

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ MÙI HƯƠNG - THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM

● LÊ ĐÌNH QUYẾT - BÙI KHÁNH THÙY

TÓM TẮT:

Bảo hộ tài sản trí tuệ mùi hương (TSTTMH) là một vấn đề tương đối mới đối với hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ (SHTT) của Việt Nam. Dựa trên những quy định nền tảng của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, bài viết sẽ phân tích thực trạng bảo hộ tài sản trí tuệ mùi hương theo 3 cơ chế quyền sở hữu trí tuệ, đó là: sáng chế, bí mật kinh doanh và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Từ khóa: sở hữu trí tuệ, mùi hương, tài sản trí tuệ phi truyền thống, Việt Nam.

1. Đặt vấn đề

Song hành với sự phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập là sự bùng nổ của các ngành công nghiệp, trong đó có ngành công nghiệp nước hoa và mùi hương. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Các nhà sản xuất chống hàng nhái, hàng giả quốc tế UniFab, nước hoa là sản phẩm bị làm giả nhiều thứ ba trên thế giới. Điều này đặt ra câu hỏi về thực trạng bảo hộ quyền SHTT đối với mùi hương tại mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bài viết này phân tích các cơ chế khả thi để bảo hộ TSTTMH tại Việt Nam và thực trạng bảo hộ của từng cơ chế.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Các cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với mùi hương - một tài sản trí tuệ phi truyền thống

Dựa trên tinh thần của những Hiệp ước quốc tế

và khu vực về SHTT: TSTTMH là một TSTT phi truyền thống do thỏa mãn đầy đủ các điều kiện nhận diện của một TSTT phi truyền thống, 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.

Thực tiễn tồn tại của TSTTMH đã cho thấy TSTTMH có thể tồn tại dưới dạng công thức pha chế hương liệu/công thức điều chế nước hoa, phương pháp tinh chế mùi, nhãn hiệu mùi hương....

Theo Điều 3 Luật Sở hữu trí tuệ, có thể phân loại các cơ chế bảo hộ quyền SHTT đối với các

TSTT nói chung theo 3 cơ chế: (i) Quyền tác giả (QTG) và quyền liên quan đến QTG; (ii) Quyền sở hữu (QSH) công nghiệp và (iii) Quyền đối với giống cây trồng. Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 15 Luật Sở hữu trí tuệ “quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu” không phải các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ QTG, do đó, TSTTMH cụ thể dưới dạng công thức điều chế, quy trình điều chế nước hoa sẽ không được bảo hộ theo cơ chế của QTG. Ngoài ra, do bản chất của bảo hộ QTG là chống lại hành vi sao chép hình thức thể hiện của tác phẩm, nên bảo hộ QTG chỉ chống lại việc sao chép bản mô tả, cá nhân, tổ chức khác khi có được công thức hay quy trình điều chế nước hoa gốc vẫn có quyền áp dụng để sản xuất mà không cần xin phép hay trả tiền. Do vậy, không có bất cứ cơ sở lý luận hay ý nghĩa thực tiễn nào để bảo hộ QTG đối với mùi hương.

Đồng thời, do đối tượng của quyền đối với giống cây trồng và vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch không thuộc các đối tượng SHTT có ngoại diệp trùng, hay tương tự với TSTTMH, nên TSTTMH sẽ không được bảo hộ quyền SHTT theo cơ chế của quyền đối với giống cây trồng.

Dựa theo khái niệm của những đối tượng trên quy định từ khoản 12 đến khoản 23 Điều 4 Luật SHTT 2019, cho thấy: TSTTMH không thể hiện dưới một hình thù, kiểu dáng nhất định nên không thể thuộc đối tượng kiểu dáng công nghiệp. Đồng thời, do không thể hiện dưới dạng dấu hiệu chữ viết, hình ảnh, ký tự với sản phẩm, chủ thể kinh doanh khác hay với khu vực kinh doanh khác nên không thể xếp vào nhóm đối tượng tên thương mại hay chỉ dẫn địa lý. Cuối cùng, TSTTMH cũng không mang các đặc tính của thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn để được bảo hộ theo nhóm đối tượng này.

Chính vì vậy, TSTTMH sẽ chỉ có khả năng được bảo hộ quyền SHTT theo đối tượng quyền là sáng chế, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và theo cơ chế của quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

2.2. Thực trạng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với mùi hương tại Việt Nam

2.2.1. Thực trạng bảo hộ mùi hương theo cơ chế của quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế tại Việt Nam

TSTTMH có thể được bảo hộ theo cơ chế của sáng chế dưới hai dạng là:

(i) Sản phẩm chất thể: đối với nước hoa thể lỏng dưới dạng xịt, nước hoa khô thể rắn, hương liệu thể gel dưới dạng thoa,...

(ii) Quy trình/phương pháp: đối với công thức điều chế nước hoa, phương pháp điều chế hương liệu thiên nhiên, phương pháp điều chế hương liệu nhân tạo, phương pháp chưng cất/chiết/ép hương liệu, quy trình ủ hương liệu,...

Theo điểm a khoản 3 Điều 6 Luật SHTT 2019 để phát sinh căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, chủ sở hữu phải thực hiện thủ tục đăng ký đối với công thức pha chế nước hoa của mình.

Khi muốn đăng ký QSH đầy đủ, chủ sở hữu công thức phải kê khai chi tiết danh sách hàng trăm chất hóa học cùng với tỷ lệ và cách thức chưng cất, ủ thành phẩm. Điều này đồng nghĩa với việc để lộ công thức pha chế nước hoa và tạo điều kiện cho việc làm nhái dòng nước hoa được mang đi đăng ký SHTT, tạo rủi ro và sự cạnh tranh trên thị trường cho chủ sở hữu công thức.

Về tính bộc lộ công khai của cơ chế, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 102 Luật SHTT, khi nộp đơn đăng ký sáng chế đến cơ quan đăng ký, người nộp đơn phải bộc lộ đầy đủ và rõ ràng bản chất của sáng chế và công khai trong bản mô tả và bản tóm tắt sáng chế. Phần mô tả sáng chế cũng phải chi tiết đến mức căn cứ vào đó, người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng cũng có thể thực hiện được sáng chế đó. Việc quy định như vậy nhằm tránh trùng lặp và tạo điều kiện phát triển khoa học kỹ thuật dựa trên sáng chế phụ thuộc vào sáng chế cơ bản.

Đồng thời, theo khoản 2 Điều 93 Luật SHTT, thời hạn bảo hộ đối với sáng chế cũng chỉ có 20 năm kể từ ngày nộp đơn và không được gia hạn

hiệu lực bảo hộ, trong khi thời hạn thẩm định và xử lý đơn đăng ký sáng chế thường rất lâu, có thể kéo dài đến 18 tháng (Điều 119 Luật SHTT).

Do đó, trên thực tế, thời gian chủ sở hữu được hưởng độc quyền sáng chế là khá ngắn. Chính vì vậy, tính rủi ro không được bảo hộ là khá cao khi văn bằng bảo hộ hết hiệu lực.

Bên cạnh đó, theo Điều 58 Luật SHTT, sáng chế được bảo hộ dưới hình thức bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện:

- (i) Có tính mới;
- (ii) Có trình độ sáng tạo;
- (iii) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Điều kiện về tính mới của sáng chế được Điều 60 Luật SHTT quy định chi tiết như sau: “Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên”.

Sáng chế phải đáp ứng được các điều kiện khắt khe về trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế quy định tại Điều 61, 62 Luật SHTT.

Có thể thấy, bảo hộ quyền SHTT theo cơ chế này cũng yêu cầu chủ sở hữu phải đáp ứng các điều kiện bảo hộ rất cao, đặc biệt là về trình độ sáng tạo, đổi mới kỹ thuật. Một hạn chế khác là thời hạn bảo hộ sáng chế chỉ kéo dài trong 20 năm kể từ ngày nộp đơn và không được gia hạn hiệu lực bảo hộ, trong khi thời hạn thẩm định đơn lại dài.

Bên cạnh những hạn chế, ưu điểm lớn nhất của việc đăng ký sáng chế bảo hộ công thức điều chế nước hoa chính là chủ sở hữu có thể công khai công thức và chủ sở hữu được bảo hộ độc quyền, chống lại các chủ thể khai thác, sử dụng kể cả khi họ độc lập tạo ra công thức/quy trình điều chế mùi hương tương tự, ngoại trừ trường hợp quy định tại Điều 134 Luật SHTT. Ngoài ra, khi có tranh chấp xảy ra, chủ sở hữu có thể dễ dàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bằng cơ chế thực thi

quyền vô cùng mạnh là Bằng độc quyền sáng chế. Việc bảo hộ bằng sáng chế không chỉ chủ sở hữu nắm giữ độc quyền sử dụng mà còn tạo ra những điều kiện thuận lợi cho họ khi quyết định chuyển nhượng quyền sở hữu hay chuyển giao quyền sử dụng đối với công thức này.

2.2.2. Thực trạng bảo hộ mùi hương theo cơ chế của quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh tại Việt Nam

Khoản 23 Điều 4 Luật SHTT giải thích: “Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh”.

1% nồng độ tinh dầu hay nồng độ cồn đã là con số đủ để biến đổi một nốt hương khỏi phức hợp hương nguyên bản của nó. Dù vậy, không nhà điều chế mùi hương nào muốn để lộ dù chỉ là 1% công thức của mình ra ngoài.

TSTTMH thỏa mãn đầy đủ mọi điều kiện để được bảo hộ theo cơ chế bí mật kinh doanh, cụ thể đối với những đối tượng sau: phương pháp điều chế hương liệu thiên nhiên, phương pháp điều chế hương liệu nhân tạo, phương pháp chưng cất/chiết/ép hương liệu, quy trình ủ hương liệu,... đặc biệt đối với công thức điều chế nước hoa.

“Điều 84. Điều kiện chung đối với bí mật kinh doanh được bảo hộ

Bí mật kinh doanh được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;
2. Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó;
3. Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.”

Công thức pha chế nước hoa sẽ được xem là bí mật kinh doanh nếu do quá trình tìm tòi sáng tạo chủ sở hữu/tác giả không dễ dàng có được; tạo lợi thế kinh doanh cho chủ sở hữu và được bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh

doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.

Đồng thời, điểm c khoản 3 Điều 6 Luật SHTT quy định: “Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó”.

Đối với việc bảo hộ công thức điều chế nước hoa dưới dạng bí mật kinh doanh, chủ sở hữu không cần tiến hành thủ tục xác lập quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam mà công thức sẽ được bảo hộ tự động. Ưu điểm lớn nhất của cơ chế bảo hộ dưới dạng bí mật kinh doanh là tính bảo mật tuyệt đối, không được bộc lộ công thức điều chế hay quy trình chế tạo nước hoa ra ngoài doanh nghiệp. Ngoài ưu điểm trên, theo Điều 84 Luật SHTT, việc bảo hộ bí mật kinh doanh không bị hạn chế về mặt thời gian và được kéo dài tới chừng nào bí mật đó còn chưa bị bộc lộ ra công chúng.

Pháp luật SHTT quy định một số trường hợp hạn chế quyền của chủ sở hữu bí mật kinh doanh tại khoản 3 Điều 125 Luật SHTT. Muốn bảo hộ công thức điều chế nước hoa dưới dạng bí mật kinh doanh thì chủ sở hữu phải tìm những biện pháp cần thiết để hạn chế việc phổ biến thông tin. Điều này đòi hỏi chủ sở hữu khi muốn khai thác công dụng, chức năng của công thức, phải đảm bảo mỗi khâu trong quá trình đều được kiểm soát chặt chẽ. Và nếu như công thức được thể hiện dưới dạng sản phẩm, như 1 chai nước hoa chẳng hạn thì những người khác có thể phân tích và phát hiện ra bí mật, sau đó sẽ có quyền sử dụng nó. Việc bảo hộ công thức chế tạo mùi dưới dạng này không tạo vị thế độc quyền để chủ sở hữu loại trừ các bên khác khỏi việc khai thác và sử dụng thương mại công thức. Khi bí mật bị bộc lộ thì bất kỳ người nào cũng có thể tiếp cận và sử dụng nó một cách tùy ý. Và khi có tranh chấp xảy ra, chủ sở hữu bí mật kinh doanh phải cung cấp chứng cứ chứng minh quyền sở hữu của mình, chứng minh chủ thể khác tạo ra bí mật kinh doanh đó một cách bất hợp pháp.

2.2.3. Thực trạng bảo hộ mùi hương theo cơ chế của quyền chống cạnh tranh không lành mạnh tại Việt Nam

Khoản 1 Điều 130 Luật SHTT 2019 quy định những hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm và bị coi là hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp mùi hương làm phát sinh quyền yêu cầu xử lý vi phạm của chủ sở hữu TSTTMH. Điều 19 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực sở hữu công nghiệp, cụ thể là hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn, cụ thể qua các hành vi sau: (i) Sử dụng chỉ dẫn thương mại “Nhãn hàng hóa” gây nhầm lẫn; (ii) Sử dụng chỉ dẫn thương mại “Khẩu hiệu kinh doanh” gây nhầm lẫn; (iii) Sử dụng chỉ dẫn thương mại “Biểu tượng kinh doanh” gây nhầm lẫn; (iv) Sử dụng chỉ dẫn thương mại “Kiểu dáng bao bì của hàng hóa” gây nhầm lẫn.

Chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn là chỉ dẫn thương mại chứa các dấu hiệu (yếu tố cấu thành, cách trình bày, cách kết hợp giữa các yếu tố, màu sắc, ấn tượng tổng quan đối với người tiêu dùng) trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với chỉ dẫn thương mại tương ứng của chủ thể quyền yêu cầu xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh được sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự.

Việc sử dụng chỉ dẫn nêu trên nhằm mục đích gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ, xuất xứ địa lý, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ, hoặc về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Để có thể kết luận một hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sử dụng chỉ dẫn thương mại mùi hương gây nhầm lẫn cần phải cung cấp các chứng cứ chứng minh như:

(i) Chủ thể kinh doanh đã sử dụng chỉ dẫn thương mại một cách rộng rãi, ổn định, được nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam biết đến, có thể bao

gồm: các thông tin về quảng cáo, tiếp thị, trưng bày triển lãm; doanh thu bán hàng,...

(ii) Bên bị yêu cầu xử lý đã sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, phương tiện quảng cáo.

Căn cứ những quy định trên kết luận: chính những hành vi sản xuất và buôn bán nước hoa giả mạo, nhái thương hiệu, clone/copycat gây nhầm lẫn về chỉ dẫn địa lý là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị pháp luật ngăn cấm và được bảo hộ quyền SHTT theo cơ chế quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Theo Điều 22 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 126/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính sở hữu công nghiệp, khi phát hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh, chủ sở hữu/nhà sản xuất mùi hương có quyền yêu cầu xử lý vi phạm tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền và phải nêu rõ tính chất, mức độ vi phạm trong đơn yêu cầu xử lý vi phạm và cung cấp các tài liệu, chứng cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP. Các mức phạt đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh được quy định tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP, tuy nhiên, đây chưa phải là một mức phạt mang đủ tính chất răn đe, cảnh cáo và giáo dục.

Ngoài ra, nếu xét về cơ chế bảo hộ nhãn hiệu mùi hương tại Việt Nam tính đến nay, Luật SHTT Việt Nam mới chỉ dừng lại ở việc công nhận bảo hộ những dấu hiệu nhìn thấy được làm nhãn hiệu. Những dấu hiệu không nhìn thấy được như mùi hương vẫn chưa được quy định bảo hộ làm nhãn hiệu. Đây là một hạn chế rất lớn của Việt Nam so với các quốc gia khác cùng là thành viên của WTO.

3. Kết luận

Hạn chế trong các cơ chế bảo hộ quyền SHTTMH đã gây nên trở ngại cho Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và là một rào cản đối với các nhãn hiệu mùi hương quốc tế muốn gia nhập vào thị trường Việt Nam. Việc nhanh chóng nội luật hóa các quy định về bảo hộ nhãn hiệu mùi hương là cấp thiết đối với Việt Nam hiện nay. Thứ nhất, cần sửa đổi Luật SHTT theo hướng bổ sung quy định về bảo hộ TSTT phi truyền thống. Thứ hai, ban hành văn bản quy phạm dưới luật như Nghị định, Thông tư quy định cụ thể về điều kiện, cách thức bảo hộ TSTT phi truyền thống. Cuối cùng, các nhà lập pháp cần phối hợp với 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 THAM KHẢO:

1. WTO và Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (1994). *Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ - Hiệp định TRIPS (có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 11/01/2007)*.
2. Hoa Kỳ (1946). *Luật Nhãn hiệu - Đạo luật Lanham*.
3. Adam Brookman. (1999). *Trademark Law: Protection, Enforcement and Licensing*. USA: Aspen.
4. 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. Truy cập tại <http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210872>;
5. 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>

Ngày nhận bài: 5/4/2022

Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 3/5/2022

Ngày chấp nhận đăng bài: 13/5/2022

Thông tin tác giả:

1. LÊ ĐÌNH QUYẾT

Giảng viên Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội

2. BUI KHÁNH THUY

Sinh viên Ngành luật Kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội. MSSV: 432319

**THE CURRENT INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION
OF FRAGRANCES IN VIETNAM**

● **LE DINH QUYET¹**

● **BUI KHANH THUY²**

¹Lecturer, Faculty of International Trade Law, Hanoi Law University

²Student, Faculty of Economic Law, Hanoi Law University

ABSTRACT:

The intellectual property protection of fragrances is a relatively new issue for Vietnam's Law on Intellectual property (IP). Based on the fundamental provisions of the Vietnam's Law on Intellectual property, this paper analyzes the current intellectual property protection of fragrances in accordance to three mechanisms of intellectual property rights, namely the invention, the trade secrecy, and the protection against unfair competition

Keywords: intellectual property, fragrance, non-traditional intellectual property, Vietnam.