

BẢO HỘ NHÃN HIỆU MÙI HƯƠNG: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ GỢI Ý CHO VIỆT NAM

Hoàng Đức Cường

Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh

Nhãn hiệu mùi hương là một trong những loại nhãn hiệu phi truyền thống, đã được quy định bảo hộ trong các điều ước quốc tế và pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới. Bài viết góp phần làm rõ khái niệm nhãn hiệu mùi hương, cung cấp thêm thông tin về quy định của một số quốc gia trong vấn đề này; đồng thời làm rõ hơn những khó khăn, thách thức khi công nhận nhãn hiệu mùi hương, từ đó đưa ra những gợi ý đối với pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

Nhãn hiệu mùi là gì?

Nhãn hiệu mùi là một loại nhãn hiệu được nhận biết bằng khứu giác. Trong cuộc sống thường nhật, người tiêu dùng có thể không nhớ tên gọi của sản phẩm, nhưng lại có thể dựa vào một đặc trưng nào đó của sản phẩm như hình dạng, bao bì, màu sắc, thậm chí là mùi hương để nhận biết sản phẩm. Mặc dù người tiêu dùng không thể mô tả chuẩn xác mùi hương bằng từ ngữ nhưng trong kí ức có thể nhớ được mùi nào đó có liên quan đến sản phẩm. Vì giữa mùi hương và kí ức có mối liên hệ đặc biệt nên cùng với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật và phát triển kinh tế, ngày càng có nhiều doanh nghiệp muốn vượt ra khỏi mô hình bảo hộ nhãn hiệu truyền thống, khi sử dụng mùi hương làm một công cụ để quảng bá hoạt động kinh doanh. Trong các chiến lược tiếp thị, không ít nhà sản xuất đã thêm mùi hương vào sản phẩm để thu hút khách hàng, ví dụ như giấy, bút chì, tẩy...

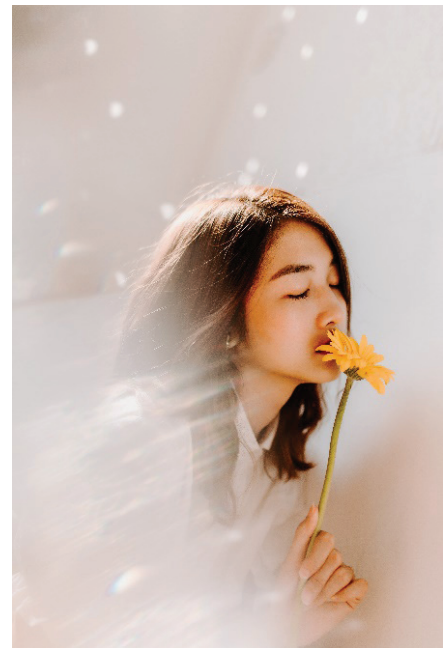
Dấu hiệu mùi hương được đánh giá là có khả năng phân biệt tốt nhất trong các loại nhãn hiệu vì nó có thể tác động được tới hầu hết người tiêu dùng, ngay cả với người khiếm thị (không nhận tác động

bởi nhãn hiệu hữu hình) và người khiếm thính (không tác động được bằng nhãn hiệu âm thanh).

Nhãn hiệu mùi hương lần đầu tiên được biết đến tại Mỹ vào năm 1990 với các đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mùi quả mâm xôi cho nhiên liệu động cơ (Công ty Myles Limited), mùi bạc hà của miếng dán giảm đau (Công ty Hitsamitsu), mùi kẹo cao su của sản phẩm giày dép (Công ty Grendene S.A), mùi cherry, mùi nho và mùi dâu tây cho dầu nhờn xe (Công ty DBA Manhattan Oil)¹...

Pháp luật của một số quốc gia về nhãn hiệu mùi hương

Nhãn hiệu mùi được chính thức thừa nhận bảo hộ trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Tuy nhiên, Hiệp định chỉ yêu cầu các thành viên “nỗ lực bảo hộ” loại nhãn hiệu này. Bởi, việc bảo hộ nhãn hiệu mùi còn gặp nhiều vấn đề, không chỉ về thủ tục đăng ký bảo hộ mà cả luận cứ về việc mùi hương có thể hoàn thành chức năng của một



Mùi hương cũng có thể trở thành công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm.

nhãn hiệu hay không?². Hiện nay, hầu như pháp luật các nước trên thế giới chỉ chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu là các dấu hiệu nhìn thấy được hoặc thể hiện được bằng đồ họa hay biểu đồ, song một số quốc gia

¹http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=3589348&caseSearchType=USAPPLICATION&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch, truy cập ngày 06/04/2022.

²<http://luatviet.co/bao-ho-nhan-hieu-mui-cua-mot-so-quoc-gia-tren-the-gioi/n20170524045758706.html>, truy cập ngày 12/05/2022.

đã có sự công nhận mùi hương là nhãn hiệu của các hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ, cụ thể là:

Úc: Điều 17 Đạo luật Thương hiệu của Úc quy định nhãn hiệu là: “một dấu hiệu được sử dụng hoặc dự định sử dụng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của chủ thể kinh doanh này và chủ thể kinh doanh khác”. Theo đó “dấu hiệu” ở đây được hiểu là “sự kết hợp của bất kỳ chữ cái, từ ngữ, tên riêng, chữ ký, chữ số, tiêu đề, bao bì, hình dạng, màu sắc, âm thanh hoặc mùi hương”. Theo tiêu chí Sieckmann³, Úc quy định mùi hương là thứ gì đó bất thường được thêm vào hàng hóa để hỗ trợ xác định chúng thông qua khứu giác. Úc cũng đã xây dựng chi tiết về các trường hợp loại trừ bảo hộ nhãn hiệu mùi, gồm: mùi tự nhiên của hàng hóa (mùi gỗ cho sản phẩm gỗ, mùi cao su cho lốp xe); mùi dùng để che giấu mùi tự nhiên của hàng hóa (mùi sả, chanh cho nước bồn cầu); mùi phổ biến (sả, chanh...); mùi phải khác biệt với chính hàng hóa đó, nó không phải đặc tính tự nhiên cũng không phải đặc tính dự kiến của hàng hóa mà là thứ gì đó được thêm vào để xác định hàng hóa của người nộp đơn so với những sản phẩm khác trong thị trường (ví dụ mùi hoa dại cho sợi chỉ thêu). Tuy rằng pháp luật Úc yêu cầu dấu hiệu xin đăng ký nhãn hiệu phải thể hiện dưới dạng đồ họa hoặc biểu đồ, nhưng việc thể hiện này trong đơn đăng ký được thực hiện bằng cách mô tả chính xác mùi đó và phương thức sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ. Năm 2009, Cơ quan Nhãn hiệu Úc đã cấp văn bằng bảo hộ đầu tiên cho nhãn hiệu mùi khuynh diệp (bạch đàn) cho sản phẩm gậy đánh golf của Công ty E-Concierge Australia Pty Ltd.

³<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-273/00>, truy cập ngày 15/08/2022.

Liên minh châu Âu (EU): Hệ thống pháp luật châu Âu đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về hình thức thể hiện của nhãn hiệu nên phạm vi bảo hộ chỉ giới hạn ở những nhãn hiệu được thể hiện ở dạng đồ họa và có thể nhìn thấy được. Trong Chỉ thị 89/104/EEC năm 1988 và Quy chế Nhãn hiệu thương mại cộng đồng (CMTR) năm 1993 quy định: “Nhãn hiệu là bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng biểu thị bằng đồ họa, đặc biệt là các từ ngữ bao gồm tên riêng, bản thiết kế, chữ cái, chữ số, hình dạng hoặc bao bì của hàng hóa, miễn là các dấu hiệu đó có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của chủ thể kinh doanh này và chủ thể kinh doanh khác”. Tại Điều 4 Quy định số 40/1994 ngày 20/12/1993 của Hội đồng châu Âu thì nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ là: “Một nhãn hiệu công cộng có thể bao gồm bất kỳ dấu hiệu nào được trình bày một cách rõ ràng và chi tiết, đặc biệt là các từ, bao gồm tên riêng, các phác họa hình ảnh, từ ngữ, các chữ số, hình dáng của hàng hóa hoặc của bao bì hàng hóa mà có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ thể kinh doanh này với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể kinh doanh khác”. Từ đó có thể hiểu, nhãn hiệu theo pháp luật EU bao gồm bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng phân biệt dưới dạng đồ họa, là tên riêng, bản thiết kế, chữ cái, chữ số, hình dạng, bao bì. Điều kiện “bất kì dấu hiệu nào” đã mở rộng cho định nghĩa về nhãn hiệu, có thể bao hàm được cả những dấu hiệu phi truyền thống như âm thanh, mùi vị, hình ba chiều... miễn là những dấu hiệu đó có khả năng phân biệt và được trình bày rõ ràng, chi tiết. Yêu cầu này cũng chính là khó khăn lớn cho việc bảo hộ mùi hương. Ngay cả khi chủ nhãn hiệu nộp kèm đơn đăng ký cả mẫu chứa mùi, bản mô tả cũng như công thức mùi thì vẫn

khó đáp ứng điều kiện nêu trên. Khi đó, Hawes - một luật gia nổi tiếng, cho rằng “Vai trò của mùi hương trong nhiều sản phẩm ngày nay đã làm nổi bật chức năng của mùi hương, đó là không chỉ để bán mà còn để phân biệt”. Trong lập luận của mình, Hawes đã chứng minh một nhãn hiệu mùi “không chỉ là yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn mua sản phẩm nhất định, mà còn nhằm phân biệt sản phẩm đó với các sản phẩm tương tự”. Quan điểm này hoàn toàn mới và có nghĩa là người ta có thể phân biệt một sản phẩm bằng mùi, không nhất thiết phải bằng nhãn hiệu trực quan⁴.

Sau hàng loạt tranh cãi, năm 2016, EU đã thực hiện cải cách pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu để có thể mở rộng cơ hội bảo hộ các loại nhãn hiệu phi truyền thống, đặc biệt đối với các loại nhãn hiệu khó có thể biểu thị ở hình thức đồ họa như nhãn hiệu mùi. Quy định sửa đổi số 2015/2424 của EU đã chính thức được ban hành và có hiệu lực vào ngày 23/03/2016⁵. Đồng thời, CTMR đã được đổi tên thành Quy chế Nhãn hiệu thương mại EU (EUTMR) và có hiệu lực từ ngày 01/10/2017. Quy chế này đã sửa đổi nhiều nội dung về bảo hộ nhãn hiệu của EU, trong đó nổi bật là việc loại bỏ yêu cầu biểu thị bằng đồ họa đối với nhãn hiệu. Thay vào đó, nhãn hiệu đăng ký có thể là tất cả các dấu hiệu có thể được thể hiện trên “*Sổ đăng ký nhãn hiệu của EU theo cách cho phép các cơ quan có thẩm quyền và công chúng có thể xác định đối tượng bảo hộ rõ ràng và chính xác*”⁶.

⁴Juhana Strandberg (2018), *Scent and Trade Marks Today*, p.35.

⁵<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TX/T/?qid=1506417891296&uri=CELEX:32017R1001>, truy cập ngày 18/08/2022.

⁶Quy định (EU) 2015/2424 của Hội đồng Nghị viện châu Âu hợp ngày 16/12/2015.

Nhãn hiệu được phép thể hiện dưới bất kỳ hình thức thích hợp nào và có thể sử dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ mà không nhất thiết phải biểu thị bằng đồ họa⁷.

Mỹ: Năm 1946, Mỹ là nước đầu tiên ban hành Luật Nhãn hiệu hàng hoá trên thế giới. Theo đó, Điều 45 Đạo luật này quy định: “Nhãn hiệu bao gồm bất kỳ từ, tên gọi, biểu tượng hay hình vẽ hoặc sự kết hợp giữa chúng được sử dụng bởi một người hoặc được người đó có ý định chân thành là sử dụng nó trong thương mại và xin đăng ký theo quy định tại luật này, để mặc định và phân biệt hàng hóa của người đó, bao gồm cả hàng hóa đặc trưng với những hàng hóa cùng loại được sản xuất hoặc được bán bởi người khác để chỉ rõ nguồn gốc đó và không có nhãn hiệu hàng hóa nào có khả năng phân biệt hàng hóa của người nộp đơn với những hàng hóa của những người khác lại bị từ chối đăng ký vào sổ đăng ký”. Như vậy, tất cả dấu hiệu nào thỏa mãn khả năng phân biệt được hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của chủ thể kinh doanh này với hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của chủ thể kinh doanh khác đều sẽ được coi là nhãn hiệu. Khái niệm này có tính mở ở chỗ: các dấu hiệu phi truyền thống như dấu hiệu ba chiều, màu, âm thanh, mùi... cũng sẽ được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu⁸. Đến năm 1990, nhãn hiệu mùi hương lần đầu được đăng ký và bảo hộ tại Mỹ. Đó là nhãn hiệu “mùi hoa dại” (Plumeria Blossoms) đối với sản phẩm sợi và chỉ thêu của Clarke⁹.

⁷Lời nói đầu của Chỉ thị (EU) 2015/2436 Hội đồng Nghị viện Châu Âu họp ngày 16/12/2015.
⁸https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/832, truy cập ngày 20/08/2022.

⁹<https://ipmall.law.unh.edu/content/ttab-trademark-trial-and-appeal-board-1-re-celia-clark-dba-clarkes-osewez-serial-no-758429>, truy cập ngày 20/08/2022.



Công ty Hasbro (Mỹ) đã nhận được bản quyền nhãn hiệu mùi hương từ Văn phòng Nhãn hiệu và Bằng sáng chế Mỹ cho mùi hương độc đáo của bột nặn “Play-Doh”.

Theo pháp luật nhãn hiệu Mỹ, để một mùi hương được bảo hộ nhãn hiệu cần thỏa mãn các tiêu chí: i) Phải được sử dụng như một nhãn hiệu gắn liền với một sản phẩm, dịch vụ. Sản phẩm ở đây được hiểu là hàng hóa, dịch vụ thương mại cụ thể. Ví dụ: nhãn hiệu mùi hoa dại có thể được sử dụng cho sợi dùng để may vá, sợi thêu vì loại sợi này là một loại hàng hóa cụ thể được đưa vào thương mại; ii) Mùi hương muốn được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt, thông qua chứng minh tính phi chức năng của dấu hiệu và vai trò như một nhãn hiệu của mùi hương; iii) Dấu hiệu mùi hương không được gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu khác¹⁰.

Khó khăn trong bảo hộ nhãn hiệu mùi hương và gợi ý cho Việt Nam

Nhìn chung, việc quy định về bảo hộ nhãn hiệu mùi hương hiện vẫn được đánh giá là còn nhiều thách thức, thể hiện ở những điểm chính sau:

Về tiêu chuẩn bảo hộ: Khó khăn lớn nhất là khả năng tự phân biệt mùi hương. Tức là một nhãn hiệu mùi hương có đặc tính riêng mà người tiêu dùng khi tiếp cận hoặc

sử dụng có khả năng phân biệt giữa các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau. Lúc này mùi hương của sản phẩm phải thật sự khác biệt, đủ để người tiêu dùng nhận biết được sản phẩm mang nhãn hiệu đó, ngay cả khi họ không thể nhớ được tên mùi. Nhãn hiệu mùi hương phải có khả năng chỉ ra nguồn gốc thương mại của sản phẩm hoặc dịch vụ và là mùi hương được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu¹¹. Đó là những mùi được sử dụng để tạo ra sự khác biệt cho những thứ vốn không có mùi, ví dụ mùi bạc hà trong kem đánh răng, mùi dâu tây trong kẹo cao su hay mùi hoa hồng trong vải, quần áo. Thứ hai là mùi hương có khả năng phân biệt thông qua sử dụng, không phải là các mùi hương trong các sản phẩm được sử dụng phổ biến trên thị trường. Ví dụ như mùi hoa hồng của sản phẩm nước hoa Channel 5¹² hay mùi hoa hồng của dầu gội đầu, sữa tắm, sáp thơm, nước xịt phòng. Mùi hoa hồng trong các sản phẩm này không được đăng ký bảo hộ vì chúng được sử dụng quá phổ biến trong các loại nước hoa, dầu gội đầu, sữa tắm, nước xịt phòng, sáp thơm.

¹¹B. Jacob (2016), *The Removal of The Requirement for Graphical Representation of EU Trade Marks: The Impact of The Amending Trade Mark Regulation*, Master Thesis, Örebro University, Sweden.

¹²Eleni M. (2012), *The Status of Scents as Trade Marks: An International Perspective*.

Diễn đàn Khoa học và Công nghệ

Về hình thức thể hiện: Ngoài việc bắt buộc phải biểu thị bằng đồ họa để xác định mùi thì còn nhiều hình thức mô tả nhãn hiệu mùi khác nhau mà các nhà lập pháp đang nghiên cứu như công thức hoá học, từ ngữ hoặc hình ảnh mô tả mùi hương hoặc mùi hương mẫu. Thực tế, công thức hoá học bảo hộ cho sản phẩm của Sieckmann¹³ là $C_6H_5CH = CHCOOCH_3$ đã không được bảo hộ, bởi công thức hoá học không thể giúp xác định chính xác mùi hương đó vì nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nhận biết mùi như nồng độ, số lượng, chất lượng, nhiệt độ. Đối với hình thức thể hiện nhãn hiệu mùi bằng từ ngữ và hình ảnh mô tả cũng không được xem là một hình thức rõ ràng và chính xác, bởi nó rất khó để sử dụng cho việc mô tả nhãn hiệu mùi một cách chính xác và đáp ứng yêu cầu biểu thị bằng đồ họa. Đặc biệt, mùi hương thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan và chỉ được cảm nhận bằng khứu giác, bên cạnh đó từ ngữ để mô tả nhãn hiệu mùi hương có thể gây nhầm lẫn cho sản phẩm tương tự hoặc gây sự nhầm lẫn cho người dùng. Sau đó, các nhà nghiên cứu tiếp tục đưa ra quan điểm về việc xây dựng các mùi hương mẫu để xác định mùi hương của sản phẩm. Tuy nhiên, có rất nhiều mùi hương khác nhau trên thế giới, điều đó có nghĩa là các toà án phải lưu giữ tất cả các mùi hương được đăng ký nhãn hiệu, chưa kể đến mùi hương rất dễ bay hơi và có thể thay đổi theo thời gian do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, không khí... và việc bảo quản mùi hương cũng không thể lâu dài được.

Hiện nay, với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học và công nghệ, các nhà khoa học đề nghị sử dụng phương pháp phân tích sắc ký (phân tích các chất bay hơi phát ra từ mùi thơm của sản phẩm để xác

định mùi hương), song do một số hợp chất không góp phần tạo nên mùi hương nên phương pháp sắc ký vẫn đang được xem xét¹³. Bên cạnh phương pháp sắc ký, một số nhà nghiên cứu đề xuất sử dụng dữ liệu điện tử cho mùi hương, gọi là mùi hương được mã hoá kỹ thuật số. Theo đó, mùi hương sẽ được chuyển thành dữ liệu điện tử, người tiêu dùng có thể phân biệt thông qua internet bằng các thiết bị nhận biết thông minh. Phương pháp này được đánh giá cao nhưng việc sử dụng thiết bị nhận biết mùi hương không được phổ biến rộng rãi. Người tiêu dùng và các đối thủ cạnh tranh thực sự rất khó để xác định một mùi hương bằng phương pháp kỹ thuật đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Hy vọng trong tương lai sẽ có những phương pháp tiến bộ hơn để nhận biết nhanh chóng, chính xác, dễ dàng, phổ biến và có thể phân biệt được mùi hương.

Mặc dù việc bảo hộ nhãn hiệu mùi hương còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng không thể phủ nhận những ưu điểm mà mùi hương có thể mang lại cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Trong xu thế toàn cầu hóa, đây là một vấn đề mà pháp luật SHTT của Việt Nam cần quan tâm, đáp ứng. Trong CPTPP có quy định: “Không bên nào được yêu cầu, như một điều kiện để được đăng ký, là dấu hiệu phải nhìn thấy được, cũng như không bên nào được từ chối đăng ký một nhãn hiệu chỉ với lý do rằng dấu hiệu cấu thành nhãn hiệu đó là âm thanh. Thêm vào đó, mỗi bên phải nỗ lực hết sức để đăng ký nhãn hiệu mùi”. Như vậy, CPTPP quy định dấu hiệu “mùi” sẽ được các bên tham gia hiệp định nỗ lực

hết sức để đăng ký. Tuy nhiên, trên thực tế hiện tại Việt Nam chưa có quy định, trình tự, thủ tục cũng như cách thức để tiến hành đăng ký nhãn hiệu là dấu hiệu mùi. Do đó, để đảm bảo sự tương thích pháp luật khi là thành viên của CPTPP, Việt Nam cần xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật SHTT về vấn đề này.

Cụ thể, để đáp ứng kịp thời khả năng bảo hộ đối với nhãn hiệu mùi hương, Việt Nam có thể sửa đổi quy định công nhận nhãn hiệu mùi hương, bổ sung vào khoản 1 Điều 72 Luật SHTT hiện hành như sau: “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 được dưới dạng đồ họa hoặc dấu hiệu mùi được thể hiện dưới hình thức phôi hợp”.

Bên cạnh đó, pháp luật Việt Nam nên học hỏi kinh nghiệm của pháp luật các nước về các điều kiện để bảo hộ dấu hiệu mùi hương. Trong đó, cần thoả mãn các tiêu chí sau: *Đầu tiên* là dấu hiệu mùi hương phải được sử dụng như một nhãn hiệu gắn liền với một sản phẩm, dịch vụ *Thứ hai*, mùi hương muốn được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt, thông qua chứng minh tính phi chức năng của dấu hiệu và vai trò như một nhãn hiệu của mùi hương *Thứ ba*, dấu hiệu mùi hương trên không được gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu khác. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng nên quan tâm sử dụng nhãn hiệu mùi hương để nâng cao năng lực cạnh tranh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng trở nên sâu rộng

¹³Nguyễn Ngọc Anh Tiên (2021), *Bảo hộ nhãn hiệu mùi hương theo pháp luật của liên minh châu Âu*, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, tr.52.