

# ĐỀ XUẤT BẢO HỘ NHÃN HIỆU MÙI HƯƠNG TẠI VIỆT NAM

● LÊ ĐÌNH QUYẾT

## TÓM TẮT:

Nhãn hiệu mùi hương (NHMH) là một trong hai nhãn hiệu mà Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) yêu cầu các quốc gia thành viên phải bảo hộ. Đây là một vấn đề vẫn còn mới với pháp luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Ngay từ đầu, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã giới hạn phạm vi bảo hộ nhãn hiệu là những “dấu hiệu nhìn thấy được”, dẫn tới một khoảng trống pháp lý rất lớn trong việc bảo hộ những dấu hiệu không thể nhìn thấy. Bài viết dưới đây sẽ phân tích về cơ chế bảo hộ NHMH - một nhãn hiệu phi truyền thống (PTT). Từ đó, nêu ra những thuận lợi, thách thức trong việc bảo hộ NHMH tại Việt Nam và đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật về vấn đề này.

**Từ khóa:** sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu mùi hương, Việt Nam.

## 1. Khái quát về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với mùi hương theo cơ chế quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Trước hết, cần phải khẳng định: Tài sản trí tuệ (TSTT) mùi hương là một TSTT PTT, do thỏa mãn đầy đủ các điều kiện nhận diện của một TSTT PTT bao gồm:

(i) Thỏa mãn 5 đặc điểm của một TSTT, đó là: thuộc tính vô hình, có tính xác định được, có tính sáng tạo, tính không bị hao mòn và có khả năng sinh lời;

(ii) Không được cấu thành từ chữ, số, các hình vẽ hoặc các dấu hiệu nhìn thấy được mà được cấu thành từ những thành phần chứa hương liệu và mùi.

Do đó, khi bảo hộ quyền SHTT đối với mùi hương theo cơ chế nhãn hiệu, tức chúng ta đang bảo hộ một nhãn hiệu PTT, với cách thức bảo hộ

và điều kiện bảo hộ khác biệt với các nhãn hiệu truyền thống thông thường.

Ủy ban Thường vụ pháp luật về nhãn hiệu, kiểu dáng và chỉ dẫn địa lý (SCT) của WIPO tại Hội nghị năm 2006 đã đưa ra văn kiện SCT 16-2 về các loại nhãn hiệu mới “New types of marks”, đây là thuật ngữ đầu tiên trong các văn bản của tổ chức quốc tế đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên, tại các Hội nghị và văn bản tiếp theo, WIPO lại sử dụng thuật ngữ “non-traditional trademarks” (“nhãn hiệu PTT”)<sup>1</sup>.

Sở Công Thương cho rằng ngoại diện của nhãn hiệu PTT rất rộng, bao gồm: nhãn hiệu màu, nhãn hiệu mùi, nhãn hiệu vị,... Hiệp hội Nhãn hiệu quốc tế (INTA) và Hiệp hội SHTT quốc tế (AIPPI) lại cho rằng nhãn hiệu PTT chủ yếu bao gồm nhãn hiệu là thiết kế hoặc hình dáng của sản phẩm, nhãn hiệu màu,... và trong đó có nhãn hiệu mùi hương.

Khoản 1 Điều 15 Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) quy định: "Bất kỳ một dấu hiệu hoặc tổ hợp dấu hiệu, bao gồm dấu hiệu nhìn thấy được (như các chữ cái, các chữ số, các yếu tố hình họa) và dấu hiệu không nhìn thấy được (như âm thanh, mùi vị) có khả năng phân biệt hàng hóa dịch vụ của các doanh nghiệp khác đều có thể làm nhãn hiệu hàng hóa". Việc nội luật hóa các đối tượng không nhìn thấy được làm nhãn hiệu là tùy thuộc vào sự lựa chọn của từng quốc gia.

Như vậy, kết luận: nhãn hiệu PTT là nhãn hiệu được tạo thành từ bất cứ dấu hiệu nào ngoại trừ các dấu hiệu truyền thống như chữ cái, chữ số, từ ngữ, hình ảnh mà vẫn có thể làm cho người tiêu dùng phân biệt được nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ của chủ thể này với hàng hóa, dịch vụ của thể khác. Theo đó, nhãn hiệu mùi hương ("scent mark") là một nhãn hiệu PTT. Ví dụ như Bảng 1.

Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên công nhận việc đăng ký nhãn hiệu mùi<sup>3</sup>. Đối với những TSTT PTT nói chung và TSTT mùi hương nói riêng, Hoa Kỳ cũng kế thừa tinh thần bảo hộ giống với các điều ước quốc tế đã có trước đó. Vì vậy, Hoa Kỳ mới chỉ công nhận bảo hộ nhãn hiệu mùi, thay vì chấp nhận bảo hộ TSTT mùi dưới cả cơ chế của bản quyền hay sáng chế, bí mật kinh doanh.

Tương tự Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu cũng kế thừa tinh thần những quy định bảo hộ TSTT PTT trong các Điều ước quốc tế và nội luật hóa thành những quy định chuyên biệt phù hợp, chấp nhận khả năng bảo hộ NHMH nếu nhãn hiệu đó đạt được khả năng phân biệt.

Tuy nhiên, nếu xét về thực trạng bảo hộ NHMH tại Việt Nam thì tính đến nay, Luật SHTT Việt

Nam mới chỉ dừng lại công nhận bảo hộ những dấu hiệu nhìn thấy được làm nhãn hiệu. Những dấu hiệu không nhìn thấy được, dấu hiệu PTT như âm thanh, mùi hương, vị vẫn chưa được quy định bảo hộ làm nhãn hiệu. Điều này đã gây nên trở ngại rất lớn cho Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, đồng thời như một tấm trần, ngăn cản sự bứt phá của NHMH của các doanh nghiệp Việt và là một rào cản pháp lý đối với các NHMH quốc tế muốn gia nhập vào thị trường Việt Nam.

## 2. Những thuận lợi và thách thức trong việc bảo hộ nhãn hiệu mùi hương tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

### 2.1. Thuận lợi trong việc bảo hộ nhãn hiệu mùi hương

Một là, nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ. Dấu hiệu mùi hương cũng là dấu hiệu vốn tồn tại khách quan, có thể cảm nhận được. Bản thân các mùi hương lại đa dạng trong cùng một loại hình nên có thể dùng để đánh dấu và phân biệt sản phẩm, dịch vụ của các nhà sản xuất, kinh doanh khác nhau. Do vậy, việc sử dụng các dấu hiệu PTT như mùi hương làm nhãn hiệu là có cơ sở và phù hợp với bản chất, chức năng của nhãn hiệu.

Hai là, việc sử dụng các dấu hiệu mùi làm nhãn hiệu hiện nay đã xuất hiện ở nhiều nước và được pháp luật bảo hộ trong nhiều lĩnh vực, như: điện ảnh, giải trí, dịch vụ khách sạn, nhà hàng,... Vì thế, Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia đi trước để nội luật hóa sao cho tinh túy, phù hợp nhất. Cùng với đó, khoa học công nghệ Việt Nam đang có sự phát triển mạnh mẽ, trình độ nhận thức của một bộ phận công chúng đã được nâng cao càng góp phần cho sự thuận lợi này. Trên hết,

**Bảng 1. Ví dụ về nhãn hiệu mùi<sup>2</sup>**

| Công ty/ Hàng hóa - dịch vụ                                                     | Hình ảnh mô tả nhãn hiệu        | Quốc gia/Khu vực đăng ký (Số đăng ký) |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Dầu nhờn và nhiên liệu động cơ cho phương tiện đường bộ, máy bay và thủy phi cơ | Nhãn hiệu bao gồm mùi hương nho | US (2568512)                          |
| Mùi cỏ tươi mới cắt cho bóng tennis                                             | Mùi cỏ tươi mới cắt             | CTM (428870)<br>BX (875407)           |

Việt Nam đang trong giai đoạn dân số trẻ, mức sống tăng cao, người trẻ không ngại chi tiền cho những thú vui xa xỉ như mua quần áo hàng hiệu, nước hoa đắt tiền,... Đây chính là nguyên nhân khiến số lượng doanh nghiệp nước hoa handmade Việt trở nên phát triển mạnh, việc sử dụng nước hoa trở nên thịnh hành và được phân chia thành nhiều phân khúc, nhiều thị trường, với lượng người tiêu dùng đam mê nước hoa tăng trưởng nhanh chóng hơn trước.

### **2.2. Thách thức trong việc bảo hộ nhãn hiệu mùi hương**

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với cạnh tranh từ nhiều góc độ; do đó, với phạm vi và hình thức bảo hộ nhãn hiệu như hiện tại sẽ là thách thức cho các doanh nghiệp để bảo hộ các quyền SHTT của mình.

*Thứ nhất*, thách thức trong việc xây dựng tiêu chí đánh giá NHMH được đăng ký bảo hộ, thể hiện ở 3 yếu tố: (i) Rất khó để tưởng tượng được một mùi hương, vị giác nào quan trọng có thể bảo hộ; (ii) Phần lớn các mùi hương không phải là các hợp chất hóa học riêng biệt, mà là các hỗn hợp quá phức tạp nên để phân tích chính xác các thành phần của chúng không chỉ rất tốn kém, mà còn là không thể ở trình độ phát triển khoa học hiện nay; (iii) Nếu có nhiều nhãn hiệu "hương" được đăng ký, quá trình so sánh, đánh giá, chuyên gia phải mở các thùng chứa với một số lượng lớn mùi hương.

*Thứ hai*, thách thức trong đào tạo chuyên gia đánh giá, thẩm định đối tượng được bảo hộ. Bởi lẽ, bảo hộ nhãn hiệu PTT đặc biệt là mùi hương yêu cầu cần có những chuyên gia có tâm, khách quan và có năng lực trong việc đánh giá mùi hương nào có khả năng bảo hộ, mùi hương nào thì không. Trong trường hợp một nhãn hiệu PTT đã được đăng ký, như NHMH, thì yêu cầu cần thiết phải có một ứng dụng phần mềm có khả năng xác định các nhãn hiệu tương tự bằng cách phát hiện thành công các nốt hương được pha chế với nồng độ, cách thức,... giống nhau.

*Thứ ba*, thách thức trong xây dựng cơ sở dữ liệu nhãn hiệu PTT đã nộp đơn hoặc được bảo hộ. Người nộp đơn muốn kiểm tra những dấu hiệu

như mùi hương đã được bảo hộ hay chưa nộp đơn đăng ký bảo hộ là rất khó khăn và không có khả năng phân biệt. Việc mọi người có thể tiếp cận với các NHMH qua Internet hiện nay là điều bất khả thi. Điều này dẫn tới các khó khăn trong việc thúc đẩy các chủ đơn nộp đơn NHMH, khó khăn trong việc duy trì nhãn hiệu, cung cấp bằng chứng sử dụng và thực thi quyền khi bị xâm phạm. Do đó, các cơ quan thẩm định nhãn hiệu và các chủ đơn nhãn hiệu thấy rằng chỉ có công nghệ hiện đại mới khắc phục được những khó khăn trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu mùi, gồm việc: (i) tạo ra công nghệ ứng dụng rộng rãi trên các máy tính thiết bị phát ra mùi tích hợp và (ii) xây dựng hệ thống phân loại quốc tế cho các loại mùi với các mẫu mùi có đủ tính ổn định và độ bền mà mọi người có thể truy cập trực tuyến.

*Thứ tư*, thách thức trong việc tạo ra một hệ thống tiêu chuẩn đầy đủ để đăng ký NHMH. Hầu hết các hợp chất thơm đều trải qua quá trình chuyển đổi hóa học trong quá trình bảo quản do quá trình oxy hóa không khí, phân hủy nhiệt và ảnh hưởng của ánh sáng tiếp xúc. Ví dụ, nước hoa có thời hạn sử dụng hạn chế ngay cả khi chúng được cất trong tủ lạnh. Để thêm vào đó, nồng độ thấp hơn và cao hơn của cùng một chất có thể được nhận thức chủ quan là mùi hoàn toàn khác nhau.

*Thứ năm*, thách thức trong việc cho phép chủ thể hoàn toàn tự do đăng ký các nhãn hiệu PTT là không thể chấp nhận được. Vì người nộp đơn có thể bắt đầu lợi dụng quyền của họ và đăng ký tất cả các mùi hương, dẫn đến những hậu quả bất lợi như thành lập độc quyền trên một mùi nhất định.

*Thứ sáu*, thách thức trong tạo ra một tiêu chuẩn thống nhất để đăng ký nhãn hiệu PTT và các điều kiện kỹ thuật cần thiết để thực hiện kiểm tra của chuyên gia, đăng nhập vào sổ đăng ký và công bố thông tin có liên quan. Đây cũng là thách thức đối với đội ngũ thực thi pháp luật, như: Quản lý thị trường, Hải quan, Công an trong quá trình xác định kịp thời các hành vi vi phạm và xử lý vi phạm theo đúng chế tài được quy định trong luật pháp.

### 3. Một số đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu mùi hương tại Việt Nam

*Thứ nhất, bổ sung quy định về bảo hộ NHMH:* Bảo hộ nhãn hiệu PTT tuy có điểm giống với bảo hộ nhãn hiệu truyền thống, nhưng do tính chất đặc thù của loại nhãn hiệu này nên việc bảo hộ cũng có những điểm khác biệt nhất định về điều kiện, cách thức bảo hộ. Việc bảo hộ nhãn hiệu PTT đã được quy định trong các điều ước quốc tế và nội luật hóa trong pháp luật một số quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, việc bổ sung quy định về bảo hộ nhãn hiệu PTT là cần thiết.

*Thứ hai, bổ sung quy định về điều kiện bảo hộ NHMH:* Kinh nghiệm bảo hộ nhãn hiệu PTT của một số nước cho thấy, việc bảo hộ nhãn hiệu PTT phải đáp ứng 2 điều kiện, cụ thể: (i) Dấu hiệu PTT mùi hương dùng làm nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt. Đây là điều kiện tối quan trọng khi bảo hộ nhãn hiệu; (ii) Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu PTT phải tồn tại dưới hình thức có khả năng cảm nhận được. Đó là dấu hiệu có thể ngửi được đối với NHMH. Như vậy, nếu nhãn hiệu truyền thống là những dấu hiệu có thể cảm nhận bằng thị giác thì nhãn hiệu PTT lại là những dấu hiệu có thể cảm nhận bằng khứu giác.

*Thứ ba, bổ sung quy định về cách thức đăng ký bảo hộ NHMH:* Việc bảo hộ nhãn hiệu PTT cần được thực hiện theo cách thức đăng ký và xét

nghiệm đơn giống với việc bảo hộ nhãn hiệu truyền thống. Trong giai đoạn đăng ký, người nộp đơn phải lựa chọn hoặc tạo ra được dấu hiệu PTT đáp ứng yêu cầu làm nhãn hiệu; xác định được danh mục hàng hóa, dịch vụ sử dụng nhãn hiệu. Sau đó, người nộp đơn phải hoàn thiện hồ sơ đơn và nộp cho cơ quan đăng ký nhãn hiệu. Trong giai đoạn xét nghiệm đơn, cơ quan đăng ký nhãn hiệu tiến hành các bước thẩm định hình thức, thẩm định nội dung để xác định phạm vi bảo hộ nhằm trao quyền nhãn hiệu.

Do dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu PTT đều có tính phi vật thể, kênh nhận biết của từng loại dấu hiệu này lại khác hẳn với nhãn hiệu truyền thống, cho nên khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu PTT cần lưu ý một số điểm khác biệt, đó là: đối với NHMH, người nộp đơn cần phải mô tả dấu hiệu mùi sao cho người tiêu dùng bình thường có thể hiểu được, nộp bản mô tả đó kèm theo đơn đăng ký nhãn hiệu. Người nộp đơn có thể bị yêu cầu phải nộp kèm theo hình ảnh hoặc sản phẩm thực của sản phẩm sử dụng NHMH đó. Cùng với đó, các nhà lập pháp cần bắt tay với những chuyên gia điều chế mùi hương để lập ra bộ tiêu chí đánh giá khả năng phân biệt mùi hương tổng quan, nốt hương riêng lẻ, nồng độ các chất xúc tác trong một công thức pha chế mùi hương và đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại cùng điều kiện về nguồn nhân lực tinh hoa ■

#### TÀI LIỆU TRÍCH DẪN:

<sup>1</sup>WIPO document - SCT 18-2: Non-traditional marks - key learnings; SCT 19-2: Representation and description of non-traditional marks possible areas of convergence.

<sup>2</sup>Phạm Thu Hà (2019). Yêu cầu, thực trạng và giải pháp cho bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống tại Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.

<sup>3</sup>Đỗ Thị Diễm (2021). Bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống trong quy định của điều ước quốc tế, pháp luật Hoa Kỳ và Việt Nam. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, truy cập tại <http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?intucid=210872>

#### TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Quốc hội (2005). *Luật số 50/2005/QH11: Luật Sở hữu trí tuệ, ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2019.*

2. Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (1886). *Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật, ban hành ngày 09 tháng 9 năm 1886*.
3. Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (1883). *Công ước Paris năm 1883 về bảo hộ sở hữu công nghiệp*.
4. Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ - Hiệp định TRIPs 1994 (có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 11/01/2007).
5. Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ năm 1946 (Đạo luật Lanham).
6. Carapeto, R. (2016). A Reflection About the Introduction of Non-traditional Trademarks. [Online] Available at <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1109691/FULLTEXT01.pdf>
7. Bùi Thị Phượng (2017). Bảo hộ "nhãn hiệu phi truyền thống", xu hướng tất yếu. Truy cập tại <http://luatviet.net.vn/bao-ho-nhan-hieu-phi-truyen-thong-xu-huong-tat-yeu/n20170524045758703.html>

**Ngày nhận bài: 9/3/2022**

**Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 6/4/2022**

**Ngày chấp nhận đăng bài: 16/4/2022**

*Thông tin tác giả:*

**ThS. LÊ ĐÌNH QUYẾT**

**Giảng viên Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế,**

**Trường Đại học Luật Hà Nội**

## **PROPOSAL FOR PROTECTING THE SCENT TRADEMARK IN VIETNAM**

● Master. **LE DINH QUYET**

Lecturer, Faculty of International Trade Law  
Hanoi Law University

### **ABSTRACT:**

The scent trademark, which is one of two trademarks that are protected by the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), is still a relatively new issue for Vietnam's intellectual property law. Since the beginning, Vietnam's intellectual property law has limited the scope of its trademark protection to "visible signs", resulting in a huge legal gap in the protection for "invisible signs". This paper analyzes the protection mechanism for the scent trademark which is considered a non-traditional trademark. This paper also points out the advantages and challenges in the protection of the scent trademark in Vietnam, and proposes some solutions to improve the effectiveness of related legal regulations.

**Keywords:** intellectual property, scent trademark, Vietnam.