

QUY ĐỊNH ÂM THANH ĐƯỢC THỂ HIỆN DƯỚI DẠNG ĐỒ HỌA: PHÂN TÍCH PHÁP LUẬT EU VÀ GỢI MỞ CHO VIỆT NAM

● CAO THỊ LÊ THƯƠNG

TÓM TẮT:

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 đã quy định âm thanh như một loại dấu hiệu mới có khả năng được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu với điều kiện tiên quyết là “dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa”. Bài viết này phân tích ngắn gọn các quy định về yêu cầu khả năng thể hiện bằng đồ họa của nhãn hiệu âm thanh tại EU và đưa ra một vài gợi mở cho Việt Nam.

Từ khóa: nhãn hiệu âm thanh, khả năng thể hiện bằng đồ họa, đăng ký nhãn hiệu, nhãn hiệu phi truyền thống.

1. Đặt vấn đề

Những năm gần đây, "thương hiệu đa giác quan" đã gây bão trong giới thương mại và các thương nhân đang ngày càng sử dụng nhiều các kỹ thuật quảng cáo thu hút cả năm giác quan của người tiêu dùng như thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác để tăng khả năng tiếp cận sản phẩm của họ đến người tiêu dùng. Tương đương với nó con người có khả năng nhận diện nhiều loại dấu hiệu hoặc biểu tượng khác nhau, bao gồm từ ngữ, các tổ hợp chữ và số khác, kiểu dáng, màu sắc, âm thanh, mùi hương, hình dạng và thậm chí cả kết cấu¹.

Trong những dấu hiệu phi truyền thống đó thì âm thanh đã dần trở nên quen thuộc kể từ khi phương tiện điện tử ra đời. Chúng ta có thể nghe âm

thanh được phát ở khắp mọi nơi, từ truyền hình đến truyền thanh, trong các sản phẩm thiết bị điện tử quen thuộc. Âm thanh còn ẩn tượng trong tâm trí người tiêu dùng ngay cả khi họ không chú ý đến chúng, đặc biệt khi truyền hình truyền thanh liên tục phát những tiếng leng keng hoặc những khẩu hiệu hấp dẫn. Ở Hoa Kỳ, việc sử dụng những bản nhạc leng keng đã trở thành một phương thức tiếp thị phổ biến từ những năm 60 và nó đã được chứng minh là một chiến lược thương hiệu hiệu quả².

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp cứ tiếp thị và người tiêu dùng có thể cảm nhận được các dấu hiệu âm thanh đó thì được Nhà nước bảo hộ. Cũng như nhãn hiệu truyền thống, nhãn hiệu phi truyền thống phải đáp ứng đủ những điều kiện và phải đăng ký theo quy định để nhận được sự bảo hộ.

Theo truyền thống, những loại dấu hiệu được bảo hộ ở Việt Nam là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc³. Sự xuất hiện của nhãn hiệu phi truyền thống đã đặt ra những thách thức quan trọng đối với Luật Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam trong việc lựa chọn loại nhãn hiệu và điều kiện để bảo hộ sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam. Cuối cùng, để nội luật hóa các cam kết của Việt Nam trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về nhãn hiệu cũng như thực hiện lộ trình theo Nghị quyết số 72/2018/QH14 ngày 12/11/2018 của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các văn kiện liên quan Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2022 đã công nhận và bảo hộ dấu hiệu âm thanh như một loại nhãn hiệu, theo đó “Nhãn hiệu 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”⁴. Như vậy, qua quy định này, những dấu hiệu âm thanh đã có thể được bảo hộ trên lãnh thổ Việt Nam dưới dạng nhãn hiệu nhưng với một điều kiện quyết là âm thanh đó phải thể hiện được dưới dạng đồ họa.

Liên minh châu Âu có quy định khá rõ ràng về tiêu chí và cách thể hiện hiện bằng đồ họa đối với nhãn hiệu âm thanh nói riêng và nhãn hiệu phi truyền thống khác nói chung. Tuy nhiên, đó cũng là những tiêu chí gây nhiều tranh cãi và gần đây nó đã bị bãi bỏ ở EU. Bài viết này phân tích ngắn gọn các quy định về yêu cầu khả năng thể hiện bằng đồ họa của nhãn hiệu âm thanh tại EU vào thời điểm quy định này còn hiệu lực và đưa ra một vài gợi mở cho Việt Nam.

2. Lý do yêu cầu âm thanh phải có khả năng thể hiện bằng đồ họa

Năm 1988, Chỉ thị số 89/104/EEC của Hội đồng châu Âu được ban hành nhằm mục đích ước

tính các quy tắc về nhãn hiệu, bao gồm cả quy trình đăng ký. Điều 2 Chỉ thị đã quy định “Nhãn hiệu có thể bao gồm bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng được biểu diễn bằng hình ảnh, đặc biệt là các từ, bao gồm tên riêng, kiểu dáng, chữ cái, chữ số, hình dạng của hàng hóa hoặc bao bì của chúng, miễn là các dấu hiệu đó có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của chủ thể kinh doanh này với chủ thể kinh doanh khác”. Yêu cầu biểu diễn bằng đồ họa là yêu cầu cả về mặt thực tiễn và thủ tục hành chính⁵.

Hệ thống đăng ký nhãn hiệu trước tiên phụ thuộc vào khả năng của Cơ quan đăng ký trong việc kiểm tra các đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định của pháp luật và thứ hai là tính rõ ràng của đơn đăng ký. Đối với cả hai mục đích, cần có khả năng xác định chính xác dấu hiệu nào là đối tượng của đơn hoặc đăng ký. Nếu không có dấu hiệu được thể hiện bằng đồ họa (và được trình bày như vậy cho Cơ quan đăng ký để đăng ký) thì Cơ quan đăng ký sẽ không thể phân loại và kiểm tra. Yêu cầu về thể hiện đồ họa còn hỗ trợ việc quản lý các dấu hiệu đã đăng ký cho các mục đích hành chính, đặc biệt là trong việc phân loại và so sánh các dấu hiệu hiện có với những cái mới. Chức năng hình thức có nghĩa là biểu hiện bằng đồ họa cho phép Văn phòng đăng ký sở hữu trí tuệ nhận dạng dấu hiệu một cách chính xác và rõ ràng để có thể tiến hành việc thẩm định và công bố nhãn hiệu thành công⁶. Mặt khác, đối với người tiêu dùng yêu cầu thể hiện bằng đồ họa chứa thông tin, cung cấp khả năng để công chúng và các thương nhân khác dễ dàng tiếp cận được dấu hiệu đó⁷.

3. Tiêu chí và cách thể hiện bằng đồ họa của âm thanh qua Án lệ Sieckmann và Shield Mark

Sau khi có sự xuất hiện của nhãn hiệu phi truyền thống, yêu cầu thể hiện bằng đồ họa của nhãn hiệu tại Điều 2 Chỉ thị 89/104/EEC đã bộc lộ những bất cập và đã được giải thích bởi án lệ, đặc biệt là Án lệ Sieckmann⁸. Trong vụ việc này, ông Sieckmann đã cố gắng đăng ký một nhãn hiệu cho mùi hương là

"trái cây balsamically với một chút quế" và để đáp ứng với yêu cầu trình bày bằng đồ họa ông Sieckmann đã mô tả bằng lời văn về mùi hương và đưa ra công thức hóa học cho cơ quan đăng ký, sau đó gửi bổ sung thêm mẫu mùi hương. Đơn đăng ký đã bị từ chối vì lý do nghi ngờ về khả năng phân biệt và trình bày bằng đồ họa (Án lệ Sieckmann Đoạn 11, 12, 13, 14). Ông Sieckmann không đồng ý và đã kiện lên Tòa án sáng chế Liên bang Đức. Sau cùng, vào ngày 12/12/2002, Tòa án công lý châu Âu (CJEU) đã đưa ra phán quyết, giải thích về Điều 2 Chỉ thị 89/104/EEC theo đó: "nhãn hiệu có thể bao gồm một dấu hiệu mà bản thân nó không có khả năng nhận biết bằng mắt, với điều kiện là nó có thể được biểu diễn bằng đồ thị, đặc biệt là bằng hình ảnh, đường kẻ hoặc ký tự, và biểu diễn phải rõ ràng, chính xác, khép kín, dễ tiếp cận, dễ hiểu, lâu bền và khách quan". Từ đây, tiêu chuẩn để đánh giá hình thức thể hiện bằng hình ảnh của các loại nhãn hiệu phi truyền thống, trong đó có nhãn hiệu âm thanh đã bao gồm 7 tiêu chí (sau đây được gọi là Sieckmann 7) bao gồm: rõ ràng, chính xác, khép kín, dễ tiếp cận, dễ hiểu, lâu bền và khách quan.

Các nguyên tắc được thiết lập trong Sieckman cũng đã được sử dụng lại trong Án lệ Shield Mark về nhãn hiệu âm thanh. Trong vụ án Shield Mark, Công ty Shield Mark BV của Hà Lan đã đăng ký 14 nhãn hiệu âm thanh khác nhau cho các sản phẩm và dịch vụ khác nhau liên quan đến phần mềm máy tính, tạp chí, tiếp thị, quản lý kinh doanh, giáo dục, dịch vụ pháp lý và các danh mục khác. Trong 14 nhãn hiệu âm thanh này có những âm thanh có giai điệu (âm thanh là âm nhạc) có thể thể hiện trên một khuông nhạc như chín nốt đầu tiên của "Für Elise" và những âm thanh không có giai điệu như tiếng gáy "Kukelekuuuu" của một con gà trống. Để thỏa mãn yêu cầu về khả năng biểu diễn bằng đồ họa. Phía công ty Shield Mark BV đã có những cách mô tả khác nhau cho 14 nhãn hiệu đó, vì vậy phán quyết của tòa án với những âm thanh mà Shield Mark BV muốn đăng ký cũng không giống nhau.

Về dấu hiệu không được chấp nhận: Tòa án đã phán quyết rằng việc trình bày đồ họa ở dạng văn bản đơn thuần như chín nốt đầu tiên của "Für Elise" hoặc "tiếng gáy của một con gà trống" hoặc mô tả bằng chữ viết "được chơi trên đàn piano" là thiếu chính xác và rõ ràng, do đó không thể tạo thành một biểu diễn đồ họa của dấu hiệu đó cho các mục đích của Điều 2 của Chỉ thị 89/104/EEC. Mô tả dấu hiệu âm thanh bằng một chuỗi các nốt như E, D #, E, D #, E, B, D, C, A mà không có mô tả gì thêm là không rõ ràng, không chính xác cũng không khép kín và không thể xác định cao độ và thời lượng của âm thanh tạo thành giai điệu âm nhạc.

Theo đó, CJEU kết luận rằng đối với dấu hiệu âm thanh, các tiêu chí của Sieckmann 7 không được thỏa mãn khi việc thể hiện bằng hình ảnh là: mô tả bằng sử dụng ngôn ngữ viết, mô tả rằng đó là tiếng kêu của một con vật, hoặc bằng một từ tượng thanh đơn giản mà không còn mô tả nào khác. Theo quan điểm của tòa án, các từ tượng thanh đơn giản, tự nó không thể coi là thể hiện dưới dạng đồ họa đầy đủ cho âm thanh thể hiện, nhấn mạnh rằng chữ viết và cách đọc chữ đó của không nhất quán với nhau⁹. Các từ tượng thanh cũng có thể được nhận thức và biểu thị khác nhau trong các bối cảnh văn hóa và ngôn ngữ khác nhau nên khi một dấu hiệu âm thanh được biểu diễn bằng một từ tượng thanh đơn giản, thì cơ quan có thẩm quyền và công chúng không thể xác định và phân biệt được dấu hiệu được bảo hộ và tiếng ồn thực tế.

Về dấu hiệu được chấp nhận: Tòa án cho rằng những yêu cầu của Sieckmann 7 được coi là đáp ứng nếu dấu hiệu âm thanh được thể hiện qua các phím đàn, nốt nhạc và các ký hiệu âm nhạc khác thể hiện được độ cao và độ dài của các nốt trên cây đàn (Đoạn 64 của án lệ). Có thể thấy cách thể hiện bằng đồ họa này dành cho những âm thanh có giai điệu và có khả năng thể hiện bằng khuông nhạc, hay có thể gọi đây chỉ là bài kiểm tra "đoạn nhạc". Mặc dù CJEU ở Shield Mark cũng đã công

nhận rằng bài kiểm tra "đoạn nhạc" không áp dụng cho tất cả các loại âm thanh, nhưng cũng chính vì vậy những âm thanh không có giai điệu sẽ khó mà có căn cứ để thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu.

Trong vụ Shield Mark, Tòa không đưa ra ý kiến về việc liệu các bản trình bày dưới dạng bản ghi quang phổ, bản ghi sóng âm âm hoặc bản ghi âm kỹ thuật số vì không liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, đây là một cách diễn đạt âm thanh bằng đồ phổ biến với khoa học kỹ thuật hiện tại. Diễn hình cách thể hiện âm thanh này có thể nhắc đến vụ việc MGM Lion Corp¹⁰ và Edgar Rice Burroughs Inc¹¹. Trong trường hợp của MGM Lion Corp, công ty này đã cố gắng đăng ký nhãn hiệu cho tiếng gầm của con sư tử bằng cách nộp quang phổ, Hội đồng kháng nghị của Văn phòng hài hòa trong thị trường nội bộ EU (Office for Harmonisation in the Internal Market-OHIM), nay là Văn phòng sở hữu trí tuệ châu Âu (European Union Intellectual Property Office - EUIPO) cho rằng quang phổ âm thanh hoặc hình ảnh sóng siêu âm hiển thị thông tin về cao độ, tiến trình theo thời gian và âm lượng, có thể tạo thành một cách thể hiện âm thanh chấp nhận được, chẳng hạn như "tiếng gầm của sư tử" mang tính biểu tượng của hãng phim chuyển động lớn. Tuy nhiên, trong vụ việc Edgar Rice Burroughs, mọi hy vọng về các lựa chọn mở rộng cách thể hiện âm thanh bằng hình ảnh dường như đã bị tiêu tan bởi quyết định sau đó của Ban kháng cáo OHIM. Theo đó người ta cho rằng một bức ảnh quang phổ âm thanh về tiếng hét của Tarzan là không đủ được coi là biểu diễn đồ họa. Trong quyết định của mình, Ban kháng nghị coi các nhận xét được trình bày trong MGM Lion Corp chỉ là ý kiến phản bác và nghi ngờ về việc liệu một sóng âm có đáp ứng được tiêu chí "khép kín" cho mục đích đăng ký, vì "người đọc" nhìn vào nó sẽ không thể giải mã chính xác cách âm thanh được cảm nhận. Đến năm 2005, EUIPO đã chấp nhận hình ảnh siêu âm như một hình thức thể hiện của nhãn hiệu âm thanh (với điều kiện phải có dữ liệu file đi kèm)

và MGM đã thành công đăng ký được nhãn hiệu của mình ở châu Âu (2008) với việc gửi đơn lần thứ hai có kèm theo dữ liệu chứa âm thanh.

Năm 2008, Ủy ban châu Âu kết luận rằng các yêu cầu về biểu đạt bằng hình ảnh cần thiết trong định về nhãn hiệu đã gây ra sự bất ổn về mặt pháp lý trong việc thể hiện các nhãn hiệu phi truyền thống như âm thanh. Vì vậy trong trường hợp đăng ký nhãn hiệu âm thanh, việc thể hiện bằng tệp âm thanh thay vì biểu hiện bằng hình ảnh là đối tượng của quyền này được công nhận chính xác và có tính ổn định của pháp luật¹². Ngay cả trong một nghiên cứu được thực hiện dựa trên nhu cầu sửa đổi cách diễn đạt bằng hình ảnh do Ủy ban châu Âu đưa ra, yêu cầu về thể hiện bằng hình ảnh trong định nghĩa nhãn hiệu được cho rằng đã lỗi thời và cần phải có một cách tiếp cận linh hoạt hơn để đăng ký nhãn hiệu bằng cách loại bỏ yêu cầu trình bày trực quan¹³. Theo đó, vì yêu cầu "thể hiện bằng hình ảnh" đã bị xóa vào ngày 1 tháng 10 năm 2017 thông qua bản sửa đổi¹⁴ của Quy định Định nghĩa Nhãn hiệu trong Quy tắc Nhãn hiệu của Liên minh châu Âu.

4. Gợi mở cho Việt Nam

Về mặt thủ tục hành chính. Yêu cầu âm thanh phải thể hiện bằng hình ảnh khá là hợp lý với Việt Nam khi nền tảng công nghệ chưa cao. Việc công báo về sở hữu công nghiệp vẫn đang ở văn bản, nhãn hiệu âm thanh đã đăng ký thành công được thể hiện dưới dạng văn bản có thể đăng công báo để người tiêu dùng, các công ty cạnh tranh và bên thứ ba được biết. Tuy nhiên, cần phải quy định rõ ràng chi tiết về tiêu chí để một "đồ thị" có chứa thông tin về nhãn hiệu âm thanh thỏa mãn được điều kiện có tính phân biệt.

Tuy nhiên, về phía người tiêu dùng, một bản biểu diễn bằng đồ họa của nhãn hiệu âm thanh có thể được nhận dạng và sao chép lại hay không coi là khó có thể làm được. Người ta đánh giá rằng công chúng không có kiến thức chuyên môn gần như không thể đọc bản nhạc¹⁵. Còn đối với biểu diễn bằng quang phổ hay sóng siêu âm cần phải

có thiết bị điện tử chuyên dụng thì người tiêu dùng càng không thể nhận biết bằng cách nhìn thấy. Mặt khác, mục đích và thế mạnh của nhãn hiệu âm thanh mà những doanh nghiệp muốn hướng tới người tiêu dùng không phải là họ nhìn thấy gì mà là họ nghe thấy và nhận dạng âm thanh đó là của hàng hóa/dịch vụ nào. Vì vậy, yêu cầu thể hiện bằng hình ảnh của nhãn hiệu âm thanh không hướng đến người tiêu dùng mà là sự cần thiết đối với các thủ tục hành chính như đã phân tích ở trên.

Kết hợp hai yếu tố trên, tác giả cho rằng yêu cầu thể hiện bằng hình ảnh của nhãn hiệu âm thanh ở Việt Nam nên giữ nguyên, tuy nhiên phải có các hướng dẫn cụ thể về cách âm thanh được thể hiện. Qua phân tích các ví dụ trên tại Liên minh châu

Âu, theo tác giả Việt Nam nên chấp nhận hình thức thể hiện khuông nhạc như Ấn lệ Shield Mark và mô tả bằng sóng siêu âm kết hợp với file đính kèm. Có thể quy định về khả năng thể hiện bằng đồ họa như sau:

- Nếu dấu hiệu âm thanh chỉ bao gồm âm nhạc, âm thanh phải được thể hiện qua các phím đàn, nốt nhạc và các ký hiệu âm nhạc khác thể hiện được độ cao và độ dài của các nốt trong một khuông nhạc.

- Nếu dấu hiệu âm thanh không phải là âm nhạc thì biểu diễn đồ họa là hình ảnh sóng siêu âm kết hợp với dữ liệu âm thanh.

- Nếu dấu hiệu âm thanh là sự kết hợp giữa âm nhạc và âm thanh không phải là âm nhạc thì thể hiện bằng đồ họa là sự kết hợp của (a) và (b) ■

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN:

¹Abbott, Cottier, Gurry, “Sở hữu trí tuệ quốc tế trong nền kinh tế hội nhập thế giới (International Intellectual Property in an Integrated World Economy)”, Wolters Kluwer, Hoa Kỳ, 2011 (2nd Edition), trang. 317

²L. MARTENS, A. GARCIA, “United States: Shape, sound and smell marks”, Trademark World review, 11/2009, Số 222, trang. 28

³Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009, 2019.

⁴Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009, 2019, 2022

⁵Amanda Michaels, Andrew Norris, “Hướng dẫn thực hành nghề luật nhãn hiệu - A Practical Guide to Trade Mark Law”, Nxb Sweet & Maxwell, tái bản lần thứ 3, 2002. Trang 12 (mục 2.10)

⁶Onur Sahin, “The Past, Present and Future of Color and Smell Signs”, European Intellectual Property Review, Tập 38, Số 8, 2016, tr. 506

⁷Tolulope Anthony Adekola, “Abolition of Graphical Representation in EU Trademark Directive: Should Countries with Similar Provisions Follow EUs Footsteps?”, Journal of Intellectual Property Rights Vol 24, tháng 5-9/2019, trang 62-68

⁸Case C-273/00, Sieckmann v Deutsches patent- und Markenamt [2003] Ch 487, [2003] 3 WLR 424.

⁹Case C-283/01 Shield Mark BV v Kist (t/a Memrex) [2004. mục 60

¹⁰Case CTM 143 891 R 781/1999-4, “ROARING LION”

¹¹Case R 708/2006-4 (27 September 2007), TARZAN YELL

¹²Hội đồng châu Âu, Đề xuất Hướng dẫn của tham quan châu Âu và Hội đồng để điều chỉnh gần đúng luật của các quốc gia thành viên liên quan đến nhãn hiệu thương mại 2013, tr. 5.

¹³Viện Max Planck, Nghiên cứu về Chức năng tổng thể của hệ thống nhãn hiệu thương mại châu Âu 2011, pp. 67-68

¹⁴Regulation (EU) 2017/1001 của Nghị viện Liên minh châu Âu ngày 14/06/2017 về nhãn hiệu của Liên minh châu Âu [2017] OJ L154/1

¹⁵David I. Bainbridge, "Smell, Sound, Colour and Shape Trade Marks: An Unhappy Flirtation?" [2004] JBL 219, 228-229.

Ngày nhận bài: 8/9/2022

Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 6/10/2022

Ngày chấp nhận đăng bài: 16/10/2022

Thông tin tác giả:

ThS. CAO THỊ LÊ THƯƠNG

Viện Nhà nước và Pháp luật

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và nhân văn

REGULATIONS ON GRAPHICAL REPRESENTATION OF SOUND TRADEMARKS: ANALYZING EU REGULATIONS AND RECOMMENDATIONS FOR VIETNAM

● Master. **CAO THI LE THUONG**

Institute of State and Law, Vietnam Academy of Social Sciences

ABSTRACT:

The Law on Intellectual Property 2022, which was amended and supplemented in 2022, stipulates sound as a new type of sign which can be protected as a trademark with the precondition that "sound sign can be represented in a graphical representation". This paper briefly analyzes the regulations on graphical representation of sound trademarks in the EU and makes some recommendations for Vietnam.

Keywords: sound trademarks, graphical representation, trademark registration, non-traditional trademarks.