

Thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi ở các nước phát triển và gợi ý cho Việt Nam

Nguyễn Khánh Linh

Công ty Cổ phần sở hữu trí tuệ Bross & cộng sự

Thời điểm có hiệu lực của Hiệp định CPTPP đã đặt ra nhiệm vụ cho các quốc gia thành viên phải thiết lập cơ chế bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống không nhìn thấy được, cụ thể là nhãn hiệu âm thanh và mùi. Trong số 11 quốc gia thành viên thuộc Hiệp định CPTPP, có tới 9 quốc gia đã có quy định rõ ràng về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh trong luật nhãn hiệu¹, và 5 quốc gia chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu mùi². Như vậy, Việt Nam và Malaysia là hai quốc gia còn lại trong CPTPP chưa từng chấp thuận bảo hộ “*dấu hiệu không nhìn thấy được*”³ như nhãn hiệu, đồng nghĩa với việc, cả nhãn hiệu âm thanh và mùi đều chưa được chấp thuận bảo hộ tại Việt Nam và Malaysia. Với kinh nghiệm bảo hộ của nhiều quốc gia khác và cả các quốc gia thành viên CPTPP, Việt Nam có thể thừa hưởng kinh nghiệm lập pháp cũng như thực tiễn bảo hộ từ các quốc gia này để xây dựng một cơ chế bảo hộ riêng cho các nhãn hiệu âm thanh và mùi.

Vài nét về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi trên thế giới

Nhãn hiệu âm thanh

Một nghiên cứu nổi tiếng của giáo sư Pavlov, người từng đoạt giải Nobel năm 1904 đã cho thấy, các dấu hiệu âm thanh thậm chí có thể vượt trội hơn so với các dấu hiệu khác khi tác động lên trí não của con người vì thính giác là cơ quan được cảm nhận tự nhiên hơn là các giác quan khác thường có sự chủ động của con người. Các nghiên cứu cho thấy, một

âm thanh êm ái có thể khiến con người dễ ngủ hơn, một âm thanh dễ chịu phát ra trong nhà hàng có thể kích thích vị giác và tiêu hóa thực phẩm cho người dùng... Ví dụ điển hình nhất cho tính tác động trực quan của âm thanh chính là nhãn hiệu có tên “*tiếng rít tạo ra do ma sát ngón tay trên dụng cụ rửa chén bát*” (số 247094) của Unilever PLC do Cơ quan Nhãn hiệu New Zealand cấp bảo hộ cho sản phẩm nước rửa chén bát. Khi phát ra nhãn hiệu âm thanh này, người tiêu dùng được kết nối tới cảm giác sạch sẽ cho sản phẩm và nhờ đó thu hút được một lượng khách hàng.

Khác với tác phẩm âm nhạc, nhãn hiệu âm thanh có thể là một đoạn âm thanh, có thể là sự kết hợp từ các loại âm thanh khác nhau (như nhạc cụ, giọng hát, tiếng kêu của động vật, tiếng phát ra từ các vật dụng khác...) đủ

để người tiêu dùng có mức hiểu biết trung bình có thể ghi nhớ và phân biệt được (theo định nghĩa nhãn hiệu âm thanh của Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ⁴). Trong khi đó, tác phẩm âm nhạc nhất thiết phải là một bản nhạc hoặc đoạn nhạc được viết ra dưới dạng ký tự hoặc chỉ được thể hiện trực tiếp dưới một loại nhạc cụ hoặc sự trình diễn của một cá nhân⁵. Một trong những dạng nhãn hiệu âm thanh đầu tiên trên thế giới được ghi nhận là tín hiệu trống phát từ làng này sang làng khác báo hiệu các sự kiện nhất định⁶.

¹Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Mexico, New Zealand, Singapore và Peru.

²Australia, Brunei, Canada, Mexico và New Zealand.

³Theo Điều 72.1 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005, sửa đổi 2009, “Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: 1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc”.

⁴<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/Oct2012#/Oct2012/TMEP-1200d1e2927.html>.

⁵https://imslp.org/wiki/United_States_Copyright_Law.

⁶Thông tin về tín hiệu trống, <http://ipnepal.com.np/wp-content/uploads/Origin-of-Trademark-and-Historical-Development-in-Nepal.pdf>.

Nhãn hiệu âm thanh đầu tiên được bảo hộ trên thế giới là nhãn hiệu “3 hồi chuông” (số 916522) của Đài NBC từ năm 1971 cho dịch vụ phát thanh tại Hoa Kỳ. Ngày nay, đã có hàng trăm nhãn hiệu âm thanh được chính thức bảo hộ tại nhiều nước trên khắp thế giới. Mặc dù vậy, chỉ một số quốc gia có hướng dẫn trình tự và quy định về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu âm thanh một cách khá chi tiết như Hoa Kỳ, EU, Australia và Nhật Bản⁷... Nhiều quốc gia chấp thuận bảo hộ nhưng lại thiếu các quy định chi tiết, dẫn tới việc bảo hộ nhãn hiệu âm thanh phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể và đôi khi chủ đơn phải cung cấp bằng chứng về khả năng phân biệt của nhãn hiệu. Nhìn chung, các quốc gia có quy định về điều kiện bảo hộ và thẩm định nhãn hiệu âm thanh đều có yêu cầu tương đối giống nhau về điều kiện bảo hộ và thủ tục xác lập quyền như nhãn hiệu thông thường tại nước đó.

Điều kiện bảo hộ, tương tự với nhãn hiệu truyền thống, nhãn hiệu âm thanh cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn như một nhãn hiệu thông thường là dấu hiệu có khả năng phân biệt so với các nhãn hiệu cùng thể loại có trước trong phạm vi quốc gia cho loại hàng hóa/dịch vụ yêu cầu bảo hộ. Quá trình thẩm định nhãn hiệu tại Hoa Kỳ và Australia cho thấy, nhãn hiệu âm thanh có thể bị từ chối trên cơ sở tuyệt đối và cả tương đối⁸. Trong đó, từ chối tuyệt đối được áp dụng cho những âm

thanh chứa từ ngữ sẽ áp dụng giống như quy trình thẩm định dấu hiệu chữ trong nhãn hiệu thông thường, tức là từ ngữ trong âm thanh (nếu có) sẽ không được chứa các dấu hiệu chữ bị loại trừ bảo hộ và không có khả năng phân biệt. Ngoài ra, các âm thanh có thể bị từ chối bảo hộ nếu âm thanh đó không thực hiện được chức năng nhãn hiệu do mô tả chính hàng hóa/dịch vụ mang nó, ví dụ “âm thanh tiếng xèo xèo trong quá trình rán cho dịch vụ nhà hàng” (KFC), hoặc các âm thanh mang bản chất tự nhiên của sản phẩm như *tiếng Piano* cho sản phẩm nhạc cụ...

Trên thực tế, sự mô tả của nhãn hiệu âm thanh ít bị xem xét loại trừ đối với các sản phẩm có thể phát ra tiếng động như nhạc cụ, các thiết bị nghe nhìn... Theo Cơ quan Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), nhãn hiệu âm thanh được bảo hộ nếu được coi là “ngẫu nhiên, độc đáo, có khả năng phân biệt và có thể được sử dụng nhằm tạo ấn tượng trong tâm trí người nghe và khi bắt gặp lại, người nghe có thể nhận ra rằng một sản phẩm hoặc dịch vụ đó xuất phát từ một nguồn gốc thương mại cụ thể, dù không rõ tên nguồn”. Điều này cũng dẫn chiếu rõ sự khác biệt giữa âm thanh “ngẫu nhiên, độc đáo, có khả năng phân biệt khác biệt” với các “âm thanh giống hoặc bắt chước âm thanh ‘phổ biến’ hoặc những âm thanh đã từng được phát ra trong các trường hợp khác”. Ví dụ về những nhãn hiệu âm thanh ‘phổ biến’ cho hàng hóa tạo ra âm thanh trong quá trình hoạt động của chúng như tiếng đồng hồ báo thức, tiếng thiết bị

báo động⁹...

Các nhãn hiệu âm thanh cũng có thể bị từ chối tương đối nếu bị coi là trùng hoặc tương tự với các loại âm thanh có trước đó. Mặc dù không được làm rõ trường hợp nào dấu hiệu âm thanh yêu cầu bảo hộ bị coi là tương tự với một phần tác phẩm âm nhạc có bản quyền trước đó, nhưng trong trường hợp bị phản đối, nhãn hiệu âm thanh hoàn toàn có thể bị từ chối trên cơ sở này nếu chủ sở hữu quyền tác giả, tác phẩm âm nhạc có trước chứng minh được nhãn hiệu âm thanh đã sao chép một phần tác phẩm của mình. Giai điệu huyền thoại Nokia Tune được bảo hộ bởi USPTO (số 2413729) từ năm 2000 là một trường hợp đặc biệt dù thực chất, Nokia Tune là giai điệu được trích từ một tác phẩm dành cho độc tấu guitar tên là Grande Valse do Francisco Tárrega (một nhà soạn nhạc cổ điển Tây Ban Nha) viết vào năm 1902.

Luật Nhãn hiệu Ấn Độ còn có thêm quy định cụ thể hơn về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu âm thanh như “có thời lượng không quá 30 giây” nhằm đảm bảo nhãn hiệu âm thanh đủ để người tiêu dùng ở trình độ trung bình có thể ghi nhớ và phân biệt được¹⁰.

Các tài liệu yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu âm thanh nhìn chung đều trên cơ sở bản mô tả nhãn hiệu gồm ký hiệu âm nhạc (một khuôn nhạc được chia thành các gạch nhịp cùng các ký hiệu âm nhạc để có thể xác định được độ

⁷<https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/trademark/document/syouhyoubin/55-01.pdf>.

⁸<https://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online/registration-maintenancerenewalcorrection-forms>.

⁹<https://tmap.uspto.gov/RDMS/TMEP/Oct2012#/Oct2012/TMEP-1200d1e2927.html>.

¹⁰http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPORule/1_69_1_312_1_trade_marks_rules_2017__English.pdf.

trăm bóng, độ ngân vang của nó) hoặc các tệp MP3 có biểu diễn đồ họa phù hợp xác định cao độ và thời lượng của âm thanh - tạo thành âm thanh tương ứng với chuỗi âm thanh tạo thành giai điệu đang cần được đăng ký (hướng dẫn của Australia¹¹) hoặc một bản đồ họa có thể được nộp cùng với một tệp điện tử là một siêu âm, tức là một biểu diễn đồ họa của âm thanh, cho thấy sự phân phối năng lượng ở các tần số khác nhau (hướng dẫn của EU¹²). USPTO yêu cầu người nộp đơn phải nộp một bản sao âm thanh có liên quan tới nhãn hiệu âm thanh đó nhằm mục đích bổ sung và làm rõ bản mô tả âm thanh dự kiến được bảo hộ¹³.

Việc diễn giải bằng đồ họa cho phép thẩm định viên có thể thẩm định nhãn hiệu âm thanh trên cơ sở “nhìn thấy được” và sau đó so sánh với các bản đồ họa nhãn hiệu âm thanh khác có trước. Ngoài ra, diễn giải bằng đồ họa có thể khiến việc công bố dễ dàng hơn đối với các quốc gia chưa có nền tảng công nghệ hiện đại vì chỉ cần công bố bản đồ họa lên công báo sở hữu công nghiệp hoặc hệ thống dữ liệu trực tuyến

thay vì phải tải lên 1 file âm thanh hệ thống trực tuyến. Ngược lại, công nghệ hiện đại đã rút bớt thủ tục xác lập quyền nhãn hiệu âm thanh ở EU¹⁴ và Hoa Kỳ, theo đó các cơ quan nhãn hiệu không yêu cầu cung cấp bản đồ họa nhãn hiệu âm thanh như trước đây mà có thể cung cấp file âm thanh dạng nén có thể phát ra trực tiếp. Các thẩm định viên trở thành các chuyên gia thẩm âm để phân định các âm thanh trong yêu cầu bảo hộ và đưa ra thông báo thẩm định.

Nhãn hiệu âm thanh cũng có thể trở thành nhãn hiệu nổi tiếng như trường hợp nhãn hiệu âm thanh “Looney Tunes Theme Song” (đăng ký số 2469364) của Time Warner Entertainment được bảo hộ năm 2001¹⁵. Đoạn nhạc nổi tiếng đến mức, các khán giả phim hoạt hình Looney thời điểm đó chỉ cần nghe đoạn nhạc là biết được phần trong diễn biến của phim. Mặc dù “Looney Tunes Theme Song” đã được bảo hộ dưới dạng tác phẩm âm nhạc trước đó nhưng vẫn tiếp tục được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu âm thanh với thời hạn dài hơn nếu chủ sở hữu tiếp tục gia hạn và nộp bằng chứng sử dụng phù hợp trong thương mại¹⁶. Một số nhãn hiệu âm thanh khác đã trở thành nhãn hiệu nổi tiếng tại Hoa Kỳ như “3 hồi chuông” số 0916522 (1971) của NBC, “tiếng sư tử gầm” số 1395550 (1986), “Tiếng trống” số 2000732 (1996)

của Twentieth Century Fox.

Ngoài ra, để duy trì hiệu lực của nhãn hiệu âm thanh, ngoài việc tiến hành thủ tục gia hạn, chủ nhãn hiệu còn phải nộp bằng chứng sử dụng (tại Hoa Kỳ) như yêu cầu với một nhãn hiệu thông thường bất kỳ, và có thể bị hủy hiệu lực nếu không sử dụng tương tự với quy định về nhãn hiệu truyền thống tại mỗi quốc gia. Tuy nhiên, việc cung cấp bằng chứng sử dụng của nhãn hiệu âm thanh được xem là khác với nhãn hiệu truyền thống, theo đó, nhãn hiệu này phải được sử dụng gắn với hàng hóa/dịch vụ được bảo hộ và chủ sở hữu phải có các đoạn ghi lại việc sử dụng dưới dạng file ghi âm hoặc ghi hình và có xác định thời điểm sử dụng như trên quảng cáo, đăng tải thông tin...

Nhãn hiệu mùi

Mùi hương cũng là một dấu hiệu vì nó truyền tải thông tin qua đường khứu giác. Mùi hương là loại dấu hiệu được đánh giá có khả năng tạo ra sự phân biệt tốt nhất trong các loại nhãn hiệu vì nó có thể tác động được tới hầu hết người tiêu dùng bao gồm cả người khiếm thị (không nhận tác động bởi nhãn hiệu hữu hình) và người khiếm thính (không tác động bằng nhãn hiệu âm thanh). Các báo cáo khoa học cho thấy khả năng ghi nhớ mùi hương là một trong những loại trí nhớ mạnh nhất và đáng tin cậy nhất của con người¹⁷. Vì vậy, các mùi hương đặc biệt có thể giúp người tiêu dùng định vị một số sản phẩm thông qua khứu giác, ngay cả khi họ không nhớ tên sản phẩm. Và ngay cả khi người tiêu dùng không có khả năng mô tả bản chất của

¹¹Định dạng của nhãn hiệu âm thanh theo quy định pháp luật Australia (Điều 6.1), [http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/Part_21_Non-traditional_Signs/21.6_Sound_\(auditory\)_trade-marks.htm](http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/Part_21_Non-traditional_Signs/21.6_Sound_(auditory)_trade-marks.htm).

¹²Định dạng của nhãn hiệu âm thanh theo quy định pháp luật châu Âu (mục 2.5), https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_B_examination_section_4_chapter_2/part_B_examination_section_4_chapter_2_EUTM%20definition_en.pdf.

¹³Điều 904.03(d) TMEP, <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/Oct2012#/Oct2012/TMEP-900d1e713.html>.

¹⁴<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/elimination-of-graphical-representation-requirement>.

¹⁵<http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4801:o2ydr5.2.1>.

¹⁶Quy trình gia hạn nhãn hiệu được quy định theo pháp luật Hoa Kỳ: <https://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online/registration-maintenancerenewalcorrection-forms>

¹⁷<http://www.nytimes.com/2007/03/08/health/08iht-sleep.4847539.html> (February 16th, 2017).

mùi bằng từ ngữ thì mùi hương có thể giúp xác định sản phẩm đơn giản bằng cách kích thích tiềm thức ghi nhận qua khứu giác của họ¹⁸. Tuy vậy, do gặp hạn chế về khả năng sử dụng, đặc biệt trong quảng cáo, lan truyền và tiếp cận người tiêu dùng nên nhãn hiệu mùi được bảo hộ hiện nay chỉ có số lượng khiêm tốn. Mặc dù nhiều quốc gia trên thế giới thừa nhận bảo hộ nhãn hiệu mùi trong định nghĩa tổng thể về nhãn hiệu, nhưng không có bất kỳ hướng dẫn chi tiết về việc bảo hộ ngay từ đầu. Một số ít quốc gia có hướng dẫn chi tiết như Hoa Kỳ, Australia, EU... đều xuất phát từ thực tiễn các vụ từ chối bảo hộ của cơ quan nhãn hiệu và các khiếu nại của người nộp đơn.

Về điều kiện bảo hộ mùi hương, có rất ít đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mùi trên thế giới có thể vượt qua giai đoạn thẩm định hình thức (EU, Anh) và vượt qua cả thẩm định hình thức và nội dung (Hoa Kỳ, Australia, New Zealand...) để được cấp văn bằng bảo hộ. Hoa Kỳ hiện đang dẫn đầu về số lượng bảo hộ với hơn 10 nhãn hiệu mùi hương được bảo hộ kể từ năm 1990. Cơ quan Nhãn hiệu châu Âu (EUTMD) từng chấp thuận bảo hộ 2 nhãn hiệu nhưng hiện tại chỉ còn 1 nhãn hiệu mùi có hiệu lực¹⁹, Cơ quan Nhãn hiệu Anh (IPO) chấp thuận bảo hộ 2 nhãn hiệu mùi hương²⁰... Vì các quốc gia nêu

trên đều theo hệ thống Thông luật nên việc xem xét khả năng một yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu mùi thường bị ảnh hưởng bởi các phán quyết có trước của các cơ quan nhãn hiệu đối với các đơn hoặc đăng ký nhãn hiệu có trước đó.

Nhãn hiệu mùi đầu tiên được bảo hộ tại Hoa Kỳ là nhãn hiệu "mùi hoa đại" cho sản phẩm sợi và chỉ thêu từ 1990 của Clarke. Tuy nhiên, ban đầu nhãn hiệu này bị thẩm định viên của USPTO từ chối vì người nộp đơn không chứng minh được mùi "hoa đại" có thể chỉ ra nguồn gốc thương mại của chủ đơn cho người tiêu dùng, và mùi hương chỉ là chức năng của sản phẩm nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh để khách hàng có thể tận hưởng miễn phí mùi hương này. Tuy nhiên, chủ đơn đã kháng cáo và nộp tài liệu chứng minh rằng không có công ty nào trước đó từng sản xuất loại sợi hoặc chỉ thêu có mùi thơm và các quảng cáo của chủ đơn cho thấy lợi thế của sản phẩm chính là mùi thơm và các khách hàng, đại lý, nhà phân phối sợi và chỉ thêu có mùi thơm của họ đã nhận ra nguồn gốc thương mại của chủ đơn trên mùi của những hàng hóa này. Sau đó Hội đồng kháng cáo Hoa Kỳ (TTAB) đã ra phán quyết công nhận rằng một mùi hương cũng có thể là một chỉ dẫn thương mại do đó có thể đăng ký bảo hộ.

Như vậy, trong trường hợp này, mùi hương hoàn toàn không phải là một thuộc tính vốn có hoặc đặc tính tự nhiên của hàng hóa mà là một tính năng riêng được tạo ra bởi chủ đơn. Điều thú vị về quyết định của TTAB trong vụ này là trong một chú thích, TTAB đã thu hẹp vụ khiếu nại và không đề cập tới khả năng đăng ký của nhãn hiệu mùi hoặc mùi hương của sản phẩm được đăng ký là

có chức năng mô tả như các loại nước hoa, sản phẩm colognes hoặc các sản phẩm gia dụng có mùi thơm khác "đây không phải là vụ việc liên quan đến vấn đề mô tả bằng một thuật ngữ nhằm xác định mùi hương đặc trưng của sản phẩm". Trong những trường hợp này, nếu được coi là một thuật ngữ, nó không thể được đăng ký bảo hộ theo Mục 2(e)(1) của Luật Nhãn hiệu nếu nó mô tả mùi hương hoặc tính năng quan trọng khác của sản phẩm. Vì vậy, cả Thông luật và Luật Nhãn hiệu đều chấp nhận rằng nhãn hiệu mùi nếu có được một ý nghĩa thứ hai (secondary meaning) từ người sử dụng thì có thể đăng ký theo Luật Nhãn hiệu. Từ đó, hướng dẫn thủ tục kiểm tra nhãn hiệu đã xác nhận nguyên tắc trên trong phiên bản mới nhất: *mùi hương của sản phẩm có thể được đăng ký nếu không phải là chức năng của hàng hóa*²¹. Vì vậy, khác với nhãn hiệu âm thanh được bảo hộ trên cơ sở "nguyên tắc đăng ký"²², toàn bộ nhãn hiệu mùi hương được bảo hộ tại Hoa Kỳ đều chỉ được bảo hộ dưới dạng "đăng ký bổ sung"²³, có nghĩa quá trình

¹⁸Điều 1202.12 trong Trademark Manual of Examining Procedure (USPTO) quy định "Dấu hiệu mùi sẽ không được bảo hộ nếu xuất phát từ chức năng tự nhiên của sản phẩm hoặc nhằm mục đích sử dụng của sản phẩm". USPTO đưa ra ví dụ cụ thể rằng "mùi hương của hoa *Plumeria* cho sản phẩm "chỉ khâu và sợi thêu" có thể được bảo hộ, nhưng mùi hương này dùng làm nước hoa hoặc làm mát không khí, tức là thực hiện chức năng sản phẩm, thì sẽ không thể đăng ký". Như vậy, các sản phẩm có chức năng tạo ra mùi trong không khí như nước hoa, mỹ phẩm, đồ ăn, đồ uống... có thể sẽ không được bảo hộ nhãn hiệu mùi. Một số quốc gia quy định rõ không bảo hộ các dạng mùi tự nhiên hoặc mùi phổ biến (dầu thông, dầu xả).

²²<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-800d1e7.html>.

²³<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-800d1e7.html>.

¹⁸S. Karapapa (2010), "The Trademark reporter", *The Law Journal of the International Trademark Association*, 100(6), p.1342.

¹⁹Nhãn hiệu mùi cỏ tươi mới cắt cho bóng tennis (còn hiệu lực) và nhãn hiệu mùi của quả mâm xôi cho nhiên liệu động cơ.

²⁰Nhãn hiệu mùi bia đắng của Unicorn Products cho sản phẩm trò chơi phi tiêu và nhãn hiệu mùi hoa hồng của Sumitomo Rubber Co. cho lốp xe số.

thẩm định nhãn hiệu mùi hương sẽ chủ yếu xem xét trên các bằng chứng sử dụng thực tế mà chủ đơn đã cung cấp.

Ngược lại, các mùi tự nhiên khó chỉ ra nguồn gốc thương mại của chủ đơn lại được IPO chấp thuận bảo hộ như nhãn hiệu *mùi bia đắng* của Unicorn Products (số văn bằng GB2001416) cho sản phẩm trò chơi phi tiêu²⁴ và nhãn hiệu mùi *hoa hồng* của Sumitomo Rubber Co. cho lốp xe (số văn bằng GB2000234²⁵). Mặc dù vậy, IPO lại từ chối nhãn hiệu *mùi quế* cho sản phẩm nội thất của John Lewis of Hungerford Plc²⁶ với lý do quế là một mùi không ổn định, khó xác định mặc dù chủ đơn được áp dụng tiền lệ thiếu tài liệu mô tả bằng đồ họa trong các đăng ký thành công trước đó và đơn đăng ký nhãn hiệu *mùi cho nước hoa Chanel No.5* lại bị từ chối vào năm 1994 vì bị coi là mang bản chất của sản phẩm²⁷.

Khác với USPTO và IPO, đối với EUTMD, vấn đề chức năng mùi hương trong nhãn hiệu hay khả năng chỉ dẫn nguồn gốc thương mại không phải là khó khăn chính để thẩm định nhãn hiệu mùi vì Luật Nhãn hiệu của EU chỉ thẩm định hình thức mà không thẩm định nội dung. EUTMD đã chấp nhận bảo hộ cả mùi hương phổ biến (như nhãn hiệu *mùi cỏ tươi mới cắt* năm 1999 cho sản phẩm bóng tennis của Venootschap onder Firma

Senta Aromatic Marketing chỉ cần bản mô tả với cụm từ “*mùi cỏ tươi mới cắt*”) mà không cần bản đồ họa như mọi khi vì cho rằng mùi này đã quen thuộc với con người. Ngoại lệ này được áp dụng thêm với nhãn hiệu *mùi của quả mâm xôi* (năm 2001) cho nhiên liệu động cơ của Myles Limited. Tuy nhiên, toàn bộ các nhãn hiệu mùi sau đó dù là mùi hương tự nhiên đều bị Tòa án công lý châu Âu (ECJ) từ chối bảo hộ với một lý do duy nhất là không có bản đồ họa theo Điều 4 TMR Luật Nhãn hiệu EU.

Trước ngày 1/10/2017, Luật Nhãn hiệu EU yêu cầu hồ sơ đăng ký nhãn hiệu phải có bản mô tả đồ họa. Tuy nhiên, yêu cầu về mô tả đồ họa của nhãn hiệu mùi hương thường khó hơn cách thức mô tả bằng công thức hóa học, chữ viết, hoặc bằng cách gửi mẫu mùi hoặc kết hợp các yếu tố đó vì hầu như không có phương tiện đồ họa nào đại diện cho mùi hương một cách chính xác để thể hiện. Khác với mã màu quốc tế hoặc ký hiệu âm nhạc, một dấu hiệu mùi hương khó được xác định một cách khách quan và chính xác thông qua việc gán tên hoặc mã cụ thể cho từng mùi. Do đó, khó khăn lớn nhất của bảo hộ nhãn hiệu mùi tại EU lại chính là cách thức thể hiện đồ họa. Tuy nhiên do nhiều tranh cãi nên Luật Nhãn hiệu EU 2015 đã xóa bỏ yêu cầu về cung cấp bản mô tả bằng đồ họa. Cụ thể, EUTMD thay đổi yêu cầu rằng chủ đơn có thể thể hiện nhãn hiệu dưới bất kỳ hình thức phù hợp nào bằng cách sử dụng công nghệ có sẵn, và do đó không nhất thiết phải bằng phương tiện đồ họa, với điều kiện là phần thể hiện phải “*rõ ràng, chính xác, ổn định (công thức hóa học), dễ tiếp cận (dữ liệu Internet), dễ hiểu, ổn định và khách quan*” (được gọi

là 7 tiêu chí Sieckmann). Có thể thấy, những thay đổi lớn nhất mà EUTMD mang lại trong thủ tục nộp đơn nhãn hiệu ở EU chính là loại bỏ biểu thị đồ họa và về cơ bản thay thế nó bằng tiêu chí Sieckmann²⁸.

Dựa trên 7 tiêu chí Sieckmann, Australia đã xây dựng quy định chi tiết hơn về các trường hợp loại trừ bảo hộ nhãn hiệu mùi, gồm: (1) mùi tự nhiên của hàng hóa (những sản phẩm có sẵn mùi như mỹ phẩm, thực phẩm, mùi gỗ cho sản phẩm gỗ, mùi cao su cho lốp xe); (2) mùi dùng để che giấu mùi tự nhiên của hàng hóa (mùi xả chanh cho nước bồn cầu); (3) mùi phổ biến (ví dụ mùi cây sả, mùi chanh...); (4) mùi phải khác biệt với chính hàng hóa đó, nó không phải đặc tính tự nhiên cũng không phải đặc tính dự kiến của hàng hóa mà là thứ gì đó được thêm vào để xác định hàng hóa của người nộp đơn từ những sản phẩm khác trong cùng thị trường (ví dụ mùi hoa đại cho sợi chỉ thêu, hay các loại nước hoa quả cho dầu động cơ tổng hợp). Mùi hương là thứ gì đó bất thường được thêm vào hàng hóa để hỗ trợ xác định chúng thông qua các phương tiện khứu giác từ các sản phẩm tương tự của các thương nhân khác. Năm 2009, Cơ quan Nhãn hiệu Australia đã cấp văn bằng bảo hộ đầu tiên cho nhãn hiệu *mùi khuynh diệp* cho sản phẩm gậy đánh golf của E-Concierge Australia Pty Ltd²⁹.

Ngày nay với sự phát triển của công nghệ, thiết bị điện tử có thể tái tạo lại các mùi hương khác nhau theo hướng dẫn của

²⁴<https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00002001416>.

²⁵<https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00002000234>.

²⁶<https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/o02401.pdf>.

²⁷<http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-EU.htm>.

²⁸<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-273/00>.

²⁹<https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/view/1241420?s=63f2e878-7af7-43a4-825f-b4390440efbe>.

máy tính. Việc phiên bản đại diện cho mùi hương đăng ký có thể sớm được thể hiện dưới dạng tệp điện tử. Đây là một giải pháp tốt có thể tuân thủ tất cả 7 tiêu chí Sieckmann, bao gồm cả khả năng dễ dàng truy cập bởi tất cả công chúng. Theo đó, các tập tin mùi hương có thể được công bố, tra cứu và sao chép lại theo ý muốn. Sự phát triển và tốc độ áp dụng loại công nghệ này sẽ tạo thuận lợi cho quá trình đăng ký và công bố các đơn nhãn hiệu mùi. Một nhãn hiệu mùi hương sau sự phát triển của công nghệ có thể sẽ trở nên tiếp cận dễ dàng như một nhãn hiệu thông thường. Ngoài ra, việc cung cấp bằng chứng sử dụng để chống lại việc hủy hiệu lực cũng sẽ không còn bất khả thi như hiện nay, do không có cách thức ghi nhận lại việc sử dụng. Vì vậy, việc thực thi quyền đối với nhãn hiệu mùi cũng là một vấn đề lớn khi khó có thể lưu giữ bằng chứng sử dụng của đối thủ khi phát hiện ngoài việc bắt quả tang. Ngay cả khi có được bằng chứng về xâm phạm nhãn hiệu mùi, các cơ quan thực thi cũng sẽ gặp lúng túng không kém phần xác lập quyền so với việc thực thi quyền các nhãn hiệu dạng khác. Do đó, nhãn hiệu mùi chỉ có thể thực sự phát huy tác dụng của nó khi công nghệ thực sự phát triển.

Đề xuất đối với Việt Nam

Với thực tiễn bảo hộ nhiều thập kỷ qua của một số quốc gia trên thế giới, có thể thấy rằng để đặt ra một quy định chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi không khó nhưng việc triển khai xác lập quyền bảo hộ các nhãn hiệu này trên thực tế, đặc biệt là nhãn hiệu mùi sẽ là một khó khăn vô cùng lớn cho Việt Nam. Nhất là khi cơ sở vật chất hiện tại của

cơ quan thẩm định chưa đáp ứng được yêu cầu thẩm định các loại nhãn hiệu có cách thể hiện phức tạp như nhãn hiệu âm thanh và mùi.

Về điều kiện bảo hộ, bước đầu tiên có thể thực hiện là sửa đổi điều kiện bảo hộ nhãn hiệu theo Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ, theo đó, cho phép nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng điều kiện “là dấu hiệu nhìn thấy được và dấu hiệu không 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 hoặc các hình thức khác”. Bên cạnh đó, có thể bổ sung khái niệm về nhãn hiệu âm thanh và mùi tại Điều 4 của Luật để làm rõ hình thức bảo hộ của các nhãn hiệu này. Tại các quốc gia thành viên của CPTPP, hiện tại chỉ có Australia và Nhật Bản là có hướng dẫn khá chi tiết, các quốc gia còn lại chỉ có quy định chung trong luật.

Về tài liệu nộp đơn, nhãn hiệu âm thanh hoàn toàn có thể được nộp thông qua các vật mang dữ liệu như các bản nhạc trên giấy, bản đồ họa, file nén điện tử... Các tài liệu này có thể thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau, giúp thẩm định viên, người nộp đơn, và các bên thứ ba khác có thể tiếp cận dễ dàng. Tuy nhiên, tài liệu yêu cầu để bảo hộ nhãn hiệu mùi hương lại cần sự linh hoạt hơn để tránh đi vào “vết xe đổ” từ những vụ kiện tụng kéo dài gây tranh cãi về bảo hộ nhãn hiệu mùi hương giữa người nộp đơn và ECJ. Các vụ tranh chấp trong quá trình xác lập quyền giữa người nộp đơn và các cơ quan khiếu nại là một kinh nghiệm tốt để xây dựng những bản hướng dẫn, chẳng hạn các tài liệu mô tả có thể được áp dụng linh hoạt nhưng đảm bảo được

các tiêu chí Sieckmann. Những tài liệu nộp đơn thông thoáng của Hoa Kỳ thúc đẩy số lượng nộp đơn nhãn hiệu mùi và âm thanh tại nước này có số lượng nhiều nhất trên thế giới.

Mặc dù vậy, việc mọi người có thể tiếp cận với các nhãn hiệu mùi qua Internet hiện nay là điều bất khả thi. Điều này dẫn tới các khó khăn trong việc thúc đẩy các chủ đơn nộp đơn nhãn hiệu mùi hương, khó khăn trong việc duy trì nhãn hiệu, cung cấp bằng chứng sử dụng và thực thi quyền khi bị xâm phạm. Do đó, các cơ quan nhãn hiệu và các chủ đơn nhãn hiệu thấy rằng chỉ có công nghệ hiện đại mới khắc phục được những khó khăn trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu mùi, gồm việc (i) tạo ra công nghệ ứng dụng rộng rãi trên các máy tính thiết bị phát ra mùi tích hợp và (ii) xây dựng hệ thống phân loại quốc tế cho các loại mùi với các mẫu mùi có đủ tính ổn định và độ bền mà mọi người có thể truy cập trực tuyến.

Cuối cùng, để hỗ trợ thủ tục đăng ký bảo hộ các nhãn hiệu chứa các dấu hiệu không nhìn thấy được nói chung, cần có sự đồng bộ về hệ thống dữ liệu. Trong đó, toàn bộ các thông tin dữ liệu đăng ký bảo hộ của các quốc gia chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi cần được triển khai trực tuyến. Các tài liệu trực tuyến sẽ được sử dụng để đăng tải lại trên Công báo sở hữu công nghiệp trực tuyến cũng như hệ thống dữ liệu tra cứu mà bất kỳ ai có Internet đều có thể tiếp cận được.