

## **Bài 2**

### **BẢO HỘ NHÃN HIỆU BA CHIỀU VÀ NHÃN HIỆU MÀU**

#### **1. Nhãn hiệu ba chiều (three-dimensional mark)**

Nhãn hiệu ba chiều hay còn gọi là nhãn hiệu lập thể, là hình dạng thể hiện trong không gian ba chiều: dài, rộng và cao. Hình dạng đó có thể giúp người tiêu dùng nhận biết nguồn gốc thương mại của sản phẩm hoặc dịch vụ.

##### ***1.1. Dấu hiệu được sử dụng, đăng ký làm nhãn hiệu***

Cho đến hiện nay đã có nhiều nước chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu ba chiều nhưng có sự khác nhau trong quy định về đối tượng bảo hộ. Từ thực tế bảo hộ ở các nước, WIPO đã tổng hợp và nhóm các dấu hiệu được sử dụng và bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu ba chiều gồm:

- 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)

Trong Quy chế thẩm định nhãn hiệu của Mỹ (TMEP) quy định nhãn hiệu ba chiều gồm hai loại: nhãn hiệu ba chiều là hình dáng của sản phẩm và nhãn hiệu ba chiều là bao bì của sản phẩm. Cơ quan hài hòa hóa Châu Âu trước đây (OHIM) lại quy định nhãn hiệu ba chiều gồm ba loại: hình dáng không liên quan đến chính sản phẩm hoặc dịch vụ, hình dáng của chính sản phẩm và vỏ đựng hoặc bao bì đóng gói sản phẩm<sup>1</sup>. Luật Sở hữu trí tuệ Pháp quy định, nhãn hiệu ba chiều gồm hình dạng của sản phẩm, hình dáng của bao bì và hình dáng đặc trưng của dịch vụ<sup>2</sup>. Luật Nhãn hiệu của Nhật Bản quy định nhãn hiệu ba chiều có thể là hình dạng ba chiều của chính sản phẩm, hình dạng ba chiều của vật chứa sản phẩm và hình dạng ba chiều của vật quảng cáo sản phẩm.

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 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

---

<sup>1</sup> The Guideline Concerning Proceeding Before the OHIM, Part B Examination, 7.62: 3-Dimensional trademarks can be grouped into three categories: - Shapes unrelated to the goods themselves; - Shapes that consists of the shape of the goods themselves; - The shape of packaging or containers.

<sup>2</sup> France Intellectual Property Code

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 chuyên 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.

### ***1.2. Tiêu chuẩn bảo hộ***

Mặc dù hiện nay việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ba chiều tương đối phổ biến, tuy nhiên trong đăng ký nhãn hiệu ba chiều còn tồn tại khá nhiều vấn đề lý luận.

Thứ nhất, người tiêu dùng thường không cho rằng các dấu hiệu ba chiều là dấu hiệu để phân biệt nguồn gốc thương mại của sản phẩm hoặc dịch vụ, bởi vậy nhãn hiệu ba chiều đạt được đến mức độ nào thì có thể đóng vai trò của một dấu hiệu phân biệt nguồn gốc thương mại của sản phẩm hoặc dịch vụ là vấn đề được quan tâm đầu tiên trong việc bảo hộ nhãn hiệu ba chiều. Một số quốc gia cho rằng các dấu hiệu ba chiều chỉ khi có các yếu tố đặc biệt thì mới được coi là có khả năng phân biệt<sup>3</sup>. Một số nước khác lại yêu cầu chứng minh dấu hiệu ba chiều có ý nghĩa thứ hai (secondary meaning)<sup>4</sup>.

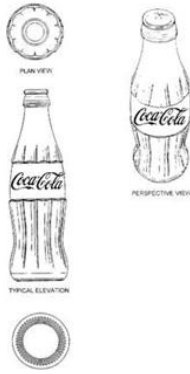
Thứ hai, các dấu hiệu ba chiều thường bị từ chối bảo hộ với lý do mang chức năng hữu dụng. Xem xét từ góc độ chính sách, nếu như một dấu hiệu ba chiều phù hợp với việc bảo hộ dưới dạng một quyền sở hữu trí tuệ khác (như là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp) thì không nên cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu vì thời hiệu bảo hộ sẽ là vô thời hạn. WIPO cho rằng các dấu hiệu ba chiều mang tính mục đích hoặc cách sử dụng của sản phẩm hoặc có thể ảnh hưởng đến giá thành hay chất lượng sản phẩm thì không được phép đăng ký làm nhãn hiệu vì bị coi là có tính chức năng. Như vậy, một dấu hiệu ba chiều muốn đăng ký nhãn hiệu phải đáp ứng tiêu chuẩn về tính phân biệt và tính phi chức năng.

### ***1.3. Một số ví dụ về nhãn hiệu ba chiều***

---

<sup>3</sup> Philips v. Remington, Case C-299/99, 18 June 2002

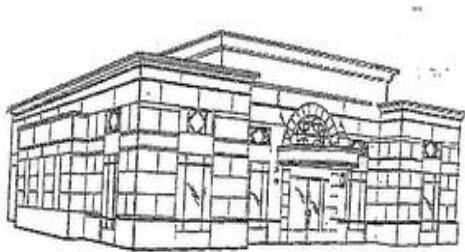
<sup>4</sup> Walmart Stores Inc. v. Samara Brothers Inc., 529 U.S.205 (2000)



Hình dáng chiếc vỏ chai đã được đăng ký nhãn hiệu của Công ty Coca Cola đã được bảo hộ tại Hoa Kỳ, Châu Âu, Trung Quốc, Việt Nam,...



Đăng ký nhãn hiệu số 40-548200 tại Hàn Quốc của Công ty Korean Airlines cho nhóm 39



Đăng ký nhãn hiệu số 3040118 tại Hoa Kỳ cho ngành dịch vụ ngân hàng

## 2. Nhãn hiệu màu (colour mark)

Trong các hoạt động thương mại hiện đại, ngày càng nhiều doanh nghiệp sử dụng màu sắc để làm công cụ nhận biết sản phẩm hoặc dịch vụ, có thể là dùng ngay trên sản phẩm, hoặc bao bì đóng gói sản phẩm hay trong các tài liệu quảng cáo. Số

lượng đơn đăng ký nhãn hiệu màu bởi vậy ngày càng tăng ở các nước<sup>5</sup>. Màu sắc cũng dần được người tiêu dùng chấp nhận như một dấu hiệu để phân biệt nguồn gốc thương mại của sản phẩm. Đối với người tiêu dùng, nhận biết bằng màu sắc còn dễ hơn so với các dấu hiệu nhận biết khác và cũng dễ để nắm bắt thông tin sản phẩm. Nếu không có sự bảo hộ hợp lý đối với các loại nhãn hiệu màu có thể các đối thủ cạnh tranh sẽ có những hành vi cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng tới các doanh nghiệp kinh doanh trung thực, đã tạo dựng được hình ảnh thương mại uy tín thông qua việc sử dụng lâu dài các màu sắc tạo nên được khả năng phân biệt từ màu sắc đó.

Hoạt động thương mại quốc tế ngày càng phát triển, các màu sắc cũng đóng vai trò ngày càng quan trọng, lý do là vì các dấu hiệu màu sắc so với các dấu hiệu truyền thống được sử dụng làm nhãn hiệu có lợi thế hơn bởi không gặp trở ngại về khác biệt ngôn ngữ. Vì quy định pháp luật nhãn hiệu của các nước khác nhau nên việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu màu cũng khác nhau. INTA cho rằng, nếu như một dấu hiệu màu không được bảo hộ thì việc các doanh nghiệp lựa chọn màu sắc để làm một công cụ trong chiến lược kinh doanh quốc tế sẽ gặp trở ngại và rủi ro<sup>6</sup>.

### ***2.1. Dấu hiệu được sử dụng, đăng ký làm nhãn hiệu màu***

Theo tổng hợp từ WIPO, nhãn hiệu màu gồm có những dạng sau:

- Nhãn hiệu màu đơn sắc;
- Nhãn hiệu có sự kết hợp của nhiều màu sắc khác nhau;
- Nhãn hiệu có sự kết hợp màu sắc với các dấu hiệu khác.

Giới hạn nội hàm của nhãn hiệu màu còn tồn tại nhiều khác biệt trong nhận định giữa các nước. Một số nước và khu vực quy định nhãn hiệu màu chỉ thuần túy do màu sắc cấu tạo nên, mà là không sử dụng thêm các dấu hiệu chữ cái, hình vẽ nào khác. TMEP của Mỹ quy định nhãn hiệu màu là nhãn hiệu do một hoặc nhiều màu tạo nên trên một vật đặc định<sup>7</sup>.

Có một số nước hoặc khu vực thì quy định ngoài màu đen trắng ra, tất cả các nhãn hiệu có màu sắc đều coi là nhãn hiệu màu, ví dụ như EU, Tây Ban Nha và Pháp... Tài liệu hướng dẫn thẩm định nhãn hiệu của OHIM chia nhãn hiệu màu

---

<sup>5</sup> WIPO SCT/17/3 Standing Committee on the Law of Trademarks Industrial Designs and Geographical Indications. Relation of Established Principles to NTM [R]. Geneva: WIPO, 2007

<sup>6</sup> INTA Non-Traditional Trademarks Subcommittee Issues and Policy Committee Trademark Affairs and Policies Group. Protection of Color Trademarks [R]. New York: INTA, Nov 1996

<sup>7</sup> TMEP 1202.5

thành nhãn hiệu màu trừu tượng và nhãn hiệu màu mang tính trang trí<sup>8</sup>, trong đó nhãn hiệu màu trừu tượng là chỉ nhãn hiệu một hoặc một số màu kết hợp không bị hạn chế về hình dạng. Giới học giả thể hiện vấn đề nhãn hiệu màu sắc rất khác nhau, bao gồm nhãn hiệu màu trừu tượng (abstract color mark), nhãn hiệu màu tự thân (color as such), màu không có đường biên (color without contours), màu vốn có (color per se). Mặc dù cách thể hiện không giống nhau nhưng có thể thấy các thuật ngữ đều thể hiện việc nhãn hiệu màu là nhãn hiệu chỉ cấu tạo từ màu sắc.

Hiện nay hầu hết các nước đều bảo hộ nhãn hiệu màu là sự kết hợp của nhiều màu sắc còn nhãn hiệu đơn sắc thì số lượng quốc gia bảo hộ còn hạn chế. Các nước có quy định về bảo hộ nhãn hiệu đơn sắc gồm Đức, Pháp, Anh, Úc, New Di Lân, Singapore, Hồng Kông...; một số nước quy định rõ không bảo hộ nhãn hiệu đơn sắc như Ấn Độ, Trung Quốc...

## ***2.2. Tiêu chuẩn bảo hộ nhãn hiệu màu***

WIPO chỉ ra rằng màu đơn sắc hoặc tổ hợp màu sắc chỉ khi có được khả năng phân biệt thì mới được đăng ký bảo hộ làm nhãn hiệu<sup>9</sup>. Tuy nhiên, nhãn hiệu màu không bao giờ có tính phân biệt tự thân mà tính phân biệt đạt được sau cả một quá trình lưu hành sản phẩm, dịch vụ. Bên cạnh đó, còn có một số luận điểm phản đối việc bảo hộ nhãn hiệu đơn sắc được đưa ra như: thuyết cạn màu, tính tương tự của màu sắc và tính công dụng của màu sắc.

Thuyết cạn màu cho rằng mặc dù kỹ thuật hiện đại có thể tạo ra hơn 200 nghìn màu khác nhau, nhưng theo nghiên cứu mắt thường có thể phân biệt tối đa khoảng 750 màu. Người tiêu dùng rất khó căn cứ vào màu sắc để phán đoán nguồn gốc thương mại của sản phẩm. Số lượng màu có thể nhận biết được bằng mắt thường là có hạn. Cùng một màu nhưng có nhiều gam màu khác nhau nên dễ dẫn đến hiện tượng tương tự, lẫn lộn về màu sắc. Người tiêu dùng rất khó căn cứ vào màu sắc để phán đoán nguồn gốc thương mại của sản phẩm. Nếu cho phép một số doanh nghiệp độc quyền sử dụng và lũng đoạn thì sẽ dẫn tới việc cạn kiệt số lượng màu có thể sử dụng được ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh lành mạnh. Tuy nhiên, đối với các lĩnh vực không nhất thiết sử dụng yếu tố màu sắc thì có thể coi màu sắc như một yếu tố phân biệt nguồn gốc thương mại của sản phẩm, dịch vụ và có thể được bảo hộ theo hệ thống nhãn hiệu. Như vậy, việc thẩm định nhãn hiệu

---

<sup>8</sup> The Guideline Concerning Proceedings Before the OHIM, Part B Examination, 7.64

<sup>9</sup> SCT 16/2

màu sắc phải thật sự cần trọng và khắt khe để tránh hiện tượng lũng đoạn thị trường.

Màu sắc có thể có vai trò trong chức năng, tính chất hoặc cách sử dụng của một số loại sản phẩm nào đó, hoặc một màu sắc nào đó đã đóng vai trò chức năng truyền tải một thông tin đặc định nào đó. Trong trường hợp này màu sắc đó được xem là đã mang tính chức năng đối với sản phẩm, dịch vụ nên không thể được bảo hộ độc quyền nhãn hiệu.

TMEP quy định nếu màu sắc mang lại lợi thế trong tính năng hoặc sử dụng thì được coi là có tính chức năng. Ví dụ: màu vàng biểu thị sự an toàn, do vậy những sản phẩm hoặc dịch vụ mang tính chất bảo vệ sẽ không thể đăng ký màu vàng làm nhãn hiệu được. Một trường hợp nữa mà màu sắc cũng được coi là có tính chức năng khi mà nó đem lại tính kinh tế trong sản xuất và sử dụng. Ví dụ như trường hợp màu sắc được tạo ra là kết quả phụ của quá trình sản xuất, nếu chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu thì sẽ đặt những đối thủ cạnh tranh vào vị trí bất lợi khi mà buộc họ phải thay đổi quy trình sản xuất.

### ***2.3. Một số ví dụ về nhãn hiệu màu sắc***



Đăng ký nhãn hiệu số  
300375 tại New  
Zealand của United  
Parcel Service



Đăng ký nhãn hiệu số  
94038071 tại Singapore  
của Louis Vuitton  
Malletier cho nhóm 18 –  
túi xách sử dụng chất  
liệu da



Đăng ký nhãn hiệu số  
992276 tại Đài Loan cho  
pin

**Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn**

*(Tổng hợp từ kết quả Nhiệm vụ khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi”)*