

**BẢO HỘ NHÃN HIỆU BA CHIỀU: SO SÁNH PHÁP LUẬT TRUNG QUỐC
VÀ GỢI MỞ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM**

ĐỖ THỊ DIỆN*

Ngày nhận bài: 03/07/2025

Ngày phản biện: 18/07/2025

Ngày đăng bài: 30/09/2025

Tóm tắt:

Nhãn hiệu ba chiều là dấu hiệu thể hiện dưới dạng hình khối không gian ba chiều: chiều dài, chiều rộng và chiều cao, có chức năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của các chủ thể khác nhau. Hiện nay, pháp luật trên thế giới đã ghi nhận khả năng bảo hộ đối với nhãn hiệu ba chiều, tuy nhiên lại có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia. Bài viết phân tích khái niệm và điều kiện bảo hộ nhãn hiệu ba chiều theo pháp luật Trung Quốc, chỉ ra những điểm tương đồng, bất cập; và gợi mở kinh nghiệm nhằm hoàn thiện pháp luật về khái niệm và điều kiện bảo hộ nhãn hiệu ba chiều tại Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế.

Từ khóa:

Bảo hộ; nhãn hiệu ba chiều; Luật Nhãn hiệu Trung Quốc; pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Abstract:

A three-dimensional trademark is a sign represented in a three-dimensional spatial form comprising length, width, and height with the function of distinguishing the goods or services of different entities. Currently, many legal systems around the world recognize the protectability of three-dimensional trademarks; however, there remain significant differences across jurisdictions. This article analyzes the concept and conditions for protecting three-dimensional trademarks under Chinese law, identifies similarities and shortcomings, and offers insights and lessons to help improve the legal framework on the concept and protection requirements of three-dimensional trademarks in Vietnam, in line with international practices and commitments.

Keywords:

Protection; three-dimensional trademark; Chinese Trademark Law; Vietnamese IP Law

* ThS., Giảng viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế; Email: diendt@hul.edu.vn

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh thương mại ngày càng gay gắt, nhãn hiệu đặc biệt là nhãn hiệu ba chiều ngày càng được doanh nghiệp chú trọng để xác lập và bảo vệ hình ảnh sản phẩm trên thị trường. Tuy nhiên, do đặc thù về hình thức và khả năng phân biệt, việc bảo hộ nhãn hiệu ba chiều còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các nước đang hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ (SHTT) như Việt Nam. Trung Quốc là một trong những quốc gia châu Á có hệ thống pháp luật rõ ràng và kinh nghiệm thực tiễn phong phú về bảo hộ nhãn hiệu ba chiều. Việc nghiên cứu mô hình pháp lý của Trung Quốc có thể cung cấp nhiều bài học hữu ích cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý về bảo hộ nhãn hiệu ba chiều.

2. Quy định của pháp luật Trung Quốc và Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu ba chiều dưới góc độ so sánh

2.1. Quy định về khái niệm nhãn hiệu ba chiều

Ngày 30/8/2013, Quốc hội nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã thông qua Luật Nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày 1/05/2014 sau đó được sửa đổi năm 2019 (Gọi là Luật Nhãn hiệu Trung Quốc năm 2014)¹. Điều 8 Luật Nhãn hiệu Trung Quốc năm 2014 quy định: “Mọi dấu hiệu nhìn thấy được dùng để phân biệt hàng hóa của một cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức khác với hàng hóa của một cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức khác, bao gồm bất kỳ tác phẩm, thiết kế, chữ cái trong bảng chữ cái, chữ số, ký hiệu ba chiều và sự kết hợp màu sắc, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào trong số những yếu tố trên, đều có thể được coi là nhãn hiệu để nộp đơn đăng ký”. Trung Quốc cho phép đăng ký một số hình dạng ba chiều, hoặc hình ba chiều kết hợp các yếu tố như chữ số, chữ cái... được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ. Nhãn hiệu ba chiều điển hình được chia thành hai loại chính: (i) là loại nhãn hiệu sử dụng hình dạng của chính hàng hóa hoặc bao bì của chúng dưới dạng ký hiệu ba chiều làm biểu tượng nhãn hiệu khi chúng được nộp đơn đăng ký; (ii) là loại nhãn hiệu sử dụng các ký hiệu ba chiều khác với hình dạng hoặc bao bì của hàng hóa làm biểu tượng của chúng. Điểm nhấn quan trọng là nhãn hiệu ba chiều theo Luật Nhãn hiệu Trung Quốc năm 2014 không chỉ dừng lại ở các ký hiệu hình ảnh thông thường mà còn có thể bao gồm những hình dạng ba chiều độc đáo giúp khách hàng

¹ Điều 1 Luật Nhãn hiệu của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 2014, sửa đổi 2019. Bài viết thống nhất sử dụng Luật Nhãn hiệu Trung quốc năm 2014, truy cập tại http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Law/2007-12/13/content_1384018.htm, truy cập ngày 10/5/2024

nhận diện được sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Điều này tạo nên một lợi thế lớn cho các doanh nghiệp khi bảo vệ hình ảnh sản phẩm của mình trên thị trường².

Theo Điều 8 Luật Nhãn hiệu Trung Quốc đã có quy định mở “mọi dấu hiệu nhìn thấy được... có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ” đều có thể yêu cầu bảo hộ là nhãn hiệu ba chiều. Pháp luật Trung Quốc quy định theo hướng các trường hợp bị từ chối không được bảo hộ là nhãn hiệu ba chiều, đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký dễ dàng tiếp cận các quy định của pháp luật, cũng như tìm hiểu thực tiễn các dấu hiệu không được bảo hộ là nhãn hiệu³. Luật Nhãn hiệu Trung Quốc không định nghĩa cụ thể nhãn hiệu ba chiều mà quy định theo hướng mở. Đồng thời, quy định rõ các trường hợp bị loại trừ khỏi phạm vi bảo hộ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xác định khả năng đăng ký.

Luật SHTT Việt Nam⁴ tương đồng với quy định này của pháp luật Trung Quốc, theo khoản 16 Điều 4 Luật SHTT Việt Nam quy định: Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu ba chiều là dấu hiệu cấu thành của nhãn hiệu nói chung, là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng hình khối trong không gian ba chiều, có thể là hình dạng của chính sản phẩm, một phần của sản phẩm, bao bì, vật chứa hoặc hình dạng ba chiều khác gắn liền với sản phẩm. Nhãn hiệu ba chiều là dấu hiệu thể hiện dưới dạng hình khối không gian có thể nhận biết bằng thị giác, được dùng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một chủ thể với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác. Nhãn hiệu ba chiều có thể là hình dạng của chính sản phẩm, một phần của sản phẩm, bao bì, vật chứa hoặc hình khối gắn liền với sản phẩm/dịch vụ. Để được bảo hộ, nhãn hiệu ba chiều phải đáp ứng các điều kiện như: có khả năng phân biệt, không mang tính chức năng thuần túy hoặc mô tả thông thường, và không vi phạm các điều cấm theo quy định pháp luật.

2.2. Quy định về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu ba chiều

Nhãn hiệu ba chiều là dấu hiệu được bảo hộ như một nhãn hiệu theo quy định của Luật SHTT Việt Nam, đáp ứng điều kiện: (i) Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng... hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố ..., (ii) Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch

² Lê Quang Vinh (2022), *Nhãn hiệu ba chiều trong pháp luật quốc tế và đề xuất cho Việt Nam*, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, truy cập tại <https://vjst.vn/vn/tin-tuc/5882/nhan-hieu-3-chieu-trong-phap-luat-quoc-te-va-de-xuat-cho-viet-nam.aspx>, truy cập ngày 10/6/2024.

³ Richard GAO (2022), *A Brief Analysis of Three-dimensional Trademark Registrability under China's Trademark Law Practice*, truy cập tại

https://www.lindapatent.com/en/info/insights_trademark/2022/0217/1480.html, truy cập ngày 20/5/2024

⁴ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022 (Bài viết thống nhất sử dụng Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam)

vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác⁵. Luật SHTT Việt Nam cho phép dấu hiệu hình ba chiều có thể đăng ký nhãn hiệu, nhưng đến thời điểm hiện tại⁶ vẫn chưa có quy định riêng về việc đánh giá dấu hiệu ba chiều được bảo hộ là nhãn hiệu. Vận dụng quy định của WIPO đã tổng hợp và nhóm các dấu hiệu được sử dụng và bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu ba chiều gồm⁷: Bao bì, bao gói sản phẩm (Product packaging); Hình dáng của sản phẩm hoặc một bộ phận của sản phẩm (Product shape); Dấu hiệu ba chiều khác có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ (Others); Trang trí thương mại (Trade dress/Get-up)⁸.

Thứ nhất, về khả năng phân biệt của nhãn hiệu ba chiều. Việc đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu được đánh giá dựa trên khả năng phân biệt tự thân và không thuộc các trường hợp loại trừ không được bảo hộ là nhãn hiệu. Theo khoản 6 Điều 73 Luật SHTT Việt Nam: Dấu hiệu là hình dạng vốn có của hàng hóa, hoặc do đặc tính kỹ thuật của hàng hóa bắt buộc phải có; và điểm b khoản 2 Điều 74 Luật SHTT Việt Nam: Hình dạng thông thường của hàng hoá hoặc một phần của hàng hoá, hình dạng thông thường của bao bì hay vật chứa hàng hoá đã được sử dụng thường xuyên và rộng rãi trước ngày nộp đơn. Điều này cho thấy, Luật SHTT Việt Nam đã có những quy định quan trọng điều chỉnh về nhãn hiệu ba chiều như sau: (1) Quy định rõ hai trường hợp nhãn hiệu hình ba chiều bị coi là không có khả năng phân biệt và không được bảo hộ là nhãn hiệu: 1) là hình dạng thông thường của hàng hoá hoặc một phần của hàng hoá; 2) hình dạng thông thường của bao bì hay vật chứa hàng hoá mà đã được sử dụng thường xuyên và rộng rãi trước ngày nộp đơn; (2) Nhãn hiệu hình ba chiều bị loại trừ do mang tính chức năng, cụ thể là khi dấu hiệu là hình dạng vốn có của hàng hoá hoặc do đặc tính kỹ thuật của hàng hoá bắt buộc phải có⁹. Quy định này cho thấy pháp luật Việt Nam đã có cách tiếp cận phù hợp với pháp luật Trung Quốc khi quy định nhãn hiệu hình ba chiều chỉ được chấp nhận bảo hộ nếu đáp ứng hai tiêu chí: có khả năng phân biệt và không mang tính chức năng.

⁵ Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam

⁶ Tức là Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005, sửa đổi bổ sung qua các năm 2009, 2019 và 2022

⁷ WIPO, (2017) “An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises”, truy cập tại https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_900_1.pdf, truy cập ngày 10/6/2024

⁸ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu ba chiều và nhãn hiệu màu”, truy cập tại https://www.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/4b72bad9-52e9-4239-ace8-ebd0c80316ab, truy cập ngày 10/6/2024

⁹ Vũ Thị Hải Yến, (2022) 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, tr.22.

Đồng thời, theo Điều 12 của Luật nhãn hiệu Trung Quốc năm 2014, có một số yêu cầu đặc biệt khi đăng ký nhãn hiệu dưới dạng nhãn hiệu ba chiều. Cụ thể, dấu hiệu ba chiều sẽ không được bảo hộ nếu (i) là đặc tính tự nhiên của sản phẩm; (ii) là yếu tố cần thiết để đạt được hiệu quả kỹ thuật; (iii) hình dạng chỉ làm tăng giá trị đáng kể của sản phẩm. *Quy định về thẩm định và xét xử nhãn hiệu* do Cơ quan chịu trách nhiệm thử nghiệm và cấp đăng ký hiệu tại Trung Quốc (sau đây gọi là CTMO) và Hội đồng Hội đồng xét xử nhãn hiệu (sau đây gọi là TRAB) ban hành, Điều 41 quy định: 1. *Các hình dạng ba chiều của hàng hóa không có tính phân biệt nếu chúng được sử dụng phổ biến hoặc thông dụng trong ngành và không có khả năng phân biệt nguồn gốc của hàng hóa. Các trường hợp ngoại lệ bao gồm các trường hợp có được tính phân biệt thông qua quá trình sử dụng, được hỗ trợ bởi đủ bằng chứng*; 2. *Các hình dạng ba chiều của bao bì được sử dụng phổ biến hoặc thông dụng trong ngành không có tính phân biệt nếu chúng không có khả năng phân biệt nguồn gốc của hàng hóa. Các trường hợp ngoại lệ bao gồm các hình dạng ba chiều không được sử dụng phổ biến hoặc thông dụng cho bao bì của hàng hóa được chỉ định và các trường hợp có được tính phân biệt thông qua quá trình sử dụng, được hỗ trợ bởi đủ bằng chứng*.¹⁰ Như vậy, tính phân biệt của nhãn hiệu ba chiều cụ thể qua hai tiêu chí: Một là: hình dạng của bao bì, hàng hóa phải tự nó đạt được khả năng phân biệt¹¹. Hai là: hình dạng bao bì hoặc của hàng hóa phải do người nộp đơn tự chứng minh được khả năng phân biệt thông qua việc sử dụng nhãn hiệu và người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng chứng minh rằng nhãn hiệu ba chiều đó đã được sử dụng và có tính phân biệt nhờ vào quá trình sử dụng rộng rãi trong thực tế¹².

Tính phân biệt là một yếu tố quan trọng nhưng nếu không đủ khả năng phân biệt sẽ bị từ chối đăng ký nhãn hiệu ba chiều. Tuy nhiên, người nộp đơn vẫn có quyền nộp đơn yêu cầu xem xét lại và cung cấp bằng chứng chứng minh rằng nhãn hiệu này có khả năng phân biệt nguồn gốc hàng hóa, qua đó có thể được đăng ký, khoản 2 Điều 11 Luật Nhãn hiệu Trung Quốc năm 2014 quy định: Khi nhãn hiệu theo các đoạn trước đã có được tính phân biệt thông qua việc sử dụng và trở nên dễ phân biệt, chúng có thể được đăng ký làm nhãn hiệu. Đồng thời, viện dẫn quy định này, người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng thuyết phục rằng nhãn hiệu ba chiều có thể hoạt động như một nhãn hiệu,

¹⁰ Hướng dẫn kiểm tra nhãn hiệu được CTMO và TRAB công bố chung, ngày 6/01/2006, truy cập tại <http://unitalenlaw.com/html/report/16124258-1.htm>, truy cập ngày 10/4/2025.

¹¹ Yu Du, “Three Dimensional Trademarks Registration and Protection in China”, truy cập tại <https://www.hg.org/legal-articles/three-dimensional-trademarks-registration-and-protection-in-china-43433>, truy cập ngày 10/5/2024.

¹² Arthur Wu, (2019), *Protection for non-traditional trademarks lags behind in China*, truy cập tại <https://www.worldtrademarkreview.com/article/protection-non-traditional-trademarks-lags-behind-in-china>, truy cập ngày 10/5/2024.

chứng minh được dấu hiệu ba chiều có khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng và được đăng ký thành công tại Trung Quốc. Cụ thể qua trường hợp “Head & Shoulders” (gọi là H&S)¹³: Chai dầu gội đầu “Head & Shoulders” (sau đây gọi là H&S) và Công ty P&G đã nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu ba chiều số 19119659 cho hàng hóa “chế phẩm gội đầu” nhưng bị từ chối bảo hộ theo mục 3 khoản 1 Điều 11 của Luật nhãn hiệu Trung Quốc¹⁴.

Căn cứ vào tiêu chí phân biệt thứ hai của Quy chế thẩm định nhãn hiệu nêu trên, Công ty P&G đã nộp các bằng chứng sau đây trong quá trình đánh giá như: Lịch sử thương hiệu về thương hiệu “Head & Shoulders”; Các trang tìm kiếm trên web có từ khóa là Head & Shoulders; Hoạt động quảng cáo và đưa tin trên phương tiện truyền thông về người nộp đơn và sản phẩm; Số liệu thống kê bán hàng, video quảng cáo và hình ảnh về sản phẩm. TRAB đã xác nhận: Nhãn hiệu ba chiều nộp đơn có những đặc điểm riêng biệt theo yêu cầu để trở thành nhãn hiệu đủ điều kiện khi sử dụng trên hàng hóa “dầu xả tóc, chế phẩm gội đầu, dầu gội, dầu gội khô” và không vi phạm mục 3 khoản 1 Điều 11 của Luật nhãn hiệu Trung Quốc năm 2014. Điều này cho thấy khi xem xét việc xem xét trường hợp từ chối này liên quan đến nhãn hiệu ba chiều, TRAB xem xét đến thiết kế độc đáo của chai dầu gội đầu mang nhãn hiệu và cũng kết hợp điều đó với việc sử dụng cũng như danh tiếng và uy tín của các nhãn hiệu chữ được thể hiện trên bao bì của sản phẩm.

Thứ hai, tính chức năng. Luật Nhãn hiệu Trung Quốc đưa ra các yêu cầu cơ bản đối với nhãn hiệu ba chiều như: Việc đăng ký bảo hộ cho dấu hiệu ba chiều sẽ bị từ chối trong trường hợp dấu hiệu hình ba chiều mang tính chức năng thuộc một trong ba trường hợp được quy định tại Điều 12 của Luật Nhãn hiệu¹⁵. Khi nộp đơn đăng ký dấu hiệu ba chiều làm nhãn hiệu, dấu hiệu đó phải được nêu trong đơn, kèm theo hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu và một thiết kế bao gồm, tối thiểu ba - bản vẽ phối cảnh phải được đệ trình dựa trên đó có thể xác định được hình dạng ba chiều¹⁶. Người nộp đơn phải nêu rõ trong đơn đăng ký rằng nhãn hiệu đó là “nhãn hiệu hình ba chiều”, nếu cần thiết, người nộp đơn có thể mô tả mẫu nhãn hiệu ba chiều bằng các từ trong phần mô tả nhãn hiệu.

¹³ Richard GAO (2018) “*Phân tích tóm tắt về khả năng đăng ký nhãn hiệu ba chiều theo thực tiễn luật nhãn hiệu của Trung Quốc*”, truy cập tại https://www.lindapatent.com/en/info/insights_trademark/2022/0217/1480.html, truy cập ngày 10/5/2024.

¹⁴ Mục 3 khoản 1 Điều 11 của Luật nhãn hiệu Trung Quốc năm 2014

¹⁵ Điều 12 Luật Nhãn hiệu Trung Quốc năm 2014

¹⁶ Điều 13 Luật Nhãn hiệu Trung Quốc năm 2014

Nếu mẫu vật không thể hiện được hình dạng ba chiều, hoặc có hình dạng ba chiều không thể nhận biết được thì nhãn hiệu đó sẽ không được coi là nhãn hiệu ba chiều¹⁷.

Trong khi đó, Luật SHTT Việt Nam không có quy định cụ thể về dấu hiệu ba chiều không mang tính chức năng của một nhãn hiệu như Điều 12 Luật Nhãn hiệu Trung Quốc. Nhãn hiệu ba chiều xin đăng ký bảo hộ chứa dấu hiệu làm gia tăng giá trị đáng kể cho hàng hóa được xem là không có chức năng nhãn hiệu, trừ khi trường hợp nó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng sử dụng trước ngày nộp đơn đăng ký “...dấu hiệu mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ...” tại điểm c khoản 2 Điều 74 Luật SHTT Việt Nam. Quy định này được hiểu như sau: Một là, dấu hiệu hình ba chiều thuần túy: Hình vẽ, hình ảnh, 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 thường xuyên và thừa nhận rộng rãi¹⁸. Trường hợp này không được coi là có khả năng phân biệt, không thuộc trường hợp ngoại lệ là người tiêu dùng thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa nhãn hiệu ba chiều; Hai là, dấu hiệu hình ba chiều kết hợp chữ: nếu trên sản phẩm dấu hiệu hình ba chiều kết hợp từ ngữ, mà yếu tố từ (một từ, hoặc tập hợp từ) mang nội dung mô tả hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu làm tăng giá trị của hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp này yếu tố hình kết hợp từ ngữ cũng không đạt được chức năng của một nhãn hiệu và thuộc trường hợp dấu hiệu không có khả năng phân biệt của nhãn hiệu¹⁹. Tuy nhiên, nếu dấu hiệu thuộc trường hợp này đã và đang được sử dụng với chức năng nhãn hiệu và được người tiêu dùng thừa nhận một cách rộng rãi về việc dấu hiệu đã đạt được khả năng phân biệt đối với hàng hóa, dịch vụ liên quan trước ngày nộp đơn. Nhưng để áp dụng ngoại lệ này, người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng chứng minh về việc sử dụng một cách rộng rãi dấu hiệu đó với chức năng nhãn hiệu như: Số lượng người tiêu dùng liên quan biết đến, thời gian bắt đầu sử dụng, phạm vi, mức độ sử dụng trước ngày nộp đơn, doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ... và do đó dấu hiệu có khả năng phân biệt đối với hàng hóa, dịch vụ liên quan của người nộp

¹⁷ Shirley FU (2019) “*Product Configuration Trademark Protection in China*”, truy cập tại https://ficpi.org/system/files/Plenary_Session_1_-_Fu.pdf, truy cập 02/5/2024

¹⁸ Theo điểm c khoản 4 Điều 26 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN 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 tháng 8 năm 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. Quy định về hồng thuộc trường hợp ngoại lệ được áp dụng theo khoản 5 Điều 26 của Thông tư 23/2023/TT-BKHCN.

¹⁹ Theo điểm e khoản 3 Điều 26 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN 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 tháng 8 năm 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.

đơn. Trong trường hợp này, dấu hiệu phải được sử dụng liên tục và phổ biến trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, quảng cáo, tiếp thị hợp pháp ở dạng như thể hiện trong đơn đăng ký²⁰.

Thứ ba, về khả năng gây nhầm lẫn được xem xét: Một là, trong trường hợp cả hai nhãn hiệu đều bao gồm các dấu hiệu ba chiều trùng hoặc tương tự và có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng liên quan về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ thì nhãn hiệu sẽ được coi là nhãn hiệu trùng hoặc tương tự; hoặc là trong trường hợp cả hai nhãn hiệu đều bao gồm các yếu tố hai chiều có khả năng phân biệt giống hệt hoặc tương tự nhau và có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng liên quan về nguồn gốc hàng hóa hoặc dịch vụ thì nhãn hiệu đó sẽ được coi là trùng hoặc tương tự. Hai là, trong trường hợp cả hai nhãn hiệu đều bao gồm các dấu hiệu ba chiều không có khả năng phân biệt và các yếu tố hai chiều có khả năng phân biệt khi các yếu tố hai chiều có khả năng phân biệt giống hệt hoặc tương tự nhau, đến mức có thể gây nhầm lẫn cho công chúng liên quan về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ thì nhãn hiệu sẽ được coi là trùng hoặc tương tự. Trường hợp này có ngoại lệ là khi yếu tố hai chiều khác có thể phân biệt được với nhau và không có khả năng đánh lừa công chúng về nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ thì đạt được khả năng phân biệt và được bảo hộ²¹. Nhưng người nộp đơn chứng minh được dấu hiệu hai chiều đó đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng.

Bảo hộ nhãn hiệu ba chiều tại Trung Quốc đòi hỏi phải tuân theo các quy định của Luật Nhãn hiệu, các văn bản hướng dẫn của CNIPA, TRAB và Tòa án cấp cao. Mặc dù pháp luật Trung Quốc không có định nghĩa chính thức về nhãn hiệu ba chiều, nhưng Trung Quốc phát triển cơ chế đánh giá thực chứng về “tính phân biệt qua sử dụng” một cách sâu sắc và có hệ thống hơn Việt Nam thông qua vụ “Head & Shoulders” của P&G: Thành công sau khi nộp bằng chứng danh tiếng, nhận diện và sử dụng. Có thể thấy, Trung Quốc đã phát triển hệ thống tiền lệ rõ ràng hơn, công khai hơn và có hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp trong việc bảo hộ nhãn hiệu ba chiều. Luật SHTT Việt Nam chỉ quy định trường hợp ngoại lệ khi đánh giá nhãn hiệu ba chiều đạt được chức năng của nhãn hiệu trong trường hợp dấu hiệu hình ba chiều kết hợp dấu hiệu chữ. Pháp luật Việt Nam đã loại trừ hoàn toàn trường hợp yếu tố hình thuần túy, mặc dù đã được sử dụng

²⁰ Theo điểm a khoản 5 Điều 26 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN 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 tháng 8 năm 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

²¹ Shirley FU (2019) “*Product Configuration Trademark Protection in China*”, tldđ, 13

thường xuyên và được thừa nhận rộng rãi, cũng không có quy định mở cho phép chứng minh khả năng phân biệt thông qua sử dụng.

3. Đề xuất kinh nghiệm cho Việt Nam hoàn thiện quy định của pháp luật về khái niệm và điều kiện bảo hộ nhãn hiệu ba chiều

Thứ nhất, về khái niệm nhãn hiệu ba chiều.

Luật SHTT Việt Nam và Trung Quốc tương đồng nhau, đều không quy định cụ thể về khái niệm nhãn hiệu ba chiều, chỉ thừa nhận là một dấu hiệu “hình ba chiều” hoặc “kết hợp với từ ngữ, chữ cái” được bảo hộ như một nhãn hiệu thông thường khi đáp ứng các điều kiện luật định. Luật SHTT Việt Nam, về dấu hiệu ba chiều có khả năng đăng ký làm nhãn hiệu quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật SHTT Việt Nam.

Vì vậy, khuyến nghị cần quy định rõ các dấu hiệu nhận diện là hình ba chiều có khả năng bảo hộ nhãn hiệu ba chiều, có thể bổ sung vào Quy chế thẩm định nhãn hiệu hoặc Thông tư số 23/2023/TT-BKHHCN quy định chi tiết một số điều của Luật SHTT và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về SHTT liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp, cụ thể theo hướng như sau: “Dấu hiệu hình ba chiều quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật SHTT Việt Nam 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”. Quy định này về dấu hiệu được thể hiện dưới dạng ba chiều đã mở rộng phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu gồm các dạng chính: (i) bản thân sản phẩm; (ii) một phần của sản phẩm; (iii) bao bì, vật chứa; (iv) các hình dạng gắn kèm sản phẩm, khá tương đồng với các dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu ba chiều quy định tại Điều 8 Luật Nhãn hiệu Trung Quốc.

Thứ hai, về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu ba chiều.

Một là, về dấu hiệu là “hình dạng thông thường” của hàng hóa hoặc bao bì. Hiện nay, pháp luật Việt Nam quy định tại điểm b khoản 2 Điều 74 Luật SHTT Việt Nam và điểm c khoản 4 Điều 26 Thông tư số 23/2023/TT-BKHHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết một số điều của Luật SHTT và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về SHTT liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp rằng:

các dấu hiệu ba chiều là hình dạng thông thường của hàng hóa hoặc bao bì kể cả khi đã được sử dụng phổ biến, rộng rãi vẫn không được coi là có khả năng phân biệt và không đủ điều kiện bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu. Quy định này nhằm loại trừ các yếu tố mang tính mô tả thuần túy hoặc có chức năng kỹ thuật, qua đó tránh việc độc quyền hóa các yếu tố cần dành cho cộng đồng.

Trong khi đó, hệ thống pháp luật Trung Quốc quy định linh hoạt và thực tiễn hơn: các dấu hiệu hình ba chiều dù ban đầu không có khả năng phân biệt vẫn có thể được bảo hộ nếu doanh nghiệp chứng minh được rằng dấu hiệu đó đã đạt được tính phân biệt thông qua quá trình sử dụng thực tế. Cơ chế này tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nhận diện thương hiệu và bảo hộ hữu hiệu quyền lợi chính đáng của họ. Điển hình là trường hợp nhãn hiệu ba chiều “Head & Shoulders”, với thiết kế chai đặc trưng, đã được công nhận có khả năng phân biệt thông qua bằng chứng về mức độ phổ biến, quảng bá và nhận diện của người tiêu dùng. Vì vậy, Việt Nam cần xem xét điều chỉnh theo hướng cho phép đánh giá tính phân biệt đạt được qua sử dụng đối với các dấu hiệu ba chiều mang tính mô tả hoặc thông dụng, dựa trên cơ sở chứng minh thực tiễn và bằng chứng cụ thể từ doanh nghiệp tương tự như kinh nghiệm của Trung Quốc.

Hai là, hiện nay, hoạt động thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam bao gồm cả nhãn hiệu ba chiều vẫn chủ yếu được thực hiện dựa trên Quy chế thẩm định nhãn hiệu được xây dựng theo Luật SHTT năm 2005 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009), cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về quyền sở hữu công nghiệp và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật SHTT về sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết các văn bản nêu trên đã lỗi thời, không còn phù hợp với khung pháp lý hiện hành hoặc đã hết hiệu lực thi hành, đặc biệt là sau khi Luật SHTT đã được sửa đổi, bổ sung vào năm 2022.

Do vậy, cần thiết sớm xây dựng và ban hành Quy chế thẩm định nhãn hiệu mới, được thiết kế phù hợp và đồng bộ với Luật SHTT Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về SHTT và Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của Luật SHTT và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu

công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về SHTT liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp. Đặc biệt, trong quy chế mới nên có một chương hoặc mục riêng về nhãn hiệu ba chiều, làm rõ tiêu chí đánh giá khả năng phân biệt, tính mô tả, chức năng, cũng như hướng dẫn cụ thể về yêu cầu hình thức của mẫu nhãn hiệu ba chiều. Việc xây dựng nội dung quy chế cần tham khảo và tiếp thu kinh nghiệm lập pháp từ những quốc gia có hệ thống pháp luật SHTT phát triển như Trung Quốc nơi đã có quy định cụ thể về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu ba chiều và tiêu chí đánh giá tính phân biệt thông qua quá trình sử dụng.

Ba là theo quy định tại Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về SHTT, mẫu nhãn hiệu ba chiều khi nộp đơn đăng ký bắt buộc phải bao gồm hình phối cảnh và mô tả bằng hình chiếu nhằm đảm bảo khả năng nhận diện đầy đủ hình dạng của dấu hiệu cần bảo hộ. Tuy nhiên, thực tiễn phát sinh cho thấy có nhiều trường hợp doanh nghiệp chỉ sử dụng duy nhất một hình ảnh ba chiều (không kèm theo chữ hoặc các yếu tố thị giác khác), nhưng vẫn có thể chứng minh được khả năng nhận diện thương hiệu một cách rõ ràng thông qua mô tả chi tiết hoặc thực tiễn sử dụng trên thị trường.

Trong khi đó, pháp luật Trung Quốc thể hiện một cách tiếp cận linh hoạt và thực tiễn hơn. Điều 13 Luật Nhãn hiệu Trung Quốc cho phép người nộp đơn chỉ nộp một hình phối cảnh duy nhất nếu phần mô tả kèm theo đủ rõ ràng để cơ quan thẩm định hiểu được bản chất của dấu hiệu cần bảo hộ. Cách tiếp cận này không chỉ giảm thiểu gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp, mà còn phù hợp với tính chất đặc thù của một số loại hình sản phẩm chỉ có một góc nhìn đặc trưng hoặc có khả năng nhận diện mạnh từ một phối cảnh duy nhất.

Bốn là, hướng dẫn chi tiết điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu ba chiều theo Luật SHTT Việt Nam. Mặc dù Điều 72, 73 và 74 Luật SHTT Việt Nam đã quy định rõ các điều kiện chung về khả năng được bảo hộ của nhãn hiệu, tuy nhiên, hiện tại các quy định này vẫn đang được áp dụng đồng nhất cho mọi loại nhãn hiệu mà chưa có sự phân biệt đối với nhãn hiệu ba chiều một loại hình mang tính chất đặc thù về cấu trúc, hình thức thể hiện và chức năng nhận diện. Cục SHTT cần ban hành các hướng dẫn chuyên biệt trong Quy chế thẩm định nhãn hiệu mới, quy định rõ tiêu chí đánh giá riêng áp dụng cho nhãn hiệu ba chiều. Cách tiếp cận này có thể học hỏi từ Hướng dẫn trong Quy chế thẩm định nhãn hiệu của Trung Quốc, đã thiết lập tiêu chuẩn riêng để thẩm định tính phân biệt, tính mô tả và tính phi chức năng của hình dạng ba chiều. Việc xây dựng

bộ tiêu chí như vậy sẽ giúp thẩm định viên có căn cứ khách quan, đồng thời nâng cao tính minh bạch và nhất quán trong quá trình xét đơn.

Năm là, về dấu hiệu ba chiều mang tính chức năng. Luật SHTT Việt Nam, tại điểm c khoản 2 Điều 74, quy định rằng các dấu hiệu có thể làm tăng “giá trị hoặc các đặc tính mô tả hàng hóa, dịch vụ” không được coi là có khả năng phân biệt và sẽ không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có tiêu chí rõ ràng để xác định thế nào là một dấu hiệu mang “tính chức năng”, đặc biệt đối với các dấu hiệu ba chiều.

Quy chế thẩm định nhãn hiệu mới nên quy định rõ rằng: tính chức năng không chỉ bao gồm yếu tố kỹ thuật (như khả năng vận hành, cấu tạo, tương tác vật lý...), mà còn bao gồm các yếu tố mang lại giá trị thẩm mỹ, kinh tế hoặc ảnh hưởng đến xu hướng tiêu dùng. Điều này sẽ đảm bảo rằng chỉ những dấu hiệu thực sự có khả năng phân biệt nguồn gốc thương mại mới được bảo hộ, đồng thời tránh xung đột với các quyền khác như kiểu dáng công nghiệp hay sáng chế.

4. Kết luận

Nhãn hiệu ba chiều, với đặc trưng là hình khối có thể cảm nhận bằng thị giác, là một trong những dạng nhãn hiệu phi truyền thống đang ngày càng được quan tâm trong thực tiễn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù về hình thức thể hiện, việc làm rõ khái niệm và các điều kiện bảo hộ đối với loại nhãn hiệu này vẫn là thách thức đối với nhiều hệ thống pháp luật, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Kinh nghiệm pháp lý từ Trung Quốc cho thấy rằng việc nội luật hóa khái niệm nhãn hiệu ba chiều và quy định cụ thể các điều kiện bảo hộ trong đó nổi bật là tiêu chí về khả năng phân biệt và yêu cầu loại trừ các dấu hiệu mang tính chức năng thuần túy đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính minh bạch trong các quy định của pháp luật. Tại Việt Nam, dù pháp luật hiện hành đã thừa nhận khả năng bảo hộ đối với nhãn hiệu ba chiều, song các quy định cụ thể về khái niệm, điều kiện được bảo hộ còn tương đối mờ nhạt. Điều này dẫn đến nhiều lúng túng, đặc biệt là trong việc đánh giá khả năng phân biệt và xác định các yếu tố chức năng. Trên cơ sở đó, cần thiết phải hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng rõ ràng, cụ thể và tiệm cận với thông lệ quốc tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đăng ký, bảo hộ và khai thác thương mại loại nhãn hiệu đặc thù này tại Việt Nam.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quốc hội, *Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022*
2. Chính Phủ (2023), *Nghị định số 65/2023/NĐ-CP* ngày 23/8/2023 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.
3. Bộ Khoa học và Công nghệ, *Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN* ngày 30/11/2023 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 tháng 8 năm 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.
4. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, *Luật Nhãn hiệu năm 2014, sửa đổi 2019*, truy cập tại http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Law/2007-12/13/content_1384018.htm, truy cập ngày 10/5/2024.
5. Lê Quang Vinh (2022), “*Nhãn hiệu ba chiều trong pháp luật quốc tế và đề xuất cho Việt Nam*”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, điện tử, truy cập tại <https://vjst.vn/vn/tin-tuc/5882/nhan-hieu-3-chieu-trong-phap-luat-quoc-te-va-de-xuat-cho-viet-nam.aspx>, truy cập ngày 10/6/2024.
6. Richard GAO (2022), “*A Brief Analysis of Three-dimensional Trademark Registrability under China’s Trademark Law Practice*”, truy cập tại https://www.lindapatent.com/en/info/insights_trademark/2022/0217/1480.html, truy cập ngày 20/5/2024.
7. Yu Du, “*Three Dimensional Trademarks Registration and Protection in China*”, truy cập tại <https://www.hg.org/legal-articles/three-dimensional-trademarks-registration-and-protection-in-china-43433>, truy cập ngày 10/5/2024.
8. Arthur Wu, (2019), “*Protection for non-traditional trademarks lags behind in China*”, truy cập tại <https://www.worldtrademarkreview.com/article/protection-non-traditional-trademarks-lags-behind-in-china>, truy cập ngày 10/5/2024.
9. Richard GAO (2018) “*Phân tích tóm tắt về khả năng đăng ký nhãn hiệu ba chiều theo thực tiễn luật nhãn hiệu của Trung Quốc*”, truy cập tại https://www.lindapatent.com/en/info/insights_trademark/2022/0217/1480.html, truy cập ngày 10/5/2024.

10. Shirley FU (2019) “*Product Configuration Trademark Protection in China*”, truy cập tại https://ficpi.org/system/files/Plenary_Session_1_-_Fu.pdf, truy cập 02/5/2024.

11. 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.

12. WIPO, (2017) “*An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises*”, truy cập tại https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_900_1.pdf, truy cập ngày 10/6/2024.

13. Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn “*Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu ba chiều và nhãn hiệu màu*”, <https://www.ipvietnam.gov.vn/documents/20182/834910>, truy cập ngày 10/6/2024.