

# GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ THẨM ĐỊNH NHÃN HIỆU BA CHIỀU TẠI VIỆT NAM

*Đỗ Thị Diễm\**

**Tóm tắt:** Bài viết phân tích quy định pháp luật và thực trạng về thủ tục đăng ký và thẩm định nhãn hiệu ba chiều tại Việt Nam, từ đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện cho hoạt động này.

**Từ khóa:** Hoàn thiện pháp luật, thủ tục đăng ký, thẩm định, nhãn hiệu ba chiều.

**Abstract:** The article analyses the legal framework and current practice regarding three-dimensional trademark registration and examination procedures in Vietnam, and, on that basis, proposes solutions to improve this regime.

**Keywords:** Law reform, registration procedures, trademark examination, three-dimensional trademarks.

## 1. Đặt vấn đề

Thủ tục đăng ký và thẩm định nhãn hiệu nói chung và nhãn hiệu ba chiều nói riêng tại Việt Nam là thủ tục pháp lý phức tạp, bởi vì nhãn hiệu ba chiều là hình dạng thể hiện trong không gian ba chiều như dài, rộng và cao. Ngoài ra, hình ba chiều rất dễ nhầm lẫn với hình dạng thông thường của sản phẩm, vật chứa sản phẩm, hình dạng thông thường của dịch vụ. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có quy định cụ thể và chi tiết về thủ tục thẩm định nhãn hiệu ba chiều ở Việt Nam, mà chỉ được áp dụng như đối với nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ thông thường. Điều này dẫn tới việc xem xét thẩm định và bảo hộ nhãn hiệu ba chiều phải dựa vào các quy định về nhãn hiệu nói chung hoặc theo quan điểm cá nhân của thẩm định viên trong quá trình thẩm định đơn đăng ký, hoặc theo văn bản hướng dẫn đơn lẻ của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) như Quy chế thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu nên

không có sự nhất quán trong áp dụng pháp luật. Vì vậy, cần thiết nghiên cứu quy định của pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu ba chiều; thực trạng đánh giá khả năng bảo hộ và thủ tục xác lập quyền đối với nhãn hiệu ba chiều tại Việt Nam; những khó khăn, bất cập; từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về thủ tục đăng ký và thẩm định đối với nhãn hiệu ba chiều tại Việt Nam.

## 2. Quy định của pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu ba chiều

Công ước Paris năm 1883 về Bảo hộ sở hữu công nghiệp không định nghĩa nhãn hiệu cũng như không đề cập đến dấu hiệu ba chiều có thể đăng ký làm nhãn hiệu hay không mà chỉ quy định điều kiện nộp đơn và cấp bảo hộ nhãn hiệu sẽ được quyết định ở mỗi nước thành viên thuộc Liên minh theo pháp luật quốc gia của nước đó. Tuy nhiên, Công ước Paris đặt ra nguyên tắc là một đơn đăng ký nhãn hiệu do công dân của một nước thành viên của Liên minh nộp tại bất cứ nước nào trong Liên minh cũng không thể bị từ chối - hoặc một đăng ký nhãn hiệu cũng không thể bị huỷ bỏ - với lý

---

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

do việc nộp đơn, đăng ký, hoặc gia hạn tại nước xuất xứ không có hiệu lực<sup>1</sup>.

Điều 15 Hiệp định về các khía cạnh có liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPs) quy định *“bất kỳ một dấu hiệu, hoặc tổ hợp các dấu hiệu, có khả năng phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hoá hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác, đều có thể dùng làm nhãn hiệu. Các dấu hiệu đó, đặc biệt là các từ, kể cả tên riêng, chữ cái, chữ số, yếu tố hình hoạ và tổ hợp các màu sắc hoặc tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu đó, phải được xem là có chức năng nhãn hiệu”*. Như vậy, nhãn hiệu ba chiều, dù không được Hiệp định TRIPs đề cập trực tiếp, rõ ràng nằm trong khái niệm dấu hiệu được định nghĩa rất rộng nêu trên.

Pháp luật của Liên minh châu Âu (EU) quy định nhãn hiệu ba chiều là đối tượng có thể bảo hộ tồn tại dưới dạng: Kiểu dáng (design), hình dạng (shape of the goods), hoặc bao bì của sản phẩm (packaging of the goods)<sup>2</sup>.

Trung Quốc cũng chấp nhận bảo hộ dấu hiệu ba chiều, theo đó dấu hiệu bất kỳ, bao gồm từ ngữ, biểu đồ, chữ cái, số, biểu tượng ba chiều, kết hợp màu sắc, âm thanh hoặc bất kỳ sự kết hợp giữa chúng mà có khả năng phân biệt hàng hóa của một thể nhân, pháp nhân hoặc tổ chức với hàng hóa của những người khác đều có thể đăng ký làm nhãn hiệu. Tuy nhiên, tương tự như EU, Trung Quốc cấm cấp bảo hộ cho dấu hiệu 3 chiều mang tính chức năng thuộc một trong ba trường hợp: (a) Dấu hiệu chỉ thuần túy

thể hiện bản chất vốn có của hàng hóa liên quan; (b) Dấu hiệu 3 chiều chỉ được quyết định bởi yêu cầu đạt được hiệu quả kỹ thuật; (c) Dấu hiệu 3 chiều giúp mang lại cho hàng hóa giá trị đáng kể<sup>3</sup>.

Theo khoản 1 Điều 72 Luật SHTT Việt Nam<sup>4</sup> quy định về dấu hiệu được đăng ký với danh nghĩa là nhãn hiệu: *“Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, 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 được dưới dạng đồ họa”*. Như vậy, pháp luật Việt Nam cho phép bảo hộ dấu hiệu hình ba chiều là nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ. Điều này phù hợp với các quy định của điều ước quốc tế và pháp luật các quốc gia trên thế giới.

Bên cạnh đó, Luật SHTT Việt Nam và các nước cũng có những quy định về dấu hiệu không được bảo hộ là nhãn hiệu ba chiều.

Khoản 6 Điều 73 Luật SHTT Việt Nam quy định về dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu: *“Dấu hiệu là hình dạng vốn có của hàng hóa hoặc do đặc tính kỹ thuật của hàng hóa bắt buộc phải có”*. Đồng thời, tại điểm b khoản 2 Điều 74 về khả năng phân biệt của nhãn hiệu: *“Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ, tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, hình dạng thông thường của hàng hóa hoặc một phần của hàng hóa, hình dạng thông thường của bao bì hoặc vật chứa hàng hóa đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, và thừa nhận rộng rãi trước ngày nộp đơn”*; và điểm n khoản 2

<sup>1</sup> Xem thêm tại Điều 6 Công ước Paris năm 1883 về Bảo hộ sở hữu công nghiệp.

<sup>2</sup> Điều 3 Chỉ thị (EU) 2015/2436 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 16/12/2015, <http://oami.europa.eu/fr/mark/aspects/pdf/4094frCV.pdf>, truy cập ngày 15/2/2023.

<sup>3</sup> Xem Điều 8 và 12 Luật Nhãn hiệu Trung Quốc sửa đổi năm 2019, [http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Law/2007-12/13/content\\_1384018.htm](http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Law/2007-12/13/content_1384018.htm), truy cập ngày 30/9/2023.

<sup>4</sup> Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022).

Điều 74: “Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác đã hoặc đang 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”.

Các quy định của Luật SHTT Việt Nam hoàn toàn tương đồng với theo Điều 4 Chỉ thị (EU) 2015/2436 từ chối cấp bảo hộ cho dấu hiệu hình dạng ba chiều nếu nó thuộc một trong ba dạng: (a) Hình dạng hoặc đặc tính khác, là kết quả từ bản chất của chính hàng hóa; (b) Hình dạng hoặc đặc tính khác của hàng hóa là cần thiết để đạt được kết quả kỹ thuật; hoặc (c) Hình dạng, hoặc đặc tính khác, mà giúp mang lại giá trị đáng kể cho hàng hóa<sup>5</sup>.

Đối với bao bì và hình dáng của sản phẩm khi đăng ký có thể chỉ ở hình dạng không gian ba chiều đơn thuần hoặc cũng có thể kết hợp với các yếu tố khác như từ ngữ, màu sắc, hình vẽ... Không chỉ sản phẩm mới có nhãn hiệu ba chiều mà các ngành dịch vụ cũng có thể đăng ký nhãn hiệu ba chiều bằng hình ảnh của tòa nhà trụ sở doanh nghiệp, bộ đồng phục đặc trưng của doanh nghiệp. Ví dụ, bộ đồng phục tiếp viên hàng không của công ty Korean Airlines đã được bảo hộ đối với nhóm 39 – dịch vụ vận chuyển hành khách. Ngay kể cả những dấu hiệu có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ như trường hợp dấu hiệu 3D ngôi sao ba cánh của dòng xe Mercedes đã được bảo hộ như là một nhãn hiệu, mặc dù đây không phải là bao bì hay hình dáng của sản phẩm. Nhãn hiệu ba chiều được tạo thành từ những dấu hiệu có thể nhận biết được bằng

thị giác, do đó hoàn toàn có thể được thể hiện đồ họa bằng hình vẽ, hình ảnh<sup>6</sup>.

Như vậy, xét từ các quy định thành văn thể hiện trong các văn bản pháp luật tại các nước cũng như trong quy định của Việt Nam, ngoài việc coi dấu hiệu ba chiều về mặt nguyên tắc là bình đẳng như các dấu hiệu khác trong việc xem xét, đánh giá, chấp nhận bảo hộ với tư cách là nhãn hiệu thì pháp luật các nước đều không có những quy định hướng dẫn, giải thích thêm về điều kiện bảo hộ dấu hiệu này ngoài những nguyên tắc chung mang tính định hướng, chỉ dẫn. Trên thực tế, quá trình xem xét, đánh giá việc bảo hộ dấu hiệu ba chiều dưới dạng nhãn hiệu lại diễn ra vô cùng phức tạp khác biệt với những nội dung mà pháp luật đã quy định.

### **3. Đánh giá khả năng bảo hộ và thủ tục xác lập quyền đối với nhãn hiệu ba chiều tại Việt Nam**

#### **3.1. Đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu ba chiều**

Nhãn hiệu đăng ký dưới dạng hình khối hoặc hình ba chiều được tiếp nhận và đánh giá như là nhãn hiệu thông thường thông qua: (1) Phải có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ; và (2) Phải được người tiêu dùng thừa nhận rộng rãi thông qua quá trình sử dụng.

*Thứ nhất, khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ*

Đối với các dấu hiệu ba chiều không chứa yếu tố mang tính mô tả và có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp thì nộp đơn đăng ký và đánh giá khả

<sup>5</sup> Điều 4 Chỉ thị (EU) 2015/2436 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 16/12/2015. Tham khảo tại: <http://oami.europa.eu/fr/mark/aspects/pdf/4094frCV.pdf>, truy cập ngày 10/2/2023.

<sup>6</sup> Lê Quang Vinh, *Nhãn hiệu ba chiều (nhãn hiệu hình dạng) ở Liên minh châu Âu*, 16/3/2022, <http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/ThreeDimensional-Marks-Shape-Marks-in-the-European-Union>, truy cập ngày 17/2/2023.

năng được bảo hộ ít khắt khe hơn. Trong hầu hết các trường hợp, các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng như các nước trên thế giới đều cho rằng những dấu hiệu ba chiều ở dạng này có khả năng phân biệt. Ví dụ: Hình ảnh ngôi sao ba cánh Mercedes Star của hãng xe DaimlerChrysler AG xin đăng ký cho sản phẩm “ô tô” và các dịch vụ “cho thuê xe cộ”, “bảo dưỡng, sửa chữa xe cộ”; hình ảnh người đang chạy Michelin Man của Compagnie Générale des Établissements Michelin (Pháp) xin đăng ký cho các sản phẩm “quần áo, giày dép, mũ nón và dụng cụ thể thao”. Các nhãn hiệu ba chiều này đã được chấp thuận bảo hộ tại hầu hết các nước xin đăng ký mà không cần bất kỳ bằng chứng sử dụng nào<sup>7</sup>.

Trong khi đó, đối với các nhãn hiệu ba chiều là hình học đơn giản, hoặc sự kết hợp của các hình học đơn giản, hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm hoặc dụng cụ chứa đựng sản phẩm<sup>8</sup>... thì việc xem xét đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu xin đăng ký được các cơ quan chức năng thực hiện rất khắt khe. Các đơn xin đăng ký nhãn hiệu ba chiều ở dạng này thường bị các cơ quan chức năng từ chối bởi vì không có khả năng phân biệt. Khi xem xét đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu, các cơ quan chức năng thường xem xét xem nhãn hiệu xin đăng ký thuộc trường hợp nào trong các trường hợp như liệt kê dưới đây:

- Nhãn hiệu không có khả năng phân biệt nếu là hình học đơn giản hoặc là sự kết hợp đơn giản của các hình học cơ bản. Ví

dụ: “Các hình trụ” xin đăng ký cho “thuốc, dược phẩm”<sup>9</sup>.

- Nhãn hiệu không có khả năng phân biệt nếu là hình ảnh ba chiều của sản phẩm xin đăng ký hoặc là hình ảnh ba chiều của sản phẩm có được do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm. Ví dụ “hình lego” xin đăng ký cho “đồ chơi”<sup>10</sup>.

- Nhãn hiệu có khả năng đăng ký nếu khác biệt cơ bản với hình dáng bên ngoài của sản phẩm, bao bì hoặc dụng cụ chứa, đựng sản phẩm. Trong trường hợp này, nhãn hiệu càng ít tương tự với hình dáng bên ngoài của sản phẩm, bao bì hoặc dụng cụ chứa đựng sản phẩm thì càng có nhiều khả năng phân biệt hơn. Về lý thuyết, một nhãn hiệu ba chiều có khả năng phân biệt nếu nó có khả năng khiến cho người tiêu dùng phân biệt được sản phẩm mang nhãn hiệu với các sản phẩm của các nhà sản xuất khác và người tiêu dùng có thể dễ dàng chọn được đúng sản phẩm cần mua ở những lần mua sau<sup>11</sup>. Tuy nhiên, trên thực tế, việc đăng ký một nhãn hiệu ba chiều thuộc trường hợp này sẽ rất khó nếu người nộp đơn không thể cung cấp được các bằng chứng chứng minh nhãn hiệu đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử

<sup>9</sup> Xem các án lệ về viên giặt (washing tablet) trong tài liệu hướng dẫn xét nghiệm của Cơ quan đăng ký nhãn hiệu châu Âu (Manual of Trade Mark Practice, <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do>), truy cập ngày 17/2/2023.

<sup>10</sup> Bản án số T-270/06 của Tòa án sơ thẩm Cộng đồng châu Âu ngày 12/11/2008, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006TJ0270:FR:HTML>, truy cập ngày 17/2/2023.

<sup>11</sup> Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, *Bảo hộ nhãn hiệu ba chiều và nhãn hiệu màu*, [https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/834910/B%C3%A0i+2\\_B%E1%BA%A3o+h%E1%BB%99+NH+ba+chi%E1%BB%81u+v%C3%A0+NH+m%C3%A0u.pdf](https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/834910/B%C3%A0i+2_B%E1%BA%A3o+h%E1%BB%99+NH+ba+chi%E1%BB%81u+v%C3%A0+NH+m%C3%A0u.pdf), truy cập ngày 17/2/2023.

<sup>7</sup> Lê Xuân Lộc, Mai Duy Linh, Hoàng Thái Sơn, *Bảo hộ nhãn hiệu ba chiều – từ lý thuyết đến thực tiễn*, Tạp chí Khoa học Pháp lý, Số 5/2012, tr. 42-48.

<sup>8</sup> Điểm b khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ.

dụng rộng rãi và lâu dài tại quốc gia xin đăng ký nhãn hiệu.

*Thứ hai, nhãn hiệu ba chiều thông qua thực tế sử dụng và được người tiêu dùng thừa nhận rộng rãi*

Dấu hiệu ba chiều có nhiều khả năng được bảo hộ nếu người nộp đơn chứng minh và/hoặc cung cấp được các bằng chứng về việc đã sử dụng dấu hiệu này trên thực tế từ trước và có khả năng phân biệt qua thực tế sử dụng. Khả năng được cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ sẽ cao hơn nếu chứng minh được người tiêu dùng đã biết, nhận diện được nhãn hiệu qua sử dụng trên thực tế. Ví dụ: Nhãn hiệu ba chiều chiếc cốc đồ theo đăng ký quốc tế số 793933 của Công ty Nestlé được bảo hộ tại Việt Nam (Quyết định số 1401/TTKN ngày 25/07/2005 của Cục Sở hữu trí tuệ); hoặc nhãn hiệu là “hình chai” của Công ty COCA-COLA xin đăng ký cho “nước khoáng, nước có ga và các loại đồ uống không có cồn...”<sup>12</sup>; nhãn hiệu là “hình chai” của Công ty JOHNSON & JOHNSON xin đăng ký cho “nước súc miệng”<sup>13</sup>.

### **3.2. Về thực tiễn xác lập quyền đối với nhãn hiệu ba chiều tại Việt Nam**

Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu ba chiều được áp dụng như yêu cầu của đơn đăng ký nhãn hiệu thông thường quy định tại các Điều 100 và Điều 105 Luật SHTT. Theo đó, đơn đăng ký nhãn hiệu gồm:

- Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Khoản 2 Điều 105 Luật SHTT hiện đang quy định về mẫu nhãn hiệu nói chung, “*mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành*

*của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu (nếu có)...”*.

- Tờ khai theo mẫu quy định tại Phụ lục I Nghị định số 65/2023/NĐ-CP<sup>14</sup>. Mẫu số 08 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu quy định về Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký: “Nhãn hiệu ba chiều”.

Đồng thời, tại Phụ lục I, Phần IV, mục VIII.2 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định về mẫu nhãn hiệu ba chiều: “2. *Đối với nhãn hiệu là hình ba chiều thì mẫu nhãn hiệu phải kèm theo ảnh chụp hoặc hình vẽ thể hiện hình phối cảnh và có thể kèm theo mẫu mô tả ở dạng hình chiếu*”. Và tại Mục 7.7 của Quy chế thẩm định đơn nhãn hiệu của Cục SHTT Việt Nam quy định: “*Đối với nhãn hiệu là hình ba chiều thì mẫu nhãn hiệu phải kèm theo ảnh chụp hoặc hình vẽ thể hiện hình phối cảnh và có thể kèm theo mẫu mô tả ở dạng hình chiếu*”<sup>15</sup>.

### **Thứ nhất, thẩm định nhãn hiệu ba chiều đối với đơn đăng ký quốc gia**

- Dấu hiệu ba chiều đăng ký là hình dạng độc đáo, có khả năng phân biệt;

- Nếu dấu hiệu ba chiều đăng ký là hình dạng thông thường của chính sản phẩm hay của vật chứa đựng/bao gói sản phẩm sẽ bị từ chối theo điểm b khoản 2 Điều 74; điểm c khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam;

- Dấu hiệu ba chiều là hình dạng thông thường của sản phẩm hoặc của vật chứa

<sup>14</sup> Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp.

<sup>15</sup> Quy chế thẩm định đơn nhãn hiệu nhằm hướng dẫn thẩm định viên thống nhất thực hiện các thao tác trình tự công việc khi tiến hành thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu.

<sup>12</sup> Đăng ký số 07113 do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 28/12/1992.

<sup>13</sup> Đăng ký số 77924 do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 26/12/2006.

đựng/bao gói, nhưng bên trên lại chứa các dấu hiệu hình và/hoặc dấu hiệu chữ và/hoặc dấu hiệu kết hợp có khả năng phân biệt: Bảo hộ tổng thể, loại trừ phần hình dáng ba chiều.

***Thứ hai, thẩm định đối với đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu ba chiều có chỉ định Việt Nam***

- Luôn có lựa chọn “Three-Dimensional mark” trong form đăng ký.

- Do có sự phân biệt loại nhãn hiệu, dẫn đến các nhãn hiệu ba chiều đăng ký được thẩm định theo “tiêu chuẩn” của nhãn ba chiều: Nếu bảo hộ là phải bảo hộ cho chính hình dáng ba chiều đã đăng ký.

- Bảo hộ cho nhãn hiệu thể hiện dưới dạng ba chiều nếu nhãn hiệu có hình dáng độc đáo, ấn tượng (điều này thống nhất với bên đăng ký nhãn hiệu ba chiều tại quốc gia).

- Nhãn hiệu ba chiều là hình dáng thông thường, hình bao gói/vật chứa đựng thông thường của sản phẩm: Từ chối theo điểm b khoản 2 Điều 74; điểm c khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ, không quan tâm tới phần nhãn hiệu nằm trên hình dáng đó (không thống nhất với quy tắc thẩm định bên nhãn hiệu quốc gia).

**4. Khó khăn, bất cập trong bảo hộ nhãn hiệu ba chiều tại Việt Nam**

Do pháp Luật SHTT Việt Nam chưa có các quy định độc lập về thủ tục đăng ký và thẩm định nhãn hiệu ba chiều, khi tiến hành đăng ký bảo hộ dấu hiệu là nhãn hiệu ba chiều gặp phải một số khó khăn sau:

*Thứ nhất*, pháp luật SHTT Việt Nam chưa có quy định thống nhất trong việc sử dụng thuật ngữ: “Nhãn hiệu ba chiều”, hay là “nhãn hiệu hình ba chiều”:

- Điều 72 Luật SHTT Việt Nam sử dụng thuật ngữ “nhãn hiệu hình ba chiều”: “*Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều...*”

- Phụ lục I Nghị định số 65/2023/NĐ-CP, Mẫu số 08 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu quy định về Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký: “Nhãn hiệu ba chiều”.

Vì chưa quy định thống nhất trong thuật ngữ nhãn hiệu ba chiều/nhãn hiệu hình ba chiều nên, khi nộp đơn đăng nhãn hiệu ba chiều theo Mẫu số 08 nêu trên sẽ dẫn đến hai hệ quả chủ quan sau: (1) Nếu dấu hiệu hình ba chiều kèm chữ (gọi là dấu hiệu kết hợp), khả năng được bảo hộ sẽ rất cao, vì thực tế yếu tố chính chi phối là nhãn hiệu dạng chữ, hình chỉ là kết hợp đi kèm yếu tố chữ; (2) Dấu hiệu hình (không kết hợp chữ), khả năng bị từ chối đăng ký bảo hộ với lý do không có khả năng phân biệt hàng hóa dịch vụ, và rất ít trường hợp được đăng ký bảo hộ, thì chủ sở hữu phải trải qua quá trình chứng minh khắt khe, phức tạp. Đôi khi thay vì chứng minh dấu hiệu hình ba chiều đạt được khả năng phân biệt, chủ thể làm đơn đăng ký nhãn hiệu từ ngữ bổ sung, vô hình trung làm triệt tiêu ý chí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hình ba chiều thuần túy.

*Thứ hai*, đến thời điểm hiện tại, pháp luật SHTT Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ quy định nào hướng dẫn cụ thể về các tiêu chí, cách xác định dấu hiệu hình ba chiều được bảo hộ là nhãn hiệu ba chiều mà hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí chủ quan của các thẩm định viên trong việc xem xét đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục SHTT Việt Nam. Thẩm định viên Cục SHTT sẽ áp dụng Quy chế thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu để xem xét dấu hiệu hình ba chiều. Đối với nhãn hiệu là hình ba chiều thì mẫu nhãn hiệu phải kèm theo ảnh chụp hoặc hình vẽ thể hiện hình phối cảnh và có thể kèm theo mẫu mô tả ở dạng hình chiếu. Do vậy, Quy chế cũ này đang thiếu cả về nội dung quy định cụ thể về dấu hiệu ba chiều được bảo hộ là nhãn hiệu ba chiều, cũng như quy định

về mẫu nhãn hiệu ba chiều như một hình chiếu, hai hình chiếu hay là ba chiều chiếu ba chiều.

*Thứ ba*, các thiếu sót trong quá trình thẩm định đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ba chiều. Cũng như các đơn đăng ký nhãn hiệu thông thường, đơn đăng ký nhãn hiệu ba chiều cũng phải thẩm định hình thức để kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn và các yêu cầu đối với nhãn hiệu ba chiều, để từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không. Theo đó, thẩm định viên sẽ phải kiểm tra tờ khai và kiểm tra các tài liệu kèm theo như đối với đơn nhãn hiệu thông thường, trong đó có chú trọng đến mẫu nhãn hiệu và phần mô tả mẫu nhãn hiệu trong tờ khai cùng với loại nhãn hiệu mà người nộp đơn yêu cầu đăng ký, cụ thể là các trường hợp sau:

(i) Đối với Tờ khai: Một là, người nộp đơn nộp nhãn hiệu có dấu hiệu ba chiều nhưng không đánh dấu nhân vào ô “nhãn hiệu ba chiều” trong phần “Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký”; hai là, người nộp đơn đánh dấu nhân vào ô “nhãn hiệu ba chiều” trong phần “Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký” mà mẫu nhãn hiệu chỉ là nhãn hiệu chữ hoặc hình hai chiều thông thường.

(ii) Đối với mẫu nhãn hiệu: Một là, mẫu nhãn hiệu ba chiều phức tạp nhưng chỉ có một hình/ảnh phối cảnh mà không có các hình chiếu thể hiện các góc/cạnh khác của mẫu nhãn hiệu; hai là, mẫu nhãn hiệu phức tạp có các hình chiếu kèm theo hình phối cảnh nhưng phần mô tả tương ứng không thể hiện các nội dung này.

(iii) Đối với thủ tục công bố đơn nhãn hiệu ba chiều được thực hiện như đối với đơn nhãn hiệu thông thường theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN: “c) *Đối với nhãn hiệu: mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa,*

*dịch vụ mang nhãn hiệu*”. Tuy nhiên, do đặc thù của nhãn hiệu ba chiều là có thể bao gồm các hình chiếu bên cạnh hình phối cảnh, vì vậy, khi công bố mẫu nhãn hiệu ba chiều sẽ công bố cả các hình chiếu có liên quan.

*Thứ tư*, thiếu sót trong tra cứu các hình đối chứng nhãn hiệu ba chiều. Việc tra cứu tìm ra các đối chứng của nhãn ba chiều thực sự khó khăn vì chưa tra chéo được trong kho cơ sở dữ liệu của Cục SHTT nơi có nhiều khả năng sẽ có các dấu hiệu hình hai chiều, ba chiều trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu ba chiều đăng ký. Vì vậy, thẩm định viên thường viện dẫn đến căn cứ “không có khả năng phân biệt” do “*dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ*” (điểm b khoản 2 Điều 74 Luật SHTT) để từ chối bảo hộ các nhãn hiệu đăng ký dưới dạng hình khối của sản phẩm, hình chai chứa đựng, bao gói hoặc các đăng ký dưới dạng trang trí thương mại cho dịch vụ. Chỉ một số trường hợp sau khi có đơn khiếu nại và có khối lượng bằng chứng đủ lớn liên quan tới việc sử dụng thường xuyên và liên tục nhãn hiệu, nhãn hiệu ba chiều mới có thể xem xét bảo hộ dựa trên chức năng phân biệt đạt được thông qua quá trình sử dụng (secondary meaning).

## **5. Giải pháp hoàn thiện thủ tục đăng ký và thẩm định nhãn hiệu ba chiều tại Việt Nam**

*Thứ nhất*, cần ghi nhận thống nhất thuật ngữ *nhãn hiệu ba chiều* (gồm cả dấu hiệu hình ba chiều và hình ba chiều kết hợp) vào Quy chế thẩm định nhãn hiệu. Từ đó thống nhất quy định của Luật SHTT, Mẫu tờ khai số 08 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.

*Thứ hai*, về tiêu chí xác định dấu hiệu ba chiều được bảo hộ là nhãn hiệu ba chiều, cần bổ sung vào Quy chế thẩm định đơn nhãn hiệu đối với nhãn hiệu ba chiều. Cụ thể, bổ

sung tại Mục 7.7 của Quy chế: “*Dấu hiệu hình ba chiều là các dấu hiệu được thể hiện dưới dạng ba chiều, bao gồm hình dạng của chính bản thân sản phẩm hoặc một phần của sản phẩm; hình dạng của bao bì hoặc vật chứa sản phẩm; hoặc các hình dạng ba chiều khác được gắn kèm với sản phẩm*”. Ngoài ra, bổ sung quy định này vào Quy chế thẩm định đơn nhãn hiệu đã bao gồm cả yếu tố hình ba chiều và hình ba chiều kết hợp được bảo hộ là nhãn hiệu ba chiều.

*Thứ ba*, đối với thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu ba chiều:

*Về tờ khai đăng ký nhãn hiệu ba chiều:* Nếu người nộp đơn không đánh dấu vào ô loại nhãn hiệu đăng ký: Nhãn hiệu ba chiều nhưng trong hồ sơ nộp đơn kèm theo mẫu nhãn hiệu là hình ba chiều, thẩm định viên cần kiểm tra kỹ và yêu cầu người nộp đơn đánh dấu vào ô loại nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu ba chiều. Điều này hạn chế trường hợp thẩm định viên cho rằng đơn nộp về hình ba chiều là hình dáng thông thường của sản phẩm, hoặc vật chứa sản phẩm. Trong trường hợp, nếu người nộp đơn đánh dấu nhân vào ô loại nhãn hiệu đăng ký là: Nhãn hiệu ba chiều nhưng hồ sơ đơn nộp kèm theo là nhãn hiệu chữ hoặc hình hai chiều thông thường, cần quy định rõ: Nếu yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu ba chiều thì phải chỉ rõ yêu cầu đó và phải mô tả bằng chữ về các yếu tố có trên mẫu nhãn hiệu. Nếu nhãn hiệu ba chiều có các hình chiếu khác ngoài hình phối cảnh thì phải mô tả các yếu tố có trên hình chiếu đó theo thứ tự được đánh dấu.

*Về mẫu nhãn hiệu ba chiều:* Đối với nhãn hiệu là hình ba chiều, mẫu nhãn hiệu phải kèm theo ảnh chụp hoặc hình vẽ thể hiện hình phối cảnh và có thể kèm theo mẫu mô tả ở dạng hình chiếu theo thứ tự. Trong trường hợp nhãn hiệu ba chiều phức tạp,

người nộp đơn có thể chủ động (không bắt buộc) nộp kèm theo các hình chiếu tại thời điểm nộp đơn nếu mong muốn bảo hộ cả các góc/cạnh của nhãn hiệu ba chiều đó. Trong quá trình thẩm định, thẩm định viên hoàn toàn có thể yêu cầu bổ sung các hình chiếu để làm rõ hơn các góc/cạnh của nhãn hiệu ba chiều yêu cầu bảo hộ trong trường hợp người nộp đơn chỉ nộp một hình phối cảnh.

*Về thủ tục công bố đơn đăng ký nhãn hiệu ba chiều:* Thủ tục công bố đơn đối với nhãn hiệu ba chiều được áp dụng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN: “*c) Đối với nhãn hiệu: Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu*”. Tuy nhiên, hiện nay Cục SHTT Việt Nam đang tiến hành lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2023<sup>16</sup>, do vậy cần bổ sung vào điểm c khoản 1 Điều 1 của Dự thảo 1<sup>17</sup> sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2023 như sau: “*c) Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu: Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; **mẫu nhãn hiệu ba chiều là ảnh chụp hoặc hình vẽ ít nhất một hình chiếu ...***”. Như vậy, sẽ hạn chế việc Cục SHTT công bố tất cả các hình chiếu ba chiều liên quan đến nhãn hiệu ba chiều của người nộp đơn.

<sup>16</sup> Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp.

<sup>17</sup> Nội dung đầy đủ Bản Dự thảo 01 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN, <https://www.ipvietnam.gov.vn/documents/20195/1753443/2.+Du-thao-tt-23-sua-doi-dang-tai.pdf/d1683f49-74a7-4ded-9e1f-6182d82a8bec>, truy cập ngày 28/9/2024.

*Thứ tư, về tra cứu nhãn hiệu đối chứng.* Để giúp người nộp đơn tra cứu tốt nhãn hiệu ba chiều đối chứng trong kho thông tin của Cục SHTT, phải liên tục, thường xuyên, kịp thời cập nhật các đơn công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp của Cục SHTT.

Đối với trường hợp thẩm định viên Cục SHTT viện dẫn căn cứ “không có khả năng phân biệt” do “... *tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ*” (điểm b khoản 2 Điều 74 Luật SHTT) để từ chối bảo hộ đơn đăng ký nhãn hiệu ba chiều. Vì vậy, cần bổ sung các quy định về dấu hiệu ba chiều có khả năng đăng ký làm nhãn hiệu ba chiều vào một Điều luật riêng tại Dự thảo 01 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN nêu trên như: Dấu hiệu hình ba chiều có khả năng đăng ký làm nhãn hiệu ba chiều gồm: (1) Dấu hiệu ba chiều không liên quan đến sản phẩm; (2) Dấu hiệu ba chiều là hình dạng của chính bản thân sản phẩm hoặc một phần của sản phẩm; (3) Dấu hiệu ba chiều là hình dạng của bao bì hoặc đồ chứa của sản phẩm<sup>18</sup>. Quy định này nhằm khu trú các dấu hiệu ba chiều có thể đăng ký làm nhãn hiệu trong giai đoạn hiện tại và chỉ mở rộng ra các dấu hiệu ba chiều khác khi điều kiện phù hợp.

Và Điều luật về dấu hiệu hình ba chiều không có khả năng đăng ký làm nhãn hiệu ba chiều: (i) Hình dạng sản phẩm là kết quả từ chính 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 của hàng hóa giúp mang lại giá trị đáng kể cho hàng hóa. Cụ thể, trường hợp (i) và (ii) sẽ được coi là các dấu hiệu mang tính chức năng kỹ thuật, vì vậy để bảo đảm duy trì đúng bản chất của

hệ thống sở hữu trí tuệ, các dấu hiệu này cần được bảo hộ qua cơ chế bảo hộ có thời hạn (sáng chế, giải pháp hữu ích) và sẽ không được bảo hộ dưới dạng là nhãn hiệu kể cả khi chứng minh đạt được sự phân biệt qua quá trình sử dụng. Vì vậy, cần đưa các quy định này về các căn cứ từ chối tuyệt đối trong đăng ký nhãn hiệu. Đối với trường hợp (iii), hình dạng hoặc đặc tính mang lại giá trị đáng kể cho hàng hóa sẽ được thẩm định trên cơ sở căn cứ tương đối, nhưng chỉ cho phép những dấu hiệu thực sự đạt được chức năng của nhãn hiệu qua quá trình sử dụng và việc bảo hộ nhãn hiệu không gây ra các xung đột quyền không thể dự liệu cũng như không làm chệch lệch cán cân lợi ích giữa chủ sở hữu và xã hội. Đồng thời, quy định tại các trường hợp (i) và (ii) này nhằm hạn chế chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích đăng ký sang hệ thống nhãn hiệu để kéo dài độc quyền đối với những sản phẩm mang tính sáng tạo và cần được phổ biến, sử dụng rộng rãi sau một khoảng thời gian nhất định. Quy định tại trường hợp (iii) nhằm hạn chế chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp đăng ký sang nhãn hiệu nhưng không loại trừ một cách tuyệt đối khả năng đăng ký này.

## 6. Kết luận

Qua bài viết, nhận thấy nhãn hiệu ba chiều đang ngày càng chiếm ưu thế của các doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật vẫn còn nhiều thiếu sót, nhất là về thủ tục thẩm định đơn đăng ký bảo hộ. Trên cơ sở phân tích, dẫn chứng các quy định của Điều ước quốc tế, pháp luật một số quốc gia về bảo hộ nhãn hiệu ba chiều; thực tiễn thủ tục thẩm định và bảo hộ nhãn hiệu ba chiều tại Việt Nam, tác giả rút ra những bất cập trong quá trình thẩm định đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ba chiều và đưa ra những giải pháp phù hợp với thực tiễn thẩm định nhãn hiệu ba chiều tại Cục SHTT Việt Nam.

<sup>18</sup> Vũ Thị Hải Yến, *Hoàn thiện quy định pháp luật sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu hình ba chiều và nhãn hiệu âm thanh*, VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 38, No. 3/2022, tr.17-29.