

CHỒNG LẤN QUYỀN TRONG BẢO HỘ NHÃN HIỆU BA CHIỀU VÀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT LIÊN MINH CHÂU ÂU - KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

*Đỗ Thị Diễm**

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu các quy định của pháp luật về chồng lấn quyền trong bảo hộ nhãn hiệu ba chiều và kiểu dáng công nghiệp, qua nghiên cứu pháp luật Liên minh châu Âu, từ đó, đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam nhằm khắc phục tình trạng chồng lấn quyền.

Từ khóa: Chồng lấn quyền, pháp luật, nhãn hiệu ba chiều, kiểu dáng công nghiệp, Cộng đồng châu Âu (EU).

Abstract: This article examines the issue of overlapping rights in the protection of three-dimensional trademarks and industrial designs under European Union law. Drawing from EU legal practice, it makes proposals for Vietnam to address overlaps and enhance intellectual property law enforcement.

Keywords: Overlapping rights; Law; Three-dimensional trademarks; Industrial designs; European Union.

1. Đặt vấn đề

Chồng lấn quyền xảy ra khi hai hoặc nhiều quyền sở hữu trí tuệ cùng tồn tại trên một đối tượng, dẫn đến sự xung đột về quyền lợi và nghĩa vụ của chủ sở hữu. Đây là nguyên nhân dẫn đến những bất cập như việc xác định ai là chủ sở hữu; tranh chấp quyền lợi của chủ sở hữu; xảy ra các vụ kiện tụng tốn kém và kéo dài thời gian; gây cản trở việc khai thác một cách hiệu quả đối tượng quyền sở hữu trí tuệ. Điều này đã và đang tạo ra nhiều khó khăn và những hệ lụy khó lường. Nội dung bài viết sẽ phân tích chồng lấn quyền sở hữu công nghiệp giữa nhãn hiệu ba chiều và kiểu dáng công nghiệp theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, trong nghiên cứu tương quan pháp luật Liên minh châu Âu (EU) với mong muốn vừa khuyến khích sáng tạo, tạo ra cơ chế bảo hộ công bằng cho các chủ sở hữu quyền nêu trên. Từ đó, bài viết đề xuất giải pháp khắc phục những bất cập về chồng lấn quyền đối với nhãn hiệu ba

chiều và kiểu dáng công nghiệp, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

2. Cơ sở lý luận pháp luật về chồng lấn quyền

Từ khoảng nửa cuối thế kỷ XVII và đặc biệt là từ thế kỷ XX trở lại đây, thế giới chứng kiến một sự mở rộng phạm vi bảo hộ giữa các quyền sở hữu trí tuệ đối với cùng một đối tượng sáng tạo. Điều này tạo ra sự chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ từng cặp như: Quyền tác giả và kiểu dáng công nghiệp; quyền tác giả và nhãn hiệu; nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp; nhãn hiệu và sáng chế; sáng chế và kiểu dáng công nghiệp; quyền tác giả và sáng chế; sáng chế và quyền đối với giống cây trồng... trên phạm vi quốc gia và quốc tế¹. Điểm chung của các cặp chồng lấn đều có nét tương đồng về đối tượng bảo hộ, ví dụ

* ThS. NCS., Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

¹ Estelle Derelaye and Matthias Leistner, *Intellectual Property Overlaps – A European Perspective*, 10/2010, https://www.researchgate.net/publication/228247956_Intellectual_Property_Overlaps_A_European_Perspective, truy cập ngày 20/3/2024.

như: Phần mềm máy tính có thể được bảo hộ theo cả pháp luật về quyền tác giả (tác phẩm văn học bao gồm nội dung được định hình) và pháp luật về bằng sáng chế (giải pháp hữu ích); một số biểu tượng (logo) hoặc thiết kế khác có thể được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả (các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng) và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu (với tư cách là vật mang thông tin chỉ ra nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ)²... Trong số các cặp chồng lấn nêu trên, tác giả quan tâm đến chồng lấn quyền giữa bảo hộ nhãn hiệu ba chiều với kiểu dáng công nghiệp. Bởi vì, chồng lấn quyền giữa bảo hộ nhãn hiệu ba chiều và kiểu dáng công nghiệp là một vấn đề pháp lý phức tạp; nhãn hiệu ba chiều đề cập đến việc bảo vệ hàng hóa hoặc dịch vụ trên không gian ba chiều, như chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Trong khi đó, kiểu dáng công nghiệp liên quan đến việc bảo vệ hình dáng hoặc thiết kế của sản phẩm công nghiệp. Sự chồng lấn giữa hai loại bảo hộ này có thể phát sinh khi một sản phẩm được bảo hộ cả về nhãn hiệu ba chiều và kiểu dáng công nghiệp, đòi hỏi sự phân biệt rõ ràng và chính xác trong việc áp dụng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, thuật ngữ “chồng lấn” đã được nhiều luật gia, nhiều nhà nghiên cứu sử dụng để nói tới một hiện tượng mà hai hay nhiều quyền sở hữu trí tuệ được xác lập để bảo hộ cho cùng một đối tượng³. Ví dụ, có quan điểm cho rằng: “Chồng lấn trong bảo

hộ quyền sở hữu trí tuệ là tình trạng một đối tượng sáng tạo được bảo hộ bằng hai hay nhiều cơ chế khác nhau của quyền sở hữu trí tuệ”⁴. Tác giả đồng ý với quan điểm này và bài viết cũng được tiếp cận về chồng lấn quyền giữa nhãn hiệu ba chiều và kiểu dáng công nghiệp theo hướng tiếp cận này.

Chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp giữa nhãn hiệu ba chiều và kiểu dáng công nghiệp là tất yếu trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay. Từ Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) đã mở rộng phạm vi, đối tượng bảo hộ mang tính bắt buộc giữa các quốc gia thành viên. Tiếp đến việc mở rộng đối tượng bảo hộ, không gian bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, trong đó nổi bật là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU - EVFTA. Điều này đã mở ra cơ hội và xu hướng tìm kiếm các lớp bảo vệ bổ sung của các chủ thể quyền ở hầu khắp các quốc gia khiến cho chồng lấn quyền ngày càng phổ biến và phức tạp.

3. Bảo hộ nhãn hiệu ba chiều và kiểu dáng công nghiệp theo pháp luật Liên minh châu Âu và vấn đề chồng lấn quyền

Theo Điều 3 Chỉ thị (EU) 2015/2436 của Nghị Viện châu Âu (Luật Nhãn hiệu Liên minh châu Âu - EUTMR) quy định về các dấu hiệu được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu có thể bao gồm: Bất kỳ dấu hiệu nào, đặc biệt là từ ngữ, gồm tên riêng, kiểu dáng, chữ cái, chữ số, màu sắc, kiểu dáng của hàng hóa, hình dạng của bao bì hàng hóa, âm thanh, với điều kiện là các dấu hiệu đó có khả năng: (a) Phân biệt hàng hóa, dịch vụ

² Laura A. Heymann, William & Mary Law School, *Overlapping Intellectual Property Doctrines: Election of Rights versus Selection of Remedies*, 17 Stan. Tech. L. Rev. 239, 2013, truy cập ngày 26/2/2024.

³ Đại học Luật Hà Nội, Kỷ yếu hội thảo “Chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường mã số: LH-2015-405/ĐHL-HN, 2016, tr. 14; Bộ khoa học công nghệ 2013, “Pháp luật và thực tiễn về xử lý chồng lấn trong bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng và quyền tác giả”.

⁴ Lê Thị Anh Xuân, *Vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo quy định của Điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia – Lý luận và thực tiễn*, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2023.

của doanh nghiệp này với hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác; và (b) Được thể hiện trên đăng bạ theo cách cho phép cơ quan có thẩm quyền và công chúng xác định được chính xác và rõ ràng đối tượng bảo hộ được cấp cho chủ sở hữu của chúng⁵. Như vậy, theo định nghĩa về nhãn hiệu, EUTMR quy định về bảo hộ nhãn hiệu ba chiều phải thuộc các dấu hiệu được liệt kê trong quy định về nhãn hiệu.

Nhãn hiệu ba chiều hay còn gọi là nhãn hiệu 3D (3D trademark) hoặc nhãn hiệu hình dạng (shape trademark) có thể tồn tại dưới dạng kiểu dáng (design), hình dạng (shape of the goods), hoặc bao bì của sản phẩm (packaging of the goods). Tuy nhiên, không phải mọi hình dạng, bao bì của sản phẩm đều có khả năng được bảo hộ là nhãn hiệu ba chiều. Điều 4 EUTMR đã từ chối cấp bảo hộ cho dấu hiệu hình dạng ba chiều nếu nó thuộc một trong ba dạng: (i) Hình dạng hoặc đặc tính khác là kết quả từ bản chất của hàng hóa; (ii) Hình dạng hoặc đặc tính khác của hàng hóa là cần thiết để đạt được kết quả kỹ thuật; (iii) Hình dạng hoặc đặc tính khác giúp mang lại giá trị đáng kể cho hàng hóa⁶.

Kiểu dáng công nghiệp là hình thức bên ngoài của sản phẩm (toàn bộ hoặc một phần) do đặc điểm, đường nét, đường viền, màu sắc, hình dạng, kết cấu và/hoặc vật liệu của sản phẩm và/hoặc vật trang trí của sản phẩm⁷. Quy định này tương đồng với Quy định của Hội đồng châu Âu (EC) số 6/2002

ngày 12/12/2001 về Thiết kế cộng đồng: (a) “Thiết kế” có nghĩa là hình dáng bên ngoài của toàn bộ hoặc một phần của sản phẩm được tạo ra từ các đặc điểm, đặc biệt là đường nét, màu sắc, hình dạng, kết cấu và/hoặc vật liệu của bản thân sản phẩm và/hoặc hình trang trí của nó; (b) “Sản phẩm” có nghĩa là bất kỳ mặt hàng công nghiệp hoặc thủ công nào, bao gồm các bộ phận khác nhằm mục đích lắp ráp thành một sản phẩm phức tạp, bao bì, kiểu dáng, ký hiệu đồ họa và kiểu chữ in, nhưng không bao gồm các chương trình máy tính; (c) “Sản phẩm phức tạp” nghĩa là sản phẩm bao gồm nhiều bộ phận có thể thay thế được cho phép tháo rời và lắp ráp lại sản phẩm⁸.

Căn cứ vào những quy định trên, sự chồng lấn quyền phát sinh xuất phát từ bản thân quy định của pháp luật. Ví dụ như hình ảnh, biểu tượng, trang phục có hình dáng bên ngoài có thể đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thông qua Điều 3 Quy định của EC về Thiết kế Cộng đồng. Tương tự, những đối tượng nêu trên và các biểu tượng đồ họa cũng là những dấu hiệu có khả năng được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu ba chiều theo Điều 4 EUTMR. Ngoài ra, hình dạng của hàng hóa hoặc bao bì của hàng hóa là những dấu hiệu được mô tả trong trong định nghĩa của EUTMR cũng có khả năng được bảo hộ là kiểu dáng công nghiệp. Như vậy, ở EU, EUTMR đã trở thành tiêu chuẩn chung để đăng ký bảo hộ hình dáng của sản phẩm/bao bì sản phẩm dưới dạng nhãn hiệu ba chiều, vì thời gian bảo hộ dài hơn (có thể là vô hạn)⁹. Điều này cũng khuyến khích các doanh nghiệp tìm kiếm sự bảo hộ cho những

⁵ Xem thêm tại Điều 3 Chỉ thị (EU) 2015/2436 của Nghị viện châu Âu (Quy định về Nhãn hiệu thương mại của Liên minh châu Âu, EUTMR) ngày 16/12/2015, <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj>, truy cập ngày 10/5/2024.

⁶ Điều 4 EUTMR, <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj>, truy cập ngày 10/5/2024

⁷ Điều 1 (a) Chỉ thị 98/71/EC của Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu ngày 13/10/1998 về Bảo hộ pháp lý đối với kiểu dáng công nghiệp, <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1998/71/oj>, truy cập ngày 5/5/2024.

⁸ Điều 3 Quy định của Hội đồng châu Âu số 6/2002 ngày 12/12/2001 về Thiết kế cộng đồng, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002R0006>, truy cập ngày 10/5/2024.

⁹ Điều 48 Chỉ thị (EU) về thời hạn đăng ký nhãn hiệu là 10 năm kể từ ngày nộp đơn, và có thể gia hạn với thời hạn 10 năm tiếp theo không hạn chế số lần với điều kiện phải nộp phí gia hạn hiệu lực.

thiết kế về hình dạng/bao bì sản phẩm dưới dạng nhãn hiệu ba chiều. Ngược lại, các doanh nghiệp cũng đồng thời tìm kiếm sự bảo hộ về kiểu dáng công nghiệp thông qua Quy định EC về Thiết kế cộng đồng. Nhìn nhận vào những quy định này, dễ dàng nhận thấy sự chồng lấn của Quy định EC về Thiết kế cộng đồng và EUTMR; từ đó, dẫn đến vấn đề chồng lấn quyền giữa đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ba chiều và kiểu dáng công nghiệp tại EU.

Bên cạnh đó, theo Điều 8 Quy định EC về Thiết kế Cộng đồng đã loại trừ bảo hộ hình dáng bên ngoài của sản phẩm mà chỉ do chức năng kỹ thuật của nó quy định; trong khi EUTMR cấm các hình dạng không có đặc điểm phân biệt, hoặc những hình dạng thông thường của hàng hóa. Quan điểm này phù hợp với vụ việc Philips v. Remington, tại đó Tổng biện hộ Colomer tuyên bố rằng trong EUTMR việc loại trừ chức năng kỹ thuật đối với hình dạng đòi hỏi khắt khe và toàn diện hơn so với Quy định EC về Thiết kế cộng đồng¹⁰.

Pháp luật EU đã đưa ra nguyên tắc giải quyết vấn đề chồng lấn quyền giữa nhãn hiệu ba chiều và kiểu dáng công nghiệp là: Một nhãn hiệu cộng đồng sẽ bị tuyên bố vô hiệu trên cơ sở có yêu cầu của bên thứ ba hoặc trên cơ sở phản tố thuộc thủ tục xử lý hành vi xâm phạm nếu việc sử dụng nhãn hiệu này bị cấm do xung đột với quyền có trước như kiểu dáng công nghiệp¹¹. Đồng thời, EUTMR khẳng định rằng chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký tại EUTMR phải ngăn cấm tất cả các bên thứ ba sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ

đã đăng ký nhãn hiệu thương mại tại EU nếu có khả năng gây nhầm lẫn cho một bộ phận công chúng¹².

Như vậy, để giải quyết được vấn đề chồng lấn quyền, pháp luật EU đã nỗ lực xây dựng nguyên tắc pháp lý linh hoạt, trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu các quyền có trước. Theo đó, pháp luật EU cho phép được phản đối, hoặc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu, nếu có bằng chứng chứng minh rằng đối tượng được cấp bảo hộ xâm phạm quyền có trước. Quyền có trước này vốn đã tồn tại dưới dạng quyền sở hữu trí tuệ khác như kiểu dáng công nghiệp, hoặc nhãn hiệu ba chiều.

4. Chồng lấn quyền trong bảo hộ nhãn hiệu ba chiều và kiểu dáng công nghiệp theo pháp luật Việt Nam

Theo khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ: “*Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau*”, và Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: “*Nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, **hình ba chiều** hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện dưới dạng đồ họa*”. Như vậy, nhãn hiệu hình ba chiều là một loại nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ như một nhãn hiệu thông thường, và thực hiện chức năng chỉ dẫn nguồn gốc sản phẩm.

Theo khoản 13 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ: “*Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp, được thể hiện bằng **hình khối**, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này và nhìn thấy được trong quá trình khai thác công dụng của sản phẩm hoặc sản phẩm phức hợp*”. Như vậy, kiểu dáng công nghiệp thực

¹⁰ Quyết định của Tòa án, 6/8/2002, Philips Electronics v Remington Consumer Products, C-299/99 ECIL: C:2002:377, đoạn 34.

¹¹ Theo Điều 25 Quy định của Hội đồng châu Âu số 6/2002 ngày 12/12/2001 về Thiết kế cộng đồng, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002R0006>, truy cập ngày 10/5/2024.

¹² Điều 14 EUTMR, <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj>, truy cập ngày 10/5/2024.

hiện chức năng chính là mang lại giá trị thẩm mỹ cho sản phẩm.

Thứ nhất, trường hợp nhãn hiệu thuần túy là hình dáng ba chiều, quan điểm chung là dấu hiệu ba chiều chỉ là hình dáng bên ngoài thông thường của sản phẩm hoặc của bao bì sản phẩm và không có khả năng phân biệt do chỉ mang tính mô tả về sản phẩm. Điều này được xem xét trên một số yếu tố sau:

Một là, hình dáng bên ngoài của sản phẩm có khả năng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp nếu nó đáp ứng các điều kiện như tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp. Tính mới không đòi hỏi kiểu dáng công nghiệp phải có sự độc đáo, vượt ra khỏi khuôn mẫu thông thường trong thiết kế sản phẩm mà chỉ đòi hỏi kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt so với các kiểu dáng công nghiệp của các sản phẩm đã có trên thị trường ở những đặc điểm tạo dáng cơ bản¹³. Trong trường hợp này, khả năng chồng lấn quyền giữa kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu ba chiều không xảy ra do các dấu hiệu ba chiều chỉ được bảo hộ theo một cơ chế là kiểu dáng công nghiệp.

Hai là, hình ba chiều của sản phẩm được đông đảo công chúng thừa nhận với danh nghĩa là nhãn hiệu, tức bản thân hình ba chiều đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng. Trường hợp này không phát sinh vấn đề chồng lấn quyền giữa nhãn hiệu ba chiều và kiểu dáng công nghiệp. Bởi vì, dấu hiệu ba chiều đã được sử dụng rộng rãi và tự nó đã đạt được khả năng phân biệt về nguồn gốc thương mại của sản phẩm, người tiêu dùng thừa nhận dưới danh nghĩa là nhãn hiệu ba chiều. Do

đó, bản thân dấu hiệu đó đã mất tính mới và không thể đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Vì vậy, sẽ không xảy ra trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp cho một kiểu dáng công nghiệp được nộp cùng ngày hoặc sau ngày nộp đơn trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu ba chiều tương ứng đã được người tiêu dùng thừa nhận với danh nghĩa là nhãn hiệu. Lý do là kiểu dáng công nghiệp đó không đáp ứng điều kiện về tính mới.

Ba là, trong trường hợp kiểu dáng công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn tính mới do đã được nộp đơn từ trước khi nhãn hiệu ba chiều trùng hoặc tương tự được đưa vào sử dụng. Bản thân nhãn hiệu ba chiều đó không được bảo hộ vì không đáp ứng quy định tại điểm n khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, nhãn hiệu này không có khả năng phân biệt do dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

Thứ hai, trường hợp đối với nhãn hiệu ba chiều kết hợp, (tức là kết hợp chữ và hình), thông thường hình dáng ba chiều của sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm không có khả năng phân biệt. Đối với dạng nhãn hiệu ba chiều kết hợp này, bản thân nhãn hiệu thông thường (phần chữ) đã đạt được khả năng phân biệt. Xét yếu tố dấu hiệu ba chiều, khả năng phân biệt của nhãn hiệu ba chiều kết hợp hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng phân biệt của dấu hiệu hai chiều nằm trên dấu hiệu ba chiều đó. Nếu được bảo hộ, phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu ba chiều kết hợp chỉ bao gồm dấu hiệu hai chiều mà không bao gồm dấu hiệu ba chiều. Theo đó, không có khả năng xảy ra chồng lấn quyền giữa dấu hiệu ba chiều và kiểu dáng công nghiệp trùng lặp hoặc không khác biệt đáng kể với dấu hiệu ba chiều đó.

¹³ Xem thêm Điều 65 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022 (gọi là Luật Sở hữu trí tuệ). Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH Luật Sở hữu trí tuệ; <https://quochoi.vn/tintuc/Pages/ti-n-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=72721>, truy cập ngày 10/4/2024.

Tuy nhiên, chồng lẫn quyền có thể xảy ra giữa dấu hiệu hai chiều trên nhãn hiệu ba chiều kết hợp, được bảo hộ với kiểu dáng công nghiệp nhãn sản phẩm không khác biệt đáng kể với dấu hiệu hai chiều đó, hoặc chồng lẫn quyền với kiểu dáng công nghiệp trên đó có mặt dấu hiệu hai chiều. Trường hợp này tương tự với xung đột quyền giữa nhãn hiệu hai chiều thông thường với kiểu dáng công nghiệp nói chung.

Thứ ba, khả năng chồng lẫn quyền giữa nhãn hiệu ba chiều và kiểu dáng công nghiệp chủ yếu xảy ra đối với trường hợp nhãn hiệu ba chiều được bảo hộ nhờ tự có khả năng phân biệt. Ví dụ như trường hợp kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ là hình ảnh bao bì của sản phẩm cũng có thể đồng thời thỏa mãn các điều kiện bảo hộ là nhãn hiệu ba chiều. Trong trường hợp này, hoàn toàn có thể xảy ra xung đột quyền giữa nhãn hiệu ba chiều với kiểu dáng công nghiệp khi hai đối tượng này bảo hộ cho cùng một hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm. Bởi vì, hình dáng đó có thể đáp ứng các điều kiện bảo hộ của cả hai đối tượng sở hữu công nghiệp là nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp.

Thứ tư, chồng lẫn quyền cũng xảy ra trong trường hợp giới hạn thời hạn bảo hộ sẽ bị vô hiệu hóa¹⁴. Chẳng hạn như pháp luật kiểu dáng công nghiệp của Việt Nam chỉ cho phép một kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ tối đa 15 năm¹⁵, hết thời hạn

đó lẽ ra phải trở thành tài sản chung của xã hội thì nó lại tiếp tục được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu ba chiều khiến cho đối tượng đó vô hình trung trở thành quá dài hoặc gần như mãi mãi.

Tóm lại, các vấn đề pháp lý phát sinh về chồng lẫn quyền giữa nhãn hiệu ba chiều và kiểu dáng công nghiệp nêu trên sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều nếu được nộp đơn hoặc đăng ký bảo hộ bởi các chủ thể khác nhau. Sự tồn tại của hiện tượng chồng lẫn quyền này sẽ dẫn đến các tranh chấp pháp lý phức tạp cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn áp dụng. Thậm chí kéo dài thời gian hoặc có thể làm vô hiệu cả mục tiêu chung về giới hạn thời gian bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, điều này cũng ảnh hưởng chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ như bảo đảm hài hòa lợi ích của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ với lợi ích cộng đồng.

4. Khuyến nghị giải quyết chồng lẫn quyền giữa nhãn hiệu ba chiều và kiểu dáng công nghiệp

Hiện nay, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã xây dựng quy tắc giải quyết chồng lẫn quyền giữa nhãn hiệu với kiểu dáng công nghiệp tại điểm n khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ: Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

Ngoài ra, việc giải quyết chồng lẫn quyền đối với các dấu hiệu mang tính chức năng thẩm mỹ (trong mối tương quan giữa cơ chế kiểu dáng công nghiệp với cơ chế nhãn hiệu), tương tự như đối với chức năng kỹ thuật, có thể sử dụng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ về dấu hiệu chỉ “...*giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ*”, đồng thời tiếp tục hướng dẫn tại Quy chế thẩm

¹⁴ Lê Quang Vinh, *Bốn bất cập của chế định nhãn hiệu trong Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành và đề xuất sửa đổi, bổ sung*, <http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/4-bat-cap-cua-che-dinh-nhan-hieu-trong-Lua-t-so-huu-tri-tue-hien-hanh-va-de-xuat-sua-doi-bo-sun-g>, 24/02/2021, truy cập ngày 10/3/2024.

¹⁵ Xem thêm Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ về Hiệu lực của văn bằng bảo hộ: Khoản 4 quy định: Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm.

định về việc “các dấu hiệu về giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 74 bao gồm cả các giá trị về mặt thẩm mỹ, giá trị về mặt kinh tế hoặc các giá trị khác mà khiến cho người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn hàng hóa, dịch vụ vì những giá trị này”.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam chưa có các quy định điều chỉnh được vấn đề: (1) Nếu một kiểu dáng công nghiệp đã hết hiệu lực và thuộc về công chúng, nhưng lại được chủ thể khác lấy đăng ký làm nhãn hiệu ba chiều; hoặc (2) Hình dáng của hàng hóa/dịch vụ đã được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và đang còn hiệu lực, lại được đăng ký bảo hộ tiếp là nhãn hiệu ba chiều, do cùng một chủ thể đăng ký vì đã tận dụng quy định được người tiêu dùng biết đến rộng rãi.

Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị sau:

Một là, pháp luật cần quy định rõ ràng: Một kiểu dáng công nghiệp đã hết thời hạn bảo hộ, cần thống nhất quan điểm về việc kiểu dáng đó phải thuộc về cộng đồng. Mọi người đều có quyền sử dụng, vì vậy, cần bổ sung quy định về việc không cho phép người thứ ba đăng ký một nhãn hiệu ba chiều trùng với kiểu dáng công nghiệp đã tồn tại trước, bất kể kiểu dáng này đang được bảo hộ hay đã kết thúc thời hạn bảo hộ.

Hai là, điểm c khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ cần được thống nhất áp dụng triệt để trong việc từ chối đăng ký nhãn hiệu ba chiều trên cơ sở chức năng thẩm mỹ hoặc giá trị thẩm mỹ. Mục đích là để hạn chế việc chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp tiếp tục kéo dài thời hạn bảo hộ thông qua việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu ba chiều. Bên cạnh đó, nếu là đối với những kiểu dáng công nghiệp thực sự mang tính thẩm mỹ, cần được có quy định rõ ví như mức độ

phổ biến rộng rãi trong cộng đồng, công chúng sử dụng sau khi hết thời hạn bảo hộ.

Ba là, cần lưu ý về việc nếu sử dụng căn cứ tại điểm c khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có thể áp dụng ngoại lệ đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng. Đồng thời, việc sử dụng căn cứ này cũng không nên cứng nhắc về chức năng thẩm mỹ để từ chối bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được đăng ký làm nhãn hiệu.

Như vậy, trong trường hợp này, cơ quan áp dụng pháp luật nên sử dụng các quy định về bằng chứng chứng minh sự đạt được khả năng phân biệt thông qua sử dụng. Mục đích, để những kiểu dáng công nghiệp có giá trị, cần được lan tỏa trong cộng đồng, tăng cơ hội cải tiến các sản phẩm mới, tăng cường tính cạnh tranh và phát triển trên thị trường. Những kiểu dáng sản phẩm phẩm thông dụng hơn, chủ sở hữu cũng thực sự sử dụng các kiểu dáng này trong hoạt động thương mại, thì nhà nước vẫn nên tạo điều kiện cho những chủ sở hữu này khả năng đăng ký nhãn hiệu ba chiều sau khi kiểu dáng công nghiệp đã hết hiệu lực, để tiếp tục hoạt động thương mại của mình.

Bốn là, tham khảo kinh nghiệm giải quyết chồng lấn quyền giữa kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu ba chiều của EU. Thông qua các quy định về việc đăng ký nhãn hiệu ba chiều/kiểu dáng công nghiệp sẽ phải bị tuyên bố vô hiệu trên cơ sở có yêu cầu của bên thứ ba nếu việc sử dụng nhãn hiệu ba chiều/kiểu dáng công nghiệp xung đột với quyền có trước của kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu ba chiều; chủ sở hữu có quyền ngăn cấm tất cả các bên thứ ba sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký làm nhãn hiệu ba chiều/kiểu dáng công nghiệp nếu có khả năng gây nhầm lẫn.