

**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**

**TÓM TẮT 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

**TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC**

**Tp. Hồ Chí Minh năm 2021**

Công trình được hoàn thành tại: **Trường Đại học Kinh tế-Luật – ĐHQG-HCM**

Người hướng dẫn khoa học 1: TS. NGUYỄN HẢI AN

Người hướng dẫn khoa học 2: 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

Phản biện 1: .....

Phản biện 2: .....

Phản biện 3: .....

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án họp tại

.....

.....

Vào lúc      giờ      ngày      tháng      năm

Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện:

- Thư viện trung tâm ĐHQG-HCM

- Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM

- Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Luật – ĐHQG-HCM

## **LỜI CAM ĐOAN**

Tôi cam đoan Luận án này 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 MỞ ĐẦU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

### CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4

<b>1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu.....</b>	<b>4</b>
1.1.1 Nhóm các nghiên cứu giới thiệu về HATTTM nói chung .....	4
1.1.2 Nhóm các nghiên cứu về điều kiện bảo hộ đối với HATTTM.....	4
1.1.3 Nhóm các nghiên cứu so sánh bảo hộ HATTTM với một số đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. ....	4
1.1.4 Nhóm các nghiên cứu khác.....	4
<b>1.2 Đánh giá tổng quan về tình hình nghiên cứu về HATTTM.....</b>	<b>4</b>
1.2.1 Những nội dung đã được nghiên cứu .....	4
1.2.2 Những điểm mới khoa học của Luận án.....	5
1.2.3 Những vấn đề còn bỏ ngỏ.....	5
1.2.4 Lý thuyết cạnh tranh (Competition Theory) .....	5
1.2.5 Lý thuyết về quyền sở hữu (Theory of Ownership).....	5
1.2.6 Lý thuyết chi phí tìm kiếm (Search Cost Theory) .....	6
1.2.7 Học thuyết chức năng (Functionality Doctrine).....	6
1.2.8 Học thuyết chiếm đoạt (Misappropriation Doctrine).....	6
<b>1.3 Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu .....</b>	<b>7</b>

### CHƯƠNG 2 LÝ LUẬN VỀ HÌNH ẢNH TỔNG THỂ THƯƠNG MẠI ..... 8

<b>2.1 Khái quát chung về HATTTM.....</b>	<b>8</b>
2.1.1 Khái niệm về HATTTM.....	8
2.1.2 Dấu hiệu cấu thành HATTTM.....	9
2.1.3 Chức năng của HATTTM.....	9
2.1.4 Các loại HATTTM .....	9
<b>2.2 Mối quan hệ giữa HATTTM và một số đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ.....</b>	<b>10</b>
2.2.1 HATTTM và nhãn hiệu .....	10
2.2.2 HATTTM và sáng chế.....	10
2.2.3 HATTTM và kiểu dáng công nghiệp.....	11
2.2.4 HATTTM và quyền tác giả.....	11
2.2.5 HATTTM và hành vi cạnh tranh không lành mạnh.....	11

<b>2.3 Tổng quan pháp luật Hoa Kỳ về bảo hộ HATTM.....</b>	<b>12</b>
2.3.1 <i>Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật bảo hộ HATTM tại Hoa Kỳ.....</i>	12
2.3.2 <i>Cơ sở pháp lý bảo hộ HATTM tại Hoa Kỳ.....</i>	12

## **CHƯƠNG 3 ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ HATTM – QUY ĐỊNH VÀ THỰC TIỄN PHÁP LUẬT TẠI HOA KỲ, VIỆT NAM ..... 14**

<b>3.1 Các dấu hiệu phải có khả năng phân biệt.....</b>	<b>14</b>
3.1.1 <i>Sự phân biệt tự thân (Inherently Distinctive).....</i>	14
3.1.2 <i>Sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng (Secondary Meaning)....</i>	15
<b>3.2 Các dấu hiệu mang tính phi chức năng.....</b>	<b>16</b>
3.2.1 <i>Khái niệm về dấu hiệu phi chức năng.....</i>	16
3.2.2 <i>Các loại dấu hiệu mang tính chức năng.....</i>	17
3.2.3 <i>Cơ sở xác định dấu hiệu mang tính chức năng.....</i>	17
<b>3.3 Không có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu đã được pháp luật bảo hộ.....</b>	<b>18</b>
3.3.1 <i>Khái niệm dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn.....</i>	18
3.3.2 <i>Phân loại khả năng gây nhầm lẫn của các dấu hiệu.....</i>	19
3.3.3 <i>Các tiêu chí đánh giá dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn theo pháp luật Hoa Kỳ.....</i>	19
3.3.4 <i>Các tiêu chí đánh giá dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn theo pháp luật Việt Nam.....</i>	19
<b>3.4 Dấu hiệu không vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức xã hội....</b>	<b>20</b>

## **CHƯƠNG 4 HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO HỘ HATTM..... 21**

<b>4.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện hành.....</b>	<b>21</b>
4.1.1 <i>Phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.....</i>	21
4.1.2 <i>Đáp ứng với nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.....</i>	21
4.1.3 <i>Ghi nhận quyền hợp pháp của các chủ sở hữu.....</i>	21
4.1.4 <i>Nhằm bảo vệ lợi ích công cộng và môi trường kinh doanh bình đẳng.....</i>	21
4.1.5 <i>Nhằm bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.....</i>	21
<b>4.2 Định hướng hoàn thiện pháp luật liên quan đến bảo hộ HATTM.....</b>	<b>21</b>
4.2.1 <i>Pháp luật Việt Nam cần hài hoà với xu hướng pháp luật của các nước trên thế giới.....</i>	21

4.2.2	<i>Cần vận dụng linh hoạt kinh nghiệm của các nước khi áp dụng vào Việt Nam.</i>	21
4.2.3	<i>Hoàn thiện các quy định có liên quan với bảo hộ HATTTM.</i>	21
<b>4.3</b>	<b>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</b>	<b>21</b>
4.3.1	<i>Mở rộng khái niệm về nhãn hiệu</i>	21
4.3.2	<i>Đối với các quy định liên quan đến tính phân biệt của nhãn hiệu</i>	21
4.3.3	<i>Đối với các quy định về dấu hiệu mang tính chức năng</i>	22
4.3.4	<i>Đối với các quy định về dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn</i>	22
<b>4.4</b>	<b>Một số đề xuất trong việc thực thi pháp luật</b>	<b>23</b>
4.4.1	<i>Đối với cơ quan quản lý</i>	23
4.4.2	<i>Đối với toà án xét xử</i>	23
4.4.3	<i>Đối với các doanh nghiệp</i>	23
	<b>KẾT LUẬN</b>	<b>24</b>
	<b>TÀI LIỆU THAM KHẢO</b>	<b>26</b>
	<b>PHỤ LỤC</b>	<b>32</b>

## DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

<b>STT</b>	<b>Từ viết tắt</b>	<b>Tiếng Anh</b>	<b>Tiếng Việt</b>
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 Toà 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

## 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. Trade dress có thể hiểu là hình ảnh thương mại hay hình ảnh tổng thể thương mại (HATTTM). Đây là quy định lần đầu tiên được ghi nhận tại Hoa Kỳ.

Trong pháp luật của Việt Nam không có quy định về HATTTM, nhưng một số dấu hiệu cấu thành HATTTM vẫn được bảo hộ thông qua các quy định trong pháp luật SHTT hay pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh... 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. Do đó, việc nghiên cứu quy định và thực tiễn áp dụng pháp luật của Hoa Kỳ về HATTTM 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. Chính vì vậy, Nghiên cứu sinh đã chọn đề tài “*Pháp luật về bảo hộ HATTTM*” để nghiên cứu trong Luận án tiến sĩ của mình.

### 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

#### 2.1. Mục tiêu nghiên cứu

*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 HATTTM tại Hoa Kỳ - một nước có các quy định tương đối đầy đủ về HATTTM.

*Thứ hai*, trên cơ sở phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam tương đương với các điều kiện bảo hộ HATTTM, tác giả sẽ rút ra những nhận xét về những điểm còn bất cập trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành. Luận án sẽ đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các quy định có liên quan đến bảo hộ HATTTM trong pháp luật Việt Nam.

#### 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 HATTTM; so sánh việc bảo hộ HATTTM 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 HATTTM 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 HATTTM 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, HATTTM được sử dụng để chỉ đối tượng là “trade dress”. Các nghiên cứu trước đây về bảo hộ HATTTM thường tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau: điều kiện (nội dung và hình thức) nhằm bảo hộ HATTTM; quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu HATTTM; 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 HATTTM, 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 HATTTM.

+ 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 HATTTM;

+ Các quyền hợp pháp của chủ sở hữu HATTTM; và

- + Nhượng quyền thương mại liên quan đến HATTTM
- + Những biện pháp có thể được áp dụng đối với các hành vi xâm phạm HATTTM hoặc những nội dung khác.

### 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 HATTTM, cũng như là nước có nền tảng pháp lý và thực thi pháp luật hoàn thiện về HATTTM nói riêng, hay trong các quy định về SHTT nói chung. Một số nước khác cũng có quy định về HATTTM, 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 HATTTM. Đồng thời, Luận án cũng dẫn chiếu đến một số điều ước quốc tế cùng lĩnh vực điều chỉnh.

### 4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu
- Phương pháp so sánh luật học
- Phương pháp nghiên cứu tình huống
- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết và luật thực định

### 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 HATTTM 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 HATTTM.

### 6. Kết cấu của Luận án

- Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết.
- Chương 2: Lý luận về HATTTM.
- Chương 3: Điều kiện bảo hộ HATTTM – 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 HATTTM.

# 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 HATTTM nói chung

### 1.1.2 Nhóm các nghiên cứu về điều kiện bảo hộ đối với HATTTM

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

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

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

### 1.1.3 Nhóm các nghiên cứu so sánh bảo hộ HATTTM với một số đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ.

### 1.1.4 Nhóm các nghiên cứu khác

#### 1.1.4.1 Nhóm các nghiên cứu về nhượng quyền thương mại HATTTM

#### 1.1.4.2 Nhóm nghiên cứu về bảo hộ một số đối tượng cụ thể của HATTTM

## 1.2 Đánh giá tổng quan về tình hình nghiên cứu về HATTTM

### 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 HATTTM

Các công trình nghiên cứu này giới thiệu chung về HATTTM. Cụ thể:

- HATTTM 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.

- HATTTM có thể chia làm hai loại: HATTTM liên quan đến cấu hình sản phẩm và HATTTM liên quan đến bao bì sản phẩm.

- Điều kiện bảo hộ HATTTM: 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 HATTTM

Các nghiên cứu ở phần này đã phân tích chi tiết hơn về điều kiện để bảo hộ HATTTM được pháp luật bảo hộ.

- Về sự khác biệt của dấu hiệu. Dấu hiệu có được sự khác biệt tự thân hoặc sự khác biệt có được thông qua quá trình sử dụng.

- Về tính phi chức năng của dấu hiệu. Pháp luật không bảo hộ dấu hiệu có tính phi chức năng là HATTTM. Do đây là những dấu hiệu tạo lợi thế nhất định cho chủ sở hữu, nếu bảo hộ sẽ là không bình đẳng trong cạnh tranh.

- Khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu. Dấu hiệu muốn được bảo hộ là HATTTM thì không có khả năng gây nhầm lẫn với dấu hiệu bảo hộ khác.

##### ▪ Nhóm các nghiên cứu về bảo hộ HATTTM theo cơ chế của một số đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ

Các nghiên cứu này so sánh HATTTM và một số đối tượng của quyền SHTT, như: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, quyền tác giả...

### 1.2.1.2 *Đối với các nghiên cứu trong nước*

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có khái niệm về HATTTM, nhưng vẫn có một số quy định liên quan trong pháp luật nhãn hiệu và pháp luật cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, các quy định này vẫn chưa đầy đủ, còn một số bất cập, gây khó khăn trong quá trình thực thi pháp luật. Tại Việt Nam cũng đã có một số nghiên cứu đề cập đến các vấn đề liên quan với HATTTM một cách riêng lẻ, sơ lược, không mang tính phổ quát.

### 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 HATTTM.

- 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 HATTTM.

- 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 HATTTM của Hoa Kỳ; trên cơ sở so sánh với quy định của Việt Nam và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

### 1.2.3 *Những vấn đề còn bỏ ngỏ*

- Vấn đề nhượng quyền thương mại liên quan đến HATTTM.

- Xử lý hành vi vi phạm đối với HATTTM.

### 1.2.4 *Lý thuyết cạnh tranh (Competition Theory)*

#### 1.2.4.1 *Nội dung lý thuyết:*

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

#### 1.2.4.2 *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 so với các sản phẩm cùng loại khác nhằm giành thị phần. Do đó, họ sẽ phải đánh dấu sản phẩm của mình bằng những dấu hiệu đặc biệt để khách hàng dễ nhận biết. Pháp luật bảo hộ các dấu hiệu đặc biệt này cũng chính là bảo hộ sự cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể.

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

#### 1.2.5.1 *Nội dung lý thuyết*

Theo Lý thuyết của J. Locke, 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. Một số nhà kinh tế học cũng đã nhìn nhận tầm quan trọng của quyền tự hữu trong quá trình phát triển kinh tế. Nếu các quyền tự hữu 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 hơn.

#### *1.2.5.2 Vận dụng lý thuyết về quyền sở hữu trong nghiên cứu Luận án*

HATTTM chính là kết quả của sự đầu tư, sáng tạo của doanh nghiệp để sản phẩm có được ấn tượng với khách hàng, tạo thuận lợi cho quá trình quảng bá thương hiệu. Do vậy, chủ sở hữu của một tài sản trí tuệ được quyền hưởng lợi ích từ công việc hoặc hoạt động đầu tư của mình. Bảo hộ HATTTM chính là bảo vệ tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp.

### **1.2.6 Lý thuyết chi phí tìm kiếm (Search Cost Theory)**

#### *1.2.6.1 Nội dung lý thuyết:*

Theo lý thuyết này, những dấu hiệu đóng vai trò chỉ dẫn nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ như nhãn hiệu hay HATTTM 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, cũng như sự khác biệt chất lượng so với các sản phẩm cùng loại của doanh nghiệp khác.

#### *1.2.6.2 Vận dụng lý thuyết chi phí tìm kiếm trong nghiên cứu luận án*

Nếu không có những dấu hiệu giúp khách hàng nhận biết sản phẩm, thì họ sẽ phải sử dụng cách khác, có lẽ tốn kém hơn để xác định các thuộc tính của sản phẩm, làm tăng chi phí tìm kiếm và làm giảm động cơ mua hàng. Mặt khác, người bán cũng không thể đánh dấu sản phẩm khi cung cấp chúng trên thị trường, do đó sẽ khó thông báo cho khách hàng về các tính năng, chất lượng của sản phẩm, nên họ sẽ không có động lực để sản xuất các sản phẩm chất lượng cao. Do đó, các dấu hiệu đặc biệt này cần được pháp luật bảo hộ.

### **1.2.7 Học thuyết chức năng (Functionality Doctrine)**

#### *1.2.7.1 Nội dung học thuyết*

Học thuyết này được hình thành thông qua các án lệ. Ban đầu, tính chức năng được xác định là tính hữu ích và 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. Sau đó, qua một số án lệ điển hình như re Morton – Norwich Product (1982), Inwood Laboratories đã hình thành các tiêu chí xác định dấu hiệu mang tính chức năng.

#### *1.2.7.2 Vận dụng học thuyết chức năng trong nghiên cứu Luận án:*

Pháp luật cần thiết phải có quy định về điều kiện bảo hộ HATTTM hoặc nhãn hiệu là những dấu hiệu không mang tính chức năng để bảo đảm một môi trường cạnh tranh bình đẳng.

### **1.2.8 Học thuyết chiếm đoạt (Misappropriation Doctrine)**

#### *1.2.8.1 Nội dung học thuyết:*

Theo học thuyết này, những người đã đầu tư “*lao động, kỹ năng và tiền bạc*” để tạo ra một 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), sử dụng bất hợp pháp và cạnh tranh không công bằng với người đầu tư ban đầu.

#### 1.2.8.2 Vận dụng Lý thuyết chiếm đoạt trong nghiên cứu Luận án

Pháp luật không bảo hộ với những dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu đã được pháp luật bảo hộ trước đó, nhằm ngăn chặn hành vi chiếm đoạt của chủ thể không có quyền đối với tài sản trí tuệ của người khác.

**Có thể thấy**, nội dung các lý thuyết, học thuyết trên đều đề cập đến tầm quan trọng của việc bảo hộ tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và là nền tảng để xây dựng nên các điều kiện bảo hộ HATTTM.

### 1.3 Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

Câu hỏi nghiên cứu tổng quan của Luận án: **“Khung pháp lý của Việt Nam về bảo hộ HATTTM cần được xây dựng như thế nào?”**. Các câu hỏi chi tiết đề làm rõ các vấn đề của câu hỏi nghiên cứu tổng quan, bao gồm:

#### - **Câu hỏi nghiên cứu 1: HATTTM là gì?**

Giả thuyết nghiên cứu: HATTTM 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. HATTTM thường được các doanh nghiệp sử dụng trong kinh doanh để tạo ấn tượng với khách hàng.

- **Câu hỏi nghiên cứu 2: Để được pháp luật bảo hộ thì HATTTM 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 1:** Để xác lập quyền hợp pháp đối với HATTTM 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 HATTTM nhưng điều kiện bảo hộ về HATTTM vẫn được quy định tương đương trong một số nội dung của pháp luật.

- **Câu hỏi nghiên cứu 3: Pháp luật Việt Nam cần quy định như thế nào để bảo hộ HATTTM?**

+ **Giả thuyết nghiên cứu 1:** Việt Nam chưa cần thiết phải xây dựng mới các quy định về HATTTM 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.



## CHƯƠNG 2 LÝ LUẬN VỀ HÌNH ẢNH TỔNG THỂ THƯƠNG MẠI

### 2.1 Khái quát chung về HATTTM

#### 2.1.1 Khái niệm về HATTTM

Hiện nay, khái niệm về HATTTM 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.

Khái niệm HATTTM được xuất hiện lần đầu tiên tại Hoa Kỳ trong quá trình thực thi pháp luật. Trong án lệ *Qualitex*<sup>1</sup>, Toà phúc thẩm liên bang CAFC đã đưa ra quan điểm: có thể áp dụng Đạo luật Lanham để bảo hộ cho bất kì dấu hiệu nào 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 HATTTM.

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

Có nhiều khái niệm khác về HATTTM, nhưng tác giả có thể hiểu: HATTTM là toàn thể những dấu hiệu bên ngoài cấu thành nên sản phẩm và được sử dụng nhằm mục đích thương mại hoá sản phẩm đó trên thị trường. Các yếu tố cấu thành HATTTM rất đa dạng, 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. Khi đánh giá một HATTTM cần phải xem xét trong bối cảnh tổng thể các yếu tố cấu thành HATTTM, chứ không thể xem xét từng dấu hiệu đơn lẻ. HATTTM thường được quy định tại một số nước, một số nước khác, trong đó có Việt Nam thì lại không có quy định về HATTTM.

---

<sup>1</sup> 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.

## **2.1.2 Dấu hiệu cấu thành HATTTM**

### **2.1.2.1 Khái niệm dấu hiệu**

Dấu hiệu cấu thành HATTTM 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. 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 HATTTM có thể là bất kì 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).

### **2.1.2.2 Phân loại dấu hiệu**

- Dấu hiệu mang tính chung chung (Generic marks)
- Dấu hiệu mang tính mô tả (Descriptive marks)
- Dấu hiệu mang tính gợi ý (Suggestive marks)
- Dấu hiệu mang tính ngẫu nhiên / tưởng tượng (Arbitrary or Fanciful)

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 HATTTM 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. 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.

## **2.1.3 Chức năng của HATTTM**

### **2.1.3.1 Chức năng chỉ nguồn gốc**

### **2.1.3.2 Chức năng thông tin**

### **2.1.3.3 Chức năng quảng cáo**

### **2.1.3.4 Chức năng đảm bảo chất lượng**

## **2.1.4 Các loại HATTTM**

Theo Toà Tối cao Hoa Kỳ, căn cứ vào kết cấu bên ngoài của HATTTM có thể được chia làm hai loại chính. Đó là HATTTM là bao bì của sản phẩm (tách rời khỏi sản phẩm) và HATTTM là thiết kế của sản phẩm (cấu thành nên sản phẩm)<sup>2</sup>.

- HATTTM là bao bì sản phẩm (trade dress packaging)
- HATTTM là thiết kế của sản phẩm hoặc là cấu hình sản phẩm (trade dress product design)

---

<sup>2</sup> Nguyen Xuan Thao (2008), *Intellectual property Law Book*, Southern Methodist University, Texas, USA.

## 2.2 Mối quan hệ giữa HATTTM và một số đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ

### 2.2.1 HATTTM và nhãn hiệu

#### 2.2.1.1 Sự giống nhau

HATTTM là một khái niệm bắt nguồn từ các quy định về bảo hộ nhãn hiệu của Hoa Kỳ. HATTTM và nhãn hiệu có nhiều điểm tương đồng, đều được 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”*. Khi HATTTM được pháp luật bảo hộ thì chủ sở hữu HATTTM cũng được hưởng các quyền giống như sở hữu nhãn hiệu và thời gian bảo hộ HATTTM là vô thời hạn.

HATTTM và nhãn hiệu đều có cùng chức năng cơ bản là 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.

#### 2.2.1.2 Sự khác biệt

- **Về cách cấu tạo**

Theo Đạo luật Laham, nhãn hiệu phải là những dấu hiệu tách biệt khỏi hàng hoá mà nó áp dụng, 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, nhằm để chứng thực nguồn gốc của sản phẩm. Còn HATTTM 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. Có thể hiểu, các dấu hiệu cấu thành HATTTM 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 HATTTM 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 HATTTM, có thể sẽ rất khó tạo sự khác biệt nhằm xác định nguồn gốc của sản phẩm. Hoặc trong một số trường hợp, HATTTM không thể đại diện cho các sản phẩm của doanh nghiệp khi họ cung cấp nhiều loại hàng hoá, dịch vụ khác nhau.

### 2.2.2 HATTTM và sáng chế

Sáng chế 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 khuyến khích sự sáng tạo và công khai sáng chế cho nên sáng chế được bảo hộ độc quyền trong một thời gian nhất định.

Việc đặt ra mối quan hệ giữa HATTTM và sáng chế thường trong trường hợp dấu hiệu xem xét là cấu hình của sản phẩm. 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 HATTTM. Nhưng theo học thuyết chức năng, nếu như cấu hình sản phẩm là một phần của bằng sáng chế hữu ích, thì vẫn bị coi là mang tính chức năng và sẽ không được bảo hộ là HATTTM. Nếu cấu hình này được bảo hộ là HATTTM và được bảo hộ vô thời hạn thì sẽ trái với những nguyên tắc cơ bản của luật sáng chế.

### **2.2.3 HATTTM và kiểu dáng công nghiệp**

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; 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 HATTTM; 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 HATTTM 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. Cũng cần lưu ý là kiểu dáng này không được có tính chức năng.

### **2.2.4 HATTTM và quyền tác giả**

Trong một số trường hợp, một số dấu hiệu cấu thành HATTTM cũng có thể đăng ký bảo hộ theo pháp luật về quyền tác giả. Tuy nhiên, việc bảo vệ các dấu hiệu này theo luật bản quyền thường bị hạn chế nhiều hơn so luật về HATTTM. 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 phẩm. Đôi khi, HATTTM 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... 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 HATTTM.

### **2.2.5 HATTTM và hành vi cạnh tranh không lành mạnh**

Nguyên nhân cơ bản để ra đời các quy định về HATTTM xuất phát từ sự cạnh tranh. HATTTM 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, HATTTM là một tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và cần được pháp luật bảo hộ, ngay cả với những dấu hiệu chưa đăng ký, nêu 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

phẩm<sup>3</sup>. 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.

**Tóm lại,** HATTTM là một khái niệm mới trong pháp luật Hoa Kỳ nhưng vẫn có mối liên hệ với các đối tượng khác được bảo hộ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ. Pháp luật Hoa Kỳ bảo hộ HATTTM tương đương với nhãn hiệu vì chúng có nhiều điểm tương đồng, theo đó thời hạn bảo hộ độc quyền HATTTM cũng là không xác định thời hạn, đây là một lợi thế hơn so với việc bảo hộ HATTTM là các đối tượng khác. Ngoài ra, HATTTM cũng được bảo hộ thông qua quy định về cạnh tranh không lành mạnh.

## **2.3 Tổng quan pháp luật Hoa Kỳ về bảo hộ HATTTM**

### **2.3.1 Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật bảo hộ HATTTM tại Hoa Kỳ**

#### *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. Trong Đạo luật Lanham, cả đăng ký liên bang và quy định của pháp luật đều từ chối 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.*

Ban đầu, pháp luật Hoa Kỳ chỉ bảo hộ đối với HATTTM là bao bì sản phẩm. Tuy nhiên, sau một số án lệ, 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. Trong giai đoạn đầu, HATTTM không được Văn phòng sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ 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 ngoài. Sau đó, thông qua việc xét xử các tranh chấp, một số toà án tại Hoa Kỳ đã khẳng định HATTTM 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 vụ.

### **2.3.2 Cơ sở pháp lý bảo hộ HATTTM tại Hoa Kỳ**

Cơ sở pháp lý bảo hộ HATTTM 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 HATTTM, công nhận quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ

---

<sup>3</sup> Deveny Deck (1992), 'United States and Canada: a comparative analysis of trade dress', *University of Detroit Mercy international law Forum*, 3 (2), 7-9.

sở hữu; từ đó xác định hành vi vi phạm và sự tác động của pháp luật đến hành vi bất hợp pháp này.

Cơ sở pháp lý để chủ sở hữu có thể bảo hộ HATTTM, bao gồm:

*2.3.2.1. Bảo hộ HATTTM theo cơ chế pháp luật nhãn hiệu*

Dấu hiệu nộp đơn cần được xem xét dựa trên các điều kiện bảo hộ, bao gồm: (i) dấu hiệu đăng ký bảo hộ phải có sự phân biệt; (ii) dấu hiệu là phi chức năng; (iii) dấu hiệu không có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu đã được pháp luật bảo hộ khác; (iv) không vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội. Nếu HATTTM đáp ứng đủ các điều kiện kể trên thì sẽ đương nhiên được bảo hộ như là một nhãn hiệu. Khung pháp lý liên bang để bảo vệ HATTTM căn cứ theo Điều 15 U.S.C. § 1051 Đạo luật Lanham. Văn phòng sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đồng ý nhận hồ sơ bảo hộ HATTTM theo Điều 15 U.S.C § 1052 (2) cho sản phẩm và Điều 15 U.S.C § 1053 (3) cho dịch vụ<sup>4</sup>.

*2.3.2.1. Bảo hộ HATTTM theo cơ chế pháp luật cạnh tranh không lành mạnh*

Đối với HATTTM chưa đăng ký có thể bảo hộ theo quy định của pháp luật cạnh tranh không lành mạnh. Theo quy định tại Điều 43 (a) (1) (A) Đạo luật Lanham. 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 đã đủ điều kiện bảo hộ, bao gồm: (i) dấu hiệu đăng ký bảo hộ phải có sự phân biệt; (ii) dấu hiệu là phi chức năng; (iii) dấu hiệu không có khả năng gây nhầm lẫn với các dấu hiệu đã được pháp luật bảo hộ khác; (iv) không vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội.

---

<sup>4</sup> Điểm 1202.02 Quy chế xét nghiệm đơn nhãn hiệu của USPTO.

## CHƯƠNG 3 ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ HATTTM – QUY ĐỊNH VÀ THỰC TIỄN PHÁP LUẬT TẠI HOA KỲ, VIỆT NAM

*Theo hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, HATTTM 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.*

### 3.1 Các dấu hiệu phải có khả năng phân biệt

Chức năng chính của nhãn hiệu và HATTTM là dùng để chỉ nguồn gốc của sản phẩm, nên dấu hiệu phải có sự phân biệt. Khi khách hàng nhìn thấy dấu hiệu này có thể liên tưởng 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: sự phân biệt tự thân và sự 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 HATTTM 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 mại.

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

#### a. Pháp luật Hoa Kỳ

Có nhiều tiêu chuẩn dùng để đánh giá dấu hiệu có được sự phân biệt tự thân như: Tiêu chuẩn Abercrombie, Tiêu chuẩn Seabrook, Tiêu chuẩn Chevron, Tiêu chuẩn Duraco; Tiêu chuẩn của Hiệp hội Luật sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ... Một số tiêu chí hay dùng trong các tiêu chuẩn này, bao gồm:

- Dấu hiệu có là hình dạng cơ bản, thông thường không.
- Dấu hiệu có phải là độc nhất, không thông thường trong lĩnh vực có liên quan.
- Dấu hiệu có 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.
- Dấu hiệu 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.

#### b. Pháp luật Việt Nam

Pháp luật Việt Nam không có quy định thế nào là dấu hiệu có sự phân biệt tự thân mà chỉ 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 biệt, 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.

- 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.

- 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.

- 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.

**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. Còn pháp luật Việt Nam thì lại 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 tuy rõ ràng, nhưng 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**

Sự phân biệt qua quá trình sử dụng được hiểu là một liên kết trong tâm trí của người mua giữa dấu hiệu và nguồn duy nhất nhận diện sản phẩm.

#### **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.

##### **a. Pháp luật Hoa Kỳ**

Theo quy định của Hoa Kỳ, chủ thể nộp đơn phải chứng minh được dấu hiệu đã có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng bằng hai cách:

(i) *Dấu hiệu cấu thành HATTM 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. Dựa trên:*

- *Bằng chứng trực tiếp:* ý kiến và kết quả khảo sát từ người tiêu dùng.

- *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;...



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.

### **b. Pháp luật Việt Nam**

Điểm a, c, đ Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT Việt Nam cũng đề cập đến dấu hiệu có được sự phân biệt qua quá trình sử dụng, là 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*”<sup>5</sup>. 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). 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...*”<sup>6</sup>.

Có thể thấy, những bằng chứng này 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 hoặc tòa án. Hoặc vấn đề khác, pháp luật Việt Nam có quy định về sự phân biệt của nhãn hiệu thông qua quá trình sử dụng nhưng không nêu rõ về thời gian cụ thể là bao lâu, như trong pháp luật Hoa Kỳ (tối thiểu là năm năm). Điều này gây khó khăn cho quá trình nộp đơn đăng ký.

## **3.2 Các dấu hiệu mang tính phi chức năng**

### **3.2.1 Khái niệm về dấu hiệu phi chức năng**

Trong Luật Lahan 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 (Điều 1052 (e) (5) và Điều 43 (a) (3) – Đạo Luật Lanham). Còn trong quá trình thực thi pháp luật, bản Thuyết minh về bồi thường của Viện Luật Hoa Kỳ, đã đưa ra quy định về dấu hiệu

<sup>5</sup> Điểm 39.5 (a) Thông tư số 01/2017 ngày 14/02/2007 của Bộ KH&CN.

<sup>6</sup> Điểm 39.5 (b) Thông tư số 01/2017 ngày 14/02/2007 của Bộ KH&CN.

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”<sup>7</sup>. 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. Bên cạnh đó, một số toà án cũng có thêm nhiều cách thức khác để tiếp cận khái niệm dấu hiệu chức năng. 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: 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.

- Dấu hiệu thẩm mỹ: mang tính mỹ thuật (Aesthetic)

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 trên thực tế, khó xác định loại dấu hiệu này. Hầu hết các tiêu chí dùng để xác định tính chức năng đều áp dụng cho dấu hiệu hữu ích. Luận án, cũng chỉ giới hạn đến cách thức xác định các dấu hiệu mang tính chức năng hữu ích.

### 3.2.3 Cơ sở xác định dấu hiệu mang tính chức năng

#### 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:

- Dựa vào sự tồn tại của một bằng sáng chế đã hết hạn bảo hộ.
- Dựa trên những quảng cáo, giới thiệu về những ưu thế của HATTM
- Có sẵn các thiết kế khác có thể thay thế.
- Đây là thiết kế đặc biệt có kết quả từ một phương pháp sản xuất đơn giản hơn hoặc rẻ hơn.

**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. Khi đánh giá dấu hiệu có mang chức năng, toà án Hoa Kỳ thường chú trọng đến tiêu chí dấu hiệu có đối tượng nào thay thế không.

<sup>7</sup> Điều 6 – Bản Thuyết trình về bồi thường (1995).

### 3.2.3.2 Theo pháp luật Việt Nam

Trong quy định của pháp luật Việt Nam, chưa có quy định 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:

**Thứ nhất, dấu hiệu thể hiện công dụng của hàng hoá, dịch vụ:** Đây không phải quy định về dấu hiệu mang tính chức năng vì thuộc phần quy định về dấu hiệu mang tính mô tả.

**Thứ hai, dấu hiệu là cấu hình sản phẩm<sup>8</sup>:** nội dung này cũng không quy định về dấu hiệu chức năng vì là thuộc về đánh giá tính phân biệt của dấu hiệu.

**Thứ ba, dấu hiệu ba chiều.** Luật SHTT Việt Nam có quy định công nhận bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu ba chiều<sup>9</sup>, nhưng không có hướng dẫn đánh giá tính phân biệt của nhãn hiệu hình khối. Các dấu hiệu ba chiều muốn được bảo hộ là nhãn hiệu thì cần phải chứng minh đã có sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng. Hoặc nếu dấu hiệu ba chiều có 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? 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. Cần thiết phải có quy định về dấu hiệu mang tính chức năng là một điều kiện độc lập để từ chối bảo hộ nhãn hiệu. 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

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 đăng ký được bảo hộ khi bị dấu hiệu gây nhầm lẫn vi phạm. Trên thực tế, những quy định này thường được thực thi trong trường hợp thứ hai.

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

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

---

<sup>8</sup> Điểm n Khoản 2 Điều 74 – Luật SHTT Việt Nam: dấu hiệu không được bảo hộ là nhãn hiệu nếu trùng với kiểu dáng sản phẩm.

<sup>9</sup> Khoản 1 Điều 72 Luật SHTT Việt Nam.

(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**

3.3.2.1 *Nhầm lẫn giữa các dấu hiệu*

3.3.2.2 *Nhầm lẫn về nguồn gốc sản phẩm*

3.3.2.3 *Nhầm lẫn về sự liên kết kinh tế*

3.3.2.4 *Nhầm lẫn sau bán hàng*

### **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 Lanham. 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, bao gồm:

3.3.3.1 *Mức độ tương tự của các dấu hiệu*

3.3.3.2 *Sức mạnh dấu hiệu của chủ sở hữu*

3.3.3.3 *Sự nhầm lẫn thực tế*

3.3.3.4 *Ý định của bị đơn*

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

3.3.3.6 *Một số tiêu chí đánh giá khác*

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. Các tiêu chí khi đánh giá được xét trên các phương diện về phía người tiêu dùng, về bên có dấu hiệu được bảo hộ, bên vi phạm và các yếu tố mang tính khách quan.

### **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**

Dựa trên sự so sánh về cấu trúc hoặc/và nội dung hoặc/và cách phát âm hoặc/và ý nghĩa hoặc/và hình thức thể hiện.

### **b. Sự tương tự về hàng hoá, dịch vụ**

Hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ bị coi là trùng hoặc tương tự nhau (cùng loại) khi chúng có cùng bản chất và cùng chức năng, mục đích sử dụng; hoặc được đưa ra thị trường theo cùng một kênh thương mại.

### **c. Các tiêu chí khác**

Tại Điểm 39.8, Thông tư 01/2007/TT – BKHCN 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. 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.

#### *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 khởi 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) 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.

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; (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.

**Nhìn chung**, các tiêu chí đánh giá dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn trong pháp luật Việt Nam còn tương đối ít, chỉ dựa trên hai yếu tố cơ bản: sự tương tự của dấu hiệu và sự tương tự của hàng hoá, dịch vụ. Các tiêu chí này mặc dù là quan trọng nhưng chưa mang tính bao quát 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.

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

Đây là điều kiện đủ để HATTTM được pháp luật bảo hộ. Mỗi quốc gia sẽ có các quy định riêng về vấn đề này.

## CHƯƠNG 4      HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO HỘ HATTTM

### 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*

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

#### 4.1.3 *Ghi nhận quyền hợp pháp của các chủ sở hữu*

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

#### 4.1.5 *Nhằm bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng*

### 4.2 Định hướng hoàn thiện pháp luật liên quan đến bảo hộ HATTTM

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

Pháp luật Việt Nam cần phù hợp với các cam kết quốc tế đã ký kết, cũng như xu hướng chung của pháp luật các nước nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, tiền đề để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư và phát triển.

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

Việt Nam và Hoa Kỳ khác biệt cơ bản về hệ thống chính trị và pháp luật, kinh tế xã hội... Cho nên không thể áp dụng toàn bộ quy định của Hoa Kỳ về HATTTM cho Việt Nam; trước mắt chưa cần thiết phải có quy định về HATTTM mà nên bảo vệ thông qua các quy định có liên quan. Nội dung này phù hợp với một số nước thuộc liên minh Châu Âu, Trung Quốc...

#### 4.2.3 *Hoàn thiện các quy định có liên quan với bảo hộ HATTTM*

Hai hệ thống pháp luật có liên quan đến bảo hộ HATTTM là pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu và pháp luật cạnh tranh không lành mạnh.

### 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 bối cảnh Việt Nam đã tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do và đã cam kết thực hiện nhiều nghĩa vụ quốc tế, nhất là trong lĩnh vực về SHTT, Việt Nam cam kết mở rộng đối tượng được bảo hộ là nhãn hiệu. Quy định này cũng có mục đích nhằm thu hẹp khoảng cách giữa khái niệm nhãn hiệu và HATTTM. Cụ thể là mở rộng nhãn hiệu được bảo hộ là dấu hiệu âm thanh.

#### 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*

Bổ sung hai trường hợp loại trừ bảo hộ nhãn hiệu đối với những dấu hiệu không có khả năng phân biệt được quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT, gồm: dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên gọi của giống cây trồng; dấu hiệu mất tính phân biệt do trở thành tên chung của hàng hoá, dịch vụ;

#### 4.3.2.2 *Bổ sung tiêu chí đánh giá dấu hiệu có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng*

- **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.

- **Bổ sung quy định về thời gian sử dụng dấu hiệu:** tối thiểu là 05 năm.

- **Một số bằng chứng khác chứng minh về sự phân biệt.** Như: số lượng, cách thức và ngân sách đầu tư cho quảng cáo; Doanh số bán hàng và số lượng khách hàng; Thị phần;...

#### 4.3.3 *Đối với các quy định về dấu hiệu mang tính chức năng*

Pháp luật Việt Nam 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.
- Dấu hiệu có được từ bản chất tự nhiên của hàng hoá.
- Dấu hiệu có thể tìm thấy trong quảng cáo, chào bán sản phẩm.

Quy định này phù hợp với pháp luật của một số nước tuy không có quy định về HATTTM nhưng vẫn không công nhận bảo hộ đối với dấu hiệu mang tính chức năng là nhãn hiệu.

#### 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 dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn**

- **Bổ sung tiêu chí về sự nhầm lẫn của người tiêu dùng:** đây là tiêu chí cần thiết vì là căn cứ xác thực xem các dấu hiệu có xảy ra nhầm lẫn hay không.

- **Bổ sung tiêu chí về sức mạnh của dấu hiệu được bảo hộ:** 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.

##### 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:** kết luận về khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu với nhãn hiệu đối chứng.

- **Khái quát hoá về mối quan hệ nhân quả giữa dấu hiệu nộp đơn và dấu hiệu đối chứng:** 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 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 HATTTM 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, cần thiết phải bổ sung bảo hộ thiết kế cửa hàng trong quy định về chỉ dẫn thương mại theo Khoản 2 Điều 130 – Luật SHTT Việt Nam.

### **b. Bổ sung quy định về điều kiện được bảo hộ**

Để yêu cầu xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh, người yêu cầu cần phải 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 đã có khả năng phân biệt so với các sản phẩm cùng loại khác.

- Bên bị yêu cầu xử lý đã sử dụng trong thực tế các chỉ dẫn thương mại một cách trái phép trên hàng hóa, dịch vụ,

- 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, nhằm cung cấp thông tin tra cứu và dữ liệu cho doanh nghiệp cũng như các chủ thể khác.

### **4.4.2 Đối với toà án xét xử**

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. Cũng cần thiết phải nghiên cứu, tập hợp các bản án đã xét xử liên quan để có cơ sở hình thành các án lệ. Đồng thời, Toà án nhân dân tối cao cũng cần tổ chức thường xuyên hoạt động tổng kết, 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**

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được coi là bằng chứng hợp pháp chứng minh thời điểm doanh nghiệp được bảo hộ độc quyền nhãn hiệu.

#### **4.4.3.2 Lựa chọn dấu hiệu được bảo hộ**

Doanh nghiệp cần tìm các dấu hiệu có tính phân biệt cao khi sử dụng để chỉ nguồn gốc sản phẩm, vì sẽ ít khi xảy ra nhầm lẫn với dấu hiệu 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 dấu hiệu.

#### **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.



## KẾT LUẬN

Thông qua việc nghiên cứu, nội dung của Luận án ***“Pháp luật về bảo hộ HATTTM”*** đã đạt được một số kết luận như sau:

1. Quy định về HATTTM được ban hành dựa trên cơ sở đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể trong nền kinh tế. HATTTM có vai trò chính là xác định nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ. Do đó, khi được pháp luật công nhận thì HATTTM 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 HATTTM khác đa dạng. 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. Một dấu hiệu muốn được pháp luật bảo hộ là HATTTM cần thoả mãn các điều kiện sau: (i) dấu hiệu phải có sự 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 cũng không thuộc trường hợp cấm pháp luật và đạo đức xã hội.

4. Pháp luật Việt Nam không có quy định về HATTTM 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. Trước mắt Việt Nam chưa cần thiết phải xây dựng mới các quy phạm pháp luật mới về HATTTM mà nên hoàn thiện các quy định có liên quan.

5. Thông qua việc phân tích, so sánh quy định của pháp luật các nước có quy định về HATTTM và pháp luật Việt Nam, Luận án tổng hợp và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 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 HATTTM; hay đánh giá hành vi vi phạm và cách thức áp dụng các biện pháp luật định để xử lý hành vi xâm phạm HATTTM.

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 ĐỀ TÀI LUẬN ÁN**

<b>T T</b>	<b>Tên tác giả</b>	<b>Tên công trình</b>	<b>Năm XB</b>	<b>Tên sách/tạp chí/công trình NCKH</b>	<b>Số trang</b>
1	Phạm Thị Diệp Hạnh	Trade dress - so sánh với một số đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ.	Tháng 04/201 9	Tạp chí dân chủ và pháp luật (Tạp chí điện tử)	4
2	Nguyễn Hải An - Phạm Thị Diệp Hạnh	Pha loãng nhãn hiệu - Quy định của pháp luật, thực tiễn áp dụng tại Hoa Kỳ và Việt Nam	Tháng 09/201 9	Tạp chí Luật học (ISSN 0868- 3522)	14
3	Phạm Thị Diệp Hạnh	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	Tháng 09/202 0	Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở	102
4	Phạm Thị Diệp Hạnh	Một số vấn đề về bảo hộ nhãn hiệu mùi hương	Tháng 03/202 0	Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 336 (ISSN 9866 – 7535)	6
5	Phạm Thị Diệp Hạnh	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	Tháng 09/202 0	Tạp chí Tòa án nhân dân số 18 (ISSN 1858- 4875)	8
6	Phạm Thị Diệp Hạnh	Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với thiết kế cửa hàng	Tháng 09/202 0	Tạp chí Công thương số 22 (ISSN 0866- 7756)	5
7	Phạm Thị Diệp Hạnh	Tiêu chí đánh giá sự phân biệt của nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ	Tháng 08/202 1	Tạp chí dân chủ và pháp luật (Tạp chí điện tử)	3

## 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), Lanham 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 Thúy (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 Thúy (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 Thúy (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 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.

35. 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.

### 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 Economics*, 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 Economics*, 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](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](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](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\\_](https://www.leagle.com/decision/infco20120306195_)

86. Case *Compco 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://tcdcpl.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](https://vi.wikipedia.org/wiki/Hệ_thống_Madrid).

89. 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>.

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](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](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**

<b>STT</b>	<b>TOÀ ÁN</b>	<b>BÀI KIỂM TRA</b>
<b>1</b>	<b>Toà án khu vực I</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sự tương tự về dấu hiệu</li> <li>2. Sự tương tự về hàng hóa</li> <li>3. Mối quan hệ giữa các kênh bán hàng của các bên</li> <li>4. Mối quan hệ giữa hình thức quảng cáo của các bên</li> <li>5. Nhóm khách hàng mua tiềm năng</li> <li>6. Bằng chứng thực tế của sự nhầm lẫn</li> <li>7. Ý định của bị đơn về việc chọn dấu hiệu</li> <li>8. Mức độ mạnh dấu hiệu của nguyên đơn</li> </ol>
<b>2</b>	<b>Toà án khu vực II</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Độ mạnh dấu hiệu của người sử dụng sau</li> <li>2. Bằng chứng về sự tương tự giữa hai dấu hiệu</li> <li>3. Sự tương đồng của các hàng hoá</li> <li>4. Khả năng thu hẹp khoảng cách với người sở hữu trước đây</li> <li>5. Bằng chứng thực tế của sự nhầm lẫn</li> <li>6. Cơ sở của bị đơn trong việc chọn dấu hiệu.</li> <li>7. Chất lượng hàng hóa của bị đơn</li> <li>8. Sự tinh tế của người mua</li> </ol>
<b>3</b>	<b>Toà án khu vực III</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mức độ tương tự giữa các dấu hiệu</li> <li>2. Mức độ mạnh dấu hiệu của chủ sở hữu</li> <li>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.</li> <li>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</li> <li>5. Ý định của bị đơn trong việc chọn dấu hiệu</li> <li>6. Bằng chứng thực tế về sự nhầm lẫn</li> <li>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</li> <li>8. Mục tiêu bán hàng của các bên là như nhau</li> <li>9. Mối quan hệ của hàng hóa trong tâm trí của khách hàng do tính tương tự của chức năng</li> <li>10. Một số bằng chứng thực tế khác cho rằng khách hàng có thể đang chờ đợi nguyên đơn sản xuất một</li> </ol>

		loại sản phẩm trong thị trường của bị đơn hoặc có khả năng mở rộng vào thị trường đó.
<b>4</b>	<b>Toà án khu vực IV</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Khả năng phân biệt của dấu hiệu</li> <li>2. Sự tương tự của hai dấu hiệu</li> <li>3. Sự tương tự của hàng hóa, dịch vụ mà dấu hiệu đó nhận diện</li> <li>4. Sự tương tự của cơ sở vật chất hai bên đương sự sử dụng trong kinh doanh</li> <li>5. Sự tương tự hình thức quảng cáo được sử dụng bởi hai đương sự</li> <li>6. Ý định của bị đơn</li> <li>7. Sự nhầm lẫn thực tế</li> </ol>
<b>5</b>	<b>Toà án khu vực V</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kiểu của dấu hiệu bị cáo buộc vi phạm</li> <li>2. Sự tương tự của hai dấu hiệu</li> <li>3. Sự tương tự của hàng hóa hoặc dịch vụ</li> <li>4. Sự nhận biết của các cửa hàng bán lẻ và mua hàng</li> <li>5. Sự nhận biết của phương tiện quảng cáo được sử dụng</li> <li>6. Ý định của bị đơn</li> <li>7. Bằng chứng thực tế của nhầm lẫn</li> </ol>
<b>6</b>	<b>Toà án khu vực VI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mức độ mạnh dấu hiệu của nguyên đơn</li> <li>2. Sự liên quan của hàng hóa, dịch vụ được chào bán bởi các bên</li> <li>3. Sự tương tự của các dấu hiệu</li> <li>4. Bằng chứng thực tế của sự nhầm lẫn</li> <li>5. Các kênh quảng cáo được sử dụng bởi các bên.</li> <li>6. Mức độ quan tâm của người mua</li> <li>7. Ý định của bị đơn</li> <li>8. Khả năng của các bên về việc mở rộng các dòng sản phẩm sử dụng dấu hiệu.</li> </ol>
<b>7</b>	<b>Toà án khu vực VII</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mức độ tương tự giữa dấu hiệu xuất hiện và gợi ý</li> <li>2. Sự tương tự của sản phẩm có tên được sử dụng</li> <li>3. Khu vực và cách thức được sử dụng</li> <li>4. Khả năng chú ý của người tiêu dùng</li> <li>5. Mức độ mạnh của dấu hiệu người khiếu nại</li> <li>6. Sự nhầm lẫn thực tế</li> <li>7. Ý định là một phần của cáo buộc vi phạm</li> </ol>
<b>8</b>	<b>Toà án khu vực VIII</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mức độ mạnh dấu hiệu của người sở hữu</li> <li>2. Mức độ tương tự giữa dấu hiệu của người sở hữu và dấu hiệu bị cáo buộc vi phạm</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mức độ cạnh tranh của các sản phẩm</li> <li>4. Dấu hiệu bị cáo buộc vi phạm có là ngoại lệ với hàng hoá mang nhãn hiệu của người sở hữu</li> <li>5. Tỷ lệ về sự nhầm lẫn thực tế</li> <li>6. Loại hàng hóa giá trị và điều kiện bán hàng</li> </ol>
9	Toà án khu vực IX	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mức độ mạnh của dấu hiệu</li> <li>2. Sự tương đồng của hàng hóa</li> <li>3. Sự tương tự của dấu hiệu</li> <li>4. Bằng chứng của sự nhầm lẫn thực tế</li> <li>5. Kênh marketing được sử dụng</li> <li>6. Loại hàng hóa và mức độ chú ý khi mua của người tiêu dùng</li> <li>7. Ý định của bị đơn trong việc lựa chọn dấu hiệu</li> <li>8. Khả năng mở rộng chủng loại hàng hóa</li> </ol>
10	Toà án khu vực X	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mức độ tương đồng giữa các dấu hiệu</li> <li>2. Ý định của bị đơn trong việc chọn dấu hiệu</li> <li>3. Bằng chứng của việc nhầm lẫn thực tế</li> <li>4. Môi quan hệ trong việc sử dụng và kênh marketing khi giữa hàng hóa hoặc dịch vụ ra thị trường bởi các bên</li> <li>5. Mức độ lưu ý khi mua hàng của người tiêu dùng</li> <li>6. Mức độ mạnh hay yếu của dấu hiệu</li> </ol>
11	Toà án khu vực XI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mức độ mạnh của dấu hiệu</li> <li>2. Sự tương đồng của dấu hiệu</li> <li>3. Sự tương đồng của sản phẩm</li> <li>4. Sự tương đồng của kênh bán hàng và phân phối.</li> <li>5. Sự tương đồng của kênh truyền thông quảng cáo được sử dụng</li> <li>6. Ý định của bị đơn</li> <li>7. Nhầm lẫn thực tế</li> </ol>
12	Toà án phúc thẩm	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mức độ mạnh của dấu hiệu của người sử dụng sau</li> <li>2. Mức độ tương tự giữa hai dấu hiệu</li> <li>3. Sự tương đồng của hàng hóa</li> <li>4. Bằng chứng của sự nhầm lẫn thực tế</li> <li>5. Lòng trung thành của người sử dụng trong việc lựa chọn dấu hiệu</li> <li>6. Chất lượng hàng hóa của bị đơn</li> <li>7. Sự tinh tế của người mua</li> </ol>
13	Toà án liên bang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sự tương tự hoặc không tương tự của dấu hiệu (xét về tổng thể)</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>3. Hoạt động của các doanh nghiệp trong việc tiếp tục sử dụng các kênh thương mại</li> <li>4. Các điều kiện mà người mua được phục vụ trong bán hàng</li> <li>5. Sự nổi tiếng của dấu hiệu có trước (thị phần, quảng cáo, thời gian sử dụng...)</li> <li>6. Số lượng và bản chất của dấu hiệu trong việc sử dụng trên hàng hóa tương tự</li> <li>7. Bản chất và mức độ của sự nhầm lẫn thực tế</li> <li>8. Khoảng thời gian sử dụng và điều kiện sử dụng mà không có bằng chứng về sự nhầm lẫn thực tế</li> <li>9. Sự đa dạng của hàng hóa sử dụng hoặc không sử dụng (house mark, family mark, product mark,...)</li> <li>10. Giao diện thị trường giữa người nộp đơn và người sở hữu trước của dấu hiệu</li> <li>11. Phạm vi mà người nộp đơn có quyền loại trừ những người khác sử dụng dấu hiệu trên sản phẩm của họ.</li> <li>12. Phạm vi tiềm năng của sự nhầm lẫn dù là nhầm lẫn tối thiểu hay đáng kể</li> <li>13. Bất kỳ sự xác minh thực tế nào đã được xác lập về ảnh hưởng của việc sử dụng</li> </ol>
--	--	--

*Nguồn: (Dinwoodie et al., 2010)*