (i) Khoản 1 Điều 2 Luật Chống cạnh tranh không lành mạnh Nhật Bản, quy định này của Nhật Bản không chỉ đề cập đến việc sử dụng chỉ dẫn gây nhầm lẫn đối với một vài đối tượng cụ thể mà còn bao gồm việc “*tạo sự nhầm lẫn bằng cách chuyển giao, phân phối, chào bán với mục đích chuyển giao hoặc phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu hay phân phối thông qua một kênh truyền thông điện tử hàng hóa sử dụng chỉ dẫn gây nhầm lẫn đó*”.

Như vậy, nội dung tại Điểm 19.1, Thông tư 11/2015/TT-BCHCN cần sửa đổi để các quy định này không bị giới hạn bởi một số đối tượng hay mục đích cụ thể nào, miễn là có sự liên kết đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa các dấu hiệu xem xét và dấu hiệu đối chứng thì có thể dẫn đến hành vi vi phạm.

4.3.4.2 *Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh*

a. Quy định mở rộng đối tượng được bảo hộ

Theo khái niệm, dấu hiệu có thể được bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại khá rộng, cho nên khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thì không thể tránh khỏi trường hợp, một số dấu hiệu được công nhận là hình ảnh tổng thể thương mại tại nước ngoài nhưng không được bảo hộ tại Việt Nam. Một số trường hợp thuộc loại này, chủ sở hữu dấu hiệu có thể xem xét bảo hộ dấu hiệu này theo luật cạnh tranh không lành mạnh.

Theo pháp luật Việt Nam, các dấu hiệu bảo hộ theo pháp luật cạnh tranh không lành mạnh bao gồm các chỉ dẫn thương mại như: nhãn hiệu, tên thương mại, biểu

tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì của hàng hoá và nhãn hàng hoá... Các dấu hiệu này có thể hiểu tương đương như hình ảnh tổng thể thương mại nhưng phạm vi dấu hiệu hẹp hơn, như không bao gồm cách trang trí cửa hàng. Trên thực tế, cách thức trang trí cửa hàng cũng là một trong những yếu tố làm nên thương hiệu cho sản phẩm, dịch vụ và là kết quả đầu tư của doanh nghiệp. Do đó, các chủ thể sở hữu dấu hiệu vẫn có thể yêu cầu pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Cho nên, quy định tại Khoản 2 Điều 130 – Luật SHTT Việt Nam có thể bổ sung thêm: chỉ dẫn thương mại được hiểu là: *“các dấu hiệu, thông tin nhằm hướng dẫn thương mại hàng hóa, dịch vụ, bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì của hàng hóa, nhãn hàng hóa, cách trang trí của một cửa hàng hay nơi cung cấp dịch vụ...”*. Nhằm tạo cơ sở để bảo hộ cho các tài sản trí tuệ của doanh nghiệp khi có hành vi vi phạm xảy ra, mà không bị giới hạn bởi thời gian bảo hộ.

b. Bổ sung quy định về điều kiện được bảo hộ

Pháp luật Việt Nam về hành vi cạnh tranh không lành mạnh cũng khá tương đồng với quy định của một số nước (như Anh hay Hoa Kỳ) về quy định về “*passing off*” liên quan đến các hành vi giả mạo hay bắt chước dấu hiệu của chủ thể khác nhằm gây nhầm lẫn cho khách hàng về nguồn gốc sản phẩm. Do đó, để có căn cứ pháp lý xử lý các hành vi vi phạm. Pháp luật Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm của Anh và Hoa Kỳ về vấn đề này. Theo đó, để yêu cầu xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh, người yêu cầu cần cung cấp các chứng cứ nhằm chứng minh các vấn đề sau:

- Chủ thể kinh doanh đã sử dụng các chỉ dẫn thương mại trên hàng hóa/ dịch vụ và các dấu hiệu (chỉ dẫn) này có khả năng phân biệt so với các sản phẩm cùng loại khác. Sự phân biệt ở đây có thể là tự thân hoặc có được sự phân biệt qua quá trình sử dụng.

- Bên bị yêu cầu xử lý đã sử dụng trong thực tế các chỉ dẫn thương mại một cách trái phép trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, phương tiện quảng cáo... mô tả sai sự thật (misrepresentation) và gây nhầm lẫn với hàng hóa/dịch

vụ của bên yêu cầu xử lý nhằm lợi dụng uy tín để trục lợi hay các mục đích không lành mạnh khác.

- Gây thiệt hại về doanh thu, lợi nhuận và uy tín của bên yêu cầu xử lý.

4.4 Một số đề xuất trong việc thực thi pháp luật

4.4.1 Đối với cơ quan quản lý

Cụ thể ở đây là Cục SHTT cần hoàn thiện cổng thông tin về quản lý và tra cứu dữ liệu. Đây là vấn đề cần thiết trong việc quản lý các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nói riêng. Cổng thông tin cần có giao diện dễ sử dụng, tốc độ xử lý thông tin nhanh; và được cập nhật đầy đủ, liên tục về văn bản pháp luật, hoạt động quản lý và dữ liệu tra cứu không chỉ của Việt Nam mà còn của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và một số nước là thị trường kinh doanh chính của doanh nghiệp Việt Nam. Mục đích của cổng thông tin bao gồm:

- Cung cấp thông tin để các doanh nghiệp và công chúng biết đến những quy định của pháp luật nhằm hạn chế hành vi vi phạm;
- Cung cấp nguồn dữ liệu đầy đủ để những doanh nghiệp và có chủ thể khác có thể tra cứu thông tin về các nhãn hiệu, cũng như các đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ. Từ đó, doanh nghiệp sau có thể chọn những dấu hiệu bảo hộ khác, tránh trùng lặp hoặc tương tự với các dấu hiệu đã được sử dụng trước.
- Cung cấp nguồn tài liệu để các cơ quan soạn thảo luật, tòa án và nhà nghiên cứu tham khảo, từ đó tăng tính hiệu quả của quá trình soạn thảo luật và nghiên cứu về luật; và phổ biến đến doanh nghiệp và công chúng.

4.4.2 Đối với toà án xét xử

Trong quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến các dấu hiệu tương tự có khả năng gây nhầm lẫn, Toà án chủ yếu dựa trên ý kiến của cơ quan chuyên môn, ở đây là Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học Công

nghe²³¹, để giải quyết vụ án. Trong trường hợp này, ý kiến của cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết các vụ tranh chấp thường mang tính chất quyết định về khả năng gây nhầm lẫn của các dấu hiệu. Cơ quan chuyên môn cũng đánh giá dựa trên các tiêu chí luật định, đó là: sự tương đồng giữa các dấu hiệu và sự tương đồng của hàng hoá, dịch vụ về bản chất, chức năng, kênh phân phối. Do đó, trong quá trình thực thi pháp luật, toà án và các cơ quan chuyên môn cũng cần phối hợp tốt để đảm bảo các thủ tục cần thiết, nhanh chóng, không kéo dài thời gian xét xử các vụ án kinh tế. Tuy nhiên, toà án xét xử cũng không nên phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả giám định để đưa ra quyết định giải quyết vụ án, ví dụ như: trong vụ tranh chấp giữa mì Hảo Hảo và Hảo Hạng, giám định viên đã dựa trên mẫu bao bì không đúng với mẫu đã đăng ký bảo hộ tại Cục SHTT để đưa ra kết luận, nhưng toà án đã không công nhận kết quả này.

Thông thường, các vụ án về SHTT thường mang tính phức tạp, việc thẩm định dấu hiệu vi phạm theo luật hiện hành vẫn còn nhiều nội dung mang tính cảm tính. Do vậy, cũng cần thiết có sự phối hợp giữa toà án các cấp trong việc cập nhật thông tin thực tiễn; đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, công khai trong quá trình xét xử và ra quyết định, bản án. Cũng cần thiết phải nghiên cứu, tập hợp các bản án đã xét xử liên quan đến các vi phạm nhãn hiệu và cạnh tranh không lành mạnh về chỉ dẫn thương mại để có cơ sở hình thành các án lệ, áp dụng trong thực tiễn thi hành pháp luật và xét xử tại toà án. Đồng thời, Toà án nhân dân tối cao cũng cần tổ chức thường xuyên hoạt động tổng kết công tác xét xử các vụ án tranh chấp về quyền SHTT, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm về nghiệp vụ giải quyết tranh chấp cho toà án các cấp.

4.4.3 Đối với các doanh nghiệp

4.4.3.1 Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Việc đăng kí bảo hộ nhãn hiệu cần được tiến hành càng sớm, càng tốt, khi doanh nghiệp có ý định sử dụng dấu hiệu trong hoạt động kinh doanh, đây là điều kiện cần thiết trong pháp luật để bảo vệ nhãn hiệu khỏi khả năng gây nhầm lẫn. Trong thời

²³¹ Theo quy định tại Điều 42 – Nghị định 105/NĐ – CP ngày 22/09/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT, cũng đề cập tới tổ chức giám định SHTT (tư nhân). Tuy nhiên, hiện nay tổ chức này ở Việt Nam hầu như chưa được thành lập.

gian vừa qua, số lượng doanh nghiệp Việt Nam chú trọng đến vấn đề bảo hộ nhãn hiệu đã ngày càng tăng.

Bảng 1: Số đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Năm	Tổng số đơn đăng ký	Doanh nghiệp Việt Nam		Doanh nghiệp nước ngoài	
		Số đơn	Tỷ trọng (%)	Số đơn	Tỷ trọng (%)
2011	27.940	22.049	78,92	5.891	21,08
2012	29.228	22.455	76,83	6.773	23,17
2013	30.815	24.271	78,76	6.544	21,24
2014	32.608	26.134	80,15	6.474	19,85
2015	36.730	29.896	81,39	6.834	18,61
2016	42.269	34.419	81,43	7.850	18,57
2017	43.342	34.948	80,63	8.394	19,37
2018	45.680	36.858	80,69	8.822	19,31
2019	52.915	42.921	81,11	9.994	18,89
2020	21.160	18.013	85,13	3.147	14,87

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Cục Sở hữu trí tuệ, số liệu được tính đến 21/11/2020

Theo thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, giai đoạn từ 1990 – 2005, trung bình mỗi năm có khoảng 4.500 đơn và từ năm 2011 tới nay, trung bình mỗi năm có từ 20.000 đến hơn 50.000 đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được nộp. Tuy nhiên, số lượng đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu vẫn còn khiêm tốn so với số lượng doanh nghiệp hoạt động trên thị trường. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp cần chú trọng hơn nữa trong việc bảo hộ tài sản trí tuệ. Vì nếu doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đây được coi là bằng chứng hợp pháp chứng minh thời điểm doanh nghiệp được bảo hộ độc quyền nhãn hiệu. Những dấu hiệu tương tự sử dụng sau đó sẽ không được pháp luật bảo hộ. Hoặc trong trường hợp dấu hiệu của người nộp đơn trùng hoặc tương tự với dấu hiệu của chủ thể nộp đơn trước, nếu phát hiện trong giai đoạn sớm sẽ giúp cho người nộp đơn chuyển sang lựa chọn dấu hiệu khác cho hàng hoá, dịch vụ của mình; tránh trường hợp đã đầu tư quá nhiều cho bao bì sản phẩm và quảng cáo dấu hiệu nhận diện nhưng sau đó lại phải ngưng sử dụng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

4.4.3.2 *Lựa chọn dấu hiệu được bảo hộ*

Doanh nghiệp khi sử dụng các dấu hiệu làm chỉ dẫn thương mại thì nên tìm các dấu hiệu có tính phân biệt cao, đặc biệt là các dấu hiệu mang tính tưởng tượng, hay tùy ý,... Nếu dấu hiệu được bảo hộ càng có tính độc đáo, khác biệt thì khả năng khách quan có dấu hiệu khác giống hệt hoặc tương tự càng rất ít khi xảy ra. Bên cạnh đó, khi tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, doanh nghiệp nên tra cứu cẩn thận nguồn thông tin tham khảo về những nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại đã được bảo hộ để lựa chọn dấu hiệu khác, tránh tranh chấp sau này. Việc tra cứu, doanh nghiệp có thể tự tiến hành hoặc nhờ các chủ thể có chuyên môn (như công ty luật) hỗ trợ. Nguồn thông tin tra cứu cũng hết sức đa dạng, không chỉ trong phạm vi nước Việt Nam mà doanh nghiệp cũng cần tính đến định hướng mở rộng ra thị trường nước ngoài nên dấu hiệu bảo hộ cũng không được trùng với nhãn hiệu bảo hộ tại một số quốc gia khác.

4.4.3.3 *Lưu trữ hồ sơ về việc sử dụng dấu hiệu*

Doanh nghiệp cũng nên lưu trữ hồ sơ chứng từ một cách đầy đủ, thể hiện sự hợp pháp, độc quyền trong việc sử dụng nhãn hiệu; hay các tài liệu chứng minh về thị phần, doanh thu, số nhà phân phối hàng hoá, dịch vụ. Đây là những bằng chứng quan trọng chứng minh dấu hiệu bảo hộ của doanh nghiệp có được sử dụng và biết đến một cách rộng rãi hay không. Hoặc bằng chứng chứng minh tư cách người có quyền nộp đơn, về sự đồng ý của công ty nước ngoài cho phép công ty phân phối độc quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Ví dụ như tài sản trí tuệ của doanh nghiệp là cách trang trí cửa hàng hiện nay tại Việt Nam chưa có quan điểm thống nhất. Có ý kiến cho rằng, có thể đăng ký bảo hộ là nhãn hiệu ba chiều (giống như EU). Nhưng, chủ thể cần dựa trên những bằng chứng xác thực về sự nổi tiếng hoặc được sử dụng rộng rãi của nhãn hiệu. Hoặc, có thể bảo hộ từng đối tượng riêng của quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng trong thiết kế cửa hàng như: nhãn hiệu, tên thương mại, bảo hộ thiết kế theo quy định về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc hoặc pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh... Do đó, các doanh nghiệp cần hết sức lưu ý áp dụng các

biện pháp cần thiết nhằm chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của mình đối với thiết kế cửa hàng và để tránh những hành vi xâm phạm từ chủ thể khác²³².

4.4.3.4 Trong quá trình giải quyết tranh chấp

Doanh nghiệp nên chủ động cung cấp cho toà án những bằng chứng, chứng cứ thu thập được để phục vụ cho quá trình giải quyết tranh chấp. Trong rất nhiều vụ án, dựa trên các tài liệu đương sự tự thu thập mà toà án cấp trên đã thay đổi phán quyết so với toà án cấp dưới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng cần lưu ý, với những chứng cứ quan trọng như kết quả giám định các dấu hiệu đang tranh chấp, hay chứng minh sự thiệt hại thì nên tuân theo trình tự hợp pháp, có thể nhờ toà án hỗ trợ quá trình này để các bằng chứng này có tính hợp pháp.

Thực hiện tốt các đề xuất trên giúp doanh nghiệp có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong việc ngăn chặn việc sử dụng các dấu hiệu khả năng gây nhầm lẫn của bên vi phạm, qua đó thể hiện vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng và nền kinh tế hài hòa của các doanh nghiệp.

²³² Phạm Thị Diệp Hạnh (2020), ‘Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với thiết kế cửa hàng’, *Tạp chí Công thương*, Số 22 tháng 09/ 2020, 14-21.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Trong nội dung đầu tiên của Chương 4, Luận án đã đưa ra sự cần thiết của việc hoàn thiện pháp luật tại Việt Nam hiện nay, cụ thể là liên quan đến các quy định liên quan đến hình ảnh tổng thể thương mại. Đây là nhu cầu tất yếu để phù hợp với nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nước ngoài thì sự mở rộng bảo hộ đối với các tài sản trí tuệ thích ứng với cam kết quốc tế là cần thiết để đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, cũng như cân bằng lợi ích giữa các bên. Trong việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam cần hài hoà với xu hướng pháp luật của các nước trên thế giới. Tuy nhiên, cũng cần phải vận dụng linh hoạt kinh nghiệm của các nước có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại khi sửa đổi, bổ sung một số quy định của Việt Nam. Nghĩa là, trước mắt chúng ta không cần thiết phải xây dựng mới các quy định về hình ảnh tổng thể thương mại vì như vậy rất tốn kém về thời gian và công sức. Thay vào đó, chúng ta có thể bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại tương đương với các đối tượng của quyền SHTT và cạnh tranh không lành mạnh. Để có cơ sở thực thi điều này, Luận án cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định luật thực định. Như: mở rộng khái niệm về nhãn hiệu, bao gồm dấu hiệu nhìn thấy và nhãn hiệu âm thanh, để tiệm cận dần với khái niệm về hình ảnh tổng thể thương mại. Hoặc liên quan đến quy định về sự phân biệt của dấu hiệu, Luận án cũng đề xuất mở rộng quy định các dấu hiệu bị loại trừ do không có khả năng phân biệt, đó là: các dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên gọi của giống cây trồng, dấu hiệu đã trở thành tên chung của hàng hoá. Luận án cũng đề xuất một số tiêu chí đánh giá về sự phân biệt của dấu hiệu thông qua quá trình sử dụng; cũng như các dấu hiệu mang tính chức năng trong quy định bảo hộ nhãn hiệu để có cơ sở bảo hộ nhãn hiệu ba chiều. Để đảm bảo một môi trường cạnh tranh lành mạnh, Luận án đưa ra một số tiêu chí bổ sung trong việc đánh giá các dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn, như: bằng chứng về sự nhầm lẫn của người tiêu dùng, sức mạnh của dấu hiệu cần bảo hộ...

KẾT LUẬN

Hình ảnh tổng thể thương mại là một nội dung mới được quy định trong pháp luật về sở hữu trí tuệ của một số nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Australia, Canada... với những điều kiện đặc thù. Tuy nhiên, một số nước khác như Việt Nam lại không có quy định lại này. Thông qua việc nghiên cứu, nội dung của Luận án ***“Pháp luật về bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại”*** đã đạt được một số kết luận như sau:

1. Quy định về hình ảnh tổng thể thương mại được ban hành dựa trên cơ sở đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể trong nền kinh tế. Hình ảnh tổng thể thương mại có vai trò chính là xác định nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ. Do đó, khi được pháp luật công nhận thì hình ảnh tổng thể thương mại sẽ được bảo hộ tương đương với nhãn hiệu và chủ sở hữu cũng có các quyền lợi giống như nhãn hiệu.

2. Dấu hiệu có thể bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại khác đa dạng. Có thể bao gồm: dấu hiệu từ, tên riêng, chữ số, màu sắc, khẩu hiệu kinh doanh, cấu hình của sản phẩm, bao bì đóng gói, hoặc thiết kế của cửa hàng, kỹ thuật bán hàng, hay các dấu hiệu âm thanh, mùi vị... Nghĩa là tổng thể của các dấu hiệu bên ngoài của sản phẩm, có thể tạo nên sự nhận diện về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

3. Trong pháp luật Hoa Kỳ, hình ảnh tổng thể thương mại là một đối tượng bảo hộ mới của pháp luật sở hữu trí tuệ. Một dấu hiệu muốn được pháp luật bảo hộ là hình ảnh tổng thể thương mại cần thoả mãn các điều kiện sau: (i) dấu hiệu phải có sự phân biệt. Có thể là sự phân biệt tự thân hoặc phân biệt thông qua quá trình sử dụng; (ii) dấu hiệu mang tính phi chức năng. Nghĩa là dấu hiệu đó không góp phần mang lại sự tiện ích, độ bền, hiệu quả, hay chi phí sản xuất cho sản phẩm. Mục đích của điều kiện này là nhằm đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể kinh doanh; (iii) dấu hiệu không có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu được bảo hộ khác. Để đánh giá điều kiện này, cơ quan có thẩm quyền thường dựa trên một số tiêu chí như: sự tương tự của dấu hiệu, sức mạnh của dấu hiệu, sự nhầm lẫn thực tế, sự tương đồng về hàng hoá, kênh tiếp thị... (iv) dấu hiệu cũng không thuộc trường hợp cấm pháp luật và đạo đức xã hội.

4. Pháp luật Việt Nam không có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại nhưng vẫn có những nội dung tương đương có thể bảo hộ các đối tượng này theo quy định của pháp luật bảo hộ nhãn hiệu và cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, các quy định này vẫn còn một số bất cập, gây vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật, cũng như ảnh hưởng tới lợi ích của các bên liên quan. Trước mắt Việt Nam chưa cần thiết phải xây dựng mới các quy phạm pháp luật mới về hình ảnh tổng thể thương mại mà nên hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại.

5. Thông qua việc phân tích, so sánh quy định của pháp luật các nước có quy định về hình ảnh tổng thể thương mại và pháp luật Việt Nam, Luận án tổng hợp và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật như: (i) mở rộng khái niệm về nhãn hiệu để phù hợp với các điều ước quốc tế đã tham gia và tiệm cận với khái niệm về hình ảnh tổng thể thương mại; (ii) về điều kiện tính phân biệt của dấu hiệu: cần bổ sung thêm các trường hợp dấu hiệu bị loại trừ do không có khả năng phân biệt, bổ sung thêm tiêu chí đánh giá dấu hiệu có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng; (iii) về điều kiện dấu hiệu mang tính phi chức năng: bổ sung các quy định làm căn cứ loại trừ việc bảo hộ những dấu hiệu mang tính chức năng; (iii) về điều kiện dấu hiệu không có khả năng gây nhầm lẫn: bổ sung các tiêu chí đánh giá sự tương tự giữa các dấu hiệu xem xét; (iv) đối với các quy định về cạnh tranh không lành mạnh: thường áp dụng cho những dấu hiệu chưa đăng ký bảo hộ thì pháp luật cần mở rộng đối tượng và điều kiện được bảo hộ theo quy định này. Luận án cũng đưa ra một số đề xuất cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp luật.

6. Một số nội dung mà Luận án còn bỏ ngỏ, chưa đề cập đến như: vấn đề về nhượng quyền thương mại liên quan đến hình ảnh tổng thể thương mại; hay đánh giá hành vi vi phạm và cách thức áp dụng các biện pháp luật định để xử lý hành vi xâm phạm hình ảnh tổng thể thương mại.

Mặc dù, tác giả đã đầu tư rất nhiều công sức nhưng chắc chắn Luận án vẫn không tránh khỏi một số sai sót, tác giả rất mong nhận được những nhận xét quý báu của Quý thầy cô và các nhà nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện Luận án của mình.

**DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CỦA LUẬN ÁN**

TT	Tên công trình	Tác giả	Năm công bố	Tên sách/tạp chí/công trình NCKH
1	Trade dress - so sánh với một số đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ.	Phạm Thị Diệp Hạnh	Tháng 04/2019	Tạp chí dân chủ và pháp luật (Tạp chí điện tử)
2	Pha loãng nhãn hiệu - Quy định của pháp luật, thực tiễn áp dụng tại Hoa Kỳ và Việt Nam	Nguyễn Hải An - Phạm Thị Diệp Hạnh	Tháng 09/2019	Tạp chí Luật học số 09/2019 (232)
3	Quy định của pháp luật Châu Âu, Hoa Kỳ về dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam	Phạm Thị Diệp Hạnh	Tháng 09/2020	Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở
4	Một số vấn đề về bảo hộ nhãn hiệu mùi hương	Phạm Thị Diệp Hạnh	Tháng 03/2020	Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 03/2020 (336)
5	Xem xét dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu theo pháp luật Hoa Kỳ và liên minh Châu Âu - một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam	Phạm Thị Diệp Hạnh	Tháng 09/2020	Tạp chí Tòa án nhân dân số 09/2020 (18)
6	Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với thiết kế cửa hàng	Phạm Thị Diệp Hạnh	Tháng 09/2020	Tạp chí Công thương 09/2020 (22)
7	Tiêu chí đánh giá sự phân biệt của nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ	Phạm Thị Diệp Hạnh	Tháng 08/2021	Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 08/2021 (Tạp chí điện tử)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I/ VĂN BẢN PHÁP LUẬT

1. Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005
2. Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2009
3. Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2019
4. Nghị quyết số 72/2018/QH14 phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các văn kiện liên quan ban hành ngày 12/11/2018
5. Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp ban hành ngày 22 tháng 9 năm 2006.
6. Thông tư 37/2011/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ban hành ngày 27/12/2011.
7. Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (1883)
8. Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu (1981).
9. Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu (1989).
10. Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (1991).
11. Hiệp định TRIPS - Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (1994)
12. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (2018)
13. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh Châu Âu (2019).
14. U.S. (1946), Laham Act.
15. Canada (1985), Trademark Act.
16. Australia (1995), Trademark Act,
17. U.S. (2006). Federal Trademark Dilution Act.
18. EU (2009), Luật Nhãn hiệu Cộng đồng Châu Âu (update 2015).
19. USPTO (2012), Quy chế xét nghiệm đơn nhãn hiệu Hoa Kỳ.

II/ TÀI LIỆU BẰNG TIẾNG VIỆT

20. Nguyễn Hải An & Phạm Thị Diệp Hạnh (2019), 'Pha loãng nhãn hiệu - Quy định của pháp luật, thực tiễn áp dụng tại Hoa Kỳ và Việt Nam'. *Tạp chí Luật học*, 09 (232), 3-16.
21. Đào Minh Đức (2003), 'Khả năng phân biệt của nhãn hiệu'. *Tạp chí Khoa học pháp lý*, (04), 10-12.
22. Phạm Thị Mai Khanh (2016), *Quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử*, luận án tiến sĩ, Đại học Ngoại thương.
23. Lê Thị Thu Hà (2010), 'Một số lý thuyết kinh tế và cơ sở áp dụng cho hoạt động bảo hộ chỉ dẫn địa lý'. *Tạp chí Kinh tế đối ngoại*, 39.
24. Phạm Thị Diệp Hạnh (2020), 'Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với thiết kế cửa hàng', *Tạp chí Công thương*, 22, 14-21.
25. Phạm Thị Diệp Hạnh (2020), 'Một số vấn đề về bảo hộ nhãn hiệu mùi hương', *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật*, 336, 51-56.
26. Nguyễn Thị Thanh Huyền (2012), 'Quan niệm của J. Locke về quyền sở hữu trong tác phẩm Khảo luận thứ hai về chính quyền'. *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN*.
27. Nguyễn Tùng Lâm (2017), 'Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh theo pháp luật Hoa Kỳ - Kinh nghiệm cho Việt Nam', *Tạp chí Luật sư Việt Nam*, 03, 52.
28. Lê Xuân Lộc &etc (2012), 'Bảo hộ nhãn hiệu ba chiều – Lý thuyết đến thực tiễn', *Tạp chí Khoa học Pháp lý*, 05 (72), 42-48.
29. Trần Nam Long (2012), *Nghiên cứu việc bảo hộ hình ảnh thương mại phục vụ xác định yếu tố xâm phạm nhãn hiệu tên thương mại và kiểu dáng công nghiệp*. Đề tài cấp Bộ.
30. Trường Đại học Luật Tp.HCM (2014). *Giáo trình Luật sở trí tuệ*. Nhà xuất bản Hồng Đức, 196.
31. Vương Thanh Thuý (2009), *Dấu hiệu mang chức năng trong pháp luật về nhãn hiệu - Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng tại Hoa Kỳ, Châu Âu*, luận án tiến sĩ, Đại học Luật Hà Nội,
32. Vương Thanh Thuý (2011), 'Dấu hiệu mang chức năng trong pháp luật về nhãn hiệu - Một giải pháp cho vấn đề xung đột quyền bảo hộ'. *Nghề luật*, 01, 6-10.

33. Vương Thanh Thuý (2012), 'Bảo hộ nhãn hiệu đối với sáng chế - khả năng và bản chất', *Tạp chí Khoa học pháp lý*, 6 (73), 36-40.

34. Vũ Thị Hải Yên (2019), *Chuyên đề 3: hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp*. Đề tài NCKH cấp Bộ - Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

35. Vũ Thị Hải Yên (2019), *Chuyên đề 4: hoàn thiện pháp luật sở hữu công nghiệp về hành vi cạnh tranh không lành mạnh*. Đề tài NCKH cấp Bộ - Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

III/ TÀI LIỆU THAM KHẢO BẰNG TIẾNG ANH

36. American Bar Association (2008), *Model Jury Instruction: Copyright, Trademark and Trade dress Litigation*". Defending Liberty Pursuing Justice: Intellectual Property Litigation Committee.

37. J. Abbott, & Lanza, J. (1994), 'Trade dress: Legal interpretations of what constitutes distinctive appearance'. *The Cornell hotel and restaurant administration quarterly*, 35(1), 53-58.

38. Marincean Dan Andrei (2009), 'Theories of competition', *Economic Sciences Journal*, (1), 52-62.

39. Robert G. Bone (2012), 'Taking the confusion out of "likelihood of confusion": toward a more sensible approach to trademark infringement'. *Northwestern University Law Review*, 106 (0), 1037-1378.

40. Adam J. Cermak (1994), 'Inherent Distinctiveness in product configuration trade dress'. *Baltimore Intellectual property law Journal*, 3(79), 81-101.

41. Amy B. Cohen (2010), 'Following the direction of traffic: trade dress law and functionality revisited'. *IDEA - The intellectual property law review*, 50(4), 593-694.

42. K. L. Connell (2001), 'Trade dress protection of product packaging'. *Journal of contemporary Legal Issues*, 12, 263-268.

43. Nicholas S. Economides (1988), 'The economic of trademarks'. *Trademark reporter*, 78, 523-539.

44. Michael Farjami (1993), 'Protectable trade dress without secondary meaning on second thought'. *Loyola of Los Angeles entertainment Law Journal*, 13, 381-412.
45. Faye M. Hammersley (1998), 'The smell of success: trade dress protection for scent marks'. *Marq. intell. Prop. L. Review*, 2, 105-156.
46. Nicolas Hohn - Hein (2015), 'Registering store design as a trademark in the United States and Germany: a comparative analysis'. *The law journal of the international trademark association*, 105(6), 1295-1336.
47. Brett Ira Johnson (2011), 'Trade dress functionality: A doctrine in need of clarification'. *Campbell Law Rivew*, 34, 125-154.
48. Dinwoodie, Graeme B. Janis, & D., Mark (2010), *Trade dress and design law*. New York: Aspen Publishers.
49. KATZ, A. (2010), *Beyond Search costs: the linguistic and trust function of trademarks*, Brigham young university law review, 1555-1608.
50. W.M. and Posner Landes, R.A. (1987), 'Trademark Law: An Economic Perspective', *Journal of Law and Economis*, 30, 265-309.
51. PROWDA, J. B. (1998), 'The trouble with trade dress protection of product design', *Albany Law Review*, 61, 1309-1358.
52. Gary Lea (1994), *Passing off and the protection of program look & feel*, The computer law and security report
53. Landes, W.M. and Posner, R.A. (1987), 'Trademark Law: An Economic Perspective', *Journal of Law and Economis*, 30, 265-309.
54. Glynn S. Jr. Lunney (2000), 'The trade dress Emperor's new clothes: why trade dress does not belong on the principal register'. *Hastings Law Journal*, 51, 1131-1181.
55. Tipton F. McCubbins (2004), 'Product design trade dress and the law'. *Business Horizons*, 47/1(January - February), 3-7.
56. Mohr, S. F., Mitchell, G. M. & Wadyka S. J. (1997), *U.S. trade dress law : exploring the boundaries*, New York, N.Y., International Trademark Association.

57. Thomas S. O'Connor (2014), 'Trade dress: the increasing importance of an ancient yet new form of intellectual property protection'. *Journal of Business Research* (67), 303-306.
58. Raveen Obhrai (1998), 'Traditional and Contemporary Functions of Trademarks'. *Journal of contemporary Legal Issues*, 22, 16-30.
59. Michael E. Porter (1980), *Competitive Strategy: techniques for analyzing industries and competitors*, New York.
60. Judith Beth Prowda (1998), 'The trouble with trade dress protection of product design'. *Albany Law Review*, 61, 1309-1358.
61. Shanahan (2003), *Australian Law of Trade Marks and Passing Off*, 3rd Edition.
62. J. M. Samuels (2000), 'Trade dress protection: the issue of distinctiveness and potential conflicts'. *Northern Kentucky Law Review*, 5(27), 1041-1054.
63. Scott C. Sandberg (2009), 'Trade dress: what does it mean?'. *Franchise Law Journal*, Summer, 10-16.
64. Frank I. Schechter (1970), 'The Rational Basis of Trademark Protection'. *Harvard Law Review*, 60.
65. Dr. Gregor Schneider (2011), *Likelihood of confusion: the nature of the criterion of an "independent distinctive role"*. Sofia University: Office for Harmonization in the Internal Market.
66. Gregor Schneider (2011), *Likelihood of confusion: The nature of the criterion of an "independent distinctive role"*, Sofia University:
67. C. Shapiro (1982), 'Consumer Information, Product Quality, and Seller Reputation'. *Bell Journal of Economics*, 13, 20-35.
68. Michele A. Shpetner (1998), 'Determining a proper test for inherent distinctiveness in trade dress'. *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. Law Journal*, 8, 947-2012.
69. Chad M. Smith (1998), 'Undressing abercrombie: defining when trade dress is inherently distinctive'. *J. Pat & Trademark off. Soc'y*, 80, 401-438.

70. Linda Steven (2009), *Protecting and enforcing trade dress*, the Annual forum on franchising, Westin Harbour Castle Toronto.
71. G.J. Stigler (1961), 'The economics of information'. *Journal of Political Economy*, 213.
72. Nguyen Xuan Thao (2008), *Intellectual property Law Book*, Southern Methodist University, Texas, USA.
73. Laura Thompson (2001), 'Inherently distinctive trade dress'. *Journal of contemporary legal issues*, 12, 71-76.
74. Besley Timothy, & Ghatak, Maitreesh (2009), Property Rights and Economic Development. In D. R. M. R. Rosenzweig (Ed.), *Handbook of Development Economics*, 4526-4528.
75. Erica J. Weiner, & Richman, Monica (2014), *Trade dress protection for retail store design*. 32(101), 101-111.
76. David S. Welkowitz (1999), 'Trade dress and Patent - The Dilemma of confusion'. *Rutgers Law Journal*, 30:289, 289-369.
77. Mitchell M. Wong (1998), 'The aesthetic functionality doctrine and the law of trade dress protection'. *Cornell law review*, 83, 1116-1168.

C/ TÀI LIỆU THAM KHẢO TRÊN WEBSITE

78. ABM Law Chambers (2011), *Economic Theory of trademark*, truy cập ngày 22/05/2019, từ <http://trademarklawindia.blogspot.com/2011/12/economic-theory-of-trade-mark.html>
79. Attorney Richard Stim (2015), *Likelihood of Confusion: How Do You Determine If a Trademark is Infringing?*, truy cập ngày 27/5/2019, từ <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/likelihood-confusion-how-do-you-determine-trademark-infringing.html>
80. Phạm, & Associates (2015), *Bảo hộ Trade Dress và chế tài Passing off tại Việt Nam*, truy cập ngày 07/03/2020, từ <http://pham.com.vn/chuyen-muc-binh-luan/bao-ho-trade-dress-va-che-tai-passing-off-tai-viet-nam.htm>

81. Canadian Intellectual Property Office (2018), *A guide to trademarks*. truy cập ngày 10/06/2019, từ http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02360.html#whatAreTM

82. Cục SHTT (2019), *Bảo hộ nhãn hiệu ba chiều ở Việt Nam và một số nước trên thế giới*, ngày truy cập 22/11/2020., từ http://www.noip.gov.vn/nguyen-cuu-ao-tao/-/asset_publisher/3KJODm0i3vKR/content/toa-am-bao-ho-nhan-hieu-ba-chieu-o-viet-nam-va-mot-so-nuoc-tren-the-gioi-?inheritRedirect=false.

83. Case Gibson Guitar Corp. V. Paul Reed Smith Guitars, truy cập ngày 13/04/2020, https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/2005_Gibson_Abridged.pdf.

84. Case D.C. Civ. No. 93-cv-02734. 1994. Versa Products Company, Inc. & Bifold Company (Manufacturing) Ltd., truy cập ngày 04/11/2020, từ <http://www2.ca3.uscourts.gov/opinarch/94a0973p.txt>.

85. Case 671.F.3d.1358. (2012). *Champagne Louis Roederer, S.A. v. Delicato Vineyards*, truy cập ngày 27/5/2019, từ https://www.leagle.com/decision/infco20120306195_

86. Case Compeco Corp.v. Day - Bride Lighting Inc, 376 U.S 234 (1964), truy cập ngày 5/3/2020, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/376/234/>

87. Phạm Thị Diệp Hạnh (2019), ‘Tradedress - so sánh với một số đối tượng của quyền SHTT’. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật*, từ <http://tcdepl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/phap-luat-kinh-te.aspx?ItemID=262>.

88. Hệ thống Madrid, truy cập ngày 10/03/2020, từ https://vi.wikipedia.org/wiki/Hệ_thống_Madrid.

89. Bùi Thị Phụng (2018), *Đăng ký dấu hiệu mô tả được không?* truy cập ngày 19/02/2019, từ <http://luatviet.co/dang-ky-nhan-hieu-co-yeu-to-mo-ta-duoc-khong/n20170524045759016.html>.

90. Trademarknow (2018), *7 Factors For Identifying Trademark Likelihood of Confusion*. truy cập ngày 26/5/2019, từ <https://www.trademarknow.com/blog/7-factors-for-identifying-trademark-likelihood-of-confusion>.

91. Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn (2020), *Nghiên cứu về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống – Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu âm thanh*, truy cập

ngày 27/11/2020, từ http://www.noip.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/asset_publisher/7xsjBfqhCDAV/content/nguyen-cuu-ve-bao-ho-nhan-hieu-phi-truyen-thong-ieu-kien-bao-ho-nhan-hieu-am-thanh.

92. United States Supreme Court SEARS, ROEBUCK & CO. v. STIFFEL CO. (1964). truy cập ngày 5/3/2020, từ <https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/376/225.html>,

93. U.S. Supreme Court Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc., 376 U.S. 234 (1964).

94. WIPO (2004), *What is Intellectual Property*, truy cập ngày 06/01/2020, từ https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

95. WIPO (2013), *World Intellectual Property Report, Brands – Reputation and Image in the Global Marketplace*, truy cập ngày 06/01/2020, từ <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=384&plang=EN>

96. *What is the passing off*, truy cập ngày 07/03/2020, từ <https://www.inbrief.co.uk/intellectual-property/passing-off/>.

**PHỤ LỤC 1: Tổng hợp các tiêu chí đánh giá của Toà án Hoa Kỳ về dấu hiệu
có khả năng gây nhầm lẫn**

STT	TOÀ ÁN	BÀI KIỂM TRA
1	Toà án khu vực I	1. Sự tương tự về dấu hiệu 2. Sự tương tự về hàng hóa 3. Mối quan hệ giữa các kênh bán hàng của các bên 4. Mối quan hệ giữa hình thức quảng cáo của các bên 5. Nhóm khách hàng mua tiềm năng 6. Bằng chứng thực tế của sự nhầm lẫn 7. Ý định của bị đơn về việc chọn dấu hiệu 8. Mức độ mạnh dấu hiệu của nguyên đơn
2	Toà án khu vực II	1. Độ mạnh dấu hiệu của người sử dụng sau 2. Bằng chứng về sự tương tự giữa hai dấu hiệu 3. Sự tương đồng của các hàng hoá 4. Khả năng thu hẹp khoảng cách với người sở hữu trước đây 5. Bằng chứng thực tế của sự nhầm lẫn 6. Cơ sở của bị đơn trong việc chọn dấu hiệu. 7. Chất lượng hàng hóa của bị đơn 8. Sự tinh tế của người mua
3	Toà án khu vực III	1. Mức độ tương tự giữa các dấu hiệu 2. Mức độ mạnh dấu hiệu của chủ sở hữu 3. Giá của hàng hóa và các yếu tố khác thể hiện mức độ dự kiến của việc quan tâm và chú ý của khách hàng khi mua sản phẩm. 4. Thời gian mà bị đơn sử dụng dấu hiệu mà không có bằng chứng thực tế về khả năng phát sinh sự nhầm lẫn 5. Ý định của bị đơn trong việc chọn dấu hiệu 6. Bằng chứng thực tế về sự nhầm lẫn

		7. Mặc dù hàng hóa không cạnh tranh nhưng được bán trên thị trường thông qua cùng một kênh thương mại và quảng cáo trên cùng một phương tiện truyền thông 8. Mục tiêu bán hàng của các bên là như nhau 9. Mối quan hệ của hàng hóa trong tâm trí của khách hàng do tính tương tự của chức năng 10. Một số bằng chứng thực tế khác cho rằng khách hàng có thể đang chờ đợi nguyên đơn sản xuất một loại sản phẩm trong thị trường của bị đơn hoặc có khả năng mở rộng vào thị trường đó.
4	Toà án khu vực IV	1. Khả năng phân biệt của dấu hiệu 2. Sự tương tự của hai dấu hiệu 3. Sự tương tự của hàng hóa, dịch vụ mà dấu hiệu đó nhận diện 4. Sự tương tự của cơ sở vật chất hai bên đương sự sử dụng trong kinh doanh 5. Sự tương tự hình thức quảng cáo được sử dụng bởi hai đương sự 6. Ý định của bị đơn 7. Sự nhầm lẫn thực tế
5	Toà án khu vực V	1. Kiểu của dấu hiệu bị cáo buộc vi phạm 2. Sự tương tự của hai dấu hiệu 3. Sự tương tự của hàng hóa hoặc dịch vụ 4. Sự nhận biết của các cửa hàng bán lẻ và mua hàng 5. Sự nhận biết của phương tiện quảng cáo được sử dụng 6. Ý định của bị đơn 7. Bằng chứng thực tế của nhầm lẫn
6	Toà án khu vực VI	1. Mức độ mạnh dấu hiệu của nguyên đơn 2. Sự liên quan của hàng hóa, dịch vụ được chào bán bởi các bên 3. Sự tương tự của các dấu hiệu 4. Bằng chứng thực tế của sự nhầm lẫn 5. Các kênh quảng cáo được sử dụng bởi các bên.

		6. Mức độ quan tâm của người mua 7. Ý định của bị đơn 8. Khả năng của các bên về việc mở rộng các dòng sản phẩm sử dụng dấu hiệu.
7	Toà án khu vực VII	1. Mức độ tương tự giữa dấu hiệu xuất hiện và gợi ý 2. Sự tương tự của sản phẩm có tên được sử dụng 3. Khu vực và cách thức được sử dụng 4. Khả năng chú ý của người tiêu dùng 5. Mức độ mạnh của dấu hiệu người khiếu nại 6. Sự nhầm lẫn thực tế 7. Ý định là một phần của cáo buộc vi phạm
8	Toà án khu vực VIII	1. Mức độ mạnh dấu hiệu của người sở hữu 2. Mức độ tương tự giữa dấu hiệu của người sở hữu và dấu hiệu bị cáo buộc vi phạm 3. Mức độ cạnh tranh của các sản phẩm 4. Dấu hiệu bị cáo buộc vi phạm có là ngoại lệ với hàng hoá mang nhãn hiệu của người sở hữu 5. Tỷ lệ về sự nhầm lẫn thực tế 6. Loại hàng hóa giá trị và điều kiện bán hàng
9	Toà án khu vực IX	1. Mức độ mạnh của dấu hiệu 2. Sự tương đồng của hàng hóa 3. Sự tương tự của dấu hiệu 4. Bằng chứng của sự nhầm lẫn thực tế 5. Kênh marketing được sử dụng 6. Loại hàng hóa và mức độ chú ý khi mua của người tiêu dùng 7. Ý định của bị đơn trong việc lựa chọn dấu hiệu 8. Khả năng mở rộng chủng loại hàng hóa

10	Toà án khu vực X	1. Mức độ tương đồng giữa các dấu hiệu 2. Ý định của bị đơn trong việc chọn dấu hiệu 3. Bằng chứng của việc nhầm lẫn thực tế 4. Mối quan hệ trong việc sử dụng và kênh marketing khi giữa hàng hóa hoặc dịch vụ ra thị trường bởi các bên 5. Mức độ lưu ý khi mua hàng của người tiêu dùng 6. Mức độ mạnh hay yếu của dấu hiệu
11	Toà án khu vực XI	1. Mức độ mạnh của dấu hiệu 2. Sự tương đồng của dấu hiệu 3. Sự tương đồng của sản phẩm 4. Sự tương đồng của kênh bán hàng và phân phối. 5. Sự tương đồng của kênh truyền thông quảng cáo được sử dụng 6. Ý định của bị đơn 7. Nhầm lẫn thực tế
12	Toà án phức thẩm	1. Mức độ mạnh của dấu hiệu của người sử dụng sau 2. Mức độ tương tự giữa hai dấu hiệu 3. Sự tương đồng của hàng hóa 4. Bằng chứng của sự nhầm lẫn thực tế 5. Lòng trung thành của người sử dụng trong việc lựa chọn dấu hiệu 6. Chất lượng hàng hóa của bị đơn 7. Sự tinh tế của người mua
13	Toà án liên bang	1. Sự tương tự hoặc không tương tự của dấu hiệu (xét về tổng thể) 2. Sự tương tự hoặc không tương tự và bản chất của hàng hóa, dịch vụ được mô tả trong một ứng dụng hoặc trong sự kết nối với dấu hiệu đã được sử dụng trước đây 3. Hoạt động của các doanh nghiệp trong việc tiếp tục sử dụng các kênh thương mại 4. Các điều kiện mà người mua được phục vụ trong bán hàng

		5. Sự nổi tiếng của dấu hiệu có trước (thị phần, quảng cáo, thời gian sử dụng...) 6. Số lượng và bản chất của dấu hiệu trong việc sử dụng trên hàng hóa tương tự 7. Bản chất và mức độ của sự nhầm lẫn thực tế 8. Khoảng thời gian sử dụng và điều kiện sử dụng mà không có bằng chứng về sự nhầm lẫn thực tế 9. Sự đa dạng của hàng hóa sử dụng hoặc không sử dụng (house mark, family mark, product mark,...) 10. Giao diện thị trường giữa người nộp đơn và người sở hữu trước của dấu hiệu 11. Phạm vi mà người nộp đơn có quyền loại trừ những người khác sử dụng dấu hiệu trên sản phẩm của họ. 12. Phạm vi tiềm năng của sự nhầm lẫn dù là nhầm lẫn tối thiểu hay đáng kể 13. Bất kỳ sự xác minh thực tế nào đã được xác lập về ảnh hưởng của việc sử dụng
--	--	--

Nguồn: (Dinwoodie et al., 2010)